

**GEMEENSCHAPPELIJKE  
MEDEDELING**

**ONDSCHIEDEND VERMOGEN  
VAN DRIEDIMENSIONALE MERKEN  
(VORMMERKEN) MET WOORD-  
EN/OF BEELDELEMENTEN,  
WANNEER DE VORM ZELF NIET  
ONDSCHIEDEND IS**

**APRIL 2020**

## 1. ACHTERGROND

De IE-bureaus van het European Trade Mark and Design Network zetten hun samenwerking in het kader van het convergentieprogramma voort. Zij zijn het nu eens geworden over een gemeenschappelijke praktijk betreffende het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken (vormmerken) met woord- en/of beeldelementen, wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is, met als doel het vaststellen van een minimumdrempel voor het onderscheidend vermogen van vormmerken wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is.

Deze gemeenschappelijke praktijk wordt bekendgemaakt via deze gemeenschappelijke mededeling met het oog op het verder vergroten van transparantie, rechtszekerheid en voorspelbaarheid voor zowel onderzoekers als gebruikers.

Het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk betreft de beoordeling van het algemene intrinsieke onderscheidend vermogen van vormmerken bestaande uit een niet-onderscheidende vorm van de waren zelf, de verpakking of houders, en uit andere elementen waarover het vormmerk zich uitstrekt, binnen het onderzoek naar absolute gronden.

De volgende aspecten vallen **buiten het toepassingsgebied** van de gemeenschappelijke praktijk:

- beoordeling van het onderscheidend vermogen van de vorm;
- beoordeling van het onderscheidend vermogen van de losse elementen;
- consequenties op relatieve gronden;
- verkregen onderscheidend vermogen;
- vormen, of andere kenmerken, die door de aard van de waren worden bepaald, die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen of die een wezenlijke waarde aan de waren geven (artikel 4, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn).

## 2. DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste elementen en stellingen van de beginselen van de gemeenschappelijke praktijk. De volledige tekst hiervan kunt u vinden aan het einde van deze mededeling.

Teneinde te bepalen of wordt voldaan aan de drempel om te kunnen spreken van onderscheidend vermogen, wordt gekeken naar een aantal elementen en factoren die van invloed zijn op het onderscheidend vermogen van het teken als geheel.

**WOORD- EN BEELDELEMENTEN**

*Als uitgangspunt geldt: als een niet-onderscheidende vorm een op zichzelf onderscheidend element bevat, is dat voldoende om het teken als geheel een onderscheidend karakter te verlenen. Het formaat en de verhouding van de woord-/beeldelementen, het contrast ervan ten opzichte van de vorm en de daadwerkelijke positie ervan op de vorm zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de waarneming van het teken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen.*

**Formaat/verhouding**

**ONDERSCHIEDEND**



Klasse 9 – Beveiligde digitale geheugenkaarten

**ONDERSCHIEDEND**



Klasse 14 – Horloges

Als het woord-/beeldelement groot genoeg is om duidelijk herkenbaar te zijn als onderscheidend en voldoende invloed heeft op de algehele indruk die het teken achterlaat, verleent dit het teken als geheel een onderscheidend karakter.

Er moet ook rekening worden gehouden met de specifieke marktsituatie. Consumenten herkennen gewoonlijk kleine elementen op bepaalde waren. Ondanks het kleine formaat zijn de wordelementen nog steeds herkenbaar als onderscheidende elementen in de weergave.

**Kleurcontrast**

**ONDERSCHIEDEND**




Klasse 32 – Drinkwater in flessen

**NIET-ONDERSCHIEDEND**



Klasse 28 – Speelballen

<p>Het gebruik van minder contrasterende kleuren kan nog steeds voldoende zijn om een element herkenbaar te maken als onderscheidend element in de weergave en kan dus tot een teken met onderscheidend vermogen leiden. De algehele beoordeling is afhankelijk van het onderscheidend vermogen van een dergelijk element.</p>	<p>Als het element door gebrek aan contrast niet duidelijk herkenbaar is als onderscheidend in de weergave, heeft het geen invloed op de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken, want de consument kan het element dan niet direct herkennen en kan het teken dus niet van andere onderscheiden.</p>
<b>Positie</b>	
<p><b>ONDERSCHEIDEND</b></p>  <p>Klasse 3 – Cosmetica</p>	<p><b>NIET-ONDERSCHEIDEND</b></p>  <p>Klasse 3 – Cosmetica</p>
<p>In sommige situaties kunnen elementen vanwege de positie ervan op de waren anders worden waargenomen door de consument en er zo verandering in brengen of het product als onderscheidend wordt beschouwd.</p>	

### KLEUREN

<p><i>Bij de beoordeling van het onderscheidende karakter van een kleur moet rekening worden gehouden met het algemeen belang door de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd (zie Libertel en Heidelberger Bauchemie).</i></p>	
<p><b>NIET-ONDERSCHEIDEND</b></p> 	<p><b>ONDERSCHEIDEND</b></p> 

<p>Klasse 9 – Geheugenkaart/Klasse 20 – Stoelen</p>	<p>Klasse 7 – Deuropeners, elektrisch</p>
<p>Er wordt geen inherent onderscheidend karakter aan het teken verleend door een enkele kleur toe te voegen aan de vorm van een product, zonder dat er een ander onderscheidend woord- of beeldelement is aangebracht. De kleurencombinatie van de stoel dient uitsluitend ter decoratie en zal niet worden herkend als verwijzing naar de herkomst ervan.</p>	<p>Het is niet uit te sluiten dat een bepaalde kleurschikking die ongebruikelijk is voor de waren en een memorabele algehele indruk achterlaat, het teken als geheel een onderscheidend karakter kan verlenen.</p>

**COMBINATIE VAN FACTOREN EN ELEMENTEN**

*Er zijn situaties waarin een vormmerk meerdere van de bovengenoemde elementen bevat. Bovendien kunnen er gevallen zijn waarin meerdere van de bovengenoemde factoren relevant zijn voor de invloed van de elementen op het onderscheidend vermogen van het teken. Het onderscheidend vermogen van het teken hangt in alle situaties af van de algehele indruk die wordt achtergelaten door de combinatie van die factoren en elementen.*

<p><b>ONDERSCHEIDEND</b></p>	<p><b>NIET-ONDERSCHEIDEND</b></p>
<div data-bbox="305 1066 824 1495" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="418 1549 711 1581">Klasse 30 – Chocolade</p>	<div data-bbox="927 1129 1328 1444" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="922 1549 1344 1612">Klasse 25 – Schoenen/Klasse 16 – Verpakkingsmaterialen</p>
<p>De combinatie van een niet-onderscheidende vorm met elementen die geen onderscheidend karakter hebben, kan het teken als geheel toch een onderscheidend karakter verlenen. In dit voorbeeld laat de schikking van de wordelementen in de vorm van een zon of een bloem, hoewel die elementen op zich beschrijvend zijn, een onderscheidende algehele indruk achter.</p>	<p>De willekeurige schikking van eenvoudige geometrische vormen op de vorm van het product in klasse 16 en van de algemene verpakking van schoenen in klasse 25 laat geen onderscheidende algehele indruk achter, aangezien de consument deze specifieke combinatie niet zal opvatten als indicatie van de commerciële herkomst, maar als mogelijke decoratie van de verpakking.</p>


### **3. TENUITVOERLEGGING**

Zoals ook het geval was bij vorige gemeenschappelijke praktijken, treedt deze gemeenschappelijke praktijk in werking binnen drie maanden na publicatie van de gemeenschappelijke mededeling. Nadere details over de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke praktijk zijn te vinden in de onderstaande tabel.

LINK TO TABLE:

<https://euiipo.europa.eu/tunnel->

[web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/news/CP9\\_Implementations\\_table.pdf](web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9_Implementations_table.pdf)



**GEMEENSCHAPPELIJKE PRAKTIJK**  
**ONDSCHIEDEND VERMOGEN VAN**  
**DRIEDIMENSIONALE MERKEN**  
**(VORMMERKEN) MET WOORD- EN/OF**  
**BEELELEMENTEN, WANNEER DE VORM**  
**ZELF NIET ONDSCHIEDEND IS**

**APRIL 2020**

**CP9: Onderscheidend vermogen van driedimensionale merken (vormmerken) met woord- en/of beeldelementen, wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is**

**INHOUDSOPGAVE**

<b>1</b>	<b>INLEIDING .....</b>	<b>2</b>
1.1	Achtergrond .....	2
1.2	Doel van dit document .....	4
1.3	Definitie van vormmerken .....	5
1.4	Toepassingsgebied van de praktijk.....	5
1.5	Gemeenschappelijke weergavenormen .....	6
<b>2</b>	<b>BEOORDELING VAN VORMMERKEN: HET BEOORDELEN VAN HET ONDERSCHIEDEND VERMOGEN .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSLEN: ELEMENTEN EN FACTOREN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET ONDERSCHIEDEND VERMOGEN VAN HET TEKEN ALS GEHEEL.....</b>	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>Woord- en beeldelementen .....</b>	<b>10</b>
3.1.1	Formaat/verhouding .....	10
3.1.2	Contrast.....	15
3.1.3	Positie.....	20
<b>3.2</b>	<b>Kleuren .....</b>	<b>22</b>
<b>3.3</b>	<b>Combinaties van factoren en elementen .....</b>	<b>26</b>
3.3.1	Combinatie van factoren .....	26
3.3.2	Combinatie van niet-onderscheidende elementen.....	27
3.3.3	Combinatie van onderscheidende en niet-onderscheidende woord-/beeldelementen en kleuren .....	30



# 1 Inleiding

## 1.1 Achtergrond

In december 2015 hebben het Europees Parlement en de Raad het EU-hervormingspakket merkenrecht vastgesteld. Dit pakket bestond uit twee wetgevingsinstrumenten: de nieuwe Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (hierna “de verordening” of “UMV” genoemd) en Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna “de richtlijn” of “merkenrichtlijn” genoemd). Deze instrumenten zijn bedoeld om het merkenrecht van de lidstaten verder aan te passen. Naast nieuwe bepalingen over materieelrechtelijke en procesrechtelijke kwesties is met deze teksten een sterkere rechtsgrondslag gecreëerd voor het gezamenlijke werk waarmee de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten (Member State Intellectual Property Offices – MS IPO’s) en de gebruikersverenigingen (User Associations – UA’s) zich sinds de oprichting van het Europees netwerk voor merken en modellen (European Union Trade Mark and Design Network – EUTMDN) in 2011 hebben beziggehouden en dat al concrete resultaten heeft opgeleverd in de vorm van verbeterde transparantie en efficiëntie van het netwerk.

In het kader van convergentie hebben de MS IPO’s en vertegenwoordigers van de UA’s samengewerkt om belangrijke kwesties omtrent praktijken op het gebied van merken en modellen aan te pakken door allereerst de beoordelingsnormen op het gebied van de classificatie van merken te harmoniseren en vervolgens verder te gaan met de gebieden van absolute gronden, relatieve gronden en modellen. Uit deze samenwerking zijn twee geharmoniseerde classificatiedatabanken voortgekomen (de geharmoniseerde databank van waren en diensten voor merken en de geharmoniseerde databank van productaanduidingen voor modellen), evenals vijf gemeenschappelijke praktijken:

- de gemeenschappelijke praktijk inzake de algemene benamingen van de klasseomschrijvingen van de classificatie van Nice;
- de gemeenschappelijke praktijk inzake het onderscheidend vermogen van beeldmerken met beschrijvende/niet-onderscheidende woorden;
- de gemeenschappelijke praktijk inzake de mate van bescherming van zwart-witmerken;
- de gemeenschappelijke praktijk inzake de invloed van niet-onderscheidende/zwakke bestanddelen van merken bij de beoordeling van het gevaar van verwarring;
- de gemeenschappelijke praktijk inzake de grafische weergave van modellen.

Via de specifieke bepalingen van het hervormingspakket merkenrecht waarmee de samenwerking en de convergentie van praktijken in de EU-wetgeving zijn gecodificeerd, zijn de resultaten van deze harmonisatie-initiatieven geconsolideerd en is een duidelijk mandaat voor verdere voortgang gecreëerd. Op grond van artikel 151 UMV is samenwerking met de MS IPO’s ter bevordering van convergentie van praktijken en instrumenten op het gebied van merken en modellen een kerntaak van EUIPO geworden. In artikel 152 UMV wordt expliciet aangegeven dat middels deze samenwerking gemeenschappelijke normen moeten worden ontwikkeld en gemeenschappelijke gebruiken moeten worden ingevoerd.

Op basis van dit wetgevingskader heeft de raad van bestuur van EUIPO in juni 2016 de opzet van de Europese samenwerkingsprojecten goedgekeurd, die bestaan uit een reeks projecten die een afspiegeling zijn van de verschillende in de UMV beschreven activiteiten. Met deze projecten wordt voortgebouwd op eerdere successen en worden tegelijk processen verbeterd en de omvang van de samenwerking vergroot.

Wat convergentie betreft, was er een project specifiek gericht op het vaststellen en analyseren van potentiële nieuwe harmonisatie-initiatieven. In dit project zijn de praktijken van de MS IPO's op het gebied van merken en modellen geanalyseerd om te achterhalen op welke gebieden er sprake was van divergentie en om, via een evaluatie van de vermoedelijke gevolgen, de haalbaarheid van de eventuele reikwijdte, de bestaande wettelijke beperkingen, de belangstelling van gebruikers en de bruikbaarheid voor MS IPO's, te bepalen op welke gebieden een gemeenschappelijke praktijk het nuttigst zou zijn voor EUTMDN-belanghebbenden. Die analyse is in cycli uitgevoerd, waarbij elke cyclus werd afgesloten met de aanbeveling om een nieuw convergentieproject op te zetten.

De in dit document beschreven gemeenschappelijke praktijk houdt verband met het tweede convergentieproject in het kader van het Europese samenwerkingsprogramma, en het negende in totaal.

**CP9: Onderscheidend vermogen van driedimensionale merken (vormmerken) met woord- en/of beeldelementen, wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is** was een van de aanbevolen projecten als resultaat van de eerste cyclus van convergentieanalyse.

In de merkenrichtlijn staan geen definities van de verschillende typen merken, maar in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie van 5 maart 2018 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431 (hierna "UMUV" genoemd) worden heldere definities gegeven, evenals weergavevoorschriften voor een in artikel 3, lid 3, UMUV beschreven niet-uitputtende lijst van merken.

Omdat er een risico bestond dat verschillende bureaus verschillende definities van typen merken zouden hanteren en daardoor verschillende merken zouden aanvaarden, hebben de lidstaten op 4 december 2017 de Gemeenschappelijke mededeling <sup>(1)</sup> over de weergave van nieuwe typen merken (hierna "de gemeenschappelijke mededeling" genoemd) goedgekeurd, waarnaar in dit document uitdrukkelijk wordt verwezen.

In artikel 3, lid 3, onder c), UMUV worden vormmerken gedefinieerd als merken die bestaan uit of zich uitstrekken over driedimensionale vormen, met inbegrip van houders, verpakkingen, het product zelf of het uiterlijk daarvan. De bureaus zijn het er hierbij over eens dat met "uitstrekken over" wordt bedoeld dat deze merken niet alleen de vormen zelf betreffen, maar ook vormen met bijvoorbeeld woord- of beeldelementen; met andere woorden, alle elementen die in de vorm zijn vervat.

Uit de convergentieanalyse die aan de start van het CP9-project voorafging, is echter een hoge mate van divergentie gebleken tussen de criteria die de MS IPO's hanteren om te beoordelen welke invloed deze andere elementen hebben op het inherent onderscheidende karakter van vormmerken die anders als niet-onderscheidend zouden worden beschouwd.

Deze verschillen in de beoordeling van het onderscheidend vermogen brengen het risico met zich mee dat minder onderscheidende vormen in bepaalde rechtsgebieden worden

---

(1) Link naar de Gemeenschappelijke mededeling over de weergave van nieuwe typen merken [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication\\_8/common\\_communication8\\_nl.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_nl.pdf)

gemonopoliseerd. Gezien het unitaire karakter van de EU-markt zou dit problemen kunnen opleveren in de gezamenlijke economische ruimte en uiteindelijk de keuzemogelijkheden voor consumenten en de mededinging voor de handel kunnen beperken.

Het CP9-project is in oktober 2017 van start gegaan, met als doel een minimumdrempel vast te stellen voor het onderscheidend vermogen van vormmerken wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is.

De projectwerkgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van de MS IPO's, EUIPO en de UA's AIPPI, APRAM en INTA, heeft nauw samengewerkt om het eens te worden over een reeks op de vaste rechtspraak gebaseerde beginselen en deze uit te werken. Het resultaat van deze samenwerking is de in dit document gepresenteerde reeks gemeenschappelijke beginselen inzake het onderscheidend vermogen van vormmerken met andere elementen wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is.

De bekendmaking en vaststelling van de gemeenschappelijke praktijk van CP9 is een volgende belangrijke mijlpaal voor de convergentie van EUIPN-normen voor de beoordeling van merken. De hieronder beschreven beginselen zijn bedoeld als richtsnoer voor de beoordeling van de mate waarin andere elementen anderszins niet-onderscheidende tekens een onderscheidend karakter verlenen, om zo consistentere besluitvorming binnen MS IPO's te bevorderen en processen te faciliteren voor onderzoekers. Tegelijkertijd hebben houders van rechten profijt van transparante normen, want deze zorgen voor grotere rechtszekerheid van internationale bescherming en voor lagere kosten voor de bewerkstelling hiervan. De afstemming van praktijken op dit gebied zorgt vervolgens weer voor opener commerciële omstandigheden voor producenten en consumenten, doordat innovatie wordt aangemoedigd, de eerlijkheid van de mededinging wordt gemaximaliseerd en de verwarring onder kopers wordt geminimaliseerd.

## **1.2 Doel van dit document**

Dit is het referentiedocument voor de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten (hierna "MS IPO's" genoemd), gebruikersverenigingen (hierna "UA's" genoemd), aanvragers en vertegenwoordigers op het gebied van de gemeenschappelijke praktijk, met het volgende doel:

"Een minimumdrempel vaststellen voor het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken die andere elementen bevatten, wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is."

Deze gemeenschappelijke praktijk is opgesteld op basis van de bijdragen van de MS IPO's, en de beginselen ervan zullen op algemene wijze worden toegepast. Het is de bedoeling dat deze beginselen op het grootste deel van de situaties van toepassing zijn. Toch moet het onderscheidend vermogen per geval worden beoordeeld, waarbij de algemene beginselen als richtsnoer dienen om te zorgen dat de verschillen bureaus tot een vergelijkbare, voorspelbare conclusie komen wanneer zij het inherente onderscheidende vermogen beoordelen van vormmerken met andere elementen, wanneer de vorm zelf niet onderscheidend is. Verder wordt niet uitgesloten dat een teken kan worden afgewezen op andere gronden dan gebrek aan onderscheidend vermogen.

### **1.3 Definitie van vormmerken**

Zoals eerder genoemd is een vormmerk een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over een driedimensionale vorm, met inbegrip van houders, verpakkingen, het product zelf of het uiterlijk daarvan.

Zoals alle merken moeten vormmerken bestaan uit een teken dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen, en moeten ze in het register kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen (artikel 3 van de merkenrichtlijn). Met het oog daarop en om rechtszekerheid en een goed functionerend inschrijvingsstelsel voor merken te waarborgen, moet ook worden gezorgd dat het teken op een duidelijke, nauwkeurige, autonome, gemakkelijk toegankelijke, begrijpbare, duurzame en objectieve wijze wordt weergegeven (overweging 13 van de merkenrichtlijn).

Vormmerken vallen gewoonlijk in een van deze drie categorieën:

- vormen die geen verband houden met de waren en diensten zelf;
- vormen bestaande uit de vorm van de waren zelf of van een gedeelte daarvan;
- de vorm van verpakkingen of houders.

Vormen die geen verband houden met de waren of diensten zelf, hebben doorgaans onderscheidend vermogen. Het kan echter lastiger zijn het onderscheidend vermogen te ontdekken wanneer het gaat om vormen bestaande uit de vorm van de waren zelf en de vorm van verpakkingen of houders.

Tenslotte, hoewel het Hof meerdere keren heeft gesteld dat het niet passend is bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf, strengere criteria te hanteren (7.10.2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, punt 32), leveren de specifieke kenmerken ervan, dat wil zeggen hun vermogen om de vorm aan te nemen van het product zelf of de verpakking daarvan, inderdaad problemen op met het onderscheidend vermogen die bij andere typen merken niet ontstaan, waardoor het lastiger is het onderscheidend vermogen vast te stellen. Deze merken worden door het relevante publiek namelijk niet op dezelfde manier waargenomen als een woord- of beeldmerk (punt 30 van de bovengenoemde rechtspraak). Het relevante publiek doet gewoonlijk geen aannamen over de herkomst van producten op basis van de vorm van het product of van de verpakking. Bij gebrek aan een beeld- (inclusief kleuren) of wordelement moet de betreffende vorm daarom significant afwijken van de norm of gebruiken in de sector. Anders worden dergelijke beeld- of wordelementen essentieel om een vormmerk dat anderszins mogelijk niet voor inschrijving in aanmerking zou komen, een onderscheidend karakter te verlenen.

### **1.4 Toepassingsgebied van de praktijk**

Het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk is als volgt:

Beoordeling van het algemene intrinsieke onderscheidend vermogen van vormmerken bestaande uit een niet-onderscheidende vorm van de waren zelf, de verpakking of houders en andere elementen waarover het vormmerk zich uitstrekt, binnen het onderzoek naar absolute gronden.

Voor het doel van deze praktijk worden de als voorbeelden opgenomen vormen als inherent niet-onderscheidend beschouwd.

De volgende elementen worden beoordeeld binnen de gemeenschappelijke praktijk:

- woord- en/of beeldelementen;
- merken in één kleur en met kleurcombinaties;
- combinatie van elementen.

De volgende aspecten vallen buiten het toepassingsgebied van de gemeenschappelijke praktijk:

- beoordeling van het onderscheidend vermogen van de vorm;
- beoordeling van het onderscheidend vermogen van de losse elementen;
- consequenties op relatieve gronden;
- verkregen onderscheidend vermogen;
- vormen, of andere kenmerken, die door de aard van de waren worden bepaald, die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen of die een wezenlijke waarde aan de waren geven (artikel 4, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn).

## 1.5 Gemeenschappelijke weergavenormen

In artikel 3, onder b), van de merkenrichtlijn worden heldere weergavenormen beschreven voor alle tekens, waarbij wordt gesteld dat deze in het register moeten 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. In overweging 13 wordt daaraan toegevoegd dat het ook van wezenlijk belang is voor te schrijven dat het teken op een duidelijke, **nauwkeurige, autonome, gemakkelijk toegankelijke, begrijpbare, duurzame en objectieve wijze** kan worden weergegeven. Deze bewoording wordt ook gebruikt in artikel 3, lid 1, UMUV.

Met de weergave van een merk (hierna “de weergave” genoemd) wordt het voorwerp van de inschrijving gedefinieerd, zoals vermeld in artikel 3, lid 2, UMUV <sup>(2)</sup>. Hoewel een dergelijke duidelijke bewoording in de merkenrichtlijn ontbreekt, kan dezelfde informatie ook uit artikel 3, onder b), van de merkenrichtlijn worden gehaald.

Het voorwerp van de inschrijving van het merk wordt dus gedefinieerd met een duidelijke en nauwkeurige weergave van de vorm, samen met alle elementen waarover deze zich uitstrekt <sup>(3)</sup>.

## 2 Beoordeling van vormmerken: het beoordelen van het onderscheidend vermogen

- **Functie van een merk:** om een onderscheidend karakter te hebben moet een merk zijn wezenlijke functie kunnen vervullen, namelijk dat aan de consument met betrekking tot de gemerkte waren en/of diensten de identiteit van de commerciële

---

<sup>(2)</sup> Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie van 5 maart 2018.

<sup>(3)</sup> De beginselen in deze praktijk worden geïllustreerd met voorbeelden van een gestandaardiseerd formaat van 8×8 cm.

oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden <sup>(4)</sup>.

- **Relatie tot de waren:** het onderscheidend vermogen moet enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek – de consument <sup>(5)</sup>.
- **Waarneming van de consument <sup>(6)</sup> en uniforme juridische standaard:** de perceptie is die van de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Zoals hierboven genoemd, is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken (12.2.2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). In dat opzicht spelen de daadwerkelijke marktomstandigheden een rol bij de beoordeling, omdat deze van invloed zijn op de waarneming van een teken bestaande uit een product zelf of de verpakking daarvan door de consumenten.

Bij de beoordeling van het onderscheidende karakter van vormmerken moeten de volgende stappen worden gevolgd:

### **Stap 1: identificatie van de elementen van het teken en beoordeling van het inherente onderscheidend vermogen ervan**

Het bureau identificeert alle **elementen** waarover het vormmerk zich uitstrekt, en het inherente onderscheidend vermogen ervan. Voor het doel van deze gemeenschappelijke mededeling gaat het daarbij om:

- woord- en beeldelementen;
- kleuren (enkelvoudige en kleurcombinaties); en
- een combinatie van de bovenstaande elementen.

Wanneer de vorm zich uitstrekt over woord-/beeldelementen, moet bij de identificatie daarvan en bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen rekening worden gehouden met de volgende factoren:

- formaat/verhouding van de elementen ten opzichte van de vorm;
- contrast van het element ten opzichte van de vorm; en
- positie van het element in de vorm.

Wanneer een vorm zich uitstrekt over kleur en kleurcombinaties, moet bij de identificatie daarvan en bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen rekening worden gehouden met de specifieke kleurschikking in de betreffende vorm.

### **Stap 2: beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken als geheel**

---

<sup>(4)</sup> Zie C-39/97, Canon, punt 28 en T-79/00, LITE, punt 26.

<sup>(5)</sup> Zie C-53/01 P, Linde, punt 41, C-363/99, Postkantoor, punt 34, Gevoegde zaken C-468/01 P tot en met C-472/01 P, Tabs (3D), punt 33.

<sup>(6)</sup> Binnen deze praktijk verwijst “consument” naar zowel het grote publiek als professionals.

De beoordeling van het onderscheidend vermogen moet gebaseerd zijn op de algemene indruk van de combinatie van de vorm en de elementen waarover deze zich uitstrekt in verband met de betreffende waren. Daarbij moet rekening worden gehouden met de waarneming van de consument, die door de specifieke marktomstandigheden kan worden beïnvloed.

### 3 **Gemeenschappelijke beginselen: elementen en factoren die van invloed zijn op het onderscheidend vermogen van het teken als geheel**

Als uitgangspunt geldt: als een niet-onderscheidende vorm een op zichzelf onderscheidend element bevat, is dat voldoende om het teken als geheel een onderscheidend karakter te verlenen.

Voorbeelden:

ONDERSCHEIDEND	
Teken	Opmerkingen
 <p>Klasse 33 – Wijn</p>	Het teken bestaat uit een niet-onderscheidende vorm van een fles en een duidelijk herkenbaar onderscheidend beeldelement. Het teken als geheel heeft dus onderscheidend vermogen.



### 3.1 Woord- en beeldelementen

Het formaat en de verhouding van de woord-/beeldelementen, het contrast ervan ten opzichte van de vorm en de daadwerkelijke positie ervan op de vorm zijn allemaal factoren die van invloed kunnen zijn op de waarneming van het teken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen.

#### 3.1.1 Formaat/verhouding

Bij het beoordelen van het onderscheidende karakter van een vormmerk moet rekening worden gehouden met het formaat en de verhouding van de elementen. De beoordeling is voornamelijk gebaseerd op de weergave van het teken, zoals aangeleverd door de aanvrager, ongeacht het gebruikelijke formaat van het product. Het onderscheidende element moet duidelijk zichtbaar zijn in de weergave om het teken als geheel een onderscheidend karakter te verlenen. Er zijn geen verplichte specifieke verhoudingen tussen de elementen en de vorm.

- Als het woord-/beeldelement dus groot genoeg is om duidelijk herkenbaar te zijn als onderscheidend en voldoende invloed heeft op de algehele indruk die het teken achterlaat, verleent dit het teken als geheel een onderscheidend karakter.

Voorbeelden:

ONDSCHIEDEND	
Teken	Opmerkingen
	Ondanks het zeer kleine formaat van geheugenkaarten is het woardelement groot ten opzichte van de vorm en is het duidelijk herkenbaar als onderscheidend element in de weergave. Het verleent het teken als geheel dus een onderscheidend karakter.

Klasse 9 – Beveiligde digitale geheugenkaarten

- Als het element **groot** is, maar geen onderscheidend vermogen heeft, is enkel het formaat ten opzichte van de vorm niet voldoende om het teken als geheel een onderscheidend karakter te verlenen.

Voorbeelden:

NIET-ONDERSCHIEDEND	
Tekenen	Opmerkingen
 <p style="text-align: center;">Klasse 3 – Cosmetica</p>	<p>In deze voorbeelden hebben de tekens als geheel, ondanks de grote niet-onderscheidende woord-/beeldelementen op de niet-onderscheidende vormen, geen onderscheidend vermogen. Het ene bevat beschrijvende informatie over de betreffende waren en het andere een weergave van een eenvoudige geometrische vorm, die ook geen onderscheidend vermogen heeft.</p>
 <p style="text-align: center;">Klasse 16 – Verpakkingsmaterialen/Klasse 25 – Schoenen</p>	

- Er moet ook rekening worden gehouden met de **specifieke marktomstandigheden**. Consumenten zijn gewend kleine elementen op bepaalde waren te herkennen. Relatief kleine elementen kunnen in dat geval toch voldoende invloed hebben om het teken als geheel een onderscheidend karakter te verlenen, zolang ze in elk geval groot genoeg zijn om duidelijk herkenbaar te zijn als onderscheidende elementen.

Voorbeelden:

ONDSCHIEDEND	
Teken	Opmerkingen
 <p>Klasse 18 – Houders voor visitekaartjes</p>	<p>Kleine herkomstaanduidingen worden vaak gebruikt voor waren als houders voor visitekaartjes of horloges. Ondanks het kleine formaat van de wordelementen ten opzichte van de niet-onderscheidende vormen, heeft het teken als geheel daarom onderscheidend vermogen, aangezien de wordelementen herkenbaar zijn als onderscheidende elementen in de weergave en het teken als geheel dus een onderscheidend karakter verlenen.</p>
 <p>Klasse 14 – Horloges</p>	



Klasse 12 – Vrachtauto's

In dit specifieke segment zijn herkomstaanduidingen gewoonlijk relatief klein ten opzichte van de waren. Ondanks het betrekkelijk kleine formaat van het wordelement ten opzichte van de vrachtauto is het duidelijk herkenbaar als onderscheidend element in de weergave. Het is dan ook van invloed op de algehele indruk, want consumenten zijn bekend met deze praktijk.

- Wanneer het woord-/beeldelement zo klein is dat het niet herkenbaar is als onderscheidend element, heeft het niet voldoende invloed op de algehele indruk en verleent het de vorm als geheel dus geen onderscheidend karakter.

Voorbeelden:

NIET-ONDSCHIEDEND	
Tekens	Opmerkingen
	<p>In deze voorbeelden zijn de woord-/beeldelementen zo klein dat ze niet</p>

Klasse 33 – Wijn



Klasse 9 – Beveiligde digitale geheugenkaarten

herkenbaar zijn in de weergave en het onderscheidend vermogen ervan niet kan worden vastgesteld. Ze hebben dus niet voldoende invloed op de algehele indruk, en het teken als geheel heeft geen onderscheidend vermogen.



### 3.1.2 Contrast

Het gebruik van contrast kan ook van invloed zijn op de herkenbaarheid van de woord-/beeldelementen, en dus uiteindelijk op de vraag of het teken als geheel een onderscheidend karakter heeft. Contrast kan worden bewerkstelligd door het gebruik van verschillende kleurtinten of door bepaalde elementen in de betreffende waren te drijven/graveren/persen.

#### a. Kleurcontrast

- Het gebruik van minder contrasterende kleuren kan nog steeds voldoende zijn om een element herkenbaar te maken als onderscheidend element in de weergave en kan dus tot een teken met onderscheidend vermogen leiden. De algehele beoordeling is afhankelijk van het onderscheidend vermogen van een dergelijk element.

Voorbeelden:

ONDSCHIEDEND	
Teken	Opmerkingen
 Klasse 33 – Wijn	Ondanks dat er minder contrasterende kleuren zijn gebruikt, is het beeldelement op de fles nog steeds in staat het teken als geheel een onderscheidend karakter te verlenen, want het is duidelijk herkenbaar als onderscheidend element in de weergave.
	Ondanks dat er minder contrasterende kleuren zijn gebruikt voor het wordelement en de fles, is het wordelement nog herkenbaar als onderscheidend element en is de algehele indruk die het teken als geheel achterlaat dus onderscheidend.

Klasse 32 – Drinkwater in flessen

- Als het element daarentegen door **gebrek aan contrast** niet duidelijk herkenbaar is als onderscheidend in de weergave, heeft het geen invloed op de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken, want de consument kan het element dan niet direct herkennen en kan het teken dus niet van andere onderscheiden.

Voorbeelden:

NIET-ONDSCHIEDEND	
Teken	Opmerkingen
	In dit geval is het element vanwege een gebrek aan contrast tussen het element en de achtergrond niet duidelijk herkenbaar zonder van dichtbij te kijken. De combinatie verleent het teken als geheel geen onderscheidend karakter <sup>(7)</sup> .

Klasse 28 – Speelballen

b. Graveren/drijven/persen

Met graveren wordt in deze context het (uit)snijden (van een tekst of ontwerp) in het oppervlak van een hard voorwerp bedoeld.

Met drijven wordt hier het snijden, vormen of drukken van een ontwerp (op een oppervlak of voorwerp) bedoeld, zodat het als verhoogd reliëf wordt aangebracht.


Met persen wordt hier het snijden, vormen of drukken van een ontwerp (in een oppervlak of voorwerp) bedoeld, zodat het als verlaagd reliëf wordt aangebracht.

De kleur van de graveringen/het aangebrachte reliëf is per definitie gelijk aan het product zelf en dus lastiger waarneembaar en herkenbaar. Toch wordt vaak van graveringen gebruikgemaakt om vormmerken te onderscheiden.

<sup>(7)</sup> Het contrast kan verschillen op basis van de kijkomstandigheden (schermen, gedrukte lay-outs enz.), waardoor het element meer of minder herkenbaar kan zijn. Binnen deze praktijk wordt het element beschouwd als niet duidelijk herkenbaar.

- Het effect van het graveren/drijven/persen kan ook van invloed zijn op de identificatie van het element en de algehele beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken. Wanneer een element is geïdentificeerd, kan er een beslissing worden genomen over het onderscheidend vermogen ervan.

Voorbeelden:

ONDERSCHEIDEND	
Teken	Opmerkingen
 <p>Klasse 32 – Dranken</p>	<p>Het aangebrachte reliëf is duidelijk herkenbaar als onderscheidend element in de weergave en verleent het teken als geheel dus een onderscheidend karakter.</p>
	<p>De graving is ook duidelijk herkenbaar als onderscheidend element in de getoonde weergave, dus het teken als geheel heeft een onderscheidend karakter.</p>





Klasse 16 – Potlooddozen

**NIET-ONDSCHIEDEND**

Teken

Opmerkingen



Klasse 11 – Broodroosters

Het gegraveerde beeldelement contrasteert niet voldoende met de vorm en is daardoor niet duidelijk herkenbaar in de weergave. Het verleent het teken als geheel dus geen onderscheidend karakter.

- In beginsel is het graveren/drijven/persen van een niet-onderscheidend element in een niet-onderscheidende vorm op zich niet genoeg om een teken een onderscheidend karakter te verlenen.

Voorbeelden:

**NIET-ONDSCHIEDEND**

Tekenen	Opmerkingen
---------	-------------



Klasse 32 – Drinkwater in flessen

Dit niet-onderscheidende element (eenvoudige geometrische vorm – cirkel) dat in de niet-onderscheidende vorm is gegraveerd, verleent het teken als geheel geen onderscheidend karakter. De algehele indruk ervan is niet-onderscheidend, want de consument kan niet onderscheiden dat dit product van een bepaalde onderneming afkomstig is.



Klasse 32 – Drinkwater in flessen

Deze niet-onderscheidende elementen die in de niet-onderscheidende vorm zijn gegraveerd, verlenen het teken als geheel geen onderscheidend karakter. De algehele indruk ervan is niet-onderscheidend, want de consument kan niet onderscheiden dat dit product van een bepaalde onderneming afkomstig is.

### 3.1.3 Positie

De positie van een element waartoe een teken zich uitstrekt, is ook een factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het onderscheidende karakter van het teken, want de positie is van invloed op het onderscheidend vermogen van dat element en kan het teken een onderscheidend karakter verlenen.

- Over het algemeen verlenen onderscheidende elementen een teken als geheel een onderscheidend karakter, ongeacht de positie ervan op het product en de gebruikelijke weergave van het product op de markt, zolang zij herkenbaar zijn als onderscheidend element in de weergave in de aanvraag voor het merk.

Voorbeelden:

ONDSCHIEDEND	
Teken	Opmerkingen
	<p>De woord- en beeldelementen zijn in alle voorbeelden, ongeacht de positie, herkenbaar als onderscheidende elementen en verlenen elk teken als geheel dus een onderscheidend karakter.</p>
	<p>Hoewel aanduidingen van de herkomst gewoonlijk niet op de onderkant van een fles worden aangebracht, zoals in het laatste voorbeeld, mag deze mogelijkheid niet worden uitgesloten.</p>

Klasse 32 – Drinkwater in flessen



Klasse 25 – Schoenen

Aanduidingen van de herkomst zijn gewoonlijk te vinden op de binnenzool van schoenen. In dit geval is het onderscheidende element op een verwachte plaats aangebracht en is het duidelijk herkenbaar als onderscheidend in de weergave, dus het kan het teken als geheel een onderscheidend karakter verlenen.

**NIET-ONDERSCHIEDEND**

Teken

Opmerkingen



Klasse 33 – Wijn

Het label met het beschrijvende wordelement, dat in een gebruikelijke positie is geplaatst voor dit type verpakking, verleent het teken als geheel geen onderscheidend karakter.



