

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)  
12 januari 2000 \*

In zaak T-19/99,

**DKV Deutsche Krankenversicherung AG**, gevestigd te Keulen (Duitsland), vertegenwoordigd door **S. von Petersdorff-Campen**, advocaat te Mannheim en te Karlsruhe, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ten kantore van **M. Loesch**, advocaat aldaar, Rue Goethe 11,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door **A. von Mühlendahl**, ondervoorzitter voor juridische zaken, en **D. Schennen**, hoofd van de dienst wetgeving en internationale juridische zaken, 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 tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 november 1998 (zaak R 72/1998-1), die verzoekster op 19 november 1998 is betekend,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: A. Mair, administrateur

gezien het op 21 januari 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 8 april 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de maatregelen tot organisatie van de procesgang van 15 juni 1999,

na de mondelinge behandeling op 9 juli 1999,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 23 juli 1996 heeft verzoekster een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”). Het Bureau heeft de aanvraag op 24 juli 1996 ontvangen.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord COMPANYLINE.
- 3 De diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, zijn „verzekeringen en financiële zaken”, behorend tot klasse 36 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 beslissing van 17 april 1998 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 bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83).

- 5 Op 13 mei 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. De toelichting van de beroepsgronden is ingediend op 3 juni 1998.
- 6 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94.
- 7 Op 2 juli 1998 is het beroep verwezen naar de kamers van beroep.
- 8 Het beroep is verworpen bij beslissing van de eerste kamer van beroep van 18 november 1998 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 19 november 1998 is betekend.

### Conclusies van partijen

- 9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
  - primair, de bestreden beslissing in diere voege te wijzigen dat het Bureau wordt gelast, over te gaan tot inschrijving van het teken COMPANYLINE als gemeenschapsmerk voor de diensten van klasse 36 (verzekeringen en financiële zaken) tezamen met de verklaring van verzoekster, dat zij geen exclusieve rechten zal doen gelden op de bestanddelen „company” of „line”;

— subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— de primaire vordering niet-ontvankelijk te verklaren;

— het beroep voor het overige te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

11 In het kader van de maatregel tot organisatie van de procesgang van 15 juni 1999 heeft verzoekster haar primaire vordering gewijzigd; zij vordert thans, de bestreden beslissing in diër voege te wijzigen dat het Bureau wordt gelast, het teken COMPANYLINE als gemeenschapsmerk voor de diensten van klasse 36 (verzekeringen en financiële zaken) in het Blad van gemeenschapsmerken te publiceren tezamen met de verklaring van verzoekster, dat zij geen exclusieve rechten op de bestanddelen „company” of „line” zal doen gelden. Verzoekster heeft tevens gevorderd, verweerder in de kosten te verwijzen.

12 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar primaire vordering ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen.

## De vordering tot vernietiging

- 13 Verzoekster voert in wezen drie middelen aan, te weten in de eerste plaats schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, in de tweede plaats schending van artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening, uitgelegd in samenhang met artikel 12, sub b, en in de derde plaats misbruik van bevoegdheid.

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

#### Argumenten van partijen

- 14 Verzoekster stelt, dat het oordeel van de kamer van beroep, dat het woord COMPANYLINE niet geschikt is om de door haar aangeboden financiële en verzekeringsdiensten te onderscheiden, juridisch en feitelijk onjuist is, omdat aldus geen verschil wordt gemaakt tussen „geen onderscheidend vermogen” en een zeer zwak onderscheidend vermogen.
- 15 Blijkens de formulering „die elk onderscheidend vermogen missen” in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is het zwakste onderscheidend vermogen immers reeds voldoende om die weigeringsgrond uit te sluiten.
- 16 Bovendien moet het teken altijd in zijn geheel worden beoordeeld en niet naar zijn afzonderlijke bestanddelen. Het gedeponeerde teken, COMPANYLINE, is samengesteld uit twee woorden: „company” en „line”. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan is alleen de totaalindruk doorslaggevend.

