ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
20 november 2002 *

In de gevoegde zaken T-79/01 en T-86/01,

Robert Bosch GmbH, gevestigd te Stuttgart (Duitsland), vertegenwoordigd door S. Völker, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Duits.

betreffende beroepen tegen twee beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 31 januari 2001 (zaken R 124/2000-1 en R 123/2000-1) inzake de inschrijving van de woordcombinatie Kit Pro respectievelijk Kit Super Pro als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 juli 2002,

het navolgende

Arrest

1 Op 3 maart 1998 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) 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 woordcombinaties Kit Pro en Kit Super Pro.

3 De waren waarvoor de aanvragen zijn ingediend, behoren tot klasse 12 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:

„onderdelen voor de reparatie van trommelremmen bij automobielen".

4 Bij beslissingen van 13 december 1999 heeft de onderzoeker de aanvragen afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens beschrijven de aangevraagde merken de betrokken waren en missen zij elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub c en b, van verordening nr. 40/94.

5 Op 24 januari 2000 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissingen van de onderzoeker.

6 Bij beslissingen van 31 januari 2001 (hierna: „bestreden beslissingen"), die verzoekster op 6 februari 2001 zijn betekend, heeft de eerste kamer van beroep de beroepen verworpen. In wezen heeft de kamer van beroep met betrekking tot het merk Kit Pro geoordeeld dat dit merk in zijn geheel beschouwd de gedachte van een professioneel of buitengewoon betrouwbaar en kwalitatief hoogstaand geheel tot uitdrukking brengt. Wat het merk Kit Super Pro betreft, was de kamer van beroep van mening dat dit merk in zijn geheel beschouwd de gedachte weergeeft van een professioneel geheel van uitzonderlijke kwaliteit of van een buitengewoon betrouwbaar geheel dat in staat is te voldoen aan strenge vereisten. De

kamer van beroep heeft dan ook geoordeeld dat de aangevraagde merken kenmerken van de opgegeven waren aanduidden en dat de inschrijving ervan dus moest worden geweigerd krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Voorts vallen deze merken volgens haar ook onder artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening, omdat zij de in de aanvraag opgegeven waren beschrijven.

Procedure en conclusies van partijen

7 Bij op 5 en 11 april 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften heeft verzoekster de onderhavige beroepen ingesteld, die onder nummer T-79/01 respectievelijk nummer T-86/01 zijn ingeschreven.

8 Bij beschikking van 4 juni 2002 heeft de president van de Vierde kamer de zaken T-79/01 en T-86/01 gevoegd voor de mondelinge behandeling en het arrest overeenkomstig artikel 50 van het Reglement voor de procesvoering.

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissingen te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— de beroepen te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

11 Verzoekster voert twee middelen aan: schending van artikel 7, lid 1, sub b, en schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

12 Verzoekster betoogt dat uit de uitdrukking „elk onderscheidend vermogen missen" in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volgt dat elk onderscheidend vermogen — hoe gering ook — volstaat om een teken als merk te kunnen inschrijven, en dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dus geen te strenge maatstaf mag worden gehanteerd.

13 De betrokken woordcombinaties zijn neologismen die, in hun geheel beschouwd, het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen hebben.

14 Wat meer in het bijzonder het bestanddeel „Kit" betreft, merkt verzoekster op dat de bestreden beslissingen geen enkele aanwijzing bevatten op grond waarvan kan worden vastgesteld dat dit bestanddeel juist in de betekenis van „(reparatie)set" dient te worden begrepen. Dit woord kan in het Engels zeer verschillende betekenissen hebben (uitrusting, inrichting, uitrusting van een soldaat, gereedschap, werktuigen, gereedschapskist, draagmand, kuip, teil, emmer, spullen, rommel, kleding, kleine driesnarige dansmeestersviool, jong katje). Voorts stelt verzoekster dat het bestanddeel „Kit" vaak als merkbestanddeel in de meest uiteenlopende combinaties wordt gebruikt.

15 Ten slotte betoogt verzoekster dat inschrijving van de aangevraagde merken gerechtvaardigd is gelet op de beslissingspraktijk van de kamers van beroep. Dienaangaande beroept zij zich op beslissingen waarbij de inschrijving werd aanvaard van de woordmerken ProBank, Pro Care en PROLIPID, waaromtrent de kamers van beroep hebben geoordeeld dat het bestanddeel „pro" meerdere betekenissen had. Verder vermeldt zij beslissingen inzake de merken NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETY-TECH, STEAM TERMINAL, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear.

