

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

7 juni 2005 \*

In zaak T-316/03,

**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG**, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door G. Würtenberger en R. Kunze, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

\* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 26 juni 2003 (zaak R 337/2002-4) inzake de aanvraag tot inschrijving van het woordteken MunichFinancialServices als gemeenschapsmerk,

wijst

.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, M. E. Martins Ribeiro en K. Jürimäe, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 12 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 19 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 13 januari 2005,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 15 juni 2000 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag voor een 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 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken MunichFinancialServices.
- 3 De diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 36 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. De betrokken diensten zijn omschreven als „financiële diensten”.
- 4 Bij beslissing van 18 februari 2002 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen omdat het aangevraagde merk de betrokken diensten beschreef en elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

- 5 Op 18 april 2002 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 6 Bij beslissing van 26 juni 2003 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 14 juli 2003 is betekend, heeft de vierde kamer van beroep het beroep verworpen op grond dat het aangevraagde merk beschrijvend was 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 BHIM te verwijzen in de kosten.

- 8 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

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

## In rechte

- 9 Verzoekster voert in wezen één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

### *Argumenten van partijen*

- 10 Verzoekster stelt in de eerste plaats dat een normaal geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument zonder verder onderzoek de semantische inhoud van het woordteken dat het aangevraagde merk vormt, niet zou kunnen begrijpen, zodat niet kan worden geconcludeerd dat het merk niet voor bescherming in aanmerking kan komen.
- 11 Dienaangaande betoogt verzoekster dat het woordteken MunichFinancialServices de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, niet beschrijft, aangezien de combinatie van de verschillende woorden waaruit het is samengesteld, een eigen kenmerkende originaliteit vertoont die ongebruikelijk is. Het ongebruikelijke karakter bestaat erin dat het litigieuze woordteken niet conform de Engelse grammaticale regels is opgebouwd. Het litigieuze woordteken laat de consument verder volledig in het ongewisse over de aard van het verband tussen de plaatsnaam „Munich” [München] en de uitdrukking „FinancialServices”.
- 12 Om aan te tonen dat het litigieuze woordteken niet onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt, verwijst verzoekster in de tweede plaats ook naar het onderzoeksschema dat door advocaat-generaal Jacobs werd voorgesteld in de punten 61 tot en met 64 van zijn conclusie bij het arrest van het Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, I-12449).

- 13 Dienaangaande wijst verzoekster erop dat volgens advocaat-generaal Jacobs voor de beoordeling van het beschrijvend karakter van een merk ten eerste moet worden onderzocht op welke wijze de term verband houdt met de waar of de dienst of met één van de kenmerken ervan, ten tweede op welke wijze de term wordt gepercipieerd en ten derde welk belang het door het merk aangeduide kenmerk heeft voor de waar of de dienst, in het bijzonder in de ogen van de consument.
- 14 Wat om te beginnen de wijze betreft waarop de term verband houdt met de waar of de dienst of met één van de kenmerken ervan, betoogt verzoekster dat op grond van de combinatie van woorden die het woordteken MunichFinancialServices vormen, geen ondubbelzinnige band met de betrokken diensten kan worden vastgesteld wegens het grammaticaal ongebruikelijke, want linguïstisch onjuiste, karakter ervan en de dubbelzinnigheid die hieruit voortvloeit. Het betrokken publiek kan derhalve zonder verdere uitleg het door de kamer van beroep aanvaarde beweerdelijk beschrijvende karakter van het aangevraagde merk niet percipiëren wegens de veelheid aan betekenissen van de inhoud ervan.
- 15 Wat vervolgens de wijze betreft waarop de term wordt gepercipieerd, stelt verzoekster dat het beweerdelijk beschrijvende karakter van het aangevraagde merk wegens de grammaticaal ongebruikelijke combinatie van de term niet ipso facto et de plano blijkt.
- 16 Wat ten slotte het belang betreft dat het door het merk aangeduide kenmerk heeft voor de waar of de dienst, in het bijzonder in de ogen van de consument, meent verzoekster dat de betrokken potentiële klanten zeker geen doorslaggevend belang hechten aan de vraag of de aangeboden financiële diensten juist uitgaan van een in München gevestigde dienstverlener, aangezien voor financiële diensten de zetel van de dienstverlener volledig zonder belang is.

