ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer)

19 september 2002 *

In zaak C-104/00 P,

DKV Deutsche Krankenversicherung AG, vertegenwoordigd door S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

rekwirante,

betreffende hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Vierde kamer) van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE) (T-19/99, Jurispr. blz. II-1), strekkende tot vernietiging van dit arrest,

andere partij bij de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en D. Schennen als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder in eerste aanleg,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann (rapporteur), kamerpresident, S. von Bahr, M. Wathelet, C. W. A. Timmermans en A. Rosas, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: H. A. Rühl, hoofdadministrateur,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de pleidooien van partijen ter terechtzitting van 21 maart 2002,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 14 mei 2002,

het navolgende

Arrest

1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 20 maart 2000, heeft DKV Deutsche Krankenversicherung AG (hierna: „DKV") krachtens artikel 49 van 's Hofs Statuut-EG hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het

Gerecht van eerste aanleg van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE) (T-19/99, Jurispr. blz. II-1; hierna: „bestreden arrest"), waarbij het Gerecht het beroep van DKV tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") van 18 november 1998 (zaak R 72/1998-1) houdende verwerping van het door DKV ingestelde beroep tegen de weigering tot inschrijving van het woord „Companyline" als gemeenschapsmerk voor diensten betreffende verzekeringen en financiële zaken, heeft verworpen.

Het rechtskader

2 Artikel 7 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) luidt als volgt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) 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;

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

[...]"

3 Onder het opschrift „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen" bepaalt artikel 12 van verordening nr. 40/94:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

b) van aanduidingen inzake 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;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

Voorgeschiedenis van het geschil

4 Bij brief van 23 juli 1996 heeft DKV bij het BHIM een aanvraag voor de inschrijving van het woord „Companyline" als gemeenschapsmerk voor diensten betreffende verzekeringen en financiële zaken (klasse 36) ingediend.

5 De onderzoeker van het BHIM heeft deze aanvraag bij beslissing van 17 april 1998 afgewezen. Zijns inziens mist dit woord onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Bij beslissing van 18 november 1998 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het door DKV tegen de beslissing van 17 april 1998 ingestelde beroep verworpen op dezelfde gronden als de door de onderzoeker aangevoerde.

Het bestreden arrest

6 Bij op 21 januari 1999 ter griffie van het Gerecht ingeschreven verzoekschrift heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de bestreden beslissing ingesteld.

7 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 26 van het bestreden arrest vastgesteld dat het teken waarvan de inschrijving werd geweigerd, uitsluitend is samengesteld uit de in de Engelstalige landen gebruikelijke termen „company" en „line". De term „company" geeft aan dat het product of de dienst bestemd is voor ondernemingen. Het woord „line" heeft meerdere betekenissen. In de financiële en de verzekeringssector betekent het met name een verzekeringstak of een productenpakket of -groep. Het zijn dus twee generieke termen voor een producten- of dienstenpakket voor ondernemingen. Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken geen extra kenmerk waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van rekwirante te onderscheiden. Bijgevolg mist het teken „Companyline" elk onderscheidend vermogen.

8 In de tweede plaats heeft het Gerecht het argument van rekwirante onderzocht, volgens hetwelk het BHIM de verplichting tot harmonisering van het communautaire merkenrecht zou hebben geschonden door het onderscheidend vermogen van het betrokken teken alleen voor het Engelse taalgebied te beoordelen. Dienaangaande heeft het Gerecht in punt 28 van het bestreden arrest geoordeeld dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden volgens artikel 7, lid 2, ook toepassing vinden indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

9 In de derde plaats heeft het Gerecht in de punten 30 en 31 van het bestreden arrest geoordeeld dat het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van

verordening nr. 40/94 niet behoefde te worden onderzocht, aangezien het bestaan van een van de in artikel 7, lid 1, opgesomde absolute weigeringsgronden — in casu lid 1, sub b — voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven.

10 In de vierde plaats heeft het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest het middel inzake misbruik van bevoegdheid door het BHIM afgewezen, omdat er naar zijn oordeel geen objectieve en precieze aanwijzingen zijn dat de bestreden beslissing uitsluitend of althans overwegend is genomen ter bereiking van andere dan de in deze beslissing aangegeven doeleinden.

De hogere voorziening

11 In hogere voorziening concludeert DKV impliciet tot vernietiging van het bestreden arrest, de bestreden beslissing en de beslissing van de onderzoeker. Voorts vordert zij veroordeling van het BHIM in de kosten.

12 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot veroordeling van DKV in de kosten.

Het eerste middel

13 Met haar eerste middel verwijt DKV het Gerecht dat het artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. In het eerste onderdeel van dit

middel voert zij aan dat het Gerecht niet heeft bepaald aan de hand van welke criteria de weigeringsgrond inzake merken „die elk onderscheidend vermogen missen" in de zin van deze bepaling, moet worden beoordeeld en moet worden afgebakend ten aanzien van het bestaan van een „minimaal onderscheidend vermogen".

14 Volgens DKV heeft het Gerecht de voorwaarden voor inschrijving van een merk zeer strikt opgevat. In feite moet de weigeringsgrond inzake merken „die elk onderscheidend vermogen missen", alleen worden beoordeeld aan de hand van minimale criteria, zoals blijkt uit de systematiek van artikel 7, lid 1, alsmede uit de harmonisatietaak van het BHIM.

15 In het tweede onderdeel van dit middel betoogt DKV dat het Gerecht eraan is voorbijgegaan dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld teken alleen de erdoor opgeroepen totaalindruk doorslaggevend is. Onderscheidend vermogen kan een teken dus niet worden ontzegd op grond dat bepaalde bestanddelen ervan op zichzelf beschouwd geen dergelijk onderscheidend vermogen hebben.

16 Het teken „Companyline" heeft immers voldoende onderscheidend vermogen. De combinatie van het achtervoegsel „line" en de inhoudelijke aanduiding „company" berust op de afkorting van rechtstreeks en duidelijk beschrijvende aanduidingen, waarvan de betekenis door het afkorten wordt verhuld. In de lidstaten, en zelfs volgens de praktijk van het BHIM, worden dergelijke tekens gewoonlijk als merken met onderscheidend vermogen ingeschreven. Het Gerecht is evenwel voorbijgegaan aan de vele betekenissen die het teken door associatie kan hebben.

17 Met betrekking tot dit middel stelt het BHIM primair dat de door DKV aangevoerde argumenten voornamelijk bestaan uit feitelijke vaststellingen die het Hof in hogere voorziening niet mag beoordelen. Het middel moet derhalve niet-ontvankelijk worden verklaard.

18 Subsidiair beklemtoont het BHIM inzake het eerste onderdeel van dit middel, dat het Gerecht — net als het BHIM in de twee voor hem gevoerde procedures — tot de conclusie is gekomen dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen mist. In die optiek vervalt de vraag, welke mate van onderscheidend vermogen vereist is om de drempel van het „minimaal onderscheidend vermogen" te overschrijden.

19 Aangaande het tweede onderdeel van het middel betoogt het BHIM dat het Gerecht geen enkele rechtsregel heeft geschonden. In casu gaat het om een woordmerk bestaande uit twee beschrijvende termen, zonder dat de combinatie van de twee termen een verbeeldingselement bevat dat de beschrijvende begripsinhoud overstijgt. De beschrijvende betekenis is ondubbelzinnig en dringt zich zonder analyse-inspanningen onmiddellijk op.

20 Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, behoeft alleen te worden vastgesteld dat het in het geding voor het Gerecht ging om de weigering tot inschrijving van het teken „Companyline" op grond dat dit teken geen onderscheidend vermogen had. Het Gerecht mocht zich dus beperken tot deze vraag en diende zich niet uit te spreken over de eventuele afbakening van het begrip „geen onderscheidend vermogen" ten aanzien van het begrip „minimaal onderscheidend vermogen".

21 Aangaande het tweede onderdeel van het eerste middel zij om te beginnen vastgesteld dat het Gerecht bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door na te gaan of de combinatie van twee soortnamen het teken een extra kenmerk verleent waardoor het in zijn geheel onderscheidend vermogen verkrijgt.

22 Voorts zij opgemerkt dat het Gerecht bij de door DKV aangevochten concrete toepassing van dit criterium op het onderhavige geval de feiten heeft beoordeeld. Zoals de advocaat-generaal in de punten 58 en volgende van zijn conclusie heeft onderstreept, is het Gerecht bij uitsluiting bevoegd om de feiten vast te stellen, behoudens het geval waarin de feitelijke onjuistheid van hetgeen het heeft vastgesteld, voortvloeit uit de hem overgelegde processtukken, en om die feiten te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert — behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de voorgelegde bewijselementen — geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening (zie met name arrest van 21 juni 2001, Moccia Irme e.a./Commissie, C-280/99 P—C-282/99 P, Jurispr. blz. I-4717, punt 78, en beschikking van 25 april 2002, DSG/Commissie, C-323/00 P, Jurispr. blz. I-3919, punt 34).

23 Hetgeen het Gerecht heeft vastgesteld bevat geen enkel element dat een onjuiste opvatting van de aan hem voorgelegde bewijselementen doet vermoeden. In het bijzonder heeft het Gerecht in punt 26 van het bestreden arrest opgemerkt dat door het aaneenschrijven van de in de Engelstalige landen gebruikelijke termen „company" en „line" zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis het teken geen extra kenmerk krijgt waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van DKV te onderscheiden. Niets in deze redenering wijst op een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde bewijselementen.

24 Het argument, dat het Gerecht de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk niet heeft onderzocht (zie met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 40), is evenmin gegrond. Zoals reeds in het vorige punt is uiteengezet, heeft het Gerecht immers een aanzienlijk deel van zijn redenering gewijd aan het onderzoek, of het uit woorden bestaande teken in zijn geheel beschouwd onderscheidend vermogen heeft.

25 Het eerste middel moet dus in zijn geheel worden afgewezen.

Het tweede middel

26 Met haar tweede middel verwijt DKV het Gerecht dat het heeft geweigerd het teken „Companyline" aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te toetsen.

27 Volgens DKV moet er een concrete, en niet een louter abstracte noodzaak bestaan om bepaalde tekens of aanduidingen vrij te houden voor gebruik door alle marktdeelnemers („Freihaltebedürfnis") in de zin van artikel 7, lid 1, sub c. Deze bepaling dient te worden uitgelegd op een strikte en restrictieve wijze die naar bescherming tendeert. Reeds uit de praktijk van het BHIM blijkt dat merken waarvan de betekenis met de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten slechts in een verband staat dat niet verder kan worden gepreciseerd of cryptisch is, en merken die slechts een toespeling op de kenmerken van die waren en diensten bevatten of deze kenmerken hoogstens suggereren, niet beschrijvend worden geacht. In casu had het BHIM dus niet mogen oordelen dat het teken „Companyline" een beschrijvend karakter had.

28 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat de beslissing van de onderzoeker van het BHIM van 17 april 1998 uitsluitend berust op artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 als grondslag voor de weigering tot inschrijving van het teken „Companyline" als gemeenschapsmerk. Bijgevolg mocht het Gerecht zich er in het bestreden arrest toe beperken, het geschil alleen met betrekking tot deze bepaling te onderzoeken, en in de punten 30 en 31 van het arrest oordelen dat het

middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, niet behoefde te worden onderzocht omdat het bestaan van een van de in artikel 7, lid 1, genoemde gronden voldoende is om inschrijving te weigeren.

29 Deze motivering geeft zeker geen blijk van een verkeerde rechtsopvatting. Zoals uit de bewoordingen van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 duidelijk blijkt, is het bestaan van een van de in deze bepaling genoemde absolute weigeringsgronden immers voldoende om het betrokken teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven.

30 Bijgevolg faalt het tweede middel en moet het eveneens worden afgewezen.

Het derde middel

31 Met haar derde middel verwijt DKV het Gerecht, geen rekening te hebben gehouden met artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94. Deze bepaling zou immers de restrictieve uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening matigen.

32 Artikel 12, sub b, van de verordening maakt het mogelijk, bij twijfel de inschrijving van een teken als „Companyline" toch niet te weigeren. Aangezien deze bepaling verzekert dat het betrokken teken niet belet dat diensten van de

financiële en verzekeringssector voor ondernemingen in het handelsverkeer concreet worden beschreven met gebruikmaking van de elementen „company" en „line", is het bezwaar waarop de weigering tot inschrijving van het teken berust, ongegrond.

33 Dienaangaande blijkt uit het dossier dat het argument betreffende artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 voor het Gerecht alleen werd aangevoerd in samenhang met artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening, dat volgens DKV „tegen de achtergrond van artikel 12, sub b, moet worden uitgelegd".

34 Aangezien het Gerecht heeft geconcludeerd dat de weigering tot inschrijving rechtmatig op artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kon worden gebaseerd, en dat het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, dus niet behoefde te worden onderzocht, was het bijgevolg niet verplicht, zich uit te spreken over het verband tussen deze laatste bepaling en artikel 12, sub b, van de verordening. Het middel, dat het Gerecht daarover geen standpunt heeft ingenomen, faalt dus.

35 Voorzover DKV in hogere voorziening aanvoert dat artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 tevens de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, matigt, zij opgemerkt dat dit argument een nieuw middel is dat voor het eerst in hogere voorziening voor het Hof wordt aangevoerd, en derhalve niet-ontvankelijk is (zie met name beschikking van 13 september 2001, Personeelscomité van de ECB e.a./ECB, C-467/00 P, Jurispr. blz. I-6041, punt 22).

36 Het derde middel moet derhalve worden afgewezen.

Het vierde middel

37 In het eerste onderdeel van haar vierde middel betoogt DKV dat het Gerecht artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 op het teken „Companyline" heeft toegepast zonder de praktijk van de merkenbureaus van de lidstaten bij gelijksoortige inschrijvingen in aanmerking te nemen. Tijdens de procedure voor het Gerecht heeft rekwirante tal van stukken overgelegd waaruit die praktijk — in het bijzonder die van het Britse merkenbureau — blijkt. Daarmee is het bewijs geleverd dat er tal van merken met het achtervoegsel „line" voor klasse 36 bestaan. Het Gerecht heeft dit bewijsmateriaal ten onrechte buiten beschouwing gelaten.

38 In het tweede onderdeel van dit middel voert DKV aan dat het Gerecht ermee rekening had moeten houden dat het publiek in een groot deel van de Gemeenschap vertrouwd is met de Engelse taal en dat de nationale merkenbureaus ervan uitgaan dat de Engelse taal daar eenzelfde verspreiding kent als in het Engelse taalgebied van de Gemeenschap.

39 Wat het eerste onderdeel van het vierde middel betreft, volstaat het vast te stellen dat, zoals de advocaat-generaal in punt 91 van zijn conclusie heeft opgemerkt, geen enkele bepaling van verordening nr. 40/94 het BHIM ertoe verplicht hetzelfde resultaat te bereiken als de nationale merkenbureaus in een soortgelijke situatie. Derhalve kan het Gerecht niet worden verweten dat het dienaangaande blijk heeft gegeven van een verkeerde rechtsopvatting.

40 Wat het tweede onderdeel van het vierde middel betreft, heeft het BHIM terecht beklemtoond dat uit de bewoordingen van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 voortvloeit dat inschrijving van een teken moet worden geweigerd wanneer het teken een beschrijvend karakter heeft of onderscheidend vermogen mist in de taal van een lidstaat, ook al is het vatbaar voor inschrijving in een andere lidstaat. Aangezien het Gerecht heeft vastgesteld dat het betrokken teken geen onderscheidend vermogen had in het Engelse taalgebied, was het uiteraard niet nodig zich af te vragen wat het teken zou kunnen oproepen bij de sprekers van andere gemeenschapstalen.

41 Mitsdien zijn de twee onderdelen van het vierde middel ongegrond en moet dit middel in zijn geheel worden afgewezen.

Het vijfde middel

42 Met haar vijfde middel betoogt DKV dat het BHIM misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid, aangezien het in analoge gevallen andere tekens met het achtervoegsel „line" — zoals „Moneyline", „Cashline", „Immoline" en „Combiline" — heeft ingeschreven. Door inschrijving van het teken „Companyline" te weigeren heeft het BHIM zich dus niet gehouden aan zijn eigen inschrijvingsprincipes en onderzoeksrichtlijnen. Volgens DKV heeft het BHIM waarschijnlijk op deze manier gehandeld omdat het een cumulatie van merken met het achtervoegsel „line" in handen van rekwirante wilde verhinderen, hetgeen misbruik van bevoegdheid oplevert.

43 Het BHIM antwoordt dat deze stelling louter betrekking heeft op feiten en reeds op dezelfde wijze voor het Gerecht werd aangevoerd. Het Gerecht heeft terecht vastgesteld dat er geen objectieve en precieze aanwijzingen zijn dat de bestreden

beslissing uitsluitend of althans overwegend is genomen ter bereiking van andere dan de in deze beslissing genoemde doeleinden.

44 Dienaangaande behoeft alleen te worden vastgesteld dat DKV slechts haar reeds voor het Gerecht gehouden feitelijke betoog herhaalt voor het Hof zonder concrete grieven te formuleren tegen het bestreden arrest. Een dergelijk middel is in feite niets anders dan een vordering tot heronderzoek van het bij het Gerecht ingediende verzoekschrift, hetgeen volgens artikel 49 van 's Hofs Statuut-EG niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort (zie met name beschikking DSG/ Commissie, reeds aangehaald, punt 54).

45 Het vijfde middel is dus niet-ontvankelijk en moet derhalve worden afgewezen.

46 Gelet op het voorgaande zijn de door DKV tot staving van haar hogere voorziening voorgedragen middelen niet-ontvankelijk dan wel ongegrond. Mitsdien moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

Kosten

47 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien DKV in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in de kosten te worden verwezen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Vijfde kamer),

rechtdoende:

1) **Wijst de hogere voorziening af.**

2) **Verwijst DKV Deutsche Krankenversicherung AG in de kosten.**

Jann von Bahr Wathelet

Timmermans Rosas

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 19 september 2002.

De griffier

R. Grass

De president van de Vijfde kamer

P. Jann