

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

5 december 2002 *

In zaak T-130/01,

Sykes Enterprises, Incorp., gevestigd te Tampa, Florida (Verenigde Staten),
vertegenwoordigd door E. Körner, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 7 maart 2001 (zaak R 504/2000-3) inzake de inschrijving van de woordcombinatie REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: R. M. Moura Ramos, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 11 juni 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 7 september 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 1 oktober 2002,

II - 5182

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 11 januari 1999 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een aanvraag 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 inschrijvingsaanvraag betreft de woordcombinatie REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS.
- 3 De diensten waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 35, 37 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:

„Telemarketing” van klasse 35.

„Onderhoud van hardware” van klasse 37.

„Technische ondersteuning voor de computerindustrie, te weten technische ondersteuning voor gebruikers van hardware en software; computerdiensten, te weten computerprogrammering, ontwerp en ontwikkeling van software, ontwerp van softwaretoepassingen, advisering inzake gegevensverwerking, beheer en onderhoud van systemen voor derden; advisering voor het functioneel testen van computers voor softwareproducenten en -gebruikers; klantenondersteuning, te weten verschaffing van informatie met betrekking tot computers via een belcentrale voor klantenservice; conversie van databases; klantgericht schrijven voor en tekstopmaak en vertaling van productinformatie voor derden, te weten gebruikers- en naslagdocumentatie, onderhoudsdocumentatie, en ontwikkeling van productinformatie om uitgegeven te worden door middel van een computernetwerk; navigatiediensten” van klasse 42.

- 4 Bij beslissing van 15 maart 2000 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens mist de aangevraagde woordcombinatie onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.
- 5 Op 12 mei 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 Bij beslissing van 7 maart 2001 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de derde kamer van beroep het beroep verworpen.

- 7 De kamer heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat de aangevraagde woordcombinatie de wezenlijke functie van een merk niet kan vervullen, aangezien zij een in de betrokken sector algemeen gebruikelijke slogan vormt en door het in aanmerking komende publiek slechts zal worden opgevat als verkoopbevorderende leus en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de diensten.

Conclusies van partijen

- 8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

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

- 9 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

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

- 10 Ter terechtzitting heeft verzoekster afstand gedaan van haar vordering, het Bureau te gelasten de merkaanvraag te publiceren.

In rechte

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

Argumenten van partijen

- 12 Verzoekster stelt in de eerste plaats dat het aangevraagde merk weliswaar een slogan moge zijn, maar dat het niet een bepaalde boodschap overbrengt, zoals de kamer van beroep heeft geoordeeld. Zo heeft de kamer twaalf tot negentien woorden nodig om de betekenis uit te leggen van de slogan, die uit vier woorden bestaat; hieruit blijkt duidelijk dat deze slogan uniek is.
- 13 In de tweede plaats kan de slogan, naast de twee betekenissen die de kamer van beroep eraan heeft gegeven, nog meer betekenissen hebben. Personen wier moedertaal Engels is, lezen uit het aangevraagde merk andere betekenissen dan personen die het Engels alleen maar als vreemde taal beheersen.
- 14 In de derde plaats heeft het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk een soortgelijke inschrijvingsaanvraag als de onderhavige gepubliceerd zonder

bezwaar te maken, ofschoon het dezelfde maatstaven inzake het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk hanteert als het Bureau. Voorts is haar merk ingeschreven in de Verenigde Staten en in Canada; ter terechtzitting heeft verzoekster de bewijzen van inschrijving van dit merk in die landen alsmede in het Verenigd Koninkrijk overgelegd. Verder heeft zij ter terechtzitting aangevoerd dat het Bureau merken heeft ingeschreven die vergelijkbaar zijn met dat waarvoor zij een aanvraag heeft ingediend, zoals „real people. real solutions. real estate” en „People and Solutions”.

- 15 Het Bureau erkent dat slogans tekens zijn die de functie van merk kunnen vervullen. De slogan „Real People, Real Solutions” wordt echter gebruikt door tal van ondernemingen die in dezelfde sector als verzoekster werkzaam zijn, wat tot de slotsom leidt dat die slogan niet zal worden opgevat als een merk dat de commerciële herkomst van de betrokken diensten aanduidt. Voorts geeft de slogan aan wat de aard van de aangeboden oplossingen is, door wie zij worden aangeboden en voor wie zij zijn bestemd.

- 16 Wat de bij nationale bureaus aangevraagde of ingeschreven merken betreft, acht het Bureau zich niet gebonden aan inschrijvingen elders, die mogelijk op basis van andere criteria dan de zijne zijn verricht. Met betrekking tot zijn eigen beslissingen heeft het Bureau ter terechtzitting uiteengezet dat het geen uitspraak kan doen over of een vergelijking kan maken met inschrijvingen die zijn verricht op basis van de omstandigheden van het concrete geval.

Beoordeling door het Gerecht

- 17 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.

- 18 Tekens die onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zijn ongeschikt voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de commerciële 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, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken.
- 19 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 (zie naar analogie arrest Hof van 4 oktober 2001, *Merz & Krell*, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 40).
- 20 Een teken dat 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 voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst.
- 21 Het onderscheidend vermogen van een teken kan enkel worden beoordeeld in verhouding tot de waren en diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het teken door het relevante publiek.
- 22 De kamer van beroep heeft in casu geoordeeld dat de woordcombinatie REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS als zodanig of met lichte variaties algemeen gebruikelijk is in de sector waarin verzoekster werkzaam is. Dienaangaande moet eraan worden herinnerd dat een algemeen gebruikelijk teken de consument niet in

staat stelt om de waren of diensten van de houder van het door dit teken gevormde merk onmiddellijk en met zekerheid te onderscheiden van die van andere ondernemingen [zie in die zin arrest Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punten 33 en 35].

- 23 Dit oordeel kan echter niet reeds worden afgeleid uit de factoren die de bestreden beslissing in dit verband vermeldt. Uit deze beslissing kan namelijk niet worden opgemaakt of de door de kamer van beroep aangehaalde voorbeelden van gebruik van de woordcombinatie betrekking hebben op gebruik vóór of na de datum van indiening van de merkaanvraag, of eventueel op gebruik door derden met toestemming van verzoekster. Dat de woordcombinatie algemeen gebruikelijk is voor de aangegeven diensten, kan derhalve in casu niet het oordeel dragen dat de betrokken woordcombinatie onderscheidend vermogen mist.
- 24 Wat om te beginnen het relevante publiek betreft, zijn de betrokken diensten bestemd voor een specifiek publiek, te weten gebruikers van waren en diensten op informaticagebied. Dit publiek zal derhalve betrekkelijk veel aandacht schenken aan tekens, en in het bijzonder aan merken, die een commerciële herkomst kunnen aanduiden waardoor is gewaarborgd dat het aangeschafte product of de verleende dienst compatibel is met zijn computerapparatuur (zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26). Daarentegen zal het mogelijkwijs betrekkelijk weinig aandacht schenken aan zuiver verkoopbevorderende aanduidingen, die voor een geïnformeerd publiek niet doorslaggevend zijn.
- 25 Omtrent de perceptie van de woordcombinatie REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS door het relevante publiek heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de slogan bestaat uit gangbare woorden die door dit publiek louter als verkoopbevorderende leus worden opgevat en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken diensten.

- 26 Vastgesteld moet worden dat de woordcombinatie weliswaar niet uitsluitend en rechtstreeks beschrijvend is, maar uit een woordvolgorde bestaat die in haar geheel beschouwd een zelfstandige betekenis heeft. Zo wordt de woordcombinatie gemakkelijk aldus opgevat dat de diensten van verzoekster bestaan in het aanbieden van pragmatische oplossingen die door en voor werkelijke personen zijn geconcipieerd.
- 27 Verzoeksters argument dat twaalf of negentien woorden nodig zijn om de slogan te verduidelijken, kan reeds hierom niet slagen omdat die woorden enkel dienen om de twee bovengenoemde noties over te brengen, die zijn samengetrokken in een linguïstisch correcte formulering. Evenmin kan het argument worden aanvaard dat de slogan geen volledige boodschap is, aangezien hierboven is geoordeeld dat de slogan een rechtstreeks begrijpelijke betekenis heeft. Met betrekking tot de door verzoekster ter terechtzitting aangehaalde voorbeelden ten betoge dat de slogan andere betekenissen zou hebben dan de kamer van beroep eraan heeft toegedicht, moet worden vastgesteld dat al deze betekenissen in feite met elkaar overeenstemmen en niet verschillen van de gewone betekenis van de woorden waaruit de slogan bestaat. Voorts is in het midden gebleven welke andere betekenis het relevante publiek, ook dat met Engels als moedertaal, eraan zou kunnen verbinden, en of die andere betekenis anders dan voor verkoopbevorderende of publicitaire doeleinden zou kunnen worden gebruikt.
- 28 Bovendien bevat de woordcombinatie REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS geen bestanddelen die het relevante publiek in staat zouden kunnen stellen om de woordcombinatie gemakkelijk en onmiddellijk te memoriseren als voor de aangeduide diensten onderscheidend merk, buiten de duidelijke verkoopbevorderende betekenis ervan. Zelfs indien de woordcombinatie zelfstandig werd gebruikt, zonder ander teken of merk, zou het relevante publiek die woordcombinatie zonder desbetreffende voorkennis niet anders kunnen opvatten dan in de verkoopbevorderende betekenis.
- 29 Aangezien het relevante publiek weinig aandacht zal schenken aan een teken dat niet dadelijk een aanduiding verschaft over de herkomst en/of de bestemming van wat het wil kopen, maar uitsluitend verkoopbevorderende en abstracte informatie, zal het noch nagaan wat de verschillende mogelijke functies van de woordcombinatie zijn, noch die woordcombinatie als teken memoriseren.

- 30 Derhalve zal het relevante publiek de woordcombinatie wegens de intrinsieke betekenis ervan primair opvatten als verkoopbevorderende slogan en niet als merk.
- 31 Wat ten slotte verzoeksters argumenten inzake nationale aanvragen en eerdere beslissingen van het Bureau betreft, volgens vaste rechtspraak is het communautaire merkensysteem autonoom en behoort de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep enkel aan verordening nr. 40/94 te worden getoetst en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van het Bureau [zie 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; 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66]. Derhalve is het Bureau noch aan nationale inschrijvingen noch aan zijn eerdere beslissingen gebonden. Bovendien kunnen, zoals het Bureau terecht heeft opgemerkt, de verwijzing naar een inschrijving bij een nationaal bureau die pas is verricht nadat de inschrijvingsaanvraag door de onderzoeker was afgewezen, of de verwijzing naar inschrijvingen bij het Bureau die later kunnen worden aangevochten voor de instanties die zijn belast met de toetsing van de wettigheid ervan, niet relevant worden geacht.
- 32 Gelet op een en ander, moet het middel schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen. Derhalve moet het beroep worden verworpen.

Kosten

- 33 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 de door dit gemaakte kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

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

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 december 2002.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

R. M. Moura Ramos