

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

Alicante, 13/06/2022

Chiever B.V.
Barbara Strozziilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland

Aanvraagnr.: **018061546**
Uw kenmerk: **TM23043EU00/MBO/BK**
Benaming van het merk:

Soort merk: **Multimedia**
Aanvrager: **Chiever B.V.
Barbara Strozziilaan 201
1083 HN Amsterdam
Nederland**

I. Samenvatting van de feiten

Met de mededelingen gedateerd 04/02/2020 en 02/11/2021 heeft het Bureau de aanvraagster 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 Uniemerkt (UMV).

De gemotiveerde bezwaren maken integraal onderdeel uit van deze beslissing. Ze zijn toegankelijk via de ingesloten link.

Samenvatting van beide mededelingen:

“De waren en diensten waarop dit bezwaar van toepassing is, zijn:

Klasse 16 *Boeken, waaronder dikke boeken en biografieën.*

Klasse 33 *Wijn, waaronder zelf-geïmporteerde Luxemburgse wijnen, Elzasser Pinot Noir en gekoelde rode wijnen.*

Klasse 41 *Ontspanning; culturele activiteiten; uitvoeringen van klassieke muziek.*

In onderhavig geval zou het teken voor de gemiddelde consument binnen de EU worden opgevat als een grappig animatie- of tekenfilmpje maar niet als een teken van oorsprong welke de onderneming van het aangevraagde merk zal onderscheiden van andere ondernemingen.

Het multimediamerk heeft een lengte van 22 seconden en laat een ‘Super Hero’ zien die van het ‘BOIP’ naar een strandstoel vliegt. Voor hem staat een tafeltje met een cocktail en twee gekookte eieren in witte eierdopjes. Er komen enkele wordelementen voor in het merk die geen onderlinge relatie lijken te hebben, te weten ‘BOIP, Kohlsaak Classification Corner, Ha ha ha, Super Simon, Gustafsson, Chiever, Hotel, reserved for Super Simon, Lekkere Eieren’. Er klinkt muziek, tezamen met het ontspannende geluid van golven en zeemeeuwen. Een

mannenstem zegt 'Thank you Super Simon'.

Ofschoon het voor kwalificatie als geldige bronindicator geen vereiste is dat het relevante publiek zich elk detail van het merk zou moeten kunnen herinneren, is gedenkwaardigheid evenwel niet voldoende. En het is zelfs niet relevant dat het globale verhaaltje dat uitgebeeld wordt, door de consument als pakkend kan worden beschouwd.

Wat van belang is, is niet de gedenkwaardigheid van het verhaal, maar de perceptie van het relevante publiek dat het GM (of het uitgebeelde verhaal) als oorsprongsaanduiding verwijst naar een onderneming.

De complexiteit van de afbeelding van de afzonderlijke elementen (die niet, zoals het gebruikelijk is bij TV spots, aan het eind van het verhaal samengevat worden en een duidelijke commerciële oorsprong laten zien) plus het feit dat het publiek gewend is aan een ander 'formaat' TV spot, maken dat de relevante consument in het merk niet meer zal zien dan een grappig verhaaltje. Met andere woorden, de gedenkwaardigheid van het verhaal kan de noodzaak van een link naar een oorsprongsaanduiding niet vervangen.

Het litigieuze merk bestaat uit een video van 22 seconden bestaande uit een animatie vergezeld van geluiden (een stem die zegt: "Thank you Super Simon" en muziek). Het omvat meerdere woord- en beeldelementen (BOIP, Kohlsaat Classification Corner, Super Simon, Gustafsson, reserved for Super Simon, Chiever, hotel, Lekkere Eieren, I♥BOIP. Bijgevolg en volgens de wettelijke definitie moet het worden beschouwd als een multimediamerk.