- 17 Onder verwijzing naar punt 30 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het voormelde arrest BHIM/Wrigley merkt verzoekster in de derde plaats op dat de noodzaak om beschrijvende termen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 vrij te houden, alleen bestaat wanneer de concurrenten een redelijkerwijze duidelijke en voorzienbare behoefte hebben om juist die term te gebruiken om bepaalde kenmerken van hun waren of diensten te beschrijven. Volgens verzoekster bestaat in casu een dergelijke behoefte evenwel niet, aangezien de concurrentie over grammaticaal correcte uitdrukkingen beschikt (zoals bijvoorbeeld de uitdrukkingen „financial services coming from Munich” of „financial services being offered from Munich”), en dus over begripsmatige combinaties die werkelijk een duidelijk beschrijvend karakter hebben. Voor het overige verwijst verzoekster globaal naar haar voor het BHIM ontwikkelde betoog.
- 18 Het BHIM betwist alle door verzoekster aangevoerde argumenten. Zijns inziens heeft de kamer van beroep de merkaanvraag van verzoekster terecht afgewezen, omdat dit merk een louter beschrijvend karakter heeft.
- 19 Meer in het bijzonder betoogt het BHIM dat de consument het woordteken MunichFinancialServices niet als verwijzing naar een welbepaalde onderneming zal waarnemen, maar veeleer als een louter beschrijvende aanduiding in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 20 Enerzijds geeft het bestanddeel „FinancialServices” rechtstreeks de diensten weer waarop de inschrijvingaanvraag betrekking heeft.
- 21 Anderzijds wordt, wat het bestanddeel „Munich” betreft, een plaatsaanduiding met betrekking tot financiële diensten in het algemeen, maar ook in de context van banken en verzekeringen in het bijzonder, doorgaans gebruikt en opgevat als een referentie naar de zetel van de onderneming die de betrokken diensten verricht.

- 22 Het BHIM benadrukt eveneens het feit dat München ruim bekend staat als financieel centrum.

*Beoordeling door het Gerecht*

- 23 Vooraf zij opgemerkt dat, voorzover globaal wordt verwezen naar de argumenten in de in het kader van de administratieve procedure voor het BHIM neergelegde memories, het verzoekschrift niet voldoet aan de vereisten van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht en dus niet in aanmerking kan worden genomen [zie in die zin arresten Gerecht van 7 november 1997, Cipeke/Commissie, T-84/96, Jurispr. blz. II-2081, punt 33, en 31 maart 2004, Interquell/BHIM — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Jurispr. blz. II-1001, punt 20].
- 24 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”. Bovendien bepaalt artikel 7, lid 2, van deze verordening dat „[l]id 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 25 Volgens de rechtspraak verhindert artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dat de aldaar genoemde tekens of aanduidingen op grond van de inschrijving ervan als merk voorbehouden blijven aan één enkele onderneming. Deze bepaling streeft daarmee een doel van algemeen belang na, dat inhoudt dat dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt [zie arresten Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punt 27, en de aldaar aangehaalde rechtspraak, en 27 november 2003, Quick/BHIM (Quick), T-348/02, Jurispr. blz. II-5071, punt 27].



- 26 Bovendien zijn de tekens en aanduidingen waar artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 op doelt, die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument 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 (arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 39). Het beschrijvend karakter van een teken kan dan ook alleen worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het door het betrokken publiek wordt opgevat en met betrekking tot de betrokken waren of diensten [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 38].
- 27 In casu zijn de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft financiële diensten, zonder verdere verduidelijking. Hoewel het aangevraagde merk is samengesteld uit Engelse termen, duidt de stadsnaam (Munich), waarmee dit merk aanvangt, een Duitse stad aan. Daarenboven zijn de andere termen waaruit dit merk is samengesteld, „financial” en „services”, zeer gebruikelijke Engelse termen en komen deze met een soortgelijke schrijfwijze voor in verschillende andere talen van de Gemeenschap. In deze omstandigheden moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde Engelstalige consument uit de Gemeenschap alsmede uit de gemiddelde consument uit andere taalgebieden van de Gemeenschap — en in het bijzonder de Duitse consument — die minstens een basiskennis van het Engels bezit.
- 28 Derhalve moet in het kader van de toepassing van de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond worden nagegaan of er voor dit relevante publiek een rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het woordteken MunichFinancialServices en de diensten waarvoor de inschrijvingsaanvraag werd geweigerd, namelijk de financiële diensten die behoren tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice.
- 29 Dienaangaande moet worden opgemerkt dat het relevante publiek zonder moeilijkheden het constitutieve bestanddeel „FinancialServices” van het aangevraagde merk zal kunnen percipiëren als een perfecte beschrijving in het Engels van de financiële diensten waarop de merkaanvraag doelt.

- 30 De vraag rijst evenwel of in het kader van een globale beoordeling van het aangevraagde merk het louter beschrijvende karakter van het bestanddeel „FinancialServices” in de eerste plaats wordt geneutraliseerd door de toevoeging van de term „Munich”, in de tweede plaats door de beweerdelijk grammaticaal onjuiste structuur, en in de derde plaats door de bijzondere schrijfwijze.
- 31 Wat in de eerste plaats het gebruik in het teken van de Engelse naam van de stad München betreft, meent het Gerecht dat dit het relevante publiek niet ervan zal weerhouden onmiddellijk en zonder verder nadenken te percipiëren dat het de Duitse stad betreft.
- 32 Volgens de rechtspraak vereist bovendien het algemeen belang ten aanzien van tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst van de categorieën van waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, inzonderheid geografische benamingen, dat zij beschikbaar blijven [arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 26, en arrest Gerecht van 15 oktober 2003, Nordmilch/BHIM (OLDENBURGER), T-295/01, Jurispr. blz. II-4365, punt 30]. Deze rechtspraak is eveneens van toepassing op diensten.
- 33 Dit geldt des te meer in de sector van de financiële dienstverlening, waar een plaatsaanduiding doorgaans wordt gebruikt en begrepen als een verwijzing naar de zetel van de betrokken dienstverlenende onderneming en dus naar de plaats van waaruit deze diensten in beginsel worden verricht. Andere eventuele betekenissen van deze geografische aanduiding doen niets ter zake, aangezien het volgens de rechtspraak voldoende is dat het betrokken teken minstens in één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (zie arrest BHIM/Wrigley, reeds aangehaald, punt 32).
- 34 In casu moet worden vastgesteld dat de stad München ruim bekend staat als belangrijk financieel centrum en ook als zodanig door het betrokken publiek wordt

