ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

3 juli 2003 *

In zaak T-122/01,

Best Buy Concepts Inc., gevestigd te Eden Prairie, Minnesota (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door S. Rojahn, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

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 21 maart 2001 (zaak R 44/2000-3) inzake een aanvraag om inschrijving van een beeldmerk met het woordteken „best buy" als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Duits.
Jurispr.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de mondelinge behandeling op 25 februari 2003,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 7 mei 1999 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") een aanvraag tot inschrijving van een beeldmerk 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 het hieronder weergegeven teken in de kleuren geel (achtergrond) en zwart (letters, rand, cirkel):



3 De diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, 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:

— „Raadgeving op het gebied van het beheer van commerciële zaken, met inbegrip van hulp en advies voor het oprichten en het beheer van kleinhandelszaken op het vlak van grote huishoudelijke apparaten, fotografische uitrusting, telecommunicatieapparatuur, video-uitrusting, audio-uitrusting, computers en andere kantoorproducten voor thuis en geregistreerde computerprogramma's voor ontspanning, met inbegrip van compactdiscs, vooropgenomen audio- en videocassettes en geregistreerde computerprogramma's en aanverwante producten" behorend tot klasse 35;

— „Installatie en onderhoud van audio-uitrusting voor voertuigen, grote huishoudelijke apparaten, fotografische uitrusting, video-uitrusting, audio-uitrusting, telecommunicatieapparatuur, computers en andere kantoorproducten voor thuis en aanverwante producten" behorend tot klasse 37;

— „Technische raadgeving en advies in verband met het oprichten van kleinhandelszaken op het vlak van grote huishoudelijke apparaten, fotografische uitrusting, telecommunicatieapparatuur, video-uitrusting, audio-uitrusting, computers en andere kantoorproducten voor thuis en geregistreerde computerprogramma's voor ontspanning, met inbegrip van compactdiscs, vooropgenomen audio- en videocassettes en geregistreerde computerprogramma's en aanverwante producten" behorend tot klasse 42.

4 Bij beslissing van 19 november 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens valt het aangevraagde merk onder artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van verordening nr. 40/94.

5 Op 22 december 1999 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 21 maart 2001 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de kamer van beroep het beroep verworpen. Zij heeft in wezen geoordeeld dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen mist, dat het beschrijvend is, en dat het derhalve valt onder de bepalingen van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

Procedure en conclusies van partijen

7 Bij op 4 juni 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Op 24 augustus 2001 heeft het Bureau zijn memorie van antwoord ingediend.

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen;

— verweerder te verwijzen in de kosten.

9 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

10 In haar verzoekschrift voert verzoekster twee middelen aan, te weten schending van respectievelijk artikel 7, lid 1, sub b, en artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

Schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

11 Verzoekster betoogt dat het publiek het merk snel en in zijn geheel waarneemt, zonder het in zijn verschillende elementen te ontbinden. Zij is van mening dat het Bureau geen rekening heeft gehouden met de originaliteit van de bestanddelen van het beeldmerk en benadrukt dat haar aanvraag betrekking heeft op diensten die uitsluitend voor vakmensen zijn bestemd.

12 De bestanddelen van het teken en met name de woordcombinatie, die een grammaticaal onjuist neologisme is, zijn immers ongebruikelijk voor de betrokken diensten. Bovendien verwacht de doelgroep voor diensten geen merk in de vorm van een etiket.

13 Verzoekster betoogt ook dat het Bureau geen rekening heeft gehouden met de inschrijving van het teken als merk in Duitsland en Frankrijk.

14 In de eerste plaats weerlegt het Bureau de argumenten van verzoekster met betrekking tot de globale indruk die het merk wekt. Dienaangaande is het van mening dat de kamer van beroep alleen de woordgroep, het kenmerkende element van het merk, nader heeft bekeken, en verder ook, in het kader van een globale beoordeling van het merk, de grafische elementen ervan heeft onderzocht.

15 In de tweede plaats betoogt het Bureau dat de kamer van beroep wel degelijk de in de gemeenschapsmerkaanvraag gespecificeerde diensten in aanmerking heeft

genomen. Zij heeft namelijk geoordeeld dat de semantische inhoud van „best buy" algemeen als een eigenschap van de aangeboden dienst wordt erkend, te weten de meest gunstige verhouding tussen prijs en marktwaarde, ook voor ondernemingen die klant zijn van ondernemingen die werkzaam zijn in de sector van de detailverkoop.

16 Ten derde betoogt het Bureau dat noch de gele kleur, noch de zeshoekige vorm onderscheidend vermogen heeft, aangezien zij algemeen worden gebruikt in het kader van het op de markt brengen van waren en diensten.