De aanvraag bezit – ondanks zijn lengte en complexiteit – het abstracte vermogen om als bronindicator te fungeren. Hoewel het specifieke teken vrij lang en gecompliceerd is en dus moeilijk in elk detail te onthouden, is het "algemene verhaal" gemakkelijk te onthouden en enigszins pakkend. Terwijl het voor een kwalificatie als geldige bronindicator enerzijds niet nodig is dat het relevante publiek elk detail van het merk onthoudt, is het anderzijds niet voldoende of zelfs relevant dat een verhaallijn onthouden wordt, in de woorden van de aanvrager: SuperSimon neemt afscheid en gaat naar een oord waar hij kan ontspannen. Waar het om gaat is niet de herinnering van het verhaal, maar de perceptie van het relevante publiek dat het "verhaal" dat wordt verteld wijst op een bepaalde herkomst (als een badge van commerciële oorsprong) van waren en/of diensten en dat doet het niet.

Het Bureau blijft erbij dat de weergave van de concrete elementen, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij commercials, het verhaal aan het einde niet samenvatten en een commerciële bron duidelijk identificeren. Met andere woorden: de loutere herinnering aan het verhaal van "SuperSimon" kan de noodzaak van een link naar een bepaalde bronindicator niet vervangen.

De noodzakelijke link tussen het gewenste Uniemerk en een bepaalde commerciële bron ontbreekt. De belangrijkste reden voor deze beoordeling van een gebrek aan onderscheidend vermogen is niet zo zeer de lengte, standaard tv-commercials zijn meestal minstens even lang, maar een reclame heeft een duidelijk waarneembaar product of dienst tot onderwerp. Door middel van een filmpje (op TV, in de bioscoop, of via de sociale media) wordt een product of dienst aangeprezen en onder de aandacht van de potentiële consument gebracht. Het is in het onderhavige multimediamerk niet duidelijk wie de producent of leverancier is van de aangeboden waar of dienst.

De inhoud, een "Superheld" die van BOIP naar een strandstoel vliegt en een cocktail drinkt, heeft onvoldoende contact met de waren en diensten in kwestie – misschien zelfs geen. In ieder geval is het enkele feit dat "Super Hero" in een ontspannen omgeving aan een cocktail nipt uiteraard niet voldoende om direct en exclusief naar de waren en diensten te verwijzen.

Uniciteit en onderscheidend vermogen zijn twee verschillende concepten. Het verhaal dat met het teken verteld wordt moge origineel, uniek en pakkend zijn, echter betekent dit niet dat het wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren en diensten van de aanvrager, zodat het publiek de waren en diensten van de aanvrager zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst.

Uit de lijst van waren en diensten in combinatie met het “verhaal”, blijkt duidelijk dat het doel van het gewenste merk niet is om een commerciële herkomst te identificeren, maar eerder om een grappig verhaal te vertellen, namelijk een plagerige ode aan de aftredende directeur van BOIP. Dit is uitsluitend voor insiders, kenners van “SuperSimon” die het filmpje op waarde zullen weten te schatten”.

Met de laatste mededeling is de aanvraagster nogmaals in de gelegenheid gesteld, opmerkingen ter verdediging van de aanvraag in te dienen.

II. Samenvatting van aanvraagster’s argumenten

De aanvraagster heeft met schrijven van 16/12/2021 uitgesproken een weigering van de aanvraag tegemoet te willen zien.

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 aanvraagster verweer heeft kunnen voeren.

Aangezien de aanvraagster met het schrijven van 16/12/2021 heeft aangegeven niet verder te willen reageren op het bezwaar, wordt het gehandhaafd en is verdere argumentatie overbodig.

IV. Conclusie

De aanvraag wordt derhalve op basis van de in de mededelingen met datum 04/02/2020 en 02/11/2021 genoemde redenen, 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. Het wordt ingesteld in de procestaal van de bestreden beslissing. Bovendien moet een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep binnen vier maanden na diezelfde datum worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van 720 EUR is betaald



Peter SCHYDLOWSKI
Onderzoeker