

BESLISSING
van de vijfde kamer van beroep
van 7 maart 2023

In zaak R 1490/2022-5

Chiever B.V.

Barbara Strozzilaan 201

1083 HN Amsterdam

Nederland

Aanvraagster / Appellante

vertegenwoordigd door Chiever B.V., Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN, Amsterdam,
Nederland

BEROEP betreffende Uniemerkaanvraag nr. 18 061 546

DE VIJFDE KAMER VAN BEROEP

samengesteld uit V. Melgar (Voorzitter), R. Ocquet (Rapporteur) and A. Pohlmann
(Lid)

Griffier: H. Dijkema

neemt de volgende

beslissing

Overzicht van de feiten

- 1 Op 7 mei 2019 heeft Chiever B.V. ('de aanvrager') een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het volgende filmpje

(Multimediamerk)

als Uniemerken voor de volgende lijst van waren en diensten:

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.*

- 2 Op 4 februari 2020 heeft de onderzoeker de aanvrager meegedeeld dat het aangevraagde merk op grond van artikel 7(1)(b) van de Verordening inzake het Uniemerken ('UMV') elk onderscheidend vermogen mist met betrekking tot de aangevraagde waren en diensten. De onderzoeker redeneerde als volgt:
 - Het aangevraagde merk zou voor de gemiddelde consument binnen de EU worden opgevat als een grappig animatie- of tekenfilmje maar niet als een teken van oorsprong dat 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 enkel woordelementen voor in het merk die geen onderlinge relatie lijken te hebben, te weten 'BOIP, Kohlsaar 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 merk (of het uitgebeelde verhaal) als oorsprongs aanduiding 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 oorsprongsaanwijzing niet vervangen.

- 3 Op 18 mei 2020 heeft de aanvraagster een verweer ingediend dat als volgt door de onderzoeker werd samengevat:
- Een teken dat een ‘grappige’ boodschap bevat kan tegelijkertijd ook als teken van oorsprong, als onderscheidingsteken worden opgevat.
 - Gedenkwaardigheid of ‘pakkendheid’ zijn op zichzelf geen criteria die een teken tot een beschermingswaardig merk maken. Echter, het Bureau lijkt aan te geven dat een gedenkwaardig teken geen merk kan zijn. Dat lijkt niet juist. Gedenkwaardigheid of ‘pakkendheid’ kan juist een extra zetje in de rug zijn om een teken het benodigde onderscheidende vermogen te geven.
 - Ondanks het feit dat het bij het merk om een verzameling van woord, beeld en geluid gaat, bezit het korte (22 seconden) filmpje een hele duidelijke verhaallijn, de rode draad, een kernboodschap die blijft hangen. Deze rode draad is vrij eenvoudig: Super Simon neemt afscheid, vliegt naar nieuwe bestemming, trekt zijn pak uit en ontspant. Een helder, niet complex verhaaltje.
 - De elementen kantoren, lucht, uithangborden, een achtergrondmuziekje, zijn duidelijk allemaal elementen die ondersteunend zijn aan de rode draad, aan de eenvoudige verhaallijn. Deze elementen bevinden zich allemaal op de achtergrond, aan de zijlijn. Wat uiteindelijk overblijft en blijft hangen is de korte verhaallijn. Als aan iemand gevraagd zou worden: heb je dat multimedia merk van Super Simon gezien? Dan zegt hij waarschijnlijk: ja dat filmpje waarin Super Simon afscheid neemt en naar een lekker oord vliegt!
 - Zoals het Bureau zelf stelt: ‘voor kwalificatie als geldige bronindicator is het geen vereiste dat het relevante publiek zich elk detail van het merk zou moeten kunnen herinneren’. Dat geldt bij dit merk ook voor elementen als de woorden op de gebouwen of op de mensen zoals BOIP, Kohlsaar Classification Corner, Gustafsson, Chiever, Hotel, reserved for Super Simon en Lekkere Eieren. De consument ziet ze voorbijkomen, maar zal ze zich waarschijnlijk niet herinneren omdat ze slechts ondersteunend werken voor de hoofdlijn, het onderscheidende element: Super Simon neemt afscheid en gaat naar een oord waar hij kan ontspannen.
 - Het merk is te vergelijken met de merkregistratie van een fles met een etiket met erop allerlei woord- en beeldelementen. Iedereen ziet de verschillende elementen, maar beschouwt ze ook slechts als ondersteunend, of misschien zelfs als versiering, aan het totaalbeeld van de fles, dat uiteindelijk als merk blijft hangen.
 - Het merk is niet te complex. Een multimediamerk bestaat nu eenmaal per definitie uit meer onderdelen dan een eenvoudig woord- of beeldmerk. Het relevante publiek – dat gewend is online reclameboodschappen te zien – zal

moeiteloos de kern van deze video waarnemen, die zal blijven hangen als het onderscheidende element.

