

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

31 januari 2001 *

In zaak T-193/99,

Wm. Wrigley Jr. Company, gevestigd te Chicago, Illinois (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door M. Kinkeldey, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door V. Melgar en S. Laitinen 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

* Procestaal: Engels.

modellen) van 16 juni 1999 (zaak R 216/1998-1) inzake de inschrijving van het woord DOUBLEMINT als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

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

griffier: B. Pastor, hoofdadministrateur,

gezien het op 1 september 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 6 december 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 14 september 2000,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 29 maart 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 DOUBLEMINT.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren onder meer tot de klassen 3, 5 en 30 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. Deze omvatten meer bepaald:

„cosmetische middelen, waaronder tandreinigingsmiddelen; kauwgom voor cosmetische doeleinden” (klasse 3),

„farmaceutische, diergeneeskundige en hygiënische producten, waaronder kauwgom voor medisch gebruik en kauwgom met medicinale additieven” (klasse 5),

„koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten; meel en graanpreparaten, brood, koekjes, taarten, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, karamels, consumptie-ijs; honing, melassestroop, gist, rijsmiddelen; zout, mosterd, peper; azijn, kruidensausen; specerijen; ijs; suikergoed en kauwgom zonder medicinale additieven, suikergoed waaronder kauwgom; met suiker bedekte kauwgom, gewone kauwgom; niet-medicinaal suikergoed, chocolade, suikers, snoepgoed” (klasse 30).

- 4 Bij beslissing van 13 oktober 1998 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens was het aangevraagde woord zuiver beschrijvend en viel het dus onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

- 5 Op 8 december 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. Zij heeft betoogd, dat het woord, in zijn geheel beoordeeld, moet worden beschouwd als een nieuw woord. De consument zal de woorden „double” en „mint” niet opvatten als woorden met elk een enkele betekenis, maar zal meerdere denkstappen moeten doen om hun betekenis uiteindelijk te begrijpen.

- 6 Het beroep is verworpen bij beslissing van 16 juni 1999 (hierna: „bestreden beslissing”). De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld, dat het omstreden woord, bestaande uit een combinatie van twee Engelse woorden zonder

toevoeging van enig fantasie- of verbeeldingselement, bepaalde kenmerken van de betrokken waren beschrijft. Derhalve kon het niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.

Conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau in de kosten te verwijzen.

8 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

9 Zonder op dit punt te worden tegengesproken door verzoekster, heeft het Bureau ter terechtzitting verklaard, dat volgens zijn onderzoek alle waren waarvoor om

inschrijving is verzocht en die in punt 3 hierboven zijn opgesomd, munt kunnen bevatten. Verzoekster heeft verklaard, dat haar commerciële activiteiten op dit ogenblik op kauwgom zijn geconcentreerd. Zij heeft niettemin voor alle in voormeld punt 3 genoemde waren om inschrijving verzocht, aangezien diversificatie van haar activiteiten naar andere waren dan kauwgom niet is uitgesloten.

In rechte

- 10 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

- 11 Verzoekster is van mening, dat het woord DOUBLEMINT niet onder deze bepaling valt. Deze betreft enkel merken die „uitsluitend” bestaan uit beschrijvende aanduidingen. Zodra een zelfs maar geringe intellectuele inspanning nodig is voor een goed begrip van de mogelijke betekenis van een merk, is dit merk suggestief. De uitdrukking DOUBLEMINT bevat nu juist inventieve elementen.
- 12 De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld, dat DOUBLEMINT betekent „twee keer meer munt dan normaal”. De consument kan immers niet weten, wat de „normale hoeveelheid munt” in de betrokken waren is, aangezien dit nergens is gedefinieerd. Er bestaat derhalve geen smaak die „twee keer sterker is dan normaal”. De term „DOUBLEMINT” beschrijft dus niet een definieerbaar kenmerk van de betrokken waren, maar geeft een zeer speculatieve en vage

indruk van de aard van deze waren. Dergelijke merken zijn de beste, omdat zij blijven hangen in de gedachten van de consumenten.

- 13 Het woord DOUBLEMINT moet in elk geval in zijn geheel worden beoordeeld. Het is een weinig voorkomende, fantasievolle uitdrukking. Bovendien is het feit dat het woord DOUBLEMINT in geen enkel woordenboek voorkomt, een belangrijke aanwijzing voor zijn inventief en fantasievol karakter.
- 14 Het Bureau beklemtoont, dat beschrijvende aanduidingen in de zin van de betrokken bepaling naar hun aard ongeschikt zijn om de functie van een merk te vervullen. Wanneer het neologismen zijn die niet als zodanig in woordenboeken voorkomen, neemt het Bureau gewoonlijk als maatstaf, hoe een gemiddeld persoon deze woorden opvat. Bij woordmerken die uit meerdere termen bestaan, moet in elk individueel geval worden uitgegaan van het normale en spontane begrip ervan door een gemiddeld persoon.
- 15 De samengestelde uitdrukking DOUBLEMINT bestaat uit twee gebruikelijke Engelse termen. Een consument die deze uitdrukking op een pakje kauwgom of in een reclame voor kauwgom ziet, heeft de indruk dat het product een grote hoeveelheid munt bevat of dat hieraan een muntsmaak is toegevoegd. Aangezien de boodschap zich beperkt tot de beschrijving van onmiddellijke kenmerken, kan het woord niet worden ingeschreven.
- 16 De omstandigheid dat de term „DOUBLEMINT” twee betekenissen heeft — namelijk „twee keer meer munt dan normaal” en „met de smaak van twee muntsoorten” — verleent het omstreden woord geen suggestief karakter. Beide betekenissen zijn immers zuiver beschrijvend.

Beoordeling door het Gerecht

- 17 Blijkens artikel 4 van verordening nr. 40/94 is de beslissende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor grafische voorstelling vatbaar teken een gemeenschapsmerk kan vormen, zijn geschiktheid om de waren van een onderneming te onderscheiden.
- 18 Hieruit volgt onder meer, dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden enkel kunnen worden beoordeeld in verhouding tot de waren waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd (zie arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, BABY-DRY, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 20 en 21).
- 19 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 — de enige bepaling die hier in geding is — 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 andere kenmerken van de waren [...]”.
- 20 Deze tekens zijn derhalve volgens de wetgever — onverminderd artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 — wegens hun zuiver beschrijvende aard ongeschikt om de waren van een onderneming te onderscheiden. Tekens of aanduidingen met een niet louter beschrijvende betekenis, kunnen daarentegen wel als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.
- 21 De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing vastgesteld, dat het woord DOUBLEMINT bestaat uit een combinatie van twee Engelse woorden, namelijk het woord „double” — dat betekent „samengesteld uit twee delen, zaken, lagen, eenheden” en „ten minste twee keer de normale grootte, waarde, sterkte” — en

het woord „mint” — dat onder meer betekent „alle verschillende aromatische planten uit het Mentha-geslacht waarvan de bloemen lilakleurig zijn, waaronder de groene munt, de pepermint en andere keukenkruiden” en „een snoepje of chocolaatje dat gearomatiseerd is met een extract van een dergelijke plant, in het bijzonder pepermint”. Haars inziens wijst dit woord potentiële consumenten onmiddellijk erop, dat de betrokken waren „twee keer meer munt dan normaal” bevatten of „de smaak van twee muntsoorten” hebben.

- 22 De kamer van beroep hecht geen enkel belang aan de omstandigheid, dat zowel het woord „double” als het woord „mint” alternatieve betekenissen hebben. Haars inziens meent de consument die met het omstreden woord in aanraking komt, dat de betrokken waar een „grote hoeveelheid munt” bevat of een „muntsmaak” heeft. Zij komt tot de slotsom, dat het betrokken woord zuiver beschrijvend is en derhalve niet als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven.
- 23 De kamer van beroep is ten onrechte van oordeel, dat het woord DOUBLEMINT als uitsluitend beschrijvend is te beschouwen.
- 24 In de eerste plaats is het bijvoeglijk naamwoord „double” als aanprijzende term ter kwalificatie van een bepaalde waar ongebruikelijk in vergelijking met meer rechtstreekse en alledaagse termen als „much”, „strong”, „extra”, „best” of „finest” (veel, sterk, extra, beste of fijnste), te meer omdat dit woord in casu geen enkele vergelijkende toespeling bevat op de „gewone” aard van dezelfde of concurrerende waren.
- 25 Voorts heeft de kamer van beroep zelf vastgesteld, dat de term „double”, meer in het bijzonder in combinatie met het woord „mint”, voor de potentiële consument twee verschillende betekenissen heeft: „twee keer meer munt dan normaal” of „met de smaak van twee muntsoorten”.

- 26 Gelet op deze vaststelling kan uit het woord DOUBLEMINT op zich evenwel niet worden afgeleid, of de bedoelde waar twee keer meer munt bevat, bijvoorbeeld pepermint, dan wel de smaak heeft van twee verschillende muntsoorten, bijvoorbeeld pepermint en groene munt.
- 27 Wat voorts de gedachte van een combinatie van twee muntsoorten betreft, het is tevens mogelijk dat de smaak van groene munt of van een ander keukenkruid veel sterker is dan van pepermint, zodat de consument erop moet verdacht zijn dat de smaak van een waar die twee muntsoorten bevat, sterk verschilt van die van een waar die enkel pepermint in dubbele hoeveelheid bevat.
- 28 Met betrekking tot de combinatie van twee muntsoorten moet tenslotte eraan worden herinnerd, dat „mint” een generieke term is die volgens de vaststellingen van de kamer van beroep groene munt, pepermint en andere keukenkruiden omvat. Bijgevolg zijn er meerdere combinaties van twee muntsoorten denkbaar, naast de verschillende smaaksterkten van elke combinatie.
- 29 De talrijke betekenissen van de samenstelling DOUBLEMINT — waarvan elk bestanddeel een gangbaar Engels woord is — zullen derhalve voor een gemiddelde Engelstalige consument ten minste op grond van de gewekte associatie of suggestie voor de hand liggen en ontnemen dit teken aldus elke beschrijvende functie in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Voor een consument die de Engelse taal onvoldoende beheerst, zal het omstreden woord daarentegen naar zijn aard een vage, fantasievolle betekenis hebben.
- 30 Uit al het voorgaande volgt, dat het woord DOUBLEMINT voor de waren waarop de aanvraag betrekking heeft, een dubbelzinnige en suggestieve betekenis

heeft die voor verschillende uitleg vatbaar is. Het grote aantal mogelijke semantische combinaties sluit dus uit, dat de consument er een in het bijzonder zal onthouden. Het omstreden woord zal derhalve door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokken waar worden opgevat.

31 Bijgevolg kan dit woord niet als uitsluitend beschrijvend worden beschouwd.

32 Derhalve moet de bestreden beslissing worden vernietigd.

Kosten

33 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voorzover dit is gevorderd.

34 In casu is het Bureau in het ongelijk gesteld. Derhalve moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster in de kosten worden verwezen.

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 16 juni 1999 (zaak R 216/1998-1).

- 2) Verwijst verweerder in de kosten.

Pirrung

Potocki

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 31 januari 2001.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

A. W. H. Meij