

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
3 december 2003 *

In zaak T-16/02,

Audi AG, gevestigd te Ingolstadt (Duitsland), vertegenwoordigd door
L. von Zumbusch, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 8 november 2001 (zaak R 652/2000-1), zoals gerectificeerd bij beslissing van 19 november 2001, inzake de inschrijving van het woordteken TDI als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 30 januari 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 21 mei 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen),

na de terechtzitting op 13 mei 2003,

het navolgende

Arrest

- 1 Op 7 maart 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een aanvraag tot inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk 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 betreft het woordteken TDI.

- 3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 12 en 37 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 met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:
 - klasse 12: „Automobielen en de onderdelen die verband houden met de bouw ervan”;

 - klasse 37: „Reparatie en onderhoud van automobielen”.

- 4 Bij mededeling van 24 november 1997 heeft de onderzoekster aan verzoekster medegedeeld dat overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het aangevraagde merk niet kon worden ingeschreven.

- 5 Bij brief van 12 december 1997 heeft verzoekster daarover opmerkingen ingediend en subsidiair aangevoerd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt. Voorts heeft zij verzocht, een mondelinge behandeling te organiseren.

- 6 Na een telefoongesprek tussen de onderzoekster en de vertegenwoordiger van verzoekster op 16 december 1998, heeft de vertegenwoordiger van verzoekster bij brief van 22 januari 1999 onder meer een in augustus 1996 in Duitsland

uitgevoerde representatieve opiniepeiling overgelegd, alsmede statistieken over haar export in de jaren 1994 tot en met 1997 naar verschillende landen, waaronder de andere lidstaten dan Duitsland, verkoopcatalogi en persberichten over autotests.

- 7 Bij beslissing van 28 april 2000 heeft de onderzoekster de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Haars inziens mist het woordteken TDI voor de betrokken waren en diensten elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Verder heeft zij geoordeeld dat de door verzoekster verstrekte gegevens niet volstonden als bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt.
- 8 Op 16 juni 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoekster. In de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van haar beroep de dato 13 juli 2000 heeft verzoekster in de eerste plaats betoogd dat de onderzoekster bij het nemen van haar beslissing het recht om te worden gehoord heeft geschonden. In het bijzonder heeft verzoekster gesteld dat zij niet de gelegenheid had gehad om opmerkingen te formuleren over het oordeel van de onderzoekster dat de tijdens de procedure verstrekte gegevens niet volstonden als bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt. In de tweede plaats heeft verzoekster aangevoerd dat de beslissing van de onderzoekster een beoordelingsfout bevat, aangezien het aangevraagde merk niet van huis uit elk onderscheidend vermogen mist. In de derde plaats heeft zij, subsidiair, gesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. De onderzoekster zou de haar tijdens de procedure overgelegde documenten onjuist hebben uitgelegd en haar beslissing ontoereikend hebben gemotiveerd. Tevens heeft verzoekster geprobeerd aan te tonen waarom op basis van de in deze documenten vervatte gegevens kon worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen.

- 9 Bij beslissing van 8 november 2001 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 21 november 2001 is betekend, heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen op grond dat het aangevraagde merk onder artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 viel.
- 10 De kamer van beroep was in wezen van oordeel dat ondanks de vermelding van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in de beslissing van de onderzoekster, uit de door de onderzoekster gegeven motivering duidelijk blijkt dat haar beslissing ook steunt op artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening (punt 20 van de bestreden beslissing). Dienaangaande heeft de kamer van beroep, zakelijk weergegeven, overwogen dat de letters „T”, „D” en „I” respectievelijk „turbo”, „diesel” of „direct” en „injectie” betekenen. De kamer van beroep was dus van mening dat, ondanks de twee mogelijke betekenissen van het teken TDI, de gemiddelde consument dit teken onmiddellijk en zonder verder nadenken zou opvatten in de zin van „turbo direct injection” of „turbo diesel injection”, en dat het aangevraagde merk dus elk onderscheidend vermogen miste. Het gebruik van beschrijvende afkortingen is volgens de kamer van beroep gangbaar in de automobielsector. De ondernemingen in deze sector hadden er derhalve een rechtmatig belang bij, dergelijke afkortingen zonder enige beperking te kunnen gebruiken (punten 23-26 van de bestreden beslissing).
- 11 Met betrekking tot de vraag of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt, heeft de kamer van beroep in hoofdzaak het volgende verklaard:

„De door verzoekster overgelegde bewijselementen volstonden niet als bewijs dat het merk op de datum van indiening van de aanvraag onderscheidend vermogen had verkregen op het gehele grondgebied van de Europese Unie door het gebruik dat ervan was gemaakt. [Voorts] is, gelet op het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk, het bestaan van onderscheidend vermogen in Duitsland onvoldoende, te meer omdat het Duitse publiek niet als enige vertrouwd is met de lettercombinatie ‚TDI’. Evenmin kan uit een eventueel onderscheidend vermogen door gebruik van het merk in Duitsland worden afgeleid dat het aangevraagde

teken onderscheidend vermogen heeft op de gehele Europese markt. [...B]ij het onderzoek, of het merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet rekening worden gehouden met alle elementen waaruit kan worden afgeleid of het merk geschikt is geworden om als aanduiding van de herkomst [van de waren of diensten] te dienen. Zo dient rekening te worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van gebruik van dit merk, de hoogte van de reclame-uitgaven van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede met verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Tevens kan gebruik worden gemaakt van opiniepeilingen. Of het merk bij de betrokken kringen is ingeburgerd, kan niet louter op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld. Dit dient veeleer geval per geval, en dus op basis van alle overgelegde bewijselementen, te worden vastgesteld. [...] Bijgevolg is het voor de onderzoeker noch voor de kamers van beroep of voor een andere afdeling van het Bureau mogelijk om de aanvrager vooraf mee te delen welke bewijselementen in een concreet geval volstaan als bewijs dat het merk bij de betrokken commerciële kringen is ingeburgerd.” (punten 31-33 van de bestreden beslissing).

Procedure en conclusies van partijen

12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau te verwijzen in de kosten.

13 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

14 Voor haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan. Het eerste, het tweede en het derde middel betreffen respectievelijk schending van artikel 7, lid 1, sub c en b, van verordening nr. 40/94 en van artikel 7, lid 3, van deze verordening. Als vierde middel wordt aangevoerd dat het in artikel 73 van verordening nr. 40/94 neergelegde recht om te worden gehoord, is geschonden. Het vijfde middel betreft niet-nakoming van de motiveringsplicht.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

15 Verzoekster betwist dat de letters „T”, „D” en „I” als initialen vaste betekenissen hebben. Voorts herinnert zij eraan dat in de bestreden beslissing wordt erkend dat deze letters als initialen naar zeer verschillende woorden kunnen verwijzen, en dat

zelfs het teken TDI als zodanig twee verschillende betekenissen kan hebben. Deze vaststelling is evenwel onverenigbaar met de stelling dat het relevante publiek dit teken onmiddellijk en zonder verder nadenken begrijpt.

- 16 Verzoekster verwerpt eveneens de stelling van het Bureau, dat het relevante publiek, te weten de gemiddelde consument, het teken TDI onmiddellijk en zonder verder nadenken opvat in de zin van „turbo direct injection” of „turbo diesel injection”. Deze termen dekken immers technisch zeer specifieke begrippen. Bovendien is „turbo diesel injection” een tautologie, aangezien elke dieselmotor een injectiemotor is. Het teken TDI kan hoogstens de afkorting van „turbo direct injection” zijn. Dit teken wordt evenwel niet op deze manier gebruikt en begrepen, aangezien het gaat om een dieselmotor die in de praktijk met deze term en niet met die van injectiemotor wordt aangeduid.
- 17 Volgens verzoekster zijn de eventuele associaties die het relevante publiek maakt met de verschillende letters waaruit het aangevraagde merk is samengesteld, vaag in de zin van het arrest van het Gerecht van 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK) (T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punt 31). Uit de punten 39 en 40 van het arrest van het Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), volgt haars inziens dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 alleen toepassing vindt indien het teken TDI, in zijn geheel beschouwd, rechtstreeks beschrijvend is. Volgens verzoekster is dit evenwel niet het geval. Verder betoogt zij dat het Gerecht in het arrest van 31 januari 2001, Wrigley/BHIM (DOUBLEMINT) (T-193/99, Jurispr. blz. II-417), heeft geoordeeld dat het volstaat dat een van de bestanddelen van een teken bestaande uit twee woorden een dubbele betekenis heeft, om in de regel uit te sluiten dat het teken, in zijn geheel beschouwd, een beschrijvend karakter heeft. Uit dit arrest volgt ook dat bij een teken bestaande uit meerdere bestanddelen, waarvan elk bestanddeel ook meerdere betekenissen heeft, de verschillende combinaties leiden tot een groot aantal mogelijke betekenissen van het teken in zijn geheel beschouwd, zodat dit teken door het publiek niet kan worden opgevat als een rechtstreeks beschrijvende aanduiding.

- 18 Aangezien het teken TDI de betrokken waren en diensten niet beschrijft, moet dit teken ook niet worden vrijgehouden ten behoeve van de concurrenten.
- 19 Ten slotte voert verzoekster aan dat het woordteken TDI als nationaal merk in Duitsland, de Beneluxlanden, Frankrijk en Italië, alsmede als internationaal merk werd ingeschreven. Deze inschrijvingen vormen volgens verzoekster een belangrijke aanwijzing dat het aangevraagde merk geen beschrijvend karakter heeft, aangezien de nationale instanties die bevoegd zijn voor merkenzaken, de terminologische gewoonten in hun respectieve gebieden en taalzones van de Gemeenschap beter kennen dan het Bureau. Dienaangaande verwijst verzoekster zowel naar het arrest van het Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform) (T-331/99, Jurispr. blz. II-433), als naar punt 8.1.4 van de richtlijnen voor het onderzoek door het Bureau.
- 20 Onder verwijzing naar punt 28 van het arrest van het Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD) (T-356/00, Jurispr. blz. II-1963), herinnert het Bureau eraan dat, voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, op basis van een bepaalde betekenis van het betrokken woordteken, dient te worden onderzocht of er voor het in aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de categorieën van waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd. Verder haalt het Bureau punt 30 van dit arrest aan, volgens hetwelk een woordteken reeds onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt wanneer ten minste één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.
- 21 Het Bureau is van mening dat lettercombinaties zoals afkortingen, die op zich geen begrijpelijke woorden vormen, beschrijvend kunnen zijn wanneer het relevante publiek de lettercombinatie associeert met het erdoor opgeroepen begrip. In dit verband geeft het Bureau het voorbeeld van de lettercombinatie „NV” die uit het oogpunt van het publiek het begrip „naamloze vennootschap” oproept.

- 22 Volgens het Bureau heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het overgrote deel van het relevante publiek de afkorting TDI opvat in de zin van „turbo diesel injection”, en dat deze afkorting dus een beschrijvend karakter heeft. Dat volgens verzoekster deze afkorting technisch gezien geen zin heeft en dat de consument derhalve een verkeerde voorstelling van de beschrijvende inhoud van de betrokken afkorting heeft, verandert niets aan deze vaststelling. Het beschrijvend karakter van een teken moet immers worden beoordeeld uit het oogpunt van het relevante publiek — in casu de huidige en potentiële kopers van auto’s — en niet uit dat van de fabrikant. Dat het teken TDI kenmerkend is voor een motortype en niet voor de gehele auto, heeft volgens het Bureau evenmin gevolgen voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing, aangezien een merk ook beschrijvend is wanneer het een wezenlijk onderdeel van de waar beschrijft.
- 23 Met betrekking tot de door verzoekster aangevoerde eerdere nationale inschrijvingen herinnert het Bureau onder verwijzing naar punt 41 van het arrest van het Gerecht van 7 februari 2002, Mag Instrument/BHIM (Vorm van zaklampen) (T-88/00, Jurispr. blz. II-467) eraan, dat het Bureau niet is gebonden aan deze inschrijvingen en dat zij enkel aanwijzingen kunnen vormen. Voorts wijst het Bureau erop dat de inschrijving van het merk TDI in Duitsland werd bekritiseerd en in de rechtsleer omstreden is.

Beoordeling door het Gerecht

- 24 Om te beginnen zij opgemerkt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat, ondanks het feit dat in de beslissing van de onderzoekster alleen artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 uitdrukkelijk is vermeld, uit de motivering van deze beslissing duidelijk blijkt dat deze ook steunt op artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening (punt 20 van de bestreden beslissing). Door haar eigen beslissing op deze laatste bepaling te baseren, heeft de kamer van beroep derhalve niet ambtshalve een nieuwe absolute weigeringsgrond in aanmerking genomen waarvoor zij aan verzoekster de gelegenheid had moeten geven om daarvoor vooraf een standpunt te bepalen.

- 25 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd 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”. Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van verordening nr 40/94 dat „lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 26 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 verhindert dat de daarin bedoelde tekens of aanduidingen als gevolg van hun inschrijving als merk voorbehouden blijven aan één enkele onderneming. Deze bepaling streeft dus een doel van algemeen belang na, dat inhoudt dat dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (zie mutatis mutandis arresten Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25; 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01—C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 52).
- 27 Vanuit deze optiek zijn de tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, die welke in het normale spraakgebruik voor het in aanmerking komende publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 39). Het beschrijvend karakter van een teken kan derhalve slechts worden beoordeeld met betrekking tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat.
- 28 In casu was de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing van mening dat de betrokken waren en diensten bestemd zijn voor de gemiddelde consument, hetgeen verzoekster niet heeft betwist. Onder de gemiddelde consument moet worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk

omzichtige en oplettende consument [zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 27].

