

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

26 oktober 2000 \*

In zaak T-360/99,

**Community Concepts AG**, voorheen Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door F. Bahr en F. Cordt-Terzi, advocaten te München, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ten kantore van N. Decker, Avenue Marie-Thérèse 16,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, ondervoorzitter voor juridische zaken, D. Schennen, hoofd van de dienst juridische zaken, en E. Joly, administrateur bij die dienst, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij C. Gómez de la Cruz, lid van de juridische dienst van de Commissie, Centre Wagner, Kirchberg,

verweerder,

\* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 15 oktober 1999 (zaak R 204/1999-3), waarbij de inschrijving van het woord Investorworld als gemeenschapsmerk is afgewezen,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: G. Herzig, administrateur

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

gezien de op 6 april 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 5 juli 2000,

II - 3548

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 8 september 1998 heeft Direkt Anlage Bank AG een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”).
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord Investorworld.
- 3 De diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en waarop het onderhavige beroep betrekking heeft, zijn „verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken en makelaardij en handel in onroerende goederen”, behorend tot klasse 36 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. De inschrijving van het woord Investorworld is eveneens aangevraagd voor waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38 en 41 van die overeenkomst.
- 4 Bij beslissing van 22 februari 1999, ter kennis gebracht op 23 februari 1999, heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, omdat het woord Investorworld onderscheidend vermogen mist.

- 5 Op 23 april 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. Het beroep is verwezen naar de kamers van beroep.
- 6 Bij brief van 3 september 1999 heeft Touchdown Gesellschaft für erfolgsorientiertes Marketing mbH, voor wie verzoekster in de plaats is getreden, het Bureau verzocht om in het register aan te tekenen, dat de betrokken gemeenschapsmerkaanvraag op haar was overgegaan.
- 7 Het beroep is verworpen bij beslissing van de derde kamer van beroep van 15 oktober 1999 (hierna: „bestreden beslissing”), voor zover de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op diensten van klasse 36 van de Overeenkomst van Nice. De beslissing van de onderzoeker van 22 februari 1999 is vernietigd voor zover de aanvraag waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38 en 41 van die overeenkomst betreft.
- 8 Volgens de bestreden beslissing mist het woord Investorworld voor de diensten van klasse 36 onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en is het zuiver beschrijvend in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening. Het Engelse woord „investor” moet worden opgevat in de zin van „investeerder, geldschieder, kapitaalverschaffer” en het woord „world” in de zin van „wereld, aarde, universum” of ook in de figuurlijke zin van „mensheid, mensen”. In die figuurlijke zin wordt het woord „wereld” bijvoorbeeld gebruikt in de uitdrukkingen „zakenwereld”, „modewereld”, „handelswereld” en „wetenschappelijke wereld”. De combinatie van de woorden „investor” en „world” verschaft dus, althans in het Engelse taalgebied van de Europese Gemeenschap, een duidelijke, ondubbelzinnige en onmiddellijk begrijpelijke aanwijzing over de aard en de bestemming van de in de aanvraag genoemde diensten van klasse 36, in de zin van een „wereld van de investeerder, een wereld waartoe de investeerder zich richt, investeerderswereld”. Bijgevolg mist het woord Investorworld ieder aanvullend verbeeldingselement en dus elk onderscheidend vermogen.

- 9 De bestreden beslissing is op 25 oktober 1999 betekend.
  
- 10 De overgang van de betwiste gemeenschapsmerkaanvraag op verzoekster is op 4 januari 2000 in het register van het Bureau ingeschreven.

### Conclusies van partijen

- 11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
  - de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij het bij het Bureau ingestelde beroep is verworpen;
  
  - verweerder in de kosten te verwijzen, daaronder begrepen die van de procedure voor de kamer van beroep.
  
- 12 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
  - het beroep te verwerpen;
  
  - verzoekster in de kosten te verwijzen.

## De vordering tot vernietiging

- 13 Verzoekster voert in wezen twee middelen aan: in de eerst plaats schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en in de tweede plaats schending van artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening.
  
- 14 Wat het tweede middel betreft erkent het Bureau, dat dit gegrond is. Niettemin is het van mening, dat het onderhavige beroep moet worden verworpen, omdat krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het ontbreken van onderscheidend vermogen van het woord Investorworld de inschrijving ervan hoe dan ook belet.

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

## Argumenten van partijen

- 15 Verzoekster merkt op, dat het woord Investorworld niet in overeenstemming is met de grammaticale regels van de Engelse taal en in die taal schriftelijk noch mondeling wordt gebruikt. Anders dan in de bestreden beslissing wordt gesteld, is het dus niet te vergelijken met uitdrukkingen als „zakenwereld”, „modewereld” of „wetenschappelijke wereld”. Het gaat bij het betrokken woord immers niet om „investment world” of „investor’s world”, zoals taalkundig juist zou zijn, maar om Investorworld. Omdat het grammaticaal onjuist is, heeft dit woord onderscheidend vermogen.

- 16 De taalkundige onjuistheid die het woord kenmerkt, hangt voorts samen met de erin besloten liggende dubbele verpersoonlijking. Door de keuze van het woord „investor” (investeerder) in plaats van de term „investment” (investering) en door de toevoeging van „world” wordt namelijk de betrokkenheid op de mens overbelicht.
- 17 Het woord Investorworld is derhalve tot op zekere hoogte verbeeldingsvol en bezit dus onderscheidend vermogen. Bijgevolg is de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, die betrekking heeft op het geval waarin het gedeponeerde teken dat vermogen volledig mist, niet van toepassing op de betrokken inschrijvingsaanvraag.
- 18 Het Bureau erkent, dat een minimaal onderscheidend vermogen voldoende is om een woord als merk te kunnen inschrijven, maar stelt dat het in het geding zijnde woord dat vermogen niet heeft. Het ontbreken van de apostrof „s”, die in de uitdrukking „Investor’s World” zou moeten voorkomen, is niet voldoende om aan het woord Investorworld onderscheidend vermogen te verlenen. Volgens het Bureau gaat het om een nauwelijks waarneembare orthografische variant. Het Bureau merkt dienaangaande op, dat het vaste praktijk is om de inschrijving te weigeren van tekens bestaande uit twee aan elkaar geschreven woorden die ieder op zich niet vatbaar voor bescherming zijn en grammaticaal los van elkaar moeten worden geschreven.
- 19 Het Bureau is van mening, dat het woord Investorworld in figuurlijke zin als „investeerderswereld” moet worden uitgelegd, wat betekent, dat de bedoelde diensten betrekking hebben op alles wat voor de investeerders van belang kan zijn. Bijgevolg mist het onderscheidend vermogen, omdat de onderneming die de diensten aanbiedt, er niet door wordt geïdentificeerd. Een teken is nu juist onderscheidend, wanneer het geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. In die context preciseert het Bureau, dat het gewoonlijk alle tekens afwijst, bestaande uit het woord „world” in combinatie met een tweede term die het doel of de doelgroep van het product of de dienst beschrijft, zoals „World of music” voor grammofoonplaten en „The world of wine” voor producten die in verband staan met wijn.

## Beoordeling door het Gerecht

- 20 Volgens 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 van die van een andere onderneming (arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, Baby-dry, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 20, en 12 januari 2000, DKV/BHIM, Companyline, T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 23).
- 21 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”. Het onderscheidend vermogen moet dus worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is aangevraagd (arrest Companylyne, reeds aangehaald, punt 24).
- 22 In casu is het teken uitsluitend samengesteld uit de termen „investor” en „world” die beide in de Engelstalige landen gebruikelijk zijn. De term „investor” duidt erop, dat de bedoelde diensten bestemd zijn voor investeerders en onder klasse 36 vallen (zie punt 3 hiervoor). Door die term aaneen te schrijven met „world” krijgt het teken geen extra kenmerk waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden (arresten Baby-dry, reeds aangehaald, punt 27, en Companyline, reeds aangehaald, punt 26). In deze samenstelling verwijst het betrokken teken immers slechts naar de „investeerderswereld”. Dit betekent, zoals het Bureau terecht opmerkt, dat de betrokken diensten betrekking hebben op alles wat voor de investeerder van belang kan zijn.
- 23 De omstandigheid dat het woord Investorworld grammaticaal onjuist is en in de Engelse taal dus niet bestaat, verandert niets aan deze vaststelling (arrest Companyline, reeds aangehaald, punt 26).



- 24 Bijgevolg mist het teken Investorworld onderscheidend vermogen voor diensten die onder klasse 36 van de Overeenkomst van Nice vallen.
- 25 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht beslist, dat het woord Investorworld ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk voor die diensten kan vormen.
- 26 Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt, is het bestaan van een van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (zie arresten Baby-dry, reeds aangehaald, punt 29, en Companyline, reeds aangehaald, punt 30). Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

## Kosten

- 27 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van verweerder in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt liet beroep.
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Tiili

Moura Ramos

Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 26 oktober 2000.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

P. Mengozzi