

BESLISSING
van de Vierde Kamer van Beroep
van 19 mei 2021

In zaak R 468/2021-4

YW Holding B.V.

Diopter 91
1025 MR Amsterdam
Nederland

Aanvraagster / Appellante

vertegenwoordigd door De Merkplaats B.V., Herengracht 227, 1016 BG Amsterdam,
Nederland

BEROEP betreffende de aanvraag voor Uniemerik nr. 17 953 534

DE VIERDE KAMER VAN BEROEP

samengesteld uit D. Schennen (Voorzitter), L. Marijnissen (Rapporteur), E. Fink (Lid)

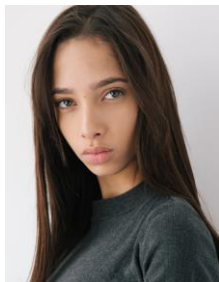
Griffier: H. Dijkema

neemt de volgende

beslissing

Beknopt overzicht van de feiten

- 1 Via een aanvraag, ingediend op 11 September 2018, heeft Yasmin Wijnaldum als rechtsvoorganger van YW Holding B.V. ('de aanvrager') verzocht om inschrijving van het beeldmerk



als Uniemerkt ('EUTM') voor de volgende diensten:

Klasse 35 - Diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie;

Klasse 41 - Diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden.

- 2 Op 14 maart 2019 heeft onderzoeker aanvrager medegedeeld dat het aangevraagde merk op grond van artikel 7, lid 1, sub b) van de Verordening inzake het Uniemerkt ('UMV') elk onderscheidend vermogen miste met betrekking tot de diensten waarvoor bescherming werd gevraagd. Aanvrager handhaafde haar verzoek om inschrijving niettegenstaande de bezwaren van de onderzoeker.
- 3 Op 15 januari 2021 nam de onderzoeker een beslissing ('de bestreden beslissing') om het aangevraagde merk volledig te weigeren krachtens artikel 7, lid 1, sub b) UMV. Deze beslissing was gebaseerd op voornamelijk de volgende bevindingen:
 - De door het aangevraagde merk aangeduide diensten zijn zowel gericht op het algemene publiek als een gespecialiseerd publiek. De in het geding zijnde afbeelding bestaat uit niet meer dan een natuurgetrouwe weergave van het hoofd/gezicht van een (jonge) vrouw. In acht nemende de oplettendheid van het relevante publiek, stelt het aangevraagde merk dat publiek niet in staat om de aangevraagde diensten onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van vergelijkbare verschijningen met een andere commerciële herkomst.
 - Voor de aangevraagde diensten in de klassen 35 en 41 vertegenwoordigt het aangevraagde merk slechts de mannequin of het fotomodel dat de dienst verleent; het aangevraagde merk bestaat uit niet meer dan een afbeelding die gebruikt kan worden voor de presentatie van deze diensten.
 - Hoewel een (pas)foto van het gezicht van een persoon een unieke weergave is, 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. Unicité en onderscheidend vermogen zijn twee verschillende concepten. Elk gezicht is uniek, maar dit betekent niet dat het meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de aangevraagde diensten.

- Het onderhavige beeld vertoont geen bijzonder kenmerk dat dermate invloed kan uitoefenen op het geheugen van de consument dat deze de aangevraagde diensten kan onderscheiden van anderen. De vorm van presentatie verschilt niet wezenlijk van andere getrouwe weergaven van het hoofd/gezicht van een vrouw. De Europese consument die niet met Yasmin Wijnaldum bekend is ziet slechts een ‘face in the crowd’, een gezicht in de bevolking van circa 450 miljoen mensen waardoor de mogelijke herkomst aanduidende functie van een gezicht verloren gaat.
 - Voor de aangevraagde diensten is het niet ongebruikelijk dat deze worden aangeboden met de afbeelding van de persoon die deze diensten verleent, zoals een mannequin of fotomodel. Er bestaan ontelbare foto’s van hoofden/gezichten van vrouwen op allerlei gebied, onder andere in de modellenwereld.
 - Het verband tussen het aangevraagde merk en de aangevraagde diensten is voldoende nauw om het teken te weigeren op grond van artikel 7, lid 1, sub b) UMV.
 - Aanvraagster heeft niet aangetoond dat het aangevraagde merk in de Europese Unie onderscheidend vermogen heeft door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van artikel 7, lid 3, UMV, voor de diensten in kwestie.
- 4 Op 15 maart 2021 heeft aanvraagster een beroep ingesteld tegen de bestreden beslissing en verzocht om deze volledig te vernietigen. De uiteenzetting van de gronden van het beroep werd op dezelfde dag ontvangen.
- 5 Aanvraagster verzoekt de Kamer van Beroep de weigering met betrekking tot het aangevraagde merk op te heffen en dit in te schrijven voor alle aangevraagde diensten. De aangevoerde argumenten kunnen als volgt worden samengevat:
- De weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b) UMV is niet van toepassing op het onderhavige geval.
 - Bijzondere en originele kenmerken zijn criteria voor onderscheidend vermogen. Het gezicht van een volwassene is juist het element van het menselijk lichaam waardoor mensen de ene van de andere mens kunnen onderscheiden. De Kamers van Beroep hebben eerder, bij herhaling, besloten dat het publiek een fotografische afbeelding van een persoon als identificatiemiddel van de herkomst van waren en diensten zal opvatten.
 - Het feit dat afbeeldingen van personen in het algemeen vaker worden gebruikt bij de verkoop of levering van producten en diensten doet aan het onderscheidend vermogen van de onderhavige aanvraag niet af. Zolang de afbeelding die onderwerp is van het aangevraagde merk op zichzelf herkenbaar en uniek is, kan deze als teken van herkomst dienen.

- Of een merk onderscheidend is hangt niet af van het aantal mensen dat mogelijk met het merk geconfronteerd wordt; een merk is onderscheidend of niet onderscheidend.
- Naast het feit dat het menselijk gezicht van een volwassen persoon een onderscheidingsteken is, is Yasmin Wijnaldum wiens gezicht afgebeeld is in het aangevraagde merk een bekend persoon in de modewereld voor modeldiensten; zij is bekend als internationaal cover-, catwalk- en commercieel model. Haar gezicht is haar merk en met haar succes heeft zij een verzilverbare populariteit en bekendheid opgebouwd die voldoende aanleiding geeft voor de inschrijving van haar portret als merk.

Motivering

- 6 Het beroep is ontvankelijk en gegrond. Het verzoek van aanvrager tot inschrijving van het aangevraagde teken zal worden opgevat als een verzoek tot publicatie voor oppositie ingevolge artikel 44 UMV.
- 7 Volgens artikel 7, lid 1, sub b) UMV wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.
- 8 Het idee dat aan artikel 7, lid 1, sub b) UMV ten grondslag ligt valt samen met de wezenlijke functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument met betrekking tot de door het merk aangeduide waren en diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
- 9 Deze absolute weigeringsgrond beoogt aldus de consument te waarborgen dat hij of zij de betrokken waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Een merk dat zich ertoe leent de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren, en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden, bezit onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 12/05/2016, T-32/15, MARK1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25-26).
- 10 Daartoe is niet vereist dat het merk precieze informatie over de identiteit van de producent van de waar of van de dienstverrichter verstrekt. Het volstaat dat het relevante publiek dankzij het merk de daardoor aangeduide waar of dienst kan onderscheiden van de waren of diensten met een andere commerciële oorsprong (21/01/2011, T-310/08, executive edition, EU:T:2011:16, § 22).
- 11 Daarentegen missen elk onderscheidend vermogen in de zin van de voornoemde bepaling tekens die ongeschikt zijn voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de oorsprong 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 (12/05/2016, T-32/15, MARK1,

EU:T:2016:287, § 28; 04/07/2017, T-81/16, a pair of curved strips on the side of a tire, EU:T:2017:463, § 46).

- 12 Het Hof van Justitie heeft opgemerkt dat, hoewel de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van de verschillende categorieën merken dezelfde zijn, bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor elk van die categorieën merken, en dat het voor bepaalde categorieën moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen (08/04/2003, C-53/01- C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 48; 12/02/2004, C-218/01, Henkel, EU:C:2004:88, § 52; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65).
- 13 Allereerst valt niet in te zien waarom het voor het aangevraagde beeldmerk moeilijker zou zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen. Dit wordt bijvoorbeeld niet ingegeven door het feit dat het beeldmerk een natuurgetrouwe weergave betreft. Hoe dan ook, zelfs al zou het inderdaad moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen van een foto die een persoon afbeeldt (*quod non*), dit betekent niet dat de inschrijving van merken die de afbeelding van personen inhouden uitgesloten zou zijn, indien deze dadelijk kunnen worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst.
- 14 Inderdaad, hoewel bijzondere of originele kenmerken geen criteria zijn voor het onderscheidend vermogen van een merk, moet het merk in kwestie het publiek wel in staat stellen de betrokken waren en diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen of personen (04/07/2017, T-81/16, a pair of curved strips on the side of a tire, EU:T:2017:463, § 49).
- 15 De Kamer van Beroep is van oordeel dat dit met het aangevraagde teken het geval is. De in het geding zijnde afbeelding, zoals tevens aangegeven door de onderzoeker, bestaat in zijn geheel beschouwd uit de natuurgetrouwe weergave van het hoofd/gezicht van een vrouw, dit in gangbare kleuren en op een gangbare achtergrond. Anders dan onderzoeker heeft geoordeeld, stelt deze afbeelding het relevante publiek, bestaande uit het algemene en een gespecialiseerd publiek, wel degelijk in staat de betrokken diensten te onderscheiden van deze met een andere commerciële oorsprong, en met name als afkomstig van de concrete afgebeelde persoon.
- 16 Het enkele feit dat een foto een natuurgetrouwe weergave is van wat is afgebeeld, betekent niet dat deze weergave niet als merk kan worden opgevat, des te meer aangezien de afbeelding op zich niets zegt over de aangevraagde diensten. Het aangevraagde teken betreft, zonder twijfel, de afbeelding van het gezicht van een bepaalde persoon, met haar unieke gelaatstreken oftewel haar specifieke uiterlijke kenmerken en dit in de vorm van een pasfoto. Behalve (onder andere) de naam en voornaam geldt de weergave van het gezicht in de vorm van een pasfoto voor de identificatie van een persoon en derhalve voor zijn of haar onderscheiding van andere personen. Of de persoon bij het zien van de afbeelding daadwerkelijk bij naam genoemd kan worden omdat zij bij het relevante publiek bekend is doet hier niet aan af.

- 17 De in het geding zijnde afbeelding kan in de ogen van de Kamer van Beroep dan ook de wezenlijke functie van een merk vervullen, ter onderscheiding van de aangevraagde diensten van een andere herkomst (16/11/2017, R 2063/2016-4, DEVICE (PHOTO) OF THE HEAD OF A WOMAN, § 37; 23/10/2019, R 2574/2018-1, FOTOGRAFÍA EN COLOR DEL ROSTRO DE UNA PERSONA, § 14-15).
- 18 Hieraan doet niet af dat er vele andere natuurgetrouwe afbeeldingen van gezichten denkbaar zijn van vrouwen, en mannen. Deze zullen ieder voor zich een unieke weergave betreffen van die specifieke persoon, met diens eigen specifieke uiterlijke kenmerken. Het bestaan van dubbelgangers en identieke meerlingen kan in dit verband als uitzonderlijk en exceptioneel buiten beschouwing worden gelaten. Overigens zou dit argument, eveneens ten onrechte, aangevoerd kunnen worden tegen ieder ander type merk; hoeveel woorden, patronen, afbeeldingen van dieren etc. bestaan er wel niet?
- 19 De redenering van onderzoeker dat met betrekking tot de aangevraagde diensten in klassen 35 en 41 van mannequins en fotomodellen de afbeelding slechts de persoon zou vertegenwoordigen die deze diensten verleent, geeft juist aan dat de afbeelding kan worden opgevat als een onderscheidingsmiddel voor de commerciële herkomst van deze diensten. Het relevante publiek zal het teken opvatten als een identificatiemiddel van de herkomst van de diensten in kwestie, namelijk dat deze afkomstig zijn van de afgebeelde persoon, waarmee het teken de wezenlijke functie van een merk vervult (16/11/2017, R 2063/2016-4, DEVICE (PHOTO) OF THE HEAD OF A WOMAN, § 24-25).
- 20 Ook de bevinding van onderzoeker dat het voor de aangevraagde diensten in klassen 35 en 41 niet ongebruikelijk is dat deze worden aangeboden met de afbeelding van de persoon die de diensten verleent, doet niet af aan de conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit. Behalve dat een dergelijke bevinding, die overigens niet verder is onderbouwd, past bij de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d) UMV die hier niet aan de orde is, is de afbeelding weergegeven in het aangevraagde merk enig in haar soort. Dat het gebruik van precies het aangevraagde merk gangbaar zou zijn voor de betreffende diensten is evenmin aan de orde.
- 21 Aangezien het aangevraagde merk, anders dan onderzoeker heeft geoordeeld, niet in strijd is met de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b) UMV, is het niet nodig om te onderzoeken of het als gevolg van het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd ingevolge artikel 7, lid 3, UMV.
- 22 In het licht van bovenstaande beschouwingen wordt het beroep gegrond geacht en word de bestreden beslissing vernietigd.

Uitspraak

De Kamer beslist op deze gronden als volgt:

- 1. Vernietigt de bestreden beslissing;**
- 2. Staat ingevolge artikel 44 UMV publicatie toe van de aanvraag voor Uniemark nr. 17 953 534 voor al de diensten waarvoor het merk is aangevraagd.**

Ondertekend

D. Schennen

Ondertekend

L. Marijnissen

Ondertekend

E. Fink

Griffier:

Ondertekend

H.Dijkema

