

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

15 september 2005 \*

In zaak T-320/03,

**Citicorp**, gevestigd te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika),  
vertegenwoordigd door V. von Bomhard, A. Renck en A. Pohlmann, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door S. Laitinen, P. Bullock en A. von Mühlendahl als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een vordering tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 25 juni 2003 (zaak R 85/2002-3) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk LIVE RICHLIY als gemeenschapsmerk,

\* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, J. Azizi en E. Cremona, rechters,  
griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 9 december 2004,

het navolgende

### **Arrest**

#### **De voorgeschiedenis van het geding**

- 1 Op 2 maart 2001 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken LIVE RICHLY.

- 3 De diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 36 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:

„Financiële diensten, monetaire diensten, makelaardij in onroerende goederen; met name dienstverlening van banken; creditcards; commerciële en consumentenleningen en -financiering; onroerende goederen en makelaardij in onroerende goederen; beheer, planning en consultancy inzake trusts, onroerende goederen en fiduciaire zaken; investeringen en investeringsadvisering en -consultancy; waardepapierenmakelaardij en -handel ter vergemakkelijking van beveiligde financiële transacties; verzekeringsdiensten; met name afsluiting en verkoop van onroerend goed-, ongevallen- en levensverzekeringen en annuïteitencontracten”.

- 4 Bij brief van 3 juli 2001 heeft de onderzoekster laten weten dat het merk LIVE RICHLIY niet kon worden ingeschreven wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. In haar brief van 8 augustus 2001 heeft verzoekster dit standpunt van de onderzoekster betwist en haar verzocht, de inschrijvingsaanvraag in te willigen. Bij beslissing van 4 december 2001 (hierna: „beslissing van de onderzoekster”) bleef de onderzoekster bij haar afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het merk LIVE RICHLIY.
- 5 Op 22 januari 2002 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoekster.
- 6 Bij beslissing van 25 juni 2003 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep dit beroep verworpen en aldus de afwijzingsbeslissing van de onderzoekster bevestigd. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat het

merk LIVE RICHLY niet voldoet aan de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aangezien het door het betrokken publiek gewoon als een lovende formulering en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken diensten zal worden opgevat.

## **De procedure en de conclusies van partijen**

- 7 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 15 september 2003, heeft verzoekster krachtens artikel 63 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen de bestreden beslissing. Na de indiening van de memorie van antwoord van verweerder, waarin deze erop wees dat het merk LIVE RICHLY door de onderzoekster was aanvaard voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen, heeft verzoekster overeenkomstig artikel 135, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verzocht, een memorie van repliek te mogen indienen. Bij beschikking van de president van de Derde kamer van 19 februari 2004 werd verzoekster toegestaan, een memorie van repliek in te dienen.
- 8 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Derde kamer) besloten, partijen schriftelijke vragen te stellen en tot de mondelinge behandeling over te gaan. Partijen hebben binnen de gestelde termijnen op deze vragen geantwoord.
- 9 Ter terechtzitting van 9 december 2004 zijn partijen gehoord in hun pleidooien en in hun antwoorden op de vragen van het Gerecht. Tijdens deze terechtzitting heeft verweerder bevestigd dat het merk LIVE RICHLY kan worden ingeschreven voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen. Daarop heeft verzoekster erkend dat deze diensten niet langer deel uitmaken van het voorwerp van het geschil voor het Gerecht, dat thans inhoudelijk is beperkt tot de financiële en monetaire diensten. Ten slotte heeft verzoekster verklaard dat zij, gelet op het arrest van het Hof van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), niet langer betoogt dat voor het ontbreken van onderscheidend vermogen van een gemeenschapsmerk het bewijs van courant

gebruik ervan is vereist. In het proces-verbaal van de terechtzitting is akte genomen van deze verklaringen van partijen.

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- verweerder te verwijzen in de kosten.

11 Verweerder concludeert dat het het Gerecht behage:

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

## **In rechte**

*De ontvankelijkheid van een aantal bewijsstukken van verzoekster*

De argumenten van partijen

12 Ter ondersteuning van haar betoog inzake het onderscheidend vermogen van het teken LIVE RICHLIY legt verzoekster kopieën over van uittreksels uit merken-databanken en uit internetpagina's als bewijs dat zij als enige het aangevraagde teken voor de betrokken diensten gebruikt.

- 13 Verweerder is van mening dat deze documenten niet-ontvankelijk zijn omdat zij voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd [zie in die zin arrest Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18].

### Beoordeling door het Gerecht

- 14 Er zij aan herinnerd dat een beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 en dat in het kader van een vordering tot vernietiging de rechtmatigheid van de bestreden handeling moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld (arrest Hof van 7 februari 1979, Frankrijk/Commissie, 15/76 en 16/76, Jurispr. blz. 321, punt 7, en arrest Gerecht van 12 december 1996, Altmann e.a./Commissie, T-177/94 en T-377/94, Jurispr. blz. II-2041, punt 119). Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Bijgevolg is het bewijsmateriaal dat voor het eerst voor het Gerecht is overgelegd, niet-ontvankelijk (zie in die zin arrest Grille, aangehaald in punt 13 supra, punt 18).
- 15 In casu is het duidelijk, en overigens door verzoekster niet betwist, dat de nieuwe documenten die zij heeft aangedragen ten bewijze dat zij als enige het merk LIVE RICHLIY gebruikt, voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. Derhalve moeten deze documenten van verzoekster niet-ontvankelijk worden verklaard.
- 16 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de drie argumenten die verzoekster ter terechtzitting heeft aangevoerd, te weten dat de overgelegde documenten slechts eerder opgeworpen elementen ondersteunen, dat deze elementen ambtshalve door het BHIM hadden moeten worden onderzocht, en ten slotte dat deze elementen geen wijziging brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Zoals reeds aangegeven in punt 14 supra, dient het Gerecht immers de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep te toetsen. Bijgevolg

moet deze toetsing gebeuren met inachtneming van het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep was gebracht, en kan een partij geen wijziging brengen in de feitelijke en juridische gegevens op basis waarvan de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep wordt getoetst [arrest Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 16]. Zoals in punt 15 supra is vastgesteld, zijn de aangevoerde feiten nieuwe feiten die niet voor de kamer van beroep zijn aangedragen. Deze elementen maken dus geen deel uit van het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat aanhangig was voor de kamer van beroep op het tijdstip waarop deze haar beslissing heeft genomen. Aan deze vaststelling doet niet af dat deze feitelijke elementen slechts eerder opgeworpen elementen ondersteunen of dat zij in casu geen wijziging brengen in het voorwerp van het geschil. Gelet op het feit dat het Gerecht de rechtmatigheid toetst, dient het dus geen standpunt in te nemen over deze elementen. Wat verder het argument betreft dat het BHIM deze elementen ambtshalve had moeten onderzoeken, zij eraan herinnerd dat uit artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 volgt dat de partijen de bewijsmiddelen waarop zij zich wensen te beroepen, tijdig voor het BHIM moeten aanvoeren. Bijgevolg kan het BHIM geen onrechtmatige beslissing worden aangewreven op grond van bewijs-elementen die verzoekster niet tijdig voor hem heeft aangevoerd.