beschouwd. Deze vaststelling werd zowel door de onderzoeker van het BHIM in zijn beslissing van 18 februari 2002 gedaan als door het BHIM in zijn memorie van antwoord. Toen verzoekster ter terechtzitting werd uitgenodigd om zich over dit punt uit te spreken, heeft zij overigens de rol van de stad München in de sector van de financiële dienstverlening niet betwist.

- 35 Hieruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de naam van de stad München gevolgd door de uitdrukking „FinancialServices” door het relevante publiek hoofdzakelijk zal worden gepercipieerd als geografische aanduiding van de plaats van herkomst van de diensten of de plaats van waaruit zij worden aangeboden. De toevoeging van het woord „Munich” aan de uitdrukking „FinancialServices” kan het beschrijvend karakter van deze uitdrukking dan ook niet verzwakken. Zij versterkt dit karakter integendeel door de doorslaggevende rol die deze stad speelt in de sector van de financiële dienstverlening.
- 36 Wat in de tweede plaats de beweerdelijk grammaticaal onjuiste structuur van het betrokken teken betreft, moet worden opgemerkt dat een dergelijke omstandigheid, mocht zij vaststaan, niet kan afdoen aan de hierboven uiteengezette beoordeling van het litigieuze teken [zie in die zin arresten Gerecht van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 26, en 26 oktober 2000, Community Concepts/BHIM (Investorworld), T-360/99, Jurispr. blz. II-3545, punt 23].
- 37 Wat in de derde plaats de bijzondere schrijfwijze van het litigieuze teken betreft, waarbij de drie woorden waaruit het teken is samengesteld, zonder spaties naast elkaar zijn geplaatst en elk van die drie naast elkaar geplaatste woorden met een hoofdletter begint, moet worden vastgesteld dat deze schrijfwijze geen creatief element vormt dat aan het teken in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen verlenen, de waren van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen [zie in die zin arrest Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 25]. Het eventuele effect van het zonder spaties naast elkaar plaatsen wordt bovendien volledig geneutraliseerd door het feit dat de drie woorden die het litigieuze woordteken vormen, met een hoofdletter beginnen. De kamer van beroep heeft dan ook terecht

geoordeeld dat het woordteken MunichFinancialServices door het relevante publiek gelezen, gehoord en begrepen zal worden als „Munich Financial Services” (punt 9 van de bestreden beslissing).

- 38 Tot besluit rechtvaardigt niets de stelling dat door de toevoeging van het woord „Munich” aan de uitdrukking „FinancialServices” het woordteken MunichFinancialServices een extra bijzonder kenmerk krijgt waardoor dit zijn louter beschrijvend karakter zou verliezen met betrekking tot financiële diensten die vanuit München worden aangeboden [zie in die zin arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 26].
- 39 Uit voorgaande overwegingen volgt dat het litigieuze woordteken het betrokken publiek in staat stelt onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband te leggen met de vanuit München aangeboden financiële diensten die vallen onder de categorie „financiële diensten” waar de merkaanvraag op doelt.
- 40 Aan dit oordeel kan niet worden afgedaan door het argument van verzoekster volgens hetwelk de noodzaak om beschrijvende termen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 vrij te houden, alleen bestaat wanneer de concurrenten een redelijkerwijze duidelijke en voorzienbare behoefte hebben om juist die term te gebruiken om bepaalde kenmerken van hun waren of diensten te beschrijven.
- 41 Dienaangaande herinnert het Gerecht eraan dat het voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet noodzakelijk is dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze

tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt (arrest BHIM/Wrigley, reeds aangehaald, punt 32).

- 42 In casu lijkt het geen twijfel dat het litigieuze woordteken kan worden gebruikt door andere marktdeelnemers van de financiële sector die wensen aan te geven dat hun diensten worden verricht vanuit München, dat, zoals hierboven is vermeld, een van de belangrijkste financiële centra van Duitsland is. Hierbij moet worden opgemerkt dat de plaats van herkomst van de dienstverrichting een uitdrukkelijk in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 opgesomd kenmerk is. Derhalve dient verzoeksters argument te worden verworpen.
- 43 De kamer van beroep heeft dan ook terecht geoordeeld dat het woordteken MunichFinancialServices de betrokken financiële diensten beschrijft.
- 44 Derhalve moet verzoeksters enige middel ongegrond worden verklaard en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

## **Kosten**

- 45 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 diens kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer)

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
  
- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 juni 2005.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

H. Jung

M. Vilaras