- Dat het publiek het onderhavige teken niet als herkomstaanduiding zou zien heeft naar de mening van het Bureau niet alleen te maken met zijn complexiteit, maar ook met het feit dat het publiek gewend is aan een ander ‘formaat’ TV-spot. Het probleem zit hem volgens het Bureau vooral in het feit dat er geen afzender aan het slot in het filmpje is opgenomen. Dat lijkt een vreemde eis. Dus pas als er aan het slot van een filmpje een afzender wordt getoond, krijgt het filmpje plotseling onderscheidend vermogen, vervult het de herkomstfunctie en wordt het een beschermingswaardig merk. Afgevraagd kan worden of dat correct is. Het is alsof er een extra eis aan een multimedia merk wordt gesteld: je moet het merk wel laten volgen door de afzender of door het merk van de afzender, anders vat het publiek dit teken niet op als herkomstaanduiding. Deze eis wordt bij geen enkel merk gesteld en zou ook niet bij multimedia merken gesteld mogen worden.
 - Het Bureau trekt nadrukkelijk de vergelijking met een TV-spot. Een multimedia merk is in de meeste gevallen helemaal geen TV-reclame en moet daar dus ook niet mee vergeleken worden. Het is een nieuw soort merk, een combinatie van geluid, beeld en beweging. Dat zou een TV-spot kunnen zijn maar is dat in de meeste gevallen juist niet. Het zijn filmpjes op internet, intro’s op websites, op Instagram. Stuk voor stuk bewegende beelden en geluiden, waar de moderne consument met zijn mobiele telefoon helemaal aan gewend is.
 - Het onderhavige teken zal in de praktijk gebruikt worden, onder andere via Facebook. Als het afgelopen is verschijnt in een nieuw shot een fles wijn met een fraai etiket. Natuurlijk kiest de merkhouders er niet voor om ook die fles wijn nog in zijn merk op te nemen, net zoals je bij een slagzin ook het merk (de afzender) in principe niet meeneemt.
 - Het merk voldoet aan alle voorwaarden voor registratie: een duidelijke weergave, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk (eenvoudige verhaallijn), begrijpelijk, duurzaam en objectief. Er mogen geen aanvullende voorwaarden voor registratie worden gesteld aan multimedia merken. Dit multimedia merk is bij uitstek een onderscheidingsteken voor producten en diensten die ontspanning kunnen brengen.
 - Het Bureau heeft vergelijkbare complexe merken geaccepteerd, te weten Uniemerken nr. 18 228 642 (geluidsmerk) en nr. 18 151 790 (multimediamerk).
- 4 Op 2 November 2021 zond de onderzoeker de aanvraagster een kennisgeving van de gronden voor weigering van de merkaanvraag, waarbij hij ook op de argumenten van aanvraagster antwoordde. Deze mededeling kan als volgt worden samengevat:
- De opmerkingen en argumenten van aanvraagster betreffende het onderscheidend vermogen van het teken kunnen niet overtuigen. Het Bureau stelt dat de betreffende consument uit de animatie, prima facie niet kan

afleiden dat dit een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren en diensten betreft.

- De merkaanvraag betreft een samengesteld teken waarvan het intrinsiek onderscheidende vermogen moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk voor de aangegeven waren en diensten. Enkel indien de presentatie van het teken het intrinsieke vermogen heeft de herkomst van de waren en diensten van de aanvrager voor het relevante publiek te onderscheiden van de waren/diensten van andere aanbieders, kan het als merk beschermd worden.
- Het onderscheidend vermogen van een teken moet worden beoordeeld in samenhang met de aangevraagde waren en diensten en op basis van de perceptie van dat teken door het relevante publiek.
- Artikel 7(1)(b) UMV maakt geen onderscheid tussen de verschillende categorieën van merken en de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een multimediamerk mogen dus niet verschillen van de voor andere categorieën van merken te hanteren criteria.
- Hoewel bijzondere of originele kenmerken geen criteria voor het onderscheidend vermogen van een merk zijn, moet het merk het publiek wel in staat stellen de waren en/of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd te onderscheiden van die van andere ondernemingen of personen.
- De waren en diensten zijn: *boeken, waaronder dikke boeken en biografieën* (Klasse 16); *wijn, waaronder zelf-geïmporteerde Luxemburgse wijnen, Elzasser Pinot Noir en gekoelde rode wijnen* (Klasse 33); *ontspanning; culturele activiteiten; uitvoeringen van klassieke muziek* (Klasse 41).
- De formuleringen *dikke boeken en biografieën, zelf-geïmporteerde Luxemburgse wijnen en gekoelde rode wijnen* zijn uit het oogpunt van classificatie niet aanvaardbaar. De Nice Classificatie onderscheidt geen ‘dikke boeken’ of ‘dunne boeken’. Hetzelfde geldt voor *zelf-geïmporteerde wijnen en gekoelde wijnen*. De correcte specificatie van waren en diensten zou daarom moeten luiden: *boeken, waaronder biografieën* (Klasse 16); *wijn, waaronder Luxemburgse wijnen, Elzasser Pinot Noir en rode wijnen* (Klasse 33); *ontspanning; culturele activiteiten; uitvoeringen van klassieke muziek* (Klasse 41).
- 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 ‘Super Simon’ 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.
 - Unicité en onderscheidend vermogen zijn twee verschillende concepten. Het verhaal dat met het teken verteld wordt mag origineel, uniek en pakkend zijn, echter dit betekent niet dat het wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren en diensten van de aanvrager, zodat het publiek deze 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 het BOIP. Dit is uitsluitend voor insiders, kenners van ‘Super Simon’, die het filmpje op waarde zullen weten te schatten.
 - Tenslotte, aangaande de aangehaalde inschrijvingen door het Bureau, zij eraan herinnerd dat de rechtmatigheid van beslissingen alleen op basis van de UMV, zoals uitgelegd door de rechter van de Europese Unie, wordt beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van het Bureau. Bovendien zijn de aangevoerde merken niet vergelijkbaar.
 - In het licht van het bovengenoemde komt het Bureau aldus tot de conclusie dat het aangevraagde multimediamerk in samenhang met de betreffende waren en diensten in geen enkel opzicht het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen heeft en in de zin van artikel 7(1)(b) UMV voor deze waren en diensten niet als Uniemark geregistreerd kan worden.
- 5 Onderzoeker gaf aanvrager de mogelijkheid om binnen de twee maanden verdere opmerkingen in te dienen, en meldde daarbij dat, indien een reactie uitbleef, de merkaanvraag zou geweigerd worden op grond van artikel 7(1)(b) UMV.
- 6 Op 16 december 2021 deelde aanvrager mede dat zij niet van zin was om de aanvraag aan te passen dan wel in te trekken, en verzocht de aanvraag zo spoedig mogelijk te weigeren om beroep aan te kunnen tekenen.
- 7 Op 13 juni 2022 nam de onderzoeker een beslissing (‘de bestreden beslissing’) om het aangevraagde merk volledig te weigeren krachtens artikel 7(1)(b) UMV. Deze beslissing was gebaseerd op de redenen die werden kennisgegeven in de mededelingen van 4 februari 2020 en 2 november 2021, die in de bestreden beslissing opnieuw werden samengevat.

- 8 Op 9 augustus 2022 heeft de aanvrager een beroep ingesteld tegen de bestreden beslissing en verzocht om deze volledig te vernietigen. De uiteenzetting van de gronden van het beroep is ontvangen op 9 augustus 2022.
- 9 Op 14 februari 2023 stuurde de Rapporteur een mededeling aan aanvrager met het verzoek vooralsnog te bevestigen of deze akkoord ging met de voorgestelde aangepaste specificatie van de waren en diensten, zoals ook aangegeven in de kennisgeving van de gronden voor weigering van de onderzoeker van 2 November 2022.
- 10 Op 16 februari 2023 bevestigde de aanvrager dat zij met de herformulering van de aangevraagde waren en diensten akkoord ging. Na deze aanpassing, luiden deze als volgt:

Klasse 16: *Boeken, waaronder biografieën.*

Klasse 33: *Wijn, waaronder Luxemburgse wijnen, Elzasser Pinot Noir en rode wijnen.*

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

Gronden van het beroep

- 11 De aangevoerde argumenten van aanvrager in de uiteenzetting van de gronden van het beroep kunnen als volgt worden samengevat:
 - Het Bureau heeft het aangevraagde teken geweigerd omdat: (1) het niet als een teken van oorsprong zal worden opgevat waarmee de onderneming van het aangevraagde merk zich onderscheidt van andere ondernemingen; (2) in het filmpje elk duidelijk waarneembaar product of dienst ontbreekt en het merk niet duidelijk maakt wie de producent of leverancier is van de aangeboden waren en diensten; (3) het filmpje geen samenvatting geeft die een duidelijke commerciële oorsprong laat zien zoals gebruikelijk is bij TV-spots; (4) daardoor de superheld ‘Super Simon’ onvoldoende contact heeft met de waren en diensten en het enkele feit dat deze superheld in een ontspannen omgeving aan een cocktail nipt niet voldoende is om direct en exclusief naar de waren en diensten te verwijzen.
 - Het Bureau lijkt bij het bepalen van de mate van onderscheidend vermogen van dit teken aan multimediamerken ten onrechte hogere (zwaardere) eisen te stellen dan aan ‘andere’ merken.
 - Volgens het Bureau moet dit multimediamerk een duidelijk waarneembaar product of dienst laten zien. Dit is een voorwaarde die voor geen enkel ander merk geldt, ook niet voor complexere beeldmerken, klankmerken of slogans. Producten en diensten zijn zoals bij elke registratie te vinden in de classificatie. Het is onjuist om deze extra eis aan multimediamerken te stellen.
 - Ook het feit dat het Bureau verwacht dat er in het teken aan het slot een samenvatting wordt gegeven die een duidelijke commerciële oorsprong laat zien, is een extra zware eis voor multimediamerken. De toets van het

onderscheidend vermogen van een multimediamerk, dat per definitie bestaat uit (bewegend) beeld en geluid, moet gelijkgesteld worden aan de toets van geluidsmerken en complexere beeldmerken.

- De vraag kan worden gesteld waarom het Bureau zo nadrukkelijk de vergelijking stelt met een TV-spot. Een multimediamerk is in de meeste gevallen geen TV-reclame en moet daar ook niet mee vergeleken worden. Het is een nieuw soort merk, een combinatie van geluid, beeld en beweging. Dat zou een TV-spot kunnen zijn maar dat is het in het meeste gevallen niet. Het zijn filmpjes op internet, intro's op websites, op Instagram, stuk voor stuk bewegende beelden en geluiden waar de moderne consument met zijn mobiele telefoon helemaal aan gewend is. Er wordt een voorbeeld gegeven van hoe het merk zou kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld, het filmpje wordt op Facebook getoond en als het afgelopen is krijgt de consument een nieuw shot met een fles wijn en een fraai etiket. Als de consument vervolgens in de winkel 'Super Simon' wijn ziet staan, functioneert het filmpje gewoon als oorsprongsaanduiding. Natuurlijk kiest de merkhouders er niet voor om ook die fles wijn nog in het merk op te nemen, net zoals bij een slagzin ook het merk / de afzender in principe niet wordt meegenomen.
- Wat betreft de argumenten die specifiek op onderhavig teken betrekking hebben in verband met het ontbreken van een waarneembaar product of dienst, het filmpje waarin een held vanaf zijn werk vliegt naar een vakantieoord biedt overduidelijk een *ontspanningsdienst* of *entertainment* aan, en hoewel er geen *wijn* te zien is, is er wel drank te zien. In verband met het niet duidelijk maken wie de producent is, in het filmpje is 'Super Simon' het leidende element, als logo en als de naam van het leidende karakter, de afzender. Zo functioneert 'Super Simon' zonder meer als bron, als de oorsprong achter het multimediamerk. Het filmpje zou afkomstig kunnen zijn van entertainmentbureau of van wijnfabrikant 'Super Simon'.
- Het Bureau stelt tenslotte dat het duidelijk is dat het doel van deze merkaanvraag niet is om de commerciële herkomst te identificeren, maar dat het slechts een plagerige ode zou zijn aan de aftredende directeur van het BOIP. De eventuele oorspronkelijke beweegredenen of bedoelingen van de aanvraagster is niet relevant voor de beoordeling van de vraag of het teken voldoende onderscheidend vermogen bezit.

Motivering

- 12 Alle verwijzingen in deze beslissing moeten worden beschouwd als verwijzingen naar Verordening (EU) nr. 2017/1001 (UMV, PB 2017 L 154, p. 1), waarin Verordening (EG) nr. 207/2009 als gewijzigd, wordt gecodificeerd tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze beslissing.
- 13 Het beroep voldoet aan de artikelen 66, 67 en artikel 68(1) UMV. Het is ontvankelijk.

Herformulering van de waren en diensten

- 14 Aangezien de aanvraagster akkoord ging met de voorgestelde herformulering van de aangevraagde waren en diensten (paragraaf 10), houdt de Kamer bij het onderzoek van dit beroep rekening met de aangepaste specificatie, die nu luidt als volgt:

Klasse 16: *Boeken, waaronder biografieën.*

Klasse 33: *Wijn, waaronder Luxemburgse wijnen, Elzasser Pinot Noir en rode wijnen.*

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

Artikel 7(1)(b) UMV

- 15 Luidens artikel 7(1)(b) UMV wordt inschrijving geweigerd van ‘merken die elk onderscheidend vermogen missen’.
- 16 Verder bepaalt artikel 7(2) UMV dat ‘Lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de [Europese] Unie bestaan’.
- 17 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).
- 18 Deze absolute weigeringsgrond beoogt aldus deze consument of deze eindverbruiker te waarborgen dat hij/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 dus onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling (13/09/2018, T-495/17, Gratis (fig.), EU:T:2018:260, § 15; 12/05/2016, T-32/15, Mark1 (fig.), EU:T:2016:287, § 25-2605/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19-20).
- 19 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 (fig.), 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, § 80).
- 20 Het Hof van Justitie en het Gerecht hebben 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-C55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 48; 12/02/2004, C-218/01, Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, § 52; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 65; 01/02/2023, T-253/22, Sustainability through Quality, EU:T:2023:29, § 23-24).

- 21 Het onderscheidend vermogen van een merk moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek (08/11/2022, T-232/22, Catlover, niet gepubliceerd, § 20; 13/09/2018, T-495/17, Gratis (fig.), EU:T:2018:260, § 16; 29/04/2004, C-456/01 P, Vormen van was- of afwastabletten (3D), EU:C:2004:258, § 35)

Multimediamerken

- 22 Een multimediamerk is elk teken dat bestaat uit de combinatie van beeld- en geluidselementen (zie ook *Common Communication on new types of marks*, April 2021).
- 23 Met de implementatie van de nieuwe Uniemerkenrichtlijn van 13 januari 2016 (Richtlijn (EU) 2015/2435) werd de eis afgeschaft dat ‘niet-conventionele merken’ grafisch moesten kunnen worden weergegeven. Deze wijziging maakte de weg vrij om niet-traditionele merken zoals multimediamerken te registreren via een digitaal bestand.
- 24 Dit bracht ook een wijziging mee in de UMV en de bijbehorende EU-verordening tot uitvoering van de verordening inzake het Uniemerk (UMUV). Per 1 januari 2017 kwam de vereiste om een grafische afbeelding mee te sturen bij het indienen van een Uniemerkaanvraag te vervallen. Sindsdien kunnen tekens in elke passende vorm worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en objectief is (Artikel 3 UMUV).
- 25 Artikel 3 UMUV bevat specifieke voorschriften en vereisten voor de afbeelding van de meest populaire soorten merken, waaronder een aantal technische vereisten, in overeenstemming met de specifieke aard en kenmerken van het merk in kwestie.
- 26 Zo bepaalt artikel 3(3)(i) UMUV dat een multimediamerk moet worden weergegeven door indiening van een audiovisueel bestand dat de combinatie van het beeld en de klank bevat. Op de website van het Bureau is in de Richtlijnen te zien welke thans het vereiste formaat is voor multimediamerken, namelijk MP4.
- 27 Het is natuurlijk vereist, zoals met alle andere merken, dat een multimediamerk ook onderscheidend vermogen heeft (zie ook artikel 4(1)(a) UMV) en dat indien dit niet het geval is, de aanvraag zal worden geweigerd op basis van artikel 7(1)(b) UMV.
- 28 Zoals ook aangegeven in de *Common Communication on new types of marks*, is er een toename van het aantal tekens dat beeld en geluid combineren, tekens die

gebruikt worden als onderdeel van marktstrategieën, waardoor consumenten ze eerder zullen opvatten als aanduidingen van commerciële oorsprong. In het algemeen geldt dat, wanneer tenminste één van de elementen van een multimediamerk, ofwel het geluid ofwel het beeld, op zichzelf als onderscheidend wordt beschouwd, het merk als geheel onderscheidend wordt beschouwd.

Het betrokken publiek en het aandachtsniveau

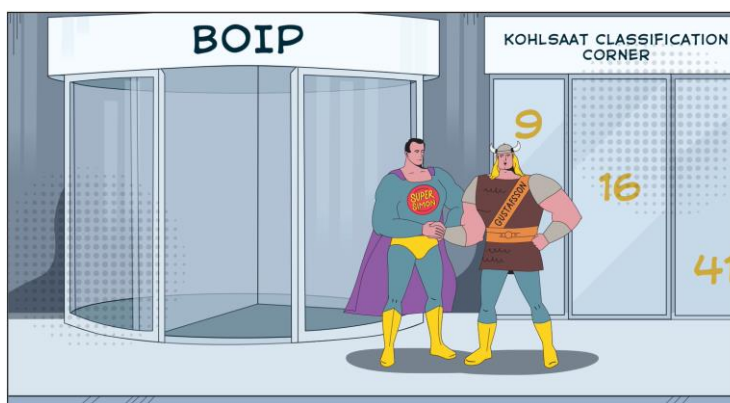
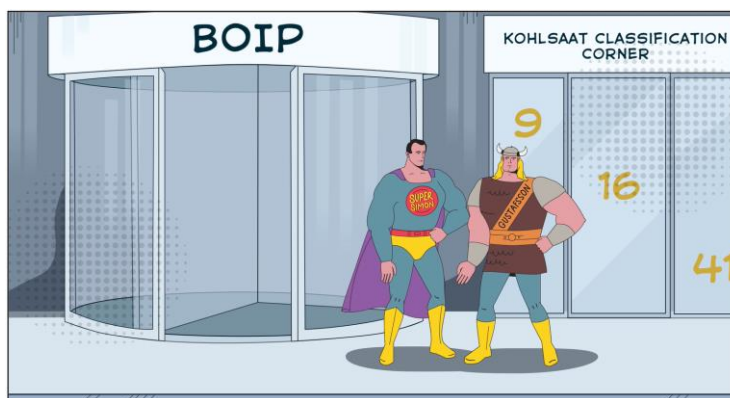
- 29 De onderzoeker spreekt in zijn beslissing over ‘de gemiddelde consument binnen de EU’, maar maakt geen verdere specificaties betreffende het relevante publiek, noch betreffende het aandachtsniveau daarvan, in verband met de aangevraagde waren en diensten.
- 30 In principe is het multimediamerk inderdaad gericht tot het publiek in de hele Europese Unie.
- 31 Desalniettemin, waar enerzijds sommige woordelmente van het aangevraagde merk (bijvoorbeeld ‘lekkere eieren’) alleen zullen begrepen worden door het Nederlandstalige publiek, geven andere woordelmente aan dat de betekenis, of de nuance ervan, alleen maar zal begrepen worden door professionelen of ‘insiders’ van het ‘merkenmilieu’ in de Benelux, of zelfs in Nederland (zie paragraaf 60 en verder). Dit heeft niet noodzakelijkerwijze een invloed op het onderscheidend karakter van het teken voor de aangevraagde waren en diensten in Klassen 16, 33 en 41.
- 32 *Boeken, waaronder biografieën* in Klasse 16 zijn bestemd voor het grote publiek (09/03/2012, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 24).
- 33 *Wijn, waaronder Luxemburgse wijnen, Elzasser Pinot Noir en rode wijnen* in Klasse 33 zijn gangbare consumptiegoederen die tevens gericht zijn op het grote publiek (17/01/2019, T-576/17, El Señorito, EU:T:2019:16, § 33-36; 09/03/2012, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 25; 13/04/2011, T-358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 29).
- 34 *Tenslotte, ontspanning; culturele activiteiten; uitvoeringen van klassieke muziek* in Klasse 41 zijn eveneens diensten die bestemd zijn voor het algemene publiek (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 29).
- 35 Hoewel de rechter van de Europese Unie heeft bepaald dat het aandachtsniveau van het relevante publiek voor bepaalde merken relatief laag kan zijn, bijvoorbeeld in geval van verkoopbevorderende en publicitaire boodschappen, is er wat betreft multimediamerken, gezien het vrij recente bestaan ervan, daaromtrent nog geen rechtspraak. De Kamer gaat er derhalve van uit dat het aandachtsniveau van het grote publiek normaal is, in lijn met bovengenoemde rechtspraak in verband met de Klassen 16, 33 en 41.