16 Het BHIM voert aan dat uit het beschrijvend karakter van de aangevraagde merken voor de betrokken waren voortvloeit dat deze merken tevens elk onderscheidend vermogen missen. De wijze waarop de bestanddelen van de betrokken woordcombinaties zijn gecombineerd, verleent de aangevraagde merken geen enkel onderscheidend vermogen. In dit verband benadrukt het BHIM dat de bestanddelen „Pro" en „Super" zeer gebruikelijk zijn in reclametaal.

17 Met betrekking tot de door verzoekster aangehaalde beslissingen van de kamers van beroep antwoordt het BHIM dat met betrekking tot het overgrote deel van die beslissingen verzoekster niet heeft uitgelegd in welk opzicht de in die beslissingen behandelde merken te vergelijken zijn met de in casu in geding zijnde merken en evenmin heeft gezegd waarin de beweerde beslissingspraktijk bestaat. Wat de beslissingen aangaande de merken ProBank, Pro Care en PROLIPID betreft, betoogt het BHIM meer in het bijzonder dat deze merken in zoverre

verschillen van de aangevraagde merken, dat bij eerstgenoemde merken het bestanddeel „Pro" voorafgaat aan het hoofdbestanddeel. Voorts kan louter op basis van de inschrijving van deze drie merken met het bestanddeel „Pro" niet worden gesproken van een beslissingspraktijk, aangezien aan deze beslissingen geen homogene, gestandaardiseerde overwegingen ten grondslag liggen.

Beoordeling door het Gerecht

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

19 Blijkens de rechtspraak is artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid gericht tegen merken die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt [arrest Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2), T-323/00, Jurispr. blz. II-2839, punt 37]. Bovendien stellen dergelijke merken het relevante publiek niet in staat om bij een latere aankoop 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-704, punt 26].

20 Het onderscheidend vermogen van een merk kan dus slechts worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat (arresten LITE, reeds aangehaald, punt 27, en SAT.2, reeds aangehaald, punt 37).

21 In dit verband heeft het BHIM ter terechtzitting in antwoord op een vraag van het Gerecht verklaard zonder door verzoekster te zijn weersproken, dat het relevante publiek bestaat uit onafhankelijke reparatieateliers en particulieren die zelf reparaties aan hun auto willen uitvoeren. Het relevante publiek kent de betrokken waren. Aangezien de betrokken woordcombinaties zijn samengesteld uit Engelse woorden, is het relevante publiek voorts Engelstalig.

22 Het betreft een merk met verschillende bestanddelen (een samengesteld merk), zodat het in zijn geheel dient te worden beschouwd voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan. Dit is evenwel niet onverenigbaar met een achtereenvolgend onderzoek van de verschillende bestanddelen van het merk [arrest Gerecht van 19 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (vierkant tablet, wit met groene spikkels en lichtgroen), T-118/00, Jurispr. blz. II-2731, punt 59].

23 Wat in de eerste plaats het bestanddeel „Kit" betreft, dient over het algemeen te worden vastgesteld dat het mogelijk is dat een teken dat kan dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren of diensten die voor het relevante publiek een rol kunnen spelen bij het maken van een keuze, gewoonlijk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van deze waren of diensten. Een dergelijk teken mist dan elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten (arrest SAT.2, reeds aangehaald, punt 40).

24 Zoals de kamer van beroep in de punten 14 en 15 van de bestreden beslissingen heeft vastgesteld en het BHIM in zijn memories van antwoord heeft opgemerkt, betekent het bestanddeel „Kit" in casu met name: „geheel van gereedschappen" en „geheel van uitrustingsstukken klaar voor assemblage". Derhalve duidt het een kenmerk van de betrokken waren aan dat voor het relevante publiek een rol kan spelen bij het maken van een keuze, te weten de eigenschap dat zij als een geheel worden verhandeld. Verzoeksters argument, dat het bestanddeel „Kit" geen duidelijke en vaste betekenis heeft, is in zoverre irrelevant. De betekenis van

een woordmerk en van de bestanddelen ervan dient immers te worden onderzocht met betrekking tot de waren of diensten die in de merkaanvraag zijn opgegeven [zie in die zin arrest Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD), T-356/00, Jurispr. blz. II-1963, punt 30]. Gelet op de waren waarvoor de inschrijving is gevraagd, is in casu de door de kamer van beroep in aanmerking genomen betekenis van „een geheel" correct.

25 Vastgesteld zij dus dat het bestanddeel „Kit" elk onderscheidend vermogen mist voor de in de merkaanvragen opgegeven waren.

26 Wat in de tweede plaats de bestanddelen „Pro" en „Super" betreft, zij opgemerkt dat deze twee bestanddelen het karakter van lovende reclame hebben en gericht zijn op het accentueren van de kwaliteiten van de waren of diensten voor de voorstelling waarvan deze bestanddelen worden gebruikt. Verder heeft het BHIM op afdoende wijze aangetoond dat deze bestanddelen gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van allerlei soorten waren en diensten. Derhalve mag worden aangenomen dat zij ook voor de in de merkaanvragen opgegeven waren op deze wijze kunnen worden gebruikt, ook al is het bewijs van een daadwerkelijk gebruik voor deze waren niet geleverd.

27 Derhalve missen de bestanddelen „Pro" en „Super" elk onderscheidend vermogen voor de in geding zijnde waren.

28 Bijgevolg bestaat elk van de aangevraagde merken uit een combinatie van bestanddelen die op zich onderscheidend vermogen missen voor deze waren.

29 Voorts kan algemeen worden aangenomen dat het feit dat een samengesteld merk enkel bestanddelen zonder onderscheidend vermogen voor de betrokken waren of

diensten heeft, een aanwijzing vormt die de conclusie wettigt dat dit merk in zijn geheel beschouwd ook elk onderscheidend vermogen mist voor deze waren of diensten. Die conclusie kan alleen dan van de hand worden gewezen wanneer concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, erop duiden dat het samengestelde merk in zijn geheel beschouwd méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan (zie in die zin arrest SAT.2, reeds aangehaald, punt 49, alsook de conclusie van 31 januari 2002 van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, nog hangende bij het Hof).

30 Anders dan verzoekster stelt, lijken er in casu geen dergelijke aanwijzingen te zijn. Dat een woord waarmee wordt gewezen op een kenmerk van de betrokken waren dat voor het relevante publiek een rol kan spelen bij het maken van een keuze, wordt gecombineerd met een of meer lovende termen, heeft niet tot gevolg dat de aangevraagde merken in hun geheel beschouwd méér weergeven dan de som van de bestanddelen ervan. In dit verband zij opgemerkt dat de opbouw van deze merken, die in wezen wordt gekenmerkt door de plaats van de bestanddelen „Pro" of „Super Pro" na het zelfstandig naamwoord „Kit", in reclametaal gebruikelijk is, zoals het BHIM in zijn memories van antwoord en ter terechtzitting rechtens genoegzaam heeft aangetoond onder verwijzing naar onderzoek op internet.

31 Het is derhalve mogelijk dat de aangevraagde merken, elk in zijn geheel beschouwd, gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de in de merkaanvraag opgegeven waren, zodat zij elk onderscheidend vermogen voor deze waren missen.

32 Met betrekking tot verzoeksters betoog inzake de beslissingen van de kamers van beroep waarbij de inschrijving van andere merken werd aanvaard, blijkt uit de rechtspraak dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening

nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve enkel op basis van deze verordening, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep [zie in die zin arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66].

33 Voorts zij opgemerkt dat feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing weliswaar kunnen worden aangevoerd tot staving van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94, doch dat verzoekster in casu niet heeft gesteld dat deze beslissingen — met uitzondering van die inzake de merken ProBank, Pro Care en PROLIPID — overwegingen bevatten die de hierboven gegeven beoordeling van het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kunnen aantasten. Met betrekking tot deze laatste merken is verzoeksters argument dat het bestanddeel „pro" volgens de kamers van beroep meerdere betekenissen heeft, irrelevant voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken. Zoals in de punten 26 en 27 supra is opgemerkt, berust de conclusie dat dit bestanddeel elk onderscheidend vermogen mist, immers op het lovend karakter ervan en voorts op het feit dat het gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren. Ten slotte heeft het BHIM in zijn memorie van antwoord terecht opgemerkt dat de merken ProBank, Pro Care en PROLIPID niet te vergelijken zijn met de in casu aangevraagde merken omdat bij eerstgenoemde merken het bestanddeel „Pro" voorafgaat aan het hoofdbestanddeel. Bovendien werden de merken ProBank, Pro Care en PROLIPID ingeschreven voor andere waren of diensten dan de in casu in geding zijnde.

34 Derhalve faalt verzoeksters betoog inzake de beslissingen van de kamers van beroep waarbij de inschrijving van andere merken werd aanvaard.

35 Mitsdien moet het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen.

36 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 26 oktober 2000, Harbinger/BHIM (TRUSTEDLINK), T-345/99, Jurispr. blz. II-3525, punt 31; 26 oktober 2000, Community Concepts/BHIM (Investorworld), T-360/99, Jurispr. blz. II-3545, punt 26, en 31 januari 2001, Sunrider/BHIM (VITALITE), T-24/00, Jurispr. blz. II-449, punt 28].

37 Bijgevolg moeten de beroepen worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) **Verwerpt de beroepen.**

2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 november 2002.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

M. Vilaras