

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

Alicante, 23/12/2022

de Merkplaats B.V.
Herengracht 227
NL-1016 BG Amsterdam
PAÍSES BAJOS

Aanvraagnr.:

018585935

Uw kenmerk:

JUBE/TM13155EU00

Benaming van het merk:



Merksoort:

Beeldmerk

Aanvrager:

**Trend Development B.V.
Keizersgracht 676
NL-1017 ET Amsterdam
NL**

I. Samenvatting van de feiten

Het Bureau heeft op 27/01/2022 ingevolge artikel 7, lid 1, onder b) UMV bedenkingen geuit aangezien het heeft vastgesteld dat het aangevraagde handelsmerk onderscheidend vermogen mist.

De waren en diensten waarvoor bezwaar werd gemaakt zijn:

Klasse 35 *Beheer van gegevens, te weten het bijhouden en vastleggen van eigendom van digitale illustraties; het aanbieden van een website met een online marktplaats voor het uitwisselen van digitale verzamelobjecten, merchandising en zakelijke advisering hierbij; online veilingen; het organiseren en houden van veilingen via het internet; handelsdiensten (online) waarbij verkopers producten ter veiling aanbieden en waarbij het bieden elektronisch via het internet geschiedt; diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie; detailhandelsdiensten op het gebied van opgeslagen inhoud; import- en exportdiensten, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van gegevensbestanden (opgenomen-), deepfakes, digitale kunstwerken, kunstwerken, 3D renders, drukwerken, boeken,*

stripboeken, kaarten, posters, foto's, materiaal voor kunstenaars, leermiddelen en onderwijsmateriaal; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.

Klasse 41 *Ontspanning; culturele activiteiten; Amusementsdiensten en entertainment; Amusementsdiensten in de vorm van voorstellingen door vloggers en bloggers, via internet, televisie en radio; audio-, video- en multimediatelevisieproductie en fotografie; organisatie, productie en uitvoering van festivals, concerten, tournees, theaterproducties en andere evenementen (niet voor commerciële doeleinden); het produceren en uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via televisie, radio, Internet en andere media uit te zenden; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; ontspanning via onder meer de radio, televisie en Internet; het organiseren en houden van congressen, seminars, symposia, lessen en workshops; organiseren van toneel- en muziekvoorstellingen; het produceren en uitvoeren van muziek- en amusementsprogramma's; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor culturele doeleinden; elektronische bibliotheekdiensten ten behoeve van het leveren van elektronische informatie (met inbegrip van archiefinformatie) in de vorm van tekst, geluidsgegevens en/of opgenomen beeldmateriaal; musea; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet.*

De voornaamste bevindingen waarop het bezwaar was gebaseerd zijn de volgende:

- 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 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).
- Volgens artikel 7, lid 1, sub b) UMV wordt de inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. 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).

- De geclaimde afbeelding bestaat uit de fotografische afbeelding 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 daadwerkelijk 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.
- 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 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 waren en diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b) UMV.
- De afbeelding lijkt die van een doorsnee vrouw. Maar het zou zo maar een beroemde persoon kunnen zijn, bijvoorbeeld een actrice, zangeres of een historische figuur. Indien dat het geval zou zijn, is het voor waren als "boeken" en diensten als "culturele activiteiten, musea" niet onderscheidend omdat het gezien kan worden als onderwerp van een boek, (elektronische) publicatie of tentoonstelling.
- Ten aanzien van veilingen kan de afbeelding gezien worden als een schilderij waarop geboden kan worden. Voor diensten als "organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor culturele en educatieve doeleinden; elektronische bibliotheekdiensten ten behoeve van het leveren van elektronische informatie (met inbegrip van archiefinformatie) in de vorm van opgenomen beeldmateriaal" is een dergelijk portret niet meer dan een afbeelding van kunst. Ook voor materiaal voor kunstenaars is een dergelijk 'portret' daarmee niet onderscheidend.
- Hoewel een foto/afbeelding 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.

