



Geuren, smaken & kleuren

Kristof Neefs

BMM Voorjaarsvergadering
Antwerpen, 23 maart 2018

Inteo



Agenda

1. Weergave van het teken
2. Wezenlijke waarde
3. Onderscheidend vermogen
4. Inbreuk

Inteo

weergave van het teken

Inteo

Artikel 4 GMVo



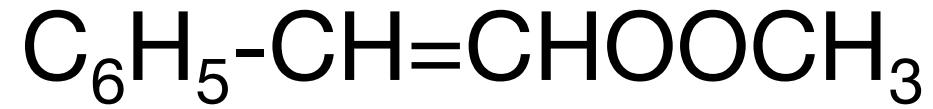
Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die **vatbaar zijn voor grafische voorstelling**, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

Inteo

Pre-Sieckmann – R 156/1998-2 (1999)

For many, the **scent or fragrance of freshly cut grass** reminds them of spring, or summer, manicured lawns or playing fields, or other such pleasant experiences. The Board is satisfied that the description provided for the olfactory mark sought to be registered for tennis balls is appropriate and complies with the graphical representation requirement of Article 4 CTMR.

C-273/00 Sieckmann (2002)



(“balsemachtig fruitig met een zweem van kaneel”)



+



Inteo

C-273/00 Sieckmann (2002)

- 1) duidelijk
- 2) nauwkeurig
- 3) als zodanig volledig
- 4) gemakkelijk toegankelijk
- 5) begrijpelijk
- 6) duurzaam
- 7) objectief

C-104/01 Libertel (2003)



Aan het vereiste van objectieve weergave “*kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.*”

C-49/02 Heidelberger Bauchemie (2004)

Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties:

- Kleurtonen bij naam genoemd en aangeduid volgens erkend kleurenclassificatiesysteem
- Als teken overkomen in de context waarin ze worden gebruikt
- Systematische schikking die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt

T-305/04 – Geur van een rijpe aardbei (2005)



28: “...niet kan worden uitgesloten dat een geur kan worden beschreven op een wijze die voldoet aan alle voorwaarden van [Sieckmann].”

33. “Geur van rijpe aardbei” verschilt van variëteit tot variëteit, deze beschrijving is éénduidig noch nauwkeurig.

Trademark Package – considerans (10) UMVo



Een teken moet in elke passende vorm kunnen worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, op voorwaarde dat het teken **duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief** is.

(~ Sieckmann)

Inteo

Trademark Package – artikel 4 UMVo

Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens ~~die vatbaar zijn voor grafische voorstelling~~, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen, of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze: [...] b) in het register van Uniemerken (“het register”) kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen.

Guidelines EUIPO (Part B, 2.9.2 & 2.9.3)



It is currently **not possible** to represent smells / a taste in compliance with Article 4 EUTMR, as the subject matter of protection cannot be determined with clarity and precision with **generally available technology**.



BBIE: "Zelfde benadering."

Inteo

T-101/15 en T/102/15 - Red Bull (2017)



Protection is claimed for the colours blue (RAL 5002) and silver (RAL 9006). The ratio of the colours is approximately 50% - 50%.



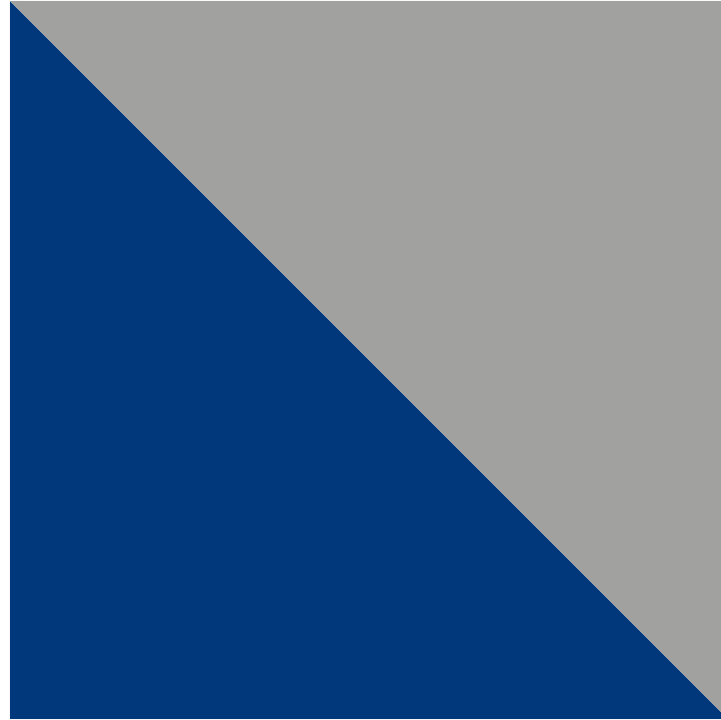
The two colours will be applied in equal proportion and juxtaposed to each other. Blue (Pantone 2747C), silver (Pantone 877C).

Inteo

T-101/15 en T/102/15 - Red Bull (2017)

Vorm en contourloze voorstelling van twee kleuren laat meerdere verschillende combinaties van de twee kleuren toe (§59).

Beschrijvingen verschaffen niet meer duidelijkheid over de systematische schikking die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt en meerdere combinaties verbiedt (§60).



Inteo

R 200/2017 Stihl (2018)



“The colour orange is applied to the top of the housing of the chainsaw and the colour grey is applied to the bottom of the housing of the chainsaw.”

Inteo

R 200/2017 Stihl (2018)



[...] as it is not exactly clear what is meant by the ‘top of the housing of the chainsaw’ and, on the other hand, ‘the bottom of the housing of the chainsaw’, the description of the mark is in itself not clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible or objective.

T-101/15 en T/102/15 - Red Bull (2017)



Artikel 4, b) UMVo is **restrictiever** dan het oude artikel 4 GMVo omdat de criteria van Sieckmann en Heidelberger Chemie er uitdrukkelijk in werden opgenomen (§118).

Inteo

wezenlijke waarde

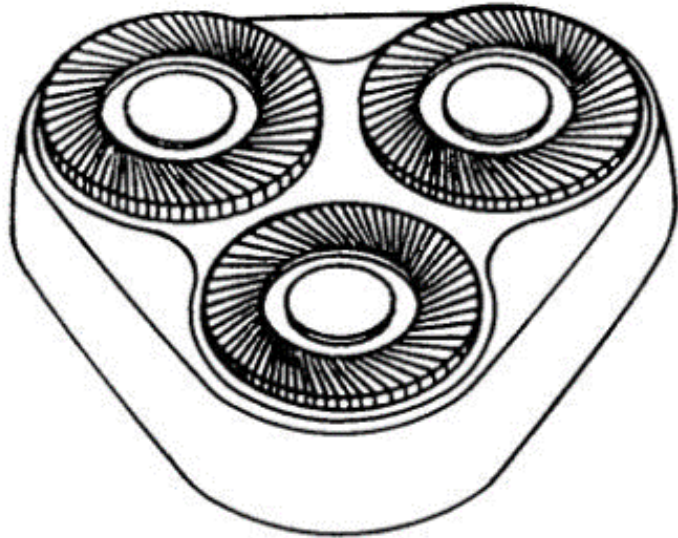
Inteo

Artikel 7(1)(e)(iii) UMVo

Absolute weigeringsgrond:

Geweigerd wordt inschrijving van: e) tekens die uitsluitend bestaan uit iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.

C-299/99 Philips / Remington (2002)

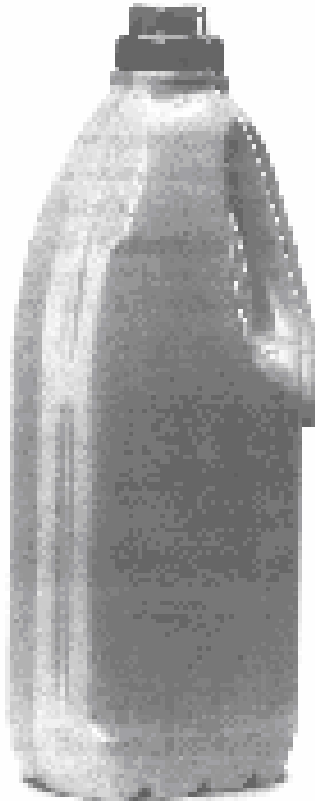


Artikel 7(3) UMVo:

Een teken waarvan de inschrijving op basis van de absolute uitsluitingsgronden in artikel 7(1)(e) wordt geweigerd, kan **geen** onderscheidend vermogen verkrijgen door gebruik

(C-299/99, §75; C-48/09 P *Lego*, §47).

