

HET VORMMERK

*Een onderzoek naar onderscheidend vermogen van
vormmerken bij het EUIPO*



Fenna Prins

Het vormmerk

*Een onderzoek naar onderscheidend vermogen van vormmerken
bij het EUIPO*

Hogeschool Leiden

Fenna Prins

S1082257

Re4J

Afstudeerscriptie HBR17-AS

*Onderzoeksdocent
Afstudeerbegeleider*

*Afstudeerorganisatie
Opdrachtgever*

Opleiding hbo-rechten

16 januari 2018

Reguliere kans

Collegejaar 2017-2018

*Mevr. M. Rietmeijer
Mevr. Mr. A. Filemon*

*Abcor
Dhr. Mr. Th. W. van Leeuwen*

VOORWOORD

Met dit praktijkonderzoek zal ik mijn studie hbo-rechten aan de Hogeschool Leiden afronden en mijn bachelordiploma behalen. Normaal gesproken dient dit in het laatste halfjaar van het vierde schooljaar plaats te vinden. Echter heb ik te maken gehad met een kleine tegenslag, namelijk het niet kunnen vinden van een passende opdrachtgever. Ik heb toentertijd besloten het afstuderen een half jaar uit te stellen en mezelf de tijd te gunnen om een afstudeerplek te vinden waar ik écht enthousiast van werd, namelijk een bedrijf dat zich bezighoudt met intellectueel eigendomsrecht.

Na heel wat mails en stress kwam een enthousiast antwoord van de heer Van Leeuwen, die mij graag wilde helpen met mijn afstudeeronderzoek. Hierbij wil ik hem graag bedanken voor de kansen die hij mij geboden heeft, waaronder het aanbieden van een stageplek bij zijn merkenbureau, Abcor. Ik heb een ontzettend leuke stageperiode achter de rug op een leerzame plek met gezellige collega's. Die collega's wil ik hierbij bedanken voor de interesse en oplettendheid die zij hebben getoond en de hulp die zij hebben geboden. Ik kijk ernaar uit om verder aan de slag te gaan als trademark assistant bij Abcor en zo mijn nieuwe collega's te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Tevens wil ik mevrouw Rietmeijer en mevrouw Filemon danken voor de tijd, moeite en energie die zij hebben gestoken in mijn begeleiding gedurende het onderzoek. Tot slot maak ik van deze gelegenheid gebruik om mijn ouders en mijn vriend te bedanken voor het accepteren van mijn beslissing, voor de interesse die zij hebben getoond en de ondersteuning die zij mij gedurende het proces hebben geboden.

Alphen aan den Rijn, 14 januari 2018

Fenna Prins

SAMENVATTING

Abcor is een merkenbureau gevestigd te Leiden opgericht door de heer Van Leeuwen, dat zich specialiseert in het registreren, behouden en waarborgen van merken. Abcor komt hierbij onder andere in aanraking met het aanvragen van vormmerken. Zij ervaart dat het registreren van vormmerken bij het EUIPO moeilijk is, omdat er strenge eisen aan de inschrijving van een vormmerk verbonden zijn. Abcor vermoedt dat dit te maken heeft met het onduidelijke begrip ‘onderscheidend vermogen’ bij vormmerken. In onderhavig onderzoek is getracht door middel van een theoretisch-juridisch onderzoek aan Abcor duidelijk te maken waar onderscheidend vermogen van vormmerken aan moet voldoen en door middel van een praktijkonderzoek in kaart te brengen welke argumenten er aangevoerd worden door zowel het EUIPO als door de aanvrager van een vormmerk. Verder had Abcor de vraag welke invloed woord- of beeldelementen en classificaties hebben bij het beoordelen van vormmerken. Dit is beantwoord aan de hand van een tweede praktijkonderzoek.

Uit de literatuur kwam naar voren dat het registreren van vormmerken erg moeilijk is en dat inburgering vaak wordt vereist. Volgens jurisprudentie moet onderscheidend vermogen van vormmerken worden beoordeeld aan de hand van de waren en diensten waarvoor het vormmerk wordt aangevraagd, alsmede aan de hand van het relevante publiek van de waren of diensten. Daarnaast moet de vorm een significante afwijking van de norm van de waren vertonen en moet het publiek in staat zijn aan de hand van de vorm de herkomst van het product te identificeren. Wel moet in acht genomen worden dat het publiek in vormmerken minder snel de herkomst van het product ziet, wat het moeilijker maakt om dit te bewijzen. Tevens kwam in het theoretisch onderzoek naar voren dat woord- en beeldelementen een registratie zouden kunnen vergemakkelijken.

Vervolgens is een dossieronderzoek naar de argumenten van de twee partijen uitgevoerd. Hiervoor zijn 33 zaken van het EUIPO onder de loep genomen. In deze zaken werden voornamelijk de vier punten aangehouden die ook in het theoretisch onderzoek naar voren zijn gekomen. Uit het dossieronderzoek bleek dat de herkomstfunctie voor het EUIPO het belangrijkste is en dat het bewijzen ervan voor de aanvragers vaak een probleem is. Het EUIPO neemt niet snel aan dat de herkomstfunctie wordt vervuld, omdat in jurisprudentie is bepaald dat het publiek niet snel een onderneming zal identificeren op basis van een vorm. Helaas stond in de dossiers niet specifiek uitgewerkt waarom de herkomstfunctie niet was bewezen.

In een tweede dossieronderzoek is gebleken dat vormmerken in een aantal gevallen geregistreerd zijn voor waren, anders dan de eigenlijke voorstelling van het voorwerp. In deze gevallen zijn de vormen geweigerd voor de klassen die logischerwijs bij het voorwerp horen. Een voorbeeld uit het dossieronderzoek is een gitaar die werd geweigerd voor muziekinstrumenten, maar geaccepteerd voor sport- en spelartikelen. Uit dit onderzoek bleek dat de klassen waarin een vormmerk wordt aangevraagd van invloed zijn op de registratie van het vormmerk. Het zou mogelijk zijn dat er veel meer vormmerken geaccepteerd zijn die voor de ‘verkeerde’ klassen zijn ingeschreven.

Uit het onderzoek naar de invloed van woord- en beeldelementen is ten eerste gebleken dat er jaarlijks veel meer vormmerken worden geregistreerd dan dat er geweigerd worden. Dit was volledig tegen de verwachting van de heer Van Leeuwen in. Uit de statistieken bleek dat 76% van de geregistreeerde vormmerken een woord- of beeldelement bevat. Ook bleek dat veruit de meeste vormmerken (geschat wordt meer dan driekwart van de vormmerken) worden geweigerd omdat deze onderscheidend vermogen missen. Van de vormmerken die geweigerd zijn omdat ze onderscheidend vermogen missen heeft 86% geen woord- of beeldelement. Deze tegenstelling in de aanwezigheid van woord- of beeldelementen duidt erop dat deze elementen flink van invloed zijn op de beslissingen van het EUIPO. Dat er, in tegenstelling tot wat in literatuur wordt gesteld, zoveel vormmerken geregistreerd worden, kan aan de aanwezigheid van deze elementen liggen.

Uit het onderzoek naar de invloed van klassen kon geen bruikbare conclusie worden getrokken. Er is in schema's weergegeven hoe vaak alle klassen zijn gebruikt voor geregistreeerde en geweigerde vormmerken. In beide categorieën kwamen ongeveer dezelfde klassen het hoogste uit. Wel is wederom gebleken dat woord- of beeldelementen invloed hebben op het onderscheidend vermogen van vormmerken.

Aan Abcor wordt geadviseerd om dit onderzoek te gebruiken in de adviespraktijk naar klanten. Er zijn een aantal punten naar voren gekomen die in acht moeten worden genomen bij het aantonen van onderscheidend vermogen. Mocht een klant een vormmerken willen dan wordt geadviseerd om een woord- of beeldelement toe te voegen, waardoor de kans op acceptatie van het vormmerk hoger is.

Tevens wordt geadviseerd om de ontwikkelingen van het EUIPO omtrent het onderzoek naar geregistreeerde vormmerken met een woord- of beeldelement in de gaten te houden. Midden maart zal hierover de eerste publicatie verschijnen, geadviseerd wordt om te kijken of dit in lijn is met onderhavig onderzoek.

Als laatste wordt geadviseerd een onderzoek uit te voeren naar vormmerken bij het BBIE, waarvoor informatie beschikbaar is gekomen gedurende onderhavig onderzoek. Omdat een Benelux merk vaak als basis wordt gebruikt voor de inschrijving van een merk en de internationale uitbreiding ervan, is het van belang om deze verschillen te onderzoeken.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord.....	I
Samenvatting.....	II
Afkortingen.....	VIII
<u>DEEL 1: INLEIDING</u>	
§ 1.1 Aanleiding en probleemanalyse	1
§ 1.2 Doelstelling, centrale vraag & deelvragen.....	3
§ 1.3 Methoden van onderzoek	4
§ 1.4 Leeswijzer	5
<u>DEEL 2: JURIDISCH KADER</u>	
Hoofdstuk 2: Het merkenrecht.....	6
§ 2.1 Europees Wetgevingskader	6
§ 2.1.1 Verordening	6
§ 2.1.2 Richtlijn	7
§ 2.1.3 Het EUIPO	7
§ 2.2 Functie van het merkenrecht	7
§ 2.3 Soorten merken	9
§ 2.4 Tussenconclusie	10
Hoofdstuk 3: Het vormmerk	11
§ 3.1 Driedimensionale vormmerken	11
§ 3.1.1 Vormmerken voor diensten.....	11
§ 3.2 Vormmerkrestricties.....	11
§ 3.2.1 Aardrestrictie	12
§ 3.2.2 Waarderestrictie	12
§ 3.2.3 Techniekrestrictie	13
§ 3.3 Tweedimensionale merken	13
§ 3.3.1 Het patroonmerk	13
§ 3.3.2 Het positiemerk	14
§ 3.4 Tussenconclusie	14
Hoofdstuk 4: Verrijking van het merkenrecht	15
§ 4.1 De merkhouder en de merkengemachtigde.....	15
§ 4.2 Procedure bij het EUIPO	15
§ 4.2.1 Depot en prioriteit	16
§ 4.2.2 Absolute gronden	17

§ 4.2.3	Oppositie	17
§ 4.2.4	Inschrijving en vernieuwing	17
§ 4.3	Tussenconclusie	18
Hoofdstuk 5: Onderscheidend vermogen		19
§ 5.1	Herkomstfunctie	19
§ 5.2	Waren en diensten	19
§ 5.3	Relevante publiek	21
§ 5.4	Vormmerken	21
§ 5.4.1	Significante afwijking	22
§ 5.4.2	Woord- en beeldelementen	22
§ 5.4.3	Vormmerkrestricties	23
§ 5.5	Constante grootheid?	24
§ 5.5.1	Inburgering	24
§ 5.5.2	Verlies van onderscheidend vermogen	25
§ 5.6	Weigeringsgronden	25
§ 5.6.1	Merken die elk onderscheidend vermogen missen (a)	25
§ 5.6.2	Merken die uitsluitend beschrijvend zijn (b)	26
§ 5.6.3	Merken die gebruikelijk zijn (c)	26
§ 5.7	Deelconclusie	26
<u>DEEL 3: RESULTATEN</u>		
Hoofdstuk 6: Resultaten		28
§ 6.1	Geweigerde vormmerken	28
§ 6.1.1	Onderscheidend vermogen prima facie	28
§ 6.1.2	Relevante publiek	30
§ 6.1.3	Woord- of beeldelementen	31
§ 6.1.4	Inburgering	32
§ 6.1.5	Overige argumenten	33
§ 6.1.6	Tussenconclusie	34
§ 6.2	Geregistreerde vormmerken	35
§ 6.2.1	Tussenconclusie	36
§ 6.3	Invloed van woord- of beeldelementen	36
§ 6.3.1	Geregistreerde vormmerken	36
§ 6.3.2	Geweigerde vormmerken	37
§ 6.3.3	Tussenconclusie	38
§ 6.4	Invloed van klassen	38

§ 6.4.1 Geregistreerde vormmerken	38
§ 6.4.2 Geweigerde vormmerken	39
§ 6.4.3 Tussenconclusie	39
Hoofdstuk 7: Conclusies.....	40
Hoofdstuk 8: Aanbevelingen	42
Bronnenlijst	44
Bijlagen.....	49

AFKORTINGEN

BBIE	Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (EN: BOIP)
BX	Benelux merkregistratienummer
EU	Europese Unie
EUIPO	Bureau voor de Intellectuele eigendom van de Europese Unie (EN: European Union Intellectual Property Office)
EUTM	Europees merkregistratienummer
GMVo	Gemeenschapsmerkenverordening <i>Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk</i>
Hof	Hof van Justitie van de Europese Unie
HvJ EU	Hof van Justitie van de Europese Unie
HvJ EG	Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (bij uitspraken tot 1 december 2009)
IE	Intellectueel Eigendom
OHIM	Office for the Harmonization on the Internal Market (naam van het EUIPO voor 2016)
OV	Onderscheidend vermogen
UMVo	Uniemerkenverordening <i>Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk</i>
UvP	Unieverdrag van Parijs
WIPO	World intellectual Property Office. De autoriteit voor wereldwijde merkenregistraties.
WOB	Woord- of beeldelement

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en probleemanalyse

Abcor is een merkenbureau dat tien jaar geleden is opgericht door de heer Theo-Willem van Leeuwen. Hij vond dat de combinatie van marketing, creatie en recht te gering aanwezig was in Nederland. Met zijn marketingachtergrond wilde hij een merkenbureau beginnen dat anders was dan andere merkenbureaus. Het doel van Abcor is om hun cliënten niet alleen te helpen met registreren van merken, maar ook om een steunpartner te zijn die meedenkt over strategieën en goodwill. Abcor kijkt dus niet alleen naar de juridische kant van een zaak, maar houdt ook rekening met andere bedrijfsaspecten, zoals marketing.¹ Daarnaast staat Abcor cliënten bij in merken- en modellenconflicten waar geen rechter bij komt kijken.

Een merk kan op Benelux-niveau worden ingeschreven bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna BBIE) en op Europees-niveau bij het European Intellectual Property Office (hierna EUIPO). Inschrijvingen kunnen bestaan uit 'standaard' woord- of beeldmerken, maar ook uit 'speciale' merken, zoals vormmerken. In artikel 4 van de Uniemarkverordening (hierna UMVo) staat vermeld dat onder andere *'vormen van waren of van verpakking die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden'* als Uniemark worden beschouwd.² Een vormmerk kan dus bestaan uit een product zelf, zoals het wokkel-chipje of uit de verpakking van een product, zoals een parfumflesje van Dior.³

Uit artikel 4 UMVo blijkt dat een merk niet kan worden ingeschreven als het onderscheidend vermogen mist. Wanneer de autoriteit dit constateert, zal de aanvraag worden geweigerd.⁴ Het onderscheidend vermogen houdt vooral in dat een merk door de consument wordt gezien als herkomstteken van de fabrikant. Volgens het Hof ziet de gemiddelde consument in de vorm van waren minder snel een herkomstaanduiding dan bij 'gewone' woord- of beeldmerken.⁵ Daarom is onderscheidend vermogen van vormmerken lastiger te bewijzen. Een voorbeeld van een vormmerk waarvoor wel succesvol is bewezen dat er sprake is van een herkomstaanduiding, is het glazen flesje van Coca Cola.⁶ De herkenningfunctie van dit flesje is zo sterk dat als het flesje gebroken op de grond ligt, zonder etiket eromheen, de consument het nog herkent als een flesje van Coca Cola.

¹ Abcor.nl, *home*

² Art. 4 aanhef en sub a UMVo

³ Wokkel: WIPO merkinschrijving 536749; Dior: EUTM 008942807

⁴ Art. 7 lid 1 sub b UMVo

⁵ HvJ EG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:88, C-218/01 r.o. 38 (*Henkel*)

⁶ BX 0030635

Abcor merkt dat het vroeger makkelijker was om een vormmerk in te schrijven. Zij ziet dat de criteria vanuit het Hof van Justitie van de EU (hierna Hof) de laatste tien tot vijftien jaar steeds strenger worden. In beginsel kan een vorm van een waar wel een merk zijn, maar als gevolg van de rechtspraak van het Hof worden vormen tegenwoordig zelden als vormmerk erkend; vaak wordt eerst inburgering vereist.⁷ Inburgering houdt in dat een merk in eerste instantie niet onderscheidend genoeg is, maar door grote populariteit onder het publiek ontstaat dat onderscheidend vermogen wel. Inburgering is vaak ontzettend lastig te bewijzen. Het Hof heeft dus een flinke drempel opgeworpen voor ondernemingen die een vormmerk willen inschrijven.⁸

Nog een reden dat het Hof de inschrijving van vormmerken aan steeds strengere voorwaarden onderwerpt, is dat het vormmerk samenvalt met de vorm van het product. Hierdoor ontstaat het risico dat met het beschermen van de vorm bepaalde eigenschappen worden gemonopoliseerd die concurrenten ook moeten kunnen gebruiken.⁹ Er moet worden voorkomen dat het merkenrecht wordt gebruikt ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgever aan verjaring heeft onderworpen.¹⁰

Voor Abcor is deze strengere interpretatie van het Hof een moeilijke kwestie. Zij ervaart dat bijna geen enkel vormmerk bij het BBIE of bij het EUIPO kan worden ingeschreven en denkt dat dit vooral komt omdat het onderscheidend vermogen van vormmerken vaak niet wordt aangenomen. Ook Gielen beschrijft dat een vormmerk die op eenvoudige wijze afwijkt van de norm snel onderscheidend vermogen mist.¹¹ Abcor zou graag verduidelijkt willen hebben waarom vormmerken in de praktijk niet aan onderscheidend vermogen voldoen. Voor Abcor is het niet duidelijk waarom een vormmerk niet of juist wel onderscheidend vermogen blijkt te hebben. Dit is extra onduidelijk omdat de goedkeuring van een vormmerk niet wordt onderbouwd. Abcor wil graag door middel van een dossieronderzoek een uiteenzetting van de argumenten die door het EUIPO worden gebruikt wanneer bezwaar of appel tegen de weigering van een vormmerk wordt aangevoerd. Hierbij vindt zij het tevens interessant om te vernemen welke argumenten door de aanvrager van het vormmerk aangevoerd worden. Op deze manier hoopt Abcor erachter te komen wanneer een aanvraag kans van slagen heeft.

De heer Van Leeuwen vermoedt tevens dat een bepaalde lijn in de geregistreerde vormmerken te vinden moet zijn, waar Abcor geen weet van heeft. Hij merkt bijvoorbeeld dat parfumsflesjes standaard

⁷ Gielen e.a. 2017, p. 256;

HvJ EG 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:206, C-53/01 t/m C-55/01 (*Linde, Rabo en Winward*)

⁸ Teunissen IER 2016

⁹ Teunissen IER 2016

¹⁰ HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233, C-205/13, r.o. 19 (*Hauck/Stokke*)

¹¹ Gielen e.a. 2017, p. 256

vaker kunnen worden ingeschreven als vormmerk. Zijn vraag is of er meer van dit soort ‘standaard uitzonderingen’ zijn voor bepaalde producten of bepaalde klassen waarin een vormmerk kan worden aangevraagd. Zijn concrete vraag is of de classificaties een invloed hebben op de inschrijfbaarheid van vormmerken. Ook vermoedt de heer Van Leeuwen dat vormen makkelijker worden ingeschreven wanneer deze gecombineerd worden met een woord- of beeldelement. Dit onderwerp is ook bij het EUIPO onder ogen gekomen. Het EUIPO heeft reeds de start van een convergentieproject over vormmerken die zelf niet onderscheidend zijn, maar door toevoeging van een woord- of beeldelement zijn geregistreerd, goedgekeurd.¹² De heer Van Leeuwen wil graag weten in hoeverre zijn vermoeden over woord- of beeldelementen klopt en voor welke klassen dit dan geldt. Als op deze twee punten meer duidelijkheid komt hoopt de heer Van Leeuwen dat Abcor haar cliënten beter kan adviseren en informeren.

Zoals voornoemd kunnen merken zowel bij het BBIE als bij het EUIPO worden ingeschreven. Abcor merkt dat er tussen deze twee instanties sprake is van een verschil in beoordeling. Hoewel zij graag onderzoek zou zien naar deze verschillen, is wegens gebrek aan bronnen van het BBIE voor dit onderzoek besloten om alleen te focussen op de beslissingen van het EUIPO.

“Het vormmerk ligt aan de beademing”, zo vindt ook de heer Van Leeuwen.¹³ Het vormmerk kan in de praktijk niet goed opleven, omdat de instanties te streng met criteria omgaan. De situatie rond vormmerken is nu zo onduidelijk dat het soms niet de moeite is om energie te steken in het inschrijven van een vormmerk. De weigeringskans is vaak te groot.

1.2 Doelstelling, centrale vraag & deelvragen

Het doel van dit onderzoek is om merkenbureau Abcor meer inzicht te geven omtrent de gronden die het EUIPO aanvoert bij het weigeren van een vormmerk op grond van onvoldoende onderscheidend vermogen, zodoende merkenbureau Abcor haar cliënten met meer zekerheid kan informeren en adviseren over het onderscheidend vermogen van vormmerken.

Centrale vraag: Wat kan aan merkenbureau Abcor worden geadviseerd over het aantonen van onderscheidend vermogen van vormmerken bij het EUIPO, blijkens literatuuronderzoek, wet- en regelgeving en dossieronderzoek?

¹² EUIPO. *Management Board and Budget committee meet at EUIPO*, zoek op: CP9, 8 juni 2017

¹³ Teunissen IER 2016

Theoretisch juridische deelvragen:

1. Wat is een vormmerk, blijkens de wetsbepalingen en de literatuur?
2. Hoe verloopt het registratieproces van (vorm)merken, blijkens de wetsbepalingen en de literatuur?
3. Wat is het onderscheidend vermogen van vormmerken, blijkens de wetsbepalingen, de standaard jurisprudentie en de literatuur?

Praktijkgerichte deelvragen:

4. Welke gronden worden aangevoerd door aanvragers bij weigering van inschrijving van een vormmerk door het EUIPO om aan te geven dat zij wel onderscheidend vermogen bezitten, blijkens dossieronderzoek?
5. Welke gronden worden aangevoerd door het EUIPO bij weigering van inschrijving van een vormmerk op basis van onvoldoende onderscheidend vermogen, blijkens jurisprudentie- en dossieronderzoek?
6. Welke invloed hebben woord- en beeldelementen op het onderscheidend vermogen van vormmerken, blijkens jurisprudentie en dossieronderzoek?
7. Welke invloed heeft de Classificatie van Nice op het onderscheidend vermogen van vormmerken, blijkens jurisprudentie en dossieronderzoek?

1.3 Methoden van onderzoek

De theoretisch-juridische deelvragen dienen om het rechtsgebied van dit onderzoek te verduidelijken en het relevante juridisch kader in beeld te brengen. Hierbij is gebruik gemaakt van literatuur van de heer Gielen en van de heren Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper. Daarnaast is gebruik gemaakt van de Uniemerkenverordening en van de website van het EUIPO. Ook is de relevante standaard jurisprudentie onderzocht. Als laatste is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor onderzoekers van het EUIPO.

De praktijkgerichte deelvragen zijn erop gericht om de praktijk van het EUIPO in beeld te brengen. Voor het beantwoorden van deze vragen is gebruik gemaakt van het merkenregister van het EUIPO. Om deelvraag 4 en deelvraag 5 te beantwoorden zijn 33 bruikbare dossiers geselecteerd uit 222 zoekresultaten, allen gedeponeerd tussen januari 2014 en januari 2018. Hierbij is gezocht naar merken waarbij de 'Trade Mark status (EUTM)' geweigerd is. Ter verduidelijking is een afbeelding van de zoekinstellingen in bijlage 2 bijgevoegd. Omdat er is gezocht naar dossiers met een heel recente depotdatum, kunnen in het betreffende tijdsbestek op een later moment meer resultaten naar voren komen. De dossiers zijn geselecteerd op procestaal (Engels en Nederlands) en op inhoudelijke bruikbaarheid. Deelvraag 6 en 7 uit het Plan van Aanpak zijn komen te vervallen omdat deze al zijn

beantwoord door het onderzoek behorende bij deelvragen 4 en 5. De laatste twee deelvragen zijn toegevoegd naar aanleiding van het dossieronderzoek uit deelvragen 4 en 5. Het onderzoek in § 6.2 is toegevoegd naar aanleiding van 11 extra dossiers die tijdens onderhavig onderzoek werden ontdekt en relevant bleken.

1.4 Leeswijzer

In voetnoten wordt af en toe verwezen naar een merkregistratienummer van het BBIE, het EUIPO of het WIPO. Deze merkregistraties kunnen teruggevonden worden in het online merkenregister van de betreffende instanties. Voort volgt een uitleg voor het terugvinden van deze registraties.

- Bij merkregistraties van het BBIE zal er 'BX' voor het nummer staan. Het merk kan worden gevonden op de volgende website: www.boip.int/nl/merkenregister. Vervolgens kan hier bij het kopje 'Opvragen van een merk' het zevencijferige nummer worden ingevuld en onder 'kies een register' moet het tweede punt 'Benelux inschrijving' worden aangevinkt. Vervolgens kan op 'zoeken' gedrukt worden.
- Bij merkregistraties van het EUIPO zal er 'EUTM' voor het nummer staan. Om het merk te vinden moet het webadres: www.euiipo.europa.eu/eSearch gebruikt worden. Hier kan het negencijferige nummer ingevuld worden en vervolgens kan op 'Search' gedrukt worden.
- De internationale registraties hebben 'INT' voor het nummer staan. Om te zoeken naar internationale merkregistraties moet gebruik gemaakt worden van het webadres: <http://www.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp> (kan ook gevonden worden door 'Madrid Monitor' te googelen). Vervolgens kan het nummer worden ingevuld.

2. MERKENRECHT

Sinds 1976 wordt de term ‘intellectuele eigendom’ (hierna IE) gebruikt als een overkoepelend begrip voor onder andere het auteursrecht, octrooirecht, modellenrecht en natuurlijk het merkenrecht.¹⁴ IE is een verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.¹⁵ In paragraaf 2.1 wordt het Europese wetgevingskader uiteengezet. In paragraaf 2.2 worden de functies van het merkenrecht besproken. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de merksoorten die onderscheiden worden.

2.1 Europees wetgevingskader

Op Europees niveau is sprake van gezamenlijke wetgeving omtrent het merkenrecht. Deze wetgeving geldt voor alle 28 landen die lid zijn van de EU. In december 2015 heeft het Europees Parlement ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie waarmee een nieuwe merkenrichtlijn en een gewijzigde merkenverordening zijn geïntroduceerd.¹⁶ Met de wetgevingshervorming wil men het succes van het Uniemerkenstelsel als geheel efficiënter en consistent maken en aanpassen aan het internettijdperk.¹⁷

2.1.1 Verordening

De Uniemerkenverordening (hierna UMVo) trad op 23 maart 2016 in werking.¹⁸ Deze wordt in het Engels ook wel aangeduid als het ‘Trademark Reform Package’. De UMVo vervangt de voorgaande Gemeenschapsmerkenverordening (hierna GMVo) en brengt onder andere een grote verandering in de gehanteerde terminologie met zich mee.¹⁹ Zo is de tenaamstelling van het register gewijzigd van ‘Office for Harmonization in the Internal Market’ (OHIM) naar ‘European Union Intellectual Property Organization’ (EUIPO).²⁰ Deze instantie is belast met de registratie van Europese merken. Een merk dat hier wordt ingeschreven zal niet langer aangeduid worden als gemeenschapsmerk, maar als Uniemerken.²¹ De UMVo bevat een aantal bepalingen die pas op 1 oktober 2017 in werking zijn getreden.

¹⁴ Gielen e.a. 2017, p. 1

¹⁵ rvo.nl, *EU-landen: intellectuele eigendom* (zoek op: intellectuele eigendom) (geraadpleegd 20-11-17)

¹⁶ European Parliament, *trade mark reform package approved by the European Parliament*, plenary sessions 15-12-2015 (press release)

¹⁷ Richtlijn (EU) 2015/2436, overweging (6)

¹⁸ Verordening (EU) nr. 2017/1001

¹⁹ Verordening (EG) nr. 207/2009

²⁰ Art. 2 lid 1 UMVo

²¹ Art. 1 lid 1 UMVo

^{22, 23} Deze recente bepalingen bevat onder andere dat het grafisch vermogen niet langer onder de absolute gronden valt (zie paragraaf 2.3).

2.1.2 Richtlijn

Naast de verordening is er een nieuwe richtlijn geconcipieerd. Op 12 januari 2016 trad de geheel vernieuwde Harmonisatierichtlijn in werking, ter vervanging van de Europese Merkenrichtlijn 2008²⁴.²⁵ De richtlijn codificeert de bestaande rechtspraak en moet er voor zorgen dat de IE-wetgeving in alle aangesloten lidstaten geharmoniseerd wordt, zodat merken in alle lidstaten wettelijk dezelfde bescherming genieten.²⁶ De richtlijn bevat wat betreft het materiële merkenrecht vrijwel dezelfde bepalingen als de UMVo.²⁷ De meeste bepalingen van de richtlijn moeten uiterlijk 14 januari 2019 geïmplementeerd zijn.²⁸ Vanuit de Harmonisatierichtlijn vervult het Hof een centrale rol bij de uitleg van bepalingen van de richtlijn. Het gevolg is dat artikelen die gebaseerd zijn op de richtlijn in laatste instantie door het Hof worden uitgelegd, naar aanleiding van prejudiciële vragen van nationale rechters.²⁹

2.1.3 Het EUIPO

Zoals in hoofdstuk 4 verder wordt toegelicht kan het recht op het Uniemerken alleen worden verkregen door de inschrijving bij het EUIPO.³⁰ Door het EUIPO wordt een onderzoeker (EN: examiner) aangesteld die vanuit hun naam beslissingen neemt over depots van merken.³¹ Tegen een beslissing van het EUIPO kan beroep ingesteld worden. De Kamers van beroep zijn aangesteld om hierover te beslissen.³² Deze beslissingen kunnen worden aangevochten bij het Gerecht van de Europese Unie. Tegen haar uitspraken kan beroep in cassatie worden aangetekend bij het Hof.

2.2 Functie van het merkenrecht

Van alle intellectuele eigendomsrechten biedt het merkenrecht de breedste en langst durende bescherming.³³ Een merkinschrijving geeft de merkgerechtigde in principe 10 jaar lang monopolie op

²² EUIPO, *Law & practice, New EU trade mark regulation*

²³ UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1431

²⁴ Richtlijn (EU) 2015/2436

²⁵ Richtlijn 2008/95/EG

²⁶ Richtlijn (EU) 2015/2436, considerans (10)

²⁷ Gielen e.a. 2017, p. 238

²⁸ Art. 54 Richtlijn (EU) 2015/2436

²⁹ Gielen e.a. 2017, p. 240

³⁰ UMVo considerans (9)

³¹ Art. 160 UMVo

³² Art. 165 UMVo

³³ Teunissen 2016, p. 6

het merk, met mogelijkheid tot onbeperkte verlenging hiervan. Door deze onbeperkte verleningsmogelijkheid onderscheidt het merkenrecht zich van andere IE-rechten. Bij de meeste IE-rechten fungeert de beschermingsduur namelijk als een periode waarin de ontwikkelaar zijn investering kan terugverdienen, zonder dat anderen zijn uitvinding of idee namaken. Echter, na deze periode moet het mogelijk worden voor concurrenten om eenzelfde product te fabriceren. De wetgever heeft dit systeem ontworpen om de marktwerking in het voordeel van de consument te laten uitvallen.

De functie van het merkenrecht is daarentegen van een andere aard. Traditioneel diende het merk vooral als herkomstteken dat waren en diensten van verschillende fabrikanten onderscheidde.³⁴ In de UMVo staat deze traditionele herkomstfunctie nog steeds centraal.³⁵ Daarnaast is het van belang dat consumenten de producten van de verschillende fabrikanten kunnen identificeren (de identificatiefunctie). Immers, door middel van merken worden producten geïdentificeerd en wordt tussen de marktdeelnemers gecommuniceerd.³⁶ Hierbij is de onbeperkte beschermingsduur van merken van groot belang. Aangezien het monopolie van een merkhouder van onbeperkte duur is, kan de merkgerechtigde altijd blijven optreden tegen inbreukmakers. Het Hof heeft uitgedrukt dat het merk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging is.³⁷ Het merkenrecht verbiedt dan ook het merk van een ander na te bootsen en geeft de merkgerechtigde een middel om namaak te verbieden.³⁸ De grondslag van de bescherming van merken moet worden gezocht in de noodzaak van een zo ongestoord mogelijke marktwerking.^{39 40}

Tevens functioneren merken voor de fabrikant als drager van een aanzienlijke economische meerwaarde, ook wel de goodwillfunctie genoemd.^{41 42} Het behouden van een populair merk kan een enorme goodwill voor een bedrijf opleveren.⁴³ Dit brengt met zich mee dat producten voor hogere prijzen kunnen worden verkocht. Inschrijving van het merk kan bescherming van deze goodwill met zich mee brengen. Een van de meest waardevolle merken ter wereld op dit moment is Apple.⁴⁴ Door de bescherming vanuit het merkenrecht kan zij blijven optreden tegen inbreukmakers en blijft het

³⁴ Gielen e.a. 2017, p. 242

³⁵ UMVo considerans (11), eerste zin

³⁶ Gielen e.a. 2017, p. 237

³⁷ HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, C-299/99, r.o. 30 (*Philips/Remington*)

³⁸ Art. 9 lid 2 UMVo

³⁹ Gielen e.a. 2017, p. 237

⁴⁰ UMVo considerans (3)

⁴¹ Euipo.europa.eu, *Bouw de waarde van uw merknaam verder uit*

⁴² Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 39 /40

⁴³ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 36

⁴⁴ Euipo.europa.eu, *Waarde, Bouw de waarde van uw merknaam verder uit*; EUTM 001135409

waardevolle merk in stand. Daarnaast maken merken onderdeel uit van het vermogen van bedrijven. Merken kunnen namelijk in licentie worden gegeven of worden verkocht. Merkenrecht kan dus een belangrijke rol spelen in de marketingstrategie van bedrijven. Hieruit voortvloeiend kunnen ook andere functies van het merk worden onderscheiden, zoals de garantie- of vertrouwensfunctie en de reclamefunctie.⁴⁵

Het verschil in functies van merkenrecht en andere IE-rechten zorgt vooral voor problemen bij vormmerken. Vormmerken kunnen namelijk in een nauwe lijn samenvallen met uitvindingen van het octrooirecht, waar de functie van bescherming anders is. Voor vormmerken zijn er daardoor extra eisen ontstaan die er voor moeten zorgen dat geen onbeperkte monopolie wordt gegeven aan een voorwerp waarop de wetgever juist geen monopolie wilt. Ook valt het vormmerk vaak samen met het modellenrecht, dat bestaat voor het beschermen van driedimensionale voorwerpen.

2.3 Soorten merken

De wettelijke definitie van het merk is neergelegd in artikel 4 van de UMVo. Het moet gaan om een teken, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren of geluiden, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden en in het register van Uniemerken kunnen worden weergegeven op een wijze waarop de verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig is vast te stellen. Die laatste zinsnede van voornoemd artikel is gewijzigd met de invoering van de UMVo van 1 oktober 2017. Het vereiste dat het teken vatbaar moest zijn voor grafische voorstelling is hiermee vervallen. Grafisch vermogen houdt in dat een merk duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.⁴⁶ Alleen van belang is dat het teken op duidelijke wijze kan worden vastgesteld.⁴⁷ De versoepeling van dit artikel opent de weg naar nieuwe soorten merken, zoals het hologrammerk.

Volgens artikel 4 UMVo moet een merk onderscheidend vermogen hebben. Dit vereiste staat centraal in dit onderzoek en hier zal in hoofdstuk 5 verder op worden ingegaan. Tevens staat in artikel 4 UMVo dat het moet gaan om een 'teken'. Het begrip 'teken' heeft een ruimere betekenis dan het begrip 'merk'. Met een merk wordt meestal bedoeld een merk dat is ingeschreven of gedeponeerd. Een teken is dat nog niet. Elk merk is wel een teken, maar niet elk teken is een merk of kan een merk zijn.

⁴⁵ Gielen e.a. 2017, p. 243

⁴⁶ HvJ EG 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748, C-273/00 (*Sieckmann*)

⁴⁷ UMVo considerans (9)

De consument zal bij een merk denken aan namen en logo's. Dit zijn de klassieke woordmerken (figuur 1) en beeldmerken (figuur 2). Maar dit zijn niet de enige tekens die als merk kunnen worden ingeschreven. Te denken valt aan een kleurmerk, zoals het groengeel van oliemaatschappij BP (figuur 3). Een klank kan ook als merk functioneren, zoals het bekende pianodeuntje van Nokia (figuur 4). Het deponeren daarvan kan gedaan worden door middel van een notenbalk en sinds 1 oktober 2017 ook door middel van een geluidsopname.⁴⁸

De lijst is niet limitatief en er komen steeds meer soorten merken bij. Enkele nieuwere merken zijn: het positiemerk (figuur 5), het bewegingsmerk, het patroonmerk (figuur 6) en het hologrammerk (sinds 1 oktober 2017).⁴⁹ Naast voornoemde voorbeelden, bestaat natuurlijk ook het voor dit onderzoek relevante vormmerk (figuur 7). Het vormmerk zal in het volgende hoofdstuk worden toegelicht.



EUTM 000514984

Figuur 1



EUTM 000106948

Figuur 2



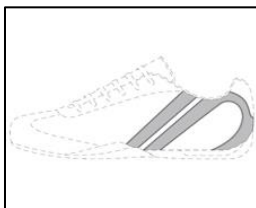
EUTM 003757473

Figuur 3



EUTM 001040955

Figuur 4



EUTM 008586489

Figuur 5



EUTM 000015602

Figuur 6



EUTM 000146704

Figuur 7

2.4 Tussenconclusie

Voor dit praktijkonderzoek is het van belang om te realiseren dat de Europese merkenwetgeving is neergelegd in de UMVo en dat het EUIPO de autoriteit is die het Europese merkenregister onder haar hoede heeft. Uit de UMVo komt naar voren dat de belangrijkste functie van het merkenrecht de traditionele herkomstfunctie is. Naast de traditionele woord- en beeldmerken bestaan er ook non-traditionele merken, zoals het vormmerk. Deze zal in het volgende hoofdstuk worden toegelicht. Deze merken moeten onderscheidend vermogen hebben, zoals in hoofdstuk 5 verder wordt toegelicht.

⁴⁸ EUIPO, *trade marks examples, sound mark*

⁴⁹ EUIPO, *merken, definitie van een merk*

3. HET VORMMERK

Alvorens in te gaan op de merkenrechtelijke bescherming van vormmerken en de voorwaarden die daaraan zijn gesteld, moet het vormmerk eerst worden gedefinieerd. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het begrip vormmerk, aan welke vereisten een vormmerk moet voldoen en welke soorten vormmerken worden onderscheiden.

3.1 Driedimensionale vormmerken

In artikel 4 UMVo worden vormen expliciet genoemd als tekens die als merk kunnen dienen. Volgens dit artikel kan een vorm bestaan uit 'een waar' en uit 'de verpakking van een waar'. Bekende voorbeelden hiervan zijn de chocoladereep van Toblerone (vorm van de waar) en het doosje van de Toblerone chocoladereep (verpakking van de waar) (figuur 8).⁵⁰ Een vormmerk bestaat dus in eerste instantie uit een driedimensionaal voorwerp. Vormmerken worden door het EUIPO dan ook geformuleerd als driedimensionale merken.



Figuur 8

3.1.1. Vormmerken voor diensten

Volgens artikel 4 UMVo kunnen merken dienen ter onderscheiding van waren en van diensten. In de vorige paragraaf zijn twee voorbeelden gegeven van waren. In het geval van diensten kan een vormmerk ter onderscheiding misschien wat lastiger voor te stellen zijn. Bij diensten gaat het niet om de vorm van de dienst zelf, aangezien de immateriële aard van diensten niet in een vorm vast te leggen is, maar om een vorm die wordt gebruikt om diensten te onderscheiden.⁵¹ Een voorbeeld is de vorm van een sleutelhanger voor autoverhuurdiensten.⁵²

3.2 Vormmerkrestricties

Omdat het vormmerk minder traditioneel van aard is, werd het steeds met de nodige argwaan beschouwd.⁵³ Dit heeft er toe geleid dat een drietal specifieke uitsluitingsgronden zijn gecreëerd, die uitsluitend betrekking hebben op vormmerken, ook wel de vormmerkrestricties genoemd. Hierdoor mag een vormmerk niet bestaan uit: de aard van de waar, de wezenlijke waarde van de waar en de

⁵⁰ Chocoladereep: INT 321965;
Verpakking: INT 1141028

⁵¹ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 126/127

⁵² Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 127

⁵³ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 126

vorm mag geen technische functie bevatten. Volgens het oordeel van de Hoge Raad uit het Wokkel-arrest in 1983 is de betekenis van een vormmerk als volgt: ⁵⁴

“een als merk gedeponeerde vorm die (niet vanwege esthetische fraaiheid of oorspronkelijkheid doch) slechts vanwege zijn bekendheid de handelswaarde van een waar verhoogt, is niet een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, en komt dus voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking”.

Hiermee werd bepaald dat er voor vormmerken extra uitsluitingsgronden zijn die voor andere soorten merken niet van toepassing zijn. De vormmerkrestricties staan heden bij de absolute weigeringsgronden opgenomen in artikel 7 lid 1 sub e UMVo. In de volgende sub paragrafen worden deze restricties kort uiteengezet.

3.2.1 Aardrestrictie

Bij vormen die door de aard van de waar worden bepaald gaat het bijvoorbeeld om een verpakking die specifiek die vorm moet hebben omdat de waar anders niet in de verpakking kan of niet veilig verpakt is. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de eierdoos (figuur 9) of een rechthoek als schilderijlijst. Dergelijke vormen zouden als merken indirect een monopolie op de waren zelf geven.⁵⁵



Figuur 9



Figuur 10

Het Hof heeft in arrest Hauck/Stokke beslist dat de uitzondering van toepassing is wanneer de vorm een of meer wezenlijke gebruikskenmerken kent waarnaar de consument mogelijk bij concurrenten zoekt.⁵⁶ In de zaak werd bepaald dat de bekende Tripp-Trapp kinderstoel van Stokke (figuur 10) niet vatbaar is voor merkbescherming als vormmerk. De uitzondering is van toepassing wanneer een of meer wezenlijke kenmerken van de waar inherent zijn aan de generieke functie(s) van de waar.

3.2.2 Waarderrestrictie

Het Hof heeft zich in arrest Hauck/Stokke tevens uitgesproken over de wezenlijke waarde van de waar. Deze exceptie heeft betrekking op de esthetische functie van de waar. Hierbij zijn een aantal punten van belang, zoals de perceptie van de consument, de betrokken warencategorie, de artistieke waarde en de vormen die normaal zijn op de betrokken markt. Dat de waar ook andere functies heeft naast een esthetische functie, doet niet af aan de toepassing van de restrictie.

⁵⁴ HR 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.n. LWH (*Wokkels*)

⁵⁵ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 134

⁵⁶ HvJ EU (*Hauck/Stokke*)

3.2.3 Techniekrestrictie

In het arrest Philips/Remington en het Lego-arrest heeft het Hof zich uitgesproken over de techniekrestrictie.^{57 58} Deze restrictie ziet toe op een vorm die een bepaalde technische functie heeft of, met andere woorden, een ‘technisch effect sorteert’. Vormen die louter een technische oplossing omvatten kunnen niet als merk worden geregistreerd, omdat het gebruik van deze technische oplossing niet



Figuur 11

voor andere ondernemingen onmogelijk mag worden. Uitgesloten als merk zijn bijvoorbeeld de bouwstenen van Lego (figuur 11) omdat deze vorm nodig is om de steentjes op elkaar te klikken. Hierbij is het belangrijk om te noteren dat bijvoorbeeld een horloge in dezelfde Lego-vorm wel een vormmerk kan zijn, gezien het feit dat hier niet mee gebouwd wordt.

3.3 Tweedimensionale merken

In paragraaf 3.1 werd genoemd dat vormmerken in principe bestaan uit driedimensionale voorwerpen. Toch is er in de literatuur discussie gaande of tweedimensionale tekens ook vormmerken zijn of onder de vormmerkrestricties vallen.⁵⁹ Het Hof heeft tot nu toe beslist dat de rechtspraak over vormmerken betreffende de vormmerkrestricties (paragraaf 3.2) ook van toepassing is op tweedimensionale weergaven van de vorm van het product of een onderdeel daarvan.⁶⁰ Hieronder worden verschillende aan vormmerken gelieerde merken toegelicht.

3.3.1 Patroonmerk

Bij tweedimensionale tekens kan gedacht worden aan een patroon, zoals de bekende Burberry ruit (figuur 12). In het geval van de Burberry-arresten kwam het Benelux Gerechtshof tot de conclusie dat de uitsluitingsgronden voor vormmerken niet golden voor tweedimensionale tekens.⁶¹ De uitspraak komt echter nog uit de tijd van oude wetgeving. Heden worden merken door het EUIPO anders ingedeeld. Zo staat het merk van Burberry op de website van het EUIPO nu ingedeeld onder patroonmerken.⁶² De merkregistratie betreft echter een beeldmerk.⁶³



EUTM 000377580

Figuur 12

⁵⁷ HvJ EG (*Philips/Remington*)

⁵⁸ HvJ EU 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010, C28/09 (*Lego*)

⁵⁹ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper, p. 127

⁶⁰ HvJ EU 15 mei 2014, ECLI:EU:C:2014:324, C-97/12 (*Louis Vuitton/BHIM*)

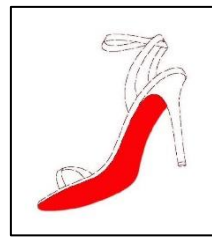
⁶¹ BenGH 16 december 1991 (*Burberry II*)

⁶² EUIPO, *trade mark examples*

⁶³ EUTM 000377580

3.3.2. Positiemerk

Het positiemerk betreft de plaatsing van een kleur of een patroon op een vorm. Veruit de bekendste zaak hierover betreft de rode zool van de Louboutin hak (figuur 13) versus een hak met rode zool waarmee Van Haren inbreuk pleegt op het merk van Louboutin. In 2013 kreeg Louboutin van de rechter gelijk⁶⁴, maar de zaak ligt nu bij het Hof.⁶⁵ Naar aanleiding van de voortdurende twijfel over de vormmerkrestricties op positiemerken heeft de Rechtbank Den Haag in 2015 hierover een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof. De conclusie van de Advocaat-Generaal was dat deze restricties kunnen worden toegepast op een merk bestaande uit vorm van een product in een bepaalde kleur.^{66 67} Op 13 september 2017 is daarentegen besloten dat een deel van de zaak bij het Hof moet worden herzien omdat de zaak enkele principiële vragen deed rijzen over het Uniemerkenrecht.⁶⁸ Wanneer de uitspraak volgt, is nog onbekend. Hoe het begrip vormmerk begrepen moet worden, blijft vooralsnog onduidelijk.⁶⁹



EUTM 008845539
Figuur 13

3.4 Tussenconclusie

Een vormmerk is een driedimensionaal voorwerp en kan bestaan uit een waar of een verpakking van een waar. Het vormmerk moet niet alleen voldoen aan onderscheidend vermogen en vatbaar zijn voor inschrijving, het mag ook niet bestaan uit een van de drie vormmerkrestricties. De drie vormmerkrestricties zijn mogelijk ook van toepassing op tweedimensionale merken.

⁶⁴ Rb. Den Haag 18 april 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7844 (*Louboutin/Van Haren*)

⁶⁵ NRC. *Wie mag de schoen met de rode zool maken?*, Annemarie Sterk, 14 november 2017

⁶⁶ HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:495, C-163/16 (*Louboutin*)

⁶⁷ IE forum.nl, IEF 16890, 22-06-2017

⁶⁸ IE forum.nl, IEF 17209, 23-10-2017

⁶⁹ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 128

4. VERKRIJGING VAN HET MERKERECHT

Om een merk te verkrijgen moet een depot (aanvraag) gedaan worden bij een daarvoor bevoegde autoriteit.⁷⁰ In het geval van de Europese Unie is dat het EUIPO.⁷¹ Dit hoofdstuk zal toelichten wie bevoegd is voor het doen van merkenregistraties en hoe het registratieproces bij het EUIPO in zijn werk gaat.

4.1 De merkhouder en de merkengemachtigde

Volgens artikel 5 UMVo kunnen alle natuurlijke personen of rechtspersonen houder van een Uniemerkt zijn. Ook natuurlijke personen die woonachtig zijn of rechtspersonen die bedrijf hebben buiten de Europese Economische Ruimte mogen een EU depot doen.⁷² Een aanvrager hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen bij een depot. In de praktijk wordt inschrijving verricht door de merkhouder of een door hem aangewezen gemachtigde. Dit is vaak een erkend merkengemachtigde. In de meeste EU-lidstaten bestaat er een opleiding tot professionele merkengemachtigde.⁷³ In de Benelux is dit bijvoorbeeld de 'Benelux Erkend Merkengemachtigde', een titel die na een tweejarige opleiding kan worden verkregen van de Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht. Vanuit nationale titel kan vervolgens een Europese titel aangevraagd worden. Deze gemachtigden hebben het recht om personen te vertegenwoordigen bij procedures.⁷⁴ De professioneel gemachtigde neemt dus niet alleen de formaliteiten van inschrijving voor zijn rekening, maar bewaakt vaak ook termijnen, helpt met het betalen van taksen, voert eventuele procedures tegen andere merkhouders en vervult de rol van adviseur. Gezien het feit dat het merkenrecht geen makkelijke materie is, is het in de meeste gevallen verstandig een professioneel merkgemachtigde in de arm te nemen.

4.2 Procedure bij het EUIPO

Een merkregistratie bij het EUIPO zorgt ervoor dat het merk geregistreerd en beschermd is in alle 28 lidstaten van de EU. Het inschrijvingsproces kent drie fases, zoals op de volgende pagina in figuur 14 is weergegeven. Voorts volgt een toelichting op deze drie fases van het inschrijvingsproces.

⁷⁰ Art. 6 UMVo

⁷¹ Art. 2 UMVo

⁷² Euiipo.europa.eu, FAQ's, 4.1 Moet een aanvrager zich laten vertegenwoordigen voor het Bureau?

⁷³ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 267

⁷⁴ Art. 120 lid 1 sub b UMVo jo. art. 162 lid 2 UMVo



Figuur 14 - De inschrijvingsprocedure bij het EUIPO.

4.2.1 Depot en prioriteit

De procedure begint wanneer er een depot gedaan wordt bij het EUIPO.⁷⁵ Dit kan elektronisch of op papier. Het EUIPO begint met het vaststellen van de datum van indiending en stuurt hierover een ontvangstbevestiging naar de aangewezen contactpersoon (vaak een merkenbureau).⁷⁶ De depotdatum is de datum waarop de aanvrager de documenten indient, op voorwaarde dat de indieningstaks binnen een maand wordt betaald.⁷⁷ Deze documenten moeten de in artikel 31 UMVo voorschriften bevatten. Het EUIPO onderzoekt de voorwaarden voor indiening.⁷⁸ Dit worden de formele vereisten genoemd en bestaan uit de in artikel 41 UMVo genoemde voorwaarden. Zo controleert het EUIPO of gegevens over de aanvrager en het merk zijn ingediend en of de taksen zijn betaald.

Een inschrijving kan direct bij het EUIPO worden gedaan, maar een inschrijving kan ook voortvloeien uit een eerdere inschrijving bij een nationaal bureau. In dat laatste geval kan de zogenoemde prioriteit (recht van voorrang) worden aangevraagd. Een beroep op prioriteit wordt samen met de aanvraag voor een Uniemerk ingediend en vergezeld met de datum, het nummer en het land van de nationale aanvraag. Hierdoor wordt precies hetzelfde merk voor dezelfde klassen aangevraagd bij het EUIPO. Dit moet binnen 6 maanden na inschrijving bij het nationaal bureau gebeuren.⁷⁹ Het voordeel van prioriteit is dat het merk dat ook in de EU is beschermd vanaf de dag dat het merk is ingeschreven bij het nationaal bureau.⁸⁰ Dit is belangrijk voor het vaststellen van de rangorde van rechten. Als de voornoemde 6 maanden verlopen zijn en er geen gebruik is gemaakt van prioriteit, kan alsnog een uitbreiding naar een EU inschrijving worden gedaan. Het nadeel is dat het merk dan pas beschermd is vanaf inschrijving bij het EUIPO.

⁷⁵ Art. 30 lid 1 UMVo

⁷⁶ Art. 30 lid 2 UMVo

⁷⁷ Art. 32 UMVo

⁷⁸ Art. 41 UMVo

⁷⁹ Art. 34 lid 1 UMVo

⁸⁰ Art. 36 UMVo

4.2.2 Absolute gronden

Als aan de formele vereisten is voldaan wordt de zaak toegewezen aan een onderzoeker van het EUIPO. Hij zal over gaan op het toetsen van de absolute gronden. Volgens artikel 42 UMVo moet het EUIPO een merk weigeren wanneer deze valt onder gronden van artikel 7 UMVo. Zo moet een merk onder andere worden geweigerd wanneer deze elk onderscheidend vermogen mist (sub b), een soort aanduiding betreft (sub c), uitsluitend bestaat uit tekens die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn geworden (sub d), bestaat uit een van de vormmerkrestricties (sub e), misleidend is (sub g) of in strijd is met openbare orde of goede zeden (sub f). Alleen aan sub b en sub e van artikel 7 UMVo zal in dit onderzoek aandacht worden besteed. Een verdere bespreking van de absolute uitsluitingsgronden wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Een weigering op absolute grond kan pas plaatsvinden wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld zijn aanvraag in te trekken, te wijzigen of zijn opmerkingen kenbaar te maken aan de onderzoeker.⁸¹ Als de onderzoeker hierna nog steeds wil overgaan op het weigeren van het merk, kan de aanvrager in beroep gaan bij de Kamers van Beroep, zoals in paragraaf 2.1.3 is toegelicht.

4.2.3 Oppositie

Wanneer aan de formele vereisten is voldaan wordt de aanvraag ook gepubliceerd voor oppositie. Derden kunnen vanaf dat moment het merk in het register zien. Andere merkhouders krijgen drie maanden vanaf de datum van publicatie om oppositie in te stellen op grond van het feit dat een merk moet worden geweigerd krachtens artikel 8 UMVo.⁸² Kort gezegd, de situatie waarbij de derde partij houder is van een ouder recht en meent dat de merkaanvraag conflicterend is als het zou worden ingeschreven. Na oppositie kan het merk (deels) worden geweigerd of alsnog worden ingeschreven. Een aanvrager kan vooraf een rechercheverslag aanvragen bij het EUIPO. In dit verslag wordt melding gemaakt van alle ontdekte oudere Uniemerken of aanvragen die de inschrijving van het aangevraagde Uniemerk kunnen tegenhouden op grond van artikel 8 UMVo.⁸³ Het is niet verplicht om hiernaar te vragen. Een verdere bespreking van de oppositieprocedure wordt buiten beschouwing gelaten.

4.2.4 Inschrijving en vernieuwing

Als er geen oppositie wordt ingesteld tijdens het oppositietermijn en aan alle gronden is voldaan, wordt het merk definitief ingeschreven en gepubliceerd.⁸⁴ Hierdoor wordt aan iedereen kenbaar

⁸¹ Art. 42 lid 2 UMVo

⁸² Art. 46 lid 1 UMVo

⁸³ Art. 43 lid 1 UMVo

⁸⁴ Art. 51 lid 1 UMVo

gemaakt dat het merk van de merkhouder is. De inschrijving zorgt voor bescherming in de gehele EU en is tien jaar geldig te rekenen vanaf de datum van indiening van de aanvraag, mits er geen nietigheidsgronden en vervalgronden ter sprake komen.⁸⁵ Vanaf zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur kan de inschrijving weer met tien jaar worden verlegd.⁸⁶ Na 5 jaar is de merkhouder wel gebruiksplichtig.⁸⁷ Dat houdt in dat hij moet kunnen aantonen dat hij het merk gebruikt, omdat andere anders doorhaling van het merk kunnen vragen.

4.3 Tussenconclusie

Om een Uniemerk te verkrijgen moet het teken worden gedeponneerd bij het EUIPO. Na het controleren van de formele vereisten van een aanvraag, beoordeelt een onderzoeker van het EUIPO de aanvraag op de absolute gronden. Hij moet een merk dat onderscheidend vermogen mist weigeren op grond van artikel 7 lid 1 sub b UMVo. In het volgende hoofdstuk komt de beoordeling van onderscheidend vermogen aan bod. De aanvrager heeft altijd het recht om op een weigering te reageren en daarna eventueel in beroep te gaan bij de Kamers van Beroep. Deze zaken worden onderzocht in hoofdstuk 6. Een inschrijving is geslaagd wanneer aan alle absolute gronden is voldaan en de inschrijving niet door een oppositie is tegengehouden.

⁸⁵ Art. 52 UMVo

⁸⁶ Art. 53 lid 1 jo. lid 3 UMVo

⁸⁷ Art. 58 lid 1 sub a UMVo

5. ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat een teken onderscheidend vermogen moet hebben om als merk te kunnen dienen. Onderscheidend vermogen wordt in principe bij alle merksoorten hetzelfde beoordeeld.⁸⁸ Zodoende zal dit hoofdstuk allereerst uitleggen wat het onderscheidend vermogen in het algemeen inhoudt en welke vereisten ervoor gelden. Voorts wordt de relatie tussen vormmerken en onderscheidend vermogen toegelicht. Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat het onderscheidend vermogen geen constante grootte is, zoals in de opvolgende paragraaf wordt toegelicht. In de laatste paragraaf worden de verschillende weigeringsgronden toegelicht.

5.1 Herkomstfunctie

Zoals in paragraaf 4.2.2 genoemd, behoort onderscheidend vermogen tot de absolute gronden waar het EUIPO een depot aan toetst.⁸⁹ Merken die onderscheidend vermogen missen zijn in het geheel niet aanvaardbaar.⁹⁰ Volgens artikel 4 UMVo zijn merken tekens die ‘*waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen*’. Een teken moet dus ‘geschikt’ zijn om te kunnen onderscheiden.⁹¹ Simpel gezegd, dit betekent dat de consument door middel van het merk moet kunnen identificeren dat een bepaald product afkomstig is van een bepaalde onderneming, en dus niet van andere ondernemingen. In het geval van vormmerken moet de consument dus louter aan de vorm van het product herkennen van welke onderneming het product afkomstig is. De vorm moet dus de wezenlijke functie van het merk, het aangeven van de herkomst, vervullen (zie paragraaf 2.2 over de functies van het merkenrecht).⁹² Het is aan de aanvrager van het merk om te bewijzen dat het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen (door inburgering of van nature). Het is de taak van de aanvrager omdat hij degene is die actief is op de betreffende markt en daardoor ook de meeste kennis van de markt heeft.⁹³

5.2 Waren en diensten

Het onderscheidend vermogen van merken moet altijd beoordeeld worden in het licht van de waren of diensten waarvoor een merk is ingediend.⁹⁴ Bij het aanvragen van een Uniemerkt is het dan ook verplicht om zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven voor welke waren en diensten het teken wordt

⁸⁸ HvJ EG (*Philips/Remington*), r.o. 48

⁸⁹ Art. 7 UMVo

⁹⁰ Gielen e.a. 2017, p. 245

⁹¹ HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, C-108/97 en C-109/97, r.o. 49 (*Windsurfing Chiemsee*)

⁹² HvJ EG 27 februari 2002, ECLI:EU:T:2002:42, T-79/00, r.o. 26 (*LITE*)

⁹³ HvJ EG 5 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:53, T-194/01, r.o. 48 (*Ovale Tabletten*)

⁹⁴ HvJ EU 6 mei 2010, ECLI:EU:C:2010:508, C-265/09, r.o. 24 (*BHIM/Borco*)

ingediend.⁹⁵ Waren en diensten worden altijd onderverdeeld in 45 klassen, de zogenoemde Classificatie van Nice.⁹⁶ Deze classificaties zijn vastgesteld in de Overeenkomst van Nice.⁹⁷ Er kunnen meerdere klassen en warenomschrijvingen tegelijk worden gebruikt. Een volledige lijst van alle mogelijke warenomschrijvingen per klasse is te downloaden van de website van het WIPO.⁹⁸

Deze warenbeschrijving is belangrijk voor het beoordelen onderscheidend vermogen omdat sommige woorden voor de ene dienst of waar niet als onderscheidend kan worden beschouwd, maar voor de andere dienst of waar wel. Zo is het woordmerk 'NOTARIS' niet geschikt als merk voor notariële diensten, maar wel als merk voor jenever.⁹⁹ Hoewel dit fenomeen over het algemeen sneller voorkomt bij woordmerken (omdat vormen vaak afhankelijker zijn van de producten), kan hiervan ook sprake zijn bij vormmerken.¹⁰⁰ Een voorbeeld hiervan is het standaard 33 cl bierflesje. Bij de beoordeling van waren of diensten is niet van belang waarvoor de merken in de praktijk worden gebruikt, maar alleen waar de merken voor worden aangevraagd.¹⁰¹ Wanneer een vorm niet gerelateerd is aan de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt het meestal als onderscheidend geacht.¹⁰²

Bij de bepaling van waren (of diensten) valt niet uit te sluiten dat bij vormmerken ook gekeken moet worden naar andere waren die de consument koopt, of naar een grotere categorie waarbinnen de waren vallen. Als men breder kijkt kan sprake zijn van een vergelijkbare wijze van vormgeving. Er kan dus een ruimere sector in aanmerking worden genomen. Voorbeeld hiervan is een zaak waarbij het Hof moest beoordelen of de vorm van verpakking diende als vorm voor vruchtensappen (waarbij de vorm uniek was) of ook voor andere vloeibare levensmiddelen waar het relevante publiek mee in aanraking komt (waar de vorm al vaker voorkwam).¹⁰³ Dit was ook het geval bij onder andere onderzoeksdossier 1.

⁹⁵ Art. 31 lid 1 sub c UMVo jo art. 33 lid 2 UMVo

⁹⁶ Art. 33 lid 1 UMVo

⁹⁷ Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977

⁹⁸ Voor een beknopt overzicht (Nederlands) zie: Boek9, *wetgeving, Nice klassenomschrijving*
Voor een volledig overzicht (Engels) zie: WIPO, *Nice Classification*, zoek op: NCL

⁹⁹ EUTM 01020760; BX 0417735

¹⁰⁰ HvJ EG (*Linde, Rabo, Winward*), r.o. 69 en 70

¹⁰¹ HvB Brussel 9 maart 2007, ING.-Cons 2007, 574 (*Ni oui ni non*)

¹⁰² EUIPO 2017, 11.2, p. 18

¹⁰³ HvJ 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:20, C-173/04, r.o. 32 (*Sisi-Werke/BHIM*)

5.3 Relevante publiek

Bij de beoordeling van onderscheidend vermogen moet altijd uitgegaan worden van de wijze waarop het relevante publiek het teken percipieert. Het Hof heeft zich meerdere keren uitgesproken over het begrip ‘relevante publiek’, concluderend dat het relevante publiek bestaat uit ‘de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument’ van de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd.¹⁰⁴ Belangrijk om op te merken is dat het bij verschillende waren of diensten kan gaan om verschillende niveaus van oplettendheid bij het publiek.¹⁰⁵ De vorm van een snoepverpakking die in de supermarkt wordt verkocht heeft een ander (minder deskundig) publiek dan bijvoorbeeld de vorm van een onderdeel van een machine in de rubberindustrie.¹⁰⁶ Een hoger aandachtsniveau van het publiek kan betekenen dat kleinere verschillen sneller opvallen en zou in theorie betekenen dat een kleinere afwijking sneller onderscheidend vermogen kan opleveren. Het Hof heeft echter beslist dat eventuele deskundigheid van het publiek niet meteen betekent dat een zwakker onderscheidend teken voldoende is.¹⁰⁷ Er moet nog steeds aan de herkomstfunctie worden voldaan en de manier van beoordeling blijft hetzelfde.

Voor de beoordeling is het overigens niet van belang dat het publiek beseft dat het teken als onderscheidsteken is bedoeld, maar er moet wel worden vastgesteld dat het publiek de herkomst identificeert op basis van het gebruik van het merk.¹⁰⁸ Als het publiek de herkomst van het product op een andere manier identificeert dan door middel van de vorm van het product (bijvoorbeeld omdat er tekst op het product staat), dan is er geen sprake van onderscheidend vermogen door de vorm. Ook als het publiek de vorm zal zien als een functioneel element, zal er geen vervulling van de herkomstfunctie zijn.¹⁰⁹ De beoordeling van het publiek blijkt in de praktijk een nogal abstract begrip dat door de rechter niet eenvoudig is in te vullen.¹¹⁰

5.4 Vormmerken

Het Hof heeft in arrest Philips/Remington beslist dat voor de beoordeling van onderscheidend vermogen geen onderscheid mag worden gemaakt tussen verschillende categorieën merkensoorten.¹¹¹ Later is dit door het Hof wel deels gerelativeerd. Zij was namelijk van mening dat

¹⁰⁴ HvJ EG (*Henkel*), r.o. 50;

HvJ EG 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369, C-210/96, r.o. 31 (*Gut Springenheide*).

¹⁰⁵ HvJ EG (*Ovale tabletten*), r.o. 42

¹⁰⁶ Onderzoeksdossier 31

¹⁰⁷ HvJ EU 12 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:460, C-311/11 P, r.o. 48 (*Smart Technologies*)

¹⁰⁸ HvJ (*Philips/Remington*), r.o. 64

¹⁰⁹ EUIPO 2017, p. 21, 11.3

¹¹⁰ Gielen e.a. 2017, p. 250

¹¹¹ HvJ (*Philips/Remington*), r.o. 48

het voor de consument bij vormmerken lastiger is om de herkomst van een product waar te nemen, dan bij de originele woord- of beeldmerken. Immers, de gemiddelde consument is het niet gewend om een merk te identificeren aan de hand van de vorm, waarbij enig grafisch of tekstueel element ontbreekt.¹¹² De beoordeling van onderscheidend vermogen werkt dus wel hetzelfde als bij de andere merksoorten, maar kan strenger geïnterpreteerd worden.

Bij het beoordelen van vormmerken moet een onderzoeker van het EUIPO alle elementen van de aanvraag bekijken.¹¹³ Dit betekent dat hij kijkt naar de vormen van onderdelen, de kleuren, materialen en woorden of logo's. In principe geldt dat wanneer een element van de aanvraag onderscheidend is, dat het geheel daardoor onderscheidend is. Dit geldt wanneer het element bij normaal gebruik van het merk zichtbaar is, en voldoende is om het merk registreerbaar te maken.

5.4.1 Significante afwijking

Voornoemde zou betekenen dat bij een driedimensionaal merk onderscheidend vermogen moeilijker is vast te stellen. Om een meer concreet handvat te geven bij beoordeling van onderscheidend vermogen bij vormmerken heeft het Hof in het arrest Henkel bepaald dat alleen een vormmerk dat op significante wijze afwijkt van de norm en van wat in de betrokken sector gangbaar is, het vereiste van onderscheidend vermogen heeft, mits het vormmerk voldoet aan de herkomstfunctie.¹¹⁴ In dit arrest werd voor het eerst duidelijk gesteld dat een eenvoudige afwijking van de norm of wat in de betrokken sector gangbaar is niet voldoende is voor driedimensionale merken.¹¹⁵

5.4.2 Woord- en beeldelementen

Omdat bij het inschrijven van vormmerken tegen veel problemen kan worden aangelopen, worden vormen in de praktijk vaak gedeponeerd in combinatie met bepaalde woord- en beeldelementen, die zich op de vorm bevinden.¹¹⁶ Dit gaat vaak om een bepaalde tekst, logo, kleuren en versieringen. Een onderzoeker van het EUIPO kijkt bij het beoordelen van een vormmerk in principe eerst of er een woord- of beeldelement aanwezig is.¹¹⁷ Hierbij wordt ook gekeken naar de grootte en zichtbaarheid van het woord- of beeldelement op het vormmerk. Wanneer het zichtbaar genoeg is, zal het voor onderscheidend vermogen zorgen. Derhalve kan een woord- of beeldelement ervoor zorgen dat zelfs

¹¹² HvJ EG (Linde, Rabo, Winward), r.o. 48;

HvJ EG 7 oktober 2004, ECLI:EU:C:2004:592, C-136/02 P, r.o. 30 (*Mag Instrument*)

¹¹³ EUIPO 2017, p. 18 11.3

¹¹⁴ HvJ EG (*Henkel*), r.o. 49, HvJ (*Deutsch SiSi-Werke*), r.o. 31, HvJ EG (*Mag Instrument*), r.o. 31

¹¹⁵ BMMB 2006-4, p. 155

¹¹⁶ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 195

¹¹⁷ EUIPO 2017, 11.3, p. 18

een standaard vorm geregistreerd kan worden. Hiermee wordt dus eigenlijk het vereiste voor een significante afwijking doorkruist. Wel is belangrijk dat het woord- of beeldmerk an sich ook onderscheidend is. Een woord kan geen onderscheidend vermogen geven wanneer het beschrijvend is voor de waren, of gebruikelijk dat het op de vorm staat.

Hoewel dit een goede optie kan zijn om registratie van het vormmerk mogelijk te maken, blijkt de bescherming van de vorm hiermee niet echt gewaarborgd. Uit het arrest *Deutsche Sisi-Werke* van het Hof blijkt dat het sta-zakje geen vormmerk kan zijn.¹¹⁸ Toch heeft Capri Sun op dit moment nog 14 inschrijvingen van dit zakje met woord- en beeldelementen hierop.¹¹⁹ Hoewel dit vormmerk dus wel is ingeschreven, treft de bescherming van dit vormmerk alleen een het woord- en beeldelement.



Figuur 15

Zonder deze afdruk erop kan het ontwerp van het sta-zakje gewoon door anderen worden gebruikt. Ook in een recente uitspraak van het gerechtshof van Amsterdam is dit vormmerk (zonder woord- of beeldelement) nietig verklaard in de Benelux.¹²⁰

5.4.3 Vormmerkrestricties

Het Hof heeft in het *Henkel*-arrest bepaald de absolute uitsluitingsgronden (zie paragraaf 3.2) voor vormmerken onderzocht moeten worden alvorens een onderzoek gedaan moet worden naar het onderscheidend vermogen van betreffende tekens.¹²¹ Wanneer een van deze weigeringsgronden van toepassing is moet het merk geweigerd worden, ongeacht het onderscheidend vermogen van het vormmerk.¹²² Ook bij inburgering van het vormmerk kan niet voorbijgegaan worden aan deze weigeringsgronden.¹²³ Wat opmerkelijk is, is dat deze uitsluitingsgronden wel zijn te overwinnen door betreffende merken te combineren met andere vorm-, beeld-, en/of kleurelementen.¹²⁴ De reden hiervoor is gelegen in het feit dat volgens voorheen artikel 7 lid 1 sub c GMVo alleen vormen worden uitgezonderd die *uitsluitend* bestaan uit een vorm. Vormen voorzien van aanvullende

¹¹⁸ HvJ EG (*Deutsche Sisi-Werke*)

¹¹⁹ Onder andere EUTM 012734737

¹²⁰ Boek9, *Capri Sun sta-zakje niet merkenrechtelijk beschermd*, Ranee van der Straaten, BANNING, Monique Hennekens, 21 december 2017; Gerechtshof te Amsterdam, 19 december 2017, IEF 17379 (*Carpi Sun/Riha*)

¹²¹ HvJ EG (*Henkel*), BMMB 2006-2, p. 113; EUIPO 2017, 11.3, p. 18

¹²² Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 132

¹²³ HvJ (*Philips/Remington*), r.o. 75

¹²⁴ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 133

onderscheidende elementen bestaan niet *uitsluitend* uit een vorm.¹²⁵ Hierdoor werd aangenomen dat de uitsluitingsgronden louter op de vorm van de waar toeziet.¹²⁶

5.5 Constante grootheid?

Het onderscheidend vermogen van merken kan op verschillende momenten aanwezig zijn of ontstaan. Een merk kan van huis uit onderscheidend vermogen bevatten (bijvoorbeeld omdat het een fantasienaam is), maar het kan ook ontstaan door veel gebruik van het merk. Onderscheidend vermogen kan ook weer verloren worden. Dit alles geeft aan dat het onderscheidend vermogen geen constante grootheid is.

5.5.1 Inburgering

Daar waar in jurisprudentie een vormmerk wordt aangenomen, is dat vaak te danken aan (jarenlange) inburgering.¹²⁷ Een teken dat in eerste instantie niet voldoende onderscheidend vermogen heeft, kan door inburgering alsnog een merk worden. Dit geldt ook voor vormmerken.¹²⁸ Inburgering geschiedt door intensief gebruik van het merk door een onderneming.¹²⁹ Uit jurisprudentie blijkt dat inburgering bewezen moet worden voor alle landen waar onderscheidend vermogen van nature niet aanwezig geacht wordt.¹³⁰ Onderscheidend vermogen via inburgering moet wederom worden bewezen in relatie met de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd. Daarnaast moet een significant deel van het relevante publiek door middel van het merk de onderneming kan onderscheiden.

Uit jurisprudentie volgt dat er een aantal punten zijn waarmee rekening gehouden kan worden bij de beoordeling van inburgering: het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.¹³¹

¹²⁵ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 133

¹²⁶ BMMB 2016-1, p. 10

¹²⁷ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 195

¹²⁸ HvJ EG (*Linde, Rabo, Winward*), r.o. 48

¹²⁹ Art. 7 lid 3 UMVo en art. 4 lid 4 Richtlijn

¹³⁰ HvJ EG 20 maart 2000, ECLI:EU:T:2000:95, T-91/99, r.o. 27 (*Options*)

¹³¹ HvJ EG (*Windsurfing Chiemsee*), r.o. 51; HvJ EG (*Philips/Remington*), r.o. 60

5.5.2 Verlies van onderscheidend vermogen

Net als dat een merk in verloop der tijd onderscheidend vermogen kan verwerven, kan dit ook worden verloren. In dit geval spreekt men ook wel van uitburgering of verwatering.¹³² Vaak is dit het geval wanneer een merk zich niet duidelijk onderscheidt en daardoor een soortnaam wordt voor het bepaalde product. Een voorbeeld hiervan is de merknaam Maxi-Cosi, wat van origine een merknaam was maar tegenwoordig een soortnaam is voor kinderzitjes. Verval van het merk kan worden ingeroepen wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouders een soortnaam is geworden (bijvoorbeeld de zaak Kornspitz, waarbij de merkhouders niet actief is gaan optreden tegen bakkers die het merk gingen gebruiken als generieke benaming voor een speciaal broodje).¹³³

5.6 Weigeringsgronden

De wetgever onderscheidt drie categorieën van niet-onderscheidende tekens waarbij gekeken moet worden naar in de vorige paragrafen genoemde voorwaarden. Deze drie categorieën zijn opgenomen in artikel 7 lid 1 b-d UMVo¹³⁴, reeds genoemd in hoofdstuk 4.2.2, en zij vloeien voort uit het Unieverdrag van Parijs, dat zich ook gewijd heeft aan het merkenrecht.¹³⁵ Artikel 6quinquies B lid 2 UvP moet dienen als uitgangspunt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen. In dit artikel wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie categorieën niet-onderscheidende tekens:

- a. merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- b. merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst of het tijdstip van voortbrengen;
- c. merken die gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel.

De verschillende weigeringsgronden kunnen onderling tegelijkertijd van toepassing zijn, maar moeten wel elk apart worden getoetst.¹³⁶ Dit is van belang omdat aan elke grond een eigen algemeen belang ten grondslag ligt.¹³⁷ In de volgende sub paragrafen worden de drie categorieën toegelicht.

5.6.1 Merken die elk onderscheidend vermogen missen (a)

Dit gaat vooral om merken die onderscheidend vermogen missen omdat ze te ingewikkeld of te eenvoudig zijn, waardoor de consument in het merk simpelweg geen herkomstteken ziet. Dit kan

¹³² Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 190

¹³³ CJEU 6 maart 2014, ECLI:EU:C:2014:130, C-409/12, r.o. 30 (*Kornspitz*)

¹³⁴ Art. 4 lid 1 sub b-d richtlijn en art. 7 lid 1 sub b-d UMVo

¹³⁵ Artikel 6 en 7 UvP

¹³⁶ HvJ EG (Linde, Rabo, Winward), r.o. 67

¹³⁷ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 166

bijvoorbeeld het geval zijn bij verpakkingen die voorzien zijn van allerlei tekeningen en teksten, waardoor de verpakking te druk en ingewikkeld wordt.¹³⁸ Ook wanneer een teken onvoldoende individualiteit bezit, heeft het te weinig onderscheidend vermogen. Zoals bijvoorbeeld de bolvorm voor opmaakpoeder¹³⁹ en een balvorming vormmerk voor snackproducten¹⁴⁰ niet als merk werden aanvaard. Overigens moet niet te snel geconcludeerd worden dat alle merken die te simpel (of te ingewikkeld) zijn nooit geschikt zijn om als merk te dienen. Het Hof heeft bepaald dat één bepaalde letter niet per sé onderscheidend vermogen mist.¹⁴¹ Ook kan een teken zich door inburgering in de praktijk toch weer ontwikkelen tot een merk.

5.6.2 Merken die uitsluitend beschrijvend zijn (b)

Merken die ook onderscheidend vermogen missen zijn merken die uitsluitend beschrijvend zijn. Dit betekent dat het merk een aanduiding is voor bijvoorbeeld de hoedanigheid, hoeveelheid of plaats van herkomst. Tekens die op een bepaalde manier beschrijvend zijn kunnen niet als merk dienen, omdat ze door iedereen vrijelijk moeten kunnen worden gebruikt, zo beslist het Hof.¹⁴² Echter, dit is vooral het geval bij woord- en beeldmerken en niet zozeer bij vormmerken.

5.6.3 Merken die gebruikelijk zijn (c)

De derde categorie betreft tekens die op het moment van depot gebruikelijk zijn geworden in gangbare taal of de eerlijke vaststaande gewoonten van de handel. Dit moet beoordeeld worden aan de hand van de waren en diensten waarvoor het merk is aangevraagd.¹⁴³ Wanneer een teken na depot gebruikelijk wordt, kan het vervallen verklaard worden.¹⁴⁴ In dat geval zal een merkhouder zijn merk verliezen.

5.7 Deelconclusie

Een teken dat gedeponeerd wordt bij het EUIPO wordt door een onderzoeker geweigerd als de aanvraag onderscheidend vermogen mist. Onderscheidend vermogen is bij vormmerken minder makkelijk vast te stellen dan bij de traditionele woord- en beeldmerken. De herkomstfunctie staat bij de beoordeling centraal. Het publiek moet namelijk de onderneming van andere ondernemingen kunnen onderscheiden. Om dit te bereiken moet de vorm significant afwijken van de gebruikelijke

¹³⁸ Gielen e.a. 2017, p. 254

¹³⁹ Hof's-Gravenhage 5 oktober 1995, BIE 1996, 407 (*Les Météorites*)

¹⁴⁰ Hof's-Gravenhage 7 mei 1998, BIE 2000, 393 (*Balvorming vormmerk*)

¹⁴¹ Gielen e.a. 2017, p. 255

¹⁴² HvJ EG (*Windsurfing Chiemsee*), r.o. 26

¹⁴³ HvJ 4 oktober 2001, NJ 2002/140, IER 2001, 301 (*Bravo*)

¹⁴⁴ Art. 58 lid 1 sub b UMVo

norm voor de waren. De beoordeling moet altijd plaatsvinden aan de hand van de klassen waarvoor de aanvraag wordt ingediend en het relevante publiek van deze klassen. Het toevoegen van een woord- of beeldelement op de vorm kan zorgen dat een vormmerk makkelijker geaccepteerd wordt. Onderscheidend vermogen kan van nature aan het voorwerp verbonden zijn, maar kan ook door inburgering ontstaan. Van inburgering is sprake wanneer in alle landen van de EU sprake is van intensief gebruik van het merk.

6. RESULTATEN

Het eerste deel van dit hoofdstuk zal toelichten welke resultaten zijn voortgekomen uit het onderzoek naar de argumenten van de aanvrager en van het EUIPO bij de beslissingen tot weigering van een vormmerk. In paragraaf 2 wordt het onderzoek naar (deels) geregistreerde vormmerken besproken. De laatste twee paragrafen van dit hoofdstuk geven een overzicht van de resultaten van het onderzoek naar de invloed van woord- en beeldelementen en de classificatie. In elke paragraaf wordt verwezen naar de bijbehorende bijlagen.

6.1 Geweigerde vormmerken

Het argumentenonderzoek is gedaan door middel van dossiers van het EUIPO. Een uitgebreide lijst van deze dossiers is te vinden in bijlage 3. De argumenten die door de aanvrager zijn aangevoerd zijn terug te vinden in bijlage 4. De argumenten van het EUIPO zijn te vinden in bijlage 5. De eerste 19 dossiers betreffen zaken tussen de aanvrager en een onderzoeker van het EUIPO. Dossiers 20 tot en met 33 bestaan uit zaken tussen de aanvrager en de Kamers van Beroep. In de sub paragrafen hieronder zullen de resultaten per topic worden besproken.

6.1.1 Onderscheidend vermogen prima facie

In alle onderzochte dossiers wordt door de aanvrager als argument aangebracht dat het aangevraagde vormmerk van nature onderscheidend vermogen bevat. Door onderzoekers van het EUIPO wordt dit ook wel ‘prima facie’ genoemd.¹⁴⁵ Dit wordt apart van inburgering beoordeeld.

De aanvrager had om inherent onderscheidend vermogen aan te tonen een aantal standpunten. Ten eerste werd vaak aangekaart dat de vorm van het product creatief en innovatief is en dat de aanvrager de enige op de betreffende markt is met die specifieke vorm. In sommige gevallen werd hier ook bewijs voor aangeleverd door voorbeelden te geven van andere producten op de markt. Er werd niet altijd gesteld dat de vorm nieuw op de markt is, maar in dat geval werd in ieder geval gesteld dat de vorm significant afwijkt van de norm.

¹⁴⁵ Latijn voor ‘op het eerste gezicht’. In literatuur worden ook de Latijnse woorden ‘a priori’ gebruikt.

De argumentatie voor een unieke vorm werd vaak uiteengezet door het bespreken van de elementen van het product. Die elementen zouden an sich ook onderscheidend zijn, en daardoor het geheel ook onderscheidend maken. De elementen die door de aanvrager worden aangevoerd betreffen onder andere het kleurgebruik, textuurgebruik, materiaalgebruik en de vorm van bepaalde onderdelen van het geheel (alle dossiers).¹⁴⁶ Textuurgebruik en materiaalgebruik zijn in beide dossiers geen geslaagd argument. De onderzoeker uit dossier 3 vond het textuurgebruik te onopvallend. Het relevante publiek zal het opvatten als decoratief element en niet als onderscheidend element. Ditzelfde geldt voor het materiaalgebruik in dossier 10. Ook het kleurgebruik was bij alle dossiers niet onderscheidend genoeg, omdat het standaard kleuren voor de waren bedroeg. Zo vond de onderzoeker de blauwe deksel van dossier 7 niet onderscheidend omdat het een gebruikelijke kleur is voor medische apparatuur (figuur 16).



Figuur 16

Het EUIPO is het er in de meeste dossiers simpelweg niet mee eens dat de vorm in zijn geheel uniek is op de betreffende markt. In veruit de meeste dossiers concludeert het EUIPO dat de vorm slechts een variatie is van het gebruikelijke op de markt, en dus ook geen significantie afwijking van de norm. Hierbij geeft het EUIPO soms een aantal voorbeelden in de vorm van afbeeldingen van producten van andere fabrikanten, waaruit zij afleiden dat het publiek geen verschil zal opmerken tussen de producten. Een voorbeeld hiervan is het Boekweit brood uit dossier 29. Figuur 17 geeft een afbeelding van de aanvraag weer. Figuur 18 is een voorbeeld die het EUIPO gebruikt bij de beoordeling.



Figuur 17

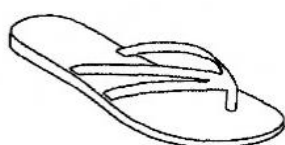


Figuur 18

Slechts bij een aantal dossiers geeft het EUIPO toe dat er eventueel sprake kan zijn van een unieke vorm of nieuwe vorm. Dit betekende echter niet dat de vorm daardoor onderscheidend is. Zo werd in dossier 14 gesteld dat ronde afbuiging van het door Samsung aangevraagde beeldscherm van een smartphone wel nieuw is, maar dat er sprake is van een normale ontwikkeling van uiterlijk op de markt (figuur 19). Ook in dossier 16 was het EUIPO er mee eens dat de vorm van deze slipper ongebruikelijk is,



Figuur 19



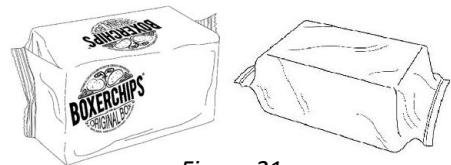
Figuur 20

maar dat deze door het publiek slechts gezien zal worden als design (figuur 20). Hieruit kan geconcludeerd worden dat innovatie en design niet automatisch lijdt tot onderscheidend vermogen.

¹⁴⁶ Kleurgebruik: dossiers 7, 10, 12, 15, 26 en 38; textuurgebruik: dossier 3; materiaalgebruik: dossier 10

Daarnaast wordt in een aantal dossiers door de aanvrager ook gesteld dat het publiek het product aan de vorm zal herkennen.¹⁴⁷ De vorm dient als herkomststeken voor de betreffende onderneming. Omdat er in alle dossiers geen bewijs voor wordt geleverd, gaat het EUIPO hier niet in mee. Mede doordat er in werkelijkheid een woord- of beeldmerk aanwezig zal zijn op het vormmerk, ook al is deze niet meegenomen in de aanvraag. Het EUIPO gaat er in die gevallen altijd van uit dat het publiek zich baseert op de merknaam en niet op de vorm (bijvoorbeeld dossier 2).

Het onderscheidend vermogen van de vorm moet beoordeeld worden aan de hand van de waren en diensten waarvoor het vormmerk is ingeschreven (zie hoofdstuk 5.2). Slechts in één dossier (dossier 1) was hier discussie over. Het merk was in dit



Figuur 21

dossier aangevraagd voor klasse 29; chips. Het EUIPO beoordeelde de vorm niet alleen aan chipsproducten, maar beoordeelde aan de hand van een ruimere warenbeschrijving van klasse 29, namelijk: snackproducten. Hoewel de vorm uniek is voor chips, is het een gebruikelijke vorm bij andere snackproducten. Het EUIPO was van mening dat de consument geen verschil zou maken in deze producten. Daardoor zal de consument geen herkenningsteken zien in de vorm. Opvallend is, dat deze aanvrager hetzelfde product tevens heeft aangevraagd met woordbeeldelement op de aanvraag. Deze aanvraag is wel geregistreerd.¹⁴⁸ (zie figuur 21, links wel geregistreerd, rechts de aanvraag uit dossier 1)

6.1.2 Relevante publiek

In 15 van de 33 dossiers was het relevante publiek in discussie.¹⁴⁹ Er kan sprake zijn van een 'normaal' publiek of van een 'professioneel' publiek (zie paragraaf 5.3). In een deel van deze dossiers stelde de aanvrager dat er sprake is van een professioneel publiek dan wel een publiek met een hoger aandachtsniveau dat het normale publiek.¹⁵⁰ De aanvrager probeert daarmee aan te geven dat een hoog aandachtsniveau ervoor zorgt dat het publiek kleine afwijkingen beter opmerkt en dit als onderscheidend kan beschouwen. Een voorbeeld hiervan is dossier 4



Figuur 22

(figuur 22), waarin de aanvrager beargumenteerde dat het aandachtsniveau hoog is waardoor het publiek het specifieke bandenpatroon zal herkennen. Hoewel het EUIPO eveneens van mening was dat

¹⁴⁷ Dossiers 1, 2, 4, 8, 10, 14 en 18

¹⁴⁸ EUTM 012735239

¹⁴⁹ Dossiers 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 29, 30, 32, 33

¹⁵⁰ Dossiers 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 20, 30, 32, 33

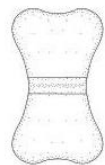
er naast het normale publiek ook sprake kan zijn van een professioneel publiek, vond het EUIPO dat dit (deels professionele) publiek het patroon niet zal identificeren van de juiste onderneming.

Deze uitleg van het EUIPO is conform de jurisprudentie waarin is bepaald dat een hoger aandachtsniveau niet per se betekend dat kleine afwijkingen voldoende is om aan een vorm onderscheidend vermogen te geven (zie paragraaf 5.3). Dit was dan ook vaak het argument van het EUIPO. In dossier 14 (zie figuur 19) gaf de aanvrager aan dat sprake is van normaal publiek (de consument), maar het EUIPO vond juist dat er ook sprake is van een professioneel publiek, die de vorm ziet als ontwikkeling op de markt. In dat geval lijkt het erop dat de aanwezigheid van professioneel publiek de vorm dus minder onderscheidend maakt. De aanvrager van dossier 15 (figuur 23) gaf aan dat zijn schoen een luxeproduct is, vanwege duurzaamheid, kosten, en modieuze aard. Dit zou volgens de aanvrager een hoger aandachtsniveau geven bij de consument. Het EUIPO was het hier niet mee eens omdat er sprake is van een normale prijs-kwaliteitverhouding.



Figuur 23

Het EUIPO beoordeelt af en toe ook hoe het relevante publiek de vorm zal interpreteren. Zo gaat het EUIPO er bijvoorbeeld in dossier 1, 13, 18 en 26 van uit dat het publiek de vorm zal opvatten als functionele eigenschap en niet als herkomstteken. In dossier 18 wordt door de aanvrager beschreven dat de vorm een torso moet voorstellen, wat uniek is op de markt van dieetpillen. Het EUIPO beargumenteert dat het publiek deze vorm zal zien als functie voor het in tweeën breken van de pil (figuur 24). Dit is opvallend, aangezien er niet daadwerkelijk sprake kan zijn van een technische functie van de vorm. In dat geval zou het merk namelijk geweigerd moeten zijn op grond van een van de vormmerkrestricties (zie paragraaf 5.4.3).



Figuur 24

6.1.3 Woord- of beeldelementen

Bij 8 van de 33 dossiers was er discussie over de aanwezigheid van een woord- of beeldelement.¹⁵¹ In alle dossiers heeft de aanvrager willen aangeven dat dit een onderscheidend element is die onderscheidend vermogen geeft aan de gehele inschrijving. Het EUIPO vond in dossier 5 dat de woorden niet duidelijk genoeg waren omdat ze onhandig op de verpakking geplaatst waren. Bij de andere dossiers was het woord- of beeldelement niet goed te zien op de afbeelding die bij de aanvraag was ingeleverd, of er was helemaal geen woord- of beeldelement op de aanvraag (dossier 19).

¹⁵¹ Dossiers 2, 5, 8, 10, 11, 19, 26 en 28

In dossier 2 heeft de aanvrager juist beargumenteerd dat het beeldmerk slechts een klein detail is, waardoor de focus van de consument op de vorm ligt. De aanvrager wilde dus juist niet dat het woordelement werd beoordeeld in de aanvraag. Het EUIPO was het hier mee eens, maar omdat de vorm zelf niet onderscheidend is, resulteerde dat alsnog in een weigering.

De conclusie die hieruit kan worden getrokken is dat de aanvragen met woord- of beeldmerk zijn geweigerd omdat dit woord- of beeldmerk niet duidelijk genoeg op de afbeelding zichtbaar was. Als de woord- of beeldmerken groter en zichtbaarder waren geweest, was de kans van slagen misschien groter geweest. Zeker in combinatie met de resultaten uit paragraaf 6.2. Opmerkelijk is dat de twee manden van dossier 10 mede geweigerd zijn omdat het woordmerk niet duidelijk te lezen was, terwijl twee andere manden van deze aanvrager voor precies dezelfde klassen en warenbeschrijving wel zijn geaccepteerd.¹⁵² Zoals hieronder in figuur 25 en figuur 26 weergegeven is er tussen het rechter geaccepteerde manden en de twee geweigerde manden geen verschil tussen het woordmerk.



Figuur 25 - Geweigerde manden van dossier 10



Figuur 26 - Geaccepteerde manden

6.1.4 Inburgering

In zes van de 33 dossiers werd naast onderscheidend vermogen prima facie ook bewijs geleverd voor onderscheidend vermogen verkregen door inburgering van het vormmerk.¹⁵³ Zoals in paragraaf 5.5.1 genoemd, zijn er een aantal punten waar specifiek naar gekeken kan worden bij het bewijzen van inburgering. In de praktijk werd bewijslevering door de aanvrager veelal gedaan door het aanleveren van verkoopcijfers en reclame uitingen van het vormmerk. Hierdoor werd vooral het marktaandeel van het merk bewezen. Het EUIPO beschouwd deze gegevens in praktijk alleen als ‘secundair’ bewijsmateriaal, die het marktaandeel van het merk aangeven. Maar deze gegevens bewijzen niet of het publiek de vorm van het product als herkomstteken van de onderneming ziet. Hiervoor is ‘primair’ bewijs nodig, dat veelal niet wordt gegeven. Het EUIPO merkt een aantal keer op dat er geen marktonderzoeken zijn aangeleverd, en geen verslagen van de Kamer van Koophandel of een

¹⁵² EUTM 014371876 en EUTM 014371975

¹⁵³ Dossiers 1, 4, 8, 15, 25 en 27

dergelijke instantie. Hierdoor lijkt het alsof het EUIPO deze gegevens het belangrijkste vindt en mist wanneer ze niet aangeleverd worden.

Tevens wordt in een aantal dossiers bijzonder veel voorbeelden gegeven van reclame-uitingen om aan te geven dat er sprake is van inburgering. Het EUIPO kan dit bewijs vaak niet gebruiken, omdat het aangevraagde vormmerk alsnog geadverteerd wordt in het bijzijn van een logo of merknaam. Hierdoor kan het EUIPO niet de conclusie trekken dat het publiek het merk herkent aan de vorm.

Het doorslaggevende argument van het EUIPO is daarentegen dat inburgering niet in alle landen van de EU werd aangetoond. In alle gevallen werd door de aanvrager slechts gegevens voor een aantal landen ingediend. Een Uniemark kan namelijk alleen onderscheidend vermogen vergaren als dat in de gehele EU bezit wordt. Dit geldt hierdoor ook voor inburgering.

6.1.5 Overige argumenten

Een aangevoerd argument van verschillende aanvragers was dat de onderzoeker van het EUIPO op een verkeerde manier gebruik maakt van hun zoekresultaten van Google. Het EUIPO gebruikt deze namelijk om te kijken hoe de producten op de markt eruitzien in vergelijking met het aangevraagde product. Hieruit trok het EUIPO vaak de conclusie dat het aangevraagde vormmerk slechts een variant is van wat gebruikelijk is in de markt. De aanvrager gaf in zes dossiers aan dat de afbeeldingen niet relevant zijn omdat ze geen goed beeld geven van de Europese markt, of geen geregistreerde producten betreft.¹⁵⁴ Hier ging het EUIPO niet in mee. Het is voor het bepalen van wat gebruikelijk is in de markt niet van belang of de producten als vormmerk geregistreerd staan of dat het Europese producten betreft.

Tevens werd door de aanvrager in een deel van de dossiers gesteld dat het EUIPO eerder soortgelijke producten heeft geregistreerd in de betreffende klassen.¹⁵⁵ Hoewel het EUIPO in sommige gevallen deels ingaat op de registraties die de aanvrager aangeeft, zijn vergelijkbare registraties irrelevant voor de beoordeling van een andere aanvraag. Er is immers bepaald dat het EUIPO haar beslissing alleen mag baseren op de Uniemarkenverordening en op de jurisprudentie die daaruit voortvloeit. Dit wordt in elke zaak aangegeven. Dit geeft aan dat alle gevallen apart bekeken worden en de beoordeling erg casuïstiek is.

¹⁵⁴ Dossiers 3, 6, 7, 15, 28, en 29

¹⁵⁵ Dossiers 1, 3, 6, 14, 15, 16, 19, 23, 32 en 33

Ook wordt in een aantal dossiers aangegeven dat de aanvrager al een registratie voor het aangevraagde merk heeft, bijvoorbeeld in het land van herkomst.¹⁵⁶ Deze registraties vindt het EUIPO irrelevant. Het Europees merkensysteem is namelijk een autonoom systeem, en registraties van nationale autoriteiten hebben hier geen invloed op.

6.1.6 Tussenconclusie

Uit de voornoemde resultaten zijn de volgende punten te concluderen:

- In alle dossiers is niet bewezen dat het publiek door middel van de vorm (het aangevraagde merk) producten van de ene onderneming van andere kan onderscheiden.
- Bewijzen dat de vorm nieuw of uniek is, zorgt niet direct dat de vorm onderscheidend vermogen bevat in de zin van artikel 7 lid 1 sub b UMVo.
- Als er in werkelijkheid sprake is van woord- of beeldelementen op de aanvraag, gaat het EUIPO er vaak vanuit dat het publiek de herkomst van het product hieraan zal herkennen, en zich niet focust op de vorm van het product als herkomstteken.
- Het EUIPO gaat er in sommige gevallen vanuit dat het publiek een vorm ziet als een functioneel element terwijl er niet echt sprake is van een technische functie. Daarnaast stelt het EUIPO dat het publiek de vorm slechts ziet als decoratie en niet als onderscheidingsteken.
- Een aanvraag kan beoordeeld worden op grond van een bredere uitleg van de waren of diensten dan alleen de waren of diensten waarvoor het vormmerk is aangevraagd.
- Een woord- of beeldelement op het vormmerk kan zorgen voor onderscheidend vermogen, hiervoor moet het wel daadwerkelijk op de aanvraag zitten en ook nog 'duidelijk' leesbaar zijn. Wat precies 'duidelijk' leesbaar is, blijkt niet consequent uit de dossiers.
- Om inburgering te bewijzen moet dit voor elke lidstaat van de EU worden vastgesteld.
- Om inburgering te bewijzen lijken gegevens als marktonderzoeken en verslagen van nationale autoriteiten het belangrijkste te zijn om aan te leveren.
- Om reclame-uitingen te gebruiken om inburgering aan te tonen, moet het aangevraagde vormmerk hetzelfde zijn als de reclame-uiting (indien het depot zonder logo, dan ook geen logo in de reclame-uitingen). Als de reclame-uiting anders is dan de aanvraag kan deze namelijk niet gebruikt worden om aan te tonen dat het publiek de aanvraag als onderscheidend zien.
- Het aankaarten van soortgelijke registraties of nationale registraties van de aanvraag helpen niet bij het bewijzen van onderscheidend vermogen en zijn irrelevant voor beslissingen van het EUIPO.

¹⁵⁶ Dossiers 4, 25, 27 en 33

6.2 Geregistreerde vormmerken

Tussen de 1183 geaccepteerde vormmerken zijn 11 bruikbare dossiers gevonden waarin vormmerken specifiek voor bepaalde klassen werden geweigerd of geaccepteerd. In bijlage 6 is een overzicht van deze dossiers te vinden. Bijlage 7 en 8 geven de argumenten van beide partijen weer. Voorts volgt een toelichting op de meest opvallende bevindingen tijdens het onderzoeken van deze dossiers.

In het dossieroverzicht van bijlage 6 is te zien wanneer een vormmerk wel of niet geregistreerd wordt in een bepaalde klasse. Opvallend is, dat de meeste aanvragen niet geregistreerd konden worden voor de voorwerpen die het daadwerkelijk zijn, maar vaak wel voor een hele hoop willekeurige andere producten. Zo kon de Gibson gitaar van dossier B (figuur 27) niet geregistreerd worden voor muziekinstrumenten uit klasse 15. De vorm was volgens het EUIPO niet onderscheidend genoeg omdat het publiek gewend is om elektrische gitaren te zien in een andere vorm dan de ‘normale’ akoestische gitaar. De gitaar kon wel ingeschreven worden voor onder andere sportartikelen en kerstbomen. Voor deze voorwerpen vond het EUIPO dus wel dat er sprake is van een significante afwijking. Verder was het wordelement te klein om onderscheidend te zijn. Ook het mobielhoesje uit dossier C kon niet geregistreerd worden voor mobielhoesjes, maar wel voor software. Bij de meeste dossiers kwam ditzelfde verhaal ter sprake.¹⁵⁷ In deze gevallen is een vorm dus fantasievol genoeg om prima facie onderscheidend vermogen te krijgen.



Figuur 27

Opvallend was dossier D, een soort auto of motorvoertuig die wel geaccepteerd is voor die beschrijving, maar niet geaccepteerd kon worden voor klasse 39: verhuur van motorvoertuigen en verzorging van stadstours (figuur 28). Dit had volledig te maken met het wordelement ‘Hot Rot City Tour’, wat volgens het EUIPO beschrijvend is voor de aangevraagde waren in klasse 39. In dat geval was het wordelement het deel dat inschrijving tegenhield.



Figuur 28

Ook opvallend was het mand uit dossier H (figuur 29), die al eerder genoemd is in paragraaf 6.1.2. Twee van de manden zijn volledig geweigerd. De derde mand is tevens geweigerd voor klasse 20 en 22 (manden, tassen en zakken voor verpakking, opslag en transport), maar kon wel geregistreerd worden voor klasse 24 (huishoudtextiel van non-woven materialen). De mand is geweigerd voor dezelfde redenen als de manden uit dossier 10. Er staat in dossier H niets genoemd over de aanwezigheid van een wordelement.



Figuur 29

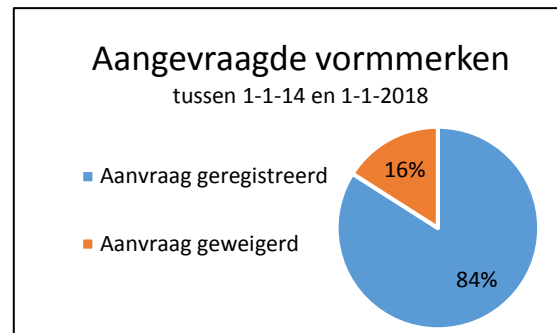
¹⁵⁷ Dossiers A, B, C, F, G, H, I, J en L

6.2.1 Tussenconclusie

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de klassen waarvoor een vormmerk wordt aangevraagd invloed heeft op het registreren hiervan. Wanneer een vormmerk wordt aangevraagd voor alleen datgene wat het product echt is, is de kans van weigering veel groter.

6.3 Invloed van woord- of beeldelementen

Het tweede deel van dit onderzoek is gefocust op de aanwezigheid van woord- en beeldelementen op vormmerken. Bij het bekijken van het aantal aangevraagde vormmerken van het EUIPO viel gelijk op dat in het onderzochte tijdsbestek veel meer vormmerken geaccepteerd zijn, dan dat er geweigerd zijn. Van de 1408 vormmerken die zijn aangevraagd is

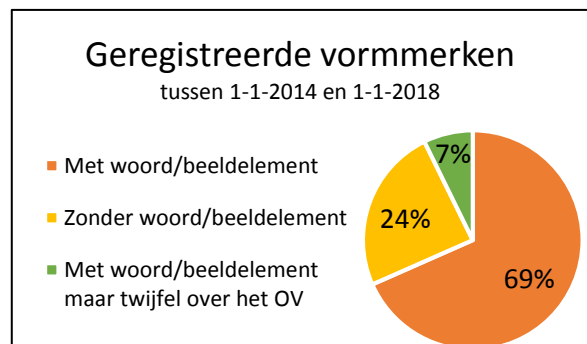


Figuur 30

meer dan driekwart geaccepteerd (figuur 30). Dit blijkt al een stuk meer te zijn dan verwacht. Omdat de heer Van Leeuwen een vermoeden had dat dit met woord- of beeldelementen te maken kan hebben, is hier specifiek onderzoek naar verricht. Onderstaande paragrafen geven de resultaten uit dit onderzoek weer.

6.3.1 Geregistreerde vormmerken

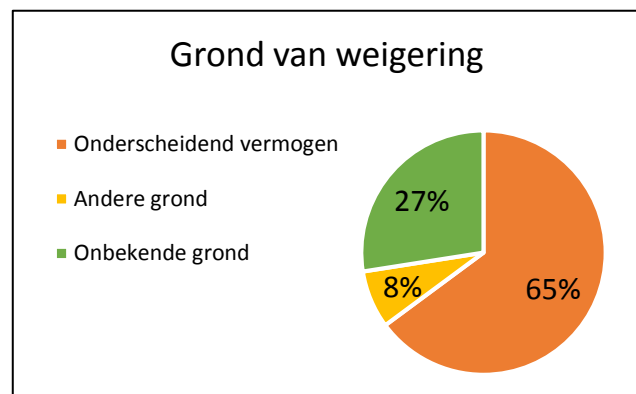
Uit paragraaf 5.4.2 is gebleken dat het plaatsen van een woord- of beeldelement op het vormmerk onderscheidend vermogen kan opleveren. Vanuit dit gegeven is onderzocht hoeveel vormmerken over een woord- of beeldelement beschikken. Hieruit is gebleken dat van de 1183 geregistreerde vormmerken ongeveer driekwart een woord- of beeldelement bevatte (figuur 31). Er kan niet van uit worden gegaan dat het woord- of beeldelement altijd het element is dat onderscheidend vermogen geeft aan het vormmerk. Daarom is in figuur 31 een derde categorie opgenomen. Die bevat vormmerken waarbij twijfel bestaat of het woord- of beeldelement het onderscheidende element is. Deze twijfel ontstond bijvoorbeeld wanneer het woord- of beeldelement erg klein is, of wanneer de vorm vrij bijzonder is. Het percentage van geaccepteerde vormmerken zonder woord- of beeldelement is gedurende het tijdsbestek ongeveer gelijk gebleven, zoals te zien in figuur 1 van bijlage 9.



Figuur 31

6.3.2 Geweigerde vormmerken

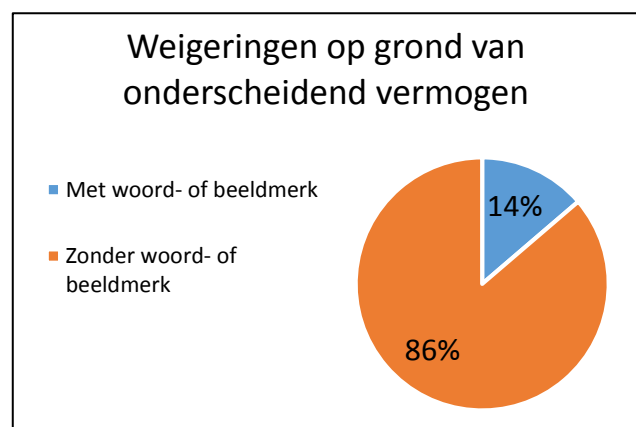
Om volledig in beeld te brengen of de aanwezigheid van woord- of beeldelementen invloed heeft op de acceptatie van vormmerken, is ook onderzocht welk deel van de geweigerde vormmerken een woord- of beeldelement draagt. Hierbij moest eerst worden vastgesteld op welke gronden de vormmerken zijn geweigerd. De resultaten



Figuur 32

hiervan staan weergegeven in figuur 32. Van de 222 geweigerde vormmerken is 65% geweigerd op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen. Van 8% kon worden vastgesteld dat er sprake is van een andere weigeringsgrond (door oppositie of een andere grond van art. 7 UMVo). De database van het EUIPO is niet volledig in het weergeven van alle gegevens. Hierdoor kon bij 27% van de vormmerken niet worden vastgesteld waarom zij zijn geweigerd. Naar schatting zal het overgrote deel wel op grond van onderscheidend vermogen zijn geweigerd, gezien de verhoudingen tussen de vormmerken waarbij de grond wel achterhaalbaar was.

Het onderzoek naar de aanwezigheid van woord- of beeldelementen is gehouden onder vormmerken die geweigerd zijn op grond van art. 7 lid 1 sub b UMVo (dat is de 65% uit figuur 32). Uit figuur 33 blijkt dat meer dan driekwart van die vormmerken geen woord- of beeldelement heeft. Dit is bijna het tegenovergestelde van de geregistreerde vormmerken van figuur 31.



Figuur 33

6.3.3 Tussenconclusie

Op grond van voornoemde gegevens kan geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van een woord- of beeldelement een grote rol speelt bij de acceptatie of weigering van vormmerken. Een woord- of beeldelement kan de kans van een geslaagde aanvraag enorm verhogen. Een zuiver voorbeeld dat woord- of beeldelementen het verschil kunnen uitmaken tussen een weigering en een registratie is weergegeven in figuur 34. Links weergegeven is het geregistreerde vormmerk, en rechts weergegeven het geweigerde vormmerk.¹⁵⁸



Figuur 34

6.4 Invloed van klassen

In paragraaf 6.2 bleek al dat de klassen en warenomschrijving waarvoor het vormmerk wordt aangevraagd van invloed is of het vormmerk voor die klasse onderscheidend vermogen heeft. Naar aanleiding hiervan heeft een telling plaatsgevonden voor welke klassen alle vormmerken zijn geregistreerd en geweigerd. De resultaten zijn terug te vinden in bijlage 10. Voorts volgt een toelichting op de resultaten.

6.4.1 Geregistreerde vormmerken

Figuur 1 van bijlage 10 geeft een overzicht van de klassen waarin de vormmerken zijn geregistreerd. Figuren 3 en 4 geven hiervan nog een extra overzicht. Er zijn vijf klassen die duidelijk boven de rest uitspringen in aantal. Klasse 29, 30, 32, 33 en 35 zijn meer dan 150 keer gebruikt. Deze klassen bestaan voornamelijk uit voeding- en drankproducten en daarnaast uit reclame. Hiernaast zijn er nog 10 klassen die zich in het midden bevinden, maar veruit de meeste klassen zijn minder dan 50 keer gebruikt. In 7 klassen zijn vrijwel geen vormmerken geregistreerd.¹⁵⁹

Bij de geregistreerde vormmerken zonder woord- of beeldelement zijn de klassen wat meer verspreid.¹⁶⁰ De enige twee klassen die meer dan 50 keer zijn gebruikt zijn klasse 25 (kleding) en klasse 35 (reclame). Bij de meeste klassen is het dan ook het geval dat er veel meer vormmerken met woord- of beeldmerk zijn geregistreerd dan zonder woord- of beeldmerk. Dit komt natuurlijk ook omdat er veel meer aanvragen zijn met woord- of beeldelement, dan zonder. Toch zijn er een aantal klassen waarbij het aantal registraties bijna gelijk is of waarbij er zelfs meer vormmerken zonder woord- of beeldelement zijn geregistreerd.¹⁶¹ Dit zijn in de meeste gevallen wel klassen waar maar weinig aanvragen voor zijn gedaan. Klasse 27 bestaat bijna alleen uit registraties zonder woord- of

¹⁵⁸ Figuur 34 links: EUTM 013950324, rechts: EUTM 013507983

¹⁵⁹ Klassen 2, 13, 15, 22, 23, 26 en 45

¹⁶⁰ Zie figuur 2, figuur 3 en figuur 4 van bijlage 10

¹⁶¹ Klassen 8, 10, 11, 20, 25, 27, 28, 36, 38, 41 en 42

beeldelement (9 totale registraties, 8 daarvan zonder WOB). Uit figuur 7 van bijlage 10 blijkt dat in klasse 27 geen vormmerken zijn geweigerd. Dit kan dus betekenen dat deze klasse erg succesvol is wat betreft registraties zonder woord- of beeldelement. Het kan ook betekenen dat voor deze klasse simpelweg geen aanvragen gedaan worden met woord- of beeldelement erop. Het vermoeden van de heer Van Leeuwen dat er in klasse 3 meer vormmerken zonder woord- of beeldelementen geaccepteerd kunnen worden, blijkt niet uit dit onderzoek.

6.4.2 Geweigerde vormmerken

Bij de geweigerde vormmerken komt tevens klasse 33 het meeste voor, samen met klasse 9, 21, en 30.¹⁶² Voor vijf klassen zijn geen registraties geweigerd.¹⁶³ Dit zijn ook vijf klassen die bij de geregistreerde vormmerken het minste voorkomen. Dit zegt dus niet per sé wat over de invloed van de klassen. Figuur 7 van bijlage 10 geeft heel duidelijk weer dat voor bijna elke klassen meer dan 90% van de vormmerken een woord- of beeldelement bevatten.

6.4.3. Tussenconclusie

De invloed van de klassen is door deze telling niet bewezen. Ten eerste omdat het onderzoek niet met hetzelfde aantal geweigerde en geregistreerde vormmerken is verricht, zijn de totale aantallen niet goed te vergelijken. Ten tweede omdat het aantal aanvragen van alle klassen niet gelijk is. Veelgebruikte consumentenproducten zoals etensmiddelen en drank worden het meest geregistreerd, maar ook het meeste afgewezen.

Wel kan uit de uitgevoerde telling wederom worden geconcludeerd dat de aanwezigheid van woord- of beeldelementen van grote invloed is op de registratie. Dit kan duidelijk terug gezien worden uit de verhouding tussen het totaal aantal geaccepteerde merken en het aantal zonder woord- of beeldelement in figuur 4 en figuur 7 van bijlage 10.

¹⁶² Zie figuur 5, figuur 6 en figuur 7 van bijlage 10

¹⁶³ Klassen 1, 23, 27, 36 en 40

7. CONCLUSIES

Wanneer een cliënt bij Abcor advies vraagt over een nieuw vormmerk, is het voor Abcor van belang dat zij een juiste inschatting van de beoordeling van het EUIPO kan maken. Zodoende kan zij de mate van succes van aanvragen beoordelen en haar cliënten hierover adviseren. Voor Abcor was het niet duidelijk wanneer een vormmerk voldoende onderscheidend vermogen bevat. De centrale vraag van onderhavig onderzoek luidde dan ook: Wat kan aan merkenbureau Abcor geadviseerd worden over het aantonen van onderscheidend vermogen van vormmerken bij het EUIPO, blijkens literatuuronderzoek, wet- en regelgeving en dossieronderzoek? In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de theoretisch-juridische deelvragen en de praktijkgerichte deelvragen. Tevens wordt de bruikbaarheid van dit onderzoek beargumenteerd. Vervolgens wordt in het hoofdstuk Aanbevelingen antwoord gegeven op de centrale vraag.

Een vormmerk bestaat uit een driedimensionaal voorwerp dat een verpakking of een waar kan zijn. Om een Uniemark te verkrijgen moet de vorm worden gedeponeerd bij het EUIPO. Uit de UMVo blijkt dat de belangrijkste functie van het merkenrecht de herkomstfunctie is. Een merk moet namelijk dienen om producten van verschillende ondernemingen te kunnen onderscheiden. Uit literatuur blijkt dat onderscheidend vermogen van vormmerken doorgaans lastiger te bewijzen is dan voor de traditionele woord- en beeldmerken. Om onderscheidend vermogen te bewijzen moet de vorm significant afwijken van de gebruikelijke norm. Dit moet worden bewezen aan de hand van het relevante publiek en de klassen waarvoor het merk wordt aangevraagd. Het publiek moet de herkomst van het product kunnen herkennen aan de vorm van het product.

Uit het praktijkonderzoek kan allereerst worden geconcludeerd dat een onderzoeker respectievelijk de Kamers van Beroep van het EUIPO bij het beoordelen van onderscheidend vermogen de focus legt op een tweetal factoren, die voortvloeien uit de literatuur. Deze factoren zijn de waren of diensten van de aanvraag en het relevante publiek. Met deze twee factoren als basis wordt vervolgens beoordeeld of de vorm significant afwijkt van de norm en of het publiek door middel van de vorm de producten of diensten van de ene onderneming kan onderscheiden van andere ondernemingen.

Door de aanvrager werd in elke zaak aangevoerd dat de vorm van nature onderscheidend vermogen bevat. De aanvrager legt dit vaak uit door te stellen dat er geen vergelijkbare vormen op de betreffende markt te vinden zijn. Hij probeert hiermee het 'significante afwijking' vereiste te voldoen. Het EUIPO gaat hier in de meeste gevallen niet in mee, omdat dat de aangevraagde vorm slechts een variant is op wat gebruikelijk is in de markt. Daar waar het EUIPO het er wel mee eens is, lijkt dit geen verschil

te maken. Het EUIPO stelt dat het publiek in de vorm geen herkomstfunctie ziet, doch slechts enkel dit als decoratie ervaart. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Abcor moet bewijzen niet alleen de vorm significant moet afwijken, maar dat ook de wezenlijke functie van het merkenrecht, de herkomstfunctie, door de vorm moet worden vervuld.

Uit paragraaf 6.2 kan geconcludeerd worden dat vormmerken soms worden geweigerd, omdat ze in de betreffende klassen geen onderscheidend vermogen hebben. Bijvoorbeeld een gitaar geweigerd voor muziekinstrumenten. Zo'n vormmerk kan wel onderscheidend vermogen hebben voor waren en diensten in andere klassen. Bijvoorbeeld een gitaar voor sport- en spelartikelen. Uit het onderzoek van paragraaf 6.4 kon helaas niet geconcludeerd worden voor welke klassen vormmerken makkelijker worden ingeschreven. De invloed van de klassen bleek niet duidelijk uit de statistieken.

Verder kan geconcludeerd worden dat door het plaatsen van een zichtbaar en onderscheidend woord- of beeldelement op de vorm, het vormmerk onderscheidend vermogen krijgt, ook al wijkt de vorm niet significant af. Hierdoor zal het EUIPO concluderen dat het publiek de vorm zal onderscheiden van andere ondernemingen vanwege het woord- of beeldelement. Dit blijkt zowel uit het argumentenonderzoek als uit de statistieken. De beschermingsomvang van vormmerken gecombineerd met een woord- of beeldelement is helaas wel minimaal. Uit jurisprudentie is gebleken dat een vergelijkbare vorm in zo'n geval wel gebruikt mag worden door anderen. Alleen het woord- of beeldelement mag niet overgenomen worden.

8. AANBEVELINGEN

In het laatste hoofdstuk van dit onderzoeksrapport zijn de aanbevelingen aan Abcor weergegeven. De aanbevelingen zijn een advies aan Abcor over het aantonen van onderscheidend vermogen van vormmerken bij het EUIPO. Tevens bevatten deze aanbevelingen vervolgstappen die naar aanleiding van dit onderzoek genomen kunnen worden.

Aan de hand van de in het vorige hoofdstuk genoemde conclusies worden de volgende adviezen aan Abcor verstrekt:

- Om onderscheidend vermogen aan te tonen, is het niet bij voorbaat voldoende dat een vorm nieuw of uniek is. Dit toont namelijk niet automatisch aan dat er een significante afwijking van de norm is en dat de vorm daardoor onderscheidend vermogen heeft.
- Het aankaarten van soortgelijke registraties of nationale registraties helpt Abcor niet bij het aantonen van onderscheidend vermogen en zijn irrelevant voor beslissingen van het EUIPO.
- Gebruik van een woord- of beeldelement vergroot de kans op registratie, maar geeft minder bescherming. Geadviseerd wordt om bij cliënten na te gaan of een vormmerk met woord- of beeldelement genoeg bescherming biedt. In dat geval moet Abcor er voor zorgen dat deze duidelijk leesbaar is op de afbeelding die wordt aangeleverd bij het EUIPO.
- Abcor moet beargumenteren dat de vorm, of elementen van de vorm, niet functioneel zijn en door het publiek ook niet als dusdanig worden gezien. Het EUIPO zal bij gebrek aan argumentatie er vanuit gaan dat het publiek de vorm, of elementen van de vorm, als functioneel beschouwt en wordt het vormmerk geweigerd.
- Abcor moet rekening houden dat het EUIPO bij de beoordeling soms een ruimere categorie van waren hanteert dan de waren waarvoor het vormmerk is aangevraagd. Door deze ruimere beoordeling kunnen vormmerken worden afgewezen omdat de vorm binnen deze bredere warenbeschrijving niet genoeg onderscheidend vermogen bevat.
- Om inburgering van een vormmerk aan het EUIPO te bewijzen, moet Abcor voor elke EU-lidstaat inburgering bewijzen. Is dit niet bewezen, dan wordt inburgering niet toegekend. Abcor kan inburgering in de EU-lidstaten bewijzen door het aanleveren van marktonderzoeken en verslagen van bepaalde autoriteiten. Mocht Abcor reclame-uitingen overleggen als bewijs, dan moet zij er voor zorgen dat geen logo's of merknamen gebruikt zijn in die reclames. Reclames waarin wel logo's of merknamen gebruikt worden, zijn onvoldoende om inburgering van de vorm aan te tonen.
- Na dit onderzoek is nog onduidelijk of vormmerken in bepaalde klassen sneller geaccepteerd worden. Geadviseerd wordt om hier nader onderzoek naar uit te voeren.

Verder wordt naar aanleiding van onderhavig onderzoek het volgende geadviseerd:

- Abcor wordt geadviseerd om het convergentieproject CP 9 *‘onderscheidend vermogen van driedimensionale merken die woord- of beeldelementen bevatten wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is’* in de gaten te houden.¹⁶⁴ Dit project geeft mogelijk meer duidelijkheid over vormmerken die geaccepteerd zijn vanwege een woord- of beeldelement.
- Abcor had graag een vergelijkend onderzoek tussen het BBIE en het EUIPO gezien. Echter, de gegevens van het BBIE voor dit onderzoek kwamen te laat. Geadviseerd wordt, nu deze gegevens alsnog beschikbaar zijn, dit onderzoek te starten.

Bruikbaarheid

Dit onderzoek is in de praktijk reeds bruikbaar gebleken. Recent kwam uit de praktijk een vraag naar voren over de inschrijfbaarheid van een bepaalde schoen als vormmerk. Dit onderzoek kon direct vergelijkbare voorbeelden verschaffen, waarop de heer Van Leeuwen zijn advies kan baseren. Daarnaast was het voor Abcor een openbaring dat zo’n groot percentage vormmerken jaarlijks geregistreerd wordt. Er is bewezen dat het inschrijven van een vormmerk niet zo onmogelijk is als in het begin leek, zeker door toevoeging van een woord- of beeldelement. De vraag blijft wel hoe bruikbaar dit in de praktijk zal zijn voor de cliënten van Abcor. Het is niet altijd gewenst om een woord- of beeldelement te gebruiken. Wanneer een aanvraag niet wordt gecombineerd met een woord- of beeldelement, blijkt de beoordeling erg casuïstisch. Helaas werd niet vaak specifiek beargumenteerd waarom er geen sprake is van een significantie afwijking of een herkomstfunctie. Dit onderzoek kan echter wel dienen als richtlijn voor het inschatten of een vormmerk wel of niet zal worden geaccepteerd door het EUIPO.

¹⁶⁴ EUIPO Management Board and Budget Committee, *Summary of the decisions taken by the Management Board and Budget Committee*, 7 juni 2017

BRONNENLIJST

1A. Literatuurlijst: Boeken

Cohen Jehoram, van Nispen & Huydecoper 2008

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen en J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom, Deel 2 Merkenrecht*, 2008

Gielen e.a. 2017

Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, studenteneditie*, 2017

1B. Literatuurlijst: Overig

EUIPO 2017

EUIPO, Guidelines for examination of European Union trade marks, Part B, examination, section 4, absolute grounds for refusal, chapter 3, non-distinctive trade marks (article 7(1)(b) EUTMR).

Teunissen IER 2016

P. Teunissen, *Niet-traditionele merken na Hauck/Stokke en de EU Trade Mark Package*, 13 oktober 2016, IER 2016/45.

Teunissen 2016

P. Teunissen, *Het vormmerk: slechts voor de vorm?*, masterscriptie, 18 maart 2016.

European Parliament, *trade mark reform package approved by the European Parliament*, plenary sessions 15-12-2015 (press release)

EUIPO Management Board and Budget Committee, *Summary of the decisions taken by the Management Board and Budget Committee*, 7 juni 2017

Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht Bulletin 2006-6

Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht Bulletin 2006-2

Beneluxvereniging voor merken- en modellenrecht Bulletin 2016-1

2. Elektronische bronnen

- Abcor. *Home*, geraadpleegd op 1 november 2017, www.abcor.nl
- RVO. *EU-landen: intellectuele eigendom* (zoek op: intellectuele eigendom), geraadpleegd op 20 november 2017, www.rvo.nl
- NRC. *Wiemag de schoen met de rode zool maken?*, Annemarie Sterk, 14 november 2017, www.nrc.nl
- Boek9. *Wetgeving, Nice klassenomschrijving*, geraadpleegd op 9 januari 2018, www.boek9.nl
- Boek9. *Capri Sun sta-zakje niet merkenrechtelijk beschermd*, Ranee van der Straaten, BANNING, Monique Hennekens, 21 december 2017, www.boek9.nl
- EUIPO. *Management Board and Budget committee meet at EUIPO*, zoek op: CP9, 8 juni 2017, www.euipo.europa.eu
- EUIPO. *Law & Practice, New EU trade mark regulation*, geraadpleegd op 6 november 2017, www.euipo.europa.eu
- EUIPO. *Bouw de waarde van uw merknaam verder uit*, geraadpleegd op 20 november 2017, www.euipo.europa.eu
- EUIPO. *trade marks examples, sound mark*, geraadpleegd op 8 november 2017, www.euipo.europa.eu
- EUIPO. *merken, definitie van een merk*, geraadpleegd op 6 november 2017, www.euipo.europa.eu
- EUIPO. *merken, trade mark examples*, geraadpleegd op 8 november 2017, www.euipo.europa.eu
- EUIPO. *FAQ's, 4.1 Moet een aanvrager zich laten vertegenwoordigen voor het Bureau?*, geraadpleegd op 20 november 2017, www.euipo.europa.eu
- EUIPO. *Inschrijvingsprocedure, oppositie, de afkoelingsperiode*, geraadpleegd op 17 november 2017 en 20 november 2017, www.euipo.europa.eu
- EUIPO. *Management Board and Budget committee meet at EUIPO*, zoek op: CP9 (met website taal in het Engels), 8 juni 2017, geraadpleegd op 7 januari 2018, www.euipo.europa.eu
- IE forum. IEF 16890, 22 juni 2017, geraadpleegd op 8 november 2017, www.ie-forum.nl
- IE forum. IEF 17209, 23 oktober 2017, geraadpleegd op 8 november 2017, www.ie-form.nl
- WIPO, *Nice Classification*, zoek op: NCL, geraadpleegd op 7 januari 2018, www.wipo.int

3. Wet- en Regelgeving

- Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk
- Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

- Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967
- Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en te Genève op 13 mei 1977
- Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
- Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.
- UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1431 van de commissie van 18 mei 2017 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerk

4. Jurisprudentie juridisch kader

Europese Jurisprudentie

HvJ EG 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369, C-210/96 (*Gut Springenheide*)

HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230, C-108/97 en C-109/97 (*Windsurfing Chiemsee*)

HvJ EG 20 maart 2000, ECLI:EU:T:2000:95, T-91/99 (*Options*)

HvJ EG 4 oktober 2001, NJ 2002/140, IER 2001, 301 (*Bravo*)

HvJ EG 27 februari 2002, ECLI:EU:T:2002:42, T-79/00 (*LITE*)

HvJ EG 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377, C-299/99 (*Philips/Remington*)

HvJ EG 12 december 2002, ECLI:EU:C:2002:748, C-273/00 (*Sieckmann*)

HvJ EG 5 maart 2003, ECLI:EU:T:2003:53, T-194/01 (*Ovale Tabletten*)

HvJ EG 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:206, C-53/01 t/m C-55/01 (*Linde, Rabo, Winward*)

HvJ EG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:88, C-218/01 (*Henkel*)

HvJ EG 7 oktober 2004, ECLI:EU:C:2004:592, C-136/02 P (*Mag Instrument*)

HvJ EG 12 januari 2006, ECLI:EU:C:2006:20, C-173/04 (*Sisi-Werke/BHIM*)

HvJ EU 6 mei 2010, ECLI:EU:C:2010:508, C-265/09 (*BHIM/Borco*)

HvJ EU 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010, C28/09 (*Lego*)

HvJ EU 12 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:460, C-311/11 P (*Smart Technologies*)

HvJ EU 15 mei 2014, ECLI:EU:C:2014:324, C-97/12 (*Louis Vuitton/BHIM*)

HvJ EU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233, C-205/13 (*Hauck/Stokke*)

HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:495, C-163/16 (*Louboutin*)

CJEU 6 maart 2014, ECLI:EU:C:2014:130, C-409/12 (*Kornspitz*)

Benelux-jurisprudentie

Benelux Gerechtshof 16 december 1991, ECLI:NL:XX:1991:AD1556, A90/4 (*Burberry II*)

Hof van Beroep Brussel 9 maart 2007, INg.-Cons 2007, 574 (*Ni oui ni non*)

Nederlandse jurisprudentie

Hoge Raad der Nederlanden, 11 november 1983, NJ 1984, 203 m.n. LWH (*Wokkels*)

Hof's-Gravenhage 7 mei 1998, BIE 2000, 393 (*Balvorming vormmerk*)

Hof's-Gravenhage 5 oktober 1995, BIE 1996, 407 (*Les Météorites*)

Rechtbank Den Haag 18 april 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7844 (*Louboutin/Van Haren*)

Gerechtshof te Amsterdam, 19 december 2017, IEF 17379 (*Carpi Sun/Riha*)

5A. Dossieronderzoek 1

Beslissingen van een onderzoeker van het EUIPO

1. EUIPO 25 augustus 2014, 012734646
2. EUIPO 20 augustus 2014, 012802807
3. EUIPO 29 juni 2015, 13114368 & 013119201
4. EUIPO 22 juni 2015, 013188651
5. EUIPO 14 april 2015, 013303789
6. EUIPO 30 april 2015, 013399902
7. EUIPO 15 juni 2015, 013501606
8. EUIPO 30 oktober 2015, 013814447
9. EUIPO 17 december 2015, 014111025
10. EUIPO 19 november 2015, 014371901 & 014371942
11. EUIPO 10 augustus 2016, 014590731
12. EUIPO 23 maart 2016, 014722763
13. EUIPO 24 januari 2017, 014752968
14. EUIPO 20 juli 2016, 014756068
15. EUIPO 10 juni 2016, 014834675
16. EUIPO 20 mei 2016, 014865687
17. EUIPO 15 juni 2016, 015057763
18. EUIPO 23 november 2016, 015297021
19. EUIPO 14 maart 2017, 016002065

Beslissingen van de Kamers van Beroep

20. EUIPO 20 juni 2015, 012831426 (In Case R 2832/2014-5)
21. EUIPO 20 april 2015, 012649174 & 012649364 (In Case R 2567/2014-5 & 2568/2014-5)
22. EUIPO 16 september 2015, 012821096 (In Case R 2645/2014-2)
23. EUIPO 8 juli 2015, 012853016 (In Case R 2947/2014-2)
24. EUIPO 11 november 2015, 013183934 (In Case 0465/2015-1)
25. EUIPO 29 maart 2016, 013259891 (In Case 1135/2015-1)
26. EUIPO 4 november 2015, 013299301 (In Case 0727/2015-1)
27. EUIPO 29 juni 2015, 013401377 (In Case 1273/2015-5)
28. EUIPO 18 juli 2016, 014030696 (In Case R 0515/2016-4)
29. EUIPO 4 april 2016, 013975891 (In Case R 2232/2015-1)
30. EUIPO 6 maart 2017, 014787709 (In Case R 1056/2016-5)
31. EUIPO 26 januari 2017, 014803845 (In Case R 1440/2016-4)
32. EUIPO 25 februari 2016, 14267652 (In Case R 2224/2015-1)
33. EUIPO 8 juni 2017, 015397748 (In Case R 0618/2017-2)

5B. Dossieronderzoek 2

- A. EUIPO 2 maart 2015, 012551867 (In Case R 1602/2014-1)
- B. EUIPO 21 juli 2017, 012850814 (Cancellation Division)
- C. EUIPO 29 mei 2015, 136090030
- D. EUIPO 2 november 2015, 013669891 (In Case R 1275/2015-5)
- E. EUIPO 14 februari 2017, 013735527 (In Case R 1477/2015-1)
- F. EUIPO 19 september 2016, 014055628 (In Case R 485/2016-4)
- G. EUIPO 29 augustus 2016, 014346779 (In Case R 223/2016-4)
- H. EUIPO 22 februari 2016, 014371975
- I. EUIPO 22 april 2016, 014521504
- J. EUIPO 29 april 2016, 014583173
- K. EUIPO 17 november 2016, 014879118 (In Case R 1250/2016-2)

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN

Bijlage 1	Mailcontact BBIE.....	50
Bijlage 2	Zoekinstellingen EUIPO.....	53
Bijlage 3	Dossieroverzicht 1: geweigerde vormmerken.....	54
Bijlage 4	Schema argumenten aanvrager.....	61
Bijlage 5	Schema argumenten EUIPO.....	70
Bijlage 6	Dossieroverzicht 2: geregistreerde vormmerken	79
Bijlage 7	Schema argumenten aanvrager.....	82
Bijlage 8	Schema argumenten EUIPO.....	84
Bijlage 9	Schema's WOB.....	86
Bijlage 10	Schema's Klassen	88

BIJLAGE 1: Mailcontact BBIE

Onderstaand vindt u geanonimiseerde afbeeldingen van het mailcontact met een juridisch medewerker van het BBIE over de gegevens van vormmerken die het BBIE beschikbaar heeft. De mails dateren van half oktober 2017 tot eind november 2017. In mail 3 wordt door de jurist gevraagd om hem op de hoogte te houden over mijn onderzoek. Na het inleveren van dit onderzoek zal hij hierover verwittigd worden. De lijsten die hij heeft aangeleverd zullen gelijktijdig met onderhavig onderzoek worden overhandigd aan de heer Van Leeuwen.