- 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 publicaties, kunst, veilingen, musea. 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/diensten in kwestie (01/09/2015, R 2993/2014-5, 'DEVICE OF A SQUARE WITH FOUR PICTURES (fig.)', § 17, 20).
- Bijgevolg mist het teken elk onderscheidend vermogen en is derhalve niet in staat de diensten waarvoor een bezwaar werd gemaakt op grond van artikel 7, lid 1, sub b) UMV te onderscheiden. Het valt in de gehele Europese Unie onder de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b) UMV.

II. Samenvatting van aanvrager's argumenten

De aanvrager heeft op 16/02/2022, haar opmerkingen ingediend, die als volgt kunnen worden samengevat.

1. Het Bureau heeft tijdens de beoordeling uitsluitend rekening gehouden met het hoofd/gezicht van de persoon in kwestie. Echter had het Bureau ook in moeten gaan op het geheel van de foto zoals de kleuren, achtergrond, gelaatsuitdrukking, haarstijl, kleding en eventuele overige elementen. Gelet op de totaalindrukken van het aangevraagde merk is het wel degelijk onderscheidend voor alle aangevraagde waren en diensten.
2. Daarnaast gaat het Bureau er bij de beoordeling vanuit dat het hoofd/gezicht van de persoon in kwestie niet voldoende herkenbaar is voor het publiek en er is 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, ander dan louter een verschijning. De geclaimde afbeelding bestaat uit een fotorealistische weergave van het hoofd/gezicht van een persoon. De menselijke fysieke trekken zijn per persoon uniek en stelt mensen in staat een gezicht te 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.
3. De beslissing van het Bureau staat haaks op die van de Vierde Kamer van Beroep in de zaak R 2063/2016-4 van 16 november 2017 waarin is besloten dat het publiek een fotografische afbeelding van een persoon als identificatiemiddel van de herkomst van waren en diensten zal opvatten. Deze zienswijze is nogmaals herhaald in R 2574/2018-1 'FOTOGRAFÍA EN COLOR DEL ROSTRO DE UNA PERSONA' (fig.) van 23 oktober 2019, en in 2021 nogmaals herhaald in zaken R 468/2021-4 van 19 mei 2021, en R 378/2021-4, tevens van 19 mei 2021:

passage uit de beslissing R 2063/2016-4 (§ 37): *“De foto van het gezicht van eenpersoon, in de vorm van een pasfoto, is een unieke weergave van deze persoon, net 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 en andere herkomst”.*

4. Bijzondere en originele kenmerken zijn criteria voor het onderscheidend vermogen. Elk gezicht van een volwassene heeft bijzondere en originele kenmerken en is daarmee herkenbaar. Het gezicht is nu juist het element van het menselijk lichaam waardoor mensen de ene van de andere mens kunnen onderscheiden. Het menselijk brein is geprogrammeerd 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 van de gemiddelde consument gedurende bijvoorbeeld een wandeling in de stad lager is dan wanneer een consument een product aanschaft met daarop de foto van een specifiek persoon. Juist wanneer de consument een product of dienst aanschaft met daaraan het gezicht van een persoon gekoppeld, zal de consument dit gezicht onthouden. Dit stelt de consument dus duidelijk ook in staat om bij een goede of slechte ervaring deze beslissing te herhalen of wijzigen.

In haar argumentatie beweert het Bureau verder 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 of fotografische afbeelding van het hoofd of gezicht nu juist wel het geval is.

5. Het aangevraagde merk is niet gedeeltelijk beschrijvend. Dat iets een beroemd persoon zou kunnen zijn betekent niet dat het ook zo door het relevante publiek herkend wordt.

Het aangevraagde teken is een artistieke impressie van een persoon waar geen foto’s van bestaan. Veel van 's werelds eerste en grootste pioniers werden slechts vereeuwigd in steen, geweven in een wandtapijt of geschilderd op een canvas. Door middel van Artificial Intelligence en 2D en 3D rendering is door depositant een fotorealistische weergave gecreëerd. Aangezien het niet met zekerheid valt vast te stellen hoe een persoon waar geen foto’s van bestaan er in werkelijkheid heeft uitgezien – het betreft immers een interpretatie van een interpretatie – is het aangevraagde teken per definitie niet herkenbaar voor het publiek en daarmee dus ook niet beschrijvend.

Dat het teken voor een deel van de waren en diensten niet onderscheidend en beschrijvend zou zijn berust aldus op een fictieve beredenering van het Bureau dat het relevante publiek het teken zal herkennen als zijnde een specifiek beroemd figuur. Een Google image search naar het aangevraagde teken levert geen enkele afbeelding op van een specifiek beroemd figuur, zie

Bijlage 1. De conclusie van het Bureau dat het herkenbare portret van de beroemdheid de relevante consument zal laten denken dat de goederen en diensten in kwestie te maken hebben met een beroemde persoon, en het teken daarom beschrijvend is, is dan ook onjuist.

Het is logisch dat het publiek de afbeelding zal identificeren met de herkomst van de waren of diensten, en dat is nu precies de belangrijkste functie van een merk; de herkomstfunctie.

III. Redenen

Ingevolge artikel 94 UMV is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen de aanvraagster verweer heeft kunnen voeren.

Na ruime overweging van de argumenten van de aanvrager, heeft het Bureau besloten zijn bedenkingen te handhaven.

Zoals aanvraagster terecht aanvoert heeft het Bureau vergelijkbare tekens aanvaard, o.a. Uniemerken aanvraagnr. 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 waren en 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 (22/06/1999, C-342/97, 'Lloyd Schuhfabrik Meyer', EU:C:1999:323, § 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. Afhankelijk van de aard van de betrokken waren en diensten zal het bewustzijn van het relevante publiek groot zijn.

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)].

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 dit beeldmerk, i.e. ofwel het 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.

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).

De geclaimde afbeelding bestaat uit de afbeelding van het hoofd/gezicht van een vrouw.

Naar het oordeel van het Bureau bestaat de in het geding zijnde afbeelding, in zijn geheel beschouwt, uit niet meer dan een tamelijk natuurgetrouwe weergave van het hoofd/gezicht van een blanke vrouw, voor een zwarte achtergrond. De vrouw heeft grote licht blauw/groene ogen, bruin/donkerblond haar en een tamelijk jong gezicht.

Aangezien het gaat om een teken bestaande uit een natuurgetrouwe weergave 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.

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.

De aanvraag beoogt de inschrijving van een afbeelding van het hoofd/gezicht van een vrouw 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].

De waren en diensten in kwestie zijn gericht op zowel het algemene publiek als een gespecialiseerd publiek en afhankelijk van de aard van de betrokken waren en diensten zal het bewustzijn van de relevante publiek groot zijn.

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 Uniemerkt 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. Een beeldmerk dat 'prima facie' geen onderscheidend vermogen bezit, zal in geen enkele Lidstaat als merk worden herkend.

Hoewel een foto of portret 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)].

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 merkhouders 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 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.

Uniciteit 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 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. Met andere woorden, herkennen is niet hetzelfde als onderscheiden naar 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, 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 waren en diensten kan onderscheiden van andere. 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. Deze vorm van presentatie verschilt niet wezenlijk van andere getrouwe weergaven van het hoofd/gezicht van een vrouw.

Dit is ook gelijk het cruciale punt. Een "portret" van een persoon moet juist bekendheid hebben verkregen om als merk gezien te worden. Met andere woorden, de doorsnee Europese consument ziet daarin prima facie de afbeelding van het hoofd/gezicht van een vrouw. Met andere woorden een 'face in the crowd', een crowd (bevolking) van circa 450 miljoen (Europese Unie) waardoor de mogelijke herkomst aanduidende functie van een gezicht verloren gaat.

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.

Voor zover de consument bekend is met het uiterlijk van een specifiek beroemde vrouw, rechtvaardigt deze bekendheid 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.

Er bestaan geen foto's van maar wel schilderijen, portretten en afbeeldingen van de beroemde persoon. Het gebruik van foto's, portretten, afbeeldingen van prominente persoonlijkheden, uit de geschiedenis, is bovendien zeer gebruikelijk in de meest uiteenlopende goederen- en dienstensectoren.

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.

¹ <http://www.markenmagazin.de/bgh-marlene-dietrich-bildnis/>

Portretten of portretfoto's van een beroemd figuur kunnen derhalve op dezelfde wijze worden gebruikt.

De argumenten dat het onderhavige beeld als direct en automatisch als merk wordt gezien, wordt op geen enkele wijze door de argumenten of bewijs, de afbeeldingen in Bijlage 1, ondersteund.

Voor zover de aanvraagster stelt dat de aangevraagde afbeelding niet een bekend persoon betreft, rechtvaardigt op geen enkele wijze de conclusie dat het relevante publiek in de Lidstaten van de EU, de 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 met een populatie van circa 450 miljoen mensen.

In casu zou de vrouw beschouwd kunnen worden als een beroemde abdis/schrijfster waarvan haar werk als zodanig behoort tot het cultureel erfgoed. Zij lijkt namelijk op Hildegard van Bingen. Hildegard van Bingen was een Duitse benedictijnse abdis en 'polymath' die tijdens de hoge middeleeuwen actief was als schrijfster, componist, filosoof, mysticus, visionair en als medisch schrijfster en beoefenaar. Zij kan bekend zijn bij de inwoners van Europa, waardoor de gemiddeld attente consument van onder meer drukwerken en andere informatie- en gegevensdragers, kunstwerken, cultuur, onderwijs, in de EU, in de afbeelding een beroemd persoon zou kunnen herkennen.

Om die reden is het Bureau van oordeel dat het teken niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat, maar dat het publiek in samenhang met e.g. een elektronische publicatie, een digitale illustratie, een kunstwerk, onderwijsmateriaal, direct de kenmerkende beeltenis van een specifiek beroemd figuur zal herkennen en het niet zal opvatten als merk ter onderscheiding naar herkomst van de desbetreffende waren/diensten. Herkennen is niet hetzelfde als onderscheiden naar herkomst.

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.

Wat betreft de betrokken diensten in de klassen 35 en 41, zo is het niet ongebruikelijk dat deze diensten aangeboden worden met een afbeelding van de persoon waar het bij deze diensten om gaat of kan gaan, zoals een schilderes, een schrijfster of een staatsvrouw. Voor diensten waarbij het gaat om digitale verzamelobjecten; opgeslagen inhoud; deepfakes, digitale kunstwerken, kunstwerken, 3D renders, drukwerken, boeken, stripboeken, kaarten, posters, foto's, materiaal voor kunstenaars, leermiddelen en onderwijsmateriaal, vertegenwoordigen deze waren daarom slechts een specifiek beroemde vrouw.

Hetzelfde geldt voorts voor de omstreden diensten in Klasse 41 waaronder, ontspanning, culturele activiteiten, amusementsdiensten en entertainment, evenementen, congressen, seminars, symposia, lessen en workshops, bibliotheekdiensten (met inbegrip van archiefinformatie), musea, die precies betrekking hebben op de gebieden e.g. archief, bibliotheek en musea. Dan vereist het niet veel verbeeldingskracht dat wanneer het beeldmerk wordt gebruikt in combinatie met deze diensten, het gaat om 'educatie, seminars, workshops etc.' in relatie tot het leven en werken van een specifiek beroemde vrouw (zie naar analogie 23/10/2009, R 775/2009-1, 'DDR Museum', § 17-19).

In casu informeert het gewenste merk het relevante publiek eenvoudigweg dat de betrokken waren en diensten betrekking (kunnen) hebben op het leven en werken van de beroemde abdis. Het teken is daarvoor informatief met betrekking tot de waren en diensten, en er is ook niet door aanvraagster aangetoond dat het gebruik van een afbeelding van een bekend of beroemd persoon een gangbare praktijk is om ze te onderscheiden.

