

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
30 november 2004 *

In zaak T-173/03,

Anne Geddes, wonende te Auckland (Nieuw-Zeeland), vertegenwoordigd door
G. Farrington, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door E. Dijkema en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 13 februari 2003 (zaak R 839/2001-4) inzake de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk NURSERYROOM als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, N. J. Forwood en S. Papasavvas, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 19 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 8 augustus 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 22 september 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 21 september 2000 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 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken NURSERYROOM.

- 3 De waren waarvoor de aanvraag tot inschrijving van het merk is ingediend, behoren tot de volgende klassen in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd:
 - klasse 16: „boeken, schrijfbehoeften, kaarten”;

 - klasse 18: „luiertassen”;

 - klasse 21: „borden en kopjes”;

 - klasse 25: „hoeden, laarsjes, babykleding, schoenen, babyuitzet”;

 - klasse 28: „pluchen speelgoed, mobielen”.

- 4 Bij beslissing van 26 juli 2001 heeft de onderzoeker de aanvraag overeenkomstig artikel 38 van verordening nr. 40/94 afgewezen krachtens artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening op grond dat het aangevraagde merk de bestemming van de betrokken waren beschrijft.

5 Op 19 september 2001 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

6 Bij beslissing van 13 februari 2003 (zaak R 839/2001-4; hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep het beroep verworpen op grond dat het aangevraagde merk de bestemming van de betrokken waren en de bevolkingsgroep waarvoor zij zijn bedoeld, beschrijft en daardoor onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt.

Conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;

- te gelasten dat de zaak wordt terugverwezen naar de onderzoeker.

8 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte*Argumenten van partijen*

- 9 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geschonden door te oordelen dat het aangevraagde teken de bestemming van de betrokken waren of, anderszins, een kenmerk ervan aanduidt, namelijk dat zij voor gebruik in een kinderkamer of een kinderdagverblijf (nursery room) zijn bestemd.
- 10 Een eenvoudige analyse van de woorden „nursery” en „room”, waaruit het aangevraagde merk bestaat, toont aan dat dit merk, in zijn geheel genomen, geen enkele rechtstreekse verwijzing naar de betrokken waren bevat, de bestemming van deze waren niet aanduidt en evenmin aangeeft dat zij noodzakelijkerwijs in een kinderkamer of een kinderdagverblijf („nursery room”) zullen worden gebruikt. De term „nurseryroom” heeft geen eenduidige betekenis. Hoogstens suggereert de term dat de waren geschikt zijn voor kleuters. Het gaat duidelijk om een suggestieve en niet om een beschrijvende term. Het aangevraagde merk heeft intrinsiek onderscheidend vermogen met betrekking tot de aard van deze waren.
- 11 Verzoekster is van mening dat de kamer van beroep de door haar opgeworpen punten onvoldoende in aanmerking heeft genomen.
- 12 Het BHIM betoogt dat verzoekster met de in het vorige punt geformuleerde grief alleen opkomt tegen de wijze waarop de kamer van beroep de voor haar aangevoerde gronden van beroep heeft beoordeeld. Voor het geval dat het Gerecht hierin een middel inzake schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 ziet, stelt het BHIM dat de bestreden beslissing correct is gemotiveerd.

- 13 Het is van oordeel dat verzoekster in de bestreden beslissing verkeerdelijk twee afzonderlijke rechtvaardigingsgronden voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ziet.
- 14 Het BHIM voert aan dat de woorden die het teken NURSERYROOM vormen, het relevante publiek in staat stellen, de bestemming van deze waren zonder verder nadenken te vatten. Deze woordcombinatie wordt vaak gebruikt om op ondubbelzinnige wijze waren voor kinderen aan te duiden. Sommige van de betrokken waren zijn onbetwistbaar speciaal voor baby's en kleuters bestemd, en voor de andere waren heeft verzoekster deze bestemming niet uitgesloten. De term „nurseryroom” is in geen enkel opzicht willekeurig of inventief. Hij is geconstrueerd volgens de normale grammaticale regels en de aaneenschrijving van de woorden volstaat niet om hem niet-beschrijvend te maken. De impliciete aanduiding van de eindconsumenten van de betrokken waren, te weten baby's en kleuters, vormt een essentieel kenmerk van deze waren. Dit verklaart dat deze waren, hoewel verschillend van aard, op dezelfde plaats zullen worden verkocht. De term „nurseryroom” is dan ook van cruciale betekenis bij de aankoopbeslissing. Het BHIM heeft ter terechtzitting verklaard dat de weigering tot inschrijving van het aangevraagde merk des te meer was gerechtvaardigd, daar het Hof in zijn arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 102), voor recht heeft verklaard dat het van weinig belang is of het door het merk beschreven kenmerk uit commercieel oogpunt van wezenlijk belang is.
- 15 Het BHIM stelt zich op het standpunt dat de tweede vordering van verzoekster niet-ontvankelijk is, aangezien het Gerecht niet bevoegd is om hem bevelen te geven.

Beoordeling door het Gerecht

- 16 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt 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”.

- 17 Het beschrijvende karakter van een merk dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd enerzijds, en tegen de achtergrond van de perceptie van het relevante publiek anderzijds.
- 18 In casu heeft de kamer van beroep het relevante publiek in de bestreden beslissing niet expliciet omschreven. Aangezien het aangevraagde merk bestaat uit Engelse woorden die in die taal door de kamer van beroep zijn onderzocht, en bij gebreke van enige andere suggestie van verzoekster op dit punt, moet evenwel worden vastgesteld dat de kamer van beroep impliciet maar zeker heeft geoordeeld dat het relevante publiek de gemiddelde Engelstalige consument is.
- 19 Volgens het arrest van het Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C-191/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), moet de inschrijving van een woordteken als merk worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (punt 32).
- 20 Derhalve moet worden nagegaan of er voor het relevante publiek een rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het betrokken woordteken en de betrokken waren [zie, laatstelijk, arrest Gerecht van 20 juli 2004, Lissotschenko en Hentze/BHIM (LIMO), T-311/02, Jurispr. blz. II-2957, punt 30, en de aangehaalde rechtspraak].

- 21 Niet betwist wordt dat de woorden „nursery room” een verblijf voor baby’s of kleuters aanduiden. Bovendien moet worden vastgesteld dat het betrokken teken, door het aaneenschrijven van deze twee woorden in de volgens de Engelse grammatica correcte volgorde, geen indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige juxtapositie van die woorden, om er een andere betekenis of draagwijdte aan te kunnen geven (zie, mutatis mutandis, arrest Koninklijke KPN Nederland, punt 14 hierboven, punten 98 en 99).
- 22 Sommige van de betrokken waren zijn uitsluitend bestemd voor baby’s of kleuters. Dit is het geval voor de luiertassen, laarsjes, babykleding, babyuitzet en pluchen speelgoed. De andere categorieën waren, namelijk de boeken, schrijfbehoeften, kaarten, borden, kopjes, hoeden, schoenen en mobieleën, omvatten waren die wegens de vorm, de grootte of het uiterlijk ervan, specifiek voor baby’s of kleuters zijn bestemd.
- 23 De eerste betekenis van het betrokken teken duidt ontegenzegglijk de plaats aan waar deze categorie van personen kan worden ondergebracht. Deze betekenis moet evenwel worden onderzocht met betrekking tot de in de merkaanvraag opgegeven waren (zie punt 17 hierboven). Vanuit dit oogpunt is het betrokken woordteken volkomen geschikt om waren aan te duiden die in een nursery, en dus voor baby’s of kleuters, kunnen worden gebruikt. Daar de betrokken waren allemaal — exclusief of potentieel — voor deze gebruikers zijn bestemd, zal het relevante publiek moeiteloos een rechtstreeks en concreet verband leggen tussen het teken en de betrokken waren. Deze conclusie wordt niet op losse schroeven gezet door de door verzoekster aangevoerde omstandigheid dat de betrokken waren uiteraard ook buiten een nursery kunnen worden gebruikt, aangezien deze eventualiteit de gemiddelde consument niet zal afbrengen van zijn opvatting van de bestemming van de betrokken waren.
- 24 Voorts staat vast dat de argumenten van verzoekster dat de kamer van beroep „de door haar opgeworpen punten onvoldoende in aanmerking heeft genomen” en dat er in de bestreden beslissing twee afzonderlijke rechtvaardigingsgronden besloten

liggen, rechtens noch feitelijk specifiek zijn onderbouwd. Zij kunnen dan ook niet als autonome grieven worden beschouwd en bijgevolg geen wijziging brengen in deze conclusie.

- 25 Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het betrokken teken de bestemming van de waren en, bij uitbreiding, de categorie eindgebruikers, te weten baby's en kleuters, beschrijft (punt 10 van de bestreden beslissing).
- 26 Derhalve moet het enige middel van verzoekster, namelijk schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, worden afgewezen.
- 27 Bijgevolg moet verzoeksters vordering, de zaak naar de onderzoeker terug te doen verwijzen, eveneens worden afgewezen.
- 28 Hieruit volgt dat het beroep in zijn geheel dient te worden verworpen.

Kosten

- 29 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 dit 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 (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**

- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 30 november 2004.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung