

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

26 november 2003 \*

In zaak T-222/02,

**HERON Robotunits GmbH**, gevestigd te Lustenau (Oostenrijk), vertegenwoordigd door M. Bergermann en R. Hackbarth, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door S. Bonne 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 6 mei 2002 (zaak R 1095/2000-1) houdende weigering om het woordmerk ROBOTUNITS als gemeenschapsmerk in te schrijven,

\* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, P. Mengozzi en M. Vilaras, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 9 juli 2003,

het navolgende

### Arrest

#### Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 18 mei 1999 heeft verzoekster, voorheen Heron Systemprofile GmbH, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, een aanvraag tot inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk ingediend.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken ROBOTUNITS.

- 3 De waren waarvoor, na de wijziging van de oorspronkelijke aanvraag op 3 mei 2000, de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 6, 7 en 9 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:
- „metalen profielen, geleidingsrails van metaal, profielevenwichtselementen, profielverbindingselementen” van klasse 6;
  
  - „geleide-inrichtingen voor machines, lineaire geleidingen en langgeleiders, drukcilinders, lineaire cilinders met verschillende aandrijfsystemen, pneumatische elementen voor profielen” van klasse 7;
  
  - „transportbanden, aanslagsystemen met positionering” van klasse 9.
- 4 Bij beslissing van 15 september 2000 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, omdat het aangevraagde merk de betrokken waren beschreef.
- 5 Op 13 november 2000 heeft verzoekster tegen deze weigering beroep ingesteld, dat zij bij memorie van 15 januari 2001 met redenen heeft omkleed. In het kader van de beroepsprocedure heeft verzoekster subsidiair voorgesteld, de lijst van waren te beperken als volgt: „metalen profielen, profielevenwichtselementen, profielverbindingselementen” van klasse 6.

- 6 Bij beslissing van 6 mei 2002 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM verzoeksters beroep verworpen op grond dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zich verzet tegen de inschrijving van het woordmerk ROBOTUNITS omdat het merk kan dienen tot aanduiding van de waren waarvoor de inschrijving werd gevraagd. Volgens de kamer van beroep is de betekenis van het woord „robotunits”, in zijn geheel beschouwd, „roboteenheid” of „robotonderdeel”, en bestaat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de waren waarvoor het merk wordt aangevraagd, en het merk zelf, dat op ondubbelzinnige wijze de bestemming van de waren beschrijft, namelijk het feit dat zij kunnen worden gebruikt voor de bouw van geautomatiseerde en geprogrammeerde machines of dat zij in volledig gemonteerde machines worden ingebouwd.

#### Procedure en conclusies van partijen

- 7 Bij op 23 juli 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Op 15 oktober 2002 heeft het BHIM zijn memorie van antwoord ter griffie van het Gerecht neergelegd.
- 8 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Vierde kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan en bij wijze van maatregel tot organisatie van de procesgang in de zin van artikel 64 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, heeft het verzoekster een schriftelijke vraag gesteld.
- 9 Ter terechtzitting van 9 juli 2003 zijn partijen in hun pleidooien gehoord en hebben zij geantwoord op de mondelinge vragen van het Gerecht. Tijdens deze terechtzitting heeft verzoekster stukken betreffende de inschrijving van het merk ROBOTUNITS in het Verenigd Koninkrijk aan het dossier toegevoegd en heeft het BHIM een afdruk van de startpagina van verzoeksters internetsite overgelegd, waarvan akte is genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— verweerder te verwijzen in de kosten.

