ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

22 juni 2005 *

In zaak T-19/04,

Metso Paper Automation Oy, gevestigd te Helsinki (Finland), vertegenwoordigd door J. Tanhuanpää, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 17 november 2003 (zaak R 842/2002-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woord PAPERLAB als gemeenschapsmerk,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, P. Mengozzi en I. Wiszniewska-Białecka, rechters,

griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 19 januari 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 26 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 16 februari 2005,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 13 februari 2002 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-

aanvraag 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 woordteken PAPERLAB.

3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 9 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: „computerapparatuur en weeginstrumenten voor het controleren en testen van papier".

4 Bij beslissing van 18 september 2002 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen en beschrijft het de betrokken waren in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

5 Op 14 oktober 2002 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

6 Bij beslissing van 17 november 2003, die verzoekster bij brief van 20 november 2003 is betekend, heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de onderzoeker bevestigd voorzover daarbij de inschrijvingsaanvraag op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 was afgewezen. Verder heeft zij de zaak naar de onderzoeker teruggewezen voor verdere afdoening van de merkaanvraag op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen, voorzover daarbij de inschrijving van het woordmerk PAPERLAB op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 was geweigerd;

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

Argumenten van partijen

10 Verzoekster betoogt dat het merk PAPERLAB de betrokken waren niet beschrijft, maar alleen suggestief is. Dienaangaande voert zij drie argumenten aan.

11 In de eerste plaats kan er geen enkel rechtstreeks verband tussen het merk PAPERLAB en de betrokken waren worden gelegd. De term „paperlab" is een verzonnen benaming, aangezien de combinatie van de termen „paper" en „lab" ongebruikelijk is. Het merk PAPERLAB heeft een bijzondere plaats en functie op de relevante markt, aangezien het in aanmerking komende publiek slechts bestaat uit een kleine groep vakmensen uit de papierindustrie.

12 Teneinde allereerst aan te tonen dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het merk PAPERLAB en de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, analyseert verzoekster de betekenis van de termen „paper" en „lab". Volgens haar is het woord „lab" het sleutelelement van het teken PAPERLAB. Uit tal van definities van het woord „lab" blijkt dat deze term (of de term „laboratorium") wijst op een vertrek, een gebouw of een lokaal dat wordt gebruikt voor wetenschappelijke proefnemingen, wetenschappelijk onderzoek of onderwijs, of nog op een lokaal waar geneesmiddelen en chemische producten worden bereid. Er bestaat in de praktijk een betekenisverschil tussen enerzijds een plaats en anderzijds apparatuur, zoals de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd. Wanneer de consument de term „paperlab" ziet of hoort, kan hij dus niet weten dat het gaat om apparatuur, en niet om een gebouw of lokaal bestemd voor wetenschappers.

13 Wat vervolgens de verzonnen aard van het merk PAPERLAB betreft, stelt verzoekster dat dit woordteken het resultaat is van een originele constructie met de termen „paper" en „lab", die naast elkaar zijn geplaatst om een ongebruikelijke structuur te vormen die geen in de Engelse taal bestaande uitdrukking vormt. Net

als het merk BABY-DRY (arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/ BHIM C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 40) verleent deze taalkundige vondst het aldus gevormde merk onderscheidend vermogen, waardoor dit merk zijn wezenlijke functie, te weten het identificeren van de onderneming die de waren op de markt brengt, kan vervullen.

14 Met betrekking tot de bijzondere plaats en functie van het merk PAPERLAB op de relevante markt herinnert verzoekster er ten slotte aan dat het in aanmerking komende publiek, waarvan de definitie is overgenomen door de kamer van beroep, bestaat uit een klein aantal technici en ingenieurs, vakmensen uit de papierindustrie, die de waar en het eraan verbonden merk nauwgezet onderzoeken. Dit publiek is dus zeker in staat om de klassieke betekenis van de termen „paper" en „lab" te begrijpen en om het onderscheidend vermogen van de combinatie van deze twee termen en van het gebruik ervan ter aanduiding van elektronische apparatuur en niet van een dienst te vatten. Verder merkt zij op dat geen enkele derde de term „paperlab" gebruikt of een bijzondere behoefte heeft aan of een bepaald belang heeft bij het gebruik ervan voor zijn commerciële activiteiten, en dat het merk PAPERLAB ook geen beperking inhoudt van de rechten van andere ondernemingen, die vrij gebruik kunnen blijven maken van de woorden „paper", „laboratory" en „lab", afzonderlijk of in combinatie.

