

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

26 oktober 2000 *

In zaak T-345/99,

Harbinger Corporation, gevestigd te Atlanta, Georgia (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door R. Collin, M.-C. Mitchell en E. Logeais, advocaten te Parijs, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ten kantore van Decker en Braun, Avenue Marie-Thérèse 16,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen, modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Miranda de Sousa, hoofd van de dienst voor coördinatie van de afdeling juridische zaken, en A. Di Carlo, lid van die afdeling, 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: Engels.

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie van de interne markt (merken, tekeningen, modellen) van 17 september 1999 (zaak R 163/1998-3), waarbij de inschrijving van het woord TRUSTEDLINK als gemeenschapsmerk is geweigerd,

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 2 december 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 25 februari 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 4 mei 2000,

II - 3528

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Bij brief van 29 maart 1996 heeft verzoekster een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”).
- 2 De aanvraag betreft het woord TRUSTEDLINK.
- 3 Volgens de door verzoekster op 29 maart 1996 ingediende aanvraag vallen de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt verzocht, onder de navolgende klassen 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:

„Klasse 9: Computerprogrammatuur voor de elektronische handel, waaronder de uitwisseling van elektronische documenten, financiële elektronische documenten, bestanden en transacties; programmatuur voor communicatie via elektronische formulieren en elektronische post; netwerk- en internethulpmiddelen; programma's voor de toegang tot het netwerk, internet en gegevensbestanden; internet- en netwerkapplicatieprogramma's en hulpprogramma's voor internet en het netwerk;

Klasse 35: Zakelijke advisering over het gebruik van technologieën en diensten voor elektronische handel; technische advisering over het gebruik van technologieën en diensten voor elektronische handel (ondersteuning bij de uitvoering of het beheer van handelstransacties of commerciële functies van een industriële of handelsonderneming);

Klasse 38: Diensten voor de integratie van technologieën en diensten voor elektronische handel in bedrijfstoepassingsystemen; communicatiediensten voor de verzending van elektronische documenten, financiële elektronische diensten, bestanden en transactieberichten in elektronische documenten, financiële elektronische documenten, bestanden en transactieberichten in de elektronische handel;

Klasse 41: Opleidingen voor technologieën en diensten voor elektronische handel;

Klasse 42: Ondersteuning van organisaties bij het inzetten, uitbreiden en beheren van technologieën en diensten voor elektronische handel; technische advisering over technologieën en diensten voor elektronische handel, niet in de vorm van rechtstreekse ondersteuning bij de werkzaamheden en functies van een handelsonderneming; computerprogrammering; computerprogrammering voor de integratie van programmatuur ten behoeve van de aanpassing van bedrijfstoepassingsystemen aan technologieën en diensten voor elektronische handel.”

- 4 Bij beslissing van 18 augustus 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, omdat het teken TRUSTEDLINK onderscheidend vermogen mist.

- 5 Op 8 oktober 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94.
- 7 Op 6 november 1998 is het beroep verwezen naar de derde kamer van beroep.
- 8 Het beroep is verworpen bij beslissing van 17 september 1999 (hierna: „bestreden beslissing”), omdat het woord TRUSTEDLINK onderscheidend vermogen mist voor de betrokken waren en diensten.

Conclusies van partijen

- 9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
 - primair, de bestreden beslissing te herzien of te vernietigen;
 - te gelasten dat de gemeenschapsmerkaanvraag aan het Bureau wordt teruggezonden om overeenkomstig artikel 40 van verordening nr. 40/94 te worden gepubliceerd;

- subsidiair, vast te stellen dat het woord TRUSTEDLINK voldoet aan de vereisten van artikel 7 van verordening nr. 40/94 voor de volgende waren en diensten:
 - „advisering” van ondernemingen;
 - „advisering” op technisch gebied;
 - opleidingen;
 - computerprogrammering;
- in dat geval, na herziening van bestreden beslissing, te gelasten dat de gemeenschapsmerkaanvraag naar het Bureau wordt teruggezonden om overeenkomstig artikel 40 van verordening nr. 40/94 te worden gepubliceerd voor die waren en diensten;
- het Bureau in de kosten te verwijzen.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

- 11 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar primaire en subsidiaire vordering, die ertoe strekken dat de gemeenschapsmerkaanvraag wordt teruggezonden naar het Bureau om overeenkomstig artikel 40 van verordening nr. 40/94 te worden gepubliceerd, ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen.

In rechte

- 12 Verzoekster voert twee middelen aan: in de eerste plaats schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en in de tweede plaats schending van de motiveringsplicht.

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

Argumenten van partijen

- 13 De kamer van beroep heeft volgens verzoekster een rechtsfout begaan door tot de slotsom te komen, dat het woord TRUSTEDLINK niet geschikt is om de waren en de diensten van verzoekster te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

- 14 De verschillende absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van verordening nr. 40/94 moeten in onderling verband worden uitgelegd. Hieruit volgt, dat een merk onderscheidend vermogen heeft, wanneer het noch beschrijvend noch gebruikelijk is. Een teken is gebruikelijk of generiek, wanneer het bestaat uit een term die door de aard of de functie van de waar of door taalregels en -gewoonten wordt bepaald. Een teken is beschrijvend, wanneer het de rechtstreekse en onmiddellijke bestemming beschrijft van de waar of de dienst waarvoor het geldt. Bovendien is een teken niet uitsluitend beschrijvend, wanneer het beschrijvende en fantasietermen omvat. Een absolute weigeringsgrond bestaat dus alleen, wanneer het teken uit gebruikelijke of beschrijvende termen bestaat.
- 15 Voorts kan het onderscheidend vermogen enkel worden beoordeeld met betrekking tot de waren of de diensten waarvoor de inschrijving van het teken is aangevraagd.
- 16 Met betrekking tot de term „trusted” stelt zij, dat die term in het algemeen niet in de betrokken waren- en dienstensector wordt gebruikt en niet refereert aan een essentiële hoedanigheid van die waren of diensten en evenmin aan hun bestemming. Hetzelfde geldt voor het woord „link”, dat geen generieke term op het gebied van informaticadiensten is.
- 17 Het feit dat het woord TRUSTEDLINK in de Verenigde Staten als merk is ingeschreven, bewijst dat de term „link” voor de betrokken waren en diensten niet gebruikelijk is.
- 18 De combinatie van de woorden „trusted” en „link” ter aanduiding van de betrokken waren en diensten is volledig willekeurig, omdat het woord TRUSTEDLINK niet in woordenboeken voorkomt. Bovendien bestaat het niet uitsluitend uit beschrijvende of gebruikelijke woorden. Ten slotte kan die

woordcombinatie worden toegepast op een veelheid van andere waren en diensten dan die van de informaticasector.

- 19 Verzoekster beklemtoont, dat de betrokken waren en diensten zijn bestemd voor een deskundige clientèle waarvoor het risico van verwarring minder groot is dan voor de gemiddelde consument.
- 20 Ook merkt zij op, dat het woord TRUSTEDLINK hooguit refereert aan de zekerheid die het creëren van een internetsite een onderneming biedt voor de afwikkeling van handelstransacties, doch niet de waren of diensten dan wel hun essentiële hoedanigheden beschrijft.
- 21 Ter terechtzitting heeft verzoekster nog betoogd, dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van tekens waarin de term „link” voorkomt, door het Bureau niet coherent is.
- 22 Ten slotte heeft zij haar subsidiaire vordering gehandhaafd, strekkende tot vaststelling dat het woord TRUSTEDLINK voor een deel van de betrokken waren en diensten voldoet aan de vereisten van artikel 7 van verordening nr. 40/94, en wel voor die die in de aanvraag van 29 maart 1996 als behorend tot de klassen 35, 38, 41 en 42 zijn aangegeven.
- 23 Het Bureau betwist verzoeksters argument, dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen zelfstandig toepassingsgebied heeft.
- 24 Een teken zonder onderscheidend vermogen in de zin van het genoemde artikel 7 kan niet de rol van merk vervullen, aangezien het publiek het niet als zodanig zal

onderkennen (buiten het geval waarin het onderscheidend vermogen is verkregen door het gebruik dat van het merk is gemaakt). Immers, een dergelijk teken kan geen symbool vormen waardoor de waar of de dienst in verbinding wordt gebracht met de onderneming die verantwoordelijk is voor de vervaardiging en de distributie ervan.

- 25 Een teken mist onderscheidend vermogen, wanneer het enkel informatie over de kwaliteiten of de prestaties van de betrokken waar of dienst verschaft. Om onderscheidend vermogen te hebben, moet een teken veeleer geschikt zijn om de onderneming van zijn concurrenten te onderscheiden dan om het publiek over de waren of diensten voor te lichten.

- 26 Voor een groot aantal consumenten verwijst de term „link” naar het internet en het voornaamste netwerk ervan, het World Wide Web, omdat het eerstgenoemde een uitgebreide verzameling computers en met elkaar verbonden terminals is en het laatstgenoemde uit een geheel van grafische multimediapagina's bestaat die onderling door hypertextschakelingen zijn verbonden. De term „link” is immers de enige beschikbare term om dat essentiële technische kenmerk van die communicatietechnologie aan te duiden.

- 27 De term „trusted” duidt alleen op een kenmerk dat wenselijk is voor elke verbinding op telecommunicatiegebied in het algemeen en op dat van de elektronische handel in het bijzonder. Aaneenschrijving ervan met de term „link” verandert niets aan het feit dat laatstgenoemde term onderscheidend vermogen mist. In die omstandigheden kan de combinatie van de woorden „trusted” en „link” verzoeksters waren en diensten niet onderscheiden.

- 28 Met betrekking tot het feit dat het woord TRUSTEDLINK in de Verenigde Staten als merk is ingeschreven, stelt het Bureau, dat een inschrijving verkregen in een

land buiten de Gemeenschap, waar ten aanzien van de absolute weigeringsgronden soortgelijke normen als in de Gemeenschap worden toegepast en waarvan de taal die van het aangevraagde merk is, als aanwijzing voor het ontbreken van absolute weigeringsgronden in aanmerking kan worden genomen. Niettemin bindt een dergelijke inschrijving het Bureau niet.

- 29 Ten slotte is het Bureau van mening, dat al die argumenten ook van toepassing zijn op verzoeksters subsidiaire vordering.

Beoordeling door het Gerecht

- 30 Verzoekster stelt, dat de verschillende absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van verordening nr. 40/94 in onderling verband moeten worden uitgelegd en dat daaruit zou volgen, dat een merk onderscheidend vermogen heeft, wanneer het noch beschrijvend (sub c) noch gebruikelijk (sub d) is.
- 31 Deze stelling kan niet worden aanvaard. Zoals het Bureau terecht heeft opgemerkt, hebben de betrokken absolute weigeringsgronden, te weten het gemis aan onderscheidend vermogen en het beschrijvend en het gebruikelijk karakter, elk een eigen toepassingsgebied en zijn zij noch van elkaar afhankelijk, noch sluiten zij elkaar uit. Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, is het bestaan van één van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, Baby-dry, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 29, en 12 januari 2000, DKV/BHIM, Companyline,

T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 30). En zelfs wanneer die gronden los van elkaar toepasselijk zijn, kunnen zij ook cumulatief worden toegepast.

- 32 In die omstandigheden moet worden onderzocht, of het teken TRUSTEDLINK voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is aangevraagd, onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 33 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 en diensten van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming (zie arrest Baby-dry, reeds aangehaald, punt 20).
- 34 Het betrokken teken is uitsluitend samengesteld uit de termen „trusted” en „link”, die beide in Engelstalige landen binnen en buiten de Gemeenschap gebruikelijk zijn.
- 35 De term „link” betekent datgene wat verbindt. Hij heeft een bijzondere betekenis op informaticagebied, waar er vooral de verbindingen tussen de verschillende gegevensservers op internet mee worden bedoeld. Aangezien internet, meer in het bijzonder het World Wide Web, niet meer dan een uitgebreid netwerk voor de elektronische overdracht van gegevens is, gebaseerd op de verbindingen die verschillende servers aan elkaar koppelen of naar een andere bladzijde van hetzelfde document leiden, moet het woord „link” in deze context als generiek worden beschouwd. De term „link” is namelijk een van de weinige termen die beschikbaar zijn om het essentiële technische kenmerk van deze communicatie-

technologie te beschrijven. Bovendien is deze specifieke betekenis ook duidelijk voor niet-Engelstaligen, en uiteraard voor de specialisten op informaticagebied.

- 36 Het teken TRUSTEDLINK heeft dus de betekenis van een betrouwbare verbinding of van een verbinding waarop kan worden vertrouwd. De combinatie van „trusted” en „link”, apart of als één woord geschreven, beschrijft dus slechts de gewenste kwaliteit van een verbinding, in casu de betrouwbaarheid. Het betrokken teken is samengesteld uit twee woorden, waarvan het ene generiek is en slechts een essentieel technisch kenmerk van de elektronische handel aanduidt, en het andere de gewenste kwaliteit ervan omschrijft.
- 37 Door die termen aan elkaar te schrijven, zonder enige grafische of semantische wijziging, krijgt het teken geen extra kenmerk waardoor het in zijn geheel geschikt zou worden om verzoeksters waren en diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen. De omstandigheid dat het woord TRUSTEDLINK als zodanig niet in woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, verandert niets aan deze vaststelling (arrest Companyline, reeds aangehaald, punt 26).
- 38 Bijgevolg mist het teken TRUSTEDLINK onderscheidend vermogen.
- 39 Verzoeksters subsidiaire vordering, ertoe strekkende vast te stellen dat het woord TRUSTEDLINK voldoet aan de vereisten van artikel 7 van verordening nr. 40/94 voor de in de inschrijvingsaanvraag als behorend tot de klassen 35, 38, 41 en 42 genoemde waren en diensten, moet worden afgewezen om dezelfde redenen. De absolute weigeringsgrond betreffende het ontbreken van onderscheidend vermogen kan niet anders dan op dezelfde wijze worden beoordeeld, aangezien alle

waren en diensten waarvoor de inschrijving is verzocht, de elektronische handel betreffen.

- 40 Met betrekking tot verzoeksters stelling, dat het Bureau tekens die het woord „link” bevatten als gemeenschapsmerk heeft ingeschreven, volstaat de vaststelling, dat verzoekster niet heeft aangetoond dat het gaat om tekens of situaties die vergelijkbaar zijn met die in de onderhavige zaak. Bovendien heeft het Bureau gesteld, dat het daarbij ging om figuratieve tekens. Dit argument van verzoekster kan dus niet worden aanvaard.
- 41 Met betrekking tot verzoeksters bewering, dat de inschrijving van het woord TRUSTEDLINK als merk in de Verenigde Staten het bewijs van het onderscheidend vermogen ervan vormt, moet worden herinnerd aan het arrest van het Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (vorm van een stuk zeep, T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punten 60-63). In dat arrest heeft het Gerecht vastgesteld, dat het gemeenschapsmerk volgens de eerste overweging van verordening nr. 40/94 tot doel heeft de ondernemingen in staat te stellen „hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar [te] maken” en dat „reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen (...) dus enkel een factor [vormen] die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn”. Uit dat arrest volgt, dat een nationale inschrijving het Bureau niet bindt, zodat de kamer van beroep geen rechtsfout heeft begaan door zich niet aan de inschrijving in de Verenigde Staten gebonden te achten.
- 42 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht bekrachtigd, dat het woord TRUSTEDLINK op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan vormen.
- 43 Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

Schending van de motiveringsplicht

Argumenten van partijen

- 44 Verzoekster verwijt de kamer van beroep de motiveringsplicht te hebben geschonden, in de eerste plaats, door zijn oordeel niet voor alle waren- en dienstenklassen waarvoor om bescherming is verzocht te motiveren, in de tweede plaats, door niet te vermelden voor welke lidstaten het teken onderscheidend vermogen mist.
- 45 Het Bureau merkt op, dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het teken TRUSTEDLINK rekening houdend met alle in de gemeenschapsmerk-aanvraag genoemde waren en diensten heeft onderzocht.
- 46 Verder herinnert het Bureau eraan, dat artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt, dat lid 1 ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

Beoordeling door het Gerecht

- 47 In de eerste plaats volgt uit de beslissing van de kamer van beroep, dat de feiten en juridische overwegingen op grond waarvan het onderscheidend vermogen van het teken TRUSTEDLINK is ontkend, gelden voor alle waren- en dienstenklassen waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

- 48 In de tweede plaats moet eraan worden herinnerd, dat het volgens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 voor de toepasselijkheid van lid 1 van dat artikel voldoende is, indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. De bestreden beslissing is gebaseerd op het feit, dat de term TRUSTEDLINK in het Engelse taalgebied niet vatbaar voor bescherming is.
- 49 Bijgevolg moet het middel betreffende schending van de motiveringsplicht eveneens worden afgewezen.
- 50 Bijgevolg moet het beroep als ongegrond worden verworpen.

Kosten

- 51 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.

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