17 Ten vierde stelt het Bureau dat de normale betekenis van de woordcombinatie „[a] best buy" onmiddellijk kan worden begrepen door personen die Engels kennen, en merkt het op dat het woord „buy" vaak als substantief wordt gebruikt.

18 Ten slotte betoogt het Bureau dat de genoemde nationale inschrijvingen afkomstig zijn uit niet-Engelstalige lidstaten, waar het teken onderscheidend vermogen zou kunnen hebben zonder dat dit noodzakelijk in de hele Gemeenschap het geval is.

Beoordeling door het Gerecht

19 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen". Bovendien bepaalt artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94: „Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan."

20 Blijkens de rechtspraak van het Gerecht is artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid gericht tegen merken die het relevante publiek niet in staat stellen om bij een latere aankoop of opdracht van de betrokken waren of diensten een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Rewe Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 26]. Dit is met name het geval met de tekens die gewoonlijk voor het op de markt brengen van de betrokken waren of diensten worden gebruikt.

21 Dit neemt niet weg dat de inschrijving van een merk, bestaande uit tekens of benamingen die reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten zijn, als zodanig niet is uitgesloten wegens dat gebruik (zie mutatis mutandis arrest Hof van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 40). Een teken dat andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, heeft echter slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer het meteen 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.

22 Het onderscheidend vermogen van een teken kan alleen 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.

23 In casu dient allereerst te worden opgemerkt dat de diensten van raadgeving op het gebied van het beheer van commerciële zaken en van technische raadgeving en advies in verband met het oprichten van kleinhandelszaken, behorend tot de klassen 35 en 42, voor vakmensen zijn bestemd, terwijl de diensten van installatie en onderhoud, die tot klasse 37 behoren, voor het grote publiek zijn bestemd.

24 Ter precisering van haar standpunt over het relevante publiek heeft verzoekster ter terechtzitting betoogd, dat de lijst van de in de aanvraag vermelde diensten van klasse 37 restrictief moet worden uitgelegd door haar te beperken tot de diensten van vakmensen aan vakmensen. Dienaangaande dient enerzijds te worden opgemerkt dat sommige van die diensten, met name die van onderhoud van audio-uitrusting voor voertuigen en die welke bestemd zijn voor „thuis", alleen aan de eindverbruiker kunnen worden verleend. Anderzijds komt deze uitlegging erop neer dat de lijst van diensten wordt beperkt. Voor een dergelijke beperking gelden echter bepaalde bijzondere modaliteiten en is een verzoek aan het Bureau vereist [arrest Gerecht van 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM (Tint oranje), T-173/00, Jurispr. blz. II-3843, punten 11 en 12]. Dit argument kan bijgevolg niet worden aanvaard.

25 Bovendien moet worden opgemerkt dat, gelet op de aard van bepaalde van de betrokken diensten, een deel van het relevante publiek een aandachtig publiek kan zijn, omdat deze diensten vrij technisch en duur zijn. Er zal daarentegen mogelijkerwijze vrij weinig aandacht worden geschonken aan verkoopbevorderende aanduidingen, die voor een geïnformeerd publiek niet doorslaggevend zijn [zie in die zin arrest Gerecht van 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 24].

26 Derhalve dient er voor alle opgegeven diensten te worden uitgegaan van een normaal geïnformeerd en bedachtzaam publiek. Bovendien is het relevante publiek een Engelstalig publiek, en zelfs een niet-Engelstalig publiek dat de Engelse taal voldoende begrijpt, aangezien het woordteken „best buy" uit Engelse woorden is samengesteld.

27 Ten tweede moet bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld merk dit merk in zijn geheel worden beschouwd. Dit verzet zich er evenwel niet tegen dat de verschillende bestanddelen van het merk eerst na elkaar worden onderzocht.

28 Wat allereerst het woordteken „best buy" betreft, moet worden opgemerkt dat dit bestaat uit gewone Engelse woorden die op een duidelijke manier een gunstige verhouding tussen de prijs van de in de aanvraag bedoelde diensten en hun marktwaarde aanduiden.

29 Derhalve wordt het door het relevante publiek meteen opgevat als een zuiver verkoopbevorderende formule of als een slogan die aangeeft dat de betrokken diensten de best mogelijke „koop" zijn in hun categorie of de „beste prijs-kwaliteit-verhouding" hebben, zoals de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing heeft overwogen.

