

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

31 januari 2001 *

In zaak T-135/99,

Taurus-Film GmbH & Co., gevestigd te Unterföhring (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Schneider, 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 derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 19 maart 1999 (zaak R 98/98-3) inzake de inschrijving van het woord Cine Action als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

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

griffier: G. Herzig, administrateur,

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

gezien de op 16 september 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 5 juli 2000,

het navolgende

Arrest

Feiten

- 1 Op 10 oktober 1996 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, een aanvraag voor inschrijving van een gemeenschaps-

merk ingediend bij het Deutsches Patentamt. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) heeft deze aanvraag op 24 oktober daaraanvolgend ontvangen.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord Cine Action.

- 3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt verzocht, behoren tot de klassen 9, 16, 38, 41 en 42 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.

- 4 Bij op 20 februari 1998 betekende brief heeft de onderzoeker bezwaren geuit tegen de aanvraag van verzoekster. Bij brief van 26 maart 1998 heeft verzoekster haar opmerkingen ter zake gemaakt.

- 5 Bij beslissing van 7 mei 1998 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag in zijn geheel afgewezen op grond van de in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden.

- 6 Op 22 juni 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

- 7 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94. Vervolgens is het verwezen naar de kamers van beroep.

- 8 Op 19 maart 1999 heeft de derde kamer van beroep beslist op het beroep (hierna: „bestreden beslissing”). Om te beginnen heeft de kamer van beroep vastgesteld, dat het woord Cine in verschillende gemeenschapstalen (Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Duits) „cinematografisch”, „bioscoop”, „film”, „bioscoopfilm” of „cinematografie” betekent. Het woord Action is in het Duits als vreemd woord en afkorting voor „actiefilm” gebruikelijk in de moderne omgangstaal. Zij leidt hieruit af, dat „de woordcombinatie Cine Action — op zijn minst in het Duitse taalgebied — geen onbepaalde en vage of dubbelzinnige indruk wekt, maar ertoe dient om op duidelijke en ondubbelzinnige wijze een bepaalde categorie films aan te duiden, namelijk actiefilms” (punt 27 van de bestreden beslissing).
- 9 Vervolgens heeft de kamer van beroep voor elk van de vijf groepen waren en diensten waarvoor het woord Cine Action is gedeponeerd, onderzocht of inschrijving moest worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b en/of c, van verordening nr. 40/94. Op grond van dit onderzoek heeft zij de beslissing van de onderzoeker van 7 mei 1998 vernietigd voorzover daarin de inschrijving van het woord Cine Action was geweigerd voor de waren van de klassen 9 en 16 en voor bepaalde diensten van de klassen 38, 41 en 42. Wat deze waren en diensten betreft, heeft zij de zaak terugverwezen naar de onderzoeker voor hernieuwde beslissing. Voor het overige heeft zij het beroep verworpen. Ten slotte heeft zij de vordering van verzoekster tot terugbetaling van de beroepstaks verworpen.
- 10 Blijkens de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep de beslissing van de onderzoeker bekrachtigd voor de volgende diensten:

klasse 38:

- Verspreiding van radio- en televisie-uitzendingen/-programma's via draadloze of draadgebonden netwerken; uitzending van film-, televisie- en radioprogramma's; bemiddeling bij en verstrekking van toegangsrechten

voor gebruikers tot verschillende communicatienetwerken; telecommunicatie; overbrenging van geluid en beeld via satelliet; distributie van een abonneetelevisiedienst (betaaltelevisie), waaronder video-on-demand, ook voor derden als digitaal platform; diensten op het gebied van telecommunicatie en database-diensten, met name overdracht van in databases opgeslagen informatie door middel van telecommunicatie; levering van informatie aan derden, verspreiding van informatie via draadloze of draadgebonden netwerken; on-linediensten en uitzendingen, te weten overbrenging van informatie en boodschappen, waaronder e-mail; overdracht van informatie, zoals geluid, beeld en gegevens.

klasse 41:

- Productie, reproductie, vertoning en verhuur van films, video- en andere televisieprogramma's; productie en reproductie van gegevens, taal, tekst, geluids- en beeldopnamen op video- en/of audiocassettes, -banden en -platen (waaronder cd-rom en cd-i) alsmede van videospellen (computerspellen); vertoning en verhuur van video- en/of audiocassettes, -banden en -platen (waaronder cd-rom en cd-i), alsmede van videospellen (computerspellen); verhuur van televisietoestellen en decoders; ontspanning; culturele activiteiten; het organiseren en houden van show-, quiz- en muziekevenementen alsmede organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning, ook voor opname of als live-programma op radio of televisie; productie van televisie- en radioreclames, waaronder daarmee samenhangende loterijprogramma's; organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning; het houden van concert-, theater- en ontspanningsevenementen; productie van film-, televisie-, radio- en btx-programma's of uitzendingen, amusementsprogramma's op radio en televisie; productie van films en video's alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's van culturele en ontspannende aard, ook voor kinderen en jongeren; organisatie van radio- en televisie-uitzendingen/-programma's via draadloze of draadgebonden netwerken; opname, registratie, verwerking en doorgifte van informatie, zoals geluid en beeld.

klasse 42:

- Verstrekking van, bemiddeling bij, verhuur alsmede alle andere vormen van exploitatie van rechten op films, televisie- en videoproducties alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's; beheer en exploitatie van auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten voor derden; exploitatie van film- en televisieevenrechten op het gebied van merchandising; ontwikkeling van software, met name op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie; technische advisering op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie (voorzover begrepen in klasse 42); computerprogrammering, waaronder video- en computerspellen.

Conclusies van partijen

- 11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
 - de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het Bureau te gelasten, de inschrijving van het woord Cine Action als gemeenschapsmerk toe te staan voor de diensten van de klassen 38, 41 en 42 waarvoor de inschrijving is geweigerd;
 - het Bureau te gelasten, haar de beroepstaks terug te betalen;

- het Bureau in de kosten van dit geding te verwijzen, daaronder begrepen die van de procedure voor de kamer van beroep.
- 12 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
- verzoeksters tweede vordering niet-ontvankelijk te verklaren;
 - het beroep voor het overige te verwerpen;
 - verzoekster in de kosten te verwijzen.
- 13 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering, strekkende tot veroordeling van het Bureau om de inschrijving van het woord Cine Action voor bepaalde diensten toe te staan, ingetrokken. Het Gerecht heeft hiervan akte genomen.

De vordering tot vernietiging

Argumenten van partijen

- 14 Verzoekster stelt, dat de kamer van beroep enerzijds artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en anderzijds artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening heeft geschonden.

- 15 Wat de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond betreft, heeft de kamer van beroep volgens verzoekster zelf opgemerkt, dat deze grond slechts toepassing kan vinden indien het betrokken teken, beoordeeld naar zijn totaalindruk, duidelijk en ondubbelzinnig beschrijvend is, en dat het niet volstaat dat het beschrijvende karakter enkel wordt gesuggereerd en pas na een intellectuele inspanning begrijpelijk wordt.
- 16 In casu mist het woord Cine Action elke duidelijke betekenis, met name in het Duitse taalgebied die de kamer van beroep in het bijzonder bij haar beoordeling heeft betrokken. Dat woord — dat noch in het Duits, noch in een andere gemeenschapstaal bestaat — kan niet beschrijvend zijn, omdat het publiek enkel reeds bestaande uitdrukkingen gebruikt ter beschrijving van waren en diensten.
- 17 Wat de in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond betreft, merkt verzoekster op, dat het publiek het woord Cine Action zal opvatten als een fantasieterm en, zeker wanneer het als merk wordt gebruikt, als onderscheidingsteken voor de waren en diensten van een onderneming. In dit opzicht beklemtoont zij, dat de kamer van beroep zelf heeft erkend dat „de woordcombinatie in het gedeponeerde merk ongewoon is en in die samenstelling een neologisme vormt waarvan het gebruik of bestaan nergens kan worden aangetoond” (punt 26 van de bestreden beslissing).
- 18 Het Bureau merkt in verband met de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 op, dat het niet van belang is dat een teken als zodanig niet in woordenboeken voorkomt. Een teken moet in zijn geheel worden beoordeeld, waarbij de beslissende maatstaf is, op welke wijze de doelgroep het teken gewoonlijk opvat. Indien het in aanmerking komende publiek het teken voor de waren en diensten waarvoor het is gedeponeerd, onmiddellijk en spontaan in een bepaalde zin opvat, betreft het een beschrijvend teken. Wordt het daarentegen opgevat als een origineel begrip dat slechts indirect bepaalde eigenschappen van die waren en diensten oproept, is het niet beschrijvend.

- 19 Wat het woord Cine betreft, verwijst het Bureau naar woordenboeken, dagbladen en televisieprogramma's ten betoge dat dit woord in het Engels, Frans, Italiaans en Duits spontaan wordt opgevat als afkorting van „cinema”. Wat het woord Action betreft, stelt het Bureau dat dit woord enerzijds het „onderwerp” van allerlei films en televisie-uitzendingen en anderzijds in het bijzonder een categorie of genre van films, met name films die veel actie en geweld bevatten, aanduidt. Blijkens Duitse, Engelse, Franse en Spaanse programmabladen wordt Action in deze betekenis zowel op zichzelfstaand als in de samenstelling „actiefilm” gebruikt.
- 20 Gelet op het voorgaande begrijpt een gemiddelde consument zonder verder nadenken onmiddellijk en spontaan, dat de combinatie Cine en Action — afhankelijk van de taal — bioscoop voor actiefilms, actiefilm of het onderwerp van een film betekent. Derhalve is het betrokken teken beschrijvend.
- 21 Wat het onderscheidend vermogen betreft, stelt het Bureau dat de inschrijving van het woord Cine Action als gemeenschapsmerk om dezelfde redenen als de in verband met het beschrijvende karakter van het teken genoemde moet worden geweigerd op de grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Beoordeling door het Gerecht

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

- 23 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van dezelfde verordening 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”.
- 24 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.
- 25 Hieruit volgt onder meer, dat de in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden enkel kunnen worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd (vergelijk arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, BABY-DRY, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 20 en 21).
- 26 In casu heeft de kamer van beroep geen rechtsfout gemaakt door te oordelen, dat het woord Cine Action kan dienen ter aanduiding van bepaalde kenmerken — in het bijzonder de soort en de kwaliteit — van een bepaalde categorie films, namelijk actiefilms. Zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, betekent het woord Cine immers in verschillende gemeenschapstalen „cinematografisch”, „bioscoop”, „film”, „bioscoopfilm” of „cinematografie”. De door loutere nevenschikking van deze twee woorden gevormde combinatie Cine Action kan derhalve dienen ter aanduiding van de waar die het publiek onder de uitdrukking „actiefilm” kent.
- 27 Wat vervolgens de diensten betreft waarvoor de kamer van beroep in de bestreden beslissing het bij haar ingediende beroep heeft verworpen, moet worden aanvaard dat door het in aanmerking komende publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zou kunnen worden gelegd tussen het woord Cine Action en het merendeel van de betrokken diensten, in bijzonder

die welke concreet en direct de waar „actiefilm” of de productie of overbrenging hiervan betreffen.

28 Dit is evenwel niet het geval voor de volgende categorieën diensten, die betrekking hebben op andere diensten, met name van technische en juridische aard en op het gebied van beheer of organisatie:

- bemiddeling bij en verstrekking van toegangsrechten voor gebruikers tot verschillende communicatienetwerken, behorend tot klasse 38;

- culturele activiteiten; het organiseren en houden van show-, quiz- en muziekevenementen alsmede organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning, ook voor opname of als live-programma op radio of televisie; productie van televisie- en radioreclames, waaronder daarmee samenhangende loterijprogramma's; organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning; het houden van concert-, theater- en ontspanningsevenementen, allen behorend tot klasse 41;

- beheer en exploitatie van auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten voor derden; technische advisering op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie (voorzover begrepen in klasse 42); computerprogrammering, waaronder video- en computerspellen, allen behorend tot klasse 42.

29 Voor deze diensten zal het in aanmerking komende publiek het woord Cine Action namelijk niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van die diensten opvatten, in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Het eventuele verband tussen het woord Cine Action en de voornoemde diensten van technische en juridische aard en op het gebied van beheer of organisatie — ook al richten deze zich in voorkomend geval op

actiefilms — is te vaag en onbepaald om het woord voor deze diensten een beschrijvend karakter te verlenen.

- 30 Vervolgens wordt voor het ontbreken van elk onderscheidend vermogen van het woord Cine Action voor de waren en diensten waarvoor dit als beschrijvend is beschouwd, in de bestreden beslissing enkel opgemerkt: „[...] Eveneens ontbreekt het de woordcombinatie in de aanvraag aan dat aanvullende minimale verbeeldingselement, dat er onderscheidend vermogen aan zou kunnen verlenen.” Het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken waarvan de inschrijving is gevraagd, is dus hieruit afgeleid, dat dit teken beschrijvend is en geen minimaal verbeeldingselement bevat.
- 31 Voor de in punt 28 van het onderhavige arrest opgesomde diensten is hierboven evenwel vastgesteld, dat de inschrijving van het woord Cine Action niet kon worden geweigerd krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. In die omstandigheden kan het gebrek aan onderscheidend vermogen niet worden afgeleid uit de enkele vaststelling in de bestreden beslissing, dat een „minimaal verbeeldingselement” ontbreekt.
- 32 Derhalve moet de bestreden beslissing met betrekking tot de diensten genoemd in punt 28 worden vernietigd en moet de vordering tot vernietiging voor het overige worden verworpen.

De vordering tot terugbetaling van de beroepstaks

- 33 Verzoekster is van mening, dat de kamer van beroep haar vordering tot terugbetaling van de beroepstaks had moeten toewijzen overeenkomstig regel 51

van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1). Hiertoe verwijst zij naar een beslissing van de tweede kamer van beroep, waarin een met de beslissing van 7 mei 1998 vergelijkbare beslissing van de onderzoeker wegens te kort schietende motivering is vernietigd en terugbetaling van de beroepstaks is gelast.

34 Regel 51 van verordening nr. 2868/95 luidt als volgt:

„Terugbetaling van de beroepstaks wordt gelast bij een prejudiciële herziening of wanneer de kamer van beroep degene die het beroep heeft ingesteld in het gelijk heeft gesteld, indien de terugbetaling billijk is in verband met een wezenlijke tekortkoming in de procedure. Bij prejudiciële herziening wordt de terugbetaling gelast door de instantie waarvan de beslissing werd aangevochten, in de andere gevallen door de kamer van beroep.”

35 Na onderzoek van het dossier voor de kamer van beroep is het Gerecht van oordeel, dat de kamer geen rechtsfout heeft begaan door te beslissen dat de onderzoeker geen wezenlijke vormvoorschriften heeft geschonden. Hoewel de motivering van de beslissing van de onderzoeker beknopt is, is verzoekster er niettemin door in staat gesteld, de redenen voor de afwijzing van haar aanvraag voor inschrijving van het woord Cine Action als gemeenschapsmerk te begrijpen en deze beslissing voor de kamer van beroep gefundeerd te betwisten, zoals zij ook heeft gedaan.

36 Bijgevolg moet de vordering tot terugbetaling van de beroepstaks worden verworpen.

Kosten

- 37 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 derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 19 maart 1999 (zaak R 98/98-3) voor de volgende diensten:
 - bemiddeling bij en verstrekking van toegangsrechten voor gebruikers tot verschillende communicatienetwerken, behorend tot klasse 38;

 - culturele activiteiten; het organiseren en houden van show-, quiz- en muziekevenementen alsmede organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning, ook voor opname of als live-programma op radio of

televisie; productie van televisie- en radioreclames, waaronder daarmee samenhangende loterijprogramma's; organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning; het houden van concert-, theater- en ontspanningsevenementen, allen behorend tot klasse 41;

- beheer en exploitatie van auteursrechten en intellectuele-eigendomsrechten voor derden; technische advisering op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie (voorzover begrepen in klasse 42); computerprogrammering, waaronder video- en computerspellen, allen behorend tot klasse 42.

2) Verwerpt het beroep voor het overige.

3) Verwijst elke partij in de eigen 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