

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

12 juni 2007*

In zaak T-190/05,

The Sherwin-Williams Company, gevestigd te Cleveland, Ohio (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door E. Armijo Chávarri en A. Castán Pérez-Gómez, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door Ó. Mondéjar als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 22 februari 2005 (zaak R 755/2004-2) inzake de inschrijving van het teken TWIST & POUR als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Spaans.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, president, M. E. Martins Ribeiro en K. Jürimäe, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 9 mei 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 11 augustus 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 18 januari 2007,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- ¹ Op 25 februari 2003 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken TWIST & POUR.

- 3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 21 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. Zij zijn omschreven als volgt: „Draagbare plastic houders verkocht als integraal onderdeel van vloeibare verf met een inrichting voor het opslaan en uitgieten ervan”.

- 4 Bij brief van 10 maart 2004 heeft de onderzoeksafdeling verzoekster laten weten dat het aangevraagde merk niet voor inschrijving in aanmerking kon komen op grond dat niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Met name werd dat merk niet waargenomen als een herkomstaanduiding. De onderzoeksafdeling heeft verzoekster dus verzocht, binnen een termijn van twee maanden haar opmerkingen in te dienen.

- 5 Bij brief van 10 mei 2004 heeft verzoekster, zakelijk weergegeven, geantwoord dat het aangevraagde merk voldoende origineel was om te worden ingeschreven en om de functie van een merk te vervullen, dat het in zijn geheel moest worden beschouwd en dat verschillende andere merken met het woord „twist” eerder door het BHIM waren ingeschreven.

- 6 Bij beslissing van 23 juni 2004 heeft de onderzoeksafdeling deze aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde gemeenschapsmerk onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 viel, aangezien, ten eerste, het aangevraagde merk uit twee Engelse werkwoorden bestaat die de consumenten alleen informatie over de kenmerken van de betrokken waren verschaffen, ten tweede, de overgebrachte boodschap eenvoudig, duidelijk en direct is, ten derde, het

monopolie van het gebruik van gangbare termen of varianten van deze termen als beschrijving van de waren niet in handen mag komen van één enkele onderneming en, ten vierde, de andere merken waarnaar verzoekster verwees, niet vergelijkbaar zijn met het merk dat in het onderhavige beroep in het geding is.

- 7 Op 30 augustus 2004 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoekafdeling.
- 8 Bij beslissing van 22 februari 2005 (hierna: „bestreden beslissing”), die op 28 februari 2005 officieel ter kennis is gebracht, heeft de tweede kamer van beroep, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de door het aangevraagde merk overgebrachte boodschap eenvoudig, duidelijk en direct was, zodat het woordteken TWIST & POUR de consumenten zonder meer meedeelde dat zij, om de verf uit de pot te krijgen, alleen het deksel ervan moeten afdraaien en de inhoud uitgieten. Aangezien de kamer van beroep van oordeel was dat het woordteken TWIST & POUR aldus de in de merkaanvraag aangeduide waren beschreef, heeft zij het beroep verworpen. Voorts heeft zij gepreciseerd dat verzoeksters argument dat de onderzoeksafdeling rekening had gehouden met elementen die relevant zijn in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, en niet in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, geen hout sneed, aangezien beide bepalingen elkaar overlappen. Bovendien heeft de kamer van beroep opgemerkt dat de onderzoeksafdeling, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof en inzonderheid het arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699), kan oordelen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op grond dat het een aantal kenmerken van de betrokken waren beschrijft. Het feit dat de onderzoeksafdeling artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening niet uitdrukkelijk heeft vermeld en haar beslissing niet uitdrukkelijk op deze bepaling heeft gebaseerd, is volgens de kamer van beroep van geen groot belang, aangezien verzoekster volkomen op de hoogte was van de aard van het bezwaar en zij haar argumenten betreffende het oordeel dat het aangevraagde merk de betrokken waren beschreef, heeft kunnen uiteenzetten. Aangaande de incoherentie waarvan het BHIM blijkt zou hebben gegeven bij de inschrijving van overeenstemmende merken, heeft de kamer van beroep eraan herinnerd dat er procedures bestaan tot nietigverklaring van abusievelijk ingeschreven merken en dat het belangrijk is dat haar eigen beslissing coherent is.

Conclusies van de partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep ontvankelijk te verklaren;
- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

11 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster een enig middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van de partijen

- 12 Verzoekster herinnert eraan dat, volgens de rechtspraak, het verbod van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ziet op tekens die ongeschikt zijn om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, te weten de herkomst van de waar of de dienst aan te duiden, zoals merken die gewoonlijk (kunnen) worden gebruikt voor het op de markt brengen van de door het merk aangeduide waren of diensten [arrest Gerecht van 30 juni 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/BHIM (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Jurispr. blz. II-1915, punten 24 en 33]. Of het merk onderscheidend vermogen bezit, moet volgens deze rechtspraak worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek (arrest Mehr für Ihr Geld, reeds aangehaald, punt 26).
- 13 Aangezien de betrokken waren — potten vloeibare verf — bestemd zijn voor alle consumenten, bestaat het relevante publiek in casu uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Daar het woordteken uit twee Engelse woorden bestaat, is het relevante publiek bovendien Engelstalig [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punten 30 en 31].
- 14 Voorts zijn, volgens de rechtspraak, de weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar en vereisen zij een afzonderlijk onderzoek, zodat zij moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt (arrest Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317). Aangezien het teken een samengesteld merk met twee woorden is, dient het in zijn

geheel te worden beschouwd bij de beoordeling of het onderscheidend vermogen bezit [arrest Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2), T-323/00, Jurispr. blz. II-2839].

- 15 Volgens verzoekster bezit het woordteken TWIST & POUR onderscheidend vermogen, zodat het oordeel van de kamer van beroep dat dit teken ongeschikt is om een onderscheidende functie te vervullen, ontoereikend, ongegrond en vaag is.
- 16 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist doordat het teken de betrokken waren zou beschrijven, aangezien zij in punt 11 van de bestreden beslissing erop wijst dat het woordteken TWIST & POUR de consumenten zonder meer meldt dat zij, om de verf uit de pot te krijgen, alleen het deksel ervan moeten afdraaien en de inhoud eruit moeten gieten. Deze opvatting komt bovendien terug in punt 12 van deze beslissing, waarin erop wordt gewezen dat het aangevraagde merk informatie over de gebruikswijze van de waar overbrengt.
- 17 Dat criterium is echter relevant in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, doch niet in het kader van artikel 7, lid 1, sub b. De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing dus blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven, hetgeen ook het Hof heeft beslist in het arrest SAT.1/BHIM, punt 14 supra, en in het arrest van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031).
- 18 In de tweede plaats is het onjuist te stellen dat het aangevraagde gemeenschapsmerk een kenmerk van de betrokken waar aanduidt, zodat het als beschrijvend moet worden beschouwd. Er moet immers een onderscheid worden gemaakt tussen beschrijvende merken en merken die slechts een zinspeling of een suggestie bevatten. Het Gerecht heeft bovendien geoordeeld dat, hoewel beschrijvende

aanduidingen niet als merk kunnen worden beschermd, dat anders ligt voor aanduidingen of tekens die een zinspelende of een suggestieve bevatten [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action), T-135/99, Jurispr. blz. II-379, en 9 oktober 2002, Dart Industries/BHIM (UltraPlus), T-360/00, Jurispr. blz. II-3867].

- 19 Volgens verzoekster bestaat er geen nauwkeurig punt waarop een woord plotseling van de ene categorie naar de andere verhuist, maar veeleer een vloeiende overgang tussen twee uitersten — van niet-beschrijvende, voor inschrijving in aanmerking komende tekens tot louter beschrijvende, niet voor inschrijving in aanmerking komende tekens — waartussen beschrijvende, suggestieve of zinspelende tekens en karakters zich bewegen naargelang van hun intrinsieke kenmerken. A priori speelt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ten dele het subjectieve oordeel van de onderzoeksafdeling en, in hoger beroep, van de kamer van beroep.
- 20 Advocaat-generaal Jacobs heeft in de punten 62 tot en met 64 van zijn conclusie bij het arrest van het Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, I-12449) evenwel uiteengezet op basis van welke relevante objectieve criteria een onderscheid kan worden gemaakt tussen beschrijvende merken en merken die slechts suggestief zijn.
- 21 Wanneer het woordteken TWIST & POUR aan deze criteria wordt getoetst, komt men volgens verzoekster tot de vaststelling dat dit merk ver verwijderd is van het uiterste waar de beschrijvende tekens zich bevinden.
- 22 In de eerste plaats bestaat het woordteken TWIST & POUR uit een combinatie van twee werkwoorden die, afzonderlijk of als geheel beschouwd, de aangeduide waren noch een kenmerk ervan beschrijven. Beide werkwoorden verwijzen immers naar een handeling die objectief gezien niet kan worden gelijkgesteld met een plastic verfpot.

- 23 In de tweede plaats neemt het relevante publiek het woordteken TWIST & POUR niet onmiddellijk, direct en zonder verder nadenken waar als een aanduiding van een kenmerk van de erdoor aangeduide waren. Volgens verzoekster associeert de betrokken consument die zich een beeld vormt van het teken, dit niet automatisch met plastic verfpotten.
- 24 Ten slotte duidt het woordteken TWIST & POUR evenmin op een wezenlijk of dominerend kenmerk van de waar dat, wanneer de consument van dit soort waren zijn keuze maakt, van bijzonder belang is ten opzichte van de door concurrenten aangeboden waren. De in het aangevraagde merk vervatte verwijzing naar de manier waarop de waar wordt geopend, geeft geen wezenlijke waarde aan de erdoor aangeduide waar.
- 25 Anders dan uit punt 12 van de bestreden beslissing lijkt voort te vloeien, preciseert verzoekster dat zij geen aanspraak maakt op het teken EASY-TO-OPEN of EASY-TO-POUR, maar op het merk TWIST & POUR. Het argument dat de Engelstalige consumenten in dit merk de boodschap zien dat „zij alleen maar het deksel van de pot moeten afdraaien en de inhoud eruit moeten gieten” is bijgevolg misleidend, want het woordteken is autonoom en onafhankelijk van de erdoor aangeduide waren. Bovendien is het onjuist te stellen dat het betrokken teken een boodschap betreffende de gebruiksvriendelijkheid van de erdoor aangeduide waar overbrengt (zie in die zin arrest UltraPlus, punt 18 supra, punt 52). Verzoekster is dus van mening dat, wanneer het Engelstalige publiek met dat teken wordt geconfronteerd, het dat hoogstwaarschijnlijk zal opvatten als een verzonnen teken en niet automatisch en onmiddellijk zal denken aan plastic verfpotten. Pas in tweede instantie zal dat publiek denken aan de functionaliteit van de betrokken waar, namelijk de manier van openen. Wanneer de consument deze functionaliteit begrijpt, is dat evenwel niet het resultaat van een automatische, onberedeneerde en onmiddellijke waarneming, doch van een voorafgaand intellectueel proces of een voorafgaande intellectuele inspanning bij deze consument waardoor deze waarneming middellijk en indirect en, dus, niet-beschrijvend wordt.

- 26 Inschrijving van een teken dat indirect of via een indruk of een suggestie verwijst naar een kenmerk van de erdoor aangeduide waar, kan bijgevolg niet worden geweigerd, hetgeen in strijd zou zijn zowel met de wil van de wetgever, zoals uitgedrukt in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, als met de in punt 18 supra aangehaalde rechtspraak.
- 27 Bovendien kan aan de hand van het in de bestreden beslissing in aanmerking genomen criterium niet „a priori en zonder enig effectief gebruik van het teken” worden onderzocht of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit [arrest Gerecht van 7 februari 2002, Mag Instrument/BHIM (Vorm van zaklamp), T-88/00, Jurispr. blz. II-467, punt 34]. In dit verband herinnert verzoekster eraan dat met de vraag of de wijze waarop het teken wordt gebruikt of op de waar is aangebracht, als merk of in het kader van een ander soort gebruik, concreet ertoe kan leiden dat de consument het teken niet beschouwt als een aanduiding van herkomst, maar gewoon als een commerciële boodschap, geen rekening mag worden gehouden bij de beoordeling of het teken kan worden ingeschreven (arrest UltraPlus, punt 18 supra, punt 52).
- 28 In de derde plaats is verzoekster van mening dat het woordteken TWIST & POUR het vereiste minimale onderscheidend vermogen bezit opdat het relevante publiek dat waarneemt als een aanduiding van de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren, aangezien het overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volstaat, om inschrijving van een teken te verkrijgen, dat wordt aangetoond dat dit teken in geringe mate onderscheidend vermogen bezit. Dat is het geval voor het betrokken woordteken, dat voor het relevante publiek kernachtig, direct en gemakkelijk te onthouden is.
- 29 Bovendien gaat het om een origineel woordteken bestaande uit twee geschreven Engelse woorden met als bijzonder kenmerk het effect dat ontstaat doordat de

werkwoorden „twist” en „pour” naast elkaar worden geplaatst. Wanneer deze twee woorden in een enkel teken worden samengebracht, ontstaat bij de consument een verrassingseffect dat de aandacht trekt en vasthoudt of althans kan vasthouden. Dat teken resulteert in een merk dat voldoende verschilt van het merk dat ontstaat wanneer de twee samenstellende woorden ervan zonder meer worden samengebracht.

- 30 In het kader van de procedure voor het BHIM heeft verzoekster aangetoond dat het werkwoord „twist” vaak wordt gebruikt in samengestelde merken en dat de consumenten vertrouwd zijn met merken die met dat werkwoord worden gevormd. Bovendien heeft het BHIM andere tekens die geschikt zijn om de waren te onderscheiden, ingeschreven, met name TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE en TWISTED DIPS. Uit het arrest SAT.1/BHIM, punt 14 supra, leidt verzoekster af dat het feit dat vaak merken met identieke wordelementen en grammaticale constructies worden gebruikt, erop wijst dat van dit soort combinaties niet kan worden aangenomen dat zij elk onderscheidend vermogen missen.
- 31 Dat het aangevraagde merk uit gangbare, voor de consumenten begrijpbare woorden bestaat, doet niet af aan het onderscheidend vermogen van dat merk. Het Gerecht heeft trouwens geoordeeld dat de omstandigheid alleen dat elk bestanddeel van het teken afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, nog niet betekent dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben. Het is daarentegen de taak van de kamer van beroep om vast te stellen dat het betrokken teken, in zijn geheel beschouwd, het doelpubliek niet in staat stelt, de waren van verzoekster te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst [arrest Gerecht van 14 april 2005, Celltech/BHIM (CELLTECH), T-260/03, Jurispr. blz. II-1215, punten 43 en 44]. Volgens verzoekster is het immers niet vereist dat het aangevraagde teken precieze informatie over de identiteit van de vennootschap die de waar in de handel brengt, verstrekt, maar moet dat merk het relevante publiek alleen in staat stellen, de door het merk aangeduide waar te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst [arrest Gerecht van 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM (Tint oranje), T-173/00, Jurispr. blz. II-3843, punt 44].

32 Het BHIM herinnert er vooraf aan dat er volgens de rechtspraak een zekere overlapping bestaat tussen de weigeringsgrond die belet dat tekens zonder onderscheidend vermogen worden ingeschreven, en die welke belet dat louter beschrijvende merken worden ingeschreven. Een teken dat alleen kenmerken van de waren en diensten beschrijft, is immers om diezelfde reden ongeschikt om de wezenlijke functie van het merk te vervullen en deze beide weigeringsgronden staan inschrijving ervan in de weg (arrest Campina Melkunie, punt 8 supra). Vervolgens zijn tekens die elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ongeschikt om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, te weten de aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of de dienst (arrest UltraPlus, punt 18 supra, punt 52). Ten slotte zijn de in artikel 7, lid 1, sub b, bedoelde merken, merken die uit het oogpunt van het relevante publiek in de handel gangbaar zijn om de betrokken waren of diensten aan te bieden of waarvoor op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat zij op deze wijze kunnen worden gebruikt.

33 Het BHIM stelt in casu vast dat de betrokken waren potten vloeibare verf zijn, zodat het relevante publiek bestaat uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument. De uitdrukking TWIST & POUR, die kan worden vertaald door „draai en giet” of „draaien en gieten”, is kernachtig en de betekenis ervan is voor iedereen onmiddellijk duidelijk. Deze uitdrukking heeft geen bijzondere kenmerken. De syntactische structuur ervan is eenvoudig en gangbaar in het Engels, met name om op de meest eenvoudige en direct mogelijke wijze informatie te verstrekken over twee na elkaar uit te voeren handelingen om een bepaald resultaat te bereiken. Wanneer dit teken met de betrokken waren wordt geassocieerd, heeft het relevante publiek als onmiddellijke reactie dat het dit teken waarneemt als een boodschap in verband met de gebruikswijze ervan. De potten verf moeten immers eerst worden geopend om de inhoud eruit te halen. Soms is het nodig de pot vóór gebruik te schudden of de inhoud ervan over te gieten in een andere pot. Ten slotte zijn potten verf vaak moeilijk te openen en is een stuk gereedschap nodig om het deksel op te heffen. Bijgevolg is de enige reactie die de uitdrukking TWIST & POUR bij de betrokken consument uitlokt, dat hij onmiddellijk denkt aan een aanwijzing betreffende de gebruikswijze van deze potten, en niet aan de onderneming die ze produceert.

34 Het BHIM voegt daaraan toe dat, anders dan verzoekster stelt, deze conclusie niet berust op een beoordeling van het effectieve gebruik van het merk op de markt. De conclusie dat het teken onderscheidend vermogen mist, betreft met name niet dat deel van de waar waarop het merk is aangebracht, of de grootte van de letters waarin het op de buitenkant van de pot is gedrukt. De kamer van beroep heeft a priori terecht geoordeeld dat de uitdrukking TWIST & POUR wordt gepercipieerd [arrest Gerecht van 23 november 2004, Frischpack/BHIM (Vorm van kaasdoos), T-360/03, Jurispr. blz. II-4097, punt 29] met de waarde van instructies voor het gebruik van de waren, en niet als een teken dat moeten dienen om de wezenlijke functie van het merk te vervullen. Deze analyse is gebaseerd op de perceptie die redelijkerwijze bij de consument kan worden verwacht, gelet op de kenmerken van het teken als zodanig en van de betrokken waren, los van enige overweging in verband met de wijze waarop dat merk daadwerkelijk op de markt wordt gebruikt.

35 Het BHIM stelt dat verzoekster van een onjuiste premisse vertrekt waar zij aanvoert dat de kamer van beroep blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door uit het beschrijvende karakter van het aangevraagde merk af te leiden dat het onderscheidend vermogen mist. De kamer van beroep heeft immers vastgesteld dat het in de uitdrukking TWIST & POUR geen enkel onderscheidend kenmerk kon vinden, op grond dat de betrokken consumenten dat teken waarnemen als een instructie voor het gebruik van de waren, waardoor het dus niet tegelijk als een onderscheidend teken kan worden waargenomen. Het relevante publiek ziet in deze uitdrukking dus een algemene bevestiging van een aantal kwaliteiten van de waren. Door deze onjuiste premisse maakt verzoekster de fout, vervolgens te onderzoeken in hoeverre het teken de betrokken waren beschrijft en komt zij tot de conclusie dat het teken, dat de betrokken waren niet beschrijft, onderscheidend vermogen heeft en voor inschrijving in aanmerking komt. In dit verband wijst het BHIM erop dat de kamer van beroep zich heeft gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en heeft vastgesteld dat het van geen belang was zo de onderzoeksafdeling in haar beslissing diezelfde bepaling, sub c, niet uitdrukkelijk had aangehaald, aangezien duidelijk was uiteengezet waarom de aanvraag werd afgewezen.

- 36 Het BHIM preciseert dat de kamer van beroep zich in casu bij haar beoordeling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen miste, niet zonder meer heeft gebaseerd op het feit dat het de betrokken waren beschreef, maar op een verderstrekkende overweging, namelijk dat het woordteken TWIST & POUR uitsluitend informatie verstrekt over de kenmerken van de waren, hetgeen er dus aan in de weg staat dat het relevante publiek daarin een onderscheidend teken ziet. Het is dus op basis van deze twee argumenten, in hun onderlinge samenhang uitgelegd, dat de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat het aangevraagde merk onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 viel. Aangezien de eerste indruk die het aangevraagde merk bij de consumenten nalaat, een aanduiding is in verband met de gebruikswijze van de waren, leidt het BHIM daaruit af dat deze consumenten in dat teken geen middel zien om de herkomst van deze waren te identificeren en om ze te onderscheiden van andere waren. Bovendien is het oordeel van de kamer van beroep hetzelfde als dat van het Gerecht in diverse arresten waarin het heeft erkend dat diverse uitdrukkingen elk onderscheidend vermogen missen [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, en 8 juli 2004, MLP Finanzdienstleistungen/BHIM (bestpartner), T-270/02, Jurispr. blz. II-2837].

Beoordeling door het Gerecht

- 37 Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd, op grond van het bepaalde sub b, van „merken die elk onderscheidend vermogen missen” en op grond van het bepaalde sub c, 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”. Bovendien preciseert artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat „[l]id 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.

- 38 De in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan — en moet zelfs — andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (arrest Hof van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46; arrest SAT.1/BHIM, punt 14 supra, punt 25, en arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 59).
- 39 Toch bestaat er een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingsfeer van de in deze bepaling sub b, c, en d, genoemde gronden (zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punten 67 en 85, en arrest Campina Melkunie, punt 8 supra, punt 18). Volgens de rechtspraak mist met name een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening. Een merk kan evenwel elk onderscheidend vermogen missen voor waren of diensten om andere redenen dan dat het eventueel een beschrijvend karakter heeft [arrest Gerecht van 8 juli 2004, Telepharmacy Solutions/BHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Jurispr. blz. II-2851, punt 24; zie eveneens in die zin arrest bestpartner, punt 36 supra, punt 25; zie eveneens, mutatis mutandis, arresten Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86, en Campina Melkunie, punt 8 supra, punt 19].
- 40 In een geval als het onderhavige, waarin in de bestreden beslissing inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd op grond van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dient te worden onderzocht of het BHIM heeft aangetoond dat dit merk elk onderscheidend vermogen miste.

- 41 Tekens die elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, worden ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de aanduiding van de herkomst van de waar of dienst, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken (arrest LITE, punt 36 supra, punt 26). Dat is met name het geval met tekens die gewoonlijk voor het op de markt brengen van de betrokken waren of diensten worden gebruikt [arrest *Gerecht van 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY)*, T-122/01, *Jurispr. blz. II-2235*, punt 20, en arrest *Mehr für Ihr Geld*, punt 12 supra, punt 24].
- 42 Het begrip algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt, valt uiteraard samen met de wezenlijke functie van het merk dat erin bestaat, aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (arresten *SAT.1/BHIM*, punt 14 supra, punten 23 en 27, en *BioID/BHIM*, punt 38 supra, punt 60).
- 43 In geval van een merk dat bestaat uit woorden en een typografisch teken, zoals het in het geding zijnde merk, kan een eventueel onderscheidend vermogen ten dele worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar het moet in elk geval afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel. De omstandigheid alleen dat elk bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (zie arrest *SAT.1/BHIM*, punt 14 supra, punt 28; zie ook, *mutatis mutandis*, arresten *Campina Melkunie*, punt 8 supra, punten 40 en 41, en *Koninklijke KPN Nederland*, punt 39 supra, punten 99 en 100).

- 44 Volgens vaste rechtspraak moet het onderscheidend vermogen van een teken uitsluitend worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek (arresten LITE, punt 36 supra, punt 27; BEST BUY, punt 41 supra, punt 22, en Mehr für Ihr Geld, punt 12 supra, punt 26).
- 45 In casu dient te worden vastgesteld, in de eerste plaats, dat — zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt zonder te zijn weersproken door verzoekster — aangezien de door het aangevraagde merk aangeduide waren verfpotten zijn die bestemd zijn voor alle consumenten, het relevante publiek bestaat uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
- 46 Bovendien is, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94, het doelpubliek uit wiens oogpunt de absolute weigeringsgrond moet worden beoordeeld, Engelstalig, aangezien de elementen van het betrokken woordteken uit de Engelse taal afkomstig zijn, hetgeen overigens niet wordt betwist door verzoekster [zie in die zin arrest Gerecht ELLOS, punt 13 supra, punt 31; arrest van 15 oktober 2003, Nordmilch/BHIM (OLDENBURGER), T-295/01, Jurispr. blz. II-4365, punt 35, en arrest Mehr für Ihr Geld, punt 12 supra, punt 27].
- 47 In de tweede plaats volgt uit punt 14 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat het teken waarvan inschrijving was aangevraagd, onderscheidend vermogen miste omdat het op de betrokken markt slechts kon worden opgevat als een gewone aanduiding van een bijzonder kenmerk van de waar, te weten de gebruikswijze ervan, en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan. De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, dus geoordeeld dat het woordteken TWIST & POUR onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op grond dat het door het relevante publiek werd waargenomen als een beschrijving van de betrokken waren.

- 48 Er dient dus te worden nagegaan of het door de kamer van beroep vastgestelde verband tussen de semantische betekenis van het ter inschrijving voorgedragen teken en de betrokken waren voldoende concreet en rechtstreeks is om aan te tonen dat het relevante publiek deze waren in dat teken onmiddellijk kan herkennen [zie in die zin arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punten 35 en 36].
- 49 Het teken bestaat uit twee Engelse werkwoordsvormen, „twist” en „pour”, die — zoals de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt — „draaien” en „gieten” of „draai” en „giet” betekenen, hetgeen overigens niet wordt betwist door verzoekster.
- 50 De kamer van beroep heeft in punt 12 van de bestreden beschikking bovendien opgemerkt dat het gebruik van het typografische teken „&”, dat „en” betekent, niets verandert aan de mate waarin het teken onderscheidend vermogen bezit, want dat typografische teken wordt in het Engels dagelijks gebruikt.
- 51 Zoals het BHIM heeft gesteld, moet dus worden aangenomen dat de syntactische structuur van het woordteken TWIST & POUR eenvoudig en in het Engels gebruikelijk is. Bijgevolg doen de samenstelling van dat teken en het feit dat deze twee termen onderling worden verbonden door het typografische teken „&”, geen merkbaar verschil ontstaan in de opbouw van het ter inschrijving voorgedragen teken, in zijn geheel beschouwd, vergeleken met de terminologie die in het normale taalgebruik van het relevante publiek wordt gebruikt, waardoor dat teken onderscheidend vermogen kan krijgen in de zin van het arrest van het Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 40).

- 52 De kamer van beroep heeft dus terecht geoordeeld dat deze uitdrukking, in haar geheel beschouwd, „twist and pour” betekent, dat wil zeggen „draaien en gieten” of „draai en giet”.
- 53 Met betrekking tot de verhouding tussen de semantische inhoud van het teken TWIST & POUR en de betrokken waren, heeft de kamer van beroep in punt 11 van de bestreden beslissing eveneens terecht geoordeeld dat dit teken uit algemene termen bestaat die alleen een kenmerk van de waar aanduiden, met name de gebruikswijze ervan [zie in die zin arrest Gerecht van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punten 26 en 27, op hogere voorziening bevestigd bij arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, en arrest bestpartner, punt 36 supra, punt 24].
- 54 Dat woordteken, in zijn geheel beschouwd, beschrijft immers rechtstreeks de handeling die wordt verricht met name om een pot met een dop te openen, die moet worden opgedraaid alvorens de vloeibare inhoud te kunnen uitgieten. De op deze wijze bijeengebrachte termen beschrijven dus alleen een kenmerk van de betrokken waar, namelijk de gebruiksvriendelijkheid ervan, inzonderheid voor verf die normaliter vóór gebruik moet worden gemengd of waarvan de pot eerst moet worden geschud alvorens de inhoud in een andere pot uit te gieten. Het gebruik van de termen „twist” en „pour” vestigt dus de aandacht op een bijzonder belangrijk kenmerk van de betrokken waar, namelijk de uiterst eenvoudige gebruikswijze. Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, „bestaat er geen duidelijkere en rechtstreekser manier om aan de consumenten te zeggen dat zij alleen het deksel moeten afdraaien en de inhoud uitgieten, dan op de zijkant van de pot de woorden TWIST & POUR te drukken”.
- 55 Uit het voorgaande volgt dat het woordteken TWIST & POUR, anders dan verzoekster stelt, niet zomaar een aantal kenmerken van de waar suggereert of

daarop zinspeelt, maar integendeel een kenmerk van de betrokken waar rechtstreeks beschrijft. Het feit dat het relevante publiek rechtstreeks wordt geïnformeerd over de gebruiksvriendelijkheid van de waar, doet immers een voldoende concreet en rechtstreeks verband ontstaan tussen het aangevraagde merk en de betrokken waren.

56 Verzoekster heeft ter terechtzitting gepreciseerd dat het woordteken TWIST & POUR slechts een bijkomstig kenmerk van de betrokken waar beschrijft, zodat inschrijving ervan had moeten worden toegestaan.

57 In dit verband hoeft slechts te worden opgemerkt dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist, en dat het niet relevant is dat de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn (zie, mutatis mutandis, arrest Koninklijke KPN Nederland, punt 39 supra, punten 86 en 102).

58 Voorts stelt verzoekster, allereerst, dat de kamer van beroep blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door uit het feit dat het aangevraagde merk de betrokken waren zou beschrijven, af te leiden dat het onderscheidend vermogen mist.

59 Hoewel de weigeringsgronden genoemd in artikel 3, lid 1, van de 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), onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen, bestaat er, zoals in punt 39 supra is uiteengezet, een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingssfeer van de in deze bepaling sub b, c, en d, genoemde gronden. Bovendien mist een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten, zoals eveneens in punt 39 supra is opgemerkt.

- 60 Verzoekster verwijt de kamer van beroep vervolgens dat zij een criterium heeft toegepast, te weten het doel van algemeen belang dat tekens door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, dat relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, doch niet in het kader van deze bepaling, sub b.
- 61 Weliswaar streeft artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet het doel van algemeen belang na, dat tekens door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, zoals het Hof heeft geoordeeld in punt 36 van het arrest SAT.1/BHIM, punt 14 supra.
- 62 Zoals blijkt uit punt 26 van het arrest SAT.1/BHIM, punt 14 supra, is het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, dat hetzelfde bepaalt als artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, gelegen in de noodzaak om de beschikbaarheid van elementen zonder onderscheidend vermogen die het betrokken teken vormen, niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor inschrijving is aangevraagd.

- 63 In casu heeft de kamer van beroep in punt 13 van de bestreden beslissing evenwel geoordeeld dat het woordteken TWIST & POUR niet kon worden ingeschreven aangezien het „behoor[de] tot een categorie van tekens waarvan de beschikbaarheid niet ongerechtvaardigd mag worden beperkt voor de andere marktdeelnemers”.
- 64 Er dient dus te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in haar uitspraak gebruik heeft gemaakt van het relevante criterium op basis waarvan artikel 7, lid 1, sub b, dient te worden uitgelegd, zodat haar in dit opzicht niets kan worden verweten.
- 65 Aangaande, ten slotte, verzoeksters argument dat het BHIM overeenstemmende merken heeft ingeschreven, zoals TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE en TWISTED DIPS, zij vastgesteld dat, ook al is het verband tussen deze merken en de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, nauwer dan het verband tussen het teken TWIST & POUR en de waren waarvoor inschrijving van dat teken is aangevraagd, daaruit niet volgt dat de eenvormige toepassing van verordening nr. 40/94 impliceert dat dit teken voor de betrokken waren wordt ingeschreven. Volgens vaste rechtspraak berusten de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, immers op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep [arrest BioID/BHIM, punt 38 supra, punt 47; arresten Gerecht van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van een glasplaat), T-36/01, Jurispr. blz. II-3887, punt 35; 20 november 2002, Bosch/BHIM (Kit Pro en Kit Super Pro), T-79/01 en T-86/01, Jurispr. blz. II-4881, punt 32, en 24 november 2005, Sadas/BHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 71].

- 66 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het teken TWIST & POUR elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zodat het enige middel moet worden afgewezen.
- 67 Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) The Sherwin-Williams Company wordt verwezen in de kosten.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 juni 2007.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

E. Coulon

M. Vilaras