15 In de tweede plaats voert verzoekster aan dat het merk PAPERLAB voor dezelfde waren is ingeschreven in Finland en voor soortgelijke waren in de Benelux, Japan en bepaalde Angelsaksische landen (Verenigde Staten van Amerika en Canada), waar de betekenis in het Engels van de woorden „lab", „paper" of „laboratory" voor het in aanmerking komende publiek duidelijk is. Het grote aantal inschrijvingen is een belangrijke aanwijzing voor de mogelijkheid om het merk PAPERLAB op gemeenschapsniveau in te schrijven.

16 In de derde plaats heeft het BHIM merken met een woordencombinatie die op de voor het merk PAPERLAB gebruikte combinatie lijkt, ingeschreven voor waren van klasse 9, met name voor apparatuur van elektronische schakelingen en voor computeraccessoires. De bestreden beslissing strookt dus niet met de beslissingspraktijk van het BHIM. Verzoekster verwijst in het bijzonder naar de merken IQ-PAPER, PAPERMARK, PAPERPAD, PAPERGATE en PAPERMASTER.

17 In zijn memorie van antwoord schaart het BHIM zich achter het standpunt van de kamer van beroep dat het merk PAPERLAB beschrijvend is.

18 In de eerste plaats betoogt het BHIM dat, gelet op de betekenis van de termen „paper" en „lab", op de waren waarvoor de inschrijving van het merk is gevraagd, en op het in aanmerking komende publiek, het merk PAPERLAB in het Engels op een eenvoudige en directe wijze de verwachte functie of de bestemming van de betrokken waren beschrijft, doordat er een voldoende rechtstreeks en specifiek verband bestaat tussen het teken PAPERLAB en de betrokken waren. Het relevante publiek zal dit teken dus opvatten in de zin van een apparaat voor het controleren van papier en papierwaren, en niet als een laboratorium in de klassieke zin van het woord.

19 De nevenschikking van de termen „paper" en „lab" in het teken PAPERLAB is uit syntactisch oogpunt niet ongebruikelijk, maar is de gebruikelijke en grammaticaal correcte manier van verwijzen naar de betrokken types van waren. Het is duidelijk dat deze twee termen door het betrokken publiek in het normale taalgebruik kunnen worden gehanteerd om de kenmerken van de waren aan te duiden. De combinatie „paperlab" kan dus geen onderscheidend vermogen verlenen aan het aangevraagde merk, aangezien zij geen andere betekenis heeft dan die van de woorden „paper" en „lab" in het normale taalgebruik, anders dan de combinatie die aan de orde was in de zaak die heeft geleid tot het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM. Het BHIM is het eens met de door verzoekster verrichte analyse van het in aanmerking komende publiek, maar leidt daaruit af dat dit gespecialiseerde publiek juist wegens zijn ervaring en kennis in staat is de exacte technische betekenis van de term „paperlab" te vatten. Bij dit publiek brengt het merk PAPERLAB een duidelijke en directe boodschap over, te weten dat verzoekster apparatuur levert die is ontwikkeld als een laboratorium voor het controleren en testen van papier.

20 Het is volgens het BHIM evenmin noodzakelijk dat het teken op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de waren of de kenmerken van deze waren. Het is immers voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen.

21 In de tweede plaats merkt het BHIM op dat nationale inschrijvingen weliswaar bij het onderzoek van de aanvragen tot inschrijving van gemeenschapsmerken in aanmerking kunnen worden genomen, maar dat het daardoor niet gebonden is.

22 In de derde plaats dient het BHIM, wanneer het een inschrijvingsaanvraag onderzoekt en moet beoordelen of er een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7 van verordening nr. 40/94 bestaat, uitspraak te doen tegen de achtergrond van de eigen kenmerken van het aangevraagde merk en van de waren en diensten zoals beschreven in de inschrijvingsaanvraag. Wanneer het BHIM beoordeelt of er in casu een absolute weigeringsgrond bestaat, is het dus niet gebonden door oudere beslissingen van het BHIM houdende inschrijving van merken die op bepaalde punten overeenstemmen met het merk PAPERLAB. Dit klemt te meer daar de door verzoekster aangehaalde merken zich onderscheiden van het merk PAPERLAB doordat zij niet dezelfde woorden betreffen en betrekking hebben op andere waren en diensten dan die waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd.

Beoordeling door het Gerecht

23 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". Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van deze verordening dat „lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan".

24 De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, zijn die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding

van een van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd [arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 39, en arrest Gerecht van 26 november 2003, HERON Robotunits/BHIM (ROBOTUNITS), T-222/02, Jurispr. blz. II-4995, punt 34].

25 Hieruit volgt dat een teken onder het in deze bepaling vervatte verbod valt wanneer het een voldoende rechtstreeks en concreet verband met de betrokken waren of diensten heeft dat het betrokken publiek in staat stelt hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, te zien [zie in die zin arrest Gerecht van 20 juli 2004, Lissotschenko en Hentze/BHIM (LIMO), T-311/02, Jurispr. blz. II-2957, punt 30].

26 Om een merk bestaande uit een neologisme of uit een door een combinatie van woordbestanddelen gevormd woord als beschrijvend in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te kunnen aanmerken, volstaat het niet dat elk van die bestanddelen als beschrijvend kan worden aangemerkt. Ook het neologisme of het woord zelf dient als beschrijvend te kunnen worden aangemerkt [arrest Gerecht van 12 januari 2005, Wieland-Werke/BHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02–T-369/02, Jurispr. blz. II-47, punt 31].

27 Een merk bestaande uit een neologisme of een woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, vormt voorts zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het neologisme of het woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld. Dit veronderstelt dat het neologisme of het woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen ervan, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen (arrest SnTEM, SnPUR, SnMIX, reeds aangehaald, punt 32). Dienaangaande is het tevens relevant om de betrokken term tegen de achtergrond van de toepasselijke lexicale en grammaticale

regels te analyseren [zie in die zin arrest ROBOTUNITS, reeds aangehaald, punt 39, en arrest Gerecht van 30 november 2004, Geddes/BHIM (NURSERYROOM), T-173/03, Jurispr. blz. II-4165, punt 21].

28 In casu wordt de inschrijving van het merk PAPERLAB gevraagd voor de volgende waren: computerapparatuur en weeginstrumenten voor het controleren en testen van papier. Aangezien het gaat om gespecialiseerde apparatuur, dient te worden geoordeeld dat het relevante publiek inderdaad bestaat uit vakmensen en consumenten die ervaren zijn op het gebied van computerapparatuur en weeginstrumenten voor het controleren en testen van papier. Voorts is dit publiek Engelstalig.

29 Met betrekking tot verzoeksters argument dat er geen rechtstreeks verband bestaat tussen het merk PAPERLAB en de betrokken waren, staat vast dat dit merk wordt gevormd door twee onderscheiden elementen, te weten de term „paper" en de term „lab". De term „paper" verwijst rechtstreeks naar de bestemming en dus naar een kenmerk van de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd. Voorts beschrijft de term „lab" een functie van de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd. Vaststaat immers dat de term „lab" een laboratorium aanduidt en dat de bestemming van de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd, het controleren en testen van papier is, handelingen die gewoonlijk in of door een laboratorium worden verricht. Het is inderdaad zo dat de eerste betekenis van de term „lab" eerder op een plaats dan op apparatuur wijst. Die betekenis moet evenwel worden geanalyseerd tegen de achtergrond van de in de merkaanvraag opgegeven waren. In deze optiek is de term „lab" zeker geschikt om apparatuur of instrumenten voor het uitvoeren van controles en tests te beschrijven.

30 Gelet op deze elementen is het in aanmerking komende publiek in staat, de termen „paper" en „lab" te begrijpen als verwijzing naar papier respectievelijk een laboratorium. Derhalve moet elk van de termen die het merk PAPERLAB vormen,

worden aangemerkt als een beschrijving van een van de kenmerken of functies van de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd.

31 Bovendien is het in aanmerking komende publiek in staat, het teken PAPERLAB te begrijpen als de aanduiding van een systeem dat is ontwikkeld als een laboratorium voor het controleren en testen van papier, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt. Door zijn kennis van het Engels en zijn technische kennis van de waar en van de papierindustrie, is dit ervaren en deskundig publiek immers perfect op de hoogte van de aard, de kenmerken en het verwachte gebruik van computerapparatuur en weeginstrumenten voor het controleren en testen van papier. Het kan de waren waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, dus associëren met het merk PAPERLAB. Anders dan verzoekster betoogt, is dit publiek juist wegens zijn vakkundigheid en ervaring in staat de exacte technische betekenis van de term „paperlab" te vatten.