### *Het middel inzake schending van het recht om te worden gehoord*

#### De argumenten van partijen

- 17 Verzoekster voert aan dat het haar door artikel 73, tweede zin, van verordening nr. 40/94 toegekende recht om te worden gehoord in twee opzichten is geschonden.
- 18 In de eerste plaats is verzoekster van mening dat, terwijl de motivering van de weigeringsbeslissing van de onderzoekster op de zuiver economische betekenis van de term „richly” (rijk) berust, de kamer van beroep haar weigeringsbeslissing heeft gebaseerd op een door verzoekster zelf aangevoerde, andere en nader uitgewerkte definitie, volgens welke deze term „op rijke of verfijnde wijze; volledig en behoorlijk”

(in a rich or elaborate manner; fully and appropriately) betekent. Deze nader uitgewerkte definitie van de term „richly” is evenwel door verzoekster als argument vóór de inschrijving van het betrokken merk aangevoerd. Door de inschrijving van het betrokken merk te weigeren op basis van een argument dat verzoekster in haar pleidooi voor de inschrijving had aangevoerd, heeft de kamer van beroep zich volgens verzoekster op een volledig nieuw element gebaseerd. Dat verzoekster door de kamer van beroep niet in de gelegenheid is gesteld, zich over dit nieuwe element uit te spreken, heeft geleid tot een schending van haar recht om te worden gehoord zoals bedoeld in artikel 73, tweede zin, van verordening nr. 40/94. Dienaangaande verwijst zij naar het arrest van het Hof van 26 juni 1980, National Panasonic/Commissie (136/79, Jurispr. blz. 2033, punt 21) en naar de beslissingen van de kamers van beroep van 10 april 2002, bébé/BEBÉ, R 1112/2000-3, en 27 februari 2003, MYKO VITAL/Miko, R 476/2002-3.

- 19 In de tweede plaats betoogt verzoekster dat de kamer van beroep haar recht om te worden gehoord heeft geschonden door te oordelen dat de consumenten weinig aandacht besteden aan de door het teken LIVE RICHLI aangeduide diensten, zonder verzoeksters standpunt hierover te vragen.
- 20 Volgens verweerder heeft de kamer van beroep zich niet op een nieuwe betekenis van de term „richly” (rijk) gebaseerd bij de bevestiging van de afwijzingsbeslissing van de onderzoekster. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in dit opzicht verzoeksters recht om te worden gehoord niet geschonden. Verweerder maakt geen concrete opmerkingen over de tweede gestelde schending van het recht om te worden gehoord.

## Beoordeling door het Gerecht

### — Voorafgaande opmerkingen

- 21 Volgens artikel 73, tweede zin, van verordening nr. 40/94 kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Deze bepaling bevestigt in het kader van het communautaire merkenrecht het algemene beginsel van bescherming van de rechten van de verdediging.



- 22 Dit algemene beginsel van gemeenschapsrecht vereist dat de adressaten van overheidsbeslissingen die aanmerkelijk in hun belangen worden getroffen, in staat worden gesteld hun standpunt behoorlijk kenbaar te maken [arrest Hof van 23 oktober 1974, *Transocean Marine Paint/Commissie*, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15, en arrest Gerecht van 27 februari 2002, *Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL)*, T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 21].
- 23 In casu dient te worden nagegaan, of de betekenis van de termen „live richly” op basis waarvan de kamer van beroep een andere redenering dan die van verzoekster heeft ontwikkeld, en de overweging van de kamer van beroep dat het betrokken publiek niet zeer aandachtig is, gronden zijn waartegen verzoekster geen verweer heeft kunnen voeren.
- 24 Dienaangaande moeten om te beginnen de verschillen tussen de beslissing van de onderzoekster en de bestreden beslissing ter zake van de door verzoekster aangevoerde punten worden onderzocht, aangezien schending van de rechten van de verdediging van verzoekster is uitgesloten wanneer er geen verschillen zijn. Indien de kamer van beroep zich in haar beslissing ertoe heeft beperkt, de beslissing van de onderzoekster op deze punten over te nemen, moet immers worden geoordeeld dat verzoekster met betrekking tot deze punten verweer heeft kunnen voeren tijdens de door haar ingestelde beroepsprocedure tegen de beslissing van de onderzoekster.

— De betekenissen van de termen „live richly”

- 25 Met betrekking tot de betekenis van de termen „live richly” zij vooreerst opgemerkt dat verzoekster in haar beroep voor de kamer van beroep erop heeft gewezen dat de term „rich” in de *Collins dictionary* wordt omschreven met als eerste betekenis

„welvoorzien van rijkdom, van bezittingen, enz., veel bezitten” (well supplied with wealth, property, etc., owning much) en dat de term „richly” in hetzelfde woordenboek wordt gedefinieerd als „op rijke of verfijnde wijze”; „volledig en behoorlijk” (in a rich or elaborate manner; fully and appropriately).

- 26 Met betrekking tot het argument dat de rechten van de verdediging zijn geschonden omdat verzoekster geen verweer heeft kunnen voeren tegen de redenering die de kamer van beroep heeft ontwikkeld op grond van een andere betekenis van de termen „live richly” dan de door de onderzoekster in aanmerking genomen betekenis, zij opgemerkt dat de onderzoekster in haar beslissing heeft geoordeeld dat verzoeksters merk geen onderscheidend vermogen heeft om de volgende redenen:

„Elke beroeps- of privé-investeerder wil zijn patrimonium vergroten en elke bank die in zekere mate succesvol is, maakt haar klanten rijker of stelt deze minstens in de gelegenheid om een rijk leven te leiden; alle concurrenten van verzoekster proberen klanten te werven met vergelijkbare slogans die louter de nadruk leggen op wat zij financieel kunnen bereiken.

[...] Door investeringen is meer fortuin gemaakt dan op om het even welke andere wijze, te weten door hard werk of een erfenis. Wat wensen zij die voor dergelijke diensten betalen? Rijk worden of minstens een rijk leven leiden.

De woorden ‚leven’ [live] en ‚rijk’ [richly] zijn beiden courant; de term ‚rijk’ heeft een positieve economische connotatie [...].”

- 27 Naar aanleiding van deze beslissing van de onderzoekster heeft verzoekster in haar beroep voor de kamer van beroep beklemtoond dat de termen „live richly” niet alleen in zuiver economische zin moeten worden opgevat, maar ook in een ruimere en vagere zin als een rijk gevuld leven of een leven vol nieuwe ervaringen.

28 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep haar bevestiging van de inschrijvingsweigering door de onderzoekster in het bijzonder als volgt gemotiveerd:

„10 [...] Volgens het Engelse woordenboek Collins betekent het woord RICHLY (,rijk’) ,op rijke of verfijnde wijze; volledig en behoorlijk’ (,in a rich or elaborate manner; fully and appropriately’).

11 Uitgaande van deze definitie brengt het gecombineerde gebruik van de woorden LIVE en RICHLY in de context van de in de aanvraag opgegeven diensten een duidelijke boodschap met een lovende connotatie over. Het deelt de betrokken consumenten mee dat deze diensten hen in staat stellen een rijk leven te leiden.

[...]

14 Met betrekking tot verzoeksters argument dat het woord RICHLY uiteenlopende connotaties heeft, moet worden opgemerkt dat het onderscheidend vermogen van een teken alleen mag worden beoordeeld in samenhang met de in de aanvraag opgegeven waren of diensten. De onderzoekster heeft dus terecht rekening gehouden met de betekenis die het woord RICHLY in combinatie met de in de aanvraag opgegeven diensten heeft.”

29 Aldus blijkt uit de beslissing van de onderzoekster allereerst dat rekening werd gehouden met de term „richly” in de zin van „geld, een fortuin bezitten”, en dus in economische zin.

- 30 Verder vloeit uit de bestreden beslissing voort dat de door de kamer van beroep voorgestane definitie van het woord „richly” onder meer „in a rich manner” betekent. Zoals verweerder opmerkt, wordt de term „rich” in de eerste plaats gedefinieerd als „welvoorzien van rijkdom, van bezittingen, enz., veel bezitten” („well supplied with wealth, property, etc., owning much”). Dit standpunt wordt niet betwist door verzoekster, die in de loop van de procedure voor de kamer van beroep dezelfde definitie heeft aangevoerd en in haar verzoekschrift heeft erkend dat de term „rich” in de eerste plaats overeenstemt met „welvarend of vermogend” (prosperous or wealthy). Bijgevolg omvat de door de kamer van beroep voorgestane definitie de economische betekenis van de term „richly”, die ook door de onderzoekster in aanmerking is genomen.
- 31 Bovendien blijkt uit punt 14 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep het ermee eens was dat de onderzoekster de betekenis in aanmerking heeft genomen die de term „richly” heeft met betrekking tot de concrete diensten waarvoor de inschrijving van het merk is gevraagd. Bijgevolg is de kamer van beroep niet voorbijgegaan aan de economische betekenis van de term „richly”.
- 32 De door de kamer van beroep in aanmerking genomen betekenissen van het woord „richly” verschillen dus niet wezenlijk van de betekenissen die door de onderzoekster in aanmerking zijn genomen.
- 33 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de overweging van de kamer van beroep dat zij de definitie van het begrip „richly” in aanmerking heeft genomen die meerdere betekenissen van het woord „richly” bevat. Een definitie met meerdere betekenissen moet immers worden geacht in aanmerking te zijn genomen, wanneer rekening is gehouden met één van de betekenissen ervan. De bevestiging door de kamer van beroep dat de onderzoekster de juiste betekenis van de term „richly” in aanmerking heeft genomen, verduidelijkt in casu met welke betekenis uit de definitie van deze term rekening is gehouden.

- 34 Wat ten slotte het gebruik van de uitdrukking „een rijk leven leiden of leven” („to lead a rich life or to live a rich life”) betreft, zij opgemerkt dat deze uitdrukking zowel in de beslissing van de onderzoekster als in die van de kamer van beroep wordt gebruikt. Aangezien deze uitdrukking is opgebouwd rond het woord „rich” dat, zoals hierboven reeds aangegeven, een economische betekenis heeft, zet het gebruik ervan in de bestreden beslissing de voorgaande overwegingen niet op losse schroeven.
- 35 Met betrekking tot de verwijzing door verzoekster naar eerdere beslissingen van het BHIM volstaat het eraan te herinneren dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk van het BHIM [zie arrest Gerecht van 3 juli 2003, *Alejandro/BHIM* — *Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, *Jurispr. blz. II-2251*, punt 61, en aldaar aangehaalde rechtspraak].
- 36 Ten overvloede en in elk geval dient eraan te worden herinnerd dat het Gerecht reeds heeft geoordeeld dat de kamers van beroep hun beslissingen moeten kunnen nemen op gronden die niet voor de onderzoekster zijn behandeld, voorzover de belanghebbende partij opmerkingen heeft kunnen indienen over de feiten die van belang zijn voor de toepassing van de aan de orde zijnde rechtsbepaling. Krachtens het beginsel van functionele continuïteit tussen de onderzoekster en de kamers van beroep kunnen de kamers de aanvraag opnieuw onderzoeken, zonder beperkt te zijn door de redenering van de onderzoekster [arresten Gerecht van 16 februari 2000, *Procter & Gamble/BHIM* (Vorm van een stuk zeep), T-122/99, *Jurispr. blz. II-265*, punt 27, en 5 juni 2002, *Hershey Foods/BHIM* (Kiss Device with plume), T-198/00, *Jurispr. blz. II-2567*, punt 25].
- 37 Zelfs al zou de kamer van beroep zijn afgeweken van het standpunt van de onderzoekster, in casu blijkt dat de kamer van beroep zich niet heeft gebaseerd op nieuwe feiten waarover verzoekster zich niet heeft kunnen uitspreken. Aangezien verzoekster zelf de ruimere interpretatie van de betekenis van het woord „richly” heeft verdedigd, kan zij niet aanvoeren dat zij daarover geen standpunt heeft kunnen innemen. Verder is het duidelijk dat de kamer van beroep slechts een andere

redenering heeft ontwikkeld dan de door verzoekster verdedigde. Gelet op de in punt 36 supra aangehaalde rechtspraak kan dit dus op zich geen schending van de rechten van de verdediging van verzoekster opleveren.

— De aandacht van het betrokken publiek

38 Met betrekking tot verzoeksters stelling dat haar rechten van de verdediging zijn geschonden omdat zij geen verweer heeft kunnen voeren tegen het door de kamer van beroep in aanmerking genomen aandachtsniveau van het betrokken publiek, dienen eveneens eerst de verschillen tussen de beslissing van de kamer van beroep en die van de onderzoekster op dit punt te worden geanalyseerd.

39 De tweede zin van de beslissing van de onderzoekster luidt als volgt:

„In antwoord op uw argument dat de door het merk overgebrachte boodschap vaag en onbepaald is, dient allereerst te worden opgemerkt dat de boodschap [sic] waarvoor het merk is bestemd, het publiek in ruime zin is, dat redelijk goed geïnformeerd, aandachtig en oplettend is [...]”

40 De kamer van beroep verklaart respectievelijk in de punten 13 en 15 van de bestreden beslissing:

„13 Met betrekking tot de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het teken LIVE RICHLI opvat, is de kamer van beroep — net als de onderzoekster — van mening dat deze slogan bestaat uit courante woorden die in samenhang

met de in de aanvraag opgegeven diensten door het publiek gewoon worden begrepen als een lovende formulering en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken diensten.

[...]

- 15 Bovendien bevat de woordcombinatie LIVE RICHLY, naast de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan, geen bestanddelen die het in aanmerking komende publiek in staat kunnen stellen, het teken gemakkelijk en onmiddellijk te onthouden als een voor de aangeduide diensten onderscheidend merk. Bij gebreke van achtergrondinformatie over het teken kan het doelpubliek dit teken niet anders opvatten dan in de verkoopbevorderende betekenis. De betrokken consument is niet zeer aandachtig. Wanneer een teken hem niet onmiddellijk de herkomst aangeeft van de waar die hij wil kopen, maar hem louter verkoopbevorderende en abstracte informatie geeft, zal hij niet de tijd nemen om zich te informeren over de verschillende mogelijke functies van het teken of om dit te memoriseren als een merk.”
- 41 Uit punt 15 van de bestreden beslissing, volgens hetwelk de betrokken consument niet zeer aandachtig is („not very attentive”), heeft verzoekster afgeleid dat het aandachtsniveau van de betrokken consument laag is („low”).
- 42 De opmerking dat een consument niet zeer aandachtig is, impliceert evenwel niet noodzakelijkerwijs dat het aandachtsniveau van deze consument laag is. Deze opmerking kan immers ook betekenen dat de betrokken consument, wiens aandacht voor het betrokken merk niet groot is, niettemin toch in redelijke mate daaraan aandacht besteedt.

- 43 In casu zij opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 13 van de bestreden beslissing de analyse van de onderzoekster inzake de perceptie van het teken LIVE RICHLY door het in aanmerking komende publiek bevestigt. In de tweede zin van haar beslissing is de onderzoekster evenwel van oordeel dat de boodschap van het merk is bestemd voor het grote publiek, dat niet alleen redelijk geïnformeerd en oplettend, maar ook redelijk aandachtig is.
- 44 Bijgevolg dient te worden aangenomen dat de kamer van beroep met haar opmerking dat de betrokken consument niet zeer aandachtig is, eigenlijk van oordeel was dat de betrokken consument redelijk aandachtig is. Het standpunt dat de onderzoekster in de tweede zin van haar beslissing inneemt, is alleen anders geformuleerd door de kamer van beroep.
- 45 Aangezien de kamer van beroep het standpunt van de onderzoekster slechts heeft geparafraseerd, is verzoekster ten onrechte van mening dat de kamer van beroep is uitgegaan van een laag aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek zonder dat zij daarover een standpunt heeft kunnen innemen.
- 46 Om de hierboven genoemde redenen moeten de grieven inzake schending van de rechten van de verdediging van verzoekster worden afgewezen.

*Het middel inzake niet-nakoming van de motiveringsplicht*

- 47 Verzoekster is in wezen van mening dat de bestreden beslissing niet naar behoren is gemotiveerd, omdat de inschrijving van het aangevraagde merk is geweigerd voor alle diensten waarvoor de inschrijving werd gevraagd, zonder nader aan te geven



waarom de aanvraag werd afgewezen voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen. Verweerder betwist dit middel en stelt dienaangaande dat het BHIM vanaf het begin van de procedure de inschrijving voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen heeft aanvaard.

- 48 Het Gerecht merkt op dat verzoekster na de verklaring van verweerder ter terechtzitting dat het merk LIVE RICHLIY kan worden ingeschreven voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen, uitdrukkelijk heeft erkend dat het voorwerp van het geschil thans inhoudelijk is beperkt tot financiële en monetaire diensten. Verzoekster heeft dus de facto afstand gedaan van haar middel inzake ontoereikende motivering, dat alleen betrekking had op verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen. Het Gerecht behoeft dus geen uitspraak te doen over dit middel.

*Het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

#### De argumenten van partijen

- 49 Volgens verzoekster moet de bestreden beslissing van de kamer van beroep ook worden vernietigd omdat ze is gebaseerd op een verkeerde uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op het ontbreken van onderscheidend vermogen als absolute weigeringsgrond voor inschrijving van een gemeenschapsmerk.
- 50 Verzoekster beklemtoont om te beginnen dat zowel uit de rechtspraak van het Gerecht als uit de praktijk van de kamers van beroep blijkt dat op slogans dezelfde criteria moeten worden toegepast als op alle andere soorten merken (arrest Gerecht van 11 december 2001, Erpo Möbelwerk/BHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT), T-138/00, Jurispr. blz. II-3739, punt 44, en beslissing kamer van beroep

van 11 februari 1999, BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD, R 73/1998-2]. In casu is verzoekster van mening dat de kamer van beroep de inschrijving van het woordteken alleen heeft geweigerd op grond dat het een lovende slogan betreft, zonder zich uit te spreken over de geschiktheid van dit teken om de betrokken diensten te onderscheiden.

51 Verder wijst verzoekster erop dat de kamer van beroep heeft erkend dat de termen „live richly” niet beschrijvend zijn. Dit heeft volgens verzoekster tot gevolg dat de kamer van beroep zich voor het bewijs van het ontbreken van onderscheidend vermogen van het betrokken merk niet uitsluitend mag baseren op het lovende karakter van de formulering, zoals zij in casu heeft gedaan. Verzoekster verwijst in dit verband naar verschillende beslissingen van de kamers van beroep.

52 Anders dan de kamer van beroep, die volgens verzoekster zonder goede gronden van mening is dat de termen „live richly” gewoon een lovende formulering met een duidelijke betekenis zijn, stelt verzoekster dat deze termen op verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd door de vage, onbepaalde en dubbelzinnige betekenis ervan, in het bijzonder bij het gebruik ervan voor financiële en monetaire diensten. Volgens verzoekster is het aangevraagde merk, LIVE RICHLIY, een woordspeling die als zodanig weinig betekent, aangezien er waarschijnlijk evenveel manieren zijn om rijk te leven als er menselijke wezens zijn en elke consument deze slogan op zijn eigen manier zal interpreteren. Voorts is verzoekster van mening dat de consumenten die met de betrokken slogan worden geconfronteerd, verrast, geërgerd of verbijsterd zullen zijn, omdat zij niet verwachten dat een bank financiële diensten aanbiedt waarbij zij worden uitgenodigd om „rijk te leven”, hetgeen het onderscheidend vermogen van het merk LIVE RICHLIY aantoonst. Ter onderbouwing van haar betoog verwijst verzoekster naar de definitie van de term „rich” in de *Collins English Dictionary* (uitgave 1995), de verschillende uitlegging van de term „richly” door de kamer van beroep en de onderzoekster, de beslissing van de kamer van beroep van 1 oktober 2001, ES GIBT SIE NOCH, DIE GUTEN DINGE (R 393/2000-1), reclamecampagnes in de Verenigde Staten van Amerika en de commentaren waartoe deze campagnes op internet hebben geleid. Zij is in het bijzonder van mening dat deze commentaren aantonen dat de wijze waarop de consumenten dit merk opvatten, verre van eenvoudig en rechtlijnig is.

- 53 Verder is verzoekster van mening dat de bestreden beslissing berust op de verkeerde veronderstelling dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek laag is, terwijl dit in werkelijkheid hoog is. Volgens verzoekster is de gemiddelde consument van financiële diensten bijzonder voorzichtig en aandachtig, aangezien deze diensten niet „kant-en-klaar” („off the shelf”), zoals een jeansbroek of melk, worden gekocht, en van cruciaal belang zijn in het leven van deze consument. Bijgevolg besteedt de gemiddelde consument meer tijd aan het zoeken van de betekenissen van deze slogan en memoriseert hij deze gemakkelijker bij gebruik ervan voor financiële diensten.
- 54 Uit de rechtspraak van het Gerecht inzake slogans en de beslissingspraktijk van de kamers van beroep blijkt volgens verzoekster dat de slogan LIVE RICHLIY kan worden ingeschreven. In het arrest DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (aangehaald in punt 50 supra) en het arrest van 5 december 2002, Sykes Enterprises/ BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (T-130/01, Jurispr. blz. II-5179), heeft het Gerecht overwogen dat, anders dan de onderzoekster in haar brief van 3 juli 2001 heeft gesteld, het gebrek aan onderscheidend vermogen niet kan worden aangenomen op grond van het ontbreken van een — aanvullend — verbeeldings-element. Voorts heeft het Gerecht geoordeeld dat het gebruik van hetzelfde teken of van overeenstemmende tekens op de markt een beslissende rol speelt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dat een merk van huis uit bezit. In het bijzonder heeft het Gerecht er volgens verzoekster in het arrest DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT (aangehaald in punt 50 supra) op gewezen dat het gebrek aan onderscheidend vermogen alleen gerechtvaardigd kan worden indien is aangetoond dat het betrokken woordmerk gewoonlijk wordt gebruikt. In casu beklemtoont verzoekster enerzijds dat verweerder het gebruik van de termen „live richly” niet heeft aangetoond, en anderzijds dat deze termen nooit zijn gebruikt om financiële en monetaire diensten te verkopen of de verkoop ervan te bevorderen. Wegens de unieke en fantasievolle aard van haar slogan is verzoekster van mening dat haar merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft.
- 55 Uit de vaste praktijk van de kamers van beroep blijkt eveneens dat het merk LIVE RICHLIY kan worden ingeschreven. Dienaangaande verwijst verzoekster naar de beslissing van 7 november 2001, WE GET IT DONE (R 1090/2000-4). Zij betoogt dat uit deze beslissing kan worden afgeleid dat de drempel voor niet-toepasselijkheid

van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 laag is, en voorts dat het BHIM moet aantonen dat een merk op grond van dit artikel niet kan worden ingeschreven, met dien verstande dat voor het bewijs van het ontbreken van onderscheidend vermogen niet kan worden volstaan met de verklaring dat een slogan banaal is of een zuiver lovende formulering vormt. Op grond van deze beslissing meent verzoekster dat de kamer van beroep niet heeft uitgelegd waarom de verkoopbevorderende en lovende kenmerken van de termen „live richly” in casu eraan in de weg staan dat de gemiddelde consument van financiële en monetaire diensten een verband legt tussen dit teken en verzoekster, en de slogan dus opvat als een merk. Volgens verzoekster kan de slogan op verschillende wijzen worden uitgelegd, memoriseert het in aanmerking komende publiek deze slogan onmiddellijk omdat het niet verwacht dat een financiële instelling de verkoop van haar diensten bevordert met een dergelijke slogan, en maakt zij als enige gebruik van deze slogan.

56 Verzoekster leidt uit de vaste praktijk van de kamers van beroep af dat het vage karakter van een slogan in aanmerking kan worden genomen om het onderscheidend vermogen van een teken vast te stellen (beslissing WE GET IT DONE, reeds aangehaald, beslissing van 25 februari 2002, Taking care of the world's water ... and yours, R 135/2000-2, en beslissing van 18 september 2001, TEAM POWER, R 222/2001-1). Tevens leidt zij daaruit af dat de omstandigheid dat de betrokken slogan of een variant daarvan niet wordt gebruikt op de betrokken markt, een belangrijke aanwijzing vormt voor het bezitten van onderscheidend vermogen van huis uit (beslissing Taking care of the world's water and yours, reeds aangehaald; beslissing TEAM POWER; reeds aangehaald, beslissing van 4 mei 1999, Früher an Später denken!, R 153/1998-2, beslissing van 5 juli 2000, UNLOCK THE POTENTIAL, R 689/1999-3, en beslissing van 5 juni 2002, WHATEVER WHENEVER, R 58/2001-4).

57 Verder wijst verzoekster op de inschrijving door het BHIM van een aantal slogans die de term „live” of „life” bevatten, waaronder make more of life, WHERE MONEY LIVES en SO YOU CAN ENJOY LIFE !, voor diensten van klasse 36 van de Overeenkomst van Nice die worden omschreven als „financiële en monetaire diensten en makelaardij in onroerende goederen”. De weigering van inschrijving van het merk LIVE RICHLY voor dezelfde diensten is daarmee onverenigbaar.

- 58 Zij vermeldt ook een aantal slogans die door de nationale bureaus van bepaalde lidstaten werden ingeschreven en waaruit blijkt dat minder onderscheidende slogans dan de in geding zijnde werden ingeschreven.
- 59 Verzoekster merkt op dat het merk LIVE RICHLIY voor dezelfde diensten van klasse 36 van de Overeenkomst van Nice werd ingeschreven door de bevoegde merkenautoriteiten van tal van derde landen, waaronder het Commonwealth Australië en de Verenigde Staten van Amerika. Verzoekster erkent dat de Verenigde Staten van Amerika en het Commonwealth Australië geen lidstaten van de Europese Unie zijn, maar is niettemin van mening dat deze inschrijvingen van het merk LIVE RICHLIY een belangrijke aanwijzing vormen voor de mogelijkheid om dit merk in Engelstalige landen in het algemeen in te schrijven.
- 60 Voorzover de betwisting alleen nog betrekking heeft op de inschrijving van het merk LIVE RICHLIY voor financiële en monetaire diensten, voert verzoekster ten slotte aan dat het standpunt van verweerder, volgens hetwelk deze aanduiding geen onderscheidend vermogen heeft voor deze diensten, aangezien de termen „live richly” duidelijk als boodschap overbrengen een materieel rijker leven te leiden, terwijl zij wel onderscheidend vermogen heeft voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen, willekeurig, onlogisch, paradoxaal en tegenstrijdig is.
- 61 Volgens verzoekster is deze conclusie gebaseerd op het feit dat het zowel bij financiële diensten en verzekeringsdiensten als bij financiële diensten en makelaardij in onroerende goederen om zeer verwante of zelfs om dezelfde diensten gaat. Overigens heeft verweerder daarop gewezen in eerdere beslissingen (beslissing kamer van beroep van 27 november 2002, TravelCard/AIR TRAVEL CARD, R 498/2001-3, beslissingen oppositieafdeling van 21 juli 2003, LLOYD/LLOYDS TSB, 1454-2003, en 11 november 2003, ADIGSA/ADIG GRUPPE GUT FÜR IHR GELD, 2451-2003).

- 62 Volgens verzoekster schuilt de grootste tegenstrijdigheid evenwel in de door verweerder gegeven rechtvaardiging voor het ontbreken van onderscheidend vermogen van het merk voor financiële en monetaire diensten, met name dat dit merk de boodschap overbrengt dat deze diensten het in aanmerking komende publiek minstens in de gelegenheid stellen, hun financiële activa uit te breiden en dus een materieel rijker leven te leiden. Zelfs indien deze perceptie van de slogan juist is — hetgeen verzoekster betwist —, dient te worden opgemerkt dat verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen uit het oogpunt van de consument uiteindelijk ook de potentiële verrijking van het individu beogen. Derhalve meent verzoekster dat de kamer van beroep niet het bewijs van het ontbreken van onderscheidend vermogen van de termen „live richly” heeft geleverd, hoewel dit vereist is om de aanvraag tot inschrijving van dit merk op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te kunnen afwijzen. Bijgevolg moet de beslissing tot gedeeltelijke weigering van inschrijving van het merk LIVE RICHLY voor de betrokken diensten worden vernietigd.
- 63 Verweerder betwist verzoeksters argumenten en is van mening dat deze argumenten de vaststelling van het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk niet op losse schroeven zetten.

Beoordeling door het Gerecht

— Voorafgaande opmerkingen

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

- 65 Blijkens de rechtspraak van het Gerecht is artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid gericht tegen merken die het in aanmerking komende publiek niet in staat stellen om bij een latere aankoop of opdracht van de betrokken waren of diensten een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 26, en EUROCOOL, aangehaald in punt 22 supra, punt 37]. Dit is met name het geval met tekens die gewoonlijk voor het op de markt brengen van de betrokken waren of diensten worden gebruikt.
- 66 Dit neemt niet weg dat de inschrijving van een merk, bestaande uit tekens of benamingen die reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten zijn, als zodanig niet is uitgesloten wegens dat gebruik (zie mutatis mutandis arrest Hof van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 40). Een teken dat andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, heeft echter slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het in aanmerking komende publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst [arrest Gerecht van 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY), T-122/01, Jurispr. blz. II-2235, punten 20 en 21].
- 67 Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het in aanmerking komende publiek, dat wil zeggen de consumenten van die waren of diensten (arresten EUROCOOL, aangehaald in punt 22 supra, punt 38, en LITE, aangehaald in punt 65 supra, punt 27).

68 Ten slotte is blijkens de formulering van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 een minimaal onderscheidend vermogen voldoende om de in deze bepaling genoemde weigeringsgrond uit te sluiten (arrest LITE, aangehaald in punt 65 supra, punt 28).

— Het in aanmerking komende publiek en het aandachtsniveau van dit publiek

69 Wat het in aanmerking komende publiek betreft, zij er om te beginnen aan herinnerd dat de aangeduide diensten financiële en monetaire diensten van klasse 36 van de Overeenkomst van Nice zijn. De doelgroep bestaat uit alle consumenten. Derhalve dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk rekening te worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van een normaal geïnformeerde, redelijk aandachtige en oplettende gemiddelde consument (zie *mutatis mutandis* arrest Hof van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31).

70 Voorts zij eraan herinnerd dat de wijze waarop het in aanmerking komende publiek, in casu de gemiddelde consument, het merk opvat, afhangt van zijn aandachtsniveau, dat kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [zie, aangaande de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en aangaande verordening nr. 40/94, arrest Ovaal tablet, aangehaald in punt 16 supra, punt 42].



- 71 Dienaangaande is verzoekster, anders dan de kamer van beroep, van mening dat het in aanmerking komende publiek zeker veel aandacht schenkt aan financiële diensten, aangezien deze diensten niet „kant-en-klaar” („off the shelf”), zoals een jeansbroek of melk, worden gekocht, en van vitaal belang zijn voor de toekomst van de consument.
- 72 Het Gerecht herinnert er om te beginnen aan dat, in tegenstelling tot de door verzoekster verdedigde interpretatie volgens welke de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek laag is, de kamer van beroep in werkelijkheid van oordeel was dat het in aanmerking komende publiek redelijk aandachtig is (zie punten 42 e.v. supra).
- 73 Gelet op de aard van sommige van de betrokken financiële en monetaire diensten, kan voorts een deel van deze consumenten een zeer aandachtig publiek zijn, aangezien het mogelijk is dat enerzijds de door de consumenten aangevane verplichtingen vrij aanzienlijk zijn, en anderzijds deze diensten vrij technisch zijn.
- 74 Mogelijkerwijs wordt evenwel vrij weinig aandacht geschonken aan verkoopbevorderende aanduidingen, die voor een oplettend publiek niet doorslaggevend zijn (zie in die zin arresten REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, aangehaald in punt 54 supra, punt 24, en BEST BUY, aangehaald in punt 66 supra, punt 25).
- 75 Derhalve dient te worden aangenomen dat alle aangeduide diensten zijn bestemd voor een normaal geïnformeerd en oplettend publiek.

76 Bovendien is het in aanmerking komende publiek een Engelstalig publiek, of zelfs een niet-Engelstalig publiek dat de Engelse taal voldoende beheerst, aangezien het woordteken LIVE RICHLIY uit Engelse woorden is samengesteld.

— De perceptie van het in aanmerking komende publiek

77 Er dient te worden nagegaan op welke wijze het in aanmerking komende publiek het teken LIVE RICHLIY als merk voor financiële en monetaire diensten opvat.

78 Dienaangaande zij opgemerkt dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het teken LIVE RICHLIY een slogan is bestaande uit twee gebruikelijke Engelse woorden die door het in aanmerking komende publiek gewoon worden begrepen als een lovende formulering die te kennen geeft dat de diensten van verzoekster de consumenten in staat stellen rijk te leven. Voorts was de kamer van beroep van oordeel dat het teken LIVE RICHLIY buiten de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan het in aanmerking komende publiek niet in staat stelde, dit teken gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als een merk voor de aangeduide diensten. Aangezien de gemiddelde consument niet zeer aandachtig is, zal hij, indien het teken hem niet onmiddellijk de herkomst van de aangeduide waar of dienst aangeeft, maar hem louter verkoopbevorderende en abstracte informatie geeft, niet de tijd nemen om zich af te vragen welke de verschillende mogelijke functies van het teken zijn of om dit te memoriseren als een merk. Om deze redenen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het teken geen merk kan vormen.

- 79 Gelet op deze overwegingen faalt verzoeksters betoog dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het betrokken teken niet kan worden ingeschreven om de enkele reden dat het een lovende verkoopbevorderende formulering betreft. Voorts kan op grond van deze overwegingen verzoeksters argument worden weerlegd dat de kamer van beroep zich heeft onthouden van commentaar op de geschiktheid van het teken LIVE RICHLIY om verzoeksters diensten te onderscheiden van die van haar concurrenten.
- 80 Door in punt 15 van de bestreden beslissing te oordelen dat het in aanmerking komende publiek het teken niet gemakkelijk en onmiddellijk kan memoriseren als een merk voor de betrokken diensten, heeft de kamer van beroep het ontbreken van onderscheidend vermogen van het betrokken teken immers niet slechts afgeleid uit het verkoopbevorderende karakter van de termen „live richly”, maar heeft zij rekening gehouden met de geschiktheid van dit teken om verzoeksters waar te onderscheiden van die van een concurrent in de ogen van het in aanmerking komende publiek.
- 81 Voorts betreft het een merk bestaande uit verschillende elementen (een samengesteld merk), zodat het in zijn geheel dient te worden beschouwd voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan [arrest Gerecht van 20 november 2002, Bosch/BHIM (Kit Pro en Kit Super Pro), T-79/01 en T-86/01, Jurispr. blz. II-4881, punt 22].
- 82 Dienaangaande zij erop gewezen dat het teken LIVE RICHLIY — zoals partijen stellen — niet uitsluitend en rechtstreeks beschrijvend is voor een dienst of waar, maar bestaat uit twee courante Engelse woorden die samen beschouwd een zelfstandige betekenis hebben. Dit teken wordt immers gemakkelijk begrepen in de zin dat de diensten van verzoekster de consumenten van deze diensten in staat stellen op rijke wijze te leven.

- 83 Het is juist dat de uitdrukking „op rijke wijze leven” op verschillende manieren kan worden begrepen en derhalve een vage betekenis heeft. De betekenis van een woordmerk dient evenwel te worden onderzocht met betrekking tot de diensten die in de merkaanvraag zijn opgegeven (zie arrest Kit Pro en Kit Super Pro, aangehaald in punt 81 supra, punt 24, en aldaar aangehaalde rechtspraak). Voorzover het betrokken woordmerk voor financiële en monetaire diensten wordt gebruikt, zal het op het eerste gezicht worden begrepen in de materiële of economische zin ervan. De kamer van beroep kon dus op goede gronden oordelen dat het teken LIVE RICHLIY in de context van financiële en monetaire diensten een duidelijke boodschap met een lovende connotatie overbrengt.
- 84 Voorts dient te worden aangenomen dat het teken LIVE RICHLIY geen onderscheidend vermogen verkrijgt door het feit dat dit niet-beschrijvende teken meerdere betekenissen kan hebben, dat het een woordspeling kan zijn, en dat het ironisch, verrassend en onverwacht kan worden geacht. Door deze verschillende elementen verkrijgt dit teken slechts onderscheidend vermogen wanneer het door het in aanmerking komende publiek meteen wordt opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de diensten van verzoekster, zodat dit publiek de diensten van verzoekster zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst [arresten BEST BUY, aangehaald in punt 66 supra, punt 21; REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, aangehaald in punt 54 supra, punt 20, en arrest Gerecht van 28 januari 2004, Deutsche SiSi-Werke/BHIM (Stazakje), T-146/02–T-153/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38].
- 85 Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, zal het in aanmerking komende publiek dit teken in casu in het kader van financiële en monetaire diensten allereerst opvatten als een verkoopbevorderende formulering, en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken diensten. Het teken LIVE RICHLIY bevat, naast een duidelijke verkoopbevorderende betekenis, geen elementen die het in aanmerking komende publiek in staat zouden kunnen stellen om het teken gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als een voor de aangeduide diensten onderscheidend merk. Zelfs indien het betrokken teken zelfstandig wordt gebruikt, zonder ander teken of merk, zal het in aanmerking komende publiek dit teken zonder desbetreffende voorkennis niet anders kunnen opvatten dan in de verkoopbevorderende betekenis (arrest REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, aangehaald in punt 54 supra, punt 28).

- 86 Met betrekking tot de omstandigheid dat dit standpunt zich niet verdraagt met de aanvaarding van het merk LIVE RICHLIY door het BHIM voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen, zij beklemtoond dat het Gerecht slechts bevoegd is, verordening nr. 40/94 toe te passen op het aan hem voorgelegde geschil. Er dient weliswaar in de mate van het mogelijke te worden gezorgd voor coherentie bij de erkenning van merken, maar het Gerecht mag zich niet uitspreken over merken buiten het kader van het hem voorgelegde geschil.

— Het uitsluitende gebruik van het merk door verzoekster

- 87 Met betrekking tot het argument inzake de niet-inaanmerkingneming van het feit dat het aangevraagde merk niet werd gebruikt, heeft verzoekster ter terechtzitting verklaard dat zij, gelet op het arrest BHIM/Erpo Möbelwerk (zie punt 9 supra), niet langer betoogt dat het BHIM voor het ontbreken van onderscheidend vermogen van een gemeenschapsmerk het bewijs van courant gebruik ervan moet leveren. In het proces-verbaal van de terechtzitting is akte genomen van deze verklaring. Verzoekster heeft evenwel aangevoerd dat de omstandigheid dat een merk niet wordt gebruikt, erop kan wijzen dat de concurrenten deze term niet als een aanduiding van [de kenmerken] van hun eigen diensten kunnen gebruiken.

- 88 Het Gerecht herinnert er in dit verband aan dat het onderscheidend vermogen van een merk wordt beoordeeld op basis van het feit, of dit merk door het in aanmerking komende publiek meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waar of dienst (zie punt 66 supra). Dat het merk voorheen niet werd gebruikt, betekent niet noodzakelijk dat het zal worden opgevat als een herkomstaanduiding.

89 Gelet op het voorgaande doet in casu het feit dat het merk niet werd gebruikt, zelfs wanneer dit is bewezen, niet af aan de wijze waarop de betrokken diensten worden opgevat. Derhalve faalt verzoeksters argument.

— Het ontbreken van een verbeeldingselement in het merk

90 Verzoekster is van mening dat de onderzoeker in haar brief van 3 juli 2001 ten onrechte rekening heeft gehouden met het ontbreken van een verbeeldingselement in het merk om de inschrijvingsaanvraag van verzoekster af te wijzen.

91 Dienaangaande herinnert het Gerecht eraan dat volgens de rechtspraak het gebrek aan onderscheidend vermogen van een merk niet reeds kan worden afgeleid uit het ontbreken van een aanvullend verbeeldingselement [arrest Gerecht van 5 april 2001, *Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK)*, T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punt 39] of van een minimaal verbeeldingselement [arresten Gerecht 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]. Een gemeenschapsmerk hoeft namelijk niet noodzakelijkerwijs het resultaat van een creatieve daad te zijn en berust ook niet op een element van originaliteit of verbeelding, maar op de geschiktheid om waren of diensten op de markt te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten die door concurrenten worden aangeboden (arrest *LITE*, aangehaald in punt 65 supra, punt 30).

92 In casu blijkt uit de bestreden beslissing niet dat de kamer van beroep bij haar beoordeling ervan is uitgegaan dat een merk origineel of verbeeldingsvol moet zijn om te kunnen concluderen tot het onderscheidend vermogen ervan.

- 93 Volgens artikel 63 van verordening nr. 40/94 kan alleen tegen de beslissing van de kamer van beroep beroep worden ingesteld bij het Gerecht. Verzoeksters grief is evenwel gebaseerd op het feit dat de onderzoekster in haar brief van 3 juli 2001 rekening heeft gehouden met elementen van originaliteit en verbeelding, waarmee in de bestreden beslissing echter geen rekening is gehouden.
- 94 Zelfs indien moet worden aangenomen dat de onderzoekster dit criterium ten onrechte in aanmerking heeft genomen in haar beslissing, faalt dit argument dus bij gebreke van een dergelijke vermelding in de bestreden beslissing.

— De precedents van het BHIM en van andere autoriteiten

- 95 Met betrekking tot de argumenten die verzoekster ontleent aan eerdere beslissingen van het BHIM, aan door het BHIM en in lidstaten ingeschreven slogans en aan de aanvaarding van het merk LIVE RICHLIY in derde landen, volstaat het eraan te herinneren dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is [arrest Gerecht van 5 december 2000, *Messe München/BHIM (electronica)*, T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47] en dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk van die kamers [arrest *BUDMEN*, aangehaald in punt 35 supra, punt 61, en arrest Gerecht van 27 februari 2002, *Streamserve/BHIM (STREAMSERVE)*, T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66].
- 96 De argumenten die verzoekster ontleent aan de eerdere beslissingen van het BHIM, aan andere door het BHIM en in lidstaten ingeschreven slogans en aan de inschrijving van het merk LIVE RICHLIY in derde landen, zijn dus niet ter zake dienend en moeten worden afgewezen.

## Kosten

### *De argumenten van partijen*

- 97 Verzoekster is van mening dat uit de bestreden beslissing niet kon worden opgemaakt dat de inschrijving van het merk alleen voor financiële en monetaire diensten was geweigerd. Volgens haar heeft verweerder pas in de loop van de procedure erkend dat het merk LIVE RICHLY kan worden ingeschreven voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen. Bijgevolg is zij van mening dat verweerder minstens tweederde van de kosten van het onderhavige beroep moet dragen.
- 98 Ter terechtzitting heeft verweerder betoogd dat zijn verklaringen inzake de inschrijving van het merk voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen geen invloed hebben op de verdeling van de kosten.

### *Beoordeling door het Gerecht*

- 99 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. Verder bepaalt artikel 87, lid 6, van het Reglement voor de procesvoering dat, wanneer het geding zonder voorwerp is geraakt, het Gerecht vrijelijk over de kosten beslist.



- <sup>100</sup> In casu heeft verweerder geconcludeerd tot verwijzing van verzoekster in de kosten. Alle middelen van verzoekster zijn afgewezen, met uitzondering van het middel inzake ontoereikende motivering, waarover niet langer uitspraak behoeft te worden gedaan, gelet op de preciseringen van verzoekster met betrekking tot het voorwerp van het geschil (zie punt 48 supra). Deze preciseringen van verzoekster volgen evenwel op de verklaringen die verweerder voor het eerst tijdens deze procedure heeft afgelegd met betrekking tot de inschrijving van het aangevraagde merk voor verzekeringsdiensten en makelaardij in onroerende goederen, diensten waarvoor uit de bestreden beslissing niet voldoende duidelijk blijkt dat zij niet onder de inschrijvingsweigerings vallen.
- <sup>101</sup> In deze omstandigheden dient te worden beslist dat verzoekster haar eigen kosten alsmede de helft van de kosten van verweerder zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

**1) Het beroep wordt verworpen.**

- 2) **Verzoekster wordt verwezen in haar eigen kosten en in de helft van de kosten van verweerder.**
  
- 3) **Verweerder zal de helft van zijn kosten dragen.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 september 2005.

De griffier

De president van de Derde kamer

H. Jung

M. Jaeger