11 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

**In rechte**

*Argumenten van partijen*

12 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

- 13 Onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth) (T-359/99, Jurispr. blz. II-1645), stelt verzoekster dat een teken of aanduiding slechts als beschrijvend kan worden aangemerkt wanneer het in aanmerking komende publiek het beschrijvende verband onmiddellijk en zonder verder nadenken zal herkennen.
- 14 Zij beklemtoont dat de term „robotunits” in het Engels niet bestaat en dat het om een nieuw, op ongebruikelijke wijze geformuleerd woord gaat. In dit verband betoogt zij dat het Hof in zijn arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), duidelijk heeft uiteengezet dat voor merken die uit meerdere woorden bestaan, alleen het samenstel van die woorden van belang is. Zij concludeert daaruit dat de kamer van beroep, die zich vooral op het onderdeel „robot” heeft gebaseerd, is voorbijgegaan aan de door het Hof in het arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, geformuleerde beginselen.
- 15 Voorts is zij van mening dat wanneer de kamer van beroep zich baseert op het feit dat het Engels ook het rechtstreeks naast elkaar plaatsen van twee zelfstandige naamwoorden kent, dit haar niet ontslaat van de verplichting, na te gaan of het in concreto aangevraagde teken de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, rechtstreeks kan beschrijven. Haars inziens bevat de bestreden beslissing onvoldoende vaststellingen over dit punt.
- 16 Uit de bestreden beslissing zou niet blijken wat een roboteenheid of robotonderdeel, volgens de kamer van beroep de vertaling van de term „robotunits”, is. Deze term kan niet als „onderdelen van robots” worden opgevat, aangezien in het Engels de termen „machineonderdeel” of „machinestuk” worden gebruikt om een bepaald deel of onderdeel van een machine aan te duiden, en niet de term „machine-eenheid”. Haars inziens gaat het om een verzonnen term die door haar concurrenten en door ondernemingen uit andere bedrijfstakken niet wordt gebruikt.

- 17 Verzoekster meent dat slechts door een redenering in verschillende stappen een verband kan worden gelegd tussen het woordteken ROBOTUNITS en de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Daarom is het woordteken ROBOTUNITS niet onmiddellijk en zonder verder nadenken beschrijvend voor de waren waarvoor de inschrijving van het teken wordt gevraagd. Zij stelt dat het feit dat deze waren eventueel ook kunnen worden gebruikt in samenhang met computers of robots, niet volstaat om het teken als beschrijvend aan te merken, aangezien deze samenhang zich niet voldoende rechtstreeks en concreet en zonder verder nadenken opdringt.
- 18 Zij stelt dat het aangevraagde teken ROBOTUNITS in casu hooguit suggestief is met betrekking tot de bedoelde waren en niet duidelijk beschrijvend.
- 19 Verzoekster meent bovendien dat de bestreden beslissing in strijd is met de rechtspraak van het Hof en van het Gerecht. Zij betoogt dat het Hof in het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM afstand heeft genomen van het in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), ingenomen standpunt met betrekking tot het bestaan van een concrete, actuele en ernstige behoefte om de benaming vrij te houden, omdat het zich in het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM helemaal niet meer baseert op een eventuele behoefte om de benaming vrij te houden.
- 20 Verzoekster verwijt het BHIM dat het geen echte analyse heeft gemaakt van de waren waarop haar aanvraag betrekking had, door na te laten de waren individueel te beoordelen.
- 21 In haar antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht heeft verzoekster gepreciseerd dat haar beroep betrekking heeft op alle tot de klassen 6, 7 en 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice behorende waren waarvoor, na de wijziging van de oorspronkelijke aanvraag op 3 mei 2000, de inschrijving was aange-

vraagd. Zo zijn de waren van klasse 6 waarvoor de inschrijving van het teken ROBOTUNITS werd aangevraagd, geen producten die zijn samengesteld uit specifieke machineonderdelen of uit geassembleerde afgewerkte machines, maar metalen profielen of elementen, en meer bepaald gewalste, geperste of getrokken halffabrikaten of intermediaire producten, die geen enkel verband hebben met roboteenheden. Deze elementen kunnen namelijk in alle branches worden gebruikt. Dezelfde opmerking geldt voor de profielevenwichtselementen, die brugdelen of onderdelen van diverse draagconstructies zijn, en voor de profielverbindingselementen, die niet noodzakelijk zelf geprofileerd zijn. De verbindingselementen zijn louter mechanische verbindingen.

- 22 Zij heeft eveneens gepreciseerd dat de geleide-inrichtingen voor machines en de lineaire geleidingen en langgeleiders van klasse 7 voorzieningen zijn die aan een voorwerp in beweging (machineonderdeel of soortgelijk voorwerp) een baan en een positie opleggen (bijvoorbeeld lineaire geleiding). Verder is er ook geen voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen de drukcilinders en de lineaire cilinders met verschillende aandrijfsystemen van klasse 7 enerzijds en geautomatiseerde machines anderzijds. Met betrekking tot de pneumatische elementen voor profielen betoogt zij dat de pneumatica de tak van de techniek is die betrekking heeft op het gedrag van gassen en voornamelijk op de verschijnselen perslucht en aangezogen lucht en de toepassingen daarvan.
- 23 Met betrekking tot de transportbanden verklaart verzoekster dat deze geen onderdelen van geautomatiseerde machines zijn, maar — zoals de geleide-inrichtingen voor machines en de lineaire geleidingen en langgeleiders van klasse 7 — hulpapparatuur en apparatuur voor aandrijving zonder einde in een gesloten circuit. Ten slotte voegt zij eraan toe dat de aanslagsystemen met positionering van klasse 9 in het algemeen pallen zijn, bijvoorbeeld onderdelen in (gehard) staal in de breedteregelaars van (snij)werktuigen.
- 24 Ter terechtzitting heeft verzoekster erop gewezen dat de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in geprogrammeerde machines kunnen worden gebruikt, maar dat dit slechts één van de vele toepassingen is. Onder verwijzing



naar het arrest van het Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD) (T-356/00, Jurispr. blz. II-1963, punt 40), meent zij dat een dergelijke aanwending — één van de vele — niet volstaat om het woordteken als beschrijvend aan te merken, aangezien het niet om een technische functie van de betrokken waren gaat.

- 25 Ten slotte heeft verzoekster in haar antwoord op de schriftelijke vraag van het Gerecht verklaard dat de internationale inschrijving van het woordteken ROBOTUNITS onlangs in het Verenigd Koninkrijk bescherming heeft verkregen voor de waren waar het in casu om gaat. Zij heeft bij haar antwoord een brief van het Patent Office (octrooibureau) van 18 juni 2003 gevoegd, volgens welke de bescherming in het Verenigd Koninkrijk is verleend vanaf 12 december 2002.
- 26 Het BHIM wijst erop dat de kamer van beroep heeft vastgesteld dat de term „robotunits” in zijn geheel beschouwd, uit twee elementen bestaat: „robot” en „unit”. De omschrijving van „robot” is „elke automatische machine die is geprogrammeerd om naar het voorbeeld van een mens bijzondere mechanische handelingen te verrichten” en de omschrijving van het woord „unit” luidt: „een onderscheiden, niet-deelbare eenheid of een ondeelbaar geheel”. Het heeft op basis van een analyse van de inhoud van het aangevraagde teken geconcludeerd dat „roboteenheid” of „robotonderdeel” de eerste betekenis van het begrip „robotunits” is.
- 27 Het BHIM betoogt dat de kamer van beroep het merk als onmiddellijk en duidelijk beschrijvend heeft aangemerkt met volgende overwegingen: het in aanmerking komende publiek zal, wanneer het met het merk in samenhang met de betrokken waren wordt geconfronteerd, onmiddellijk begrijpen dat het merk op ondubbelzinnige wijze de bestemming van de waren beschrijft, namelijk het feit dat zij kunnen worden gebruikt voor de bouw van geautomatiseerde en geprogrammeerde machines of dat zij in volledig gemonteerde machines worden ingebouwd.

- 28 Met betrekking tot het verband met de betrokken waren meent het BHIM dat de kamer van beroep de waren waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, nauwkeurig heeft onderzocht. Volgens hem heeft de kamer van beroep in zijn beslissing herhaaldelijk verwezen naar de waren.
- 29 Het BHIM stelt dat vooral de waren van de klassen 7 en 9 bijzondere onderdelen van machines of van volledig gemonteerde machines zijn. Wat klasse 6 betreft, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat verzoekster de inschrijving van haar merk voor alle aangegeven waren van klasse 6 heeft aangevraagd, zonder onderscheid te maken, en dus ook voor waren die kunnen worden gebruikt voor de bouw van geautomatiseerde en geprogrammeerde machines of die in volledig gemonteerde machines worden ingebouwd.
- 30 Met betrekking tot de eerbiediging door de kamer van beroep van het beginsel van de beoordeling of het merk kan worden ingeschreven en of het beschrijvend is voor het in aanmerking komende publiek, herinnert het BHIM eraan dat de kamer van beroep heeft verwezen naar een publiek van specialisten belast met het ontwerpen, de bouw en het onderhoud van de meest uiteenlopende machines. Volgens het BHIM moet worden aangenomen dat het in deze context gaat om machineonderdelen die niet door de gemiddelde gebruiker worden gebruikt, en dat het in aanmerking komende publiek derhalve een gespecialiseerd publiek is, dat goed is geïnformeerd over de op de markt voorhanden zijnde waren. Het leidt daaruit af dat de gebruiker in het Verenigd Koninkrijk en elke in techniek gespecialiseerde gebruiker kennis van het Engels bezit en de betekenis van het teken ROBOTUNITS onmiddellijk zal begrijpen.
- 31 Het BHIM stelt dat het beschrijvend karakter van het merk rechtstreeks voortvloeit uit het verband tussen het merk en de waren en dat er geen mentale associatie die een zekere inspanning vergt om een in suggestieve termen uitgedrukte boodschap in een rationele beoordeling om te zetten, nodig is.

- 32 Ten slotte betoogt het BHIM met betrekking tot de inschrijving van het woordteken ROBOTUNITS in het Verenigd Koninkrijk, dat dit bewijselement te laat werd overgelegd. Het voegt eraan toe dat de door verzoekster overgelegde stukken geen enkel element bevatten dat uitsluit dat de betrokken inschrijving heeft kunnen plaatsvinden op grond van het gebruik.

### *Beoordeling door het Gerecht*

- 33 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving 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” wordt geweigerd. Bovendien 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”.
- 34 De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, zijn die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (reeds aangehaald arrest Procter & Gamble/BHIM, punt 39). Bijgevolg moet het beschrijvend karakter van een teken worden beoordeeld, enerzijds met betrekking tot de betrokken waren of diensten en anderzijds uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het begrijpt [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistiek/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 38].
- 35 In casu omvatten de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, in het bijzonder onderdelen van machines of van volledig gemonteerde machines die automatisch kunnen werken of kunnen worden geprogrammeerd. Het is ook algemeen bekend, zoals de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden

beslissing opmerkt, dat dit soort machines tegenwoordig in alle branches wordt aangewend, zoals bijvoorbeeld in fabrieken voor de autoassemblage, of voor het transport van waren, waarbij het kan gaan om transportbanden.

- 36 Met betrekking tot het relevante publiek heeft de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing vastgesteld dat de betrokken waren en diensten zijn bestemd voor het „publiek van specialisten belast met het ontwerpen, de bouw en het onderhoud van de meest uiteenlopende machines” en dat, zo het daarbij „met name gaat om personen die Engels als moedertaal hebben, moet worden aangenomen dat het ook personen omvat die op zijn minst een basiskennis van het Engels of van de Engelse vaktaal hebben, aangezien het technische taalgebruik veel woorden bevat die alleen in het Engels worden gebruikt”. Verzoekster heeft de omschrijving van het relevante publiek door de kamer van beroep niet betwist.
- 37 Bijgevolg is, overeenkomstig artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94, het relevante publiek met betrekking tot hetwelk de absolute weigeringsgrond moet worden beoordeeld, een gespecialiseerd Engelstalig publiek, waarbij het betrokken woordteken uit Engelse elementen is samengesteld.
- 38 Derhalve dient voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 uitgaande van een bepaalde betekenis van het betrokken woordteken te worden onderzocht of er voor het relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de categorieën waren of diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd [reeds aangehaald arrest CARCARD, punt 28, en arrest Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (TELE AID), T-355/00, Jurispr. blz. II-1939, punt 28].
- 39 Om te beginnen zij opgemerkt dat het woordteken ROBOTUNITS is samengesteld uit twee aan het Engels ontleende zelfstandige naamwoorden. Dit woordteken is niet ongebruikelijk wat de structuur ervan betreft. Het wijkt

immers niet af van de lexicale regels van de Engelse taal, maar is in overeenstemming daarmee gevormd. Het zal derhalve door de in aanmerking komende verbruiker niet als ongebruikelijk worden waargenomen (reeds aangehaald arrest CARCARD, punt 29).

- 40 Wat de betekenis van het woordteken ROBOTUNITS betreft, blijkt uit de punten 21 en 22 van de bestreden beslissing en uit de toelichting die het BHIM in zijn memorie van antwoord en ter terechtzitting heeft gegeven, dat dit woordteken volgens het BHIM „roboteenheid” of „robotonderdeel” betekent. In dit verband betoogt verzoekster dat het betrokken woordteken geen duidelijke en vaststaande betekenis heeft. Volgens haar betekent de term „roboteenheden” niets. Zij voegt eraan toe dat in het Engels de begrippen „machine part” of „machine piece” worden gebruikt om een bepaald deel of een onderdeel van een machine aan te duiden, maar niet het begrip „unit”.
- 41 Gelet op de waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, is de door de kamer van beroep in aanmerking genomen betekenis echter correct. Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord (punten 43 en 48) verklaart, betekent het woord „unit” ook „een afzonderlijk onderdeel of een onderdeel van iets groters” of „een kleine machine of een machineonderdeel met een bijzondere functie”. Er zij bovendien aan 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 een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (reeds aangehaald arrest CARCARD, punt 30).
- 42 Met betrekking tot de aard van het verband tussen het woordteken ROBOTUNITS en de betrokken waren heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing geoordeeld dat dit woordteken de bestemming van die waren op ondubbelzinnige wijze beschrijft.

- 43 Met betrekking tot de categorieën van waren waarvoor de inschrijving van het teken is aangevraagd, betwist verzoekster echter niet dat de betrokken waren kunnen worden gebruikt in machines die automatisch kunnen werken of kunnen worden geprogrammeerd, maar zij betoogt dat het feit dat deze waren ook kunnen worden gebruikt in samenhang met computers of robots, niet volstaat om het teken als beschrijvend aan te merken, aangezien deze samenhang zich niet voldoende rechtstreeks en concreet en zonder verder nadenken opdringt.
- 44 Daaruit volgt dat het woordteken ROBOTUNITS, in zijn geheel beschouwd, kan dienen ter aanduiding van een van de mogelijke bestemmingen van alle waren waarvoor de inschrijving door verzoekster is aangevraagd. Bovendien moet het feit dat dit woordteken het woord „robot” bevat, worden aangemerkt als de aanduiding van een bestemming van deze waren die voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol kan spelen, en dus een wezenlijk kenmerk ervan is. Verzoekster heeft immers zelf in haar memories en ter terechtzitting toegegeven dat de waren waarvoor de inschrijving van het woordteken is aangevraagd, ook konden worden gebruikt in samenhang met computers of robots. Derhalve bestaat er voor het relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen het woordteken ROBOTUNITS en deze waren.
- 45 Het valt weliswaar niet uit te sluiten dat deze waren kunnen bestaan uit onderdelen die geen verband houden met een automatische machine, en dat het woordteken ROBOTUNITS derhalve niet voor alle waren van de categorieën van producten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, beschrijvend is. Dienaangaande hoeft slechts te worden opgemerkt dat verzoekster de inschrijving van het betrokken teken voor elk van die categorieën in hun geheel heeft aangevraagd, zonder onderscheid te maken. Derhalve dient het oordeel van de kamer van beroep, voorzover het betrekking heeft op deze categorieën van waren in hun geheel, te worden bevestigd (reeds aangehaalde arresten EuroHealth, punt 33; TELE AID, punt 34, en CARCARD, punten 33 en 36).
- 46 Aangezien verzoekster haar inschrijvingsaanvraag niet heeft beperkt door het gebruik van de betrokken waren als robotonderdelen uit te sluiten, volstaat het

immers dat het betrokken teken kan dienen ter aanduiding van een van de eventuele bestemmingen van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, om een weigering tot inschrijving op het beschrijvend karakter van het teken te gronden.

- 47 Deze vaststelling wordt niet ontkracht door de uitlegging die verzoekster aan punt 40 van het reeds aangehaalde arrest CARCARD geeft. Het Gerecht heeft in dat arrest immers geoordeeld dat „stationaire en mobiele gegevensverwerkende apparatuur; op gegevensdragers geregistreerde programma's voor de verwerking van gegevens en/of teksten en/of beelden”, waren die tot klasse 9 behoren, kunnen worden gebruikt in een functioneel kader dat tevens een autogerelateerde kaart omvat, maar dat een dergelijk gebruik hooguit een van de vele toepassingsmogelijkheden was, maar geen technische functie. In casu echter is het feit dat de waren waarop verzoeksters aanvraag betrekking had, in geautomatiseerde of geprogrammeerde machines kunnen worden gebruikt, een van de technische functies van deze waren. Dat deze waren ook in niet-geautomatiseerde of niet-geprogrammeerde machines kunnen worden gebruikt, sluit niet uit dat deze technische functie precies de eigenschap is die het woordteken ROBOTUNITS een beschrijvend karakter verleent voor deze waren.
- 48 Daaruit volgt dat het woordteken ROBOTUNITS uit het oogpunt van het relevante publiek kan dienen ter aanduiding van wezenlijke eigenschappen van de waren die behoren tot de categorieën waarvoor de inschrijving is aangevraagd, in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 49 Het argument van verzoekster dat in het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM afstand is genomen van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee op het punt van het bestaan van een ernstige behoefte om de benaming vrij te houden, moet worden afgewezen. Het Hof heeft immers in zijn arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01—C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punten 73 en 74), het standpunt dat het had ingenomen in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Windsurfing/Chiemsee, uitdrukkelijk bevestigd.

50 Ten slotte moet met betrekking tot het argument van verzoekster dat het Patent Office het merk ROBOTUNITS heeft ingeschreven voor dezelfde waren als die welke in deze zaak aan de orde zijn, om te beginnen worden opgemerkt dat uit artikel 63, lid 2, juncto artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 blijkt dat zowel de vernietiging als de herziening van een beslissing van een kamer van beroep slechts mogelijk is indien deze beslissing door een materiële of formele onwettigheid is aangetast. Voorts moet volgens vaste rechtspraak de rechtmatigheid van een gemeenschapshandeling 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). Derhalve kan de rechtmatigheid van een beslissing van de kamer van beroep slechts in geding worden gebracht door het aanvoeren van nieuwe feiten voor het Gerecht, indien wordt aangetoond dat de kamer van beroep tijdens de administratieve procedure ambtshalve rekening had moeten houden met deze feiten alvorens ter zake een beslissing te nemen [arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46]. Overeenkomstig artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 hoeft het BHIM immers geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.

51 Bijgevolg dient alleen rekening te worden gehouden met de feiten waarvan het BHIM kennis kon nemen in het kader van de administratieve procedure. Derhalve mag geen rekening worden gehouden met de inschrijving van het merk ROBOTUNITS in het Verenigd Koninkrijk.

52 Dienaangaande zij er ook aan herinnerd dat het gemeenschapsmerk volgens de eerste overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 ten doel heeft, de ondernemingen in staat te stellen „hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar [te] maken”, en dat de reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen enkel een factor vormen die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn [arresten Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM, (Vorm van een stuk zeep), T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punten 60 en 61, en 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punten 45 en 46]. Zo kunnen de reeds in de



lidstaten verrichte inschrijvingen hulp bieden bij het onderzoek van de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk. De stukken die verzoekster met betrekking tot de inschrijving van het betrokken teken in het Verenigd Koninkrijk heeft overgelegd, kunnen in casu echter geen oplossing aandragen. Uit deze stukken blijkt immers niet waarom de inschrijving van het betrokken teken in het Verenigd Koninkrijk werd aanvaard. Deze stukken tonen alleen aan dat het betrokken teken werd ingeschreven voor de in die stukken vermelde waren.

- 53 Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het feit dat verzoekster op de vraag van het Gerecht of de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk op het vroegere gebruik van het merk was gegrond, heeft geantwoord dat een eventuele inschrijving op deze basis uit de stukken van de inschrijving zou blijken. Dit argument raakt de beslechting van het geschil namelijk niet, want, zoals in het vorige punt is vastgesteld, de door verzoekster overgelegde stukken leveren niet het bewijs dat het Patent Office het beschrijvend karakter van het aangevraagde merk met betrekking tot de betrokken waren heeft beoordeeld.
- 54 Uit het voorgaande volgt dat het enige middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, moet worden afgewezen, en bijgevolg dat het beroep ongegrond moet worden verklaard.

## Kosten

- 55 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voorzover 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 (Vierde kamer)

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 26 november 2003.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

V. Tiili