

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

14 juni 2001 \*

In de gevoegde zaken T-357/99 en T-358/99,

Telefon & Buch VerlagsmbH, gevestigd te Salzburg (Oostenrijk), vertegenwoordigd door H. G. Zeiner en B. Heaman-Dunn, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door S. Bonne, A. von Mühlendahl en E. Joly als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder,

betreffende een beroep tot vernietiging van twee beslissingen van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,

\* Procestaal: Duits.

tekeningen en modellen) van 21 november 1999 (zaken R 351/1999-3 en R 352/1999-3), waarbij de inschrijving van de woorden UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS als gemeenschapsmerk is geweigerd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: J. Palacio González, administrateur,

gezien de' op 22 december 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,

gezien de op 24 maart 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord,

gezien de voeging van de onderhavige zaken voor de mondelinge behandeling en voor het arrest overeenkomstig artikel 50 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht,

na de mondelinge behandeling op 8 maart 2001,

II - 1708

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 28 januari 1997 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) twee aanvragen voor de inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvragen betreffen de woorden UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS.

3 De waren en diensten waarvoor de twee bovenstaande aanvragen zijn ingediend, behoren tot de klassen 9, 16, 41 en 42 als bedoeld in 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 9: Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoe- stellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het over- brengen en het weergeven van geluid en beeld; magnetische

gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten.

klasse 16: Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet in andere klassen begrepen; drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken, boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voorzover niet in andere klassen begrepen; speelkaarten; drukletters; clichés.

klasse 41: Uitgeverij, met name de uitgave van teksten, boeken, week- of maandbladen, dagbladen.

klasse 42: Redactie bureaus.”

- 4 Bij brieven van 2 maart 1998 heeft de onderzoeker verzoekster medegedeeld, dat de betrokken woorden zijns inziens niet konden worden ingeschreven, omdat zij voor de navolgende waren en diensten uitsluitend beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening: „bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name cd-roms (klasse 9); drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken (klasse 16); uitgeverij, met name de uitgave van teksten, boeken, week- of maandbladen, dagbladen (klasse 41); redactie bureaus (klasse 42)”.

5 Bij beslissingen van 23 april 1999 heeft de onderzoeker krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94 de aanvragen voor de in het vorige punt genoemde waren en diensten afgewezen op de gronden vermeld in zijn brieven van 2 maart 1998.

6 Op 23 juni 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de gedeeltelijke afwijzing van de aanvragen door de onderzoeker.

7 De beroepen zijn verworpen bij twee beslissingen van de derde kamer van beroep van 21 oktober 1999 (hierna: „bestreden beslissingen”), die verzoekster op 26 oktober 1999 zijn betekend.

8 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld, dat de woorden in het Duitstalige deel van de Gemeenschap voor de betrokken waren en diensten beschrijvend zijn en elk onderscheidend vermogen missen.

### Conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissingen in die zin te wijzigen, dat de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 zich niet verzetten tegen de inschrijving van de woorden UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS als gemeenschapsmerk;

- subsidiair, de bestreden beslissingen te vernietigen;
  
- het Bureau in de kosten te verwijzen.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- de beroepen te verwerpen;
  
- verzoekster in de kosten te verwijzen.

### **In rechte**

11 Verzoekster voert schending aan van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. In casu dient de grief inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening te worden onderzocht.

### *Argumenten van partijen*

12 Verzoekster herinnert aan de formulering van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en stelt, dat de betrokken woorden voor inschrijving

vatbaar zijn omdat zij niet uitsluitend beschrijvend zijn in de zin van deze bepaling.

- 13 Van de kant van de consument is — in het bijzonder wegens de lengte van de betrokken woorden — een zekere intellectuele inspanning vereist om aan de boodschap die erin is besloten, een rationele inhoud te geven.
- 14 In beide gevallen gaat het om een combinatie van woorden waardoor een nieuw woord zonder voor de hand liggende betekenis ontstaat. Aangezien beide woorden ieder op vele manieren kunnen worden uitgelegd, kunnen de bestanddelen ervan er niet een uitsluitend beschrijvend karakter aan verlenen.
- 15 Voorts bestaat er in casu geen vrijhoudingsbehoefte, aangezien geen enkele concurrent verplicht is om de woordcombinaties UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS te gebruiken. Eventuele concurrenten kunnen nog steeds soortgelijke benamingen gebruiken om de soort of de eigenschappen van hun waren en diensten in een originele vorm aan te duiden, zonder dat zij de betrokken woorden, gelet op de lengte en de eerder houderige klank ervan, hoeven te gebruiken.
- 16 Het Bureau erkent dat deze woorden neologismen zijn. Zij kunnen dus niet worden beschouwd als generieke tekens, aangezien de consument deze als neologismen niet kent. Voorts wijst niets erop, dat de betrokken tekens in de toekomst als beschrijvende aanduidingen zullen worden gebruikt.
- 17 Verzoekster komt tot de slotsom, dat de bestreden beslissingen geen steun vinden in het recht en niet overeenstemmen met de beslissingspraktijk van het Bureau.

- 18 Het Bureau voert aan, dat de noodzaak om bepaalde termen voor de vrije mededinging vrij te houden, niet de ratio legis van de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgrond is. Met deze bepaling heeft de wetgever de inschrijving van uitsluitend beschrijvende tekens willen uitsluiten, omdat zij volgens hem reeds naar hun aard ongeschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
- 19 De kamer van beroep heeft artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 conform de geest en de letter ervan uitgelegd, en de beginselen voor de beoordeling van het beschrijvend karakter zijn correct toegepast.
- 20 De term „UNIVERSAL” betekent universeel, veelomvattend en omvangrijk. Betrokken op de onderhavige waren en diensten preciseert en versterkt deze term het in de betrokken woorden voorkomende begrip „TELEFONBUCH” (telefoonids) respectievelijk „KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS” (communicatiegids). Voorts levert verzoekster geen bewijs voor haar stelling, dat deze woorden op vele manieren kunnen worden uitgelegd. Zij geeft immers geen voorbeelden van andere mogelijke betekenissen van de betrokken woorden dan de door het Bureau aangehaalde.
- 21 De opbouw van de gemaakte woordcombinaties is niet ongebruikelijk en evenmin in strijd met de Duitse grammatica. De lengte en de moeilijke uitspraak van de betrokken woorden verhinderen bovendien niet, dat de betekenis ervan onmiddellijk kan worden begrepen, aangezien de Duitstalige consument vertrouwd is met het gebruik van dergelijke lange woorden. Het Bureau komt tot de slotsom, dat de betrokken woorden terecht als uitsluitend beschrijvend zijn gekwalificeerd. Voorts weerlegt het Bureau verzoeksters stelling, dat de bestreden beslissingen niet zouden overeenstemmen met zijn beslissingspraktijk.



*Beoordeling door het Gerecht*

- 22 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”. Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt, dat „lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 23 Onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 vallen tekens die uitsluitend de aard, de eigenschappen, de kwaliteit of de bestemming van de betrokken waar of dienst omschrijven of aanduiden, en die ongeschikt worden geacht 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 deze waar heeft verkregen of aan wie de dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht een positieve ervaring kan herhalen of een negatieve ervaring kan vermijden.
- 24 De absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moet worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd (zie arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, BABY-DRY, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 20 en 21).
- 25 In casu dient te worden onderzocht, of de woorden UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS eventueel beschrijvend zijn voor „bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name cd-roms (klasse 9)”, voor „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken (klasse 16)”, voor „uitgeverij, met name de

uitgave van teksten, boeken, week- of maandbladen, dagbladen (klasse 41)” en voor „redactie bureaus (klasse 42)”.

- 26 Onder „bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name cd-roms” en „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken” vallen verschillende soorten producten die kunnen bestaan in telefoon- of communicatiegidsen in een elektronische vorm of op papier. Bij „uitgeverij, met name de uitgave van teksten, boeken, week- of maandbladen, dagbladen” en „redactie bureaus” gaat het om het creëren en vervaardigen van de bovengenoemde waren en in het bijzonder van de waren in papieren vorm die behoren tot klasse 16 als bedoeld in de overeenkomst van Nice.
- 27 De woorden UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS betekenen in het Duits respectievelijk universele telefoongids en universele communicatiegids. Beide woorden zijn in overeenstemming met de Duitse grammaticaregels opgebouwd en bestaan uit gangbare Duitse termen.
- 28 De woordcombinaties „telefonbuch” en „kommunikationsverzeichnis” kunnen als beschrijvend voor de betrokken waren en diensten worden beschouwd, aangezien zij de soort van deze waren en de bestemming van deze diensten aanduiden. Vervolgens dient te worden bepaald, of de betrokken woorden door de toevoeging van het bijvoeglijk naamwoord „universal” als uitsluitend beschrijvend voor telefoon- of communicatiegidsen met een universele opzet zijn te beschouwen dan wel of zij door dit bijvoeglijk naamwoord juist een extra kenmerk krijgen waardoor de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is.
- 29 Zoals het Hof in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 30 en 31), heeft beslist met betrekking tot aanduidingen die kunnen dienen ter aanduiding van de geografische herkomst

van waren, moet worden beoordeeld, of een beschrijvend teken door de betrokken kringen thans in verband wordt gebracht met de betrokken categorie van waren, dan wel of dit redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is.

- 30 Hoewel er thans geen telefoon- of communicatiegidsen met een universele opzet op de markt zijn die alle gegevens wereldwijd bevatten, is het zeer waarschijnlijk, dat zij in de nabije toekomst — in papieren of elektronische vorm — het licht zullen zien. Wat hiervan ook zij, de woorden „UNIVERSALTELEFONBUCH” en „UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS” kunnen thans reeds gidsen aanduiden die een heel gebied (regionaal, nationaal of supranationaal) dan wel een hele sector (beroepsgroep, maatschappelijke sector) op universele — dit wil zeggen uitputtende — wijze omvatten of pretenderen te omvatten.
- 31 Uit het voorgaande volgt, dat het in aanmerking komende publiek, in casu de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde Duitstalige consument, onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband kan leggen tussen de woorden UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS enerzijds en de in de merk-aanvragen genoemde waren en diensten anderzijds. Dat deze woorden neologismen zijn, doet hieraan niet af.
- 32 Met betrekking tot verzoeksters stelling, dat de bestreden beslissingen niet met de beslissingspraktijk van het Bureau overeenstemmen, volstaat de vaststelling, dat verzoekster niet heeft aangetoond dat de door haar aangehaalde praktijk betrekking had op tekens of situaties die vergelijkbaar zijn met die in de onderhavige zaak.
- 33 Uit het voorgaande volgt, dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld, dat de woorden UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS in het Duitstalige deel van de Gemeenschap voor de

waren en diensten waarvoor de merkaanvragen zijn afgewezen, louter beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, en lid 2, van verordening nr. 40/94.

- 34 De primaire vordering tot wijziging en de subsidiaire vordering tot vernietiging van de bestreden beslissingen moeten derhalve krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 worden verworpen.
- 35 Blijkens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 is het bestaan van een van de absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (arrest BABY-DRY, reeds aangehaald, punt 29). Aangezien het Gerecht hierboven heeft geoordeeld, dat de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgrond in casu van toepassing is, behoeft het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening niet te worden onderzocht.
- 36 Uit het voorgaande volgt, dat de twee beroepen moeten worden verworpen.

## Kosten

- 37 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het Bureau in diens kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt de beroepen.
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 juni 2001.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

P. Mengozzi