Klasse 33 – Wijn

Het niet-onderscheidende element (mogelijk het productiejaar) is op de onderzijde van de fles geplaatst, wat mogelijk niet de gebruikelijke positie voor dit soort beschrijvende informatie is. De ongebruikelijke positie verleent echter geen onderscheidend karakter aan het duidelijk niet-onderscheidende element, dus het teken als geheel heeft geen onderscheidend vermogen.

- In sommige situaties kunnen elementen vanwege de positie ervan op de waren anders worden waargenomen door de consument en zo veranderen of het product als onderscheidend wordt beschouwd.

Voorbeelden:

ONDERSCHEIDEND	NIET-ONDERSCHEIDEND	Opmerkingen
		<p>Het wordelement "CLOSE" houdt geen verband met de waren in klasse 3.</p> <p>Wanneer het element centraal is geplaatst, wordt het als onderscheidend beschouwd, want het is geen beschrijvende indicatie van het product. Het teken als geheel heeft dus onderscheidend vermogen.</p> <p>Wordt het element echter bovenaan het product geplaatst, naast de dop, dan wordt het beschouwd als een beschrijvende indicatie van de mogelijkheid tot het openen/sluiten van de dop.</p>
Klasse 3 – Cosmetica	Klasse 3 – Cosmetica	

### 3.2 Kleuren

Bij de beoordeling van het onderscheidende karakter van een kleur moet rekening worden gehouden met het algemeen belang door de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd (zie de arresten van 6.5.2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, punt 60, en van 24.6.2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, punt 41).

In de volgende situaties kunnen kleuren de waren geen onderscheidend karakter verlenen:

- in veel gevallen vormt de kleur slechts een decoratief bestanddeel van de waren of voldoet deze aan de wens van de consument (bv. kleuren van auto's of T-shirts), ongeacht het aantal kleuren dat wordt gebruikt;
- de kleur kan de aard van de waar zijn (bv. in het geval van kleurshampoos);
- de kleur kan een technische functie hebben (bv. rood voor brandblussers, verschillende kleuren voor elektriciteitsdraad);
- de kleur kan ook gebruikelijk zijn (bv. rood voor brandblussers);
- de kleur kan een bijzonder kenmerk van de waren aanduiden, zoals smaak (geel voor citroensmaak, roze voor aardbeismaak). Zie het arrest van 3.5.2017, T-36/16, *GROENE STROKEN OP EEN PIN (col.)*, EU:T:2017:295, punten 43 tot en met 47, waarin het Gerecht stelde dat groen, gezien als de kleur van de natuur, door het

relevante publiek zou worden geassocieerd met de ecologische aard van de betrokken waren (windenergieconverters).

Zoals het Hof van Justitie heeft bevestigd, zijn de consumenten niet gewend de herkomst van waren bij gebreke aan enig grafisch of wordelement af te leiden uit de kleur of de kleur van de verpakking ervan, omdat een kleur in het hedendaagse handelsgebruik in beginsel niet wordt gebruikt als identificatiemiddel (6.5.2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Een kleur als zodanig heeft normaliter niet de wezenlijke eigenschap om waren van een bepaalde onderneming te onderscheiden (punt 65). Een afzonderlijke kleur heeft daarom in beginsel geen onderscheidend vermogen voor waren en diensten, behalve onder buitengewone omstandigheden. Er moet altijd per geval een analyse worden uitgevoerd.



- In beginsel wordt door een enkele kleur toe te voegen aan de vorm van een product, zonder dat er een ander onderscheidend woord- of beeldelement is aangebracht, geen inherent onderscheidend karakter aan het teken verleend.

Voorbeelden:

NIET-ONDSCHIEDEND	
Tekenen	Opmerkingen
 <p>Klasse 9 – Geheugenkaarten</p>	<p>In dit voorbeeld zullen consumenten de toevoeging van een enkele gele kleur aan de vorm niet als indicatie van de herkomst ervan opvatten. Het gebruik van kleur op dit type waren is gebruikelijk op de markt.</p>
 <p>Klasse 16 – Potloden</p>	<p>Het gebruik van een enkele kleur zou in dit geval niet als herkomstaanduiding worden opgevat, maar als informatie over de aard van de betreffende waren. Het teken heeft dus geen onderscheidend vermogen.</p>

- Het is echter niet uit te sluiten dat een bepaalde kleurschikking die ongebruikelijk is voor de waren en een memorabele algehele indruk achterlaat, het teken als geheel een onderscheidend karakter kan verlenen.

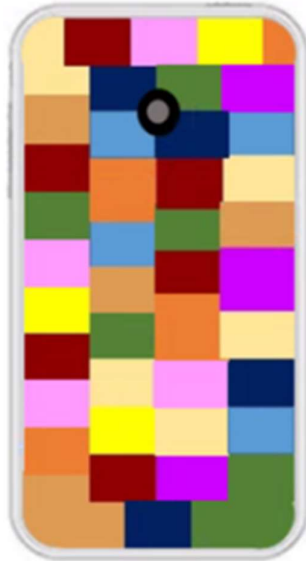
Voorbeelden:

ONDERSCHEIDEND	
Teken	Opmerkingen
 <p>Klasse 7 – Windturbines</p>	<p>De specifieke kleurschikking van deze windturbine is ongebruikelijk op de markt en eenvoudig genoeg om een memorabele algehele indruk achter te laten, waaraan de gespecialiseerde consument het product kan herkennen.</p>
 <p>Klasse 7 – Deuropeners, elektrisch</p>	<p>Door de specifieke kleurschikking van deze buismotor voor garagedeuren wordt een gemakkelijk te onthouden algehele indruk gecreëerd. Op deze specifieke markt zijn de waren vrijwel uitsluitend bestemd voor professionele consumenten die gewend zijn de commerciële herkomst van deze waren aan de kleuren te herkennen. De waren zijn vaak niet zichtbaar tijdens het gebruik, dus de kleurcombinatie wordt niet als decoratief beschouwd.</p> <p>Het teken als geheel heeft daarom onderscheidend vermogen.</p>

Voorbeelden:

**NIET-ONDERSCHEIDEND**

Teken



Opmerkingen

Voor hoesjes voor mobiele telefoons is het gebruik van kleurcombinaties gebruikelijk op de markt. De consument zal deze kleurcombinaties dus niet als indicatie van de herkomst opvatten, maar als decoratie van de waren. Het teken als geheel heeft geen onderscheidend vermogen.

Klasse 9 – Hoesjes voor mobiele telefoons



Deze combinatie dient uitsluitend ter decoratie en zal niet worden herkend als verwijzing naar de herkomst ervan. Het verleent het teken als geheel dus geen onderscheidend karakter.

Klasse 20 – Stoelen



### 3.3 Combinaties van factoren en elementen

Er zijn situaties waarin een vormmerk meerdere van de bovengenoemde elementen bevat.

Bovendien kunnen er gevallen zijn waarin meerdere van de bovengenoemde factoren relevant zijn voor de invloed van de elementen op het onderscheidend vermogen van het teken.

Het onderscheidend vermogen van het teken hangt in alle situaties af van de algehele indruk die wordt achtergelaten door de combinatie van die factoren en elementen.

#### 3.3.1 Combinatie van factoren

- Wanneer meerdere factoren (zoals formaat, positie of contrast) een negatieve invloed hebben op het onderscheidend vermogen van het element, zal de algehele indruk van het teken niet onderscheidend zijn.

Voorbeelden:

NIET-ONDSCHIEDEND	
Tekenen	Opmerkingen
 <p>Klasse 33 – Wijn</p>	<p>Formaat en positie van en gebrek aan contrasterende kleuren in het woordelement leiden tot een niet-onderscheidende algehele indruk. Het element is op het product niet herkenbaar als onderscheidend zonder van zeer dichtbij te kijken, want het is op een minder zichtbare plaats op de fles geplaatst in een zeer klein formaat en met een zeer gering contrast. Het verleent het merk als geheel dus geen onderscheidend karakter.</p>
 <p>Klasse 9 – Brillen</p>	<p>Het formaat en de gravering van het element maken het niet herkenbaar, want het element is niet te vinden zonder van dichtbij te kijken. De algehele indruk is dan ook niet onderscheidend.</p>

## ONDERSCHEIDEND

Teken	Opmerkingen
 <p>Klasse 9 – Brillen</p>	<p>In dit geval maken het formaat van het element en het contrast met de waren het herkenbaar en onderscheidend: de algehele indruk is onderscheidend.</p>

### 3.3.2 Combinatie van niet-onderscheidende elementen

- Over het algemeen levert een combinatie van een niet-onderscheidende vorm met woord- en/of beeldelementen die los van elkaar geen onderscheidend karakter hebben, geen teken met onderscheidend vermogen op.

Voorbeelden:

## NIET-ONDERSCHEIDEND

Teken	Opmerkingen
 <p>Klasse 33 – Wijn</p>	<p>De woord- en beeldelementen hebben geen onderscheidend vermogen aangezien ze beschrijvende informatie over de betreffende waren geven. Hoewel ze op een centrale positie op de vorm zijn geplaatst, in groot formaat en met voldoende contrast, verlenen ze het teken als geheel geen onderscheidend karakter, want de consument zal de combinatie niet opvatten als indicatie van de herkomst.</p>



Klasse 25 – Schoenen/Klasse 16 –  
Verpakkingsmaterialen

De willekeurige schikking van eenvoudige geometrische vormen op de vorm van het product in klasse 16 en van de algemene verpakking van schoenen in klasse 25 laat geen onderscheidende algehele indruk achter, aangezien de consument deze specifieke combinatie niet zal opvatten als indicatie van de commerciële herkomst, maar als mogelijke decoratie van de verpakking.



Klasse 30 – Granen

De combinatie van niet-onderscheidende elementen verleent het teken geen onderscheidend karakter wanneer de vorm bestaat uit een niet-onderscheidende doos ontbijtgranen, zoals in de afbeelding. Consumenten zouden deze opvatten als een basale en gebruikelijke vorm met beschrijvende informatie over de betreffende waren.



Klasse 30 – Chocolade

Deze combinatie van elementen, die los van elkaar allemaal niet-onderscheidend zijn, verleent het teken als geheel geen onderscheidend karakter.

- Desondanks kan een combinatie van een niet-onderscheidende vorm met elementen die los van elkaar geen onderscheidend karakter hebben, als herkomstaanduiding worden opgevat vanwege de waarneming van de consument en de samenstelling van het teken, wanneer dit in zijn geheel wordt gezien.

Voorbeelden:

ONDERSCHEIDEND	
Teken	Opmerkingen
 <p style="text-align: center;">Klasse 30 – Chocolade</p>	<p>De beschrijvende elementen zijn in de vorm van een zon of een bloem geplaatst. Deze combinatie kan worden opgevat als een herkomstaanduiding en verleent het teken als geheel daarom een onderscheidend karakter.</p>
 <p style="text-align: center;">Klasse 33 – Wijn</p>	<p>Meerdere herhaalde stippen in een contrasterende kleur, toegevoegd aan de niet-onderscheidende vorm, leveren een op de markt ongebruikelijke combinatie op en verlenen het teken als geheel een onderscheidend karakter.</p>

## NIET-ONDSCHIEDEND

Teken	Opmerkingen
 <p>Klasse 21 – Koffiekoppen</p>	<p>In dit geval zullen meerdere herhaalde stippen in een contrasterende kleur slechts als decoratie worden gezien. De elementen verlenen het teken als geheel dan ook geen onderscheidend karakter, want het gebruik van decoratieve elementen is gebruikelijk op de markt voor de betreffende waren.</p>

### 3.3.3 Combinatie van onderscheidende en niet-onderscheidende woord-/beeldelementen en kleuren

- Over het algemeen verleent een combinatie van een onderscheidend element met andere, niet-onderscheidende elementen op een niet-onderscheidende vorm het merk als geheel een onderscheidend karakter, zolang het onderscheidende element duidelijk herkenbaar is tussen alle andere elementen.

Voorbeeld:

ONDSCHIEDEND	
Teken	Opmerkingen
 <p>Klasse 30 – Chocolade</p>	<p>Ondanks de combinatie van vele niet-onderscheidende elementen is het woordelement "ECS" herkenbaar als onderscheidend element in de weergave door het formaat, de positie en het contrast ervan ten opzichte van het product. Het verleent het teken als geheel dus een onderscheidend karakter.</p>

- Als het onderscheidende element echter niet onmiddellijk door de consument wordt waargenomen vanwege de aanwezigheid van niet-onderscheidende elementen, kan de combinatie leiden tot een niet-onderscheidend teken.

Voorbeeld:

NIET-ONDERSCHIEDEND	
Tekenen	Opmerkingen
 <p style="text-align: center;">Klasse 30 – Chocolade</p>	<p>Het wordelement "ECS" valt weg door de verschillende niet-onderscheidende elementen. Door de positie, het formaat en het gebrek aan contrast is het niet herkenbaar als onderscheidend element zonder van dichtbij te kijken. Het verleent het teken als geheel dus geen onderscheidend karakter.</p>