

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

10 oktober 2006 *

In zaak T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, gevestigd te Karlsruhe (Duitsland),
vertegenwoordigd door F. Nielsen, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 1 juli 2003 (zaak R 1046/2001-2) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk map&guide als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová,
rechters,
griffier: I. Natsinas, administrateur,

gezien het op 4 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde
verzoekschrift,

gezien de op 26 november 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord,

na de terechtzitting op 7 december 2005,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

- ¹ Op 15 februari 2001 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een gemeenschapsmerkaanvraag 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 map&guide.
- 3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 9, 41 en 42 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:
- „computersoftware” van klasse 9;
 - „het verzorgen van softwarescholingen” van klasse 41;
 - „computerprogrammering” van klasse 42.
- 4 Bij beslissing van 19 oktober 2001 heeft de onderzoeker de gemeenschapsmerk-aanvraag krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94 afgewezen voor „computer-software” en de diensten van „computerprogrammering”, op grond dat het aangevraagde merk de betrokken waren en diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Anders dan hij eerst van plan was, heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag niet afgewezen voor de diensten van „het verzorgen van softwarescholingen”.

- 5 Op 19 december 2001 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 Bij beslissing van 1 juli 2003 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 4 juli 2003 is betekend, heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen op grond dat het aangevraagde merk immers elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zij preciseerde daarbij dat geen uitspraak behoefde te worden gedaan over het bestaan van een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen

- 7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het Bureau te verwijzen in de kosten.

- 8 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

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

In rechte*Argumenten van partijen*

- 9 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 10 Ter ondersteuning van haar betoog stelt zij om te beginnen dat blijkens de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op „merken die elk onderscheidend vermogen missen”, een geringe mate van onderscheidend vermogen volstaat om de in deze bepaling geformuleerde absolute weigeringsgrond uit te sluiten.
- 11 Voorts blijkt volgens haar uit het arrest van het Gerecht van 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY) (T-122/01, Jurispr. blz. II-2235, punt 21), dat een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst. In casu vervult het teken map&guide deze functie, aangezien het kan dienen als aanduiding van de commerciële herkomst van „computersoftware” en van de diensten van „computerprogrammering”.
- 12 Dienaangaande betoogt verzoekster in de eerste plaats dat het Bureau ten onrechte heeft geoordeeld dat er een rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken map&guide enerzijds en „computersoftware” en diensten van „computerprogrammering” anderzijds.

- 13 Volgens verzoekster heeft het Bureau onvoldoende rekening gehouden met het feit dat de waren en diensten waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, geen stadsplannen of reisgidsen zijn, maar „computersoftware” en diensten van „computerprogrammering” die om het even welke thematiek kunnen behandelen. Bijgevolg is het verband tussen deze waren en diensten en het teken map&guide noodzakelijkerwijs algemeen en hypothetisch. Anders dan een reisgids in boekvorm die door iedereen een reisgids zal worden genoemd, zal niemand immers praten over „map&guide” ter aanduiding van „computersoftware”. Het teken map&guide geeft nauwelijks een meer rechtstreekse aanwijzing over de dienst van „computerprogrammering”. Het betrokken publiek zal het teken map&guide dus opvatten als een zelfbedacht woord dat een aanwijzing geeft over de commerciële herkomst. Er bestaat dus geen verband tussen het teken map&guide en de betrokken diensten en waren als zodanig. Verbanden tussen de semantische inhoud van het teken map&guide enerzijds en „computersoftware” en diensten van „computerprogrammering” anderzijds kunnen hooguit het gevolg zijn van een deductieve redenering. Bijgevolg is de basisvoorwaarde om te oordelen dat het teken map&guide niet in aanmerking komt voor bescherming wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen, niet vervuld.
- 14 Verzoekster stelt nog dat de in de bestreden beslissing gekozen benadering als gevolg heeft dat geen enkel merk bestaande uit een „concrete term” kan worden gebruikt voor „computersoftware” of diensten van „computerprogrammering”, aangezien het altijd mogelijk is om een verband te leggen tussen de door deze term overgebrachte semantische inhoud — bijvoorbeeld „leeuw” of „arend” — en het voorwerp of het toepassingsgebied van de betrokken waar of dienst.
- 15 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat het betrokken teken, in zijn geheel beschouwd, moet worden geacht onderscheidend vermogen te hebben met betrekking tot de geclaimde waren en diensten.

