

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

31 maart 2004 *

In zaak T-216/02,

Fieldturf Inc., gevestigd te Montréal (Canada), vertegenwoordigd door
P. Baronikians, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 15 mei 2002 (zaak R 462/2001-1) inzake de inschrijving van het woordmerk LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters,
griffier: H. Jung,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 17 december 2003,

het navolgende

Arrest

Feiten

- 1 Op 19 juni 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 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordmerk LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.

3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 27 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 omschreven als volgt:

— klasse 27: „synthetische oppervlakken bestaande uit linten van synthetische weefsels die rechtop staan op een ondergrond en die gedeeltelijk bedekt zijn met een opvulling van gemengd zand en weerbarstige deeltjes voor het spelen van voetbal, lacrosse, hockey, golf en andere atletische activiteiten”;

— klasse 37: „installatie van synthetische oppervlakken bestaande uit linten van synthetische weefsels die rechtop staan op een ondergrond en die gedeeltelijk bedekt zijn met een opvulling van gemengd zand en weerbarstige deeltjes voor het spelen van voetbal, rugby, lacrosse, hockey, golf en andere atletische activiteiten”.

4 Bij beslissing van 13 maart 2001 heeft de onderzoeker geoordeeld dat het aangevraagde merk ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet kon worden ingeschreven voor de waren en diensten waarop de aanvraag

betrekking had. Volgens de onderzoeker bestaat het aangevraagde merk uitsluitend uit een zeer eenvoudige slogan die elk onderscheidend vermogen mist voor de betrokken waren en diensten. Het relevante publiek kan de formulering van het aangevraagde merk gemakkelijk opvatten als een rechtstreekse en onmiddellijke verwijzing naar een wenselijk aspect van synthetische oppervlakken. De geclaimde uitbundige retoriek, emfatische toon en symmetrische vorm volstaan niet om het aangevraagde merk enig onderscheidend vermogen te verlenen. De inschrijving van dit merk in de Verenigde Staten volstaat evenmin als grond voor de conclusie dat dit merk onderscheidend vermogen heeft.

- 5 Op 3 mei 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. De schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep werd op 12 juli 2001 ingediend. Aangezien de onderzoeker de beslissing niet heeft herzien, werd het beroep op 20 juli 2001 voorgelegd aan de eerste kamer van beroep overeenkomstig artikel 60, lid 2, van verordening nr. 40/94.
- 6 Bij beslissing van 15 mei 2002 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 17 mei daaraanvolgend is betekend, heeft de eerste kamer van beroep het beroep verworpen.
- 7 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat het aangevraagde merk de betrokken consument duidelijk en rechtstreeks de boodschap overbrengt dat de synthetische oppervlakken van verzoekster eigenschappen bezitten die zeer sterk lijken op die van gras, en dat verzoekster synthetische oppervlakken met die eigenschappen installeert. De kamer van beroep heeft daaraan toegevoegd dat de relevante consument niet in staat is, verzoeksters waren en diensten te onderscheiden van die van concurrenten die eveneens in eenvoudige bewoordingen willen meedelen dat hun eigen synthetische oppervlakken op gras lijken. Volgens de kamer van beroep wordt het ontbreken van onderscheidend vermogen

van huis uit van het aangevraagde merk bevestigd door het resultaat van een onderzoek op internet, waaruit blijkt dat andere distributeurs van soortgelijke waren gewoonlijk gebruik maken van termen als „looks like grass”, „feels like grass” en „plays like grass”, ofwel alleen, ofwel in soortgelijke of identieke combinaties als de in het aangevraagde merk gebruikte combinatie. Ten slotte merkt de kamer van beroep op dat, gelet op de slogans die door het BHIM als merk werden ingeschreven, niet een bepaalde lijn dient te worden gevolgd bij de beoordeling van slogans, aangezien elk geval op zijn eigen merites en met betrekking tot de aangeduide waren en diensten moet worden beoordeeld.

Procedure en conclusies van partijen

- 8 Bij een op 17 juli 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.
- 9 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Vierde kamer) besloten de mondelinge behandeling te openen.
- 10 Nadat hem was meegedeeld dat verzoekster niet aanwezig zou zijn op de terechtzitting van 17 december 2003, heeft ook het BHIM beslist, de terechtzitting niet bij te wonen. Het Gerecht heeft in het proces-verbaal van de terechtzitting akte genomen van de afwezigheid van de partijen.
- 11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

- het BHIM te gelasten het aangevraagde merk voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten in te schrijven;

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep niet-ontvankelijk te verklaren voorzover een bevel tot inschrijving van het aangevraagde merk wordt gevorderd;

- het beroep voor het overige ongegrond te verklaren;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

Ontvankelijkheid van het gevorderde bevel

Argumenten van partijen

13 Verzoekster vordert dat het BHIM wordt gelast, het aangevraagde merk voor alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten in te schrijven.

- 14 Het BHIM stelt dat het Gerecht geen dergelijk bevel tot hem kan richten.

Beoordeling door het Gerecht

- 15 Volgens vaste rechtspraak is het BHIM in het kader van een voor de gemeenschapsrechter ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van deze rechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevel richten tot het BHIM [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM — Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 19].
- 16 Derhalve dient verzoeksters tweede vordering, ertoe strekkende dat het Gerecht het BHIM gelast het aangevraagde merk in te schrijven, niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ten gronde

- 17 Verzoekster voert in wezen twee middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 73 van deze verordening.

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

Argumenten van partijen

- 18 Verzoekster stelt dat het aangevraagde merk het voor inschrijving vereiste minimum aan onderscheidend vermogen heeft, en dat dit merk minstens met betrekking tot de in de merkaanvraag opgegeven diensten niet beschrijvend is.
- 19 Het aangevraagde merk heeft immers een ongebruikelijke grammaticale en ritmische opbouw. Het veelvuldige gebruik van de woorden „like grass” geeft het aangevraagde merk een poëtisch karakter en zorgt voor een uitbundige retoriek, en de driedelige symmetrische vorm ervan creëert een emphatische toon. Hierdoor is de consument in staat, dit merk te herkennen en te memoriseren als een aanduiding van de herkomst van verzoeksters waren en diensten. Het aangevraagde merk is fantasierijk en heeft een visueel aspect wegens de herhaling van eenzelfde opeenvolging van een eenlettergrepig werkwoord, „like”, „grass” en „...”. Het aangevraagde merk is vaag en heeft vele betekenissen, aangezien de woorden „look”, „feel” en „play” zowel transitief als intransitief kunnen worden opgevat. „Plays like grass” in het bijzonder is geen gangbare constructie en suggereert de volgende ongebruikelijke betekenis: iets speelt op dezelfde wijze als gras speelt.
- 20 Bovendien is volgens verzoekster de bestreden beslissing in strijd met het arrest van het Gerecht van 11 december 2001, Erpo Möbelwerk/BHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Jurispr. blz. II-3739), volgens hetwelk een verwerping op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 alleen is gerechtvaardigd indien wordt aangetoond dat in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen voor de opgegeven waren en diensten, de combinatie van de betrokken woorden gewoonlijk wordt gebruikt. Dienaan-

gaande zijn de reclameboodschappen die de kamer van beroep in een voetnoot onder punt 12 van de bestreden beslissing heeft vermeld, niet ter zake dienend, aangezien zij uitsluitend betrekking hebben op de Amerikaanse markt. Een van deze reclameboodschappen is overigens het gevolg van een toegestaan gebruik van het Amerikaanse merk LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS..., waarvan verzoekster houder is.

- 21 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat het aangevraagde merk in de ogen van het relevante publiek geen onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren en diensten.

Beoordeling door het Gerecht

- 22 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.
- 23 Missen elk onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling, tekens die ongeschikt zijn voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 26; 20 november 2002, Bosch/BHIM (Kit Pro en Kit Super Pro), T-79/01 en T-86/01, Jurispr. blz. II-4881, punt 19; 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 18, en 30 april 2003, Axions en Belce/BHIM (Vorm van bruine sigaar en vorm van goudstaaf), T-324/01 en T-110/02, Jurispr. blz. II-1897, punt 29].

- 24 Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is inzonderheid gericht tegen merken die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt (arresten Kit Pro en Kit Super Pro, reeds aangehaald, punt 19, en Vorm van bruine sigaar en vorm van goudstaaf, reeds aangehaald, punten 44 en 45).
- 25 De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, is als zodanig niet uitgesloten wegens dat gebruik. Een teken dat — zoals een reclameslogan — andere functies dan die van het merk vervult, heeft echter slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer het dadelijk 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 zonder gevaar van verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst (arrest REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, reeds aangehaald, punten 19 en 20).
- 26 Ten slotte kan het onderscheidend vermogen van een merk slechts worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat (arresten LITE, reeds aangehaald, punt 27; Kit Pro en Kit Super Pro, reeds aangehaald, punt 20, en Vorm van bruine sigaar en vorm van goudstaaf, reeds aangehaald, punt 30).
- 27 De betrokken waren en diensten zijn synthetische grasvelden en de installatie ervan.

- 28 Wat het relevante publiek betreft, dient te worden aangenomen dat het niet alleen gaat om sportclubs, sportfederaties en organisatoren van sportevenementen, maar meer in het algemeen om de redelijk geïnformeerde en omzichtige eindverbruikers, die voor privé-doeleinden gebruik kunnen maken van verzoeksters waren en diensten. Aangezien het aangevraagde merk in het Engels is gesteld, is het relevante publiek voorts Engelstalig (zie in die zin arrest Kit Pro en Kit Super Pro, reeds aangehaald, punt 21).
- 29 Met betrekking tot het aangevraagde merk voert verzoekster in hoofdzaak aan, dat het merk LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, gelet op de ongebruikelijke grammaticale en ritmische opbouw ervan, het voor inschrijving vereiste minimum aan onderscheidend vermogen heeft. Verzoekster wijst op de symmetrische structuur van dit merk en op het poëtisch karakter, het ritme en de „uitbundige” retoriek ervan.
- 30 Wat de in de merkaanvraag opgegeven waren betreft, is er geen reden om het oordeel van de kamer van beroep dat het aangevraagde merk als zodanig geen element bevat waardoor het onderscheidend vermogen verkrijgt, ter discussie te stellen. Het BHIM merkt immers terecht op dat het aangevraagde merk slechts de banale aaneenschakeling van drie ondubbelzinnige verklaringen inzake de eigenschappen van de waren is. Anders dan verzoekster betoogt, suggereert de uitdrukking „plays like grass” geenszins de ongebruikelijke betekenis „iets speelt op dezelfde wijze als gras speelt”. Het merk LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS suggereert integendeel de volgende duidelijke en directe betekenis: „Ziet eruit als gras... Geeft hetzelfde gevoel als gras... Is even geschikt voor het spel als gras.” Dit merk geeft het relevante publiek dus rechtstreeks te kennen dat de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, te weten synthetische grasvelden, soortgelijke eigenschappen als die van natuurlijk gras bezitten.

- 31 Het Gerecht is voorts — zoals het BHIM — van oordeel, dat het aangevraagde merk geen bijzondere „uitbundige” retoriek, geen specifiek poëtisch karakter en geen speciaal ritme heeft die het onderscheidend vermogen verleent. Zelfs indien wordt aangenomen dat dit merk een dergelijke uitwerking heeft, is deze in elk geval zeer vaag en wordt de relevante consument er niet toe gebracht, in het merk iets anders te zien dan een reclameslogan die van toepassing is op synthetische grasvelden in het algemeen, en die dus niet de oorsprong van deze waren kan aanduiden.
- 32 Wat de in de merkaanvraag opgegeven diensten betreft, passen de kamer van beroep en het BHIM dezelfde redenering toe als voor de waren. Na te hebben vastgesteld dat het aangevraagde merk duidelijk tot doel heeft, de consumenten mee te delen dat de in de merkaanvraag opgegeven waren soortgelijke eigenschappen als die van natuurlijk gras bezitten, voegt de kamer van beroep daar in punt 11 van de bestreden beslissing aan toe, „dat [dit merk] op dezelfde wijze de consumenten informeert dat verzoekster synthetische grasvelden met deze eigenschappen installeert (diensten van klasse 37)”.
- 33 Het valt niet uit te sluiten dat het aangevraagde merk voor de diensten van installatie van synthetische grasvelden onderscheidend vermogen kan hebben. Vaststaat evenwel dat verzoekster inschrijving van dit merk heeft aangevraagd voor zowel synthetische grasvelden als diensten van installatie van deze waren zonder onderscheid te maken, en met name zonder te verzoeken, haar merkaanvraag tot de diensten te beperken indien hij wordt afgewezen voor de waren. Deze situatie kan worden gelijkgesteld met die waarin de merkaanvraag betrekking heeft op een volledige klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice, zonder enige door de merkaanvrager aangebrachte beperking [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 46; 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (TELE AID), T-355/00, Jurispr. blz. II-1939, punt 40, en 26 november 2003, HERON Robotunits/BHIM (ROBOTUNITS), T-222/02, Jurispr. blz. II-4995, punt 46]. Deze situatie houdt tevens en vooral rekening met het feit dat de waren en diensten waarop verzoeksters merkaanvraag betrekking heeft, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het voorwerp van deze diensten is immers uitsluitend de installatie van deze waren (zie voor een voorbeeld van inaanmerkingneming van de band tussen

