

Beschrijvende afbeeldingen en het OHIM

Citeersuggestie: M.H. Lous, 'Beschrijvende afbeeldingen en het OHIM', IE-Forum [nr. 11900](#).

Een opvallende ontwikkeling in het beleid van het OHIM. Niet alleen beschrijvende woorden kunnen worden geweigerd als EU merk, maar ook 'beschrijvende' afbeeldingen. Het gewijzigde beleid komt voort uit de uitspraken [T-385/08](#) en [T-386/08](#) van het Gerecht EU. Naar aanleiding van deze uitspraken is recentelijk door het OHIM de Manual of Trade Mark Practice aangepast.

In bovenvermelde zaken ging het in beide gevallen om een afbeelding die als zeer generiek werd beschouwd met betrekking tot de waren waarvoor deze als merk was aangevraagd. De afbeeldingen waren voor de betreffende waren zo generiek dat geen onderscheidend vermogen werd toegekend.

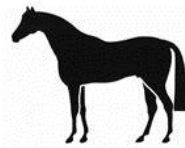


[Gemeenschapsmerk 4829321](#) – afbeelding 1

De zaak T-385/08 betrof de weigering van een beeldmerkaanvraag voor onder andere lederwaren, waar ook hondenriemen en –accessoires onder vallen (klasse 18), kleding (klasse 25) en diervoeder (klasse 31). De afbeelding betrof een eenvoudig gestileerde hond (afbeelding 1). Het Gerecht oordeelde dat deze afbeelding door het relevante publiek onmiddellijk zal worden opgevat als een verwijzing naar het dier waarvoor de waren zijn bedoeld. De afbeelding verwijst dus naar de bestemming van de waren en is daarmee beschrijvend van aard. Uiteindelijk is het merk alleen ingeschreven voor kleding, omdat een afbeelding van een gestileerde

hond niet gezien wordt als verwijzend naar (eigenschappen van) kleding.

De zaak T-386/08 betrof een vergelijkbare situatie. Ditmaal ging het om een beeldmerkaanvraag van een gestileerd paard (afbeelding 2), wederom voor lederwaren, kleding en diervoeder. Het Gerecht oordeelde dat deze afbeelding te weinig onderscheidend vermogen bezat voor lederwaren en diervoeder, maar in tegenstelling tot bij de hond, ook voor kleding. De motivering hierbij was dat het relevante publiek zou menen dat de afbeelding aangaf dat de kleding voor paardensport was bedoeld.



[Gemeenschapsmerk 4829354](#) – afbeelding 2

Het gevolg van beide uitspraken is dat beeldmerkaanvragen die bestaan uit een eenvoudige, natuurlijke weergave ('basic natural form') van hetgeen zij symboliseren op absolute gronden kunnen worden afgewezen indien de afbeelding opgevat wordt als indicatie van (eigenschappen van) de betreffende waren of diensten. In de praktijk zien we dat veel merken elementen bevatten van de waren of diensten waar ze voor gebruikt worden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan afbeeldingen van kwasten bij verf, tanden bij tandpasta en vlammen bij verwarmingsinstallaties. In zekere zin sluit deze ontwikkeling in het beleid aan bij de bestaande richtlijn dat veelgebruikte pictogrammen onderscheidend vermogen

missen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een witte P op een blauwe achtergrond voor parkeerplaatsen. De ratio hierachter is dat zeer algemene afbeeldingen vrijgehouden dienen te worden voor gebruik in het dagelijks verkeer. In de (Duitstalige) uitspraak wordt dit ook wel 'Freihaltungsbedürfnis' genoemd.

Merkenbureaus zullen hun klanten goed dienen te adviseren over het onderscheidend vermogen van beeldmerkaanvragen. Hoewel een geringe mate van onderscheidend vermogen voldoende blijft voor de acceptatie van een merkaanvraag door de overheid, doen ontwerpers er merkrechtelijk gezien goed aan een flinke dosis creativiteit los te laten op bij het maken van logo's. Bij gebrek aan inspiratie biedt een kindertekening van een fantasiedier wellicht nog een uitkomst. Onderscheidend vermogen gegarandeerd!

Maarten Lous