- 16 In de derde plaats stelt verzoekster dat het teken map&guide zeker een bepaalde mate van onderscheidend vermogen bezit, aangezien de onderzoeker eerst had voorgesteld de merkaanvraag af te wijzen voor de dienst van „het verzorgen van softwarescholingen”, maar later de inschrijving van het betrokken teken voor deze dienst heeft aanvaard. Indien het teken map&guide geen enkel onderscheidend vermogen zou hebben, had de onderzoeker niet kunnen terugkomen op zijn eerste oordeel.
- 17 In de vierde plaats betoogt verzoekster dat, ook al moet elk geval autonoom worden beoordeeld en zijn oudere inschrijvingen van andere merken niet relevant voor de beoordeling of een merk kan worden beschermd, het Bureau toch erop moet toezien dat het recht uniform wordt toegepast. Daaruit vloeit in wezen voort dat niets de bestreden beslissing kan rechtvaardigen, aangezien bepaalde merken konden worden ingeschreven voor waren of diensten waarmee zij een nauwere band hebben dan de band die bestaat tussen het teken map&guide enerzijds en „computersoftware” en diensten van „computerprogrammering” anderzijds. Als voorbeeld verwijst verzoekster naar de inschrijving van de merken LEICHT (gemakkelijk) voor inbouwkeukenmeubelen, PRO CARE voor lichaamsverzorgingsmiddelen en voor schoonheidsverzorgingsmiddelen, POLY COLOR voor haarproducten, shampoos en kleurspoelingen, GOLDEN CARE voor verzekeringen en financiële zaken, Safetytech voor installaties voor de verpakkingsindustrie of RAPID voor boormachines.
- 18 Ten slotte verwijst verzoekster in haar verzoekschrift op algemene wijze naar haar memories in het kader van de procedure voor het Bureau. Zij heeft evenwel ter terechtzitting verklaard dat zij afziet van haar beroep op de bij het Bureau ingediende memories in het kader van de onderhavige procedure.
- 19 Het Bureau voert aan dat het teken map&guide elk onderscheidend vermogen mist en vecht daarbij verzoeksters argumenten aan.

- 20 In de eerste plaats stelt het Bureau in wezen dat het onderscheidend vermogen van een aangevraagd merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is gelegen in de concrete geschiktheid van dit merk om als aanduiding van de commerciële herkomst de in de aanvraag opgegeven waren en diensten te identificeren. Dienaangaande blijkt uit de rechtspraak dat in de eerste plaats moet worden uitgegaan van de vermoedelijke opvatting van een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument die deel uitmaakt van het betrokken publiek (arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).
- 21 In casu dient voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk te worden uitgegaan van de zienswijze van een Engelstalige consument. Het teken map&guide bestaat immers uit Engelse woorden en voorts blijkt uit artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk reeds uitgesloten is wanneer dit teken elk onderscheidend vermogen mist in één van de talen die door het publiek op het grondgebied van de Gemeenschap worden gebruikt [arrest Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS), T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punten 25 e.v.].
- 22 In de tweede plaats betoogt het Bureau dat, anders dan verzoekster stelt, er een rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken map&guide en de waren en diensten waarvoor de inschrijving van dit teken wordt gevraagd. Hierdoor verliest dit teken elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren en diensten.
- 23 Dienaangaande stelt het Bureau net als de kamer van beroep dat de woorden „map” en „guide”, die respectievelijk plan of stadsplan en gids of reisgids betekenen, beide

elk onderscheidend vermogen missen, aangezien zij louter het voorwerp zelf van de waar „computersoftware” en de dienst „computerprogrammering” aanduiden. Zoals in de bestreden beslissing wordt beklemtoond, koopt de gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten computerprogramma’s teneinde de daarop opgeslagen gegevens te gebruiken en begrijpt deze consument zonder geestelijke inspanning of deductie dat het computerprogramma of de verwante dienst geografische kaarten, stadsplannen of reisgidsen genereert.

24 Zoals in de bestreden beslissing werd opgemerkt, geeft de eenvoudige combinatie van de woorden „map” en „guide” in „map&guide” bovendien niet méér weer dan de som van deze bestanddelen zonder onderscheidend vermogen. De verbinding van de twee termen door het typografische teken „&”, dat „en” betekent, is grammaticaal niet ongebruikelijk. De constructie van het teken map&guide bevat dus geen merkbaar verschil met de terminologie die in het normale taalgebruik wordt gebezigd, zodat het evenmin daardoor onderscheidend vermogen verkrijgt in de zin van het arrest van het Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251). Wanneer de consument in de context van computersoftware en computerprogrammering wordt geconfronteerd met het teken map&guide, zal hij onmiddellijk de betekenis vatten en zonder geestelijke inspanning een concreet en rechtstreeks verband leggen tussen dit teken en de erdoor aangeduide waren en diensten.

25 Verder heeft de onderzoeker naar behoren de zienswijze van het relevante publiek weten te vatten aan de hand van voorbeelden. Tevens heeft hij opgemerkt dat software in de vorm van een geografische kaart met een gids die mogelijkheden biedt — zoals het uitstippelen van een individuele route — die het kader van een papieren gids te buiten gaan, gebruikelijk is op de markt, in het bijzonder in de vorm van een CD-ROM. Verzoekster betwist deze feitelijke vaststellingen niet.

26 Met betrekking tot verzoeksters argument, dat niemand software aanduidt met de term „map&guide” terwijl een reisgids in boekvorm met de term „reisgids” zal worden aangeduid, stelt het Bureau in wezen dat software een boek kan vervangen, aangezien er in de Engelse taalgebieden van de Gemeenschap naslagwerken bestaan die zowel in boekvorm als in de vorm van een CD-ROM verschijnen. Het Bureau voegt eraan toe dat een consument bij het zien van het opschrift „map&guide” op een boek onmiddellijk zal denken aan een reisgids met geografische kaarten of stadsplannen, zodat de termen „reisgids”, „map”, „guide” of „map&guide” niet vatbaar zijn voor bescherming voor publicaties die vallen onder klasse 16. Bijgevolg geldt dit ook voor de overeenkomstige software.

27 Met betrekking tot verzoeksters kritiek dat bij het volgen van de benadering van de bestreden beslissing geen enkele concrete naam, zoals „leeuw” of „arend”, vatbaar zou zijn voor bescherming voor software of verwante diensten, antwoordt het Bureau in wezen dat de zienswijze van de consument bepalend is en dat deze op doorslaggevende wijze wordt gekenmerkt door de concrete praktijk in de betrokken sector. Het grote publiek, dat in casu het relevante publiek is, ontgaat het niet dat geografische kaarten of stadsplannen samen met een gids in de handel worden gebracht in de vorm van software. Zoals de kamer van beroep in casu heeft vastgesteld, zal de gemiddelde consument — gelet op de praktijk op de markt — bij het zien van het opschrift „map&guide” op een verpakking van software of in de context van een overeenkomstige dienst dus denken aan software in de vorm van een elektronische reisgids met stadsplan of geografische kaart. Daarentegen is het Bureau van mening dat het relevante publiek bij het zien van software met de naam „leeuw” of „arend” (of „apple”) niet zal menen dat het gaat om de aanduiding van de inhoud van de software, maar deze benaming als een merk zal opvatten.

28 Het Bureau voegt nog toe dat, indien verzoekster onder het merk map&guide software in de handel wilde brengen die geen betrekking heeft op geografische kaarten en gidsen, het haar vrijstond om de opgave van de waren en diensten waarvoor inschrijving werd aangevraagd, te beperken overeenkomstig artikel 44,

lid 1, van verordening nr. 40/94. In casu had de inschrijvingsaanvraag betrekking op de gehele warencategorie „computersoftware” zonder enige differentiatie en op de gehele dienstencategorie „computerprogrammering” zonder enige differentiatie. In deze omstandigheden dient het oordeel van de kamer van beroep voor deze categorieën in hun geheel te worden bevestigd [arresten Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 33, en 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punt 36].

- 29 In de derde plaats betoogt het Bureau dat het feit dat de onderzoeker is teruggekomen op de bezwaren die hij eerst had geformuleerd tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de dienst van „het verzorgen van softwarescholingen” van klasse 41, voor de onderhavige zaak irrelevant is.
- 30 In de vierde plaats stelt het Bureau dat het argument, dat het Bureau in het verleden de inschrijving zou hebben aanvaard van merken die een beduidend nauwere band met de erdoor aangeduide waren of diensten hebben dan de band die bestaat tussen het teken map&guide en de in geding zijnde waren en diensten, niet ter zake dienend is. Het Bureau merkt daarbij op dat, gelet op het arrest van het Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE) (T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punten 66 en 67), verzoekster zich niet kan beroepen op een onjuiste rechtsopvatting waarvan het Bureau misschien blijkt heeft gegeven bij de inschrijving van vergelijkbare merken in andere gevallen.
- 31 Gelet op een en ander is het teken map&guide niet geschikt als aanduiding van de herkomst van „computersoftware” en diensten van „computerprogrammering”.

Beoordeling door het Gerecht

- 32 Volgens artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van respectievelijk merken die elk onderscheidend vermogen missen en 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.
- 33 De in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek. Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan — en moet zelfs — andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond (arresten Hof van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46; 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 25, en 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 59).
- 34 Er bestaat evenwel een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingsfeer van de in artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, genoemde gronden (arresten Hof van 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 18, en Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 67). In het bijzonder blijkt uit de rechtspraak dat een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor deze waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening (arresten Campina Melkunie, reeds aangehaald, punt 19, en Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86).

- 35 In een geval als het onderhavige waarbij de inschrijving van het aangevraagde merk in de bestreden beslissing is geweigerd wegens het bestaan van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dient te worden onderzocht of het Bureau heeft aangetoond dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist.
- 36 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het begrip algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt, uiteraard samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arresten SAT.1/BHIM, aangehaald in punt 33 supra, punten 23 en 27, en BioID/BHIM, aangehaald in punt 33 supra, punt 60).
- 37 In het geval van een merk bestaande uit woorden en een typografisch teken, zoals in casu, mag het onderzoek inzake het onderscheidend vermogen gedeeltelijk elk van de termen of elementen ervan afzonderlijk betreffen, maar moet dit in elk geval ook een onderzoek van het erdoor gevormde geheel behelzen. De loutere omstandigheid dat elk van deze elementen, afzonderlijk beschouwd, elk onderscheidend vermogen mist, sluit immers niet uit dat de erdoor gevormde combinatie onderscheidend vermogen kan hebben (arresten Campina Melkunie, punt 34 supra, punten 40 en 41; Koninklijke KPN Nederland, punt 34 supra, punten 99 en 100, en SAT.1/OHMI, punt 33 supra, punt 28).
- 38 Blijkens de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep het beroep met name verworpen op grond dat de consument het teken map&guide bij gebruik ervan voor

„computersoftware” en „computerprogramming” zeker uitsluitend zal opvatten als een aanduiding inzake de waren en diensten zelf, en niet als een herkomstaanduiding op grond waarvan hij de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden van die van een andere onderneming.

