

## CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

F. G. JACOBS

van 11 maart 2004<sup>1</sup>

1. Met deze hogere voorziening wordt opgekomen tegen een arrest<sup>2</sup> waarbij de weigering om „SAT.2” in te schrijven als gemeenschapsmerk voor verschillende klassen diensten ten dele is vernietigd. Daarbij rijst de vraag of artikel 7, lid 1, sub b, van de merkenverordening<sup>3</sup> ertoe strekt tekens zonder onderscheidend vermogen vrij te houden voor algemeen gebruik, hoe het onderscheidend vermogen van een uit verschillende bestanddelen bestaand teken moet worden beoordeeld, en hoe het non-discriminatiebeginsel moet worden toegepast wanneer een weigering om een bepaald merk in te schrijven wordt gesteld in te druisen tegen de vroegere praktijk.

den gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

3. Artikel 7, met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

### Het rechtskader

2. Artikel 4 van de verordening luidt: „Gemeenschapsmerken kunnen wor-

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Arrest van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (T-323/00, Jurispr. blz. II-2839) (hierna: „het bestreden arrest”).

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) (hierna: „verordening”).

- c) 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;
- iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]”<sup>4</sup>

- d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
4. Artikel 7, lid 3, luidt: „Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

#### De procedure

- e) tekens die uitsluitend bestaan uit
5. Op 15 april 1997 diende de satellietzender SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (hierna: „SAT.1”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) een aanvraag in om inschrijving van „SAT.2” als gemeenschapsmerk voor waren van verschillende klassen en voor diensten van de klassen 35, 38, 41 en 42 in de zin van de overeenkomst van Nice.<sup>5</sup> Volgens hun omschrijving omvatten die laatste klassen in wezen reclame en commerciële en administratieve diensten, telecommunicatie, opleiding, opvoeding, ontspanning, sportieve en culturele activiteiten, en niet elders
- ii) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

- ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

4 — Sub f tot en met j wordt de inschrijving verboden van merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, misleidende merken, merken die ongeoorloofd gebruik maken van badges, emblemen en wapenschilden, en geografische aanduidingen van wijnen of spirituelen die niet deze oorsprong hebben.

5 — 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.

ingedeelde diensten. De aanvraag betrof een gedetailleerde lijst van diensten van elk van die klassen. De onderzoeker wees de aanvraag af voor alle in de aanvraag opgegeven diensten „voorzover deze betrekking hebben op satellieten of op satelliettelevisie, in de ruimste zin”. De tweede kamer van beroep verwierp het beroep van SAT.1 tegen die weigering voorzover het betrekking had op diensten van de klassen 38, 41 en 42, in wezen op grond dat het teken beschrijvend was en onderscheidend vermogen miste, en dus zowel viel onder artikel 7, lid 1, sub b als sub c, van de verordening.

6. Op beroep van SAT.1 vernietigde het Gerecht van eerste aanleg de beslissing van de kamer van beroep voorzover deze had nagelaten te beslissen over verzoeksters vordering met betrekking tot de diensten van klasse 35<sup>6</sup> en de beslissing betrekking had op bepaalde in de aanvraag opgegeven diensten die geen verband hielden met verspreiding per satelliet.<sup>7</sup>

7. Het Gerecht aanvaardde met betrekking tot alle betrokken diensten ook verzoeksters argument op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening: het was van oordeel dat

de woordcombinatie „SAT.2” niet louter beschrijvend was in de zin van die bepaling.<sup>8</sup>

8. Het Gerecht verwierp evenwel het beroep voor alle opgegeven diensten die „verband houden met verspreiding per satelliet”, op grond dat hoewel „SAT.2” niet louter beschrijvend is, het voor die diensten toch onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, mist. Het redeneerde daarbij als volgt.<sup>9</sup>

9. De absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met e, van de verordening streven een doel van algemeen belang na, dat inhoudt dat de bedoelde tekens door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Artikel 7, lid 1, sub b, geldt inzonderheid voor merken die gewoonlijk in de handel worden of kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten. Het onderscheidend vermogen moet zowel worden beoordeeld aan de hand van die waren of diensten als van de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat. Afhankelijk van de specifieke soort van diensten bestaat het relevante publiek hier uit professionele marktdeelnemers in de film- en mediasector of gemiddelde consumenten.

6 — Punten 18-21 van het bestreden arrest.

7 — Punten 42-44 van het bestreden arrest.

8 — Punten 24-28 van het bestreden arrest.

9 — Punten 34-57 van het bestreden arrest.

10. Als samengesteld merk moet „SAT.2” bij de beoordeling van zijn onderscheidend vermogen in zijn geheel worden beschouwd. Elk onderdeel kan echter afzonderlijk worden onderzocht. In de eerste plaats staat vast dat „SAT” in het Duits en het Engels een gebruikelijke afkorting is voor een kenmerk (een verband met verspreiding per satelliet) van de meeste betrokken diensten. Daarom mist het onderscheidend vermogen voor deze diensten. Vervolgens worden cijfers als „2” gewoonlijk in de handel gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten, zodat zij elk onderscheidend vermogen missen. Ten slotte wordt het bestanddeel „”gewoonlijk in de handel gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten. „SAT.2” in zijn geheel bestaat dus uit een combinatie van bestanddelen die elk op zich in aanmerking komen om gewoonlijk in de handel te worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten, en die dus voor deze diensten elk onderscheidend vermogen missen.

11. Het feit dat een samengesteld merk enkel bestanddelen zonder onderscheidend vermogen heeft, wettigt de conclusie dat dit merk in zijn geheel beschouwd ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten. Die conclusie kan alleen worden

weerlegd wanneer er aanwijzingen zijn dat het samengestelde merk méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan. In casu is dat niet het geval.

12. Met betrekking tot het laatste middel van SAT.1, volgens hetwelk het BHIM het gelijkheidsbeginsel had geschonden doordat het was afgeweken van zijn eigen beslissingspraktijk inzake merken bestaande uit cijfers en letters, redeneerde het Gerecht in wezen als volgt.<sup>10</sup> Indien een teken in een zaak terecht was ingeschreven, maar in een latere zaak, die sterke overeenkomst vertoont met de eerste, een tegenovergestelde beslissing is genomen, moet de tweede beslissing worden vernietigd wegens schending van de relevante bepalingen van de verordening; het middel inzake schending van het non-discriminatiebeginsel kan niet geldig worden aangevoerd. Indien daarentegen een teken ten onrechte was ingeschreven en in een latere zaak, die sterke overeenkomst vertoont met de eerste, een tegenovergestelde beslissing is genomen, kan op eerstbedoelde beslissing niet met succes een beroep worden gedaan tot staving van een vordering tot vernietiging van laatstbedoelde beslissing. Het beginsel van gelijke behandeling moet te verenigen zijn met het legaliteitsbeginsel, zodat niemand zich ten eigen voordele kan beroepen op een onwettigheid waarvan anderen hebben kunnen profiteren. In geen van beide gevallen kan een gestelde schending van het non-discriminatiebeginsel

10 — Punt 61 van het bestreden arrest, onder aanhaling van de arresten van het Hof van 9 oktober 1984, Witte/Parlement (188/83, Jurispr. blz. 3465, punt 15), en 4 juli 1985, Williams/Rekenkamer (134/84, Jurispr. blz. 2225, punt 14).

grond opleveren voor vernietiging van de tweede beslissing.

13. Volgens SAT.1 heeft het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening op drie punten onjuist uitgelegd: het heeft ten onrechte overwogen dat artikel 7, lid 1, sub b, een doel van algemeen belang nastreeft, dat inhoudt dat bepaalde tekens door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt; bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van „SAT.2” heeft het een criterium gehanteerd dat in die bepaling niet voorkomt, namelijk de waarschijnlijkheid dat het merk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren; aldus heeft het verzuimd het onderscheidend vermogen van het merk in zijn geheel te beoordelen, maar heeft het enkel elk bestanddeel afzonderlijk onderzocht. Subsidiair stelt SAT.1 dat het Gerecht het non-discriminatiebeginsel onjuist heeft toegepast door haar middel ten onrechte aldus op te vatten dat het verwees naar afzonderlijke eerdere beslissingen, terwijl het eigenlijk zag op de vaste praktijk van het BHIM ten aanzien van uit cijfers en afkortingen bestaande merken.

**Het primaire middel in hogere voorziening: onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b**

*Het begrip onderscheidend vermogen*

14. Alvorens ik de in hogere voorziening aangevoerde argumenten onderzoek, kan het

wellicht nuttig zijn kort in te gaan op het in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening gebruikte begrip onderscheidend vermogen.

15. Dat begrip heeft aanleiding gegeven tot moeilijkheden, aangezien het verbod op de inschrijving van merken „die elk onderscheidend vermogen missen” in andere woorden het in artikel 4 en door verwijzing naar dat artikel in artikel 7, lid 1, sub a, vervatte vereiste lijkt te herhalen dat een merk „de waren of diensten van een onderneming [moet] kunnen onderscheiden”. Is dit een loutere herhaling, of gaat het om verschillende begrippen?

16. Het eenvoudigste antwoord lijkt voort te vloeien uit artikel 7, lid 3, krachtens hetwelk artikel 7, lid 1, sub b, c en d — maar niet sub a — niet van toepassing is indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. In het licht daarvan lijkt het aannemelijk dat de artikelen 4 en 7, lid 1, sub a, verwijzen naar een algemeen, absoluut en abstract vermogen om producten van verschillende oorsprong te onderscheiden, terwijl artikel 7, lid 1, sub b, betrekking heeft op het onderscheidend vermogen voor de klasse van de producten in kwestie.

17. Indien in deze zaak dus om inschrijving werd verzocht voor elk bestanddeel afzonderlijk, zou het bestanddeel „...” — in verband waarmee zelfs niet wordt gesteld dat het onderscheidend vermogen heeft — kunnen worden geacht enig onderscheidend vermogen te missen, terwijl de vraag of „SAT” al dan niet onderscheidend vermogen heeft, zou moeten worden beoordeeld in de context van de relevante diensten. Zo dat het geval was, zou inschrijving van het eerste — voor alle waren of diensten — onmogelijk zijn op grond van zowel artikel 7, lid 1, sub a als sub b, terwijl het laatste zou kunnen worden geacht in de context van artikel 7, lid 1, sub b, alleen onderscheidend vermogen te hebben voor sommige waren, maar niet voor andere.

een ieder ongestoord kunnen worden gebruikt voor die waren of diensten. Het Hof heeft echter nooit geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub b, hetzelfde doel nastreeft; het heeft integendeel beklemtoond dat de wezenlijke functie van een merk daarin is gelegen, dat onderscheid kan worden gemaakt tussen producten van verschillende herkomst en dat in een stelsel van onvervalste mededinging wordt gewaarborgd dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan en die haar clientèle door die kwaliteit aan zich kan binden.<sup>12</sup> Om die reden mogen tekens zonder onderscheidend vermogen niet worden ingeschreven als merken, niet omdat ze moeten worden vrijgehouden voor algemeen gebruik.

### *Het doel van artikel 7, lid 1, sub b*

#### Argumenten van partijen

18. SAT.1 aanvaardt dat uit het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee<sup>11</sup>, volgt dat artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening beoogt te garanderen dat tekens of benamingen die waren of diensten beschrijven, door

19. Het BHIM stelt dat het duidelijk in het algemeen belang is dat tekens zonder onderscheidend vermogen niet worden ingeschreven als merken. In het arrest Canon<sup>13</sup> beklemtoonde het Hof dat om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur ervoor moet worden gewaakt, dat geen merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten. Tekens die enkel bestaan uit één van een beperkt aantal vaak gebruikte bestanddelen — zoals letters, cijfers of basiskleuren — kunnen slechts een beperkt onderscheidend vermogen hebben, en met name cijfers moeten beschikbaar blijven om hoeveelheden aan te duiden.

11 — Arrest van 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, met name punt 25) in verband met artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn [Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1)], dat identiek is geformuleerd als artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, maar betrekking heeft op nationale merken, en niet op gemeenschapsmerken.

12 — Zie arresten van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28); 17 oktober 1990, HAG GF („HAG II”, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13), en 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).

13 — Aangehaald in voetnoot 12, punt 21.

Beoordeling

20. Vaststaat dat elke weigeringsgrond moet worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat daaraan ten grondslag ligt.<sup>14</sup>

21. Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub c, is dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Dat is met betrekking tot het identiek verwoorde artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn voor het eerst gesteld in het arrest *Windsurfing Chiemsee*<sup>15</sup>, en is recentelijk nog bevestigd in het arrest *Linde e.a.*<sup>16</sup> Onlangs is dat in de context van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening nog herhaald in het zogenoemde arrest *Doublemint*.<sup>17</sup>

22. Het is niet moeilijk in te zien waarom dat zo is. Indien een handelaar een monopolie

zou mogen hebben op een term die de kenmerken van een product kan aanduiden, zou hij een onbillijk voordeel krijgen boven concurrenten die er rechtmatig belang bij hebben om die term beschrijvend te kunnen gebruiken.

23. Deze redering kan ook worden toegepast op artikel 7, lid 1, sub d en e, voor termen die gebruikelijk zijn geworden voor een product en voor vormen die op een of andere wijze nauw verbonden zijn met de aard van de waar.<sup>18</sup>

24. Zij kan mijns inziens echter niet zonder meer worden toegepast op artikel 7, lid 1, sub b. Er is geen evidente reden waarom tekens die elk onderscheidend vermogen missen — zelfs indien dat niet absoluut is, maar enkel geldt voor de betrokken waren of diensten — moeten worden vrijgehouden voor algemeen gebruik, tenzij de tekens zelf een nauw verband hebben met de relevante producten, met name een van de verbanden die worden genoemd sub c tot en met e. Een dergelijk verband vloeit niet voort uit het enkele feit dat een teken geen onderscheidend vermogen heeft.

14 — Zie bijvoorbeeld arrest *Philips*, aangehaald in voetnoot 12, punt 77.

15 — Aangehaald in voetnoot 11, punt 25.

16 — Arrest van 8 april 2003 (C-53/01–C-55/01, *Jurispr.* blz. I-3161, punt 73 en punt 2 van het dictum).

17 — Arrest van 23 oktober 2003, *BHIM/Wrigley* (C-191/01 P, *Jurispr.* blz. I-12447, punt 31).

18 — Zie met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de merkenrichtlijn (identiek aan artikel 7, lid 1, sub e, van de verordening) het arrest *Philips*, aangehaald in voetnoot 12, punten 78-80. De doeleinden die worden nagestreefd met het bepaalde sub f tot en met j zijn verschillend, maar blijken duidelijk uit hun inhoud: zie voetnoot 4.

25. In het arrest *Libertel*<sup>19</sup>, dat betrekking had op een aanvraag voor de inschrijving van een kleur als zodanig als merk, en waarin een uitlegging moest worden gegeven van artikel 3, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn (die identiek is geformuleerd als artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening) overwoog het Hof dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemene belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

26. Dat belang is echter niet hetzelfde als het belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub c. In het arrest *Libertel* wordt niet gezegd dat tekens „door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt”, maar dat hun beschikbaarheid „niet ongerechtvaardigd wordt beperkt”. Dat gebeurt bovendien in de specifieke context van tekens waarvan er slechts een beperkt aantal bestaat, daar het aantal kleuren dat de gemiddelde consument kan onderscheiden beperkt is.<sup>20</sup> In de context van de onder-

havige zaak lijkt de waarschijnlijkheid dat een dergelijke consument een veel groter aantal cijfers als onderscheidend kan beschouwen mij relevant te zijn.

27. Verder moet er rekening mee worden gehouden dat het (indien men zwart en wit als kleuren beschouwt) onmogelijk is een visueel merk, een aankleding van een product of enige visuele reclame te bedenken waarbij niet minstens één, en in de grote meerderheid van de gevallen minstens twee kleuren van het beperkte beschikbare palet wordt gebruikt, terwijl men de keuze heeft om enig element te gebruiken van alle andere typen waarvan een beperkt gamma bestaat, zoals getallen of leestekens. Bovendien kan de inschrijving van een kleur als zodanig, in tegenstelling tot een specifieke vorm of figuur van die kleur, bij analoge toepassing op cijfers eerder worden vergeleken met de inschrijving van enige uitdrukking van verdubbeling („2”, „II”, „ii”, „two”, „deuce”, „twain”, „twin”, „double”, enz., en de equivalenten daarvan in andere talen), in tegenstelling tot het eigenlijke cijfer „2”.

28. De verklaring in punt 36 van het bestreden arrest, dat artikel 7, lid 1, sub b, ertoe strekt dat de bedoelde tekens door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, gaat dus veel verder dan de mijns inziens juiste uitlegging van de wet. Hoewel zij misschien als zodanig niet beslissend was, was die verklaring wellicht van invloed op de eindbeoordeling van de vraag of „SAT.2” kan worden ingeschreven; de toepassing van een criterium dat ertoe strekt dat tekens door

19 — Arrest van 6 mei 2003 (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793). Dit arrest is gewezen nadat het verzoekschrift in hogere voorziening en de memorie van antwoord in deze zaak waren ingediend (zie in de huidige context met name de punten 44-60).

20 — Punt 47. Zie ook punt 81 van de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo van 6 november 2003 in gevoegde zaken C-456/01 P en C-457/01 P, *Henkel/BHIM*, gevoegde zaken C-468/01 P–C-472/01 P, *Procter & Gamble/BHIM*, en gevoegde zaken C-473/01 P en C-474/01 P, *Procter & Gamble/BHIM* (de zogenoemde zaken „veelkleurige detergenttabletten”).

een ieder ongestoord kunnen worden gebruikt, zal onvermijdelijk strenger zijn dan de toepassing van een criterium dat er slechts toe strekt de beschikbaarheid van andere soorten beperkt voorradige tekens niet ongerechtvaardigd te beperken.