waren en diensten, arrest TELE AID, reeds aangehaald, punt 35). In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep terecht een gemeenschappelijke oplossing voor de betrokken waren en diensten gekozen op grond van de overweging dat het aangevraagde merk noch voor de waren noch voor de diensten dadelijk als een aanduiding van de herkomst kan worden opgevat, maar alleen als een reclameslogan die de consument informeert dat de door verzoekster verkochte en geïnstalleerde grasvelden soortgelijke eigenschappen als die van natuurlijke grasvelden bezitten.

34 Met betrekking tot verzoeksters betoog dat de bestreden beslissing, bij gebreke van bewijs dat het aangevraagde merk gewoonlijk wordt gebruikt, in strijd is met het reeds aangehaalde arrest DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, hoeft alleen te worden opgemerkt dat volgens latere rechtspraak artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet alleen is gericht tegen merken die gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, maar ook tegen merken die op deze wijze kunnen worden gebruikt (zie in die zin arrest Kit Pro en Kit Super Pro, reeds aangehaald, punt 19, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). Door ten gronde vast te stellen dat het aangevraagde merk de consumenten in gangbare termen informeert over de aard en de voordelen of eigenschappen van de betrokken waren en diensten, heeft de kamer van beroep in punt 11 van de bestreden beslissing rechtens genoegzaam aangetoond dat dit merk gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van deze waren en diensten.

35 Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het aangevraagde merk niet dadelijk zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, maar als een eenvoudige reclameslogan (zie in die zin arrest REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, reeds aangehaald, punten 20 en 28).

36 In deze omstandigheden dient het onderhavige middel ongegrond te worden verklaard.

Tweede middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 37 Verzoekster verwijt het BHIM schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94, omdat zij niet de gelegenheid heeft gehad om opmerkingen te formuleren over het resultaat van het door de kamer van beroep verrichte onderzoek op internet waarnaar in een voetnoot onder punt 12 van de bestreden beslissing wordt verwezen.
- 38 Het BHIM betwist dat de kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

Beoordeling door het Gerecht

- 39 Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.
- 40 Vaststaat dat verzoekster niet op de hoogte werd gebracht van het in de bestreden beslissing vermelde onderzoek op internet.

- 41 Dit feit leidt evenwel niet tot de vernietiging van de bestreden beslissing. De kamer van beroep heeft immers in de bestreden beslissing geconcludeerd dat het aangevraagde merk van huis uit onderscheidend vermogen mist, op basis van een redenering die losstaat van deze verwijzing naar een onderzoek op internet. Overigens kende verzoekster deze redenering reeds, aangezien ook de onderzoeker deze had gevolgd. Naar het onderzoek op internet werd alleen verwezen ter bevestiging van de juistheid van deze conclusie.
- 42 In deze omstandigheden dient het middel inzake schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 te worden afgewezen.
- 43 Gelet op een en ander dient het beroep ongegrond te worden verklaard.

Kosten

- 44 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. 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 (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) **Verwerpt het beroep.**

- 2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Legal

Tiili

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 31 maart 2004.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal