

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

11 december 2001 *

In zaak T-138/00,

Erpo Möbelwerk GmbH, gevestigd te Ertingen (Duitsland), vertegenwoordigd door **S. von Petersdorff-Campen**, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door **F. López de Rego** en **G. Schneider** als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en

* Procestaal: Duits.

modellen) van 23 maart 2000 (zaak R 392/1999-3) inzake de inschrijving van de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: J. Palacio González, administrateur,

gezien het op 23 mei 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 september 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de stukken die verzoekster na de schriftelijke behandeling heeft neergelegd en waarover verweerder zich tijdens de mondelinge behandeling van 15 mei 2001 heeft kunnen uitspreken,

na deze mondelinge behandeling,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 23 april 1998 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een aanvraag voor de 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 de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT.

3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 8, 12 en 20 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:

— klasse 8: „handgereedschappen, messenmakerswaren, vorken en lepels”,

- klasse 12: „voertuigen en onderdelen daarvan”,

 - klasse 20: „woonkamermeubelen, met name gestoffeerde meubelen, zitmeubelen, stoelen, tafels, kastmeubelen, alsmede kantoormeubelen”.
- 4 Bij beslissing van 4 juni 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens duidde de aangevraagde woordcombinatie een kenmerk van de betrokken waren aan en miste zij elk onderscheidend vermogen.
- 5 Op 7 juli 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 Op 4 oktober 1999 is het beroep aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94.
- 7 Op 4 november 1999 is het beroep verwezen naar de kamer van beroep.

8 Bij beslissing van 23 maart 2000 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep de beslissing van de onderzoeker vernietigd voorzover daarin de aanvraag was afgewezen voor de waren van klasse 8. Voor het overige heeft zij het beroep verworpen.

9 Met betrekking tot de waren van de klassen 12 en 20 heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat de aangevraagde woordcombinatie niet voldeed aan de vereisten van artikel 7, leden 1, sub b en c, en 2, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau te verwijzen in de kosten.

11 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 12 Verzoekster klaagt over schending van artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en over niet-inaanmerkingneming van eerdere nationale inschrijvingen.

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

Argumenten van partijen

- 13 Verzoekster betoogt dat het aangevraagde merk geen concreet beschrijvende aanduiding is.
- 14 Voorts moet er een concrete „noodzaak tot vrijhouding” bestaan om de inschrijving van een gemeenschapsmerk op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te kunnen weigeren.

- 15 In casu heeft het Bureau gewoonweg aangenomen dat er een noodzaak tot vrijhouding bestond, in plaats van te bewijzen dat het aangevraagde merk concreet wordt gebruikt ter beschrijving van de betrokken waren of dat er een concrete behoefte bestaat om het daarvoor te gebruiken. Volgens verzoekster geldt dit ook voor de woordcombinatie „das Prinzip der...” („het principe van...”) in combinatie met de aanduiding van een kenmerk.
- 16 Bovendien heeft de kamer van beroep artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 niet in aanmerking genomen, hoewel het aangevraagde merk tegen de achtergrond van deze bepaling in elk geval moet worden ingeschreven. Bij inschrijving van het omstreden merk behouden concurrenten immers krachtens deze bepaling het recht om naar de gerieflijkheid van hun waren te verwijzen door aanduidingen of reclameboodschappen in die zin te gebruiken.
- 17 Verder beroept verzoekster zich op de beslissingen van de kamers van beroep waarbij de inschrijving van de woordmerken BLOODSTREAM (voor medische toestellen voor gebruik voor de bloedsomloop in het menselijk lichaam; zaak R 33/1998-2), TRANSEUROPA (voor diensten in de reissector; zaak R 125/1998-3) en ALLTRAVEL (eveneens voor diensten in de reissector; zaak R 185/1998-3) werd aanvaard. Zij stelt dat in de bestreden beslissing voor het betrokken teken strengere criteria zijn gehanteerd dan voor andere woorden.
- 18 Het Bureau betoogt dat het in aanmerking komende publiek de betrokken woordcombinatie onmiddellijk en zonder bijzondere analyse-inspanningen opvat in de zin dat de betrokken waren overeenkomstig de regels en principes van de gerieflijkheid werden ontworpen.

- 19 Zowel voor de waren van klasse 12 (voertuigen en onderdelen daarvan) als voor deze van klasse 20 (woonkamer- en kantoormeubelen) speelt de gerieflijkheid evenwel een wezenlijke rol bij de aankoopbeslissing.
- 20 De combinatie van de twee woorden „Prinzip” („principe”) en „Bequemlichkeit” („gerieflijkheid”) heeft niet tot gevolg dat de betrokken woordcombinatie niet langer beschrijvend is voor de betrokken waren.
- 21 Met betrekking tot artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 voert het Bureau aan dat de bestreden beslissing terecht geen enkele overweging aan deze bepaling wijdt. De afwijzing van een aanvraag krachtens artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 is immers niet gebaseerd op een „noodzaak tot vrijhouding”, maar op de ongeschiktheid van het teken om een merk te vormen. Het is derhalve normaal dat artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 bij het onderzoek niet in aanmerking wordt genomen.

Beoordeling door het Gerecht

- 22 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”.

- 23 Het beschrijvend karakter van een teken dient te worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt gevraagd.
- 24 Bovendien wordt in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaald dat het eerste lid „ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 25 Ook indien in het Duits het bestanddeel „Bequemlichkeit”, zoals het Bureau betoogt, „gerieflijkheid” zou betekenen en derhalve zou moeten worden aangenomen dat de woordcombinatie „principe van gerieflijkheid” betekent, dan nog dient in casu te worden vastgesteld dat de woordcombinatie niet louter verwijst naar een kenmerk van de betrokken waren.
- 26 In dit verband heeft de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing opgemerkt dat „de potentiële klanten onmiddellijk en zonder bijzondere analyse-inspanningen begrijpen dat de betrokken waren [...] een bijzondere kwaliteit bezitten, te weten dat zij volgens de regels en principes van de gerieflijkheid werden ontworpen”. De kamer van beroep heeft dus in wezen bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van de betrokken woordcombinatie alleen het bestanddeel „Bequemlichkeit” (wat „gerieflijkheid” betekent) in aanmerking genomen, en niet de term DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT in zijn geheel beschouwd. In de opvatting van het in aanmerking komende publiek kan de kwaliteit van de betrokken waren die erin bestaat „volgens de regels en principes van de gerieflijkheid te zijn ontworpen”, niet worden onderscheiden van de kwaliteit gerieflijk te zijn. In casu wordt het in aanmerking komende publiek gevormd door de gemiddelde Duitstalige consument die wordt geacht redelijk geïnformeerd, omzichtig en oplettend te zijn [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].

- 27 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een merk slechts onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt indien het „uitsluitend” bestaat uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren of diensten. Met betrekking tot een term die uit verschillende bestanddelen bestaat, vloeit uit dit vereiste voort dat het beschrijvend karakter dient te worden beoordeeld op basis van alle bestanddelen van deze term, en niet op basis van één enkel bestanddeel ervan.
- 28 Ook indien het bestanddeel „Bequemlichkeit” op zich zou wijzen op een kwaliteit van de betrokken waren waarmee het in aanmerking komende publiek bij zijn aankoopbeslissing rekening kan houden, dan nog kan de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, gelet op alle bestanddelen en op de totaalindruk ervan, derhalve niet worden beschouwd als een geheel dat uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kwaliteit van de betrokken waren.
- 29 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 gegrond.

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

Argumenten van partijen

- 30 Verzoekster herinnert aan de praktijk van het Bureau en betoogt dat een zeer gering onderscheidend vermogen volstaat om de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 uit te sluiten.

- 31 Wat de slogans betreft, stelt zij dat hun communicatiefunctie in geen enkel geval een rechtvaardigingsgrond is om ze volgens strengere criteria te beoordelen dan de andere woorden. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een slogan moet rekening worden gehouden met de originaliteit, de bondigheid en de door onbegrijpelijkheid of dubbelzinnigheid ontstane behoefte aan uitlegging ervan.
- 32 Volgens verzoekster is het betrokken teken origineel. Meer in het bijzonder is het gebruik van de woordcombinatie „das Prinzip der...” ter versterking en benadrukking van de aanduiding „Bequemlichkeit” (gerieflijkheid) ongebruikelijk. Zij beroept zich op het verrassingseffect dat wordt gecreëerd door de combinatie van het woord „Prinzip” (principe), dat staat voor regelmatigheid, essentie en de objectiviteit, en het woord „Bequemlichkeit”, dat een gevoel of een subjectieve beoordeling uitdrukt. Voorts maakt de slogan op een originele wijze gebruik van de dubbelzinnigheid van het woord „Bequemlichkeit” dat enerzijds „gezelligheid, ledigheid” en anderzijds „gerieflijkheid en gemak” betekent.
- 33 De uitdrukking „basisbeginsel van gerieflijkheid”, die uit de door het betrokken teken opgeroepen totaalindruk voortvloeit, heeft geen enkele concrete betekenis. De tegenstrijdige betekenissen van het bestanddeel „basisbeginsel”, een objectief element, en het bestanddeel „gerieflijkheid”, dat als subjectief wordt ervaren, heffen elkaar op. De slogan, die een positieve reclameboodschap wil overbrengen, is dus verwarrend en treffend, en heeft derhalve onderscheidend vermogen.
- 34 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat het betrokken teken een concreet beschrijvende betekenis heeft voor de waren van de klassen 12 (voertuigen en onderdelen daarvan) en 20 (woonkamer- en kantoormeubelen). Het onderscheid dat de kamer van beroep maakt tussen deze waren en die van klasse 8 (handgereedschappen, messenmakerswaren, vorken en lepels), overtuigt niet. De kamer van beroep heeft dit onderscheid ten onrechte

gebaseerd op het feit dat bij de waren van klasse 8 andere kwaliteiten dan de gerieflijkheid prevaleren, zoals de veiligheid, de efficiëntie, de gebruiksvriendelijkheid en het design, terwijl deze kwaliteiten ook van belang zijn bij de waren van de klassen 12 en 20.

- 35 De weigering van het Bureau om het betrokken merk in te schrijven, is volgens verzoekster in tegenspraak met diens eigen beslissingspraktijk. Zo heeft het Bureau geoordeeld dat de term „Leicht” onderscheidend vermogen heeft omdat hij dubbelzinnig is. Aangezien de slogan DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT minstens evenveel onderscheidend vermogen heeft als de term „Leicht”, komt de in de bestreden beslissing gevolgde — verkeerde — aanpak erop neer dat voor slogans strengere criteria worden gehanteerd dan voor andere woorden. Bovendien heeft het betrokken merk niet minder onderscheidend vermogen dan de slogans BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD en Früher an Später denken, waarvan de inschrijving wel werd aanvaard. Daarentegen kan het aangevraagde merk volgens verzoekster niet worden vergeleken met de door de kamer van beroep aangehaalde slogans THE WORLD'S BEST WAY TO PAY, GREAT BOOKS OF THE WESTERN WORLD, THE WORLD LEADER IN TELEPHONE MARKETING SOLUTIONS, BOUQUET DE PROVENCE en THE PROFESSIONAL FLASH LIGHT. Al deze slogans, waarvan de inschrijving werd geweigerd, zijn niet alleen eenduidig — zodat er geen enkele behoefte aan uitlegging bestaat —, maar missen ook originaliteit en bondigheid.
- 36 Het Bureau is van mening dat slogans, die over het algemeen een reclamefunctie hebben en verwijzen naar kenmerken van de waren of diensten of van de producent of de distributeur, iets extra's, namelijk originaliteit, moeten hebben om als merk te kunnen dienen.
- 37 De slogan DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT is volgens het Bureau niet origineel omdat hij alleen een reclamefunctie heeft en louter beschrijvend is voor de betrokken waren. Het in aanmerking komende publiek vat het aangevraagde merk dus op als een verwijzing naar de soort en de kwaliteit van de betrokken waren en niet als een verwijzing naar de herkomst ervan.

- 38 Het Bureau stelt dat de bestreden beslissing strookt met de beslissingspraktijk van de kamers van beroep inzake slogans. Het Bureau verwijst met name naar een beslissing van de derde kamer van beroep van 3 april 2000 waarbij het beroep tegen de weigering van inschrijving van de slogan THE ADVANTAGE OF INFORMATION voor waren en diensten van de klassen 9, 16 en 42 werd verworpen wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Met betrekking tot de door verzoekster aangehaalde beslissingen merkt het Bureau op dat de slogan BEAUTY ISN'T ABOUT LOOKING YOUNG BUT LOOKING GOOD niet verwijst naar de betrokken waren, en dat de merken LEICHT en Früher an Später denken de betrokken waren en diensten niet beschrijven.

Beoordeling door het Gerecht

- 39 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.
- 40 Het onderscheidend vermogen van een teken dient te worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt gevraagd.
- 41 In casu heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing opgemerkt dat de betrokken woordcombinatie elk onderscheidend vermogen mist „aangezien zij door het in aanmerking komende cliënteel alleen wordt opgevat als een verwijzing naar de soort en kwaliteit [...] van de betrokken waren en niet als een merk dat verwijst naar het bedrijf van herkomst”. De kamer van beroep heeft dus in wezen het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken term afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan.

- 42 Zoals hierboven is geoordeeld, kon de inschrijving van de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT evenwel niet worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg moet de hoofdredenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen omdat zij op deze fout berust.
- 43 Voorts beroept de kamer van beroep zich in punt 30 van de bestreden beslissing nog op het feit dat de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT werd gekenmerkt door het ontbreken van „een aanvullend verbeeldingselement”. Bovendien heeft het Bureau in zijn memorie van antwoord betoogd dat „slogans iets extra’s, namelijk originaliteit, moeten hebben om als merk te kunnen dienen” en dat een dergelijke originaliteit bij de betrokken term ontbrak.
- 44 Blijkens de rechtspraak van het Gerecht kan het gebrek aan onderscheidend vermogen niet worden aangenomen op grond van het ontbreken van een — aanvullend — verbeeldingselement [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action), T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 31; Taurus-Film/BHIM (Cine Comedy), T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 31, en 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punten 39-40]. Voorts behoren op slogans geen strengere criteria te worden toegepast dan op andere soorten tekens.
- 45 Voorzover de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing nog heeft gewezen op een gebrek aan een „conceptueel spanningsveld met een verrassings-effect en dus een herkenningseffect”, zij opgemerkt dat dit in werkelijkheid alleen haar vaststelling inzake het ontbreken van „een aanvullend verbeeldingselement” omschrijft.

- 46 Verwerping van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zou alleen gerechtvaardigd zijn geweest indien was aangetoond dat in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, de woordcombinatie „das Prinzip der...” („het principe van...”) gewoonlijk wordt gebruikt samen met een woord dat een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. De bestreden beslissing bevat evenwel geen enkele vaststelling in die zin. Ook heeft het Bureau noch in zijn stukken noch ter terechtzitting het bestaan van een dergelijk gebruik aangevoerd.
- 47 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 eveneens gegrond.
- 48 Uit het voorgaande volgt, dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd, zonder dat op het derde middel van verzoekster behoeft te worden beslist.

Kosten

- 49 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien het Bureau in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Vernietigt de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 23 maart 2000 (zaak R 392/1999-3).

- 2) Verwijst het Bureau in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 december 2001.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

P. Mengozzi