

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

Alicante, 07/06/2023

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

Aanvraagnr.: **017958820**

Uw kenmerk: **MM/TM10851EU00**

Benaming van het merk:



Soort merk: **Beeldmerk**

Aanvrager: **Hello Marji Holding B.V.
Frederik Hendrikstraat 22 2
1052 HV Amsterdam
Nederland**

I. Samenvatting van de feiten

Met de mededeling gedateerd 20/08/2019 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 van de verordening inzake het Uniemerk (UMV).

Het bezwaar omvat alle diensten van de aanvraag, te weten:

Klasse

- 35 *Diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie.*
41 *Diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden.*

en was gebaseerd op de volgende punten:

- Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met

betrekking tot de waren of diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek.

- De door het aangevraagde merk aangeduide 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 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).
- Volgens artikel 7, lid 1, onder b), UMV wordt de inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. Het idee dat aan artikel 7(1) (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).
- De geclaimde afbeelding bestaat uit de fotografische afbeelding (foto) van het hoofd/gezicht van een vrouw.
- 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 of personen (04/07/2017, T-81/16, 'a pair of curved strips on the side of a tire', EU:T:2017:463, § 49).
- Zo kan het inderdaad moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen van een foto die een persoon of personen afbeeldt. Dit betekent niet dat de inschrijving van merken die de afbeelding van personen inhouden uitgesloten zouden 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 (05/12/2002, T-130/01, 'Real People, Real Solutions', EU:T:2002:301, § 19).
- In acht nemende de oplettendheid van de consument, stelt het gezochte merk het relevante publiek niet in staat om de 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.
- In zijn geheel beschouwd bestaat het aangevraagde merk uit niet meer dan een afbeelding die gebruikt kan worden voor de presentatie van de betrokken "diensten van mannequins en (foto)modellen". Hoewel een (pas)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 diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

- 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, voornamelijk deze die verband houden met kleding en mode. 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 diensten in kwestie (01/09/2015, R 2993/2014-5, 'DEVICE OF A SQUARE WITH FOUR PICTURES (fig.)', § 17, 20).
- Uit het voorgaande blijkt, dat het teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de Verordening, voor de geclaimde diensten niet als EU merk geregistreerd kan worden. Het onderhavige merk valt in de gehele Europese Unie onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b UMV.

Met de mededeling is de aanvrager in de gelegenheid gesteld opmerkingen ter verdediging van de aanvraag in te dienen.

Met schrijven van 18 oktober 2019 heeft de aanvrager een verweer ingediend dat als volgt kan worden samengevat:

II. Samenvatting van aanvrager's argumenten

1. De betreffende afbeelding is het portret van Marjan Jonkman, eigenaar en oprichter van Hello Marji Holding B.V.
2. Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van de argumenten die het Bureau aandraagt voor de weigering van het onderhavige beeldmerk.
3. Binnen de huidige rechtsregels die van toepassing zijn op deze merkaanvraag zijn er geen gronden om deze te weigeren. Hieronder volgt een uiteenzetting van het bezwaar tegen de door het Bureau aangehaalde argumenten.
4. De argumenten van het Bureau voor weigering van het onderhavige merk staan haaks op die van de Vierde Kamer van Beroep in de zaak R 2063/2016-4 "portret Maartje Verhoef" van 16 november 2017.
5. Wat betreft het onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken voor de geweigerde diensten miskent het Bureau de grond voor de voorlopige weigering van het aangevraagde teken, of is deze op zijn minst onvoldoende onderbouwd.
6. Uit de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit een combinatie van elementen het merk in zijn geheel moet worden beschouwd. Dit belet niet dat vooraf elk afzonderlijk bestanddeel van het merk wordt onderzocht (verwijzing naar arrest T-243/01 'Stihl' van 09/07/2003).
7. Het Bureau heeft tijdens de beoordeling uitsluitend rekening gehouden met

het gezicht van de persoon in kwestie. Echter had het Bureau ook in moeten gaan op het geheel van de foto zoals de kleuren en de achtergrond.

8. Daarnaast gaat het Bureau er bij de beoordeling vanuit dat het gezicht van de persoon in kwestie niet voldoende herkenbaar is voor het publiek. Juist wanneer we ouder worden ontwikkelen we fysieke trekken die ons onderscheiden van anderen. De kans dat een persoon een echte 'dubbelganger' heeft is vrijwel nihil en daarmee het argument van het Bureau dat een gezicht niet herkenbaar is onwaar.
9. In haar argumentatie beweert het Bureau dat bijzondere en originele kenmerken geen criteria zijn voor het onderscheidende vermogen. Hiermee insinueert het Bureau dat het teken niet bijzonder of origineel is, hetgeen voor een portretfoto nu juist wel het geval is.
10. Een ander argument voor het onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken is dat het menselijk brein geprogrammeerd is om gezichten te herkennen. Denk maar aan het feit dat je mensen op straat herkent die je eerder op straat hebt gezien. Het is meer dan aannemelijk dat de staat van oplettendheid gedurende bijvoorbeeld een wandeling in de stad lager is dan wanneer een consument een product aanschaft met daarop de foto van een specifiek persoon. Dit stelt de consument dan duidelijk ook in staat om bij een goede of slechte ervaring deze beslissing te herhalen of wijzigen.

11. Passage uit de beslissing van de Kamer van Beroep (par. 37):

“De foto van het gezicht van een persoon, in de vorm van een pasfoto, is een unieke weergave van deze persoon, met diens specifieke uiterlijke kenmerken. Behalve (onder andere) de naam en voornaam geldt de weergave van het gezicht in de vorm van een pasfoto voor die persoon's identificatie en derhalve voor zijn/haar onderscheiding van andere personen. De in het geding zijnde afbeelding kan in de ogen van de Kamer dan ook de wezenlijke functie van een merk vervullen, ter onderscheiding van de aangevraagde waren en diensten van een andere herkomst.”

Het verweer richt zich verder op bekendheid van het teken. De aanvrager stelt dat de geportretteerde (het aangevraagde beeldmerk) onderscheidend vermogen heeft verkregen door haar bekendheid in Europa. De uiteenzetting van de argumenten die pleiten voor inburgering - overeenkomstig artikel 7(3) van de Uniemerkenverordening - is als volgt (vrijwel integraal overgenomen):

12. Naast het feit dat het menselijke gezicht van volwassen personen nu juist een onderscheidingsteken is en hier ook veelvuldig voor gebruikt wordt, is Marjan Jonkman een bekend persoon die haar sporen ruimschoots heeft verdiend in de modellenwereld, niet alleen in Europa maar wereldwijd.

13. Marjan Jonkman is bekend als internationaal cover-, catwalk- en commercieel model.

Als bewijsmateriaal zijn volgende bijlagen bijgesloten:

Bijlage 1: Overzicht van de door Marjan Jonkman gelopen modeshows. Marjan loopt de afgelopen jaren in alle grote shows van de gevestigde internationale modehuizen, waaronder Dolce & Gabbana, Chanel, Versace, Michael Kors en vele andere.

Bijlage 2: Overzicht van de internationale modebladen waarop en waarin deposant te zien was gedurende de jaren 2015 tot en met 2018 met daarbij een aantal van de genoemde covers. Dat een Nederlandse op de cover van dit soort bladen staat, te weten Harper's Bazaar, Vogue Nederland, Vogue Japan, Vogue China en ODDA Magazine, draagt bij aan haar bekendheid in Europa en daarbuiten.

Bijlage 3: Foto's van reclamecampagnes met daarin deposant als model. Deze reclamecampagnes voor deze internationale modemerken worden wereldwijd in bladen gepubliceerd, dus ook in alle Europese landen.

Wanneer een model zoveel succes heeft op internationaal niveau dan blijft dat natuurlijk niet onopgemerkt.

Bijlage 4: Greep uit de artikelen en nieuwsitems die in de afgelopen jaren zijn verschenen over deposant in de media en links naar youtube video's waar deposant in te zien is.

Het gezicht van Marjan 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.

Al het voorgaande toont aan dat het relevante publiek het aangevraagde portret direct zal herkennen.

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.

1. Gebrek aan onderscheidend vermogen

Zoals aanvrager terecht aanvoert, heeft het Bureau een vergelijkbaar teken aanvaard (Uniemark aanvagnr. 014679351 'Maartje Verhoef') na een beslissing van de Vierde Kamer van Beroep (R 2063/2016-4 van 16/11/2017). Het Bureau moet zelf beoordelen of met betrekking tot de betwiste aanvraag, artikel 7, lid 1, sub b) UMV van toepassing is. 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 diensten vormt. De redenen zijn als volgt:

Het onderscheidende vermogen 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 (27/11/2003, T-348/02, 'Quick', EU:T:2003:318, § 29).

Het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het (22/06/1999, C-342/97, 'Lloyd Schuhfabrik Meyer', EU:C:1999:323, § 26).

De door het aangevraagde merk aangeduide 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 op het gebied van mannequins en fotomodellen. Afhankelijk van de aard van de betrokken 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).

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)].

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.

Aan deze overwegingen wordt niet afgedaan door de aanvraagster. De aanvraagster heeft geen argumenten aangevoerd of bewijzen overlegd die tegen toepassing van bovenstaande rechtspraak op het onderhavige geval pleiten.

Aangezien de aanvraag de inschrijving beoogt van een (natuurgetrouwe) afbeelding van het hoofd/gezicht van een persoon (vrouw) 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.

Een dergelijk merk moet het de consument mogelijk maken, de betrokken 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].

Zo kan het inderdaad moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen van een foto die een persoon of personen afbeeldt. Dit betekent niet dat de inschrijving van merken die de afbeelding van personen inhouden uitgesloten zouden 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 (05/12/2002, T-130/01, 'Real People, Real Solutions', EU:T:2002:301, § 19).

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)].

Wat betreft de diensten in de klassen 35 en 41, zo is het niet ongebruikelijk dat deze diensten aangeboden worden met afbeeldingen van personen die deze diensten verlenen, namelijk mannequins of fotomodellen. Voor "diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie" en "diensten van modellen en mannequins voor ontspannende of recreatieve doeleinden" vertegenwoordigt de afbeelding daarom een van vele mannequins of fotomodellen. In zijn geheel beschouwd bestaat het aangevraagde merk daarmee uit niet meer dan een afbeelding die gebruikt kan worden voor de presentatie van de betrokken diensten "diensten van mannequins en (foto)modellen".

Hoewel een (pas)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 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)].

Aanvraagsters nadruk op het unieke karakter van de afgebeelde (jonge) vrouw verandert daar niets aan, omdat het voor de algemene, brede groep aangesproken consumenten een fotografische afbeelding is van welke (jonge) vrouw dan ook. De achtergrond en de kleuren in de foto voegen niets opmerkelijks toe.

In acht nemende de oplettendheid van de consument, stelt het gezochte merk het relevante publiek niet in staat om de 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 diensten van de aanvrager zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst.

Uniciteit en onderscheidend vermogen zijn twee verschillende concepten. Uniciteit 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 gezichten zijn met dominante of opvallende kenmerken, zoals bijvoorbeeld de neus van Barbra Streisand 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 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, voornamelijk deze die verband houden met kleding en mode. 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 diensten in kwestie (01/09/2015, R 2993/2014-5, 'DEVICE OF A SQUARE WITH FOUR PICTURES (fig.)', § 17, 20).

Het onderhavige beeld vertoont geen bijzonder kenmerk dat dermate invloed kan uitoefenen op het geheugen van de consument dat deze de 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 diensten. Deze vorm van presentatie verschilt niet wezenlijk van andere getrouwe weergaven van het hoofd/ gezicht van een (jonge) vrouw. De weergave in kwestie vertoont geen bijzondere kenmerken qua ogen, neus, mond, oren of haar noch betreft het een bekende persoonlijkheid.

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) vrouw, maar niet per se dat van Marjan Jonkman. Mensen (doorsnee gebruikers) die niet met Marjan Jonkman bekend zijn zien slechts de afbeelding van het hoofd/ gezicht van een (jonge) vrouw. 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 nu bijvoorbeeld een beroemd persoon zou zijn – een filmster, zangeres of historische figuur – zou een dergelijk teken in verband met bijvoorbeeld boeken, culturele activiteiten en musea of veilingen niet inherent onderscheidend zijn omdat de relevante consument het zou begrijpen het als een verwijzing naar het onderwerp ervan, 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-Bildnis¹), dat boeken, gegevensdragers, foto's, entertainment en culturele activiteiten

zich thematisch met het werk en leven van de persoon Marlene Dietrich kunnen bezighouden.

Het Bureau blijft bij haar opvatting, 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 het teken opvatten als niets meer dan een promotionele afbeelding van de aangeboden diensten van fotomodellen en mannequins.

Het onderscheidende karakter van het onderhavige teken (een foto van een hoofd/gezicht van een vrouw) kan niet worden losgekoppeld van de diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft in de klassen 35 en 41. 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 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 vrouwen op allerlei gebied, onder andere in de modellenwereld.

Daaruit volgt dat het verband tussen het beeldmerk en de genoemde diensten voldoende nauw is om het teken te weigeren op grond van artikel 7, lid 1, sub b UMV. In die omstandigheid 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).

In het licht van het bovengenoemde komt het Bureau tot de conclusie dat het aangevraagde merk in samenhang met de geclaimde diensten in geen enkel opzicht het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen heeft en in de zin van artikel 7, lid 1, sub b UMV niet als Uniemerkt geregistreerd kan worden. Het onderhavige merk valt in de gehele Europese Unie onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b UMV.

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, in die zin, 30/03/2000, T-91/99, 'Options', EU:T:2000:95).

2. Onderscheidend vermogen door bekendheid

De aanvrager claimt dat het beeldmerk in kwestie internationale bekendheid geniet als cover- en commercieel model en in die hoedanigheid een verzilverbare populariteit en bekendheid heeft opgebouwd.

De argumenten dat het onderhavige beeld als merk wordt gezien, wordt op geen enkele wijze door het bewijsmateriaal 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 diensten duidt op de commerciële herkomst ervan.

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.

Uit de rechtspraak volgt dat het onderscheidend vermogen van een merk als gevolg van het gebruik ervan 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 ('Remington', § 26).

Tevens moet een merk onderscheidend vermogen hebben verkregen als gevolg van het gebruik ervan voordat de aanvraag werd ingediend (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 aanvraagster stelt dat de aangevraagde afbeelding het internationaal bekende cover-, catwalk- en commercieel model Marjan Jonkman betreft, bekend van onder meer de bekende modehuizen 'Chanel', 'Versace', 'Michael Kors' en 'Dolce & Gabbana' en van internationale modebladen waaronder 'Vogue' en 'Harper's Bazaar', rechtvaardigt deze bekendheid op geen enkele wijze de conclusie dat het relevante publiek in de Lidstaten, of niet-Lidstaten, haar 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.

Het materiaal dat de aanvraagster ingediend heeft ter staving van haar argumenten dat het publiek in de Europese Unie het merk 'Marjan Jonkman' kende, gedurende de jaren 2014-2018 en nog kent, zijn hoofdzakelijk foto's met die toevoeging dat daaruit niet overduidelijk blijkt dat het de onderhavige merkaanvraag betreft.

Het feit dat Marjan Jonkman in internationale modebladen heeft gestaan en internationale modeshows heeft gelopen, 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 geclaimde diensten.

Dit alles zegt niets over of het publiek het gewenste merk ten tijde van de aanvraag

(18/09/2018) en daarvoor, herkende als een onderscheidingsteken voor de diensten, zelfs al zou zijn aangetoond dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in die landen op basis van de foto's Marjan Jonkman identificeerden. Hetzelfde geldt voor de data betreffende de modebladen en de media (waaronder YouTube) gezien in Bijlagen 2 - 4, die geen enkele indicatie geven van de perceptie van het relevante publiek in de Europese Unie in relatie tot het onderhavige beeldmerk. De informatie uit bijvoorbeeld 'Numérop TOKYO December 2018', 'S Moda for El Pais' of 'Love Magazine - Spoz 2016' en artikelen op websites zoals <https://www.elle.com>, <https://fashionscene.nl>, rechtvaardigen op geen enkele wijze herkomst. Dit soort artikelen en filmpjes worden door geïnteresseerde mensen gelezen en bekeken. Ter vergelijking, in de Europese Unie leven bijna 450 miljoen mensen.

Ten aanzien van alle foto's en beelden (Bijlagen 1-4) moet opgemerkt worden, dat geen van de foto's gelijk is aan de in het geding zijnde. In Deze foto's/beelden zijn niet relevant voor de in het geding zijnde omdat ze van een duidelijk andere signatuur zijn. Zoals op de foto's/beelden te zien is ziet een persoon er telkens anders uit, qua leeftijd, pose, haardracht, met of zonder make-up, gezien van dichtbij/afstand, en zijn de belichting, kleur(en) en achtergrond(en) in de foto's telkens anders.

Bijgevolg kan uit de overgelegde documentatie niet worden afgeleid dat de geportretteerde (het aangevraagde merk) bij de relevante Europese consument onderscheidend vermogen heeft voor de geclaimde diensten.

Er is voor het Bureau geen reden om aan te nemen dat de potentiële klanten, wanneer zij daarover niet zijn geïnformeerd, het teken opvatten als een handelsmerk waarmee een bepaalde commerciële herkomst van de diensten wordt aangeduid. In dit verband zij vastgesteld dat de aanvrager heeft nagelaten aan te voeren/tonen dat het aangevraagde merk, gelet op de betrokken diensten, door het relevante publiek wordt waargenomen als een rechtstreekse en noodzakelijke verwijzing naar de diensten van de aanvrager (artikel 7 lid 3 UMV).



Uit het voorgaande volgt dat het aangevraagde beeldmerk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b van de Verordening niet als Uniemerkt geregistreerd kan worden. Het is *prima facie* niet geschikt de diensten van de aanvrager als aanduiding van herkomst te onderscheiden.

De aanvrager 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.

IV. Conclusie

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



aangevraagde beeldmerk in samenhang met de litigieuze diensten in

geen enkel opzicht het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen heeft en in de zin van artikel 7, lid 1, sub b van de Verordening voor deze diensten niet als Uniemark geregistreerd kan worden.

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

De aanvraag wordt derhalve op basis van alle voornoemde redenen en die in de mededeling met datum 20/08/2019, op grond van artikel 7, lid 1, sub b van de Verordening (UMV), geweigerd.

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.

Met referentie naar het telefoongesprek van 24 maart 2023: welgemeende excuses voor de lange behandelingsduur!, dit, zoals u weet, het gevolg van langdurig intern juridisch overleg aangaande de rechtspraak met betrekking tot afbeeldingen van personen.



Peter SCHYDLOWSKI
Onderzoeker