„SAT.2” in zijn geheel geeft geen beschrijving van een van de soorten diensten in kwestie, maar is een gemakkelijk te onthouden uitvinding, en kan dus producten onderscheiden naar gelang van hun oorsprong. SAT.1 verwijst naar het arrest *Baby-Dry*<sup>21</sup> om te stellen dat innoverende, niet-beschrijvende termen onderscheidend vermogen kunnen hebben.

### *Benadering van de beoordeling van het merk in zijn geheel*

#### Argumenten van partijen

29. SAT.1 stelt dat het Gerecht had moeten nagaan of „SAT.2” het relevante publiek in staat stelt de gemerkte diensten te onderscheiden van die met een andere oorsprong. Dat „SAT” een gebruikelijke afkorting is van „satelliet” en dat „” en „2” gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van dergelijke diensten, is dienaangaande niet relevant. Of een bestanddeel aldus mag worden gebruikt, is geen criterium voor artikel 7, lid 1, sub b, maar voor artikel 7, lid 1, sub c of e. Artikel 7, lid 1, sub b, is niet bedoeld als een residuele grond om tekens te weigeren die niet *louter* beschrijvend zijn.

31. Het BHIM stelt dat „SAT.2” in zijn geheel niet beschrijvend is en dat het dus niet kan worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c, maar dat het volgens de vaststellingen van het Gerecht, die in hogere voorziening niet kunnen worden getoetst, een beschrijvend bestanddeel „SAT” bevat (dat dus geen onderscheidend vermogen heeft) en een bestanddeel „2” dat noch beschrijvend noch onderscheidend is (waarbij het niet nodig is het bestanddeel „” in aanmerking te nemen). Stellig moet elk merk in zijn geheel worden beoordeeld, en beslissend is of aan de hand daarvan onderscheid kan worden gemaakt tussen producten naar gelang van hun oorsprong; de loutere toevoeging van een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen aan een beschrijvend bestanddeel kan geen merk creëren dat in zijn geheel onderscheidend vermogen heeft, tenzij de combinatie een geheel oplevert dat meer is dan de som van de delen. Dat is hier niet het geval.

30. Van belang is bovendien de totaalindruk die wordt gemaakt op de consument, die een merk niet ontleedt in zijn bestanddelen.

<sup>21</sup> — Arrest van 20 september 2001, *Procter & Gamble/BHIM* (C-383/99 P, Jurispr. blz. 1-6251, punten 40 en 42-45).

32. De implicatie van SAT.1 dat elk teken dat niet beschrijvend is onderscheidend vermogen moet hebben, is onlogisch en onjuist; die redenering zou artikel 7, lid 1, sub b, zijn eigen werkingssfeer ontnemen. Evenmin dekt artikel 7, lid 1, sub c, slechts een deel van de situaties die onder artikel 7, lid 1, sub b, vallen. Het arrest Baby-Dry kan het standpunt van SAT.1 niet staven, aangezien het betrekking heeft op de vraag of een inventieve en structureel ongebruikelijke nevenschikking van twee beschrijvende bestanddelen beschrijvend is, en niet of de toevoeging van een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen aan een beschrijvend bestanddeel het geheel onderscheidend vermogen verleent. Hoe dan ook kan aan het criterium van „elk merkbaar verschil”<sup>22</sup> niet worden voldaan door de toevoeging van een banaal element als een cijfer of een cursivering bijvoorbeeld.

34. In de punten 41 tot en met 47 overwoog het daarna dat „SAT” „een kenmerk van de meeste van de betrokken diensten [aanduidt] dat voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen, te weten de eigenschap dat de diensten verband houden met verspreiding per satelliet” en dus onderscheidend vermogen mist voor deze diensten, terwijl de bestanddelen „2” en „3” gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van dergelijke diensten en daarvoor dus elk onderscheidend vermogen missen.

35. In de punten 49 en 50 overwoog het Gerecht nog:

## Beoordeling

33. In punt 39 van het bestreden arrest overwoog het Gerecht: „Een samengesteld merk dient in zijn geheel te worden beschouwd bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan. Dit verzet zich er evenwel niet tegen dat de verschillende bestanddelen van het merk na elkaar worden onderzocht.”

„Voorts kan algemeen worden gesteld, dat het feit dat een samengesteld merk enkel bestanddelen zonder onderscheidend vermogen heeft, de conclusie wettigt dat dit merk in zijn geheel beschouwd ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten. Een dergelijke conclusie kan alleen worden weerlegd wanneer concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, erop duiden dat het samengestelde merk méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan.

In casu lijken er evenwel geen dergelijke aanwijzingen te bestaan. [...] Verzoeksters

argument, dat het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd een element van fantasie bevat, is [...] irrelevant.”

36. Het Gerecht concludeerde dat „SAT.2” onderscheidend vermogen miste voor de relevante producten die „verband houden met verspreiding per satelliet”.

37. Sat.1 laakt in wezen twee aspecten van die redenering: de beoordeling van de individuele bestanddelen „SAT” en „2” en de beoordeling van het merk in zijn geheel.

38. Bij het onderzoek daarvan moet worden opgemerkt dat het Gerecht terecht heeft gesteld dat de beoordeling in het licht van artikel 7, lid 1, sub b, moet slaan op het merk in zijn geheel. Het is vaste rechtspraak dat merken in het algemeen moeten worden beoordeeld in het licht van de totaalindruk die zij oproepen bij de relevante consument, daar de consument, ook al wordt hij geacht normaal geïnformeerd en oplettend te zijn en omzichtig te handelen, een merk gewoonlijk waarneemt als een geheel en niet let op de verschillende details ervan.<sup>23</sup>

39. Niettemin kan het nuttig zijn om als tussenfase in die globale beoordeling de verschillende bestanddelen van het merk na elkaar te onderzoeken, en het Gerecht kan niet worden verweten dat het dat heeft gedaan.

40. Wat het onderzoek van het bestanddeel „SAT” betreft, lijkt het mij correct dat uit de premisse dat „SAT” beschrijvend is voor diensten die verband houden met verspreiding per satelliet, de conclusie wordt getrokken dat het voor die producten ook onderscheidend vermogen mist. Hoewel artikel 7, lid 1, sub b, en artikel 7, lid 1, sub c, voorzien in verschillende weigeringsgronden, is er een zekere overlapping tussen de verschillende situaties die daaronder vallen, en een term die in de handel kan worden gebruikt om kenmerken van een product aan te duiden, zal voor dat product wellicht onderscheidend vermogen missen<sup>24</sup>; hier is de conclusie duidelijk de juiste.

41. Wat het onderzoek van het bestanddeel „2” betreft, is rekwirantes kritiek mijns inziens meer overtuigend. Zij stelt dat het Gerecht een nieuw en niet in artikel 7, lid 1, sub b, te vinden criterium heeft ingevoerd, toen het overwoog „dat cijfers in het

23 — Zie bijvoorbeeld met betrekking tot verschillende soorten beoordelingen arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23); arrest Baby-Dry, punt 40, en arrest van 20 maart 2003, IJT Diffusion (C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punt 52).

24 — Zie bijvoorbeeld arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 18 en 19).

algemeen en het cijfer ‚2‘ in het bijzonder gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten” en voor die diensten dus onderscheidend vermogen missen.<sup>25</sup>

42. Die conclusie lijkt mij inderdaad onterecht. Hoewel een beschrijvend element dat gewoonlijk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van waren of diensten zeer waarschijnlijk onderscheidend vermogen mist, kan die redenering niet automatisch worden uitgebreid tot niet-beschrijvende bestanddelen. Met name cijfers worden in vele en zeer uiteenlopende gebieden — administratieve formulieren, golfclubs en buslijnen, om er maar drie te noemen — gebruikt om onderscheid te maken tussen categorieën zaken, waren of diensten<sup>26</sup>, en zij lijken die functie goed te vervullen. Er is geen inherente reden waarom cijfers — die uitdrukkelijk zijn opgenomen in de lijst in artikel 4 van de verordening — niet de producten van verschillende leveranciers zouden kunnen onderscheiden. De benadering van het Gerecht lijkt het criterium van het onderscheidend vermogen in artikel 7, lid 1, sub b, evenwel te doen versmelten met dat van het beschrijvend karakter in artikel 7, lid 1, sub c.

25 — Punt 46 van het bestreden arrest.

26 — In deze gevallen wordt het cijfer gebruikt als identificatie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld aanduidingen van maten, waar het cijfer duidelijk beschrijvend is.

43. Ten slotte, en dat is het belangrijkste, is de aard van elk bestanddeel hoe dan ook slechts een factor die bij de beoordeling van het geheel in aanmerking moet worden genomen. Als *reductio ad absurdum* wil ik er nog op wijzen dat indien werd aangenomen dat elke letter van het alfabet als zodanig onderscheidend vermogen mist<sup>27</sup>, daaruit geen conclusie kan worden getrokken betreffende het onderscheidend vermogen van een woordmerk dat noodzakelijkerwijs uit letters bestaat.

44. Dat een merk uitsluitend bestaat uit bestanddelen die elk afzonderlijk onderscheidend vermogen missen voor de relevante producten, kan derhalve niet automatisch leiden tot de veronderstelling dat het merk in zijn geheel ook onderscheidend vermogen mist, die slechts kan worden weerlegd door het bewijs van een bijkomende factor, zoals een bijzondere combinatie van de bestanddelen, en die bij gebreke van dergelijk bewijs een beoordeling van het merk in zijn geheel overbodig maakt.

45. Integendeel, daar het merk in zijn geheel al dan niet „méér kan weergeven dan de som van de bestanddelen ervan”, is altijd een afzonderlijk onderzoek van het geheel vereist. In de punten 49 en 50 van het bestreden

27 — Zie evenwel Cornish, W., en Llewelyn, D., *Intellectual Property*, vijfde editie, 2003, punten 17-32, blz. 663, en aldaar aangehaalde rechtspraak.

arrest heeft het Gerecht evenwel verzuimd een dergelijk onderzoek te verrichten.

met de onderzoeksrichtsnoeren die het zelf vaststelt. Tot de merken die het BHIM in de telecommunicatiesector heeft aanvaard behoren bijvoorbeeld „T-SAT”, „One Tel”, „One.Tel” en „MEDIA 4”.

46. Ik meen dan ook dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist heeft toegepast: in de eerste plaats door uit het feit dat cijfers in het algemeen en het cijfer „2” in het bijzonder gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten, te concluderen dat zij onderscheidend vermogen missen; in de tweede plaats door niet het onderscheidend vermogen van het merk „SAT.2” in zijn geheel te beoordelen en rekirantes argument dat het merk in zijn geheel beschouwd een element van fantasie bevat, als irrelevant af te wijzen.

48. Het BHIM werpt tegen dat het middel betrekking heeft op een gestelde schending van het gelijkheidsbeginsel door het BHIM en niet door het Gerecht. SAT.1 wil dus eigenlijk dat het Hof haar vordering in eerste aanleg betreffende de praktijk van het BHIM opnieuw onderzoekt, hetgeen in hogere voorziening niet mogelijk is.

### **Het subsidiaire middel in hogere voorziening: schending van het non-discriminatiebeginsel**

#### *Beoordeling*

#### *Argumenten van partijen*

49. Daar ik tot de slotsom ben gekomen dat het primaire middel slaagt, zal ik slechts kort ingaan op het subsidiaire middel.

47. SAT.1 stelt dat de redenering van het Gerecht relevant is wanneer er tegenstrijdige individuele beslissingen zijn, maar niet wanneer het BHIM, zoals zij zowel in eerste aanleg als tijdens de inschrijvingsprocedure heeft gesteld, in het verleden een vaste en duidelijke praktijk had die vergelijkbaar is

50. In de eerste plaats lijkt het mij duidelijk dat SAT.1 hier stelt dat de beoordeling door het Gerecht van haar oorspronkelijke middel inzake ongelijke behandeling door het BHIM

was gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting. Door dat middel af te wijzen, heeft het Gerecht volgens SAT.1 een juridische redenering gevolgd die opgaat voor een vergelijking tussen individuele gevallen, maar niet voor een vergelijking tussen een individuele beslissing en een vaste praktijk. Het middel in hogere voorziening is dan ook ontvanke-lijk.

beoordeeld. Het lijkt erg belangrijk dat men daarbij consequent blijft. In de onderzoeks-richtsnoeren van het BHIM<sup>29</sup> staat immers dat bij de besluitvorming consequent moet worden gehandeld, zodat alle aanvragers gelijk worden behandeld. Onderzoekers moeten op de hoogte blijven van beslissingen van hun collega's, en met name van de kamers van beroep, het Gerecht van eerste aanleg en het Hof van Justitie.

51. In de tweede plaats lijkt de benadering van het Gerecht in beginsel boven kritiek verheven. Indien een eerdere beslissing van het BHIM onjuist was, kan daarop niet met succes een beroep worden gedaan tot staving van een vordering tot vernietiging van een latere terechte beslissing — niemand kan zich ten eigen voordele beroepen op een onwettigheid waarvan anderen hebben kunnen profiteren.<sup>28</sup> In het omgekeerde geval — waarvan mijns inziens thans sprake is — moet de tweede beslissing hoe dan ook worden vernietigd, en speelt het non-discriminatiebeginsel geen rol.

### De vordering in eerste aanleg

53. Nu moet alleen nog worden uitgemaakt of het merk „SAT.2” in zijn geheel voor diensten die verband houden met verspreiding per satelliet onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

52. In de derde plaats is die redenering met name gebaseerd op het uitgangspunt dat de kamers van beroep geen discretionaire, maar een gebonden bevoegdheid uitoefenen wanneer zij beslissen of een merk kan worden ingeschreven. Ofschoon elke discretionaire bevoegdheid beperkt is, is zelfs bij juiste toepassing van de wet enige subjectiviteit onvermijdelijk wanneer het onderscheidend vermogen van een merk moet worden

54. Overeenkomstig artikel 61 van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht. In deze zaak is

over het punt voldoende gedebatteerd en een verwijzing naar het Gerecht zou niet stroken met de proceseconomie. Gelet op hetgeen ik hiervoor reeds heb gezegd, is immers nog weinig verder onderzoek nodig.

de consument trouw blijft aan bepaalde producten.<sup>30</sup>

55. „SAT.2” is een samengesteld teken van een vorm die in de omroepsector heel gebruikelijk is. De lange lijst van vergelijkbare voorbeelden in verschillende Europese landen omvat „BBC 1”, „Kanaal 2”, „MTV 3”, „TV4”, „Tele 5”, „M6”, „RTL 7”, enzovoort. In sommige gevallen heeft het niet-cijfermatige bestanddeel zelf onderscheidend vermogen, in andere is het op dezelfde wijze beschrijvend als „SAT” volgens het Gerecht beschrijvend was voor diensten inzake satelliettelevisie, zodat het kan worden geacht daarvoor geen onderscheidend vermogen te hebben.

56. De toevoeging van een cijfer is echter duidelijk bedoeld om te zorgen voor onderscheidend vermogen. Het commerciële gebruik van deze tekens voor de aanduiding van televisiezenders en aanverwante producten toont duidelijk aan dat deze benadering succesvol is. Indien de gemiddelde consument van televisieprogramma's en afgeleide producten aan de hand van dergelijke tekens moeilijk onderscheid zou kunnen maken tussen producten en hun oorsprong, zouden zij niet worden gebruikt, vooral nu de commerciële druk van reclame-inkomsten en kijkcijfers een grote behoefte creëert dat

57. Evenmin lijkt relevant het met artikel 7, lid 1, sub b, nagestreefde doel de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd te beperken. Wanneer een merk bestaat uit een cijfer en een bestanddeel dat geen cijfer is, kan het laatste al dan niet beschrijvend zijn; de keuze is hoe dan ook niet echt beperkt. Er is uiteraard een grens aan het aantal cijfers dat realistisch kan worden gebruikt, maar die is hoog. Wanneer beide bestanddelen worden gecombineerd, is het aantal verschillende combinaties met onderscheidend vermogen zeer groot. Indien consumenten bijvoorbeeld een satellietzender kunnen identificeren door een teken als „SAT.2”, kunnen zij dat teken duidelijk ook onderscheiden van andere combinaties met andere letters en/of cijfers die andere omroepen als merken zouden wensen in te schrijven.<sup>31</sup>

30 — Ter vergelijking kan men op een geheel ander gebied „Pastis 51” en „VAT 69” aanhalen als duidelijk onderscheidend vermogen bezittende merknamen die enkel bestaan uit een beschrijvend bestanddeel en een getal met onderscheidend vermogen.

31 — Ik herinner eraan dat hier een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7 van de verordening aan de orde is; in deze context spelen overwegingen die relevant kunnen zijn in de context van een oppositie of een inbreukprocedure op grond van een relatieve nietigheidsgrond, zoals het bestaan van een ouder soortgelijk merk voor soortgelijke waren, niet noodzakelijk een rol.

58. Ik ben dan ook van mening dat de kamer van beroep ten onrechte heeft beslist dat „SAT.2” in zijn geheel geen onderscheidend vermogen had voor de betrokken diensten.

## Conclusie

59. Ik geef het Hof dan ook in overweging:

- „— het arrest van het Gerecht in zaak T-323/00 te vernietigen voorzover het beroep daarbij is verworpen op grond dat inschrijving van ‚SAT.2’ als gemeenschap-merk voor diensten die verband houden met verspreiding per satelliet wordt verboden door artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening;
- beslissing R 312/1999-2 van de tweede kamer van beroep te vernietigen voorzover zij nog niet is vernietigd bij het arrest in zaak T-323/00, en
- het BHIM te verwijzen in de kosten van beide instanties.”