ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

19 november 2009 *

In de gevoegde zaken T-425/07 en T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., gevestigd te Częstochowa (Polen), vertegenwoordigd door D. Rzążewska, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto en K. Zajfert als gemachtigden,

verweerder,

betreffende twee beroepen tegen de beslissingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 3 september 2007 (zaken R 1274/2006-4 en R 1275/2006-4) inzake de aanvragen tot inschrijving van de beeldtekens 100 en 300 als gemeenschapsmerken,

* Procestaal: Pools.

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: I. Pelikánová, kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Fragoso (rapporteur), rechters,

griffier: K. Pocheć, administrateur,

gezien de op 16 november 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,

gezien de op 21 februari 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord,

gezien de beschikking van 27 februari 2008 houdende voeging van de zaken T-425/07 en T-426/07 voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling,

gezien de beschikking van 29 april 2009 houdende voeging van de zaken T-425/07 en T-426/07 voor het arrest,

na de terechtzitting op 26 november 2008,

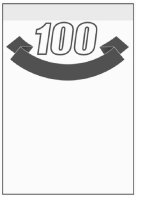
het navolgende

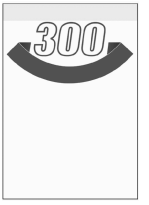
Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 15 juni 2004 heeft verzoekster, Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) twee gemeenschapsmerkaanvragen 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 [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De merken waarvoor inschrijving is aangevraagd, zijn de hierna weergegeven beeldtekens 100 en 300:





3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving van de merken is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 28 en 41 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 voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— „affiches; albums; boekjes; tijdschriften; formulieren; drukwerken; kranten; kalenders; kruiswoordpuzzels; rebussen" van klasse 16;

— „manipulatieve puzzels; raadsels; puzzels” van klasse 28;

— „organisatie van wedstrijden; uitgave van teksten” van klasse 41.

4 Bij brieven van 4 april 2006 heeft de onderzoeker verzoekster laten weten dat de tekens niet konden worden ingeschreven voor alle waren waarop de aanvragen betrekking hadden, overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009]. In haar antwoorden van 30 mei 2006 heeft verzoekster haar standpunt gehandhaafd.

5 Op 9 augustus 2006 heeft de onderzoeker de inschrijving van de tekens 100 en 300 op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 geweigerd voor de volgende waren:

— „affiches; boekjes; tijdschriften; drukwerken; kranten” van klasse 16;

— „manipulatieve puzzels; raadsels; puzzels” van klasse 28.

De onderzoeker was van mening dat deze tekens beschrijvende aanduidingen waren en dat de gebruikte kleuren en grafische elementen deze conclusie niet op losse schroeven konden zetten.

6 Op 27 september 2006 heeft verzoekster twee beroepen ingesteld tegen de beslissingen van de onderzoeker.

7 Op 22 februari 2007 heeft de president van de Vierde kamer verzoekster verzocht, overeenkomstig artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 37, lid 2, van verordening nr. 207/2009) binnen een termijn van twee maanden te verklaren dat zij geen beroep zal doen op een uitsluitend recht op de cijfers 100 en 300 die zijn opgenomen in de aangevraagde merken. Bij twee brieven van 15 juni 2007 heeft verzoekster geweigerd om de gevraagde verklaringen af te leggen op grond dat de cijfers konden worden ingeschreven. Bijgevolg heeft de kamer van beroep de beroepen verworpen bij twee beslissingen van 3 september 2007 (hierna: „bestreden beslissingen").

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissingen in hun geheel te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

9 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— de beroepen te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

10 Verzoekster formuleert een voorafgaande opmerking over de mogelijkheid om cijfers in te schrijven en voert in wezen drie middelen aan tot staving van haar beroepen. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94. Volgens het tweede middel is artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geschonden en het derde middel betreft schending van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

Voorafgaande opmerking

Argumenten van partijen

11 Verzoekster stelt dat artikel 4 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 4 van verordening nr. 207/2009) een algemeen beginsel bevat volgens hetwelk cijfers kunnen

worden ingeschreven als merken, en dat er geen enkele reden is waarom cijfers niet kunnen dienen om op de markt waren of diensten van verschillende concurrenten te onderscheiden.

12 Volgens het BHIM is dit beginsel correct, maar heeft het enkel betrekking op de abstracte geschiktheid van cijfers om waren en diensten op de markt te onderscheiden. Deze abstracte geschiktheid is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde voor inschrijving, aangezien de tekens ook moeten voldoen aan de vereisten van artikel 7 van verordening nr. 40/94.

Beoordeling door het Gerecht

13 Uit de bewoordingen van artikel 4 van verordening nr. 40/94 blijkt duidelijk dat cijfers als gemeenschapsmerken kunnen worden ingeschreven.

14 Niettemin moet elk teken, om te worden ingeschreven, voldoen aan de voorwaarden van artikel 7 van verordening nr. 40/94, dat in de weg staat aan inschrijving van tekens die bij de consument niet de functie kunnen vervullen van aanduiding van de commerciële herkomst van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft [arrest Gerecht van 9 juli 2008, Hartmann/BHIM (E), T-302/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 29 en 30]. Een cijfer kan dus enkel als gemeenschapsmerk worden ingeschreven wanneer het onderscheidend vermogen heeft voor de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft en niet louter deze waren en diensten beschrijft.

Eerste middel: schending van artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

15 Verzoekster is van mening dat het verlangen van een verklaring dat zij geen beroep zal doen op uitsluitende rechten op een bestanddeel van de aangevraagde merken, ongegrond is, aangezien alle bestanddelen van deze merken, en in het bijzonder de cijferelementen „100" en „300", onderscheidend vermogen hebben. Zij preciseert dat, zelfs indien een van deze bestanddelen onderscheidend vermogen miste, het dit zou verkrijgen in samenhang met andere bestanddelen, aangezien overeenkomstig de rechtspraak van het Hof de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken moet berusten op de totaalindruk die door deze bestanddelen wordt opgeroepen.

16 Verzoekster beroept zich tevens op de eerdere inschrijving van de tekens 100 en 200, waarvan de grafische voorstelling minder ontwikkeld is dan die van de aangevraagde merken, waardoor verzoekster vertrouwen stelde in het recht en in de uitlegging ervan door het BHIM.

17 Het BHIM concludeert tot afwijzing van het middel.

Beoordeling door het Gerecht

18 Wanneer een merk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen inhoudt en de opneming van dat bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over de omvang van de verleende bescherming, biedt artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 het BHIM

de mogelijkheid, als voorwaarde voor inschrijving te verlangen dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op dit bestanddeel.

19 De functie van dergelijke verklaringen, die in de praktijk bekend zijn als „disclaimers", bestaat erin de nadruk te leggen op het feit dat het aan een merkhouder toegekende uitsluitende recht niet geldt voor de bestanddelen zonder onderscheidend vermogen van het merk. Op die manier kunnen eventuele aanvragers ervan op de hoogte zijn dat de bestanddelen zonder onderscheidend vermogen van een ingeschreven merk met betrekking tot welke een dergelijke verklaring is afgelegd, beschikbaar blijven.

20 De inhoud van artikel 38 van verordening nr. 40/94 is verder uitgewerkt in regel 11, leden 2 en 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1). In het bijzonder zijn de gevolgen van de niet-overlegging van de door het BHIM geëiste verklaring vastgelegd in regel 11, lid 3, van verordening nr. 2868/95. Indien de aanvrager niet binnen de gestelde termijn de door het BHIM gevraagde verklaring overlegt, kan het BHIM de aanvraag volledig of voor een deel ervan afwijzen.

21 In casu dient te worden vastgesteld of de kamer van beroep, voor het tegenwerpen aan verzoekster van de niet-overlegging van een verklaring overeenkomstig artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94, op goede gronden kon oordelen dat de bestanddelen „100" en „300" van de aangevraagde merken geen onderscheidend vermogen hadden en voorts dat de opneming ervan in de aangevraagde merken twijfel kon doen rijzen over de omvang van bescherming van deze merken.

22 In de eerste plaats dient met betrekking tot de aanwezigheid van bestanddelen zonder onderscheidend vermogen in de aangevraagde merken te worden gepreciseerd dat de kamer van beroep gedeeltelijk heeft verwezen naar haar beslissing van 7 augustus 2006 (zaak R 447/2006-4) inzake de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk 1000

(punt 18 van de bestreden beslissingen). In dit verband moet erop worden gewezen dat overeenkomstig vaste rechtspraak een beslissing afdoende gemotiveerd kan worden geacht wanneer zij uitdrukkelijk verwijst naar een aan verzoeker overgelegd document, zoals in het casu het geval is [zie arrest Gerecht van 9 juli 2008, Reber/BHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr. blz. II-1927, punt 48, en aangehaalde rechtspraak].

23 In haar beslissing van 7 augustus 2006 heeft de kamer van beroep zich in wezen op het standpunt gesteld dat het cijfer 1000 kon dienen tot aanduiding van de inhoud van brochures en tijdschriften van klasse 16. De kamer van beroep verwijst naar deze beslissing om in casu te stellen dat de elementen „100" en „300" de hoeveelheid, de inhoud of de uitgave van de betrokken waren van klasse 16 kunnen aanduiden. Zij is voorts van mening dat deze elementen de verschillende bestanddelen van de betrokken waren van klasse 28 kunnen aanduiden.

24 Deze waren moeten worden geacht bestemd te zijn voor het grote publiek, ook al heeft de kamer van beroep daarover niets gezegd. Aangezien de cijfers 100 en 300 in alle gemeenschapstalen kunnen worden begrepen, bestaat het relevante publiek dus uit de gemiddelde consument van de betrokken waren in de gehele Europese Gemeenschap.

25 In casu verwijzen de cijfers 100 en 300 naar hoeveelheden en zij zullen onmiddellijk en zonder verder nadenken door de gemiddelde consument worden opgevat als een beschrijving van de kenmerken van de betrokken waren, in het bijzonder het aantal affiches in de verkoopspakketten, het aantal pagina's van de publicaties of het aantal stukjes van de puzzels en raadsels — dat de moeilijkheidsgraad ervan bepaalt —, kenmerken die wezenlijk zijn voor de aankoopbeslissing. Het relevante publiek zal deze cijferelementen derhalve opvatten als informatie over de aangeduide waren en niet als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren.

26 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door de argumenten die verzoekster ontleent aan de rechtspraak van het Hof inzake de beoordeling van het onderscheidend vermogen van samengestelde tekens. In casu gaat het immers niet om de beoordeling

van het onderscheidend vermogen van merken die bestaan uit elementen die, afzonderlijk beschouwd, geen onderscheidend vermogen hebben. Het gaat om de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dergelijke elementen teneinde te vermijden dat het aan de merken verbonden uitsluitende recht ten onrechte wordt uitgebreid tot die elementen. Derhalve moet de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de bestanddelen van de aangevraagde merken in het kader van artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet berusten op de door deze merken opgeroepen totaalindruk, maar op de bestanddelen van deze merken.

27 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep met betrekking tot het bestaan van twijfel over de omvang van bescherming in punt 19 van de bestreden beslissingen gesteld dat het niet mogelijk was om vast te stellen welk element van de aangevraagde merken het onderscheidend vermogen van deze merken bepaalde, zodat twijfel kon rijzen over de omvang van de verleende bescherming. In casu zijn immers de beeldelementen van de aangevraagde merken, te weten de kleuren, de kaders, de linten en de gebruikte typografie, te banaal om bij de perceptie van de consument de overhand te hebben. Daarentegen zijn de cijfers als enige woordelementen in staat om meer de aandacht van de betrokken consument te trekken, en nemen aldus een dominante plaats in in de door de aangevraagde merken opgeroepen totaalindruk.

28 Indien geen enkele voorwaarde wordt verbonden aan de inschrijving van de aangevraagde merken, zou derhalve de indruk kunnen ontstaan dat de uitsluitende rechten ook betrekking hebben op de elementen „100” en „300”, zodat deze niet kunnen worden gebruikt in andere merken. Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat de opneming van deze tekens in de aangevraagde merken twijfel kon doen rijzen over de omvang van de aan de merken verleende bescherming.

29 Verzoekster heeft evenwel bij brieven van 15 juni 2007 geweigerd te verklaren dat zij geen beroep zou doen op een uitsluitend recht op deze bestanddelen, op grond dat de cijfers 100 en 300 konden worden ingeschreven. Bovendien werden deze brieven ontvangen buiten de door de president van de kamer van beroep gestelde termijn van

twee maanden, zonder dat verzoekster heeft kunnen aantonen dat haar een aanvullende termijn was verleend, ondanks haar bewering ter terechtzitting. Aangezien verzoekster de verklaringen als bedoeld in artikel 38, lid 2, van verordening nr. 40/94 en regel 11, lid 2, van verordening nr. 2868/95 niet heeft overgelegd, heeft de kamer van beroep de inschrijving van de aangevraagde merken terecht geweigerd overeenkomstig regel 11, lid 3, van verordening nr. 2868/95.

30 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument dat de tekens 100 en 200, waarvan de grafische voorstelling minder ontwikkeld is dan die van de aangevraagde merken, door het BHIM als gemeenschapsmerken werden ingeschreven voor waren van de klassen 16 en 28. Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep uitsluitend moet worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94 en niet op basis van de beslissingspraktijk van het BHIM [arresten Gerecht van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA), T-127/02, Jurispr. blz. II-1113, punt 71, en van 19 mei 2009, Euro-Information/BHIM (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE en CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 en T-178/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 44]. Voor zover dit argument aldus moet worden begrepen dat het is gebaseerd op schending van het beginsel van gelijke behandeling, blijkt voorts uit vaste rechtspraak dat dit beginsel enkel kan worden aangevoerd in het kader van de eerbiediging van het rechtmatigheidsbeginsel, dat meebrengt dat niemand zich ten eigen voordele kan beroepen op een onjuiste toepassing van het recht waarvan anderen hebben kunnen profiteren [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 67, en 30 november 2006, Camper/BHIM — JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 93-95].

31 Derhalve dient het eerste middel te worden afgewezen.

32 Aangezien de kamer van beroep de bestreden beslissingen niet heeft gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen en op het beschrijvend karakter van de aangevraagde merken — beoordeeld overeenkomstig de erdoor opgeroepen totaalindruk —, maar op het feit dat deze merken bestanddelen bevatten waarop artikel 38,

lid 2, van verordening nr. 40/94 van toepassing is, zijn het tweede en het derde middel, ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, en van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, niet ter zake dienend.

33 De onderhavige beroepen moeten bijgevolg in hun geheel worden verworpen.

Kosten

34 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, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in de kosten worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beroepen worden verworpen.

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. wordt verwezen in de kosten.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 19 november 2009.

ondertekeningen