- 17 Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt voorts, dat het woord COMPANYLINE in de dienstensector „verzekeringen en financiële zaken” onbekend is. Het gaat bijgevolg om een woord dat verzoekster speciaal voor die sector heeft uitgevonden en dat zelfs voor de Engelstalige doelgroep slechts een vage betekenisinhoud heeft.
- 18 Verder verzet de systematiek van verordening nr. 40/94 zich tegen toetsing van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, aan de hand van criteria die enkel betrekking hebben op het beschrijvend karakter van een teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c.
- 19 Ten slotte stelt verzoekster, dat het onderscheidend vermogen van een merk niet alleen voor het Engelse taalgebied mag worden beoordeeld. Het Bureau is bovendien voorbijgegaan aan het feit dat de termen „company” of „line” in vele lidstaten van de Gemeenschap zijn ingeschreven, en heeft aldus de verplichting tot harmonisering van het communautaire merkenrecht geschonden.
- 20 Het Bureau merkt op, dat een teken dat elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, naar zijn aard geen merk kan zijn, aangezien het publiek het niet als merk zal opvatten (tenzij het merk door het ervan gemaakte gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen). Het kan dan ook niet fungeren als teken, dat wil zeggen als symbool waardoor het product of de dienst in verband wordt gebracht met de fabrikant of distributeur ervan.
- 21 Het Bureau aanvaardt, dat een zeer zwak onderscheidend vermogen voldoende is om de toepassing van deze weigeringsgrond uit te sluiten. Evenwel is in casu zelfs daarvan geen sprake.

- 22 Het Bureau herinnert eraan, dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden volgens artikel 7, lid 2, ook van toepassing zijn, indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

### Beoordeling door het Gerecht

- 23 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 [zie arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 20].
- 24 Hieruit volgt onder meer, dat het onderscheidend vermogen enkel kan worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd.
- 25 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.
- 26 In casu is het teken uitsluitend samengesteld uit de in de Engelstalige landen gebruikelijke termen „company” en „line”. De term „company” geeft aan, dat het product of de dienst bestemd is voor ondernemingen. Het woord „line” heeft meerdere betekenissen. In de financiële en de verzekeringssector betekent het met name een verzekeringstak of een productenpakket of -groep. Het zijn dus twee generieke termen voor een producten- of dienstenpakket voor ondernemingen.



Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken geen extra kenmerk, waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden. De omstandigheid dat het woord COMPANYLINE als zodanig niet in woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, verandert niets aan deze vaststelling.

- 27 Bijgevolg mist het teken COMPANYLINE elk onderscheidend vermogen.
- 28 Aangaande het argument van verzoekster als zou het Bureau de verplichting tot harmonisering van het communautaire merkenrecht hebben geschonden, zij opgemerkt, dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden volgens artikel 7, lid 2, ook toepassing vinden, indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Bijgevolg was de weigering tot inschrijving in casu gerechtvaardigd, aangezien het woord COMPANYLINE in het Engelse taalgebied niet voor bescherming vatbaar is.
- 29 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht bekrachtigd, dat het woord COMPANYLINE ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan vormen.
- 30 Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, is het bestaan van een van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (zie arrest BABY-DRY, reeds aangehaald, punt 29).
- 31 Bijgevolg behoeft het tweede middel, schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, niet te worden onderzocht.

*Misbruik van bevoegdheid*

- 32 Volgens verzoekster berust de bestreden beslissing op misbruik van bevoegdheid. Ter terechtzitting heeft zij aangevoerd, dat verweerder in de zaak COMPANY-LINE veel strengere criteria hanteert dan gebruikelijk is.
- 33 Naar het oordeel van het Gerecht zijn er hoe dan ook geen objectieve en precieze aanwijzingen, dat de bestreden beslissing uitsluitend of althans overwegend is genomen ter bereiking van andere dan de aangegeven doeleinden. Dit middel dient dan ook te worden afgewezen.
- 34 Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

**Kosten**

- 35 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 het beroep.
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Moura Ramos

Tiili

Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 januari 2000.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

V. Tiili