

**Weigering van de aanvraag voor een merk van de Europese Unie  
(artikel 7 en artikel 42, lid 2 UMV)**

Alicante, 19/12/2023

de Merkplaats B.V.  
Herengracht 227  
1016 BG Amsterdam  
Nederland

*Aanvraagnr.:*

**014711907**

*Uw kenmerk:*

**JW/TM10014EU00**

*Benaming van het merk:*



*Soort merk:*

**Beeldmerk**

*Aanvrager:*

**Johannes Hendricus Maria Smit**  
**Pegasusstraat 10**  
**1131 NB Volendam**  
**Nederland**

**I. Samenvatting van de feiten**

Met de mededelingen gedateerd 07/01/2016, 09/09/2016 en 26/05/2023 heeft het Bureau de aanvrager meegedeeld, dat het aangevraagde merk niet in aanmerking kan komen voor inschrijving op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c van de verordening inzake het Uniemerkt (UMV).

Het bezwaar omvat(te) de volgende waren en diensten van de aanvraag:

Klasse

- 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, analoge

gegevensdragers; beeld- en geluidsdragers; compact discs, DVD's, videocassettes, en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; computerspellen; brandblusapparaten; zonnebrillen; mobiele telefoons en frontjes; houders voor mobiele telefoons; audiovisuele apparaten; telecommunicatieapparatuur; computerapparatuur; magnetische en machineleesbare kaarten die gecodeerde informatie bevatten; kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens (smartcards); elektronische publicaties; gedigitaliseerde gegevensbestanden (downloadbare); audiovisuele producties of opnamen; geluidsopnamen met muziek; digitale muziek; beltonen, afbeeldingen en muziek te downloaden via een wereldwijd computernetwerk en via draadloze apparaten; apparaten voor het lezen en schrijven van gecodeerde informatie op kaarten.

- 16 Papier, karton; drukwerken; boekbinderswaren; schrijfbehoeften; agenda's, kalenders, foto's, posters, affiches, folders, notitieblokken, notitieboekjes, pennenbakjes, etuis en andere school- en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); boeken, tijdschriften, muziekwerken, bladmuziek, periodieken, brochures, posters, stickers, aanplakbiljetten, gedrukte programma's, folders, gedrukte publicaties en gedrukte materialen voor reclame en promotie; plastic materialen voor verpakking; drukletters; clichés; affiches.
- 24 Textielwaren; dekbedovertrekken en kussenslopen; badlakens en badhanddoeken; bedlinnen; dekens en tafellakens.
- 25 Kleding; T-shirts; overhemden, jeans, badkleding, broeken, vesten, jasjes; schoeisel; sokken, schoenen; lingerie; hoofddeksels.
- 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relations; marketing; het uitgeven van reclameteksten; promotionele diensten; organisatie van promotionele acties en activiteiten; verkooppromotie voor derden; zakelijke bemiddeling; import- en expordiensten, detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot bleekmiddelen, wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, deodorantia, wetenschappelijke, zeevaarkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, analoge gegevensdragers, compact discs, DVD's en andere digitale dragers, mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, software, brandblusapparaten, zonnebrillen, mobiele telefoons en frontjes, audiovisuele apparaten, telecommunicatieapparatuur, computerapparatuur, magnetische en machineleesbare kaarten die gecodeerde informatie bevatten, kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens (smartcards), computerspellen, elektronische publicaties, gedigitaliseerde gegevensbestanden (downloadbare), audiovisuele producties, geluidsopnamen met muziek, digitale muziek, beltonen, afbeeldingen en

muziek te downloaden via een wereldwijd computernetwerk en via draadloze apparaten, apparaten voor het lezen en schrijven van gecodeerde informatie op kaarten, edele metalen en hun legeringen, juwelierswaren, bijouerieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, papier, karton, drukwerken, boekbinderswaren, schrijfbehoeften, agenda's, kalenders, foto's, posters, affiches, folders, notitieblokken, notitieboekjes, pennenbakjes, etuis en andere school- en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), boeken, tijdschriften, muziekwerken, bladmuziek, periodieken, brochures, posters, stickers, aanplakbiljetten, gedrukte programma's, folders, gedrukte publicaties en gedrukte materialen voor reclame en promotie, plastic materialen voor verpakking, Leder en kunstleder, reiskoffers en koffers, paraplu's; parasols en wandelstokken, zadelmakerswaren, tassen, rugzakken, draagzakken, kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, ceintuurs, sjaals, ondergoed, lingerie, regenlaarzen, regenkleding, drukletters, clichés, affiches, textielwaren, waaronder dekbedovertrekken en kussenslopen, badlakens en badhanddoeken, bedlinnen, dekens en tafellakens; het samenbrengen, tentoonstellen, uitstallen en demonstreren van voornoemde producten met als doel derden de mogelijkheid te bieden deze waren te bezichtigen en te kopen; zakelijk management en organisatieassistentie ten behoeve van retailers; het regelen van commerciële transacties voor derden; sponsorwerving; professionele leiding over artistieke zaken; uitgeven en publiceren voor reclamedoeleinden; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; personeelsbeheer; opstellen van statistieken; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen, evenementen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

- 41 Opvoeding en ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; entertainment; het uitvoeren van muziek-, dans- en amusementsprogramma's; organiseren van voorstellingen; diensten van uitvoerende artiesten; concertuitvoeringen; schrijven van muziekteksten en het componeren van muziek; samenstelling, produceren en regisseren van muziek-, televisie-, radio- en theaterprogramma's; bedenken, samenstellen, produceren en regisseren van foto-, film- en videoreportages; film- en videoverhuur; filmproductie; het samenstellen en geven van opleidingen en cursussen, onder andere zangles, dansles, muziekonderwijs, workshops, master classes en seminars; lichaamstraining; het opnemen van beeld en/of geluid op beeld en/of geluidsdragers; diensten van musea; diensten van discotheken; nasynchronisatie; het al dan niet elektronisch publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken, daaronder muziekwerken, boeken, gidsen, brochures, kranten, tijdschriften en periodieken, posters en kaarten (niet publicitair), voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

en was gebaseerd op de volgende punten:

### **Beschrijvend karakter en gebrek aan onderscheidend vermogen**

- Het gezochte merk is gedeeltelijk beschrijvend en het beschikt naar het oordeel van het Bureau ook niet over enig onderscheidend kenmerk waarmee

het de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd kan onderscheiden van dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

- Het onderscheidende vermogen en het beschrijvende karakter van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het in aanmerking komende publiek, dat wil zeggen de consumenten van die waren of diensten (arrest van 27/11/2003, T-348/02, 'Quick', punt 29).
- Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arrest van 22/6/1999, C-342/97, 'Lloyd Schuhfabrik Meyer', punt 26).
- De door het aangevraagde merk aangeduide waren en diensten zijn zowel gericht op het algemene publiek als een gespecialiseerd publiek. Het relevante publiek bestaat dan ook uit de gemiddelde, normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument in de betreffende vakgebieden. Afhankelijk van de aard van de betrokken waren/diensten zal het bewustzijn van het relevante publiek groot zijn. Het relevante publiek in de gehele Europese Unie zal, in principe, dezelfde opvatting hebben met betrekking tot het intrinsieke onderscheidende vermogen van een figuratief merk, i.e. ofwel het merk is gespeend van onderscheidend vermogen in alle Lidstaten dan wel beschikt het overal over het vereiste onderscheidend vermogen (hier spelen bijvoorbeeld taalverschillen, in tegenstelling tot woordmerken, geen rol).
- Tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, worden door de Verordening als naar hun aard ongeschikt beschouwd om de herkomstfunctie van een merk te vervullen (Artikel 7, lid 1, sub c, van de Verordening).
- Tekens die krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van de Verordening moeten worden geweigerd, zijn ongeschikt voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken [arrest van 30/04/2003 in de gevoegde zaken T-324/01 en T-110/02, (Vorm van bruine sigaar en vorm van goudstaaf)].
- De geclaimde afbeelding bestaat uit de fotografische afbeelding (foto) van het hoofd/gezicht plus de schouders van een man.
- Hoewel bijzondere of originele kenmerken geen criteria voor het onderscheidend vermogen van een merk zijn, moet het merk (ter zake) het publiek wel in staat stellen de waren en/of diensten geclaimd met het merk te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
- De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van beeldmerken verschillen niet van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria (arrest van 18/06/2002, C-299/99, *Philips*). Niettemin dient

bij de toepassing van deze criteria in aanmerking te worden genomen dat de perceptie van het relevante publiek in het geval van een beeldmerk of een driedimensionaal merk, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als in het geval van een woordmerk. Terwijl het publiek de gewoonte heeft deze merken onmiddellijk als identificatietekens van de waar op te vatten, is dit immers niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer het teken als zodanig niet herkent kan worden of samenvalt met de verschijningsvorm van de waar (zie, *mutatis mutandis*, arrest van 08/04/2003 in de gevoegde zaken C-53/01 tot en met C55/01, *Linde et al.*).

- Naar het oordeel van het Bureau bestaat de in het geding zijnde afbeelding, in zijn geheel beschouwt, uit niet meer dan een natuurgetrouwe weergave van het hoofd/ gezicht van een man.
- In acht nemende de oplettendheid van de consument, stelt het gezochte merk het relevante publiek niet in staat om de waren en diensten onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van vergelijkbare verschijningen met een andere commerciële herkomst. Bovendien bevat de afbeelding beschrijvende informatie.
- Met betrekking tot “kleding; T-shirts; overhemden, jeans, badkleding, broeken, vesten, jasjes; schoeisel; sokken, schoenen; lingerie; hoofddeksels” in klasse 25, vertegenwoordigt de afbeelding (foto) de categorie voor wie de waren bestemd zijn, namelijk mannen.
- Ten aanzien van “posters, aanplakbiljetten, affiches, gedrukte programma’s” in klasse 16, bevat het teken informatie betreffende het onderwerp van de waar, d.w.z. de persoon op de poster, het aanplakbiljet/affiche/of programma.
- Wat betreft de diensten in klasse 41, zo is het niet ongebruikelijk dat deze diensten aangeboden worden met de afbeelding van de persoon die deze diensten verleend, bijvoorbeeld een artiest, componist, zanger etc. Voor “ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; entertainment; het uitvoeren van muziek-, dans- en amusementsprogramma's; organiseren van voorstellingen; diensten van uitvoerende artiesten; concertuitvoeringen; schrijven van muziketeksten en het componeren van muziek; samenstelling, produceren en regisseren van muziek-, televisie-, radio- en theaterprogramma's; bedenken, samenstellen, produceren en regisseren van foto-, film- en videoreportages; film- en videoverhuur; filmproductie; het samenstellen en geven van opleidingen en cursussen, onder andere zangles, dansles, muziekonderwijs, workshops, master classes en seminars; lichaamstraining” vertegenwoordigt de afbeelding daarom slechts de betreffende artiest, componist, zanger, etc. in persoon.
- De aanvraag bestaat daarmee uit een afbeelding die in de handel kan dienen tot aanduiding van de aard, bestemming en/of overige kenmerken van de betrokken waren en diensten en heeft aldus een beschrijvende betekenis in de zin van artikel 7, lid 1, sub c GMV. Daaruit volgt dat het verband tussen het beeldmerk en de genoemde waren/diensten voldoende nauw is om het teken te weigeren op grond van artikel 7, lid 1, sub c GMV.
- Voor de overige waren en diensten bezit het teken weliswaar geen beschrijvende betekenis, dat betekent echter nog niet dat het betrokken teken intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. In acht nemende de oplettendheid

van de consument en het feit dat de specifieke kenmerken van het aangevraagde merk betekenisvol en gangbaar zijn, acht het Bureau de in het geding zijnde afbeelding niet in staat, om deze waren en diensten van de aanvrager onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. Er bestaan ontelbare foto's van hoofden van mannen op allerlei gebied.

- In zijn geheel beschouwd bestaat het aangevraagde merk uit niet meer dan een afbeelding die gebruikt kan worden voor de presentatie van de betrokken waren en diensten. Hoewel een foto van het hoofd/gezicht van een persoon een unieke weergave is, is dit niet voldoende om het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd onderscheidend vermogen te verlenen, om de wezenlijke functie te vervullen voor de waren/diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft (zie, bijvoorbeeld, beslissingen van 24/07/2001, R 341/2000-1, 'Hoofd van een baby (beeldmerk)'; van 20/11/2013, R 551/2013-2, 'Vorm van een blik worsten dat eruitziet als glas (3D-Merk)').
- Hoewel het Bureau het onderhavige teken eerder aanvaardde, zoals de aanvrager terecht opmerkt, moet het zelf beoordelen of met betrekking tot de betwiste aanvraag, artikel 7, lid 1, sub b) en c) UMV van toepassing zijn (zie daartoe artikel 40, lid 3 UMV). Het Bureau stelt dat de betreffende consument uit de afbeelding in casu, niet kan afleiden dat deze een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren en diensten vormt.
- Artikel 7, lid 1, sub c, van de Verordening bepaalt dat merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten, niet worden ingeschreven als Uniemerken. Artikel 7, lid 2, van de Verordening bepaalt dat dit ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Europese Unie bestaan.
- Tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, worden immers door de Verordening als naar hun aard ongeschikt beschouwd om de herkomstfunctie van een merk te vervullen, onverminderd de in artikel 7, lid 3, van de Verordening voorziene mogelijkheid van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik (23/10/2003, C-191/01 P, 'Doublemint', EU:C:2003:579, § 32).
- Het volstaat dat er een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het aangevraagde teken en de waren/diensten (zie, bijvoorbeeld, 12/01/2005, T-367-369/02, 'SnTEM, SnPUR, SnMIX', EU:T:2005:3, § 21).
- Aldus moet het Bureau krachtens artikel 7, lid 1, sub c) beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Indien dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling (zie naar analogie 12/02/2004, C-363/99, 'Postkantoor', EU:C:2004:86).
- Voor weigering van inschrijving op grond van artikel 7, lid 1, sub c), is het niet

noodzakelijk dat de tekens en aanduidingen waaruit het betrokken merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens of aanduidingen daartoe kunnen dienen.

- Volgens artikel 7, lid 1, onder b), UMV wordt de inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. Dienovereenkomstig worden onder artikel 7, lid 1, onder b), UMV vallende tekens ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van een merk, te weten de herkomst van de waar/dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar/dienst heeft verkregen, bij een latere aankoop, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (28/05/2013, T-178/11, 'vorm van fles', EU:T:2013:272 en daarin aangehaalde rechtspraak).
- De merken waartegen artikel 7, lid 1, sub b UMV gericht is, zijn inzonderheid de merken die uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Bovendien zijn de onder deze bepaling vallende tekens ongeschikt voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken [zie in die zin, bijvoorbeeld, 30/04/2003, gevoegde zaken T-324/01 en T-110/02, (Vorm van bruine sigaar en vorm van goudstaaf, EU:T:2003:123)].
- Er zij aan herinnerd, dat artikel 7, lid 1, sub b, geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën van merken en dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van beeldmerken bestaande uit de weergave van de waar zelf of van een onderdeel ervan, dus niet mogen verschillen van de voor andere categorieën van merken te hanteren criteria [zie in die zin, bijvoorbeeld, arrest van 19/09/2001, T-30/00 (Afbeelding van een detergent)].
- Het relevante publiek in de diverse Lidstaten van de Europese Unie zal, in principe, dezelfde opvatting hebben met betrekking tot het intrinsieke onderscheidende vermogen van een beeldmerk, i.e. ofwel het merk is gespeend van onderscheidend vermogen in alle Lidstaten dan wel beschikt het overal over het vereiste onderscheidend vermogen. Hier spelen bijvoorbeeld taalverschillen, in tegenstelling tot woordmerken, geen rol.
- Aan deze overwegingen wordt niet afgedaan door de aanvrager. De aanvrager heeft geen argumenten aangevoerd of bewijzen overlegd die tegen toepassing van bovenstaande rechtspraak op het onderhavige geval pleiten.
- De aanvraag beoogt de inschrijving voor de afbeelding van het hoofd/gezicht van een man aangezien dit in de aanvraag waarheidsgetrouw wordt voorgesteld. Een dergelijk merk moet het de consument mogelijk maken, de

betrokken waren en diensten ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

- Benadrukt dient te worden dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk rekening moet worden gehouden met alle relevante gegevens van het concrete geval. Zo moet er onder meer rekening mee worden gehouden dat de aard van het teken en van de in de aanvraag opgegeven waren en diensten invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het publiek dit merk opvat. In het kader van de beoordeling van de gewoonten van de relevante consumenten dienen voorts ook de gebruikelijke verkoopmodaliteiten voor de betrokken waar/dienst in aanmerking te worden genomen [zie, in die zin, 05/03/2003, T-194/01 ('Ovaal tablet'), EU:T:2003:53].
- Om een merk in te schrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming [16/09/2015, C-215/14, 'Driedimensionaal merk – Chocoladewafel met vier reepjes, Kit Kat', EU:C:2015:604, § 67, 68(3)].
- Aangezien het gaat om een merk bestaande uit een natuurgetrouwe weergave van het hoofd/ gezicht van een persoon (man) dient te worden onderzocht of de aanbiedingsvorm van de weergave op zichzelf invloed kan uitoefenen op het geheugen van het publiek, alsmede of de wijze waarop het is weergegeven, een bijzonder kenmerk vertoont dat kan wijzen op de herkomst ervan. Het onderzoek van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk moet immers berusten op de erdoor opgeroepen totaalindruk.
- Het onderhavige beeld vertoont geen bijzonder kenmerk dat dermate invloed kan uitoefenen op het geheugen van de consument dat deze de waren en diensten kan onderscheiden van andere. In zijn geheel beschouwd bestaat het aangevraagde merk uit niet meer dan een afbeelding (een foto) die gebruikt kan worden voor de presentatie van de betrokken waren en diensten. Deze vorm van presentatie verschilt niet wezenlijk van andere getrouwe weergaven van het hoofd/ gezicht van een man maar is gewoon een variatie.
- Dit is ook gelijk het cruciale punt. Een dergelijk "portret" moet juist bekendheid hebben verkregen om als merk gezien te worden. Met andere woorden, de Europese consument ziet daarin prima facie slechts de afbeelding van het hoofd/ gezicht van een (jonge) man, maar niet per se die van Jan Smit. Mensen (doorsnee gebruikers) die niet met Jan Smit bekend zijn zien slechts de afbeelding van het hoofd/ gezicht van een (jonge) man.
- Het beschrijvende karakter van het onderhavige teken (een foto van een hoofd/ gezicht van een man) kan dus niet worden losgekoppeld van een deel van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft in de klassen 9, 16, 24, 25, 35, 41.



- Met betrekking tot “kleding; T-shirts; overhemden, jeans, badkleding, broeken, vesten, jasjes; schoeisel; sokken, schoenen; hoofddeksels” in klasse 25, vertegenwoordigt de afbeelding (foto) de categorie voor wie de waren bestemd zijn, namelijk mannen.
- Ten aanzien van “magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, analoge gegevensdragers; beeld- en geluidsdragers; compact discs, DVD's, videocassettes, en andere digitale dragers; audiovisuele producties of opnamen; geluidsopnamen met muziek; digitale muziek; afbeeldingen en muziek te downloaden via een wereldwijd computernetwerk en via draadloze apparaten; foto's, posters, affiches, muziekwerken, bladmuziek, brochures, posters, stickers, aanplakbiljetten, gedrukte programma's, folders, gedrukte publicaties en gedrukte materialen voor reclame en promotie” in de klassen 9 en 16, bevat het teken informatie betreffende het onderwerp van de waar, d.w.z. de persoon op de foto/afbeelding of op het affiche, de persoon (muzikant) van het muziekwerk, de compact disc, de geluidsopname etc..
- Een zelfde redenering geldt ten aanzien van een deel van de diensten in de klassen 35 en 41. Wat betreft bepaalde diensten, zo is het niet ongebruikelijk dat deze aangeboden worden met de afbeelding van de persoon die deze diensten verleend, bijvoorbeeld een artiest, instructeur, componist etc..
- Voor wat betreft “detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, analoge gegevensdragers, compact discs, DVD's en andere digitale dragers, audiovisuele producties, geluidsopnamen met muziek, digitale muziek, afbeeldingen en muziek te downloaden via een wereldwijd computernetwerk en via draadloze apparaten, foto's, posters, affiches, folders, muziekwerken, bladmuziek, brochures, posters, stickers, aanplakbiljetten, gedrukte programma's, folders, gedrukte publicaties en gedrukte materialen voor reclame en promotie, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs, sjaals, ondergoed, regenlaarzen, regenkleding” (in klasse 35) en “opvoeding en ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; entertainment; het uitvoeren van muziek-, dans- en amusementsprogramma's; organiseren van voorstellingen; diensten van uitvoerende artiesten; concertuitvoeringen; schrijven van muzikteksten en het componeren van muziek; samenstelling, produceren en regisseren van muziek-, televisie-, radio- en theaterprogramma's; bedenken, samenstellen, produceren en regisseren van foto-, film- en videoreportages; het samenstellen en geven van opleidingen en cursussen, onder andere zangles, dansles, muziekonderwijs, workshops, master classes en seminars; lichaamstraining; het opnemen van beeld en/of geluid op beeld en/of geluidsdragers; nasynchronisatie, voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet” (in klasse 41), vertegenwoordigt de afbeelding slechts de betreffende persoon, categorie (mannen), zanger, presentator, (stem)acteur etc..
- De aanvraag bestaat daarmee uit een afbeelding die in de handel kan dienen tot aanduiding van de aard, bestemming en/of overige kenmerken van de betrokken waren en diensten en heeft aldus een beschrijvende betekenis in de zin van artikel 7, lid 1, sub c UMV. Daaruit volgt dat het verband tussen het beeldmerk en de genoemde waren/diensten voldoende nauw is om het teken

te weigeren op grond van artikel 7, lid 1, sub c UMV.

- Aangezien het aangevraagde merk in verband met de voornoemde waren en diensten een beschrijvende betekenis heeft, zal de indruk die door het merk bij het relevante publiek wordt gewekt vooral van beschrijvende aard zijn, waardoor de mogelijke herkomst aanduidende functie van het teken op de achtergrond wordt geschoven. Daarmee mist het teken voor de betwiste waren en diensten ook het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, UMV.
- Voor de overige waren en diensten bezit het teken weliswaar geen (directe) beschrijvende betekenis, dat betekent echter nog niet dat het betrokken teken voor deze waren en diensten intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. In acht nemende de oplettendheid van de consument en het feit dat de specifieke kenmerken van het aangevraagde merk betekenisvol en gangbaar zijn, acht het Bureau de in het geding zijnde afbeelding niet in staat, om deze waren en diensten van de aanvrager onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. Er bestaan ontelbare foto's van hoofden/gezichten van mannen op allerlei gebied.
- In acht nemende de oplettendheid van de consument en het feit dat de specifieke kenmerken van het aangevraagde merk, daarbij inbegrepen kleuren en achtergrond, in de relevante markt betekenisvol en gangbaar zijn, concludeert het Bureau dat de in het geding zijnde afbeelding het relevante publiek *prima facie* niet in staat stelt om de waren en diensten van de aanvrager onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. Daarom mist het aangevraagde merk op grond van artikel 7, lid 1, sub b UMV elk onderscheidend vermogen met betrekking tot deze waren en diensten [beslissing van 01/09/2015, R 2993/2014-5, 'DEVICE OF A SQUARE WITH FOUR PICTURES (FIG. MARK)'].
- Het Bureau concludeert dat in samenhang met de waren en diensten, de aanvraag voor het teken af te wijzen is daar het beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c en verder onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b van de verordening. Deze conclusie wordt op geen enkele manier ontkracht door de argumenten van de aanvrager.
- In die omstandigheden is het aan de aanvrager van een merk om aan de hand van concrete en gefundeerde gegevens aan te tonen dat dit niet geldt voor de gewoonten van de consumenten op de betrokken markt (arrest 'Ovaal tablet', reeds aangehaald).
- Niettegenstaande de beslissing R 2063/2016-4 (van 16/11/2017) van de Kamers van Beroep in de zaak 'Maartje Verhoef' (Uniemerken nr. 014679351) en een aantal vergelijkbare beslissingen [19/05/2021, R 378/2021-4, 'WEERGAVE VAN HET GEZICHT VAN EEN PERSOON (fig.)'; 19/05/2021, R 468/2021-4, 'WEERGAVE VAN HET GEZICHT VAN EEN PERSOON (fig.)'; R 2574/2018-1, 'FOTOGRAFÍA EN COLOR DEL ROSTRO DE UNA PERSONA (fig.)'], blijft het Bureau van mening, om alle hierboven weergegeven redenen, uit de kennisgevingen van 7 januari en 9 september 2016, dat (fotografische) afbeeldingen van personen gemeengoed zijn in de reclame van producten en diensten en doet niets af aan de bevinding dat een substantieel deel van de relevante consumenten in de Europese Unie het teken in kwestie opvatten als niets meer dan een deels beschrijvende en

verder niet-onderscheidende promotionele afbeelding.

- In acht nemende de oplettendheid van de gemiddelde consument, stelt het gezochte merk het relevante publiek niet in staat om de waren en diensten onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van vergelijkbare van een andere (commerciële) herkomst. Volgens het Bureau is er geen kenmerk, noch een gedenkwaardig of opvallend element, dat een minimum aan onderscheidend vermogen aan het teken verleent om de consument in staat te stellen het waar te nemen anders dan louter een verschijning.
- Hoewel het waar is dat elk individu in principe uniek is, staat het (h)erkennen van een persoon als 'die' persoon niet gelijk aan het beschouwen van de betreffende afbeelding als een indicator van commerciële herkomst, zodat het publiek de waren en diensten van de aanvrager zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst.
- Het is een feit dat afbeeldingen of foto's van personen in het algemeen gebruikelijk zijn en voorkomen op (de verpakkingen van) allerlei waren of gebruikt worden in relatie met allerhande diensten. Hoewel zulke afbeeldingen uiteraard bepaalde concrete personen of individuen (kunnen) voorstellen, houden zij in het algemeen niets meer in dan een banale voorstelling van mensen in het algemeen, waardoor het kan worden verwacht dat dit soort afbeeldingen wordt opgevat als gangbaar voor de waren en diensten in kwestie.
- Unicité en onderscheidend vermogen zijn twee verschillende concepten. Unicité is de staat of kwaliteit van uniek of one-of-a-kind (een uit duizenden) zijn. Onderscheidend is iets dat iets van iets anders onderscheidt. Natuurlijk kunnen er hoofden/gezichten zijn met dominante of opvallende kenmerken, zoals bijvoorbeeld de neus van Barbra Streisand, een pet (R 2574/2028-1, Uniemerk nr. 017916623) of het haar van Donald Trump. Dit soort kenmerken zou uiteraard in aanmerking kunnen worden genomen voor het bepalen van het onderscheidend vermogen van een gezicht. Gewoonlijk besteden mensen de meeste aandacht aan iemands ogen, neus, mond, oren en haar.
- Het onderhavige beeld vertoont geen bijzonder kenmerk dat dermate invloed kan uitoefenen op het geheugen van de consument dat deze de waren en diensten kan onderscheiden van andere. In zijn geheel beschouwd bestaat het aangevraagde merk uit niet meer dan een afbeelding (een foto) die gebruikt kan worden voor de presentatie van de betrokken waren en diensten. Deze vorm van presentatie verschilt niet wezenlijk van andere getrouwe weergaven van het hoofd/gezicht van een (jonge) man. De weergave in kwestie vertoont geen bijzondere kenmerken qua ogen, neus, mond, oren of haar noch betreft het een bekende persoonlijkheid, in de meeste EU-lidstaten.
- De doorsnee Europese consument ziet prima facie slechts de afbeelding van het hoofd/gezicht van een (jonge) man, maar niet per se dat van Jan Smit. Met andere woorden een 'face in the crowd', een crowd (bevolking) van circa 450 miljoen waardoor de mogelijke herkomst aanduidende functie van een gezicht verloren gaat.
- De beoordeling van het onderscheidend vermogen moet worden uitgevoerd

met betrekking tot de relevante waren en diensten. Als de afgebeelde persoon in kwestie een beroemde of bekende persoon is – een filmster, zanger of historische figuur – zou een dergelijk teken in verband met bijvoorbeeld een boek, poster of culturele activiteit, niet inherent onderscheidend zijn omdat de relevante consument het zou begrijpen het als een verwijzing naar het onderwerp ervan, te weten de betreffende artiest, muzikant, schilder of filosoof, en niet als een indicator van commerciële oorsprong.

- Het Bundesgerichtshof in Duitsland stelde in een zaak betreffende de afbeelding van 'Marlene Dietrich' (BGH, Beschluss vom 24.04.2008 – I ZB 21/06 – Marlene-Dietrich-Bildnis<sup>1</sup>), dat boeken, gegevensdragers, foto's, entertainment en culturele activiteiten zich thematisch met het werk en leven van de persoon Marlene Dietrich kunnen bezighouden.

### **Onderscheidend vermogen door bekendheid/gebruik**

- De aanvrager claimt dat het beeldmerk in kwestie internationale bekendheid geniet als zanger, acteur en presentator en in die hoedanigheid onderscheidend vermogen heeft verkregen. Echter, deze bewering is niet voldoende gestaafd door bewijsmateriaal.
- De argumenten dat het onderhavige beeld als merk wordt gezien, wordt op geen enkele wijze door het bewijsmateriaal en de argumentatie ondersteund. De bewijselementen die de aanvrager heeft overgelegd in verband met de bekendheid van het aangevraagde merk, kunnen niet als voldoende beschouwd worden ter onderbouwing van de bewering dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft door het gebruik ervan (gelet op de vereisten van artikel 7, lid 3). Uit de inhoud daarvan leidt het doelpubliek niet af dat de concrete aanbiedingsvorm van de waren/diensten duidt op de commerciële herkomst ervan.
- Indien het merk dient te worden getoetst aan de vereisten van artikel 7 lid 3 UMV, dan moet er onder meer met de volgende criteria rekening worden gehouden: Ten eerste, opdat de inschrijving van een merk ingevolge artikel 7, lid 3 UMV zou worden aanvaard, moet het als gevolg van het gebruik van het merk verkregen onderscheidend vermogen worden aangetoond in dat deel van de Europese Unie waar het dergelijk vermogen ingevolge artikel 7, lid 1, sub b en c UMV miste (30/03/2000, T-91/99, 'Options', EU:T:2000:95, § 26-27).
- In gevallen als het onderhavige, waarin het niet om een woordmerk gaat, moet worden aangenomen dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de gehele Europese Unie geldt, tenzij concrete aanwijzingen op het tegendeel duiden. Omdat het Uniemerken een eenheid vormt, moet een teken in de hele Europese Unie over een onderscheidend vermogen beschikken om voor inschrijving in aanmerking te komen. Daarom mag een merk, ingevolge artikel 7, lid 2 UMV, niet worden ingeschreven als het in een deel van de Europese Unie onderscheidend vermogen mist (arrest 'Options'). Een beeldmerk dat 'prima facie' geen onderscheidend vermogen bezit, zal in geen enkele Lid Staat als merk worden herkend.
- Dit teken kan dus alleen worden ingeschreven op grond van artikel 7, lid 3, van bedoelde verordening, indien het onderscheidend vermogen door gebruik

heeft verkregen in de gehele Europese Unie (zie, eveneens in die zin, arrest 'Options', reeds aangehaald, § 27).

- Ten tweede volgt uit de rechtspraak dat het onderscheidend vermogen van een merk als gevolg van het gebruik ervan maar kan worden verkregen als minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert (04/05/1999, C-108/97 en C-109/97, 'Chiemsee', EU:C:1999:230, § 52; 18/06/2002, C-299/99, 'Remington', EU:C:2002:377, § 61 en 62).
- Die identificatie moet het resultaat zijn van het gebruik van het teken als een merk en bijgevolg het resultaat van de aard en gevolgen ervan die het mogelijk maken om de betrokken waren of diensten te onderscheiden van de waren of diensten van andere ondernemingen (zie naar analogie 'Remington', § 26).
- Tevens moet een merk onderscheidend vermogen hebben verkregen als gevolg van het gebruik ervan voordat de aanvraag werd ingediend (arrest van 11/06/2009, C-542/07 P, 'Pure Digital', EU:C:2009:362, § 60).
- Bij de beoordeling moet, in een concreet geval, van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen met name rekening worden gehouden met factoren zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de reclamekosten die de onderneming voor het merk heeft gemaakt, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (zie onder meer 'Chiemsee' en 'Remington').
- Voor zover de aanvrager stelt dat de aangevraagde afbeelding de bekende artiest, zanger, acteur en presentator Jan Smit betreft, bekend van onder meer de Nederlandse en Duitse televisie, het Eurovisie Songfestival, hitnoteringen in Nederland, Duitsland en Vlaanderen en bijna 15 miljoen weergaven in Youtube, rechtvaardigt deze bekendheid (van de aanvrager) op geen enkele wijze de conclusie dat het relevante publiek in de Lidstaten, of niet-Lidstaten, zijn afbeelding opvat als een aanduiding van commerciële herkomst in de zin van de Uniemerkenverordening. Het Bureau benadrukt, dat het relevante gebied zoals dat in het onderhavige geval moet worden beoordeeld uit 28 Lidstaten bestaat.
- Het materiaal dat de aanvrager ingediend heeft ter staving van zijn argumenten dat het publiek in de Europese Unie het 'merk Jan Smit' kende en nog kent, verwijst hoofdzakelijk naar Nederland. Dit geldt voor de 'Informatie en achtergrond' (punt 2.1), de Discografie (Bijlage 1), de kijkcijfers van de televisieprogramma's 'Gewoon Jan Smit', 'Eurovisie Songfestival', 'Gouden Televizier Gala' (Bijlage 4) en de artikelen '.nl' (Bijlage 5), met die toevoeging dat uit de documentatie niet overduidelijk blijkt dat het de onderhavige merkaanvraag betreft.
- De aanvrager vermeldt dat de aanvrager, in Nederland, België (Vlaanderen), Duitsland, Italië, Frankrijk en Oostenrijk gepresenteerd en opgetreden, platen uitgebracht en hits gescoord heeft. Echter het feit dat de aanvrager in deze

EU Lid Staten over een bekendheid beschikt, ook als tienjarige Jantje Smit en Klubb3, zegt op zichzelf niets over de herkenning en bekendheid als merk en, voor zover mogelijk, nog minder over de perceptie van de afbeelding in relatie tot de aangevraagde waren en diensten.

- Dit alles zegt niets over of het publiek, in het bijzonder buiten Nederland, het beeldmerk, ten tijde van de aanvraag (23/10/2015) en daarvoor, herkende als een onderscheidingsteken voor de waren en diensten, zelfs al zou zijn aangetoond dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in die landen o.a. compact discs, foto's of kleding op basis van de onderhavige afbeelding als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeerden, namelijk Johannes Hendricus Maria Smit. Hetzelfde voor de data betreffende de sociale media, die geen enkele indicatie geven van de perceptie van het relevante publiek in de Europese Gemeenschap in relatie tot het onderhavige beeldmerk. Het aantal volgers van Jan Smit op 'Instagram' (60,1 k), op 'Twitter' (367.135), het aantal likes op 'Facebook' (232.484) en kijkers op YouTube (bijna 20.000 abonnees en 15 miljoen weergaven) rechtvaardigen op geen enkele wijze herkomst. Ter vergelijking, in de Europese Unie leven ruim 500 miljoen mensen.
- In het onderhavige geval volstaat een mogelijke inburgering in Nederland en Duitsland en/of de Benelux niet. Het feit dat een merk in één of verscheidene Lidstaten is ingeburgerd, als dat al zou blijken op basis van het bewijsmateriaal (van Nederlands-, Duits-, Engels- of Franstalige afkomst), impliceert niet dat het ook in (de) andere Lidstaten onderscheidend vermogen heeft verworven door middel van gebruik.
- Bijgevolg kan uit de overgelegde documentatie niet worden afgeleid dat het aangevraagde merk bij de algemene Europese consument onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de geclaimde waren en diensten.
- Ten aanzien van het overzicht van Benelux-, Unie- en internationale merken (Bijlage 6) dient slechts te worden aangemerkt, dat geen van de merken gelijk is aan het onderhavige. Deze merkregistraties zijn niet relevant voor het in het geding zijnde omdat ze van een duidelijk andere signatuur zijn, ze hebben namelijk allen een merkbenaming. Het feit dat merken de naam Jan Smit dragen, heeft geen relevantie voor een beeldmerk zonder enige benaming.

Uit het voorgaande volgt dat (nog) niet is aangetoond dat het aangevraagde



beeldmerk voor de waren en diensten in kwestie onderscheidend vermogen heeft verkregen in de Lidstaten van de Europese Unie door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3 UMV.

- Voor zover de aangevraagde afbeelding de bekende Nederlandse zanger, acteur en presentator Jan Smit betreft, bekend van onder meer van vele platen, televisieprogramma's en het Eurovisiesongfestival, rechtvaardigt deze bekendheid op geen enkele wijze de conclusie dat het relevante publiek in de Lidstaten van de EU zijn afbeelding opvat als een aanduiding van commerciële herkomst in de zin van de Uniemerkenverordening. Het Bureau

benadrukt, dat het relevante gebied zoals dat in het onderhavige geval moet worden beoordeeld uit 27 landen bestaat.

- De persoon Jan Smit kan beschouwd worden als een zeer bekende Nederlander en behoort als zodanig tot het cultureel erfgoed, waardoor de gemiddeld attente Nederlandse en waarschijnlijk ook de Belgische en Duitse consument, van onder meer “digitale muziek, compact discs, en andere informatie- en gegevensdragers” (Klasse 9); “ontspanning, culturele activiteiten, entertainment, muziek- en amusementsprogramma's, diensten van uitvoerende artiesten, concertuitvoeringen” (Klasse 41), in de afbeelding de zanger Jan Smit zal herkennen. Daarnaast is Jan Smit ook bekend als presentator en acteur.
- Voor fans van Jan Smit zal zijn afbeelding op of in enigerlei verbinding met waren als “drukwerken, schrijfbehoeften, agenda's, kalenders, foto's, posters, affiches, etuis en schoolartikelen, boeken, tijdschriften, muziekwerken, aanplakbiljetten, gedrukte programma's, gedrukte publicaties en gedrukte materialen voor reclame en promotie” (Klasse 16); “textielwaren, badlakens en badhanddoeken” (Klasse 24); “T-shirts, jasjes” (Klasse 25) om dezelfde reden ook niet direct leiden tot merkherkenning. Herkennen is niet hetzelfde als onderscheiden naar commerciële herkomst.
- Hetzelfde geldt voorts voor de omstreden diensten in de Klassen 35 en 41 waaronder “ontspanning; culturele activiteiten; entertainment; het uitvoeren van muziek- en amusementsprogramma's; organiseren van voorstellingen; diensten van uitvoerende artiesten; concertuitvoeringen; schrijven van muziekteksten en het componeren van muziek; samenstelling, produceren en regisseren van muziek-, televisie-, radio- en theaterprogramma's; het samenstellen en geven van opleidingen en cursussen, onder andere zangles, muziekonderwijs, workshops, master classes en seminars; het opnemen van beeld en/of geluid op beeld en/of geluidsdragers; het al dan niet elektronisch publiceren, uitgeven en verspreiden van muziekwerken”, die precies betrekking hebben op entertainment, e.g. muziek. Dan vereist het niet veel verbeeldingskracht dat wanneer het beeldmerk wordt gebruikt in combinatie met deze diensten, het gaat om de persoon Jan Smit of het leven en werk van Jan Smit (zie naar analogie 23/10/2009, R 775/2009-1, ‘DDR Museum’, § 17-19).
- Het teken is daarvoor informatief met betrekking tot de waren en diensten, en er is ook niet door aanvrager aangetoond dat het gebruik van een afbeelding van een bekend of beroemd persoon een gangbare praktijk is om ze te onderscheiden.

Met de mededeling van 26/05/2023 is de aanvrager opnieuw in de gelegenheid gesteld opmerkingen ter verdediging van de aanvraag en/of bewijs van inburgering in te dienen.

## **II. Samenvatting van aanvragers verweer van 9 mei 2016**

De aanvrager betwist niet, dat een afbeelding van een ‘natuurgetrouwe weergave van het hoofd/gezicht van een man’ beschrijvend zou kunnen zijn en onderscheidend vermogen zou kunnen missen in samenhang met de aangevraagde waren en

diensten.

Het verweer richt zich verder op inburgering van het teken overeenkomstig artikel 7(3) van de Uniemerkenverordening. De aanvrager stelt dat het aangevraagde beeldmerk onderscheidend vermogen heeft verkregen door de grote bekendheid en inburgering bij het publiek in de Europese Unie en verzoekt inschrijving op basis van Artikel 7(3) UMV. De uiteenzetting van de argumenten die pleiten voor inburgering is als volgt (integraal overgenomen):

*Het ingediende beeldmerk betreft een foto van Jan Smit, Nederlands zanger, televisiepresentator en acteur.*

*Jantje Smit was de eerste Nederlander en jongste artiest ooit die op nummer één binnenkwam in de Top 40, wat hem een vermelding in het Guinness Book of Records oplevert. Buiten Nederland was Jantje Smit succesvol in België, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Frankrijk. Zo bracht hij tien Duitstalige albums uit. In 2001 ontving Smit de 'exportprijs' voor het verkopen van de meeste cd's, singles en muziekvideo's in het buitenland. Daarmee was hij de meest succesvolle Nederlandse artiest in het buitenland.*

*Vanaf 2005 was het dagelijkse leven van Jan Smit te volgen in de realitysoap 'Gewoon Jan Smit'. Later dat jaar werd dit programma bekroond met de Gouden Televizier-Ring.*

*Op 15 maart 2006 kreeg Jan Smit de Edison Award uitgereikt in de Amsterdamse Melkweg als Beste Zanger Nationaal voor zijn album Jansmit.com. Vanaf september 2006 heeft winkelketen C&A in samenwerking met Jan Smit een kledinglijn in het assortiment opgenomen, waarvan hij het gezicht is.*

*In het najaar van 2007 was Jan Smit op televisie te zien met een nieuwe realitysoap: Jan Smit, de zomer voorbij. Ook ontving hij dat jaar de prijs voor beste Nederlandse popact bij de TMF Awards.*

*In 2008 behaalde Jan Smit zijn 7e en 8e nummer 1-hit, in 2009 zijn 9e en 10e. Op moment van schrijven zijn dit er inmiddels 22, waarmee hij het hitrecord van The Beatles heeft geëvenaard. Jan Smit is na The Beatles en Marco Borsato ook de artiest die in Nederland het langst op nr. 1 heeft gestaan in de geschiedenis van de wekelijkse hitparade (1960-heden).*

*Sinds 2011 is Jan Smit de televisiecommentator voor het Eurovisiesongfestival, de jaarlijkse presentatie en competitie van liedjes voor leden van de European Broadcasting Union (EBU). Het Eurovisiesongfestival wordt in heel Europa uitgezonden en is via Internet te volgen.*

*In 2012 startte hij samen met zijn manager het platenlabel Vosound Records. Naast Smit zelf zijn aan het label zijn zus Monique Smit, Tim Douwsma en Gerard Joling muzikaal verbonden. Verder komt er dat jaar een verzamelalbum, vijf jubileumconcerten in Ahoy en zijn biografie 'Het Geheim van de Smit' verschijnt: een bestseller.*

*In 2013 was Jan Smit op de Duitse televisie te zien in het ARD programma Das Frühlingsfest der 100.000 Blüten, waar hij zijn single Bleiben wie du Bist presenteerde. Na het tv-optreden was de single 48 uur lang gratis te downloaden. Na zes minuten was de site al onbereikbaar. Binnen 24 uur was de single al de 1 miljoen downloads gepasseerd.*



Als bewijsmateriaal zijn volgende bijlagen bijgesloten:

- Bijlage 1: Discografie Jan Smit, inclusief hitnoteringen in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten, goud- en platinavermeldingen en Duitstalige albums.
- Bijlage 2: Overzicht Social Media accounts Jan Smit met aantal likes en volgers.
- Bijlage 3: Overzicht Youtube-kanaal met aantal abonnees en weergaven.
- Bijlage 4: Kijkcijfers mediaoptredens Jan Smit.
- Bijlage 5: Overzicht artikelen over Jan Smit.
- Bijlage 6: Investerings merkregistraties Jan Smit.

Het Bureau heeft binnen de gestelde termijn geen schriftelijke reactie mogen ontvangen op de mededeling dd. 26/05/2023. In een telefoongesprek op 11 december met ondergetekende heeft de Merkplaats het Bureau verzocht een beslissing te nemen.

### III. Redenen

Ingevolge artikel 94 'UMV' is het de taak van het Bureau om een met redenen omklede of op gronden gebaseerde beslissing te nemen, waartegen de aanvrager verweer heeft kunnen voeren.

Aangezien de aanvrager niet meer heeft gereageerd op het bezwaar, wordt dit gehandhaafd en is verdere argumentatie overbodig.

### IV. Conclusie

In het licht van het bovengenoemde komt het Bureau tot de conclusie dat het



aangevraagde beeldmerk in samenhang met de litigieuze waren en diensten in geen enkel opzicht het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen heeft en in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c van de Verordening voor deze waren/diensten niet als Uniemerkt geregistreerd kan worden.

Het onderhavige teken valt in de gehele Europese Unie onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b en c UMV.

De aanvraag wordt derhalve op basis van alle voornoemde redenen en die in de mededelingen met datum 07/01/2016, 09/09/2016 en 26/05/2023, op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c van de Verordening (UMV), geweigerd voor alle waren en

diensten, te weten:

Klasse

- 9 Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, analoge gegevensdragers; beeld- en geluidsdragers; compact discs, DVD's, videocassettes, en andere digitale dragers; mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; software; computerspellen; brandblusapparaten; zonnebrillen; mobiele telefoons en frontjes; houders voor mobiele telefoons; audiovisuele apparaten; telecommunicatieapparatuur; computerapparatuur; magnetische en machineleesbare kaarten die gecodeerde informatie bevatten; kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens (smartcards); elektronische publicaties; gedigitaliseerde gegevensbestanden (downloadbare); audiovisuele producties of opnamen; geluidsoptnamen met muziek; digitale muziek; beltonen, afbeeldingen en muziek te downloaden via een wereldwijd computernetwerk en via draadloze apparaten; apparaten voor het lezen en schrijven van gecodeerde informatie op kaarten.
- 16 Papier, karton; drukwerken; boekbinderswaren; schrijfbehoeften; agenda's, kalenders, foto's, posters, affiches, folders, notitieblokken, notitieboekjes, pennenbakjes, etuis en andere school- en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); boeken, tijdschriften, muziekwerken, bladmuziek, periodieken, brochures, posters, stickers, aanplakbiljetten, gedrukte programma's, folders, gedrukte publicaties en gedrukte materialen voor reclame en promotie; plastic materialen voor verpakking; drukletters; clichés; affiches.
- 24 Textielwaren; dekbedovertrekken en kussenslopen; badlakens en badhanddoeken; bedlinnen; dekens en tafellakens.
- 25 Kleding; T-shirts; overhemden, jeans, badkleding, broeken, vesten, jasjes; schoeisel; sokken, schoenen; lingerie; hoofddeksels.
- 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; public relations; marketing; het uitgeven van reclameteksten; promotionele diensten; organisatie van promotionele acties en activiteiten; verkoop promotie voor derden; zakelijke bemiddeling; import- en exportdiensten, detail- en groothandelsdiensten met betrekking tot bleekmiddelen, wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, deodorantia, wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijsstoestellen en -instrumenten, apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom, apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld, magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers, analoge

gegevensdragers, compact discs, DVD's en andere digitale dragers, mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers, software, brandblusapparaten, zonnebrillen, mobiele telefoons en frontjes, audiovisuele apparaten, telecommunicatieapparatuur, computerapparatuur, magnetische en machineleesbare kaarten die gecodeerde informatie bevatten, kaarten met ingebouwde faciliteiten voor het opslaan en verwerken van gegevens (smartcards), computerspellen, elektronische publicaties, gedigitaliseerde gegevensbestanden (downloadbare), audiovisuele producties, geluidsopnamen met muziek, digitale muziek, beltonen, afbeeldingen en muziek te downloaden via een wereldwijd computernetwerk en via draadloze apparaten, apparaten voor het lezen en schrijven van gecodeerde informatie op kaarten, edele metalen en hun legeringen, juwelierswaren, bijoutherieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, papier, karton, drukwerken, boekbinderswaren, schrijfbehoeften, agenda's, kalenders, foto's, posters, affiches, folders, notitieblokken, notitieboekjes, pennenbakjes, etuis en andere school- en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), boeken, tijdschriften, muziekwerken, bladmuziek, periodieken, brochures, posters, stickers, aanplakbiljetten, gedrukte programma's, folders, gedrukte publicaties en gedrukte materialen voor reclame en promotie, plastic materialen voor verpakking, Leder en kunstleder, reiskoffers en koffers, paraplu's; parasols en wandelstokken, zadelmakerswaren, tassen, rugzakken, draagzakken, kledingstukken, schoeisel, hoofddekseis, ceintuurs, sjaals, ondergoed, lingerie, regenlaarzen, regenkleding, drukletters, clichés, affiches, textielwaren, waaronder dekbedovertrekken en kussenslopen, badlakens en badhanddoeken, bedlinnen, dekens en tafellakens; het samenbrengen, tentoonstellen, uitstallen en demonstreren van voornoemde producten met als doel derden de mogelijkheid te bieden deze waren te bezichtigen en te kopen; zakelijk management en organisatieassistentie ten behoeve van retailers; het regelen van commerciële transacties voor derden; sponsorwerving; professionele leiding over artistieke zaken; uitgeven en publiceren voor reclamedoeleinden; bedrijfsorganisatorische en -bestuurlijke advisering; personeelsbeheer; opstellen van statistieken; marktbewerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeilingen; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; organisatie van beurzen, evenementen en tentoonstellingen voor commerciële of publicitaire doeleinden; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

- 41 Opvoeding en ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; entertainment; het uitvoeren van muziek-, dans- en amusementsprogramma's; organiseren van voorstellingen; diensten van uitvoerende artiesten; concertuitvoeringen; schrijven van muziekteksten en het componeren van muziek; samenstelling, produceren en regisseren van muziek-, televisie-, radio- en theaterprogramma's; bedenken, samenstellen, produceren en regisseren van foto-, film- en videoreportages; film- en videoverhuur; filmproductie; het samenstellen en geven van opleidingen en cursussen, onder andere zangles, dansles, muziekonderwijs, workshops, master classes en seminars; lichaamstraining; het opnemen van beeld en/of geluid op beeld en/of geluidsdragers; diensten van musea; diensten van discotheken; nasynchronisatie; het al dan niet elektronisch publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van drukwerken, daaronder muziekwerken, boeken, gidsen, brochures, kranten, tijdschriften en periodieken, posters en kaarten (niet publicitair), voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde

diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

Uit hoofde van artikel 67 UMV hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 68 UMV moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld en een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van 720 EUR is betaald.



Peter SCHYDLOWSKI  
Onderzoeker