- 29 Met betrekking tot verzoeksters argument dat bij derden, en meer in het bijzonder bij haar concurrenten, geen behoefte bestaat om het betrokken woordteken te gebruiken ter aanduiding van de in de aanvraag bedoelde waren en diensten, zij opgemerkt dat de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet afhangt van het bestaan van een concrete, actuele en ernstige vrijhoudingsbehoefte (zie mutatis mutandis arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 35). Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, impliceert voorts dat alle merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten in de zin van die bepaling, voor eenieder vrij beschikbaar zijn en niet kunnen worden ingeschreven (zie mutatis mutandis arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 74). Voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 hoeft dus uitsluitend te worden onderzocht, op basis van een bepaalde betekenis van het betrokken woordteken, of er voor het relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de kenmerken van de categorieën van waren of diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd.
- 30 Om te beginnen zij opgemerkt dat het woordteken TDI bestaat uit drie letters. Blijkens de documenten die het Bureau aan het Gerecht heeft overgelegd, worden lettercombinaties in de automobielsector evenwel doorgaans gebruikt ter aanduiding van de kenmerken van auto's, en meer bepaald van die van de motor. De structuur van dit teken is derhalve niet ongebruikelijk.
- 31 Wat de betekenis van het woordteken TDI betreft, blijkt uit punt 26 van de bestreden beslissing alsmede uit de toelichting die het Bureau in zijn memorie van antwoord heeft gegeven, dat dit woordteken volgens het Bureau de afkorting van

„turbo diesel injection” of „turbo direct injection” is. In dit verband stelt verzoekster ten onrechte dat het betrokken woordteken geen duidelijke en vaste betekenis heeft. De door de kamer van beroep in aanmerking genomen betekenissen zijn immers juist, gelet op de waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd en op de wijze waarop het relevante publiek dit teken opvat.

- 32 Aan deze analyse wordt niet afgedaan door verzoeksters stelling dat de letters „T”, „D” en „I” geen vaste betekenis hebben, aangezien elk van deze letters als initiaal zeer verschillende woorden kan oproepen. Om de betekenis van een woordteken te achterhalen, dient dit teken immers als zodanig, te weten in zijn geheel beschouwd, te worden onderzocht. Dit is ook het geval wanneer een woordteken, zoals het aangevraagde merk, bestaat uit een combinatie van meerdere losstaande letters. Voor de analyse van de betekenis van een dergelijk woordteken is het dus irrelevant of de verschillende letters ervan elk afzonderlijk ook een duidelijke en vaste betekenis hebben. Dit geldt ook voor de vraag of andere combinaties van dezelfde letters, met of zonder toevoeging van andere letters, een dergelijke betekenis hebben.
- 33 Verzoeksters stelling dat „turbo diesel injection” een tautologie is, gesteld dat zij uit een technisch oogpunt juist is, is eveneens irrelevant. Bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van een woordteken dient immers uitsluitend rekening te worden gehouden met het standpunt van het relevante publiek, dat in casu niet over de vereiste technische kennis zal beschikken om te beseffen dat het een tautologisch begrip betreft. Dat een woordteken tautologisch is, impliceert overigens niet dat het geen duidelijke en vaste betekenis heeft. Voorts geeft verzoekster zelf toe dat het teken TDI kan overeenstemmen met „turbo direct injection”, hoewel zij daaraan toevoegt dat dit teken niet op deze manier wordt gebruikt en begrepen, aangezien het gaat om een dieselmotor die in de praktijk met deze term en niet met die van injectiemotor wordt aangeduid. Dit bevestigt evenwel alleen maar de stelling van het Bureau, dat het teken TDI uit het oogpunt van het relevante publiek kan overeenstemmen met „turbo diesel injection”.

- 34 De aard van het verband tussen het woordteken TDI en de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten wordt in de bestreden beslissing niet gepreciseerd. Wat de eerste in de merkaanvraag opgegeven categorie van waren betreft, te weten automobielen, dient nochtans te worden aangenomen dat dit woordteken de kwaliteit ervan aanduidt. Het feit te zijn voorzien van een „turbo diesel injection” of „turbo direct injection”-motor is immers een wezenlijk kenmerk van een auto. Met betrekking tot de tweede categorie van waren (onderdelen die verband houden met de bouw van automobielen) duidt het woordteken TDI het type ervan aan.
- 35 Wat de in de merkaanvraag opgegeven diensten van reparatie en onderhoud betreft, zij opgemerkt dat het woordteken TDI wijst op de bestemming ervan. In dit verband valt weliswaar niet uit te sluiten dat deze categorieën van diensten ook diensten omvatten die geen enkel verband houden met auto's met een TDI-motor, zodat het woordteken TDI niet voor alle diensten van deze categorieën beschrijvend is. Verzoekster heeft inschrijving van het betrokken woordteken evenwel aangevraagd voor elk van deze categorieën in hun geheel. Derhalve dient het oordeel van de kamer van beroep te worden bevestigd voorzover het deze categorieën van diensten in hun geheel betreft (zie in die zin arrest EuroHealth, reeds aangehaald, punt 33).
- 36 Anders dan verzoekster stelt, is het hierbij irrelevant dat het woordteken TDI twee verschillende betekenissen kan hebben. In de ogen van het relevante publiek wijst elk van de mogelijke betekenissen van dit woordteken immers op een kenmerk van de betrokken waren en diensten dat voor dit publiek een rol kan spelen bij het maken van een keuze. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan wanneer een deel van het relevante publiek slechts aan een van de twee mogelijke betekenissen van het woordteken TDI denkt. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een woordteken reeds onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt wanneer ten minste één van de mogelijke betekenissen ervan uit het oogpunt van het relevante publiek een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (arrest CARCARD, reeds aangehaald, punt 30; zie ook conclusie van advocaat-generaal Jacobs in zaak BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. 2003, blz. I-12447, punten 42-47).

- 37 Er bestaat dus voor het relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen het woordteken TDI en de kenmerken van de waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd. Deze analyse wordt bevestigd door het feit dat verzoekster zelf dit woordteken in bepaalde reclameadvertenties gebruikt om de verschillende door haar in de handel gebrachte automodellen te beschrijven. Zo luidt een in bijlage K 8 bij het verzoekschrift weergegeven reclameadvertentie voor het model A 2 als volgt: „Un' auto interamente in alluminio, da oggi anche in versione TDI” (een auto volledig in aluminium, thans ook beschikbaar in TDI-versie). Ook in een andere reclameadvertentie die in bijlage K 8 bij het verzoekschrift is weergegeven, wordt de motor van het model A 6 voorgesteld als „de eerste motor V 6 TDi”.
- 38 In punt 31 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep impliciet aangegeven dat het woordteken TDI beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten in de gehele Gemeenschap. Deze analyse is juist. Aangezien auto's in beginsel in de gehele interne markt onder dezelfde benamingen in de handel worden gebracht, dient immers te worden aangenomen dat er tussen de verschillende delen van de Gemeenschap geen verschillen bestaan ter zake van de wijze waarop de betekenis van een dergelijk woordteken — en in het bijzonder van het teken TDI — alsmede het verband tussen dit teken en de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten door het relevante publiek worden opgevat.
- 39 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het woordteken TDI uit het oogpunt van het relevante publiek kan dienen tot aanduiding van de wezenlijke kenmerken van de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 40 Met betrekking tot de door verzoekster aangevoerde inschrijvingen van het woordteken TDI als nationaal merk in verschillende lidstaten, zij eraan herinnerd dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften en doelstellingen bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arresten Gerecht van

5 december 2000, *Messe München/BHIM (electronica)*, T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 5 december 2002, *BioID/BHIM (BioID)*, T-91/01, Jurispr. blz. II-5159, punt 45]. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve uitsluitend op basis van de relevante gemeenschapsregeling te worden beoordeeld. Het Bureau, en in voorkomend geval de gemeenschapsrechter, is dus niet gebonden aan een beslissing in een lidstaat of derde land waarbij de inschrijving van hetzelfde teken als nationaal merk is aanvaard. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens een nationale wettelijke regeling die is geharmoniseerd overeenkomstig 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). De argumenten die verzoekster aan het bestaan van bovengenoemde inschrijvingen ontleent, falen derhalve. Bovendien heeft verzoekster ter ondersteuning van haar middel geen enkel inhoudelijk argument aangevoerd dat uit deze nationale beslissingen kon worden afgeleid.

- 41 Mitsdien moet het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen.

Het derde middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 42 Verzoekster komt op tegen de in de beslissing van de onderzoekster vervatte stelling dat het voor inschrijving van een aanduiding als merk niet volstaat dat een onderneming als enige, of veel vaker dan andere, een bepaalde beschrijvende aanduiding gebruikt, waardoor een groot deel van het relevante publiek deze aanduiding aan haar toeschrijft.

- 43 Met betrekking tot de opiniepeiling die verzoekster tijdens de procedure voor de onderzoekster heeft overgelegd, betoogt zij dat de onderzoekster deze verkeerd heeft geïnterpreteerd: blijkens deze opiniepeiling associeerde 30 % van de ondervraagde personen het teken TDI met haar onderneming en kende 65 % van deze personen dit teken in het algemeen op het tijdstip van de indiening van de merkaanvraag, te weten in 1996. Verzoekster voegt hieraan toe dat het hier gaat om hoge percentages die slechts door een zeer beperkt aantal merken worden gehaald. Voorts was en is het niveau van inburgering in de andere lidstaten, en meer in het bijzonder in Frankrijk en Italië, vergelijkbaar met dat in Duitsland, aangezien de verkoopcijfers en de reclame-uitgaven dat ook zijn.
- 44 In dit verband stelt verzoekster dat zij het aangevraagde merk sinds 1990 intensief heeft gebruikt. Zo heeft zij in de periode tot eind 1996 in de gehele Gemeenschap 426 353 auto's onder dit merk verkocht, hetgeen overeenstemt met een omzet van ongeveer 10,6 miljard euro. De cijfers voor de periode tot eind 2001 bedragen volgens verzoekster 1 611 337 auto's, hetgeen overeenstemt met een omzet van ongeveer 45 miljard euro. Voorts belopen verzoeksters jaarlijkse reclame-uitgaven voor de door haar onder het aangevraagde merk in de handel gebrachte auto's in Duitsland meerdere tientallen miljoenen Duitse marken (DEM) en in andere lidstaten, zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje meerdere miljoenen Duitse marken. Ten slotte verklaart zij in de gehele Gemeenschap een marktaandeel van 5 % te hebben op de markt van auto's met een dieselmotor, wat volgens haar de toppositie in dit marktsegment is.
- 45 Verder betoogt verzoekster dat bij de raming van het percentage van het relevante publiek dat in staat is om een merk als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten op te vatten (hierna: „inburgeringsgraad van het merk”), ook rekening moet worden gehouden met het gebruik dat ervan wordt gemaakt door andere ondernemingen, hetzij krachtens een licentie, hetzij krachtens een eenvoudige toelating in het geval van ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep als de merkaanvrager. In casu dient derhalve rekening te worden gehouden met het gebruik van het aangevraagde merk door de ondernemingen van de Volkswagengroep, te weten Volkswagen, Seat en Skoda. Dienaangaande verklaart verzoekster dat deze ondernemingen in de

gehele Gemeenschap onder het aangevraagde merk 475 266 auto's hebben verkocht in de periode tot eind 1996 en 2 185 174 auto's in de periode tot eind 2000. De reclame-uitgaven die de ondernemingen van de Volkswagengroep voor de in Duitsland onder het aangevraagde merk in de handel gebrachte auto's hebben gedaan, bedroegen ongeveer 4,4 miljoen DEM in 1995, 18,9 miljoen DEM in 1996, 2,9 miljoen DEM in 1997, 2,7 miljoen DEM in 1998, 29,2 miljoen DEM in 1999 en 28,4 miljoen DEM in 2000. Bovendien hebben deze ondernemingen ten minste sinds 1995 jaarlijks meerdere miljoenen Duitse marken uitgegeven voor reclame in elk van de grote lidstaten.

46 Voor zoveel nodig vraagt verzoekster het Gerecht om met betrekking tot het feit dat het merk TDI onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de Europese Gemeenschap, bij wege van instructiemaatregel te gelasten dat de heer Klaus le Vrang als getuige wordt gehoord alsmede dat een opiniepeiling wordt georganiseerd.

47 Het Bureau herinnert eraan dat een merk slechts onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen in het gebied waar een weigeringsgrond bestaat. Wat de inburgeringsgraad van het merk betreft, is het Bureau van mening dat de rechtspraak tot op heden slechts onduidelijke criteria heeft geformuleerd. Zo heeft het Hof in punt 52 van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee geoordeeld dat aan de in artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104) gestelde voorwaarden voor de inschrijving van het merk is voldaan wanneer de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, het betrokken merk associëren met een bepaalde onderneming, met dien verstande dat dit niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, mag worden vastgesteld. In dit verband is het Bureau van mening dat bij een merk bestaande uit één cijfer of één letter de vereiste inburgeringsgraad hoger moet zijn dan bij aanduidingen die slechts bepaalde bijzondere kenmerken van de waren of diensten beschrijven, ook al blijkt dit niet duidelijk uit het aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee.

- 48 In casu betoogt het Bureau dat verzoekster met de overgelegde opiniepeiling heeft aangetoond dat maximaal 22 % van de ondervraagde personen het teken TDI associeerde met een bepaalde onderneming of met meerdere ondernemingen van dezelfde groep. Het Bureau deelt de opvatting van de onderzoekster en de kamer van beroep, dat dit cijfer te laag is om daaruit conclusies te kunnen trekken over de inburgering van het merk. Volgens het Bureau heeft de onderzoekster de cijfers ook terecht geëxtrapoleerd om de situatie van verzoekster in de andere lidstaten vast te stellen en daaruit geconcludeerd dat deze percentages daar waarschijnlijk nog lager zouden zijn. Aan deze beoordeling wordt niet afgedaan door de reclame-uitgaven noch door de omzetcijfers die verzoekster heeft aangevoerd.
- 49 Dit geldt volgens het Bureau ook voor de nieuwe documenten die bij het verzoekschrift zijn gevoegd om de inburgeringsgraad van het aangevraagde merk te bewijzen, voorzover de overlegging ervan aan het Gerecht ontvankelijk is. De in deze documenten vermelde cijfers bewijzen weliswaar dat verzoekster zeer actief is op het gebied van reclame en verkoop, maar tonen niet aan dat de inburgeringsgraad van het aangevraagde merk op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag hoger was dan op de datum waarop de opiniepeiling werd uitgevoerd.

Beoordeling door het Gerecht

- 50 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 verzetten de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van deze verordening zich evenwel niet tegen de inschrijving van een merk, indien dit 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 in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 bedoelde geval is het feit dat het betrokken merk door het relevante publiek daadwerkelijk als een aanduiding van de commerciële herkomst van een waar of dienst wordt opgevat, immers het resultaat van een economische inspanning van de merkaanvrager. Deze omstan-

digheid levert een rechtvaardiging op om voorbij te gaan aan de overwegingen van algemeen belang die ten grondslag liggen aan lid 1, sub b tot en met d, van dit artikel. Deze overwegingen houden in dat de in deze bepalingen bedoelde merken door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, teneinde te verhinderen dat een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel wordt verleend aan één enkele marktdeelnemer [arrest Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2), T-323/00, Jurispr. blz. II-2839, punt 36].

- 51 In de eerste plaats blijkt uit de rechtspraak over de uitlegging van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, dat voor de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van het merk vereist is dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert. Of de voorwaarde inzake verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik is vervuld, kan echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld (zie in die zin arresten Hof, Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 52, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punten 61 en 62).
- 52 In de tweede plaats kan de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 alleen worden verkregen indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het wezenlijke deel van de Gemeenschap waar het onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van deze verordening [arrest Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS), T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punt 27].
- 53 In de derde plaats dient bij de beoordeling van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in een concreet geval rekening te worden gehouden met elementen als het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk en de hoogte van de

reclame-uitgaven van de onderneming voor het merk. Het bewijs van het verkregen onderscheidend vermogen kan in het bijzonder voortvloeien uit de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen alsmede uit opiniepeilingen (zie in die zin arresten *Windurfing Chiemsee*, reeds aangehaald, punten 51 en 53, en *Philips*, reeds aangehaald, punt 60).

- 54 In de vierde plaats moet het merk onderscheidend vermogen hebben verkregen als gevolg van gebruik ervan vóór de indiening van de aanvraag [arrest *Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY)*, T-247/01, *Jurispr. blz. II-5301*, punt 36].
- 55 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep in casu blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het aangevraagde merk niet kon worden ingeschreven op grond van artikel 7, lid 3, van deze verordening.
- 56 Zoals uiteengezet in punt 38 supra, bestaat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 voor het aangevraagde merk in de gehele Gemeenschap. Om te kunnen worden ingeschreven op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 moet dit merk dus in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen hebben verkregen door gebruik.
- 57 Tijdens de administratieve procedure voor het Bureau heeft verzoekster in haar brief van 22 januari 1999 aan de onderzoekster impliciet betoogd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de gehele Gemeenschap. Op 13 juli 2000 heeft zij dit herhaald in de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van haar beroep voor het Bureau.

- 58 Met betrekking tot de markten van de andere lidstaten dan Duitsland, heeft verzoekster tijdens de administratieve procedure voor het Bureau alleen statistieken over haar export in de jaren 1994 tot en met 1997 naar verschillende landen, waaronder de andere lidstaten dan Duitsland, alsmede verkoopcatalogi en persberichten over autotests overgelegd. Bovendien betreft de door verzoekster overgelegde opiniepeiling alleen de Duitse markt.
- 59 In punt 31 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep impliciet en zonder uitvoerige motivering geoordeeld dat deze gegevens niet volstonden als bewijs dat het aangevraagde merk op de datum van indiening van de aanvraag onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de andere lidstaten dan Duitsland.
- 60 Verzoekster heeft evenwel geen enkel gegeven aangevoerd waaruit zou kunnen worden geconcludeerd dat deze beoordeling onjuist is. Uit de door verzoekster overgelegde verkoopcijfers, die overigens geenszins het betrokken marktaandeel van het aangevraagde merk aangeven, kan niet worden geconcludeerd dat het relevante publiek, of althans een aanzienlijk deel ervan, in de andere lidstaten dan Duitsland het aangevraagde merk opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten. Hetzelfde geldt voor de verkoopcatalogi en de persberichten.
- 61 In haar verzoekschrift voert verzoekster evenwel nieuwe feiten aan ter staving van haar stelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik in de gehele Gemeenschap. Meer in het bijzonder beroept zij zich op het aantal auto's die tussen 1990 en 2001 onder het aangevraagde merk werden verkocht, op de daarmee overeenstemmende omzet alsmede op de jaarlijkse reclame-uitgaven ter bevordering van de verkoop van haar auto's onder dit merk. Ten slotte verklaart zij, in de gehele Gemeenschap een marktaandeel van 5 % te hebben op de markt van auto's met een dieselmotor, wat volgens haar de toppositie in dit marktsegment is. Voorts vraagt verzoekster

het Gerecht, voor zoveel nodig, bij wege van instructiemaatregel te gelasten dat een van haar werknemers, de heer Klaus le Vrang, als getuige wordt gehoord alsmede dat een opiniepeiling wordt georganiseerd.

- 62 In dit verband dient te worden vastgesteld dat het aanvoeren van deze feiten niet ter zake dienend is.
- 63 Om te beginnen is het immers vaste rechtspraak dat de rechtmatigheid van een gemeenschapshandeling moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en de rechtstoestand op de datum waarop de handeling is vastgesteld (arresten Gerecht van 6 oktober 1999, Salomon/Commissie, T-123/97, Jurispr. blz. II-2925, punt 48, en 14 mei 2002, Graphischer Maschinenbau/Commissie, T-126/99, Jurispr. blz. II-2427, punt 33). Voorts is krachtens artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 zowel de vernietiging als de herziening van een beslissing van de kamer van beroep slechts mogelijk indien deze beslissing door een materiële of formele onwettigheid is aangetast. Het beroep voor de gemeenschapsrechter beoogt dus alleen de toetsing van de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep en niet de heropening van de zaak. In beginsel kan de rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep dus niet op losse schroeven worden gezet door voor het Gerecht feiten aan te voeren die wel voorafgaan aan de datum waarop die beslissing is genomen, maar niet werden aangevoerd in de loop van de administratieve procedure voor het Bureau. Dit ligt slechts anders wanneer wordt aangetoond dat de kamer van beroep tijdens de administratieve procedure ambtshalve rekening had moeten houden met deze feiten alvorens enige beslissing in die zaak te nemen.
- 64 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de kamer van beroep slechts verplicht is rekening te houden met een feit dat relevant kan zijn bij de beoordeling van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik, indien de merkaanvrager dit heeft aangevoerd tijdens de administratieve procedure voor het Bureau (arrest ECOPY, reeds aangehaald, punt 47).

- 65 In casu werden de in punt 61 supra vermelde feiten niet aangevoerd tijdens de administratieve procedure voor het Bureau. Gesteld dat deze feiten vaststaan, kunnen zij dus de rechtmatigheid van de bestreden beslissing niet op losse schroeven zetten. Derhalve dient te worden geoordeeld dat het aanvoeren ervan niet ter zake dienend is, zoals reeds in punt 62 supra werd aangegeven.
- 66 Om de redenen die zijn uiteengezet in punt 60 van het onderhavige arrest, tonen deze feiten overigens niet aan dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de andere lidstaten dan Duitsland. Wat in het bijzonder verzoeksters stelling betreft dat zij in de gehele Gemeenschap een marktaandeel van 5 % heeft op de markt van auto's met een dieselmotor, zij opgemerkt dat op basis van dit feit — aangenomen dat het is aangetoond — evenmin kan worden geconcludeerd dat het relevante publiek, of althans een aanzienlijk deel ervan, in de andere lidstaten dan Duitsland het aangevraagde merk opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten. Voorts zijn de feiten van na de datum van indiening van de aanvraag, te weten 7 maart 1996, gelet op de in punt 54 supra uiteengezette regel irrelevant voor de beoordeling van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik.
- 67 Om de redenen die zijn uiteengezet in de punten 62 tot en met 65 supra dienen evenmin de door verzoekster gevraagde maatregelen van instructie te worden getroffen. Het Bureau is immers slechts verplicht rekening te houden met gegevens ten bewijze dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik, indien de aanvrager dit bewijs tijdens de administratieve procedure voor het Bureau heeft geproduceerd (arrest ECOPY, reeds aangehaald, punt 48).
- 68 Mitsdien heeft verzoekster niet aangetoond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de andere lidstaten dan Duitsland. Deze vaststelling volstaat om het middel inzake schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 af te wijzen, zonder dat behoeft te worden onderzocht of verzoekster heeft aangetoond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in Duitsland.

Het vierde middel: schending van het recht om te worden gehoord

Argumenten van partijen

- 69 Verzoekster betoogt dat het Bureau het in artikel 73 van verordening nr. 40/94 vastgestelde recht om te worden gehoord heeft geschonden tegenover haar. Volgens verzoekster had de onderzoekster haar tijdens een telefoongesprek gevraagd om bepaalde documenten over te leggen en daarbij te verstaan gegeven dat na overlegging van deze documenten het aangevraagde merk krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 zou worden ingeschreven. Het Bureau had haar moeten mededelen dat het de overgelegde documenten ontoereikend achtte, zodat verzoekster aanvullende bewijzen had kunnen overleggen. Voorts had het Bureau haar erop moeten wijzen dat het bewijs was vereist — zoals blijkt uit punt 31 van de bestreden beslissing — dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de gehele Gemeenschap.
- 70 Het Bureau antwoordt hierop dat de door verzoekster aangevoerde schending van het recht om te worden gehoord betrekking heeft op de procedure voor de onderzoekster, en niet op die voor de kamer van beroep. In dit verband stelt het Bureau dat in elk geval de kamer van beroep het recht om te worden gehoord niet heeft geschonden, aangezien zij de door verzoekster aangevoerde feiten, middelen en argumenten grondig heeft onderzocht.

Beoordeling door het Gerecht

- 71 Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 kunnen de beslissingen van het Bureau slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. In deze bepaling gaat het zowel om feitelijke gronden als om rechtsgronden, alsmede om de bewijzen.

- 72 Om te beginnen dient te worden beklemtoond dat het argument van het Bureau dat de door verzoekster aangevoerde schending van het recht om te worden gehoord betrekking heeft op de procedure voor de onderzoekster, en niet op die voor de kamer van beroep, irrelevant is. In de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van haar beroep heeft verzoekster immers gesteld dat zij niet de gelegenheid heeft gehad om opmerkingen te formuleren over het oordeel van de onderzoekster dat de tijdens de procedure aan haar overgelegde elementen niet volstonden als bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt. Met dit middel verwijt verzoekster de kamer van beroep dus eigenlijk dat zij de beslissing van de onderzoekster niet heeft vernietigd ondanks de procedurefout in deze beslissing.
- 73 De onderzoekster heeft haar beslissing gebaseerd op het feit dat slechts 22 % van de ondervraagde personen het aangevraagde merk met een bepaalde onderneming associeerde. Dit feit blijkt evenwel uit de opiniepeiling die verzoekster zelf heeft overgelegd. Het is in het kader van haar eindbeoordeling van dit feit met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 dat verzoekster oordeelde dat de voorwaarde voor verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in casu niet was vervuld.
- 74 In deze omstandigheden was verzoekster niet verplicht om verzoekster te horen over de beoordeling van de feitelijke elementen waarop haar beslissing is gebaseerd.
- 75 In dit verband dient te worden aangenomen dat de beoordeling van de feiten behoort tot de beslissing zelf. Het recht om te worden gehoord strekt zich uit tot alle elementen, feitelijk en rechtens, waarop de beslissing is gebaseerd, maar niet op het standpunt dat de administratie uiteindelijk wil innemen (zie in die zin arrest Gerecht van 21 januari 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke en Lech-Stahlwerke/Commissie, T-129/95, T-2/96 en T-97/96, Jurispr. blz. II-17, punt 231).

- 76 Aangezien de onderzoekster dus niet verplicht was om verzoekster te horen over de beoordeling van de feitelijke elementen waarop zij haar beslissing had gebaseerd, werd het recht om te worden gehoord niet geschonden bij het nemen van deze beslissing.
- 77 In haar verzoekschrift stelt verzoekster evenwel dat de onderzoekster haar tijdens een telefoongesprek heeft medegedeeld dat het aangevraagde merk zou worden ingeschreven krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, indien verzoekster bepaalde documenten inzake de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik kon overleggen. Volgens punt 19 van de bestreden beslissing heeft de onderzoekster evenwel verzoekster alleen gewezen op de „documenten die a priori kunnen dienen als bewijs (dat het aangevraagde merk ingeburgerd is bij het relevante publiek)” [„welche Unterlagen (zur Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung) grundsätzlich in Frage kommen können”]. Verzoekster heeft dit niet betwist. Ter terechtzitting heeft zij in antwoord op een vraag van het Gerecht toegegeven dat de onderzoekster niet had verklaard dat de betrokken documenten a priori als toereikend zouden worden beschouwd voor de inschrijving van het aangevraagde merk krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.
- 78 In dit verband zij in de eerste plaats opgemerkt dat het de instanties van het Bureau vrijstaat om, althans in procedures met één enkele partij, gebruik te maken van de telefoon om het goede verloop van de procedure te bevorderen.
- 79 In de tweede plaats heeft de onderzoekster, gelet op de inhoud van de mondelinge communicatie zoals die thans door partijen wordt aanvaard, in casu bij verzoekster geen gegronde verwachtingen gewekt, zodat het vertrouwensbeginsel niet vereiste dat zij verzoekster informeerde over de juridische kwalificatie die zij aan de uit bovengenoemde documenten blijkende feiten ging geven.

- 80 In ieder geval, zelfs indien de onderzoekster bij het nemen van haar beslissing het recht om te worden gehoord zou hebben geschonden, was de kamer van beroep niet verplicht de beslissing van de onderzoekster te vernietigen op deze grond alleen, bij gebreke van enige materiële onwettigheid.
- 81 Wegens de functionele continuïteit die bestaat tussen de onderzoeker en de kamer van beroep [arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 38-44, en 12 december 2002, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van stuk zeep), T-63/01, Jurispr. blz. II-5255, punt 21] behelst de bevoegdheid van de kamers van beroep van het Bureau een heroverweging van de beslissingen van de instanties van het Bureau die in eerste instantie uitspraak doen. In het kader van deze heroverweging hangt de uitkomst van het beroep af van het antwoord op de vraag of op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als dat van de bestreden beslissing kan worden genomen. Onder voorbehoud van het in artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalde, kunnen de kamers van beroep het beroep dus toewijzen op basis van door de insteller van het beroep aangedragen nieuwe feiten of op basis van nieuwe bewijzen die deze overlegt, zelfs indien de bestreden beslissing volkomen rechtmatig is.
- 82 Wanneer het dus mogelijk is, op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een nieuwe beslissing met hetzelfde dispositief als dat van de bestreden beslissing te nemen, dient dit beroep in beginsel te worden verworpen, zelfs indien de bestreden beslissing een procedurefout bevat. Dit geldt zelfs wanneer de juridische of feitelijke grondslag van de eerste beslissing door een dergelijke fout ten dele komt te vervallen omdat de betrokken partij werd verhinderd een rechtsregel, een feitelijk element of een bewijsstuk in de procedure aan te voeren. Een dergelijke fout kan in de beroepsprocedure immers worden weggewerkt, aangezien de kamer van beroep verplicht is haar beslissing te baseren op dezelfde juridische en feitelijke grondslag als die waarop de eerste instantie haar beslissing had moeten baseren, onder voorbehoud van de aanvoering van nieuwe feiten of bewijselementen tijdens de beroepsprocedure. Onder voorbehoud van het in artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalde, is de procedure voor die

instantie dus niet volledig gescheiden van deze voor de kamer van beroep. In dit verband stelt het Bureau terecht dat de kamer van beroep in casu de door verzoekster aangevoerde feiten, middelen en argumenten grondig heeft onderzocht.

- 83 Gelet op de uiteenzettingen in de punten 24 tot en met 68 supra, blijkt dat in casu op het ogenblik van de uitspraak op het beroep een beslissing met hetzelfde dispositief als dat van de onderzoekster, te weten afwijzing van de merkaanvraag, kon worden genomen. Zelfs indien de onderzoekster bij het nemen van haar beslissing het recht om te worden gehoord zou hebben geschonden, was de kamer van beroep dus niet verplicht deze beslissing te vernietigen.
- 84 Mitsdien moet het middel inzake schending van het recht om te worden gehoord worden afgewezen.

Het vijfde middel: niet-nakoming van de motiveringsplicht

Argumenten van partijen

- 85 Volgens verzoekster is de bestreden beslissing ontoereikend gemotiveerd in weerwil van regel 50, lid 2, sub h, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94. In dit verband stelt verzoekster in de eerste plaats dat de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing met betrekking tot de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 alleen heeft vastgesteld dat de door verzoekster overgelegde bewijzen niet volstonden, zonder uit te leggen welke overwegingen aan deze conclusie ten grondslag lagen. In de tweede plaats betoogt verzoekster dat de uiteenzettingen in de punten 25 en 26 van de bestreden beslissing over het

ontbreken van onderscheidend vermogen van huis uit bij het aangevraagde merk, expliciet alleen het Duitse taalgebied betreffen. Volgens verzoekster wordt in de bestreden beslissing evenwel ontoereikend aangegeven waarom het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik voor de gehele gemeenschapsmarkt was vereist.

- 86 Het Bureau verklaart dat de kamer van beroep het oordeel van de onderzoekster inzake de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 heeft bevestigd. Derhalve heeft de kamer van beroep zich op dit punt de motivering in de beslissing van de onderzoekster eigen gemaakt. Het Bureau beklemtoont evenwel dat blijkens deze beslissing de onderzoekster van oordeel was dat de door verzoekster overgelegde opiniepeiling een te zwakke bekendheidsgraad opleverde om te kunnen concluderen dat het aangevraagde merk — zelfs alleen voor de Duitse markt — onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik.

Beoordeling door het Gerecht

- 87 Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 moeten de beslissingen van het Bureau met redenen worden omkleed. Voorts bepaalt regel 50, lid 2, sub h, van verordening nr. 2868/95 dat de beslissing van de kamer van beroep de motivering van de beslissing behelst. Dienaangaande dient te worden aangenomen dat de aldus geformuleerde motiveringsplicht dezelfde strekking heeft als die van artikel 253 EG.
- 88 Volgens vaste rechtspraak moet de door artikel 253 EG vereiste motivering de redenering van de instantie waarvan de handeling afkomstig is, duidelijk en ondubbelzinnig doen uitkomen. Deze verplichting heeft een tweeledig doel, namelijk enerzijds de betrokkene in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om zijn rechten te kunnen

verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat te stellen zijn toezicht op de wettigheid van de maatregel uit te oefenen (zie met name arrest Hof van 14 februari 1990, Delacre e.a./Commissie, C-350/88, Jurispr. blz. I-395, punt 15, en arrest Gerecht van 6 april 2000, Kuijer/Raad, T-188/98, Jurispr. blz. II-1959, punt 36).

- 89 Voorts blijkt uit de rechtspraak dat de motiveringseisen in bepaalde omstandigheden kunnen worden verzwaaard door de context waarbinnen het besluit is genomen, met name wanneer deze context wordt gekenmerkt door de briefwisseling tussen de instantie die dit besluit heeft genomen en de betrokken partij (arrest Kuijer/Raad, reeds aangehaald, punten 44 en 45).
- 90 In casu kon het aangevraagde merk slechts worden ingeschreven op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, indien het onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik in de gehele Gemeenschap (zie punt 56 supra). De kamer van beroep diende derhalve uit te leggen — ten minste met betrekking tot een wezenlijk deel van de Gemeenschap — waarom op basis van de door verzoekster overgelegde bewijzen niet kon worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk daar onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik.
- 91 Aan deze eisen wordt niet voldaan door de in de bestreden beslissing vervatte overwegingen waarin op algemene wijze wordt uiteengezet dat op basis van de door verzoekster overgelegde bewijzen niet kon worden geconcludeerd dat het merk op de datum van indiening van de aanvraag onderscheidend vermogen had verkregen op het gehele grondgebied van de Europese Unie als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt (punt 31, eerste zin, van de bestreden beslissing), en evenmin door de overweging van kamer van beroep dat, gelet op het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk, het eventuele bestaan van onderscheidend vermogen in Duitsland onvoldoende is (punt 31, tweede zin, van de bestreden beslissing). Dit geldt ook voor de overwegingen in de bestreden beslissing die een herhaling vormen van de criteria ter beoordeling van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, zoals die in de rechtspraak van het Hof werden ontwikkeld (punt 32 van de bestreden beslissing).

- 92 Anders dan de onderzoekster in haar beslissing, heeft de kamer van beroep — impliciet — de vraag opengelaten, of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in Duitsland (punt 31, tweede en derde zin, van de bestreden beslissing). Met betrekking tot de vraag of het merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de andere lidstaten, heeft zij alleen verklaard dat uit de eventuele verkrijging van een dergelijk onderscheidend vermogen in Duitsland niet kon worden afgeleid dat het aangevraagde merk eveneens onderscheidend vermogen had op de gehele Europese markt (punt 31, derde zin, van de bestreden beslissing).
- 93 In de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van haar beroep voor het Bureau heeft verzoekster evenwel met name aangevoerd dat de onderzoekster de tijdens de procedure aan haar overgelegde bewijzen onjuist had uitgelegd. Voorts heeft verzoekster betoogd dat de stelling van de onderzoekster dat de inburgeringsgraad van het aangevraagde merk in de andere lidstaten dan Duitsland waarschijnlijk lager was dan de inburgeringsgraad die blijkt uit de in Duitsland verrichte opiniepeiling, geen voldoende motivering was. Ten slotte heeft zij proberen aan te tonen dat op basis van de bewijzen die tijdens de procedure voor de onderzoekster werden overgelegd, kon worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de andere lidstaten dan Duitsland.
- 94 In deze omstandigheden en gelet op het in punt 89 supra genoemde beginsel, had de kamer van beroep verzoeksters argumenten inzake de motivering van de beslissing van de onderzoekster minstens beknopt moeten weerleggen, en zij had in het bijzonder moeten uiteenzetten waarom op basis van de bewijzen die tijdens de procedure voor de onderzoekster werden overgelegd, niet kon worden geconcludeerd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de andere lidstaten dan Duitsland.

- 95 Door na te laten een dergelijke uitleg te verstrekken, is de kamer van beroep de motiveringsverplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 73 van verordening nr. 40/94 en regel 50, lid 2, sub h, van verordening nr. 2868/95.
- 96 Deze vaststelling volstaat evenwel niet om de bestreden beslissing te vernietigen.
- 97 Een verzoeker heeft immers geen enkel rechtmatig belang bij nietigverklaring van een besluit wegens vormfouten, ingeval de nietigverklaring van het besluit enkel zou kunnen leiden tot de vaststelling van een nieuw besluit dat ten gronde zou overeenkomen met het nietig verklaarde (zie in die zin arrest Hof van 6 juli 1983, Geist/Commissie, 117/81, Jurispr. blz. 2191, punt 7; arresten Gerecht van 18 december 1992, Díaz García/Parlement, T-43/90, Jurispr. blz. II-2619, punt 54, en 20 september 2000, Orthmann/Commissie, T-261/97, JurAmbt. blz. I-A-181 en II-829, punten 33 en 35). In casu volgt evenwel uit punt 68 supra dat niet werd aangetoond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.
- 98 Derhalve dient te worden vastgesteld dat verzoekster geen enkel rechtmatig belang heeft bij vernietiging van de bestreden beslissing, die alleen is aangetast door een motiveringsgebrek en waarvan de vernietiging dus alleen kan leiden tot de vaststelling van een nieuwe beslissing met dezelfde inhoud.
- 99 Derhalve faalt dit middel.

100 In deze omstandigheden behoeft het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te worden onderzocht. Volgens vaste rechtspraak is het bestaan van een van de absolute weigeringsgronden immers voldoende om een teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Sunrider/BHIM (VITALITE), T-24/00, Jurispr. blz. II-449, punt 28, en BioID, reeds aangehaald, punt 50].

101 Mitsdien dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

102 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Ingevolge artikel 87, lid 3, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht evenwel de proceskosten over de partijen verdelen wegens bijzondere redenen.

103 In casu zij vastgesteld dat enerzijds verzoekster in het ongelijk werd gesteld en anderzijds de bestreden beslissing is aangetast door een motiveringsgebrek. Derhalve dient te worden beslist dat verzoekster drie vierde van haar eigen kosten, alsmede drie vierde van de kosten van het Bureau zal dragen, en dat het Bureau een vierde van zijn eigen kosten alsmede een vierde van kosten van verzoekster zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
- 2) Verstaat dat verzoekster drie vierde van haar eigen kosten alsmede drie vierde van de kosten van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) zal dragen.
- 3) Verstaat dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) een vierde van zijn eigen kosten alsmede een vierde van de kosten van verzoekster zal dragen.

Forwood

Pirrung

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 3 december 2003.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung