

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

7 juni 2001 *

In zaak T-359/99,

Deutsche Krankenversicherung AG (DKV), gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door S. von Petersdorff-Campen, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Schennen en S. Bonne als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 15 oktober 1999 (zaak R 19/1999-1) inzake de inschrijving van het woord EuroHealth als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: A. W. H. Meij, kamerpresident, A. Potocki en J. Pirrung, rechters,
griffier: J. Palacio González, administrateur,

gezien het op 24 december 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 maart 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 30 november 2000,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 26 juni 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een aanvraag

voor de inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord EuroHealth.
- 3 De diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 36 als bedoeld in de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij beantwoorden aan de volgende omschrijving: „verzekeringen en financiële zaken”.
- 4 Bij beslissing van 13 november 1998 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens miste het betrokken woord elk onderscheidend vermogen.
- 5 Op 6 januari 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 Het beroep is verworpen bij beslissing van de eerste kamer van beroep van 15 oktober 1999 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 25 oktober 1999 is betekend.
- 7 De kamer van beroep heeft geoordeeld, dat in casu tevens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 van toepassing is, ook al had de onderzoeker zijn beslissing enkel op artikel 7, lid 1, sub b, en lid 2, van verordening nr. 40/94 gebaseerd.

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- primair, de bestreden beslissing te wijzigen en het Bureau te gelasten, het woordmerk EuroHealth als gemeenschapsmerk voor de in de aanvraag genoemde diensten van klasse 36 te publiceren in het blad van de gemeenschapsmerken;
- subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen;
- het Bureau in de kosten te verwijzen.

9 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster in de kosten te verwijzen.

De vordering, het Bureau te gelasten, de aanvraag voor de inschrijving van het merk EuroHealth te publiceren

- 10 Verzoekster vordert het Bureau te gelasten, de betrokken merkaanvraag overeenkomstig artikel 40 van verordening nr. 40/94 in het blad van de gemeenschapsmerken te publiceren.

- 11 Het Bureau is ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het Bureau. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van dit arrest voortvloeien (arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, BABY-DRY, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 53). De onderhavige vordering is derhalve niet-ontvankelijk.

De primaire vordering tot wijziging en de subsidiaire vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94

Schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 12 Verzoekster betoogt, dat zowel de bestanddelen van het woord EuroHealth als dit woord als zodanig met enige intellectuele inspanning op tal van manieren kunnen worden uitgelegd.

- 13 Voorts moet de noodzaak tot vrijhouding van het teken, die volgens verzoekster ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, concreet zijn. De bestreden beslissing berust evenwel op een abstracte beoordeling van de noodzaak tot vrijhouding, waardoor het risico voor afwijzing van merkaanvragen op louter speculatieve gronden toeneemt.
- 14 Bovendien heeft het Bureau in de bestreden beslissing geen rekening gehouden met artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94. Deze bepaling heeft tot doel te waarborgen dat een teken, bestaande uit een afgekorte of enigszins veranderde beschrijvende aanduiding, kan worden ingeschreven zonder dat de gebruikers van de betrokken aanduiding hoeven te vrezen dat de houder van het gemeenschapsmerk zich tegen dit gebruik zal verzetten.
- 15 Verder heeft het Bureau geen rekening gehouden met de praktijk van de nationale merkenbureaus van de lidstaten, in het bijzonder van de nationale bureaus van het Engelstalige deel van de Gemeenschap, te weten Ierland en het Verenigd Koninkrijk, die tal van merken met de term „Euro” hebben ingeschreven. Blijkens de onderzoeksrapporten van het Bureau worden door de nationale bureaus ook woorden ingeschreven waarin, zoals in casu, het bestanddeel „Euro” in combinatie met beschrijvende aanduidingen voorkomt.
- 16 Het Bureau voert aan, dat één beschrijvende betekenis van het woord EuroHealth voor de in aanmerking komende consument voldoende is om dit teken niet te kunnen inschrijven. De door het woord EuroHealth overgebrachte boodschap bestaat enkel uit de beschrijvende betekenis die de twee bestanddelen ervan reeds bezitten.
- 17 De noodzaak tot vrijhouding ligt zijns inziens geenszins aan de basis van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94. De in casu in aanmerking genomen weigeringsgronden berusten veeleer op het feit, dat het betrokken teken geen merk is.

- 18 Ten aanzien van artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 stelt het Bureau, dat deze bepaling de door de inschrijving van een gemeenschapsmerk toegekende beschermingsomvang betreft en slechts bij inbreukprocedures een rol speelt.
- 19 Wat de inschrijvingen van andere merken met het voorvoegsel „Euro” betreft, beklemtont het Bureau, dat deze in de onderhavige procedure niet aan de orde zijn en dat rechercheverslagen niet zijn bedoeld om gegevens te verzamelen die van nut kunnen zijn voor de beoordeling van de absolute weigeringsgronden.
- 20 Ten slotte herinnert het Bureau eraan, dat het beroep in de bestreden beslissing is verworpen wegens de betekenis van het woord EuroHealth in het Engels. De eerste kamer heeft immers vastgesteld, dat er in het Engelstalige deel van de Gemeenschap voor dit woord een weigeringsgrond bestaat.

Beoordeling door het Gerecht

- 21 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.
- 22 Deze tekens zijn derhalve volgens de wetgever — onverminderd de eventuele toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 — wegens hun zuiver beschrijvende aard ongeschikt om de diensten van een onderneming te

onderscheiden. Tekens of aanduidingen met een niet louter beschrijvende betekenis kunnen daarentegen wel als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.

- 23 Volgens vaste rechtspraak moet de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd (zie arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM, Cine Action, T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 25, en Taurus-Film/BHIM, Cine Comedy, T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 25).
- 24 Bovendien bepaalt artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94, dat „lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 25 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld, dat de betrokken commerciële kringen de in het woord EuroHealth voorkomende term „Health” — „gezondheid” in het Engels — in het algemeen zullen begrijpen als aanduiding van een verzekeringssector of -branche, te weten de ziekteverzekering. Omtrent de term „Euro” is de kamer van beroep van oordeel, dat deze term gelijkstaat aan het bijvoeglijk naamwoord „Europees”. De combinatie van het voorvoegsel „Euro” met de term „Health” verleent het teken geen extra kenmerk waardoor het in zijn geheel niet langer louter beschrijvend voor diensten met betrekking tot ziekteverzekering zou zijn.
- 26 Om te beginnen moet worden vastgesteld, dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld, dat het woord EuroHealth in het Engelse taalgebied van de Gemeenschap kan dienen ter aanduiding van een bepaalde categorie verzekeringsdiensten, te weten diensten met betrekking tot ziekteverzekering die op Europees niveau kunnen worden aangeboden. Zoals de kamer van beroep heeft geoordeeld, is de term „Health” ten minste in dat taalgebied louter beschrijvend voor diensten met betrekking tot ziekteverzekering en wijst het voorvoegsel

„Euro” alleen op het Europese karakter van de betrokken diensten. Voorts kan niet worden volgehouden, dat het woord EuroHealth door de combinatie van het voorvoegsel „Euro” met het zelfstandig naamwoord „Health” een extra kenmerk krijgt waardoor het niet langer louter beschrijvend zou zijn voor diensten met betrekking tot ziekteverzekering die op Europees niveau kunnen worden aangeboden.

- 27 Het in aanmerking komende publiek zal derhalve onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband kunnen leggen tussen het woord EuroHealth en de diensten met betrekking tot ziekteverzekering, die onder de in de merkaanvraag genoemde categorie „verzekeringen” vallen. Onder het in aanmerking komende publiek is in casu te verstaan de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde Engelstalige consument van verzekeringsdiensten (zie, in deze zin, arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).
- 28 Voorts moet worden opgemerkt, dat artikel 12 van verordening nr. 40/94 betrekking heeft op de beperkingen waaraan het recht van de houder van een gemeenschapsmerk in het economisch verkeer onderhevig is. Ondanks de ogenschijnlijke verwantschap tussen artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 12, sub b, is deze laatste bepaling niet van doorslaggevende invloed op de uitlegging van de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond (zie, in die zin, arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 28). De draagwijdte van artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 kan derhalve geen afbreuk doen aan bovenstaande beoordeling van de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval.
- 29 Met betrekking tot het argument van verzoekster, dat tal van merken met de term „Euro” door de nationale merkenbureaus van Ierland en het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven, zij eraan herinnerd, dat het gemeenschapsmerk volgens de eerste overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 ten doel heeft de ondernemingen in staat te stellen „hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar [te] maken”, en dat de reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen enkel een factor vormen die

een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn (arresten Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM, vorm van een stuk zeep, T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punten 60 en 61, en 5 december 2000, Messe München/BHIM, electronica, T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punten 45 en 46).

- 30 Hoewel het Bureau zich dus in voorkomend geval wel kan laten inspireren door nationale praktijken, blijkt niettemin uit het voorgaande, dat de kamer van beroep niet verplicht was om in casu te beslissen overeenkomstig eventuele nationale praktijken als door verzoekster bedoeld.
- 31 Wat het argument van verzoekster inzake de rechercheverslagen van het Bureau betreft, zij eraan herinnerd, dat deze in artikel 39 van verordening nr. 40/94 genoemde verslagen alleen tot doel hebben, de aanvrager van een gemeenschapsmerk op niet-uitputtende wijze te informeren over het bestaan van mogelijke conflicten met betrekking tot relatieve weigeringsgronden. Zoals het Bureau terecht heeft gesteld, zijn deze verslagen niet bedoeld om gegevens te verzamelen die van nut kunnen zijn voor de beoordeling van de absolute weigeringsgronden.
- 32 In deze omstandigheden moet worden geconcludeerd, dat verzoekster geen argumenten heeft voorgedragen die vernietiging van de bestreden beslissing kunnen rechtvaardigen, voorzover daarbij de weigering tot inschrijving van het woord EuroHealth wegens het louter beschrijvend karakter ervan voor diensten met betrekking tot ziekteverzekering is bevestigd.
- 33 Aangezien verzoekster om inschrijving van het betrokken teken heeft verzocht voor alle diensten behorend tot de categorie „verzekeringen” zonder onderscheid tussen deze diensten te maken, dient de beoordeling van de kamer van beroep te worden bekrachtigd in zoverre zij al deze diensten betreft.

- 34 Met betrekking tot de financiële diensten heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geoordeeld, dat het woord EuroHealth „in het Engelstalige deel van de Gemeenschap kan dienen als rechtstreeks beschrijvende aanduiding voor financiële diensten op het gebied van kapitaalvorming, bestemd ter aanvulling of vervanging van diensten met betrekking tot ziekteverzekering”.
- 35 Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt in dit verband niet, dat het in aanmerking komende publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen financiële diensten en het woord EuroHealth.
- 36 De kamer van beroep heeft bovenvermeld oordeel in punt 19 van de bestreden beslissing hierop gebaseerd, dat financiële diensten, in het bijzonder „maatregelen voor kapitaalvorming zoals spaar- en investeringsplannen”, dikwijls worden aangeboden ter dekking van de kosten van ziekte en het inkomensverlies wegens ziekte. Hierbij wijst zij op de „op Europees niveau waar te nemen verschuiving in de gezondheidszorg van de publieke sector naar de particuliere sector”. Deze motivering toont echter niet aan, dat het woord EuroHealth voor de gemiddelde Engelstalige consument kan dienen ter aanduiding van de specifieke kenmerken van bepaalde financiële diensten, maar gaat dieper in op de redenen waarom bepaalde consumenten deze diensten gebruiken. Derhalve is het door de kamer van beroep vastgestelde verband tussen de semantische betekenis van het teken, te weten „gezondheid in Europa”, en de betrokken diensten onvoldoende concreet en rechtstreeks om aan te tonen, dat de in aanmerking komende consumenten deze diensten onmiddellijk kunnen herkennen in dit teken en dat het dus voor deze diensten beschrijvend is.
- 37 De verwijzing naar diensten behorend tot de categorie „financiële zaken” of naar één van de kenmerken ervan, die het in aanmerking komende publiek in het

betrokken teken kan zien, is hooguit indirect. Bijgevolg is het door de kamer van beroep in de bestreden beslissing aangenomen verband tussen het woord EuroHealth en de betrokken financiële diensten te vaag en onbepaald om onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te vallen.

- 38 Uit het voorgaande volgt, dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het woord EuroHealth uitsluitend bestaat uit tekens die beschrijvend zijn voor financiële zaken, zodat de bestreden beslissing in zoverre moet worden vernietigd.

Schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 39 Verzoekster stelt, dat het gebrek aan onderscheidend vermogen — de weigeringsgrond bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 — niet kan worden afgeleid uit het feit dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening van toepassing is. De systematiek van deze bepalingen laat niet toe, het onderscheidend vermogen te beoordelen aan de hand van criteria die alleen voor het beschrijvend karakter gelden.

- 40 Voorts heeft het betrokken teken, in het bijzonder door de afkorting van de bestanddelen ervan en door de combinatie van deze afkortingen, de aanvullende betekenis die noodzakelijk is om een teken met onderscheidend vermogen te zijn. Het woord EuroHealth is immers een kunstmatig gevormd woord, dat bovendien in geen enkel woordenboek voorkomt.
- 41 Het Bureau stelt, dat de weigeringsgronden waarop de bestreden beslissing berust, dezelfde uitkomsten kunnen hebben. Een term die uitsluitend de soort of de bestemming van een waar beschrijft, is evenmin geschikt om deze waar te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dat het woord EuroHealth in geen enkel woordenboek voorkomt is niet beslissend, aangezien de primaire maatstaf is, hoe de in aanmerking komende commerciële kringen dit woord opvatten.
- 42 Wat ten slotte het gebrek aan onderscheidend vermogen voor financiële diensten betreft, wordt in de bestreden beslissing opgemerkt, dat sommige van deze diensten, zoals spaarplannen, tevens zijn ontwikkeld als dekking tegen de kosten van ziekte. Voorts is een toenemende vervlechting tussen de verzekeringsmarkt en de markt van financiële diensten waarneembaar.

Beoordeling door het Gerecht

- 43 Op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.

- 44 Blijkens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 is het bestaan van een van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (arrest BABY-DRY, reeds aangehaald, punt 29).
- 45 Aangezien de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld, dat het woord EuroHealth in het Engelstalige deel van de Gemeenschap louter beschrijvend is voor verzekeringsdiensten, behoeft in het onderhavige geding dus enkel te worden beslist, of terecht is aangenomen dat het betrokken teken voor financiële diensten elk onderscheidend vermogen mist.
- 46 Vastgesteld moet worden, dat de motivering van de bestreden beslissing in werkelijkheid alleen artikel 7, lid 1, sub c, betreft, ook al verwijst de beslissing formeel naar artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. In punt 18 van de bestreden beslissing wordt het gebrek aan onderscheidend vermogen van het woord EuroHealth immers alleen afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan. Volgens de kamer van beroep mist het teken elk onderscheidend vermogen, omdat het beschrijvend is voor de in de merkaanvraag genoemde diensten. De kamer van beroep heeft dus geen zelfstandige redenering ontwikkeld met betrekking tot de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 47 Zoals hierboven is vastgesteld, heeft de kamer van beroep evenwel ten onrechte geoordeeld, dat het woord EuroHealth uitsluitend bestaat uit tekens die voor de betrokken financiële diensten beschrijvend zijn. Bijgevolg kan niet worden aangenomen, dat voor deze diensten dit woord tevens ongeschikt is om de diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming.

- 48 Ook al kunnen de omstandigheden waaruit de twee betrokken absolute weigeringsgronden voortvloeien, tot op zekere hoogte samenvallen, dit neemt niet weg, dat deze weigeringsgronden elk een eigen toepassingsgebied hebben (zie in die zin arrest Gerecht van 26 oktober 2000, Harbinger Corporation/BHIM, TRUSTEDLINK, T-345/99, Jurispr. blz. II-3525, punt 31). Aangezien de bestreden beslissing evenwel geen zelfstandige beoordeling van de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bevat, dient zij tevens te worden vernietigd wegens schending van deze laatste bepaling wat de financiële diensten betreft.
- 49 In deze omstandigheden dient de bestreden beslissing niet te worden gewijzigd, maar te worden vernietigd; het Bureau zal overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 de maatregelen treffen die nodig zijn ter uitvoering van het onderhavige arrest.
- 50 Uit het voorgaande volgt, dat de bestreden beslissing met betrekking tot de diensten behorend tot de categorie „financiële zaken” moet worden vernietigd en dat de vorderingen tot wijziging en vernietiging voor het overige moeten worden verworpen.

Kosten

- 51 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht beslissen, dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien de partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. In casu dient te worden beslist, dat elke partij de eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Vernietigt de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 15 oktober 1999 (zaak R 19/1999-1) voor de diensten behorend tot de categorie „financiële zaken”.
- 2) Verwerpt het beroep voor het overige.
- 3) Verwijst elke partij in de eigen kosten.

Meij

Potocki

Pirrung

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 juni 2001.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

A. W. H. Meij