Mail 1:

Geachte mevrouw Prins
Beste Fenna

Dank voor het verzoek om gegevens over vormmerken.
Ik ben nog aan het inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor het aanleveren van statistieken.

Zodra ik meer weet, laat ik het weten.

Hartelijke groet,

Jurist | Afdeling Juridische Zaken
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

T [+31 \(0\)70 349 11 98](tel:+3120703491198)

F [+31 \(0\)70 347 57 08](tel:+3120703475708)

E [@boip.int](mailto:boip.int)

W www.boip.int

Mail 2:

Geachte mevrouw Prins
Beste Fenna

Ik kom nog even terug op het verzoek voor het aanleveren van de gevraagde gegevens.

Wij zitten momenteel in een proces van dataconversie, waarbij nog besloten moest worden in hoeverre ouder data (geweigerde merken) meegenomen zouden worden.

Vandaag is besloten dat die gegevens ook omgezet worden. Daarbij komt echter wat handwerk kijken. Beoordeling van oudere tekens (of het daadwerkelijk vormmerken betreft of niet, vroeger werden die niet apart gecodeerd, maar alleen beschreven in "vrije tekst". Beetje technisch allemaal, maar ik hoop dat je het begrijpt.

Mede naar aanleiding van jouw verzoek, zullen we beginnen met de geweigerde vormmerken.

Ik hoop dat ik je op zeer korte termijn (binnen enkele weken) de gevraagde gegevens ter beschikking kan stellen.

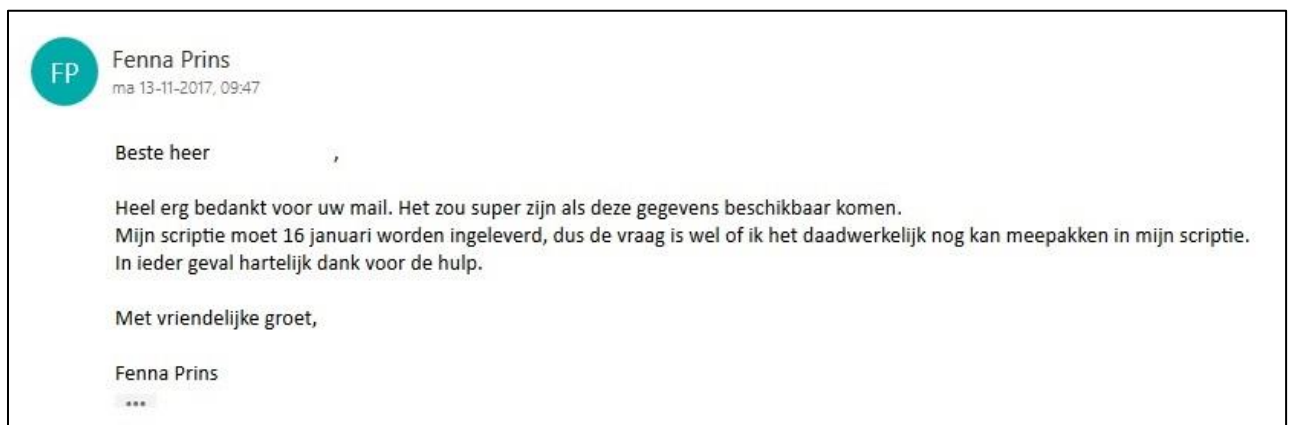
Hopende je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.

Wanneer heb je de gegevens uiterlijk nodig? (deadline scriptie?)

Hartelijke groet,

Jurist | Afdeling Juridische Zaken
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

Antwoordmail 1 Fenna:



Mail 3:



Antwoordmail 2 Fenna:



Mail 4:



Mail 5:



BIJLAGE 2: Zoekinstellingen EUIPO

Onderstaande afbeeldingen geven weer welke zoekinstellingen gebruikt zijn bij het beantwoorden van de praktijkgerichte deelvragen. Deze zoekinstellingen kunnen worden ingevuld door naar de website van het EUIPO te gaan (www.euipo.europa.eu/eSearch), daar vervolgens op 'advanced search' te klikken en de gegevens in te vullen. De zoekinstellingen zichtbaar op figuur 1 zijn gebruikt voor het onderzoeken van deelvragen 4, 5, 6 en 7 (§6.1, §6.3 en §6.4), wat toentertijd resulteerde in 222 zoekresultaten waaruit 33 bruikbare dossiers zijn geselecteerd. De zoekinstellingen zichtbaar in figuur 2 zijn gebruikt voor het beantwoorden van deelvragen 6 en 7 (§6.2, §6.3 en §6.4), wat toen 1183 zoekresultaten opleverde.

Figuur 1

The screenshot shows the EUIPO eSearch advanced search interface. The search criteria are set as follows:

- Sort results by: Trade mark number, Ascending
- Trade mark type: 3D
- Filing date: from 01/01/2014 to 01/01/2018
- Trade mark status (EUTM): Application refused

The search results summary indicates: Search for Trade marks with Trade mark type like 3D and Filing date between 01/01/2014 - 01/01/2018 and Trade mark status (EUTM) like Application refused, sorted by Trade mark number, Ascending.

Figuur 2

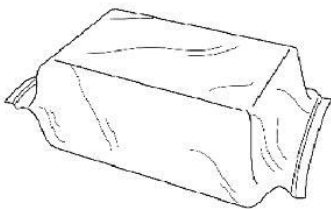
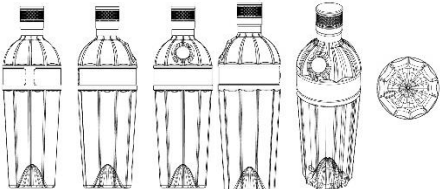
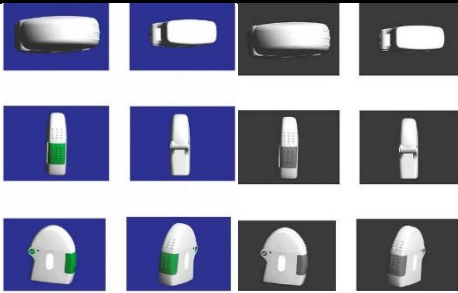
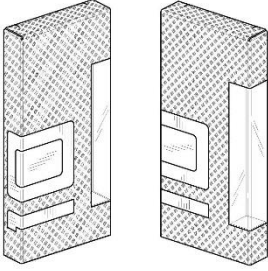
The screenshot shows the EUIPO eSearch advanced search interface. The search criteria are set as follows:

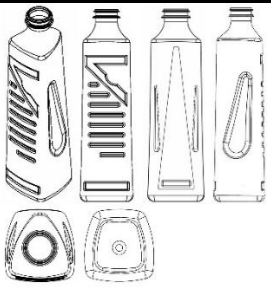
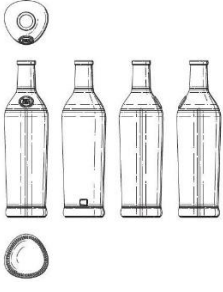
- Sort results by: Trade mark number, Ascending
- Trade mark type: 3D
- Filing date: from 01/01/2014 to 01/01/2018
- Trade mark status (EUTM): Registered

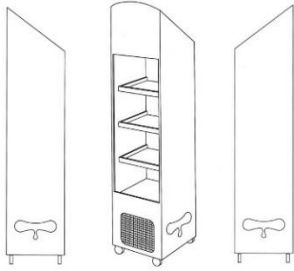
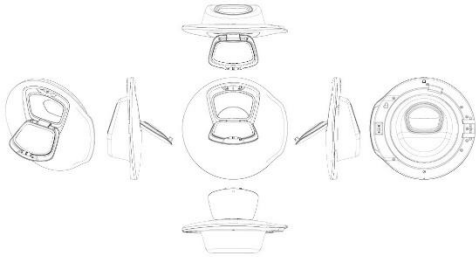
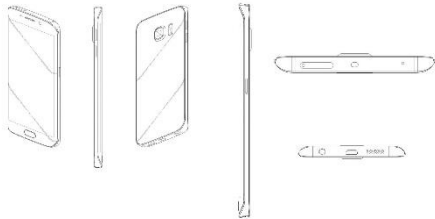
The search results summary indicates: Search for Trade marks with Trade mark type like 3D and Filing date between 01/01/2014 - 01/01/2018 and Trade mark status (EUTM) like Registered, sorted by Trade mark number, Ascending.

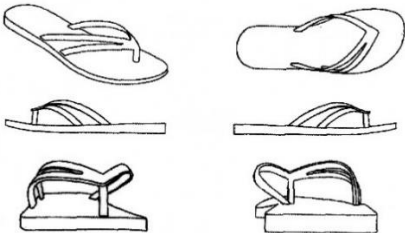
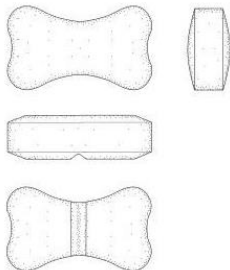
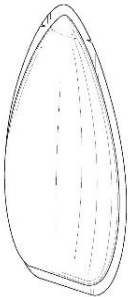
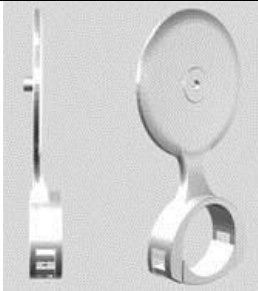
BIJLAGE 3: Dossieroverzicht 1

Onderstaand schema (7 pagina's) geeft een lijst van de 33 dossiers van vormmerken die geweigerd zijn op grond van artikel 7 lid 1 sub b UMVo, onderscheidend vermogen. Dit schema dient vooral als weergave van de vormen, zodat §6.1 en bijlage 4 en 5 duidelijker te begrijpen zijn.

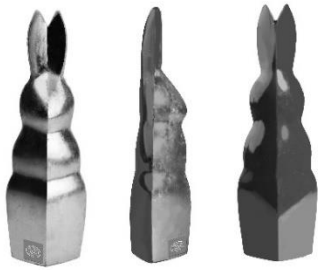
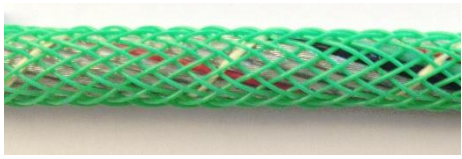
	Dossiernummer:	1
	EUTM nummer:	012734646
	Klassen:	29
	Warenomschrijving:	(Aardappel- en groente-) chips
	Depotdatum:	27-3-2014
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	2
	EUTM nummer:	012802807
	Klassen:	33
	Warenomschrijving:	Alcoholische dranken
	Depotdatum:	17-4-2014
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	3
	EUTM nummer:	13114368 & 013119201
	Klassen:	10
	Warenomschrijving:	Inhalatie applicator
	Depotdatum:	25-7-2014
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	4
	EUTM nummer:	013188651
	Klassen:	12
	Warenomschrijving:	Autobanden
	Depotdatum:	20-8-2014
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	5
	EUTM nummer:	013303789
	Klassen:	34
	Warenomschrijving:	Elektronische sigaretten
	Depotdatum:	26-9-2014
	WOB:	Geen

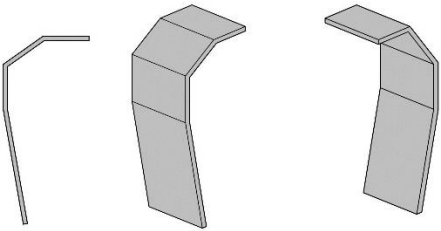
	<table> <tr><td>Dossiernummer:</td><td>6</td></tr> <tr><td>EUTM nummer:</td><td>013399902</td></tr> <tr><td>Klassen:</td><td>29, 32, 35</td></tr> <tr><td>Warenomschrijving:</td><td>Niet-alcoholische dranken</td></tr> <tr><td>Depotdatum:</td><td>24-10-2014</td></tr> <tr><td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossiernummer:	6	EUTM nummer:	013399902	Klassen:	29, 32, 35	Warenomschrijving:	Niet-alcoholische dranken	Depotdatum:	24-10-2014	WOB:	Geen
Dossiernummer:	6												
EUTM nummer:	013399902												
Klassen:	29, 32, 35												
Warenomschrijving:	Niet-alcoholische dranken												
Depotdatum:	24-10-2014												
WOB:	Geen												
	<table> <tr><td>Dossiernummer:</td><td>7</td></tr> <tr><td>EUTM nummer:</td><td>013501606</td></tr> <tr><td>Klassen:</td><td>10, 11</td></tr> <tr><td>Warenomschrijving:</td><td>Medische apparatuur</td></tr> <tr><td>Depotdatum:</td><td>26-11-2014</td></tr> <tr><td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossiernummer:	7	EUTM nummer:	013501606	Klassen:	10, 11	Warenomschrijving:	Medische apparatuur	Depotdatum:	26-11-2014	WOB:	Geen
Dossiernummer:	7												
EUTM nummer:	013501606												
Klassen:	10, 11												
Warenomschrijving:	Medische apparatuur												
Depotdatum:	26-11-2014												
WOB:	Geen												
	<table> <tr><td>Dossiernummer:</td><td>8</td></tr> <tr><td>EUTM nummer:</td><td>013814447</td></tr> <tr><td>Klassen:</td><td>33</td></tr> <tr><td>Warenomschrijving:</td><td>Alcoholische dranken</td></tr> <tr><td>Depotdatum:</td><td>10-3-2015</td></tr> <tr><td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossiernummer:	8	EUTM nummer:	013814447	Klassen:	33	Warenomschrijving:	Alcoholische dranken	Depotdatum:	10-3-2015	WOB:	Geen
Dossiernummer:	8												
EUTM nummer:	013814447												
Klassen:	33												
Warenomschrijving:	Alcoholische dranken												
Depotdatum:	10-3-2015												
WOB:	Geen												
	<table> <tr><td>Dossiernummer:</td><td>9</td></tr> <tr><td>EUTM nummer:</td><td>014111025</td></tr> <tr><td>Klassen:</td><td>7</td></tr> <tr><td>Warenomschrijving:</td><td>Stofverzamelapparatuur voor metal en houtbewerking</td></tr> <tr><td>Depotdatum:</td><td>22-5-2015</td></tr> <tr><td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossiernummer:	9	EUTM nummer:	014111025	Klassen:	7	Warenomschrijving:	Stofverzamelapparatuur voor metal en houtbewerking	Depotdatum:	22-5-2015	WOB:	Geen
Dossiernummer:	9												
EUTM nummer:	014111025												
Klassen:	7												
Warenomschrijving:	Stofverzamelapparatuur voor metal en houtbewerking												
Depotdatum:	22-5-2015												
WOB:	Geen												
	<table> <tr><td>Dossiernummer:</td><td>10</td></tr> <tr><td>EUTM nummer:</td><td>014371901 & 014371942</td></tr> <tr><td>Klassen:</td><td>20, 22, 24</td></tr> <tr><td>Warenomschrijving:</td><td>Afrikaanse mandjes</td></tr> <tr><td>Depotdatum:</td><td>17-7-2015</td></tr> <tr><td>WOB:</td><td>Ja</td></tr> </table>	Dossiernummer:	10	EUTM nummer:	014371901 & 014371942	Klassen:	20, 22, 24	Warenomschrijving:	Afrikaanse mandjes	Depotdatum:	17-7-2015	WOB:	Ja
Dossiernummer:	10												
EUTM nummer:	014371901 & 014371942												
Klassen:	20, 22, 24												
Warenomschrijving:	Afrikaanse mandjes												
Depotdatum:	17-7-2015												
WOB:	Ja												

	Dossiernummer:	11
	EUTM nummer:	014590731
	Klassen:	35
	Warenomschrijving:	Reclame en marketing
	Depotdatum:	24-9-2015
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	12
	EUTM nummer:	014722763
	Klassen:	29
	Warenomschrijving:	Beef Jerky
	Depotdatum:	23-10-2015
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	13
	EUTM nummer:	014752968
	Klassen:	7
	Warenomschrijving:	Wasmachine deuren
	Depotdatum:	30-10-2015
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	14
	EUTM nummer:	014756068
	Klassen:	9
	Warenomschrijving:	Smartphone schermen
	Depotdatum:	2-11-2015
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	15
	EUTM nummer:	014834675
	Klassen:	25
	Warenomschrijving:	Schoenen; laarzen
	Depotdatum:	25-11-2015
	WOB:	Geen

	Dossiernummer:	16
	EUTM nummer:	014865687
	Klassen:	25
	Warenomschrijving:	Schoenen; slippers
	Depotdatum:	1-12-2015
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	17
	EUTM nummer:	015057763
	Klassen:	33
	Warenomschrijving:	Alcoholische dranken; likeur
	Depotdatum:	29-1-2016
	WOB:	Ja, een beeldelement
	Dossiernummer:	18
	EUTM nummer:	015297021
	Klassen:	5
	Warenomschrijving:	Farmaceutische middelen voor obesitas; eetlusremmers
	Depotdatum:	1-4-2016
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	19
	EUTM nummer:	016002065
	Klassen:	29, 30
	Warenomschrijving:	Eetbare oliën; boters; noten en chocolade
	Depotdatum:	4-11-2016
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	20
	EUTM nummer:	012831426
	Klassen:	7
	Warenomschrijving:	Kraantap
	Depotdatum:	29-4-2014
	WOB:	Geen

	<table> <tr> <td>Dossiernummer:</td><td>21</td></tr> <tr> <td>EUTM nummer:</td><td>012649174 & 012649364</td></tr> <tr> <td>Klassen:</td><td>16, 20, 21</td></tr> <tr> <td>Warenomschrijving:</td><td>Opberg dozen</td></tr> <tr> <td>Depotdatum:</td><td>28-2-2014</td></tr> <tr> <td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossiernummer:	21	EUTM nummer:	012649174 & 012649364	Klassen:	16, 20, 21	Warenomschrijving:	Opberg dozen	Depotdatum:	28-2-2014	WOB:	Geen
Dossiernummer:	21												
EUTM nummer:	012649174 & 012649364												
Klassen:	16, 20, 21												
Warenomschrijving:	Opberg dozen												
Depotdatum:	28-2-2014												
WOB:	Geen												
	<table> <tr> <td>Dossiernummer:</td><td>22</td></tr> <tr> <td>EUTM nummer:</td><td>012821096</td></tr> <tr> <td>Klassen:</td><td>10</td></tr> <tr> <td>Warenomschrijving:</td><td>Röntgenapparatuur</td></tr> <tr> <td>Depotdatum:</td><td>25-4-2014</td></tr> <tr> <td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossiernummer:	22	EUTM nummer:	012821096	Klassen:	10	Warenomschrijving:	Röntgenapparatuur	Depotdatum:	25-4-2014	WOB:	Geen
Dossiernummer:	22												
EUTM nummer:	012821096												
Klassen:	10												
Warenomschrijving:	Röntgenapparatuur												
Depotdatum:	25-4-2014												
WOB:	Geen												
	<table> <tr> <td>Dossiernummer:</td><td>23</td></tr> <tr> <td>EUTM nummer:</td><td>012853016</td></tr> <tr> <td>Klassen:</td><td>32, 33</td></tr> <tr> <td>Warenomschrijving:</td><td>(alcoholische) dranken</td></tr> <tr> <td>Depotdatum:</td><td>7-5-2014</td></tr> <tr> <td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossiernummer:	23	EUTM nummer:	012853016	Klassen:	32, 33	Warenomschrijving:	(alcoholische) dranken	Depotdatum:	7-5-2014	WOB:	Geen
Dossiernummer:	23												
EUTM nummer:	012853016												
Klassen:	32, 33												
Warenomschrijving:	(alcoholische) dranken												
Depotdatum:	7-5-2014												
WOB:	Geen												
	<table> <tr> <td>Dossier:</td><td>24</td></tr> <tr> <td>EUTM nummer:</td><td>013183934</td></tr> <tr> <td>Klassen:</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Warenomschrijving:</td><td>Reinigingsmiddelen</td></tr> <tr> <td>Depotdatum:</td><td>19-8-2014</td></tr> <tr> <td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossier:	24	EUTM nummer:	013183934	Klassen:	3	Warenomschrijving:	Reinigingsmiddelen	Depotdatum:	19-8-2014	WOB:	Geen
Dossier:	24												
EUTM nummer:	013183934												
Klassen:	3												
Warenomschrijving:	Reinigingsmiddelen												
Depotdatum:	19-8-2014												
WOB:	Geen												
	<table> <tr> <td>Dossier:</td><td>25</td></tr> <tr> <td>EUTM nummer:</td><td>013259891</td></tr> <tr> <td>Klassen:</td><td>3, 35, 41, 44</td></tr> <tr> <td>Warenomschrijving:</td><td>Winkelinrichting</td></tr> <tr> <td>Depotdatum:</td><td>15-9-2014</td></tr> <tr> <td>WOB:</td><td>Geen</td></tr> </table>	Dossier:	25	EUTM nummer:	013259891	Klassen:	3, 35, 41, 44	Warenomschrijving:	Winkelinrichting	Depotdatum:	15-9-2014	WOB:	Geen
Dossier:	25												
EUTM nummer:	013259891												
Klassen:	3, 35, 41, 44												
Warenomschrijving:	Winkelinrichting												
Depotdatum:	15-9-2014												
WOB:	Geen												

	Dossiernummer:	26
	EUTM nummer:	013299301
	Klassen:	7, 9
	Warenomschrijving:	Regeleenheden
	Depotdatum:	19-9-2014
	WOB:	Ja
	Dossiernummer:	27
	EUTM nummer:	013401377
	Klassen:	30
	Warenomschrijving:	Fruit gelei; fruitsnoep
	Depotdatum:	24-10-2014
	WOB:	Geen
	Dossiernummer:	28
	EUTM nummer:	014030696
	Klassen:	29, 30
	Warenomschrijving:	Boter; melkproducten; chocola
	Depotdatum:	5-5-2015
	WOB:	Geen
	Dossier:	29
	EUTM nummer:	013975891
	Klassen:	30
	Warenomschrijving:	Boekweit Brood
	Depotdatum:	22-4-2015
	WOB:	Geen
	Dossier:	30
	EUTM nummer:	014787709
	Klassen:	17, 37, 42
	Warenomschrijving:	Plastic kabelharnas
	Depotdatum:	12-11-2015
	WOB:	Geen

	Dossiernummer:	31
	EUTM nummer:	014803845
	Klassen:	7
	Warenomschrijving:	Machines voor rubberbanden bouw
	Depotdatum:	17-11-2015
	WOB:	Geen
	Dossier:	32
	EUTM nummer:	014267652
	Klassen:	35
	Warenomschrijving:	Winkelinrichting voor groot- en detailhandel voor levensmiddelen
	Depotdatum:	17-6-2015
	WOB:	Geen
	Dossier:	33
	EUTM nummer:	015397748
	Klassen:	33
	Warenomschrijving:	Alcoholische dranken
	Depotdatum:	9-8-2016
	WOB:	Geen

BIJLAGE 4: Argumenten aanvrager

Legenda/topics:

Klasse	Waren en diensten zijn indeelt in de Classificatie van Nice (zie hierover § 5.2). In deze kolom staat voor welke klasse de aanvraag is ingediend en is kort samengevat welke warenbeschrijving er aan het product is gegeven.
Unieke vorm	Om onderscheidend te zijn, moet een vorm significant afwijken van wat in de sector gebruikelijk is. Bij deze topic wordt door de aanvrager beargumenteerd waarom hun vorm prima facie onderscheidend vermogen heeft en een herkomstfunctie vervult. Zie hierover § 5.1.
Publiek	Het publiek kan bestaan uit een ‘normaal’ publiek of een ‘professioneel’ publiek. Bij deze topic geeft de aanvrager aan wat hij vindt dat het relevante publiek van de aangevraagde goeden is. Zie voor meer informatie over het relevante publiek § 5.3.
Woord/beeld	De aanwezigheid van woord- of beeldelementen op de vorm kan een verschil maken voor de onderscheidend vermogen van de vorm. Zie voor meer informatie over woord- en beeldelementen op vormmerken § 5.4.2.
Inburgering	In een aantal dossiers heeft de aanvrager bewijzen geleverd om inburgering van het merk aan te tonen. In het onderstaande schema staat samengevat waaruit die bewijzen ongeveer bestonden. Zie voor meer informatie over inburgering § 5.5.1.
Overig	In het schema bevindt zich ook een kolom die de ‘overige’ argumenten van de aanvrager bevat. Deze argumenten vallen niet onder een van de andere categorieën en komen vaak vanuit een andere hoek dan het bewijzen van onderscheidend vermogen van de vorm.
N.v.t.	Wanneer er n.v.t. in het schema is ingevuld, is de topic niet in discussie of wordt er geheel niet over gesproken.
OV	De afkorting OV staat voor: onderscheidend vermogen.
WOB	De afkorting WOB staat voor: woord- of beeldelement.
Nr.	de afkorting Nr. staat voor het dossiernummer.

In het schema op de volgende 8 pagina's staat wat de argumenten van de aanvrager zijn betreffende het onderscheidend vermogen per dossier. Dit schema geeft geen weergave van de uitkomst van de zaak.

Argumenten aanvrager (dossier 1 t/m 19)

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
1	29; chips; aardappel-chips; groentechips	- De vorm is nieuw en innovatief; - De aanvrager is de enige op de markt; - Het publiek zal de vorm herkennen.	n.v.t.	n.v.t.	- Verkeerd gebruik van waren: Het gaat alleen om chips en niet om andere snack producten. - Eerdere registraties die lijken op de aanvraag.	- verkoopcijfers (aantal en plaats) - reclamecijfers - reclame voorbeelden
2	33; alcoholische dranken	- Vormen zijn belangrijk in deze productklasse; - De vorm is uniek en het publiek als het als herkenningsteken zien.	n.v.t.	Beeldelement is klein detail, focus publiek ligt op de vorm.	n.v.t.	n.v.t.
3	10; inhalatie applicator	Deze vorm is niet gebruikelijk. Dat is namelijk de buisvormige inhaler. Ook de textuurelementen op de vorm zijn onderscheidend.	Het aandachtsniveau van het publiek is onduidelijk aangegeven door het EUIPO.	n.v.t.	Onjuiste vergelijkingen; het geen geregistreerde 3d merken in de EU, dus norm wordt niet weergegeven. - Wel registratie voor de vorm met letter.	n.v.t.
4	12; autobanden	Er is sprake van een onderscheidende vorm die door het publiek herkent zal worden, en zelfs al nagemaakt wordt.	Er is sprake van een professioneel publiek met hoger aandachtsniveau.	n.v.t	- Sprake van Inbreuk; voorkomen. - Registratie in de VS - populair merk	- verkoopcijfers
5	34; elektronische sigaretten	- De vorm is niet gebruikelijk vanwege de dunheid; - De vorm is wezenlijk anders dan vorm van concurrenten.	Er is geen sprake van een hoge aandacht bij dit publiek, omdat het gaat om simpele consumenten-producten.	Woordelement '10' groot aanwezig op de verpakking. Volgens jurisprudentie is simpel woord voldoende onderscheidend.	n.v.t.	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
6	29, 32, 35; melkproducten, bieren, water, niet- alcoholische dranken, advertenties daarvan	De vorm is wel onderscheidend omdat het een trapeziumvorm betreft dat niet vaak voorkomt.	n.v.t.	n.v.t.	- Onjuiste vergelijkingen, die er alleen maar meer op wijzen hoe uniek de fles van de aanvrager is. - Eerdere registraties die lijken op die van de aanvraag	n.v.t.
7	10, 11; medische apparatuur	Vorm is onderscheidend en uniek. Ook het kleurgebruik maakt de vorm onderscheidend.	Publiek met een hoog aandachtsniveau, omdat het gaat om professionals die vooral letten op functionaliteit.	n.v.t.	De afbeeldingen die het EUIPO heeft gebruikt zijn irrelevant omdat deze niet laten zien wat de vormen in de EU markt zijn. En ze laten ongeautoriseerde kopieën van de aanvrager zien.	n.v.t.
8	33; alcoholische dranken	De driehoekigheid van de fles geeft het een unieke vorm Sterke dranken worden vaak onderscheidend door de vorm van de fles. De vorm heeft een identificatiefunctie.	n.v.t.	Aanwezig woordelement 'EST 1887' die het meer onderscheidend vermogen geven.	n.v.t.	Langdurig en extensief gebruik in EU. Bewijs: - verkoopcijfers - uittreksels - etc.
9	7; Stofverzamel- apparatuur voor metal en houtbewerking	De vorm is wel uniek en opvallend, het kan niet ergens anders op de relevante markt gevonden worden en wijkt daardoor significant af van de normen in de sector.	Het publiek bestaat uit professionals en hobbyisten die zich bezig houden met kleine tot middelgrote metaal- en houtbewerking. Dit geeft een kleine markt.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
10	20, 22, 24; Afrikaanse mandjes	Het materiaal, de kleur en het design maken de vorm onverwacht voor Afrikaanse mandjes, en daardoor herkenbaar. Er zijn geen andere mandjes op de markt in deze moderne vorm.	Er is sprake van een duur product, waardoor het relevante publiek niet de massa consument is. De consument is goed geïnformeerd over de verschillende producten op de markt.	Er is een woordmerk aanwezig die groot genoeg om te worden herkent door de consument wanneer men het product koopt.	Strepenpatroon kan goed onderscheidend zijn, net als de strepen van Adidas.	n.v.t.
11	35; Reclame en marketing	De vorm onderscheidt zich van andere modellen op de markt.	n.v.t.	De onderzoeker heeft over het hoofd gezien dat er een groot onderscheidend beeldmerk op de vorm staat.	n.v.t.	n.v.t.
12	29; Beef Jerky	De vorm is uniek op de markt omdat de standaardvorm plat en rechthoekig zijn. De aangevraagde vorm is dikker, ronden en langer. De vorm en kleur zijn ongebruikelijk en daarom onderscheidend. Ook is de vorm beter verkoopbaar omdat het makkelijker te eten is.	n.v.t.	n.v.t.	Het EUIPO heeft geen vergelijkbare producten laten zien waardoor blijkt dat de aangevraagde vorm niet de enige op de markt is.	n.v.t.
13	7; wasmachine deuren	Vorm is uniek, en de enige op de markt. Is herkenbaar voor de consument.	n.v.t.	n.v.t.	Er is geen sprake van een technische noodzaak of een van de andere vormmerkrestricties.	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
14	9; smartphone schermen	Er is sprake van een nieuwe vorm waarbij de lange zijanten van het telefoonscherm rond aflopen. Dit heeft een zeer onderscheidende functie en herkomst	Normaal publiek (consument) met normaal aandachtsniveau.	n.v.t.	- Er zijn door het EUIPO eerder merken geaccepteerd die soortgelijk zijn aan het aangevraagde merk.	n.v.t.
15	25; schoenen, laarzen	De vorm bestaat uit 8 hoofdkenmerken die tezamen een unieke en onderscheidende vorm maken. Dat er meerdere schoenen op de markt zijn met dezelfde kleur en andere uiterlijke kenmerken heeft te maken met het kopiëren van de schoen van de aanvrager. Dat duidt erop dat de schoen juist onderscheidend is.	Het publiek is een consument met een hoger niveau van aandacht, vanwege de kosten, de duurzaamheid en de modieuze aard van het product.	n.v.t.	- Het EUIPO heeft de aanvraag vergeleken met Amerikaanse schoenen. - Er zijn door het EUIPO eerder 3d merken in deze klasse geregistreerd die een soortgelijke mate van onderscheidenheid hebben	- Historie van de schoen - verkoopcijfers - reclamestrategie - verkoopstrategie
16	25; schoenen, slippers	Het gebruik van 1 enkele en 1 dubbele band is een nog nooit gebruikte combinatie op sandalen. De vorm is fantasievol en daarom onderscheidend van karakter.	n.v.t.	n.v.t.	- Er is geen sprake van een technische functie. - Het EUIPO heeft eerder vergelijkbare vormen in deze productklasse geregistreerd.	n.v.t.
17	33; alcoholische dranken, likeur	- Zeer complexe vorm. - Alle kenmerken op zichzelf bijzonder onderscheidend, - Ook combinatie is onderscheidend. - Geen andere flessen op de markt met dezelfde kenmerken.	Hoog aandachtsniveau, want: - Personen boven de 18 in de meeste lidstaten. - Dure producten, geen alledaagse producten. - Dure tequilafles wordt meestal met zorg uitgekozen bij aankoop.	n.v.t.	Het EUIPO moet aangeven dat er geen flessen bestaan die er ook zo uit zien om te onderbouwen dat de fles niet uniek is.	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
18	5; farmaceutische middelen voor obesitas, eetlustremmers	- De pil representeert het ideale lichaam/torso. - De vorm in de sector is erg ongebruikelijk en opvallend waardoor de consument het product zullen herkennen en onthouden. - Er zijn geen soortgelijke pillen op de markt.	- Specifiek publiek, gezondheidsprofessionals en patiënten met gezondheids- problemen of gewichtsproblemen. - Hoog aandachtsniveau - Lange tijd van gebruik zal zorgen dat het relevante publiek de vorm van de pil opmerkt en ziet herkomst van het product.	n.v.t.	Er zijn geen andere soortgelijke pillen op de markt, zoals te zien op de aangeleverde site.	n.v.t.
19	29, 30; Eetbare oliën, boters, noten en chocolade.	De vorm is onderscheidend vanwege de twee inkepingen aan de boven kant en de vlakke randen.	n.v.t.	- Het merk bevat eigenlijk WOB wat het onderscheidend maakt. Afbeelding hiervan was nog niet beschikbaar tijdens de aanvraag, maar laat wel zien dat het merk wel onderscheidend is.	- De aanvrager heeft ook al een 3d merk registratie voor een soortgelijke vorm.	n.v.t.

Argumenten aanvrager (dossier 20 t/m 33)

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
20	7; kraan-tap	De vorm is niet gebruikelijk voor de waren. Wijkt af van de norm.	Professioneel publiek	n.v.t.	Het merk kan de wezenlijke functie vervullen namelijk het identificeren van de herkomst van de waren.	n.v.t.
21	16, 20, 21; opberg dozen	Ongebruikelijke vorm die aanzienlijk afwijkt van de norm; Wel OV.	n.v.t.	n.v.t.	Geen technische functie want vorm is niet stapelbaar, duidelijk esthetisch.	n.v.t.
22	10; röntgen apparatuur	De vorm is ontworpen als uniek uiterlijk. Vooruit duidelijk zichtbaar van de zijkant. Afwijkend van de norm; niet in andere waren te vinden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
23	32, 33; (alcoholische) dranken	- de vorm is enige op de markt, verrassend en memorabel. - Zal als herkenningsteken worden gezien.	n.v.t.	n.v.t.	- Voor deze waren is het belangrijk om onderscheidend te zijn en wordt hiervoor veel gebruik gemaakt van de vorm - er zijn eerdere registraties die er op lijken.	n.v.t.
24	3; Reinigingsmiddelen; wasmiddelen; zepen	Unieke vorm voor de waren; Komt niet vaker voor op de markt; anders dan de norm; Voorbeelden normale producten geen zelfde eigenschappen.	n.v.t.	n.v.t.	EUIPO geen bewijs vorm standaard;	n.v.t.
25	3, 35, 41, 44; winkel inrichting	De vorm en kleur elementen zijn ongebruikelijk in de sector;	n.v.t.	n.v.t.	Het Italiaanse bureau heeft het onderscheidend vermogen wel toegekend.	- Marktonderzoek etc. in 7 landen. - verkoopstatistieken - afbeeldingen van het merk in alle landen.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
26	7, 9; regeleenheden	Geen standaard vorm en kleur; Opvallend geheel uiterlijk; aantal bijzondere functies.	n.v.t.	Onderscheidende woordementen	n.v.t.	n.v.t.
27	30; fruit gelei, Fruit snoep	Wel significatie afwijking in de vorm, kleur en uitstraling; Geen ander gebruik van deze compositie/vorm; Origineel, creatief en trekt aandacht.	n.v.t.		Registratie in Polen.	- bewijsstukken van OV in Polen - afbeeldingen van het merk
28	29, 30; boter, melkproducten, chocola	Significant verschil met waren op markt, zeker voor boterwaren. Meeste vormen zijn vierkant. Minimalistisch uiterlijk is uniek.	n.v.t.	Logo van de aanvrager op de voorkant van de vorm zorgt voor onderscheid.	Blind gebruik van irrelevante zoekresultaten	n.v.t.
29	30; boekweit brood	Vorm en kleur wijkt significant af van de waren in EU. Geen enkel ander boekweitbrood heeft die vorm.	Het (normale) publiek herkent het verschil tussen boekweitbrood en normaal tarwebrood	n.v.t.	- Voorbeelden van EUIPO lijken qua vorm en kleur niet op de aanvraag, en het is geen boekweit brood. - Het is moeilijk om Boekweit brood in die vorm te maken.	n.v.t.
30	17, 37, 42; plastic kabelharnas	- De kleur is kleur van het bedrijf. - Geen bewijs dat de vorm standaard is.	Professioneel publiek met hoog aandachtsniveau.	n.v.t.	- Voorbeelden waaruit blijkt dat de aanvraag afwijkt van de norm.	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
31	7; rubber bandenbouw machines	De vorm is wel onderscheidend, wijkt significant af, is niet te vinden op de markt bij concurrenten, geen technische functie, speciaal ontworpen voor OV.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
32	35; groot- en detailhandel voor levensmiddelen	Onderscheidende elementen zoals kleur, zijn herkenbaar voor consument	Normaal tot professioneel publiek met normaal tot hoog aandachtsniveau.	n.v.t.	- Veel winkels hebben de inrichting geregistreerd zodat consumenten hierdoor onderscheiden (Apple).	n.v.t.
33	33; alcoholische dranken	Het ontwerp is onderscheidend, enige in de markt, wijkt significant af.	Publiek met een hoog aandachtsniveau	n.v.t.	- Er zijn veel andere registraties met zelfde kenmerken - De aanvraag is geregistreerd in Spanje	n.v.t.

BIJLAGE 5: Argumenten EUIPO

Legenda/topics:

Klasse	Waren en diensten zijn indeelt in de Classificatie van Nice (zie hierover §*). Bij deze kolom staat voor welke klasse de waren zijn ingediend en is kort samengevat hoe het product binnen de klassen wordt omschreven.
Unieke vorm	Om onderscheidend te zijn, moet een vorm significant afwijken van wat in de sector gebruikelijk is. Bij deze topic beargumenteerd het EUIPO waarom er slechts sprake is van een variant van het gebruikelijke en geen vervulling van de herkomstfunctie. Zie paragraaf 5.1 voor meer informatie.
Publiek	Het publiek kan bestaan uit een ‘normaal’ publiek of een ‘professioneel’ publiek. Bij deze topic geeft het EUIPO aan wat volgens hen het relevante publiek is. Zie voor meer informatie over het relevante publiek paragraaf 5.3.
Woord/beeld	De aanwezigheid van woord- of beeldelementen op de vorm kan een verschil maken voor de onderscheidend vermogen van de vorm. Bij deze topic geeft het EUIPO aan waarom het woord- of beeldelement niet voor een onderscheidend element zorgt. Zie voor meer informatie over woord- en beeldelementen op vormmerken paragraaf 5.4.2.
Inburgering	In een aantal dossiers heeft de aanvrager bewijzen geleverd om inburgering van het merk aan te tonen. In het onderstaande schema staat waarom de argumenten van de aanvrager niet zijn geslaagd in de ogen van het EUIPO. Zie voor meer informatie over inburgering paragraaf 5.5.1.
Overig	In het schema bevindt zich ook een kolom die de ‘overige’ argumenten bevat. Deze argumenten vallen niet onder een van de andere categorieën en komen vaak vanuit een andere hoek dan het bewijzen van onderscheidend vermogen van de vorm.
N.v.t.	Wanneer er n.v.t. in het schema is ingevuld, is de topic niet in discussie of wordt er geheel niet over gesproken.
OV	De afkorting OV staat voor: onderscheidend vermogen.
WOB	De afkorting WOB staat voor: woord- of beeldelement.
Nr.	De afkorting Nr. staat voor het dossiernummer.

Het schema op de volgende 8 pagina's geeft weer wat de argumenten van het EUIPO zijn wat betreft de verkrijging van onderscheidend vermogen.

Argumenten onderzoeker van het EUIPO (dossier 1 t/m 19)

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	Woord/beeld	Overig	Inburgering
1	29; chips; aardappel-chips; groentechips	- geen unieke vorm, omdat de warengroep groter is dan alleen chips. Vorm komt vaker voor bij chips en andere snackproducten. - consument zal waarnemen als functionele functie / standaard en niet onderscheidend.	n.v.t.	n.v.t.	- Waren zijn snackproducten, vlak naast elkaar verkocht en voor de consument verwisselbaar. Consumenten zien snackproducten vaker op die manier verpakt. - Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen	- Kan niet worden vastgesteld op grond van algemene, abstracte gegevens. - Niet bewezen in hele EU. - Verpakking wordt aan publiek getoond met WOB erop. - Geen bewijs
2	33; alcoholische dranken	- Vorm is variatie op gebruikelijke; - Geen ongebruikelijke elementen; - Geen duidelijk bewijs dat de fles zonder merknaam herkenbaar is voor de consument.	n.v.t.	Woordelement is te klein om onderscheidend te zijn, maar vorm an sich is ook niet onderscheidend.	n.v.t.	n.v.t.
3	10; Inhalatie applicator	Er is wel sprake van een gebruikelijke vorm. Er zijn meerdere producten op de markt met betreffende vorm. De textuur elementen zijn niet onderscheidend, omdat dit bij het publiek niet zal opvallen als herkenningstekenen.	Er is sprake van een hoog aandachtsniveau bij de gemiddelde consument, die bestaat uit mensen met een ziekte waarbij een inhaler nodig is of professionals zoals dokters en verpleegsters.	n.v.t.	De afbeeldingen gebruikt het EUIPO alleen voor het bekijken van de markt. Het is irrelevant of dit producten zijn die geregistreerd staan.	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	Woord/beeld	Overig	Inburgering
4	12; autobanden	Zelfs in geval van een professioneel publiek is er geen sprake van onderscheidend vermogen, vooral vanwege de grote variëteit van bandenprofielen.	Het relevante publiek bestaat in dit geval zowel uit de normale gemiddelde consument als uit het professionele publiek.	n.v.t.	- Inbreuk is irrelevant voor het beoordelen van OV. - Andere registraties zijn irrelevant, autonoom systeem.	- Kan niet worden vastgesteld op grond van algemene, abstracte gegevens. - Niet bewezen in hele EU.
5	34; elektronische sigaretten	- Geen sprake van unieke vorm, maar standaardvorm voor de waren. - Consument zal geen herkenningsteken zien.	Hogere oplettendheid bij de consument, vanwege concurrentie met echte tabaksproducten. In die branche veel sprake van merkgetrouwheid.	De letter '10' is vrijwel niet zichtbaar op de vorm, en kan ook geïnterpreteerd worden als 2 vierkanten. Daarnaast zal het voor de consument voornamelijk verwijzen naar de inhoudt van het pakje en niet als herkenningsteken.	n.v.t.	
6	29, 32, 35; melkproducten, bieren, water, niet-alcoholische dranken, advertenties daarvan	De vorm is vergelijkbaar met andere producten op de markt. In de sector komen vaak patronen op de fles voor. Ook is het gebruikelijk dat flessen bovenaan smaller zijn dan onderaan. Daarnaast vindt het EUIPO niet dat de fles een tapeziumvorm heeft. Dit alles zorgt ervoor dat de consument de vorm van de fles niet als identificatie zal zien.	n.v.t.	n.v.t.	- Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen - ***	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	Woord/beeld	Overig	Inburgering
7	10, 11; medische apparatuur	Kleur: niet onderscheidend maar gebruikelijk, vooral decoratief. Deksel: beetje afwijkend, maar met functioneel doel. Lijfje: niet afwijkend Geen onderscheidende elementen.	Professionals met een hoog aandachtsvermogen; letten op functionaliteit i.p.v. esthetiek. Geen overweging uiterlijk, dus geen herkomst aan de vorm.	n.v.t.	Juistheid van de resultaten is irrelevant; er is geen bewijs aangeleverd dat de consument de aanvraag als identificatiemiddel ziet.	n.v.t.
8	33; alcoholische drank	De kenmerken van de verpakking zijn veelvoorkomend, en een simpele variatie maar geen significante afwijking. Een esthetisch gevormde fles is standaard, dus de consument zal het hoogstwaarschijnlijk niet als identificatiemiddel zien.	n.v.t.	Het wordelement is niet leesbaar, dus voldoet niet aan de vereiste van zichtbaarheid.	n.v.t.	- Alleen secundair bewijs, geen primair. - Niet in de hele EU. - Geen bewijs voor identificatiemiddel
9	7; Stofverzamel- apparatuur voor metal en houtbewerkin g	Simpele variant; Nadruk op technisch karakter en doel i.v.p. vorm. Niet onderscheidend	Is niet zo klein; als sprake hogere oplettendheid, ook geen onderscheidend karakter	Woordmerk niet aanwezig op de aanvraag, wordt niet mee beoordeeld.	n.v.t.	n.v.t.
10	20, 22, 24; Afrikaanse mandjes	Geen onderscheidende elementen. Vorm en design veelvoorkomend. Materiaal en patroon zullen niet als herkenningsfunctie gezien worden.	Evt. sprake van goed geïnformeerd publiek; geen bewijs herkomstfunctie van de vorm.	Woordmerk te onduidelijk zichtbaar op de aanvraag, telt niet mee.	Geen vergelijking met strepen Adidas; dat is een ingeburgerd logo.	n.v.t.
11	35; Reclame en marketing	Wijkt niet wezenlijk veel af van andere vitrines; publiek heeft moeite met de vorm als herkomst op te vatten; technisch gebruiksmodel	n.v.t.	Het beeldmerk is niet duidelijk zichtbaar op de aanvraag.	n.v.t.	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	Woord/beeld	Overig	Inburgering
12	29; beef Jerky	Een simpele variant; Publiek focus op andere elementen (voedingswaarde) dan vorm; Geen herkomstfunctie.	n.v.t.	n.v.t.	Het is irrelevant dat het EUIPO geen voorbeelden heeft gegeven van dezelfde producten. De bewijslast ligt bij de aanvrager.	n.v.t.
13	7; wasmachine deuren	Vorm is inderdaad nieuw op de markt, maar de consument zal dit zien als een bepaald functioneel ontwerp, niet als herkomstfunctie.	n.v.t.	n.v.t.	Er zal voor de consument wel sprake zijn van een technische functie.	n.v.t.
14	9; smartphone schermen	Het is nieuw, maar dat betekend niet onderscheidend; Ontwikkeling van uiterlijk op de markt is normaal; Innovatie lijdt niet tot OV.	Naast normaal publiek ook sprake van hoog geïnformeerd publiek; die vorm zien als vorm die vaker gaat voorkomen.	n.v.t.	- Er zijn al andere fabrikanten die bezig zijn met het ontwikkelen van een mobiel met dezelfde kenmerken. - Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen.	n.v.t.
15	25; schoenen, laarzen	De kenmerken zijn niet onderscheidend genoeg omdat de bij de consument niet zullen opvallen. Geen herkomstfunctie in de kenmerken.	Geen sprake van een publiek met hoger aandachtsniveau; product heeft normale prijs-kwaliteit verhouding.	Er staat een logo op de schoen; de schoen wordt altijd verkocht met logo; De consument kijkt naar logo en niet naar vorm.	- De zoekresultaten zijn irrelevant; * - Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen.	- Uit gegevens blijkt niet of de vorm van de schoen als herkenningsteken dient. - De schoen wordt altijd geadverteerd met het logo erbij, hierdoor niet duidelijk wat het publiek als herkenning gebruikt - De gegevens dekken niet alle EU landen.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	Woord/beeld	Overig	Inburgering
16	25; schoenen, slippers	Vorm is ongebruikelijk en nieuw; maar innovatie lijdt niet tot OV; De vorm zal gezien worden als design niet als herkomstteken. Geen bewijs dat publiek vorm zit als herkomst	n.v.t.	n.v.t.	- Er is geen sprake van een technische functie. - Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen.	n.v.t.
17	33; alcoholische dranken; likeur	- Kenmerken zullen decoratief opgevat worden, niet als herkomstfunctie. - Het zijn veelvoorkomende kenmerken voor drankflessen. - patronen zijn niet memorabel - irrelevant of er geen andere flessen zijn op de markt met die kenmerken, zoals OV niet is bewezen.	Er kan eventueel sprake zijn van een (deels) publiek met hoger aandachtsniveau; beoordeling blijft hetzelfde. Focus publiek zal liggen op het etiket.	n.v.t.	De bewijslast ligt niet bij het EUIPO	n.v.t.
18	5; farmaceutische middelen voor obesitas, eetlustremmer	- Een torso is niet te zien in de pil - het lijkt alsof het de vorm heeft om de pil door midden te breken (dit is standaard voor de waren) - Alle kenmerken zijn typerend voor de waren - Consument is een variëteit van pillen gewend;	Consumenten met hoog aandachtsniveau; maar dat geeft geen OV.	n.v.t.	- Vorm zal gezien worden als technische functie. - Er zijn veel vergelijkbare vormen te vinden.	n.v.t.
19	29, 30; Eetbare oliën, boters, noten en chocolade.	De inkepingen maken de vorm gebruikelijker; De vorm is veelvoorkomend voor de betreffende waren;	n.v.t.	- De foto met WOB is irrelevant omdat dit niet op de aanvraag staat.	- Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen.	n.v.t.

Argumenten van de Kamers van beroep (dossiers 20 t/m 33)

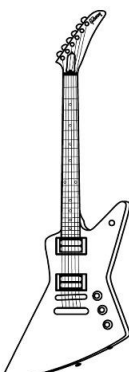
Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	Woord/beeld	OVERIG	Inburgering
20	7; kraantap	De kenmerken zijn prestatiekenmerken typerend voor de betreffende goederen; De vorm is functioneel; Geen OV.	Gemiddeld en professioneel; Hoog aandachtsvermogen; (geen dagelijks gekochte goederen en specifiek andere goederen nodig).	n.v.t.	Er zijn geen bewijzen geleverd die aangeven dat het publiek het als onderscheidingsteken ziet.	n.v.t.
21	16, 20, 21; opberg dozen	Aandacht zal gaan naar het label/naam, en andere elementen dan de vorm; Geen onderscheidende kenmerken die identificerend zijn.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
22	10; röntgen apparatuur	- De vorm wijkt niet significant af - publiek zal geen herkomstfunctie zien	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
23	32, 33; (alcoholische) dranken	- De elementen alleen en tezamen zijn niet onderscheidend. - Een typerende vorm, niet significant afwijkend.	n.v.t.	N.v.t.	- Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen.	N.v.t.
24	3; Reinigingsmiddelen; wasmiddelen ; zepen	Alle elementen zijn veelvoorkomend en niet opvallend; Geldt ook voor geheel; Zelfs als elementen ongebruikelijk zijn, blijft het een variant van.	n.v.t.	n.v.t.	Vorm zal als handig gezien worden, publiek zal focussen op het label; In deze waren zal vorm niet snel als herkenningsteken worden gezien.	n.v.t.

Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	Woord/beeld	Overig	Inburgering
25	3, 35, 41, 44; winkel inrichting	Vormen zijn simpel geometrisch en hebben functioneel karakter; Kleuren wijken niet significant af van basis kleuren en zullen geen indruk achterlaten; Gaaf slechts om variatie op de norm; De elementen zullen niet opvallen bij het publiek	n.v.t.	n.v.t.	- Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen.	- Tekort aan bewijs: - slechts voor 7 lidstaten is iets van bewijs geleverd. - Het merk verschilt van uiterlijk in de verschillende bewijsstukken - statische gegevens die geen bewijs leveren
26	7, 9; regeleenheid en	Geen onderscheidende elementen of geheel; Geen afwijking van norm; Geen herkomstfunctie, technische functies.	n.v.t.	De woordelementen zijn niet onderscheidend voor de waren.	n.v.t.	n.v.t.
27	30; Fruit gelei, Fruit snoep	Geen significatie afwijking in de vorm, kleur en uitstraling; Vorm is gebruikelijk en wijst juist op smaak;	N.v.t.	n.v.t.	- Beoordeling op grond van verdrag en jurisprudentie, niet op eerdere beslissingen.	- de bewijzen tonen niet aan dat het publiek de vorm ziet als herkomstfunctie. - Er is spaken van een WOB op de bewijsstukken - Bewijs is slechts geleverd voor 1 lidstaat.
28	29, 30; boter, melkproduct en, chocola	Gebruikelijke elementen voor de waren; geen herkomstfunctie in het totaalplaatje; associatie met Pasen. Glimmend verpakkingspapier is verplicht en standaard.	N.v.t.	Logo onderscheidt zich onvoldoende van de verpakking, onopmerkbare voor het publiek. Zorgt niet voor OV.	n.v.t.	n.v.t.

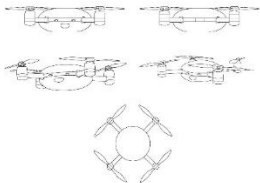
Nr.	Klasse	Unieke vorm	Publiek	Woord/beeld	Overig	Inburgering
29	30; boekweit brood	Normale vorm en kleurgebruik; variant van de markt; Geen herkomstfunctie;	Het (normale) publiek zal geen onderscheid maken tussen boekweitbrood en ander brood. Ander brood heeft wel die vorm dus de vorm is niet onderscheidend.	n.v.t.	- Voorbeelden van de waren op de markt die aangeven dat de vorm normaal is. - Dat het brood moeilijk is om te maken is irrelevant.	n.v.t.
30	17, 37, 42; plastic kabelharnas	Standaard vorm en kleurgebruik voor de goederen in kwestie. Ook standaard voor de diensten. Geen herkomststeken.	Het publiek is niet alleen professioneel maar ook normaal, met een normaal tot bovengemiddeld aandachtsniveau.	n.v.t.	- De voorbeelden van aanvrager tonen aan dat een variatie van vormen gebruikelijk is op de markt.	n.v.t.
31	7; rubber bandenbouw machines	Vorm zal niet als herkomststeken worden gezien. Vorm wijkt niet significant af van concurrenten.	n.v.t.	N.v.t.	- Voorbeelden waaruit blijkt dat de vorm niet wezenlijk afwijkt.	n.v.t.
32	35; groot en detail-handel voor levens-middelen	De vorm is een variant van het gebruikelijke. Er is geen sprake van een opvallend ontwerp. Geen sprake van een herkomstfunctie.	Normaal publiek met gemiddeld aandachtsniveau	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t
33	33; alcoholische dranken	- Geen onderscheidende kenmerken. - Consument zal het slechts als design opvatten en niet als herkomstfunctie.	Normaal publiek met gemiddeld aandachtsniveau; aandacht zal gaan naar het label, niet naar de vorm van de fles.	n.v.t.	- Andere registraties zijn irrelevant omdat daar veelal WOB op staat, en beslissing wordt genomen op grond van verdrag en jurisprudentie. - Het Europees merkensysteem is een autonoom systeem en een registratie in Spanje is irrelevant.	n.v.t.

BIJLAGE 6: Dossieroverzicht 2

Onderstaande schema (3 pagina's) geeft een lijst van dossiers van vormmerken die deels geaccepteerd zijn. Om verwarring met de dossiers uit bijlage 2 te voorkomen zijn de dossiers genummerd van A t/m L. Het schema is bijgevoegd om de afbeeldingen te kunnen inzien en geeft tevens een samengevatte warenbeschrijving per aanvraag. Voor een volledige warenbeschrijving van de geaccepteerde klassen wordt geadviseerd om de merken op te zoeken in de database van het EUIPO.

	Dossiernummer:	A
	EUTM nummer:	012551867
	Depotdatum:	31/01/2014
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	5 – farmaceutische producten, dieetvoeding, babyvoeding 29 – gecoate pinda's 30 – cacao, repen, chocola, konfijt
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	5 - hygiënische producten voor medisch gebruik, pleisters, ongedierte- en onkruidverdelger. 29 - patat, chips, aardappelen, vis, kreeft en allerlei andere etenswaren 30 - koffie, thee, graan, pap, kauwgom, tuinkruiden, sushi, lolly's, etc.
	Dossiernummer:	B
	EUTM nummer:	012850814
	Depotdatum:	06/05/2014
	WOB:	Ja: Gibson
	Geweigerd voor klassen:	15 - muziekinstrumenten
	Op grond van:	Art. 59 lid 1 sub 1 en art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	9 - allerlei andere soorten instrumenten en apparaten 15 - muziekonderdelen en accessoires 28 - sportartikelen, jacht- en visuitrusting en neppe kerstbomen.
	Dossiernummer:	C
	EUTM nummer:	013609003
	Depotdatum:	24/12/2014
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	9 - hoesjes voor mobiele telefoons
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	9 - software(toepassingen), downloadbare computersoftware-applicaties

	Dossiernummer:	D
	EUTM nummer:	013669891
	Depotdatum:	23/01/2015
	WOB:	Ja: Hot Rod City Tour
	Geweigerd voor klassen:	39 - verhuur van motorvoertuigen, verzorgen van trips en stadsrondleidingen
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Dossiernummer:	E
	EUTM nummer:	013735527
	Depotdatum:	12/02/2015
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	35 - Layout dienen voor reclaimedoeleinden, online adverteren via een computernetwerk, etc. 40 - Patroonafdrukken op flessluitingen
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Dossiernummer:	F
	EUTM nummer:	014055628
	Depotdatum:	12/05/2015
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	8 - Gereedschappen voor bereiding van eten, keukenmessen, tafelbestek 9 - eiersnijders, huishoudelijke apparaten, huis- en keukengereedschap
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Dossiernummer:	G
	EUTM nummer:	014346779
	Depotdatum:	09/07/2015
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	25 - schoeisel, strandschoenen, skischoenen of sportlaarzen, laarzen, klompen.
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	9 - brillen, optische producten, billenkokers 18 - (reis)koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, portefeuilles, aktetassen, etc. 25 - kleding, hoofddekseel, ceintuurs, handschoenen, pantoffels.

	Dossiernummer:	H
	EUTM nummer:	014371975
	Depotdatum:	17/07/2015
	WOB:	Ja
	Geweigerd voor klassen:	20 - basketware 22 - tassen en zakken voor verpakking, opslag en transport.
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	24 - Huishoudtextiel van non-woven materialen.
	Dossiernummer:	I
	EUTM nummer:	014521504
	Depotdatum:	01/09/2015
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	9 - Camera's, foto en video apparaten 12 - onbemande luchtvaartuigen, drones 28 - elektronisch speelgoed
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	28 - spellen, gymnastiek- en sportspellen 42 - aanbieding van webhostin, etc.
	Dossiernummer:	J
	EUTM nummer:	014583173
	Depotdatum:	22/09/2015
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	12 - Voertuigen, motorvoertuigen, 28 - spellen, speelgoed, schaalmodellen
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	14 - Juwelen, uurwerken, manchetknopen, sleutelhangers, etc.
	Dossiernummer:	K
	EUTM nummer:	014879118
	Depotdatum:	04/12/2015
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	geen
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	30 - Koekjes, chocolaatjes, banketbakkerswaren, crackers, wafels, taarten
	Dossiernummer:	L
	EUTM nummer:	015679426
	Depotdatum:	21/07/2016
	WOB:	Geen
	Geweigerd voor klassen:	25 - schoenen, stukken metaal voor schoenen, hakstukken, zolen, neuzen, etc
	Op grond van:	Art. 7 lid 1 sub b UMVo
	Geaccepteerd voor klassen:	16 - checkboekhouders 18 - (kunst)leer, tassen, koffers, paraplu's, etc. 25 - kleding, hoofddeksels, riemen, etc.

BIJLAGE 7: Argumenten aanvrager

Argumenten van de aanvrager. Zie voor de topics bijlage 4.

Nr.	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
A	Unieke vorm vanwege de golvende lijnen en de rondjesvorm	N.v.t.	n.v.t.	- Al geregistreerd in 4 andere landen - 3 vergelijkbare registraties al ingeschreven	n.v.t.
B	Zeer unieke vorm, opzettelijk ontworpen om iconisch te zijn.	Professioneel publiek	Ja	De vorm is ontworpen om uniek te zijn 50 jaar geleden.	20 bijlagen met uittreksels van verschillende websites, verkoopcijfers, etc.
C	De aanvraag wijkt significant af van het geheel. Het publiek let bij aankoop op uiterlijk en functionaliteit	Het publiek heeft een hoog aandachtsniveau omdat mobieltjes duur zijn	n.v.t.	Het EUIPO heeft niet bewezen wat de standaard vorm van mobielhoesjes is.	n.v.t.
D	n.v.t.	n.v.t.	Het WOB is onderscheidend	n.v.t.	n.v.t.
E	De vorm is onderscheidend. Er zijn geen vergelijkbare producten te verkrijgen op de betreffende markt.	n.v.t.	n.v.t.	De zoekopdrachten van het EUIPO lijken niet op de aangevraagde vorm, en bewijzen de significante afwijking van de vorm.	n.v.t.
F	De vorm wijkt significant af want het lijkt op een spelbord pionnetje. Ook de lange schacht is ongebruikelijk. De aanvrager is de enige met deze vorm op de markt.	n.v.t.	n.v.t.	Het is niet door het EUIPO bewezen dat er soortgelijke ontwerpen van derden op de markt zijn. Alle producten met variaties erop zijn van de aanvrager.	n.v.t.

Nr.	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
G	Het betreft niet een zool van een schoen, maar een abstracte weergave van een menselijke voet. Er is sprake van 2 reeksen conische noppen die speciaal zijn gerangschikt. Niet gebruikelijk	n.v.t.	n.v.t.	Het is eigenlijk een beeldmerk en geen 3d merk.	n.v.t.
H	Onderscheidende vorm door een unieke combinatie van verschillende elementen zoals materiaal en kleur.	Hoog aandachtsvermogen, ontworpen als luxeproduct van een hoge prijsklasse.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
I	Het is geen simpele variatie. De aanvraag heeft het minimum leven van onderscheidend vermogen dat nodig is. Er wordt een soort gezicht weergegeven. Er zal gefocust worden op het uiterlijk omdat het geen alledaagse aankoop is	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
J	De vorm is anders dan de vormen die gebruikelijk zijn.	n.v.t.	n.v.t.	Ter onderbouwing van OV prima facie is bijgevoegd een statement van bekende schrijver in de autosector.	n.v.t.
K	De combinatie van de elementen is wel onderscheidend. Het is fantasierijk en kunstig voor de waren	n.v.t.	n.v.t.	Het EUIPO heeft niet bewezen dat de vorm niet onderscheidend is.	Er is sprake van inburgering. - verkoopcijfers - reclamecijfers

BIJLAGE 8: Argumenten EUIPO

Argumenten van het EUIPO. Zie voor de topics bijlage 5.

Nr.	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
A	Geen losse of gezamenlijk onderscheidende elementen. Rechthoekige reep en ronde geometrische vorm zijn standaard. Consument zal het zien als decoratief, niet als herkomst. Kleur is ook standaard	Normaal publiek; in klasse 5 ook professioneel.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
B	Geen significante afwijking, publiek is gewend om elektrische gitaren te zien die afwijken van de normale akoestische gitaar.	Varieert van amateurs tot professionals. Sprake van hoog aandachtsniveau, vanwege lange gebruiksduur	De aanvraag bevat geen zichtbaar en onderscheidend wordelement.	De aanvraag wordt beoordeeld naar de markt van de tijd van de aanvraag.	Er is niet bewezen dat een significant deel van het publiek in de hele EU de vorm ziet als herkomstfunctie.
C	De vorm is slechts een variatie van het gebruikelijke. Er bestaan veel meer hoesjes met opbergvakjes aan de achterkant (geeft voorbeelden). Het publiek is gefocust op het uiterlijk vooral en dat is niet onderscheidend.	Het publiek is normaal, de gewone consument.	n.v.t.	Het EUIPO hoeft niet te onderbouwen met voorbeelden wat de standaard vorm is.	n.v.t.
D	n.v.t.	n.v.t.	Het WOB is niet onderscheidend omdat 'hot Rod' betekend een motorvoertuig en 'city tour' staat voor stadsrondleidingen. Het wordelement is beschrijvend voor klassen 39		n.v.t.
E	Het publiek ziet geen herkomst van de onderneming in de waren. De vorm is niet onderscheidend.	n.v.t.	n.v.t.	De zoekopdrachten geven weer dat de vorm niet significant afwijkt.	n.v.t.

Nr.	Unieke vorm	Publiek	WOB	Overig	Inburgering
F	Alle elementen zijn standaard voor de waren of hebben een technische functie. Geen significante afwijking. Het normale publiek zal geen herkomstfunctie erin zien.	n.v.t.	n.v.t.	Er hoeft geen bewijs te worden aangeleverd dat het product de enige is op de markt. Als dat bewezen zou worden zou het alsnog niet tot OV lijden.	n.v.t.
G	Het publiek zal de vorm wel herkennen als schoenzool niet als voetzool, in combinatie met de waren. De vorm is functioneel. De vorm wijkt niet af van de vorm, studs zijn veel gebruikt.	n.v.t.	n.v.t.	De applicatie is ingediend onder 3d merken en lijkt daar ook op dus zal beoordeeld worden als 3d	n.v.t.
H	Alle elementen en de combinatie daarvan zijn niet onderscheidend. Het publiek zal geen herkomst zien in het product.	Er is sprake van normale consumentenproducten met misschien klein deel professioneel publiek.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
I	De vorm is niet onderscheidend. En is vaak gebruikt op de markt. Er zijn veel verschillen op de markt. Het EUIPO ziet er geen onderscheidend gezicht in.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
J	Er is geen sprake van een onderscheidend element waaraan het publiek de waren van deze ondernemingen van andere ondernemingen kan onderscheiden.	n.v.t.	n.v.t.	Het EUIPO waardeert de hele geschiedenis van SUV's en de input van Land Rover erin, maar het heeft geen invloed op de beslissing.	n.v.t.
K	De vorm heeft het minimale mate van onderscheidend vermogen en kan geaccepteerd worden.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	

BIJLAGE 9: WOB

Geregistreerde vormmerken		
Pagina	Zonder WOB	Percentage
1	24 van de 100	24%
2	17 van de 100	17%
3	27 van de 100	27%
4	21 van de 100	21%
5	23 van de 100	23%
6	29 van de 100	29%
7	27 van de 100	27%
8	24 van de 100	24%
9	25 van de 100	25%
10	34 van de 100	34%
11	20 van de 100	20%
12	18 van de 83	22%
Totaal	289 van de 1183	24 %

Figuur 1 - De vormmerken stonden gesorteerd op depotdatum oplopend van 1 januari 2014 tot 1 januari 2018. Dit schema geeft weer in hoeverre er verschil te vinden is tussen het aantal vormmerken zonder woord- of beeldmerk in verloop van het tijdsbestek.

Geregistreerde vormmerken		
Pagina	Met WOB, maar met twijfel over het onderscheidende element.	Percentage
1	8 van de 100	8%
2	3 van de 100	3%
3	4 van de 100	4%
4	6 van de 100	6%
5	11 van de 100	11%
6	8 van de 100	8%
7	9 van de 100	9%
8	3 van de 100	3%
9	2 van de 100	2%
10	9 van de 100	9%
11	16 van de 100	16%
12	6 van de 83	6%
Totaal	85 van de 1183	7 %

Figuur 2 - Het volgende schema geeft weer bij hoeveel vormmerken per pagina er twijfel bestaat over het onderscheidende karakter van het woord- of beeldelement.

Geweigerde vormmerken	
Grond van weigering	Aantal
Artikel 7 lid 1 sub b UMVo	144
Artikel 7 lid 1 sub a, h, f, e, j en Artikel 8 lid 1 sub b	17
Onbekend	61

Figuur 3 - Bovenstaande figuur geeft weer op welke gronden de in totaal 222 vormmerken geweigerd zijn.

Geweigerde vormmerken	
Woord- of beeldelement	Aantal
Wel	21
Geen	123

Figuur 4 - Bovenstaande figuur geeft weer welk aantal van de op grond van artikel 7 lid 1 sub b UMVo geweigerde vormmerken wel of geen woord- of beeldelement bevat.

BIJLAGE 10: Klassen

Figuur 1 – In onderstaand schema staat voor welke klassen de 1183 merken zijn ingeschreven.

Klasse	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Totaal
1	1	8	4					4		1	1		19
2	2		1					1		2			6
3	10	19	8	7	9	9	9	12	8	5	12	12	120
4	4	7		4				6		2	1	1	25
5	8	6	8	2	5	5	5	4	7	6	5	5	66
6	7	1			1	1	1	4	4	4	7	5	35
7	2	2	7	2	2	2	1	1	1	1	3	3	27
8		1	6	3			1		2		2	2	17
9	3	9	4	5	13	13	8	14	2	19	4	7	101
10	2	4	1				2	2	1	8	2	4	26
11	6		3	6	3	3	5	3	1	3		4	37
12	4		12		1	1	7	2	7		9	2	45
13	1				1	1					1		4
14	3	3	4		5	5	5	5	1	1	2	1	35
15		1						1		1	2		5
16	5	3	8	9	9	9	11	11	7	4	1	7	84
17			5				1	3	1	2	1		13
18	1	2	2	3	9	10	6	11	3	10	3	3	63
19		1					1	1	2	1	1	4	11
20	9	1	1	2	7	7	9	3	7	15	3	4	68
21	17	4	5	7	11	11	8	15	2	15	6	5	106
22			1		2	2		3					8
23										1			1
24	1	1	1		2	2	5	1		7	1		21
25	4	9	6	5	14	14	4	12	4	12	2	4	90
26		1					4			1	2		8
27	1							1		7			9
28	7	8	4	6	14	14	5	13	2	10	3	5	91
29	20	17	5	29	16	16	20	14	13	4	11	6	171
30	31	18	10	35	24	24	16	17	9	6	11	10	211
31		3	2	4	2	2	2	3	8	1	2		29
32	33	21	s	24	13	13	19	11	16	5	14	6	175
33	22	14	26	16	23	24	22	21	30	35	34	14	281
34		3		1	1	1	1		2		1		10
35	6	15	21	14	14	14	15	14	16	9	6	10	154
36	1	1		2	1	1		3	2	1		4	16
37	5		10	2	2	2	7	3	6	1	7	3	48
38	1	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1	1	20
39		4	3	3	1	1	2		4	1		4	23
40		3	1				7	2	4	3	1		21
41	4	1	4	1	12	12	3	7	3	11	3	5	66
42	1	2		2	2	2	2	2	3	3	2	7	28
43	4	2		2	1	1	7	3	1	2	7	5	35
44	1			2	3	3	2	1	5	2			19
45							2		3	2			7

Figuur 2 - het onderstaande schema geeft weer hoe vaak elke klasse voorkomt bij de 289 geregistreerde vormmerken zonder een woord- of beeldelement, per pagina en in totaal.

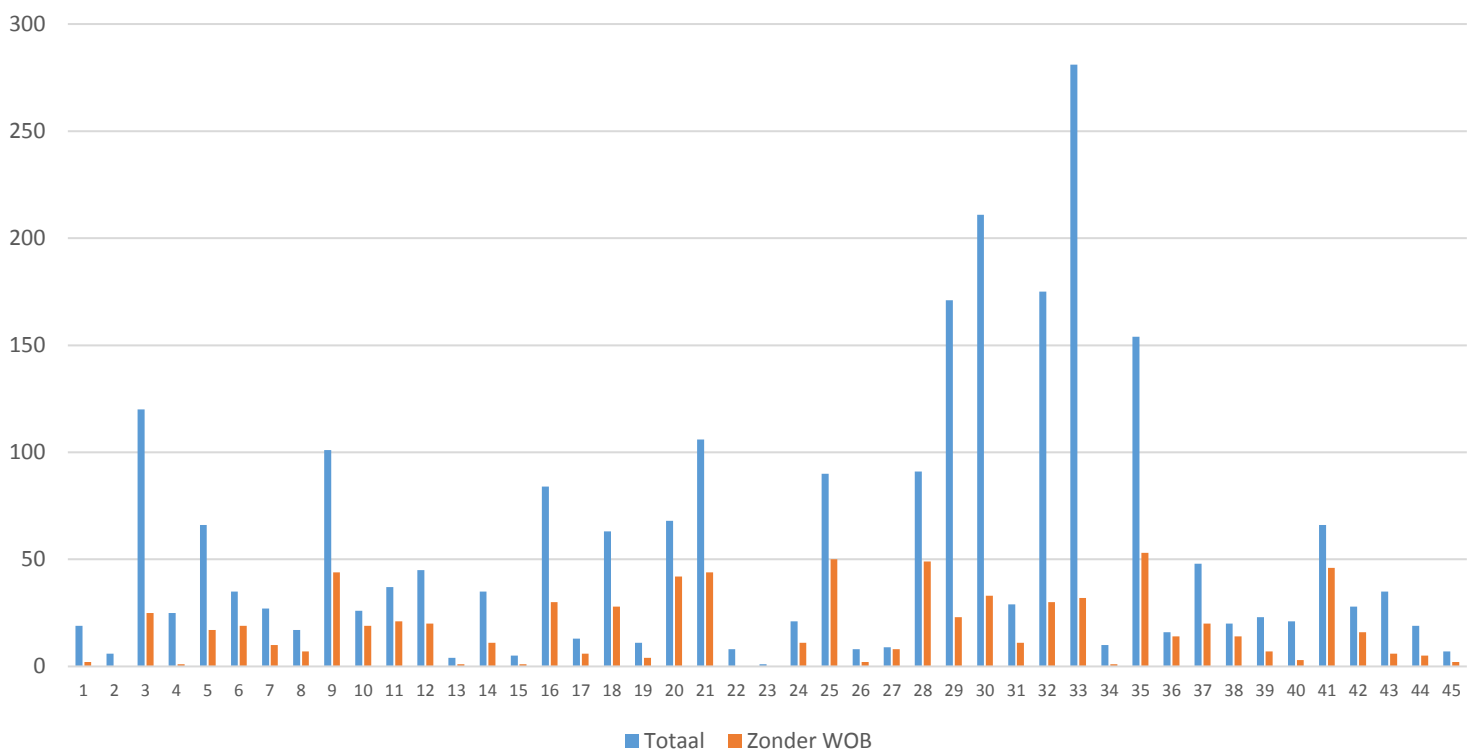
Klasse	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Totaal
1				1							1		2
2													0
3	2	2	2	5	1	2	1	1	1	1	7		25
4										1			1
5	3	2	1	2			1		3	2	2	1	17
6	7	1		2		1		2	2	2		2	19
7	1	1	5								2	1	10
8			5		1						1		7
9	1	3		1	1	10	3	10		10	3	2	44
10	1	3						1		8	2	4	19
11	1		1	2	5	1	5	2		2		2	21
12	2		10				4		3		1		20
13											1		1
14	1	2		2		3	2	1					11
15								1					1
16	3	2		3	4	4	1	6	2	1	1	3	30
17			3	1			1			1			6
18	1	1			2	6	1	6	1	7	1	2	28
19		1					1		1	1			4
20	8	1		2	1	3	7	2	2	13	1	2	42
21	9	3	1	3		5	3	2	1	14	1	2	44
22													0
23													0
24	1	1						1		7	1		11
25	3	3	2	1	1	13	2	9	2	12	1	1	50
26				1							1		2
27	1									7			8
28	5	5	1	2	4	8	3	9	1	10	1		49
29	2	1			8	3	5	1	2	1			23
30	4	2		3	9	3	6	1	3	1		1	33
31				1	3	2	1		4				11
32	9		3	2	5		2		5	1	3		30
33	6	1	1	2	1	1	3		5	5	4	3	32
34					1								1
35	2	4	5	7	2	3	9	6	6	5		4	53
36	1	1		3	2			2	2	1		2	14
37	2		10	1	2		2	2		1			20
38	1	1		1	2	2		1	2	2	1	1	14
39					2				3	1		1	7
40				1						2			3
41	3	1	3	4	1	10	3	4	2	13	1	1	46
42	1			1		2	1	2	2	3	1	3	16
43				2			1		1	1	1		6
44				1		1			3				5
45				1						1			2

Geregistreerde vormmerken (totaal)	
Aantal keer voorkomen	Klassen
Tussen 0 – 49	1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45
Tussen 50 – 99	5, 16, 18, 20, 25, 28, 41
Tussen 100 – 149	3, 9, 21
Tussen 150 – 199	29, 32, 35
Tussen 200 – 249	30
250 +	33

Geregistreerde vormmerken zonder WOB	
Aantal keer voorkomen	Klassen
Tussen 0 – 9	1, 2, 4, 8, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 39, 40, 43, 44, 45
Tussen 10 – 19	5, 6, 7, 10, 14, 24, 36, 38, 42
Tussen 20 – 29	3, 11, 12, 18, 29, 37
Tussen 30 – 39	16, 33
Tussen 40 – 50	9, 20, 21, 28, 41
50 +	25, 35

Figuur 3 - Bovenstaande schema's geven weer hoe vaak alle klassen voor komen verdeeld in zes categorieën. Het linker schema geeft het totaal geregistreerde vormmerken weer (1183). Het rechter schema geeft het aantal geregistreerde vormmerken zonder woord- of beeldelement weer (289).

Het voorkomen van de klassen bij geregisteerde merken



Figuur 4 - De bovenstaande grafiek is een weergave van de informatie uit de voorgaande figuren. De blauwe balk laat zien hoe vaak de klasse in totaal is gebruikt bij alle registraties. De oranje balk geeft weer wel deel van het totaal bestaat uit registraties zonder woord- of beeldelement.

Figuur 5 - Onderstaande schema geeft weer voor welke klasse de 222 geweigerde vormmerken zijn aangevraagd (tijdsbestek: 1-1-2014 tot 1-1-2018).

Alle vormmerken (222)		Zonder WOB (167)		Met WOB (55)	
Klasse	Voorkomen	Klasse	Voorkomen	Klasse	Voorkomen
1	-	1	-	1	-
2	1	2	-	2	1
3	15	3	12	3	3
4	3	4	3	4	-
5	5	5	4	5	1
6	10	6	7	6	3
7	7	7	6	7	1
8	1	8	1	8	-
9	23	9	19	9	4
10	12	10	12	10	-
11	12	11	11	11	1
12	4	12	4	12	-
13	1	13	1	13	-
14	5	14	3	14	2
15	1	15	1	15	-
16	20	16	11	16	9
17	5	17	5	17	-
18	3	18	2	18	1
19	4	19	4	19	-
20	12	20	4	20	4
21	25	21	22	21	3
22	3	22	1	22	2
23	-	23	-	23	-
24	2	24	-	24	2
25	9	25	7	25	2
26	1	26	1	26	-
27	-	27	-	27	-
28	15	28	10	28	5
29	19	29	15	29	4
30	24	30	19	30	5
31	3	31	3	31	-
32	19	32	13	32	6
33	34	33	18	33	16
34	5	34	4	34	1
35	13	35	11	35	2
36	-	36	-	36	-
37	3	37	3	37	-
38	1	38	-	38	1
39	2	39	1	39	1
40	-	40	-	40	-
41	3	41	1	41	2
42	1	42	1	42	-
43	3	43	2	43	1
44	2	44	2	44	-
45	1	45	-	45	1

Geweigerde vormmerken (222 totaal)	
Aantal keer voorkomen	Klassen
0	1, 23, 27, 36, 40
1-10	2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 31, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45
11-20	3, 10, 11, 16, 20, 28, 29, 32, 35
21 - 30	9, 21, 30
30+	33

Geweigerde vormmerken zonder WOB (167)	
Aantal keer voorkomen	Klassen
0	1, 2, 23, 24, 27, 36, 38, 40, 45
1-10	4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44
11-20	3, 9, 10, 11, 16, 29, 30, 32, 33, 35
21 - 30	21
30+	-

Figuur 6 - Dit schema geeft 6 categorieën van het voorkomen van de klassen bij alle geweigerde vormmerken (links) en alle geweigerde vormmerken zonder woord- of beeldelement (rechts).



Figuur 7 - Bovenstaande grafiek is een weergave van de schema's in figuur 5 van de geweigerde vormmerken. De blauwe balken geven per klasse weer hoe vaak deze klasse is gebruikt voor het totaal aantal geweigerde merken. De oranje balken geven per klasse weer hoe vaak deze klasse is gebruikt voor merken zonder woord- of beeldelement.