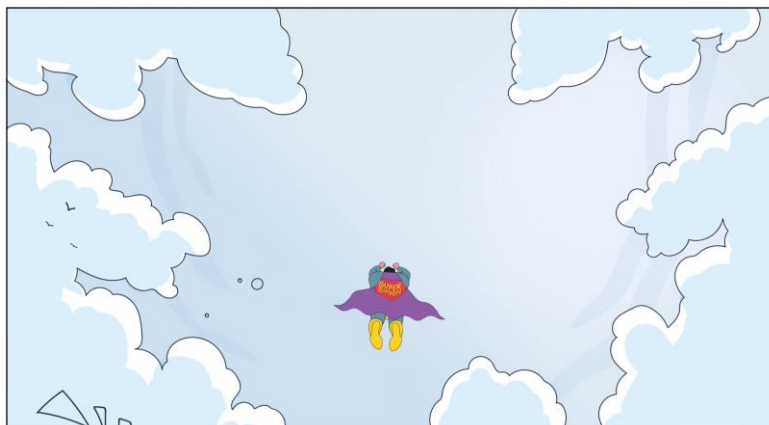
Beschrijving van het merk

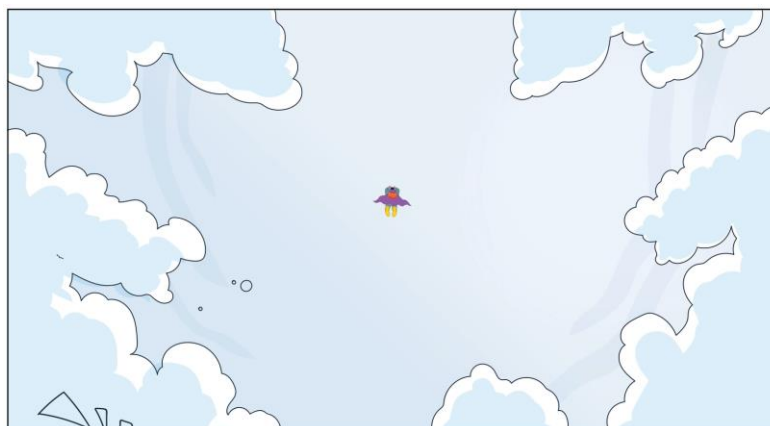
- 36 Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen bezit, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. Dit kan echter niet impliceren dat in eerste instantie geen achtereenvolgend onderzoek van de verschillende voor

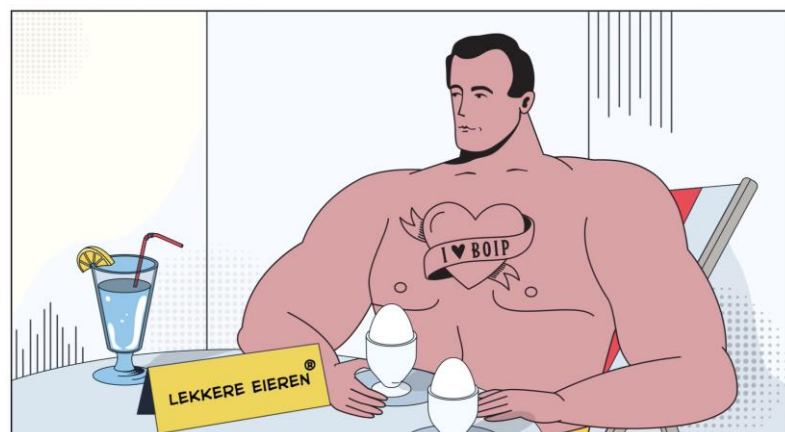
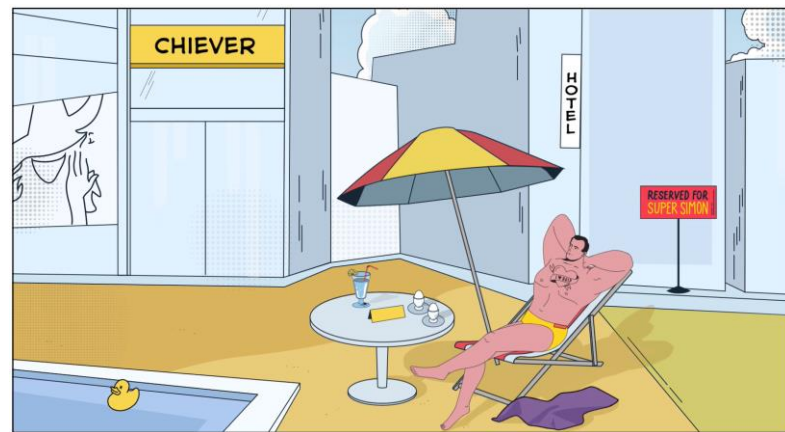
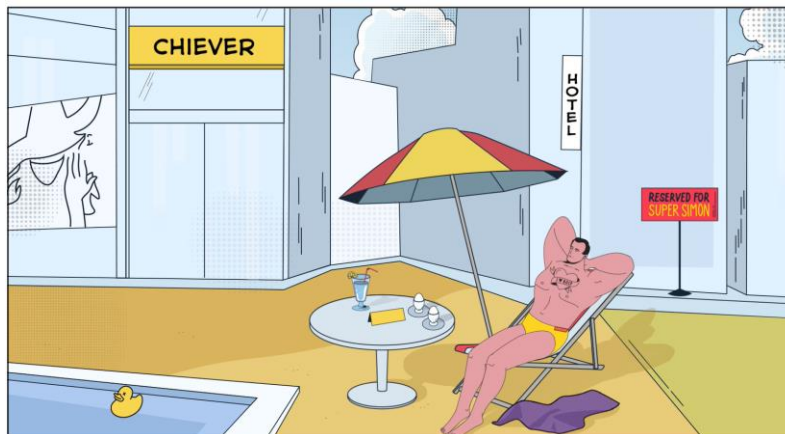
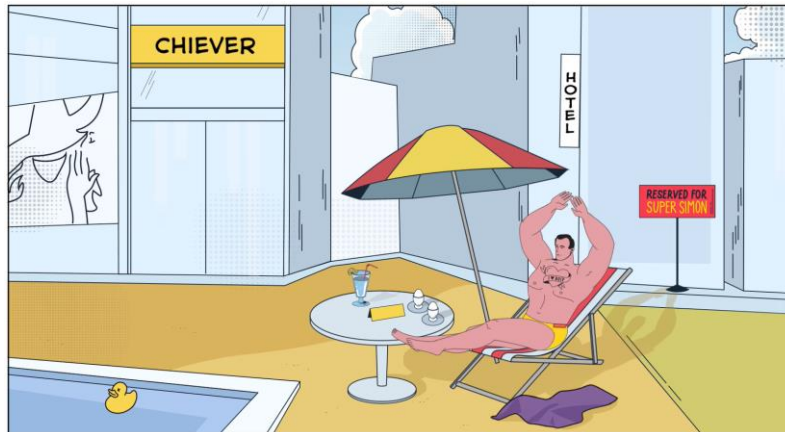
dit merk gebruikte bestanddelen van de aanbiedingsvorm hoeft te worden verricht. Het kan immers nuttig zijn om tijdens de globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82).

- 37 Het aangevraagde merk is een multimediamerk dat bestaat uit bewegende woord, beeld- en geluidselementen.
- 38 De woordelementen zijn de volgende: BOIP, KOHLSAAT CLASSIFICATION CORNER, 9, 16, 41, SUPER SIMON, GUSTAFSSON, HAHA – HA – HA!, DING – A – LING, CHIEVER, HOTEL, RESERVED FOR SUPER SIMON, LEKKERE EIERN en 'I ♥ BOIP'.
- 39 De geluidselementen bestaan uit muziek, een mannenstem die zegt 'Thank you Super Simon' en het ontspannende geluid van water/golven en zeemeeuwen.
- 40 Tijdens het afspelen van het 22 seconden durende filmpje krijgt men achtereenvolgens de volgende fragmenten te zien:











- 41 Het filmpje, of het aangevraagde merk in zijn geheel, toont het volgende:
- Hoofdfiguur, ‘Super Simon’ staat samen met ‘viking Gustafsson’, beiden in bijhorende outfit, voor een draaideur met daarop ‘BOIP’.
 - Rechts van de draaideur staan de woorden ‘KOHLSAAT CLASSIFICATION CORNER’ met daaronder, op de vensters, de nummers 9, 16 en 41.
 - Beiden schudden de hand waarbij ‘viking Gustafsson’ ‘thank you Super Simon’ zegt, en vervolgens vliegt deze weg in superheld-stijl om daarna te landen in een strandzetel, waarop ook net zijn cape als handdoek was geland.
 - ‘Super Simon’ is nu in een zwembroek en op zijn borst staat een tatoeage met ‘I ♥ BOIP’.
 - Naast de strandzetel staat een wiegende parasol, ervoor is een zwembad te zien met een bad eendje erin, en erachter een gebouw met daarop de woorden ‘CHIEVER’ en links daarvan ‘HOTEL’. Er is staat ook een bordje ‘RESERVED FOR SUPER SIMON’. Hierbij hoort men nu ook het ontspannende geluid van water/golven en zeemeeuwen.
 - Voor ‘Super Simon’ staat een tafeltje met daarop een cocktail en twee eieren in een dop, en daarnaast staat een bordje met de woorden ‘LEKKERE EIEREN®’. Vervolgens neemt ‘Super Simon’ een van de eierdopjes vast.

Onderscheidend vermogen

(1) Complexiteit

- 42 In de eerste mededeling van de weigeringsgronden van 4 februari 2020, legde de onderzoeker uit dat onder andere door de complexiteit van de afbeelding van de afzonderlijke elementen de relevante consument in het merk niet meer zal zien dan een grappig verhaaltje en dat de gedenkwaardigheid van het verhaal de noodzaak van een link naar een oorsprongsaanduiding niet kan vervangen.
- 43 In de tweede mededeling van 2 november 2021 specificeerde de onderzoeker niettemin dat de merkaanvraag – ondanks de lengte en complexiteit – het abstracte vermogen bezit om als bronindicator te kunnen fungeren en dat, hoewel het specifieke teken vrij lang en gecompliceerd is en dus moeilijk in elk detail te onthouden, het ‘algemene verhaal’ gemakkelijk te onthouden en enigszins pakkend is. Hij voegde eraan toe dat, terwijl het voor een kwalificatie als geldige bronindicator enerzijds niet nodig is dat het relevante publiek elk detail van het merk onthoudt, het anderzijds niet voldoende of zelfs relevant is dat een verhaallijn onthouden wordt.
- 44 Een multimediamerk is, van nature, een complex merk waarbij het relevante publiek geconfronteerd wordt met een variëteit (het woord ‘multi-’ geeft het zelf aan) van beeld-, geluids- en woorelementen.
- 45 Zolang het relevante publiek het teken als een commerciële herkomst kan identificeren, zijn de lengte van het teken of de complexiteit van de afzonderlijke elementen niet van belang.
- 46 De Kamer ziet geen reden waarom het relevante publiek, bij het zien van het filmpje, dit niet zou kunnen identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en het niet van animatiefilmpjes van andere ondernemingen zou kunnen onderscheiden. De Kamer ziet ook geen reden waarom het filmpje geen indicator zou kunnen zijn van de herkomst van de aangevraagde waren en diensten.
- 47 De hoofdfiguur van het filmpje, ‘Super Simon’, is onderscheidend, en het relevante publiek zal onthouden dat deze wegvliegt naar een vakantiebestemming. Of het publiek ook alle andere details onthoudt die in het filmpje terugkomen is inderdaad niet relevant.

(2) TV- spots

- 48 In de eerste mededeling oordeelde de onderzoeker dat de afzonderlijke of concrete elementen van het teken niet, zoals gebruikelijk is bij TV-spots / commercials, aan het einde van het verhaal worden samengevat en een duidelijk commerciële oorsprong laten zien, dat het publiek gewend is aan een ander ‘formaat’ TV-spot, en dat de loutere herinnering aan het verhaal van ‘Super Simon’ de noodzaak van de link naar een bepaalde bronindicator niet kan vervangen.
- 49 In de tweede mededeling voegde de onderzoeker eraan toe dat de belangrijkste reden voor de conclusie dat de noodzakelijke link tussen het teken en een bepaalde commerciële bron ontbreekt, niet zo zeer de lengte zou zijn, aangezien standaard tv-commercials meestal minstens even lang zijn, maar dat een reclame een

duidelijk waarneembaar product of dienst tot onderwerp heeft. Door middel van een filmpje wordt een product of dienst aangeprezen en onder de aandacht van de potentiële consument gebracht, en in het aangevraagde teken zou het niet duidelijk zijn wie de producent of leverancier is van de aangeboden waar of dienst.

- 50 Eerst en vooral is het niet vereist dat het merk precieze informatie over de identiteit van de producent van de waar of van de dienstverlener verstrekt. Het volstaat dat het relevante publiek dankzij het merk de daardoor aangeduide waren of diensten 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) en kan concluderen dat alle waren of diensten die het aanduidt, zijn vervaardigd, in de handel gebracht of geleverd onder toezicht van de houder van dat merk, aan wie de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit kan worden toegeschreven (10/10/2008, T-387/06, Afbeelding van een pallet, niet gepubliceerd, § 27).
- 51 De onderzoeker heeft, door te vereisen dat het aangevraagde multimediamerk duidelijk moet maken wie de producent of leverancier is, derhalve een eis gesteld die niet strookt met de jurisprudentie. Er moet hierbij ook verwezen worden naar bovenvermelde rechtspraak in paragraaf 20, namelijk dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van de verschillende categorieën merken dezelfde zijn.
- 52 Ten tweede vergelijkt de onderzoeker het aangevraagde multimediamerk met een TV-spot (TV-commercial of TV-reclame). Het feit dat dit multimediamerk een filmpje is, betekent uiteraard niet dat het automatisch moet vergeleken worden met een reclame-spot.
- 53 ‘Reclame’ is het geheel van middelen dat wordt ingezet om de verkoop van waren en diensten te bevorderen (*van Dale*).
- 54 Een ‘merk’ is een teken dat tot doel heeft de identiteit van de oorsprong van de waren en diensten te waarborgen en deze te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst.
- 55 Beiden hebben dus een totaal ander doel. Reclame heeft precies tot doel de verkoop van de merken-dragende waren en diensten te bevorderen of de positie van de merkhouder op de markt te bevorderen en concurrentievoordeel te verwerven door middel van publiciteit. Om dit doel te bereiken, kunnen verschillende middelen worden gebruikt, waaronder, inderdaad, een TV-spot. Bij dergelijke spot is het uiteraard normaal om informatie te geven over de aangeboden producten of diensten. Er wordt daarbij niet noodzakelijkerwijze informatie verstrekt over de fabrikant of de dienstverlener. Het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk pertinente informatie te verschaffen om de consument aan te zetten tot de aankoop.
- 56 Een merk daarentegen, is niet (puur) informatief. Het heeft onderscheidend vermogen omdat het geen, of niet uitsluitend, informatie verschaft over de waren en diensten die het beschermt.
- 57 De redenering van de onderzoeker, dat reclame normaal een duidelijk waarneembaar product of dienst tot onderwerp heeft en dat dit niet het geval is met het multimediamerk, is dus niet te volgen.

- 58 Behalve in het geval dat een merk bestaat uit de vorm van het product zelf, maakt het product (of de dienst) geen deel uit van een merk.
- 59 De aanvraagster merkt ook terecht op dat de vereiste dat het aangevraagde multimediamerk een duidelijk waarneembaar product of dienst zou moeten laten zien, een voorwaarde is die voor geen enkel ander merk geldt en dat waren en diensten zoals bij elke merkaanvraag/registratie te vinden zijn in de classificatie.

(3) Onderliggende beweegreden

- 60 De onderzoeker argumenteert dat het uit de lijst van waren en diensten in combinatie met het ‘verhaal’, duidelijk blijkt dat het doel van het aangevraagde merk niet is om de commerciële herkomst te identificeren, maar eerder om een grappig verhaal te vertellen, namelijk een plagerige ode aan de aftredende directeur van het BOIP, en dat het uitsluitend is bestemd voor ‘insiders’, kenners van ‘Super Simon’, die het filmpje op waarde zullen schatten.
- 61 Inderdaad, het merk werd aangevraagd door Chiever, een Nederlands merkenbureau, en het blijkt een ludiek afscheid voor te stellen van de directeur-generaal Edmond Simon, die in 2019 op pensioen ging, en werd vervangen door Ragnar Gustafsson.
- 62 In het merk wordt ook verwezen naar de BOIP classificatie-expert Rémy Kohlsaet, en de grappige specificatie van waren en diensten (*dikke boeken, zelf-geïmporteerde wijnen, gekoelde wijnen*) kan ook als een knipoog naar hem worden opgevat. Bij het identieke Benelux-merk nr. 1 394 902 (gedeponeerd op 1 mei 2019 en geregistreerd op 23 juli 2019) werden zelfs *eieren, waaronder lekkere eieren* in Klasse 29 beschermd, naar welke waren ook verwezen wordt in het merk zelf.
- 63 Hoewel een ‘normale’ specificatie dit Bureau en de Kamer wat correspondentie had kunnen besparen, kan de grap worden geapprecieerd.
- 64 Dit gezegd zijnde, argumenteert de aanvraagster terecht dat haar eventuele oorspronkelijke beweegreden of bedoelingen voor de merkaanvraag niet relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of het teken volgende onderscheidend vermogen bezit.
- 65 Zolang een teken niet ter kwader trouw is gedeponeerd, kunnen de onderliggende redenen bij deze beoordeling inderdaad niet van belang zijn. Een merk moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde consument op basis van de intrinsieke kenmerken van dat merk. Het EU-merkensysteem heeft bovendien geen vereiste dat bij het deponeren van een aanvraag bevestigd wordt dat de aanvraagster de intentie heeft om het merk ook te gebruiken. De gebruiksvereiste komt pas aan de orde eens het merk vijf jaar is ingeschreven.
- 66 Dat Chiever, als merkenbureau, op originele manier afscheid wou nemen van de algemeen-directeur van het BOIP en dat deed door het deponeren van een niet-conventioneel merk, is niet van belang. Wat van belang is bij deze toetsing, is of het gedeponeerde merk de identificatiefunctie kan waarborgen. Bovendien, niets legt Chiever in de weg om dit merk voornamelijk te gaan gebruiken voor de gedeponeerde waren en diensten.

(4) Onderscheidend karakter met betrekking tot de waren en diensten

- 67 De betekenis van het aangevraagde merk moet specifiek worden bepaald in verband met de aangevraagde waren of diensten (16/10/2012, T-371/11, Clima Comfort, EU:T:2012:545, § 38).
- 68 De onderzoeker merkt terecht op dat het onderscheidend vermogen van een teken moet worden beoordeeld in samenhang met de waren en diensten, maar redeneert vervolgens dat het teken onvoldoende contact heeft met de waren en diensten in kwestie en misschien zelfs geen, en dat het in ieder geval niet voldoende zou zijn om direct en exclusief naar de waren en diensten te verwijzen.
- 69 Het is niet de bedoeling dat een merk naar de waren en diensten verwijst. Dat is precies wat een merk niet zou moeten doen. Vanaf het moment dat een merk direct en exclusief naar bepaalde waren en diensten verwijst wordt het net beschrijvend of niet-onderscheidend.
- 70 Het teken heeft meer bepaald ook niets te maken met de verschijningsvorm van de waren in kwestie en is derhalve geen afbeelding van die waren, of in andere woorden, het bestaat niet in een teken dat afhankelijk is van het uiterlijk van de aangeduide waren (a contrario, 11/07/2013, T-208/12, EU:T:2013:376, Rote Schnursenkelenden, § 34, bevestigd door 11/09/2014, C-521/13 P, Rote Schnursenkelenden, EU:C:2014:2222, § 49).
- 71 De Kamer ziet daarom niet in hoe de afwezigheid van een link met de waren en diensten een belemmering zou kunnen zijn voor het onderscheidend karakter van het teken in relatie met deze waren en diensten.

(5) Slotbemerking: evolutie van technologie en digitale marketing

- 72 Met de evolutie van de technologie kan het niet worden uitgesloten dat multimediamerken ook effectief op waren worden geplaatst. Digitale verpakking is bovendien al een feit.
- 73 Het is voor wijnen perfect mogelijk dat bijvoorbeeld niet alleen een QR-code op de fles, maar tevens het wijnetiket zelf door de consument via zijn smartphone wordt gescand en deze dan het aangevraagde filmpje te zien krijgt. Een etiket kan bij wijze van spreken worden ‘geactiveerd’.
- 74 De Kamer geeft hieronder een voorbeeld:

<https://winerytale.com/media-release/wine-label-storytelling/>

One hundred brands pioneer new concept

A clever concept for consumers to discover the backstory behind their favourite wines is set to launch with more than 100 pioneering wine brands.

Winerytale, a new-generation smartphone App, lets consumers scan wine labels with their phones to discover the stories of the people behind the wine.

The [storytelling wine label concept](#) officially launches on January 1, 2020, with one hundred pioneering brands from across the globe.



Conclusie

- 75 Het is mogelijk dat de consument er vroeger niet aan gewend was om een herkomstfunctie toe te kennen aan een combinatie van beelden en geluiden. Met de digitale evolutie is daar verandering in gekomen. Zoals ook aangegeven in de *Common Communication on new types of marks*, is er een toename van het aantal tekens dat beeld en geluid combineren die gebruikt worden als onderdeel van marktstrategieën, waardoor consumenten ze eerder zullen opvatten als aanduidingen van commerciële oorsprong. Ook de aanvraagster merkt terecht op dat het multimediamerk bestaat uit bewegende beelden en geluiden waar de moderne consument met zijn mobiele telefoon helemaal aan gewend is.
- 76 Hoewel het deponeren van filmpjes als merken vrij nieuw en nog uitzonderlijk is, betekent dit niet dat de inschrijving van zulke merken uitgesloten zou zijn, indien deze onmiddellijk 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 met een andere commerciële herkomst (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19).
- 77 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).
- 78 Het aangevraagde merk in kwestie heeft niet alleen originele kenmerken (hoewel deze niet noodzakelijk zijn), het filmpje stelt het publiek ook wel degelijk in staat de betrokken waren en diensten te onderscheiden van deze met een andere commerciële oorsprong.
- 79 Het in geding zijnde multimediamerk 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, en is dus niet in strijd is met de absolute weigeringsgrond van artikel 7(1)(b) UMV.

- 80 In het licht van bovenstaande beschouwingen wordt het beroep derhalve gegrond geacht en word de bestreden beslissing opgeheven.

Uitspraak

Op deze gronden beslist

DE KAMER

als volgt:

- 1. De bestreden beslissing wordt opgeheven;**
- 2. De aanvraag wordt toegelaten tot publicatie.**

Ondertekend

V. Melgar

Ondertekend

R. Ocquet

Ondertekend

A. Pohlmann

Griffier:

Ondertekend

p.o. N. Granada
Carpenter