30 In dit verband is het door verzoekster ter terechtzitting nader uiteengezette argument dat, hoewel de „semantische inhoud" van het betrokken woordteken „geen ruimte voor twijfel" laat, de verbruiker geen informatie krijgt over de inhoud of de aard van de aangeboden diensten, niet ter zake dienend. Om het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen, behoeft immers slechts te worden opgemerkt dat de semantische inhoud van het woordteken, het belangrijkste en dominerende bestanddeel van het betrokken merk, de verbruiker wijst op een kenmerk van de dienst dat verband houdt met de marktwaarde ervan en dat, zonder nauwkeurig te zijn, een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling bevat die het relevante publiek in de eerste plaats als zodanig zal opvatten veeleer dan als een aanduiding van de commerciële herkomst van de diensten [zie in die zin arrest REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, reeds aangehaald, punten 29 en 30]. Bovendien volstaat het feit alleen dat de semantische inhoud van het woordteken „best buy" geen informatie over de aard van de betrokken diensten bevat, niet om dat teken onderscheidend vermogen te verlenen.

31 Bovendien heeft verzoekster, die alleen stelt dat het begrip „buy" onduidelijk en vaag is, niet aangegeven welke andere informatie dan die van een gunstige verhouding tussen de prijs en de marktwaarde van de diensten, het relevante publiek uit het betrokken woordteken kan putten. Zij heeft er zich evenmin over uitgelaten of dit woordteken anders dan als een verkoopbevorderend of publicitair middel kan worden gebruikt. Anders dan verzoekster stelt, kan de betekenis van het betrokken woordteken zowel betrekking hebben op een bepaalde dienst als zodanig, als op de afzet van waren of diensten die deze dienst beoogt te bevorderen.

32 Bovendien volstaat het feit dat de twee bestanddelen van het woordteken „best buy" naast elkaar zijn geplaatst met weglating van een lidwoord in de structuur („a best buy" of „the best buy") ervan, niet om er een taalkundige vondst van te maken die het een onderscheidend vermogen geeft, noch om het originaliteit toe te kennen, hetgeen in ieder geval geen beoordelingscriterium is voor het onderscheidend vermogen van een teken [zie in die zin arrest Gerecht van 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punt 40].

33 Wat de perceptie van de vorm en de kleur van het etiket door het relevante publiek betreft, moet worden opgemerkt, zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing heeft gedaan, dat in de handel voor allerlei soorten waren en diensten doorgaans gekleurde prijsetiketten worden gebruikt. In die omstandigheden is de stelling van verzoekster dat een dergelijk etiket opvalt bij het publiek, niet ter zake dienend.

34 Met betrekking tot het element „" moet worden opgemerkt dat de aanwezigheid van dergelijke elementen niet volstaat om een merk, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen te verlenen.

35 Aangezien het aangevraagde merk uit de hierboven geanalyseerde elementen is samengesteld, moet ter beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan het genoemde merk in zijn geheel worden beschouwd.

36 Gelet op hetgeen hierboven is vastgesteld, lijkt het aangevraagde merk in zijn geheel slechts te bestaan uit elementen die, afzonderlijk beschouwd, onderscheidend vermogen voor het op de markt brengen van de betrokken diensten missen. Bovendien bestaat er geen wisselwerking tussen die verschillende elementen die aan het geheel onderscheidend vermogen zou kunnen verlenen.

37 De vorm van een etiket kan de betekenis van de dominerende woordelementen immers niet beïnvloeden. Bovendien verleent dit grafisch element geen onderscheidend vermogen, maar versterkt het daarentegen het verkoopbevorderend karakter van de woordelementen in de ogen van het relevante publiek.

38 Derhalve mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen voor de genoemde diensten.

39 Over de draagwijdte van de oudere inschrijvingen in Duitsland en Frankrijk heeft verzoekster ter terechtzitting niets weten te vertellen. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat die inschrijvingen noch op een strikt identiek teken, noch op soortgelijke waren of diensten betrekking hebben.

40 Bovendien is de verwijzing naar nationale inschrijvingen in niet-Engelstalige lidstaten, waar het teken onderscheidend vermogen kan hebben zonder dat dit noodzakelijk in de hele Gemeenschap het geval is, in het onderhavige geval niet ter zake dienend, zoals het Bureau terecht heeft betoogd.

41 Ten slotte zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is en dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen aan verordening nr. 40/94 kan worden getoetst [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66].

42 De argumenten die verzoekster aan het bestaan van inschrijvingen in Duitsland en Frankrijk ontleent, falen derhalve.

43 Gelet op een en ander mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen in een wezenlijk deel van de Gemeenschap. Bijgevolg moet het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen.

44 In deze omstandigheden behoeft het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet te worden onderzocht. Volgens vaste rechtspraak is het bestaan van een van de absolute weigeringsgronden immers voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven [arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (Baby-dry), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 29, en van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 30].

45 Mitsdien moet het beroep worden verworpen.

Kosten

46 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het Bureau worden verwezen in haar eigen kosten alsook in die van het Bureau.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

1) Verwerpt het beroep.

2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Forwood Pirrung Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 3 juli 2003.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

N. J. Forwood