Ten aanzien van de afbeeldingen in Bijlage 1 moet opgemerkt worden, dat deze afbeeldingen niet relevant zijn voor de in het geding zijnde teken omdat ze van een duidelijk andere signatuur zijn. Bijgevolg kan uit de overgelegde documentatie niet worden afgeleid dat de geportretteerde (het aangevraagde merk) bij de relevante Europese consument onderscheidend vermogen heeft (verkregen) voor de geclaimde waren en diensten.

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

Daaruit volgt dat het verband tussen het beeldmerk en de genoemde waren en 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 aanvraagster 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 is het Bureau van mening dat het aangevraagde merk in samenhang met de betwiste 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 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.



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 voor de aangegeven waren en diensten. Het is prima facie niet geschikt de betreffende waren en diensten van de aanvraag als aanduiding van herkomst te onderscheiden.

IV. Conclusie

Om de hierboven uiteengezette redenen en ingevolge artikel 7, lid 1, onder b) UMV wordt de aanvraag van merk van de Europese Unie nr. 018585935 hierbij gedeeltelijk geweigerd, namelijk voor:

Klasse 35 *Beheer van gegevens, te weten het bijhouden en vastleggen van eigendom van digitale illustraties; het aanbieden van een website met een online marktplaats voor het uitwisselen van digitale verzamelobjecten, merchandising en zakelijke advisering hierbij; online veilingen; het organiseren en houden van veilingen via het internet; handelsdiensten (online) waarbij verkopers producten ter veiling aanbieden en waarbij het bieden elektronisch via het internet geschiedt; diensten van mannequins en fotomodellen voor publiciteit of verkooppromotie; detailhandelsdiensten op het gebied van opgeslagen inhoud; import- en exportdiensten, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van gegevensbestanden (opgenomen-), deepfakes, digitale kunstwerken, kunstwerken, 3D renders, drukwerken, boeken, stripboeken, kaarten, posters, foto's, materiaal voor kunstenaars, leermiddelen en onderwijsmateriaal; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend via elektronische weg, waaronder Internet.*

Klasse 41 *Ontspanning; culturele activiteiten; Amusementsdiensten en entertainment; Amusementsdiensten in de vorm van voorstellingen door vloggers en bloggers, via internet, televisie en radio; audio-, video- en multimediateproductie en fotografie; organisatie, productie en uitvoering van festivals, concerten, tournees, theaterproducties en andere evenementen (niet voor commerciële doeleinden); het produceren en uitvoeren van muziek en amusementsprogramma's, ook via televisie, radio, Internet en andere media uit te zenden; samenstelling van radio- en televisieprogramma's; ontspanning via onder meer de radio, televisie en Internet; het organiseren en houden van congressen, seminars, symposia, lessen en workshops; organiseren van toneel- en muziekvoorstellingen; het produceren en uitvoeren van muziek- en amusementsprogramma's; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor culturele doeleinden; elektronische bibliotheekdiensten ten behoeve van het leveren van elektronische informatie (met inbegrip van archiefinformatie) in de vorm van tekst, geluidsgegevens en/of opgenomen beeldmateriaal; musea; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs elektronische weg, waaronder Internet.*

De aanvraag kan voortgaan voor de resterende waren en diensten:

Klasse 9 *Interactieve databases; computerdatabases; databanken*

(elektronische -); database-engines; dataloggers; datanetwerken; gegevensdragers; gegevensbestanden (opgenomen-); elektronisch geregistreerde gegevens; gegevenssets, opgenomen of downloadbaar; vanaf het internet elektronisch opgenomen gegevens; programma's voor het opslaan van gegevens; Software; spelsoftware; media- en publicatiesoftware; kunstmatige intelligentie (apparatuur voor -); hominoïde robots met kunstmatige intelligentie; interactieve software op basis van kunstmatige intelligentie; Applicaties voor mobiele telefoons en tablets; Elektronische publicaties [te downloaden]; interactieve elektronische publicaties; media content; e-books; authenticatie tokens [encryptie-apparaten]; Hoesjes voor mobiele telefoons; accessoires en tassen voor mobiele telefoons; E-tuis voor mobiele telefoons met houder voor creditcards en debetkaarten; Zonnebrillen; Zonnebrillenglazen; Monturen; kokers, koortjes en kettinkjes voor zonnebrillen; Beschermende kledingstukken, helmen en brillen; Wetenschappelijke, zeevaarkundige, 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; Informatietechnologische, audiovisuele, multimedia- en fotografische toestellen; Gevensopslagapparatuur- en media; Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; Magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; Compact discs, DVD's en andere digitale dragers; Mechanismen met muntinworp; Kasregisters, rekenmachines; Brandblussers; Veiligheids-, beveiligings-, bewakings- en signaleringstoestellen; Beveiligings- en veiligheidstoestellen.

Klasse 35 *Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verkooppromotie; gegevensverzameling in een centraal bestand; administratief beheer van gegevensbestanden; Zakelijke bemiddeling en advisering op het gebied van het verkopen van producten en het leveren van diensten; noteren van biedingen op veilingen; online bieden voor anderen bij veilingen; professionele leiding over artistieke zaken; het organiseren en houden van promotionele acties en activiteiten; organiseren en houden van publicitaire evenementen en reclame- uitingen; commercieel management; het uitgeven van reclameteksten; verspreiding van reclameartikelen en promotiemateriaal; publiciteitsdiensten; public relations; marketing; marktonderzoek; marktstudie; onderhandeling en afsluiting van*

commerciële transacties voor derden; onderzoek op zakelijk gebied; ontwerp van reclamemateriaal; opiniepeiling; opstellen [schrijven] van reclameteksten; demonstratie van producten; detailhandelsdiensten op het gebied van opgeslagen inhoud; import- en exportdiensten, detailhandels- en groothandelsdiensten op het gebied van software, hardware, gegevensverwerkende apparatuur en computers, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen, hygiënische producten voor medisch gebruik, 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, compact discs, DVD's en andere digitale dragers, mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling, kasregisters, rekenmachines, brandblusapparaten, brillen, zonnebrillen, vervoermiddelen en onderdelen hiervoor, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, edele metalen en hun legeringen, juwelen, bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, horloges, papier, karton, animaties, boekbinderswaren, schrijfbehoeften, kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding, penselen, schrijfmachines en kantoorartikelen, plastic materialen voor verpakking, drukletters, clichés, leder en kunstleder, lederwaren, dierenhuiden, reiskoffers en koffers, tassen, portefeuilles en portemonnees, paraplu's, parasols en wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren, kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceinturen, meubelen, spiegels, lijsten, gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken, kammen en sponzen, borstels, materialen voor de borstelfabricage, reinigingsmateriaal, glas-, porselein- en aardewerk, weefsels en textielproducten, spreien, beddengoed, tafellakens, spellen, videospellen, speelgoederen, poppen, actiefiguren, gymnastiek- en sportartikelen, versierselen voor kerstbomen, voedingsmiddelen en dranken; handelsinformatie en -adviezen voor consumenten; handelsinformatie via websites; promotie van detailhandelsdiensten met behulp van loyaliteitskaart incentive programma's met speciale aandacht voor kleding, schoeisel en modeaccessoires; opstellen van statistieken; marktwerking, -onderzoek en -analyse; opiniepeilingen;

lobbyen voor commerciële doeleinden; organisatie van beurzen of 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.

Klasse 41 *Opvoeding; opleiding; sportieve activiteiten; filmproductie; online verschaffing van elektronische uitgaven; filmverhuur; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van kranten, tijdschriften, periodieken en andere drukwerken al dan niet via elektronische weg; publiceren, uitgeven, uitlenen en verspreiden van vlogs en blogs op het gebied van opvoeding, opleiding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; organisatie van beurzen, tentoonstellingen en andere evenementen voor educatieve doeleinden; verhuurdiensten met betrekking tot apparatuur en faciliteiten voor onderwijs, entertainment, sport en cultuur; pret- en themaparken en kermissen; voorlichting, informatie en advisering inzake voornoemde diensten; alle voornoemde diensten al dan niet verleend langs 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. 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.



Sirin AKGÜN