C-218/01 Henkel (2004)



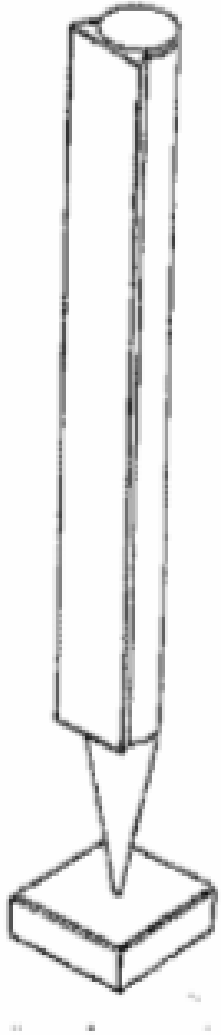
Voor waren die geen intrinsieke vorm hebben (vloeistof, korrels, poeder) moet de **verpakking** voor absolute uitsluitingsgronden **worden gelijkgesteld met de vorm van de waar** (§33)

C-49/02 Heidelberger Bauchemie (2004)

Een kleur is gewoonlijk niet meer dan een **eigenschap van voorwerpen**. Zelfs binnen de specifieke context van de handel worden kleuren en kleurencombinaties doorgaans gebruikt omwille van hun aantrekkingskracht of ter versiering, zonder dat daarbij enige betekenis wordt overgebracht.

(§23, zie ook Libertel §27)

T-508/08 Bang & Olufsen (2011)

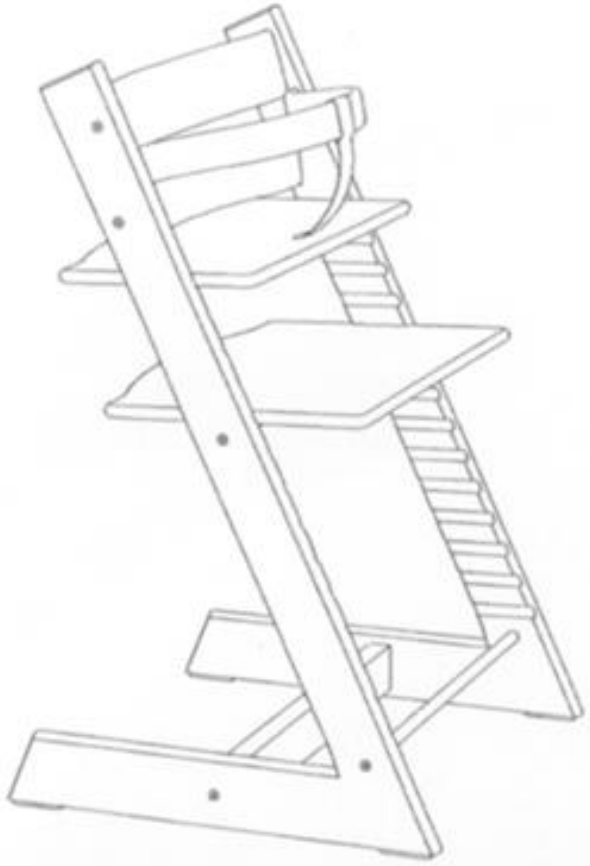


B&O geeft toe dat het design een wezenlijk element is van haar marketingstrategie en dat het de aantrekkelijkheid van het product verhoogt (§74)

Dat de vorm wezenlijke waarde aan de waar geeft, sluit niet uit dat andere kenmerken van de waren (in deze zaak technische kwaliteit) ook een belangrijke waarde kunnen geven (§77)

Inteo

C-205/13, Hauck / Stokke (2014)



Begrip mag niet worden beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend **een artistieke of sierwaarde hebben** (§32).

Perceptie door het publiek is niet beslissend (§34), maar speelt een rol naast andere elementen (aard van waren, artistieke waarde, reclamestrategie waarbij de nadruk wordt gelegd op esthetische kenmerken, §35)

Inteo

C-163/16, opinie Szpunar II (2018)



Vorm die [en nu: ander kenmerk dat], een wezenlijke waarde geeft aan de waar heeft uitsluitend betrekking op de **intrinsieke waarde van de vorm** en hierbij mag geen rekening worden gehouden met de reputatie van het merk of van de houder ervan (vgl. Remington).

C-21/18 Textilis (2018)



Wordt de vraag of een vorm of kenmerk wezenlijke waarde geeft *in abstracto* beoordeeld (bvb. hoe het merk eruit ziet en hoe het kan worden aangebracht op de waren), zonder rekening te houden met hoe de merkhouders het *in concreto* aanbrengt of zal aanbrengen op de waren?



Het is een doos van Pandora !

Quaedvlieg, *IRDI* 2016

Inteo

onderscheidend vermogen

Inteo

R120/2001-2 (artificial strawberry flavour, 2003)

The taste is unlikely to be perceived by consumers as a trade mark; they are far more likely to assume that it is intended to disguise the unpleasant taste of the product.



Inteo

C-104/01 Libertel (2003)

Kleur heeft slechts in uitzonderlijke gevallen als zodanig onderscheidend vermogen (met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is) (§66)

Kleur kan onderscheidend vermogen verwerven door gebruik, normaal proces van inburgering bij het relevante publiek (§67)

Brussel 21 oktober 2013 – Maes / Inbev



ab initio onderscheidend vermogen voor bier, bewijslast van het tegendeel rust bij inbreukmaker

Inbev bewijst niet dat het merk op het ogenblik van inschrijving elk onderscheidend vermogen miste.

Brussel 4 februari 2014, Telenet (geel)



Gebruik van kleur met de handelsnaam en/of een specifiek logo, zodat het niet voor de hand ligt dat het relevante publiek de kleur op zich als herkomstteken kon opvatten.

Geen specifieke markt of beperkt karakter van diensten (Triple Play).

T-655/13 Enercon (2015)



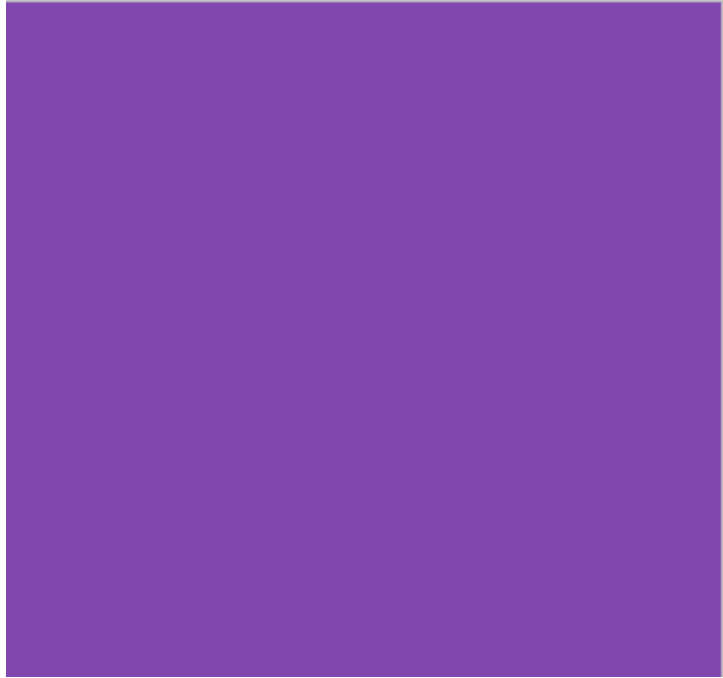
Windturbines worden doorgaans in de natuur geplaatst zodat het aanbrengen van deze kleuren deze beter integreert in het landschap.

Esthetisch effect > geen onderscheidend vermogen (§32-35).

(~ wezenlijke waarde, teken?)



EUIPO Examination Division, 6 juli 2017



Inburgering

The evidence submitted for patients is very scant. The Office considers that the relevant public includes both medical professionals and asthma sufferers.

Kh. Brussel (NL) 12 juli 2017, Glaxo / Sandoz *



Inburgering:



Marktaandeel (octrooimonopolie)



Marketinguitgaven (niet specifiek)



Patiëntenblogs



Marktonderzoeken

* Hoger beroep werd aangetekend. De zaak is ook in Nederland aanhangig.

Inteo

C-578/17 Oy Hartwall (2017)



Prejudiciële vragen

Is de kwalificatie als kleur- dan wel beeldmerk relevant voor het onderzoek van onderscheidend vermogen?

Zo ja, kan een tekening worden ingeschreven als kleurmerk?

Zo ja, vereist dit bewijs van onderscheidend vermogen door gebruik?

inbreuk

Inteo

Gerechtshof Arnhem, 23 mei 2017 (C-310/17)



Inteo

Gerechtshof Arnhem, 23 mei 2017 (C-310/17)

Hoe dient de rechter in een inbreukprocedure vast te stellen of de smaak van het voedingsmiddel van de gedaagde partij zodanig overeenstemt met de smaak van het voedingsmiddel van de eisende partij dat sprake is van auteursrechtinbreuk? Is hierbij (mede) bepalend dat de totaalindrukken van de beide smaken overeenstemmen?



Brussel 21 oktober 2013 – Maes / Inbev



Inteo

Kh. Brussel 17 december 2014 – Veuve Clicquot



Inteo

Kh. Brussel (NL) 12 juli 2017, Glaxo / Sandoz *



* Hoger beroep werd aangetekend. De zaak is ook in Nederland aanhangig.

Inteo



Kristof Neefs

Kanunnik de Deckerstraat 20A
B-2800 Mechelen (België)

kristofneefs@ip.be

+32476900364

www.inteo.be

Inteo