



Gerecht van eerste aanleg van de Europese
Gemeenschappen

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 81/09

Luxemburg, 30 september 2009

Pers en Voorlichting

Arrest in zaak T-75/08 & T-191/08
JOOP! / BHIM

EEN UITROEPTEKEN KAN NIET WORDEN INGESCHREVEN ALS GEMEENSCHAPSMERK

De betrokken beeldtekens missen elk onderscheidend vermogen en JOOP! heeft niet aangetoond dat deze tekens onderscheidend vermogen hebben verkregen door het gebruik ervan in de Gemeenschap

Volgens de verordening inzake het gemeenschapsmerk¹ kan een merk zonder onderscheidend vermogen in beginsel niet worden ingeschreven. Een dergelijk merk kan evenwel worden ingeschreven indien het door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

Op 7 september 2006 heeft JOOP! GmbH twee merkaanvragen ingediend bij het BHIM, het bureau dat is belast met het beheer van het gemeenschapsmerk. De inschrijvingsaanvragen betreffen de volgende beeldtekens:



De onderzoeker van het BHIM heeft de inschrijvingsaanvragen afgewezen op grond dat de aangevraagde merken elk onderscheidend vermogen misten. De beroepen die JOOP! bij het BHIM had ingesteld tegen de beslissingen van de onderzoeker, werden eveneens verworpen. Het BHIM was in het bijzonder van mening dat, gelet op de betrokken waren (juwelen, kleding en aanverwante waren), het relevante publiek de tekens zou opvatten als louter lovende reclame of als een blikvanger, en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren.

JOOP! is tegen deze beslissingen van het BHIM opgekomen bij het Gerecht van eerste aanleg.

¹ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

Het Gerecht herinnert er eerst aan dat de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door dit merk aangeduide waren of diensten, als zodanig niet is uitgesloten wegens een dergelijk gebruik. Een teken dat andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, heeft echter slechts onderscheidend vermogen wanneer het meteen kan 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.

In casu kunnen de aangevraagde merken niet geschikt worden geacht om de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren te identificeren. Het ontbreken van onderscheidend vermogen vloeit onder meer voort uit het feit dat de consument, daaronder begrepen de consument met een hoger aandachtsniveau, niet in staat zal zijn om de herkomst van de aangeduide waren af te leiden op basis van een gewoon uitroepteken dat – bij gebreke van een grafische vormgeving die bijzonder is en verschilt van de standaard grafische vormgeving – eerder zal worden opgevat als louter lovende reclame of als een blikvanger.

Het rechthoekige kader rond het uitroepteken in het tweede aangevraagde merk kan evenmin worden beschouwd als een voldoende onderscheidend element. Dit kader is immers een ondergeschikt element dat het betrokken merk het voorkomen van een etiket verleent. Gelet op het feit de aangeduide waren vaak met een etiket worden verkocht, is het plaatsen van het merk in een rechthoek op de wijze van een etiket bovendien een zeer courante praktijk in de betrokken commerciële sector.

Vervolgens herinnert het Gerecht eraan dat onderscheidend vermogen door gebruik van het merk slechts kan worden verkregen indien ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert. Verder moet het onderscheidend vermogen van het merk zijn verkregen als gevolg van gebruik ervan vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag.

In antwoord op het argument van verzoekster, dat het relevante publiek gewend is aan haar hoofdmerk en haar bedrijfseembleem JOOP!, merkt het Gerecht ook op dat het mogelijk is dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in het kader van het gebruik ervan als deel van het hoofdmerk van verzoekster.

Het Gerecht stelt evenwel vast dat de documenten die JOOP! heeft overgelegd ten bewijze dat de aangevraagde merken onderscheidend vermogen hebben verkregen door gebruik in de Gemeenschap, enkel verwijzen naar de Duitse markt. Bovendien zijn de enige overgelegde bewijzen drie foto's van jeans waarop een stuk stof of een etiket met daarop een uitroepteken is aangebracht. Het is duidelijk dat deze elementen niet kunnen aantonen dat de betrokken consumenten het aangevraagde merk kenden vóór de datum van indiening van de aanvraag.

Bijgevolg heeft het Gerecht de beroepen verworpen.

NOTA BENE: Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden vanaf de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof.

NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het gemeenschapsrecht strijdige handelingen van de instellingen van de Gemeenschap. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht van eerste aanleg een beroep tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de regelgeving.

NOTA BENE: Het gemeenschapmerk geldt op het gehele grondgebied van de Europese Unie en bestaat naast de nationale merken. De aanvragen tot inschrijving als gemeenschapmerk worden ingediend bij het BHIM. Tegen de beslissingen van het BHIM kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht van eerste aanleg niet bindt.

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170

Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar via "[Europe by Satellite](#)". (+32) 2 2964106