- 39 Hoewel de kamer van beroep heeft opgemerkt dat de absolute weigeringsgrond ontleend aan het beschrijvend karakter van het betrokken teken niet behoefde te worden onderzocht, heeft zij dus in wezen geoordeeld dat het teken map&guide geen onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft, omdat het door het relevante publiek als een beschrijving van de betrokken waren en diensten zal worden opgevat.
- 40 Derhalve dient te worden nagegaan of het door de kamer van beroep vastgestelde verband tussen de semantische inhoud van het aangevraagde teken en de betrokken waren en diensten voldoende concreet en rechtstreeks is om aan te tonen dat het relevante publiek deze waren en diensten onmiddellijk kan herkennen in dit teken en dat het dus beschrijvend is (zie in die zin arrest EuroHealth, punt 28 supra, punten 35 en 36).
- 41 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het beschrijvend karakter van een teken, net als het onderscheidend vermogen ervan, moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het teken door het relevante publiek (arrest Procter & Gamble/BHIM, punt 24 supra, punt 39, en arrest Hof van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 43).

- 42 Verzoekster komt niet op tegen het oordeel van de kamer van beroep dat het relevante publiek voor de waren en diensten waarvoor inschrijving van het merk is aangevraagd, wordt gevormd door de gemiddelde consument uit het grote publiek. Verder merkt het Bureau terecht op dat ingevolge artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 de gemiddelde Engelstalige consument het voor de beoordeling van de absolute weigeringsgrond relevante publiek vormt, aangezien het betrokken teken bestaat uit Engelse elementen.
- 43 In dit verband heeft de kamer van beroep erop gewezen, zonder door verzoekster te zijn weersproken, dat het betrokken teken met name bestaat uit twee Engelse zelfstandige naamwoorden, „map” en „guide”, die respectievelijk plan of stadsplan en gids of reisgids betekenen.
- 44 Zij heeft verder uitdrukkelijk geoordeeld dat de eenvoudige verbinding van de termen „map” en „guide” door het typografische teken „&”, dat „en” betekent, grammaticaal niet origineel is, zodat de betekenis van de aldus gecombineerde termen dezelfde blijft. Zij heeft dan ook geconcludeerd dat het aangevraagde teken in zijn geheel beschouwd niet méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan.
- 45 Zoals het Bureau stelt, dient voorts te worden geoordeeld dat de constructie van het teken map&guide, in zijn geheel beschouwd, geen merkbaar verschil bevat met de terminologie die in het normale taalgebruik van het relevante publiek wordt gebezigd, zodat het evenmin daardoor onderscheidend vermogen verkrijgt in de zin van het arrest Procter & Gamble/BHIM (punt 24 supra, punt 40).

- 46 Derhalve zij vastgesteld dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het teken, in zijn geheel beschouwd, „map and guide”, te weten (stads)plan en (reis)gids, betekent.
- 47 Met betrekking tot het verband tussen de semantische inhoud van het teken map&guide en de betrokken waren en diensten heeft de kamer van beroep weloverwogen geoordeeld dat dit teken louter het voorwerp zelf van bepaalde waren („computersoftware”) en van bepaalde diensten („computerprogrammering”) beschrijft. In het Engelse taalgebied van de Gemeenschap kan dit teken immers dienen tot aanduiding van de computersoftware en de diensten van computerprogrammering waarvan de functie het aanbieden van (stads)plannen en (reis)gidsen is. Bijgevolg stelt de semantische inhoud van het teken map&guide het relevante publiek in staat, onmiddellijk en zonder verder nadenken een rechtstreeks en concreet verband te leggen met computersoftware en diensten van computerprogrammering die (stads)plannen en (reis)gidsen genereren.
- 48 Aangezien de inschrijvingsaanvraag betrekking had op de categorie „computer-software” zonder enige differentiatie en op de dienstencategorie „computer-programmering” zonder enige differentiatie, dient het oordeel van de kamer van beroep, voor zover betrekking hebbend op deze waren en diensten in hun geheel, te worden bevestigd (zie in die zin arrest EuroHealth, punt 28 supra, punt 33).
- 49 Anders dan verzoekster betoogt, staat de omstandigheid dat „computersoftware” en diensten van „computerprogrammering” om het even welke thematiek kunnen behandelen, niet in de weg aan de vaststelling dat de semantische inhoud van het betrokken teken het voorwerp zelf van bepaalde in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten beschrijft. Met haar argument dat de waren en diensten waarop deze aanvraag betrekking heeft, om het even welke thematiek kunnen behandelen, geeft verzoekster immers impliciet toe dat de functie van

bepaalde „computersoftware” en diensten van „computerprogrammering” het genereren van (stads)plannen of (reis)gidsen is.

- 50 Bovendien heeft een dergelijke door de kamer van beroep gekozen benadering niet als gevolg, zoals verzoekster beweert, dat de inschrijving van merken bestaande uit een „concrete term” voor „computersoftware” of diensten van „computerprogrammering” onmogelijk wordt, aangezien het altijd mogelijk is om een verband te leggen tussen de semantische inhoud van het teken en de betrokken waren en diensten. Inschrijving van een dergelijk teken is immers slechts verboden door artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 voor zover dit verband rechtstreeks en concreet is.
- 51 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het relevante publiek, dat wordt gevormd door de gemiddelde consument uit het Engelstalige grote publiek, het teken map&guide beschrijvend acht voor de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten. Overeenkomstig de rechtspraak, volgens welke elk beschrijvend teken noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist (arresten Campina Melkunie, aangehaald in punt 34 supra, punt 19, en Koninklijke KPN Nederland, aangehaald in punt 34 supra, punt 86), heeft de kamer van beroep derhalve terecht geoordeeld dat het teken map&guide geen onderscheidend vermogen heeft.
- 52 Voor zover de kamer van beroep de bestreden beslissing tevens heeft willen baseren op de vaststelling, dat het teken in zijn geheel beschouwd gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de presentatie van de betrokken waren of diensten (punten 15 en 16 van deze beslissing), zij nog eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak van het Hof dit niet het criterium is aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden uitgelegd en dat het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, niet vereist dat de bedoelde tekens door een

ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (arrest SAT.1/BHIM, punt 33 supra, punt 36).

- 53 Aangezien de bestreden beslissing evenwel berust op het juiste oordeel, dat het teken map&guide geen onderscheidend vermogen heeft wegens het bestaan van een rechtstreeks en concreet verband tussen de semantische inhoud ervan en de betrokken waren en diensten, dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast stellen dat er voor de inschrijving van het teken map&guide een absolute weigeringsgrond bestaat.
- 54 Verder blijkt uit de in punt 41 supra aangehaalde rechtspraak dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Anders dan verzoekster stelt, is het feit dat de onderzoeker het onderscheidend vermogen van het teken map&guide heeft erkend met betrekking tot de diensten van „het verzorgen van softwarescholingen”, derhalve niet relevant voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dit teken met betrekking tot andere waren en diensten, te weten „computersoftware” en „computerprogramming”.
- 55 Anders dan verzoekster stelt, heeft het feit ten slotte dat het Bureau reeds de inschrijving van merken zou hebben aanvaard voor waren of diensten waarmee deze merken een nauwere band hebben dan de band bestaande tussen het teken map&guide en de waren en diensten waarvoor de inschrijving van dit teken is aangevraagd, geenszins als gevolg dat een uniforme toepassing van verordening nr. 40/94 vereist dat dit teken als gemeenschapsmerk wordt ingeschreven voor de betrokken waren en diensten. De beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, berusten immers op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk

van de kamers van beroep (arrest BioID/BHIM, punt 33 supra, punt 47, en aangehaalde rechtspraak). Bovendien zijn de aangevoerde merken en de waren en diensten waarop zij betrekking hebben, niet vergelijkbaar met het betrokken teken en de in casu in geding zijnde waren en diensten. Gelet op de in punt 41 supra aangehaalde rechtspraak is de inschrijving van de door verzoekster aangevoerde merken dus niet relevant voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken map&guide voor de in casu in geding zijnde waren en diensten.

56 Gelet op een en ander dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het teken map&guide elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

57 Bijgevolg dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

58 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, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van verweerder 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

Meij

Pelikánová

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 oktober 2006.

De griffier

De president van de Tweede kamer

E. Coulon

J. Pirrung