

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

3 oktober 2001 *

In zaak T-140/00,

Zapf Creation AG, gevestigd te Rödental (Duitsland), vertegenwoordigd door
A. Kockläuner, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Schennen, A. von Mühlendahl en C. Røhl Søberg als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder,

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 21 maart 2000 (zaak R 348/1999-3) inzake de inschrijving van de woordcombinatie New Born Baby als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: P. Mengozzi, kamerpresident, V. Tiili en R. M. Moura Ramos, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 25 mei 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 9 augustus 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de stukken die verzoekster tijdens de mondelinge behandeling van 8 maart 2001 met instemming van verweerder heeft overgelegd,

na deze mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 6 oktober 1997 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 de woordcombinatie New Born Baby.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 28 in de zin van 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 zijn omschreven als volgt: „Poppen voor speeldoeleinden en accessoires voor deze poppen in de vorm van speelgoed”.
- 4 Bij beslissing van 6 mei 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens was het teken New Born Baby beschrijvend voor de betrokken waren en miste het elk onderscheidend vermogen.

- 5 Op 22 juni 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 De derde kamer van beroep heeft het beroep bij beslissing van 21 maart 2000 (hierna: „bestreden beslissing”) verworpen.
- 7 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld, dat de onderzoeker artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 juist heeft toegepast.

Conclusies van partijen

- 8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het Bureau te verwijzen in de kosten.
- 9 Ter terechtzitting heeft verzoekster subsidiair gevorderd, de bestreden beslissing te vernietigen voorzover daarbij de afwijzing van de inschrijvingsaanvraag wordt bevestigd voor andere waren dan speelgoedpoppen die baby's tot de leeftijd van 28 dagen voorstellen.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

11 Verzoekster klaagt over schending van artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en over niet-inaanmerkingneming van eerdere nationale inschrijvingen. Voorts klaagt zij over schending van haar rechten van de verdediging.

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

Argumenten van partijen

12 Verzoekster betoogt dat de inschrijving van een gemeenschapsmerk alleen op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kan worden geweigerd, indien er een noodzaak tot vrijhouding van het teken bestaat. Een

dergelijke noodzaak kan slechts worden aangenomen op grond van het gebruik dat concurrenten thans maken of in de toekomst zullen maken van het betrokken teken.

- 13 Er is evenwel niet aangetoond, dat concurrenten de woordcombinatie New Born Baby thans gebruiken ter aanduiding van waren van klasse 28.

- 14 Ook voor de toekomst bestaat geen noodzaak tot vrijhouding. In casu gaat het om een nieuw ontworpen teken dat in geen enkel woordenboek voorkomt; de vraag of het teken ongebruikelijk of opvallend is, is niet ter zake dienend. Verder kunnen concurrenten gebruik maken van een groot aantal andere begrippen. Zo zijn reeds begrippen als „NEW BABY”, „NEO BABY”, „NEWBORN” en „NEWBORNS” als merk ingeschreven of is althans de inschrijving ervan gevraagd.

- 15 Het Bureau herinnert eraan dat volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van onder meer soort, kwaliteit of bestemming van de waren.

- 16 Wat verzoeksters betoog inzake de noodzaak tot vrijhouding betreft, merkt het Bureau op dat deze noodzaak geen autonome weigeringsgrond is en evenmin een beperking die inherent is aan de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Of het teken waarvan de inschrijving is gevraagd, voor de betrokken waren of diensten beschrijvend is, dient aan de hand van een objectieve toetsing te worden bepaald.

- 17 De woordcombinatie New Born Baby, of deze van nu tautologisch is of niet, zal door een lid van het Engelstalige in aanmerking komende publiek — personen die speelgoed wensen te kopen — ontegenzegglijk worden opgevat als „pasgeboren baby”.
- 18 De in de merkaanvraag vermelde waren, te weten speelgoedpoppen en accessoires voor deze poppen in de vorm van speelgoed, omvatten poppen die pasgeboren baby's voorstellen en levensechte functies hebben. Aldus bestaat het merk uitsluitend uit aanduidingen over de soort (en de kwaliteiten) van de waren — speelgoedpoppen — en in het geval van de accessoires over de bestemming ervan.
- 19 Volgens het Bureau is het teken New Born Baby dus op zijn minst in de Engelstalige lidstaten voor alle betrokken waren beschrijvend in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. De inschrijving als gemeenschapsmerk moet dan ook worden geweigerd ingevolge artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94.
- 20 Onder verwijzing naar de rechtspraak van het Gerecht (arrest van 12 januari 2000, DKV/BHIM, COMPANYLINE, T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 26) beklemt het Bureau dat de omstandigheid dat het betrokken teken als zodanig niet in woordenboeken voorkomt, ook niet in één woord geschreven, niets aan deze vaststelling verandert.

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 Voorts dient de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond te worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt gevraagd.
- 23 Bovendien is in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaald dat het eerste lid „ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 24 Wat de speelgoedpoppen betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 19 en 20 van de bestreden beslissing alleen geoordeeld dat de woordcombinatie New Born Baby „pasegeboren baby” betekent en dat „gelet op de door het merk opgeroepen totaalindruk het in aanmerking komende publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zal begrijpen dat de [...] speelgoedpoppen [...] de bijzonderheid hebben dat zij pasegeboren baby’s voorstellen”.
- 25 Gesteld dat het teken New Born Baby al kan worden beschouwd als beschrijvend voor hetgeen deze poppen voorstellen, dan is daarmee nog niet aangetoond dat het betrokken teken de poppen zelf beschrijft.
- 26 Een teken dat beschrijft hetgeen een speelgoed voorstelt, kan slechts als een beschrijving van dit speelgoed worden beschouwd wanneer het in aanmerking

komende publiek bij zijn aankoopbeslissing dit speelgoed gelijkstelt met hetgeen het voorstelt. De bestreden beslissing bevat evenwel geen enkele vaststelling in die zin. Voorts heeft het Bureau noch in zijn memorie van antwoord noch in zijn antwoorden op de vragen van het Gerecht ter terechtzitting betoogd dat het in aanmerking komende publiek, met name de personen die speelgoed wensen te kopen, de betrokken waren op die wijze opvat.

- 27 De kamer van beroep heeft dus niet aangetoond dat het in aanmerking komende publiek het teken New Born Baby onmiddellijk en zonder verder nadenken opvat als de aanduiding van een kwaliteit of ander kenmerk van speelgoedpoppen.
- 28 Wat de accessoires voor poppen in de vorm van speelgoed betreft, heeft de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing geoordeeld dat „het in aanmerking komende publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zal begrijpen dat de in de aanvraag vermelde waren, in casu [...] accessoires voor [...] poppen in de vorm van speelgoed [...], de bijzonderheid hebben dat zij pasgeboren baby's voorstellen”.
- 29 Dit betoog faalt. Accessoires voor poppen in de vorm van speelgoed stellen immers geen pasgeboren baby's voor, maar andere voorwerpen, zoals kleding- of schoeisel in miniatuurformaat.
- 30 Voorts heeft de kamer van beroep in punt 20, in fine, van de bestreden beslissing geoordeeld dat de aanvraag „met betrekking tot de accessoires een beschrijvende aanduiding van de bestemming ervan bevat, aangezien deze accessoires speciaal voor dit soort poppen zijn ontworpen”.
- 31 Accessoires voor poppen in de vorm van speelgoed zijn evenwel niet bestemd voor pasgeboren baby's. Deze zijn immers nog niet in staat om met poppen te

spelen en nog minder om met accessoires voor poppen om te gaan. Ook indien echter de woordcombinatie New Born Baby beschrijvend zou zijn voor speelgoedpoppen en de genoemde accessoires bestemd zouden zijn voor deze poppen, dan nog kan daaruit niet worden afgeleid dat het in aanmerking komende publiek een rechtstreeks en concreet verband legt tussen het betrokken teken en deze accessoires. Dat een waar als accessoire bestemd is voor een andere waar waarvoor het betrokken teken beschrijvend is, is op zich niet voldoende om aan dit teken een beschrijvend karakter voor het accessoire te verlenen.

- 32 De woordcombinatie New Born Baby is derhalve geen aanduiding van de kwaliteit, de bestemming of een ander kenmerk van accessoires voor poppen in de vorm van speelgoed.
- 33 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 gegrond.

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

Argumenten van partijen

- 34 Verzoekster herinnert eraan dat volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de inschrijving wordt geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”. Blijkens het gebruik van de bewoordingen „elk [...] missen” volstaat reeds een zwak onderscheidend vermogen om deze weigeringsgrond uit te sluiten.

- 35 Volgens verzoekster is het teken New Born Baby een ongewone, taalkundig onjuiste „nieuwe creatie” die door het in aanmerking komende publiek gemakkelijk kan worden onthouden en daarom geschikt is om verzoeksters waren te individualiseren en te onderscheiden van waren van andere herkomst.
- 36 Het Bureau voert aan dat de combinatie van de woorden „new”, „born” en „baby” alleen uit beschrijvende termen bestaat en geen enkel bestanddeel bevat dat de woordcombinatie, in haar geheel beschouwd, geschikt maakt om verzoeksters waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Derhalve mist de betrokken woordcombinatie elk onderscheidend vermogen en kan zij niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.

Beoordeling door het Gerecht

- 37 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.
- 38 Het onderscheidend vermogen van een teken dient te worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt gevraagd.
- 39 In casu heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing het gebrek aan onderscheidend vermogen van het betrokken teken afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan. Verder heeft zij alleen vastgesteld dat „elk verbeeldingselement” ontbreekt.
- 40 Zoals hierboven aangegeven, heeft de kamer van beroep evenwel ten onrechte geoordeeld dat het betrokken teken onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c,

van verordening nr. 40/94 valt. Bijgevolg moet de redenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, als berustend op deze fout, worden afgewezen.

- 41 Voorts blijkt uit de rechtspraak van het Gerecht dat het gebrek aan onderscheidend vermogen niet, zoals in de bestreden beslissing, reeds kan worden aangenomen op grond van louter het ontbreken van een verbeeldingselement (arresten van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM, CINE ACTION, T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 31, en Taurus-Film/BHIM, CINE COMEDY, T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 31).
- 42 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 gegrond.
- 43 Uit het voorgaande volgt, dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de andere middelen die verzoekster heeft aangevoerd.

Kosten

- 44 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien het Bureau in het ongelijk is gesteld, moet het worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster, zoals deze heeft gevorderd.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Vernietigt de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 21 maart 2000 (zaak R 348/1999-3).

- 2) Verwijst het Bureau in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 3 oktober 2001.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

P. Mengozzi