32 Met betrekking tot verzoeksters argument dat het merk PAPERLAB verzonnen is, blijkt dat de combinatie „paperlab" qua structuur niet ongebruikelijk is. Integendeel, door het aaneenschrijven van de woorden „paper" en „lab" in de volgens de Engelse grammatica correcte volgorde, wekt het betrokken teken bij het relevante publiek geen indruk die voldoende afwijkt van de indruk die uitgaat van de eenvoudige nevenschikking van die woorden, om er een andere betekenis of draagwijdte aan te kunnen geven. Het teken zal derhalve door het in aanmerking komende publiek niet als ongebruikelijk worden waargenomen. Bijgevolg is de kamer van beroep niet voorbijgegaan aan de in het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM (punten 43 en 44) geformuleerde beginselen, aangezien in casu het aangevraagde merk geen taalkundige vondst is.

33 Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het merk PAPERLAB in het Engels op een eenvoudige en directe wijze de verwachte functie van de waren waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd, beschrijft. Het woordteken PAPERLAB wekt immers geen indruk die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van de termen „paper" en „lab". Bovendien kan het teken „paperlab" ook worden

opgevat als de aanduiding van een van de technische kenmerken van de betrokken waren, vermits het gaat om computerapparatuur en weeginstrumenten die zijn ontwikkeld om te functioneren als een echt draagbaar laboratorium teneinde ter plaatse de diensten te verschaffen die gewoonlijk in een laboratorium worden verricht.

34 Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door verzoeksters argument dat de term „paperlab" niet voorkomt in het normale taalgebruik en evenmin in woordenboeken. Voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is het niet noodzakelijk dat de in deze bepaling 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 woord als merk 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 Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 32). Bovendien is het BHIM niet verplicht, te bewijzen dat dit teken in het woordenboek voorkomt. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet enkel worden beoordeeld op basis van de relevante gemeenschapsregeling zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter. Het is bijgevolg voldoende dat de kamer van beroep voor haar beslissing het criterium van het beschrijvend karakter zoals uitgelegd in de rechtspraak heeft toegepast; zij behoefde haar oordeel niet door middel van bewijs te rechtvaardigen [arrest Gerecht van 8 juli 2004, Telepharmacy Solutions/BHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Jurispr. blz. II-2851, punt 54].

35 Aangezien vaststaat dat het teken PAPERLAB beschrijvend kan zijn voor een van de functies van de waren waarvoor de inschrijving van het merk PAPERLAB wordt gevraagd, is het argument inzake de mogelijkheid voor derden om de algemene termen „paper", „lab" of „laboratory" afzonderlijk of in combinatie te gebruiken, niet ter zake dienend.

36 Uit het voorgaande volgt dat het eerste argument van verzoekster ongegrond is.

37 Tevens faalt het tweede argument, dat verzoekster ontleent aan het bestaan van nationale inschrijvingen van het merk PAPERLAB voor dezelfde of soortgelijke waren. Het communautaire merkensysteem is een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47]. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen op basis van de relevante gemeenschapsregeling te worden beoordeeld. Het BHIM en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter zijn dus niet gebonden door beslissingen van een lidstaat of zelfs van een derde land waarbij wordt geoordeeld dat ditzelfde teken als nationaal merk kan worden ingeschreven. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens een overeenkomstig de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) geharmoniseerde nationale regeling of in een land dat deel uitmaakt van het taalgebied waaruit het betrokken woordteken afkomstig is [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 47].

38 In casu blijkt niet dat de kamer van beroep de relevante gemeenschapsregeling heeft geschonden bij haar analyse of het teken PAPERLAB als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven. Volgens de hierboven aangehaalde rechtspraak mocht zij het belang van de inschrijving van het merk PAPERLAB in twee Engelstalige landen (Verenigde Staten van Amerika en Canada) overigens vrij beoordelen en daaruit conclusies trekken voor haar beslissing inzake de inschrijving van het merk PAPERLAB.

39 Ten slotte faalt ook verzoeksters derde argument, dat het BHIM reeds merken heeft ingeschreven die zijn gebaseerd op een woordencombinatie die op de voor het merk PAPERLAB gebruikte combinatie lijkt. Om te beginnen zij opgemerkt dat de door verzoekster aangehaalde merken zich onderscheiden van het aangevraagde merk PAPERLAB doordat zij andere waren en diensten aanduiden dan de in casu aan de orde zijnde. Bovendien berusten de door de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 genomen beslissingen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet dus enkel worden beoordeeld op basis van de relevante gemeenschapsregeling, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, en niet op basis van een eerdere, afwijkende beslissingspraktijk van de kamers van beroep [arrest Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2), T-323/00, Jurispr. blz. II-2839, punt 60, op dat punt niet vernietigd bij arrest Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. II-8317].

40 Uit het voorgaande volgt dat het enige middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, moet worden afgewezen. Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

Kosten

41 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht 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 te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 2005.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

H. Legal