ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer — uitgebreid)
20 maart 2002 *

In zaak T-356/00,

DaimlerChrysler AG, gevestigd te Stuttgart (Duitsland), vertegenwoordigd door S. Völker, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

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 12 september 2000 (zaak R 477/1999-3) inzake de inschrijving van het woord CARCARD als gemeenschapsmerk,

wijst

* Procestaal: Duits.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer — uitgebreid),

samengesteld als volgt: R. M. Moura Ramos, kamerpresident, V. Tiili, J. Pirrung, P. Mengozzi en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: H. Jung,

gezien het op 24 november 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 februari 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 21 november 2001,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 1 april 1996 heeft Mercedes-Benz AG bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") een aanvraag 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 inschrijvingsaanvraag betreft het woord CARCARD.

3 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 9, 36, 37, 38, 39 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 beantwoorden aan de volgende omschrijving:

— Klasse 9: „Met programma's en/of gegevens, te weten gegevens met betrekking tot voertuigen en/of klanten en/of reparatie en/of service en/of onderhoud en/of diagnose van vervoermiddelen en/of contracten en/of veiligheidscodering uitgeruste machine-leesbare gegevensdragers, met name magneetkaarten en/of chipkaarten en/of creditcards; stationaire en mobiele gegevensverwerkende apparatuur; op gegevensdragers geregistreerde programma's voor de verwerking van gegevens en/of teksten en/of beelden";

— Klasse 36: „Leasing van automobielen met en/of zonder aanhangwagens en afrekening hiervan; leasing van automobielen met en/of zonder opbouw en afrekening hiervan; leasing van reservevoertuigen en afrekening hiervan; verzekeringsmakelaardij, ook rechtsbijstandsverzekeringen; bemiddeling bij en afrekening van tarieven, te weten tolgeld voor het wegverkeer, parkeergelden, telefoontarieven; bemiddeling bij en afrekening van betalingen voor het openbare personen- en goederenverkeer; financieringen en facto-

ring alsmede bemiddeling hierbij; afrekening van het leveren van brand- en motorbrandstoffen; afrekening van diensten op het gebied van service en garantie; afrekening van motorvoertuigen met of zonder aanhanger; afrekening van vervangende vervoermiddelen; uitgifte van creditcards en/of magneetkaarten en/of chipkaarten; uitgifte van identificatiekaarten voor het verkrijgen van toegang tot en/of betaling van goederen en diensten, zoals diensten op het gebied van service en/of garantie en/of bonussystemen en/of premies en/of recycling";

— Klasse 37: „Bemiddeling bij de levering van brand- en motorbrandstoffen; bemiddeling bij diensten op het gebied van service en garantie; verzorging van wagens, met name reiniging, onderhoud en reparatie, waaronder het vervangen van alle voor het behoud van de operationaliteit benodigde onderdelen";

— Klasse 38: „Bemiddeling bij diensten op het gebied van telecommunicatie, te weten telefoneren, opslag van gesproken boodschappen, inlichtingen alsmede navigatie en lokalisatie, met name lokalisatie van vervoermiddelen, diagnose op afstand, hulp- en reddingsdiensten, reparaties, klantenservice op technisch gebied; diensten van inrichtingen op het gebied van telecommunicatie, te weten telefoneren, opslag van gesproken boodschappen, inlichtingen alsmede navigatie en lokalisatie, met name lokalisatie van vervoermiddelen, diagnose op afstand, hulp- en reddingsdiensten, reparaties, klantenservice op technisch gebied";

— Klasse 39: „Bemiddeling bij en/of verhuur van automobielen met en/of zonder aanhangwagens en afrekening hiervan; bemiddeling bij en/of verhuur van automobielen met en/of zonder opbouw en afrekening hiervan; bemiddeling bij en/of verhuur van vervangende vervoermiddelen en afrekening hiervan; bemiddeling bij en verhuur van parkeerplaatsen; bemiddeling bij het vervoer van personen en goederen; bemiddeling bij diensten op het gebied van de verkeers- en transportlogistiek, te weten planning van systemen voor het personen- en goederenvervoer; sleepdiensten";

— Klasse 42: „Diensten met betrekking tot een database, te weten het verzamelen, bewerken, archiveren, sorteren, registreren, oproepen, uitgeven, verzenden en updaten van boodschappen die gegevensbestanden vormen, met name gegevens met betrekking tot klanten en reparaties, elektronisch onderhoudsboek, gegevens met betrekking tot voertuigen, diagnose, service, onderhoud, contracten en veiligheidscodering; bemiddeling bij diensten met betrekking tot een database, te weten gegevens met betrekking tot klanten en reparaties, elektronisch onderhoudsboek, gegevens met betrekking tot voertuigen, waaronder updating van gegevens met betrekking tot klanten, reparaties, onderhoud en voertuigen; verhuur en leasing van gegevensverwerkende apparatuur; aanmaak van boekhoud- en afrekeningsprogramma's; bediening van gasten; bemiddeling bij en/of reservering van hotels of pensions".

4 In januari 1999 is in het aanvraagdossier aangetekend dat de aanvraag op verzoekster is overgegaan, overeenkomstig de artikelen 17 en 24 van verordening nr. 40/94 en regel 31, lid 8, 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).

5 Bij beslissing van 9 juni 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens was het woord CARCARD beschrijvend voor de betrokken waren en diensten en miste het elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub c en b, van verordening nr. 40/94.

6 Op 6 augustus 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

7 De derde kamer van beroep heeft het beroep bij beslissing van 12 september 2000 (hierna: „bestreden beslissing") verworpen wegens toepasselijkheid van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 op het betrokken woord.

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau 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 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, en van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

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

Argumenten van partijen

11 Verzoekster betoogt dat bij de beoordeling van de absolute weigeringsgronden een merk in zijn geheel moet worden bezien, in de vorm waarin het is aangevraagd. Zelfs bij ontleding van het woord CARCARD in de twee bestanddelen ervan is geen sprake van een aanduiding die de betrokken waren of diensten beschrijft.

12 Het bestanddeel „car" is weliswaar een gebruikelijk Engels woord, maar wordt vaak als merkbestanddeel in de meest uiteenlopende combinaties gebruikt, zodat het publiek gewend is aan merken met dit bestanddeel.

13 Het bestanddeel „car" is niet rechtstreeks beschrijvend voor de betrokken waren en diensten. Hooguit roept het de gedachte op dat deze iets te maken hebben met voertuigen.

14 Wat het bestanddeel „card" betreft, betoogt verzoekster dat ook dit een gebruikelijk Engels woord is dat vaak als merkbestanddeel in allerlei combinaties voorkomt, zodat het publiek gewend is aan merken met dit bestanddeel.

15 Het bestanddeel „card" is evenmin rechtstreeks beschrijvend voor de betrokken waren en diensten, omdat het hooguit de gedachte aan een rechthoekig plat voorwerp van papier of plastic oproept, doch de functie daarvan in het ongewisse laat.

16 Het woord CARCARD in zijn geheel beschouwd is volgens verzoekster een neologisme dat niet voorkomt in de gangbare woordenboeken van de talen van de Gemeenschap, met inbegrip van het Engels, en evenmin als zodanig in het algemene spraakgebruik of in een vaktaal.

17 Bovendien heeft het betrokken woord geen duidelijke en vaststaande betekenis, maar roept het enkel een vage en abstracte voorstelling op van een plat rechthoekig voorwerp van papier, karton of plastic, dat iets te maken heeft met voertuigen of vervoermiddelen. Indien de oplettende en redelijk geïnformeerde gemiddelde consument er al een concrete betekenis aan toekent, dan is dat volgens verzoekster die van een kaart voor verzamelaars waarop een voertuig is afgebeeld.

18 Met betrekking tot het verband tussen het woord CARCARD in zijn geheel beschouwd en de betrokken waren en diensten betoogt verzoekster dat dit woord, in tegenstelling tot het in de punten 23 en volgende van de bestreden beslissing gestelde, geen voldoende concrete beschrijvende aanduiding van de bestemming of de kwaliteit van deze waren en diensten is.

19 De noodzaak tot vrijhouding van een teken vormt een immanente begrenzing van de absolute weigeringsgronden. Bijgevolg kunnen zelfs beschrijvende tekens slechts van inschrijving worden uitgesloten voorzover de monopolisering ervan in strijd is met de gerechtvaardigde behoefte van derden, in het bijzonder concurrenten, om deze tekens ongestoord te kunnen gebruiken. In casu is er

geen noodzaak tot vrijhouding van het betrokken teken, aangezien het niet wordt gebruikt om de betrokken waren en diensten te beschrijven en het evenmin nodig is om het daarvoor te gebruiken. Vage associaties die door dit woord worden opgeroepen, volstaan niet om een dergelijke noodzaak tot vrijhouding te rechtvaardigen.

20 Bij inschrijving van het merk CARCARD kan verzoekster voorts niet beletten dat de bestanddelen „car" en „card" afzonderlijk of in andere combinaties worden gebruikt, aangezien een merk alleen wordt beschermd in de aangevraagde vorm.

21 Ten slotte betoogt verzoekster dat de inschrijving van het omstreden merk strookt met de beslissingspraktijk van de kamers van beroep. Zij verwijst daarvoor naar beslissingen van de kamers van beroep waarin woorden als NETMEETING, CareService, Schülerhilfe, GLOBAL CARE, MEGATOURS, SAFETYTECH, STEAM TERMINAL, ProBank, FIXIT, TOP-LOK, helpLine, HYPERLITE, Tensiontech, SAFEJAW, SURESEAL, FOILGUARD, OMNICARE, ZONEMESSAGE, BIDWATCH, Oilgear en TELESCAN als merk zijn aanvaard.

22 Het Bureau betwist verzoeksters argumenten en is van mening dat de betrokken waren van klasse 9 „rechtstreeks het voorwerp van een dergelijke ‚CARCARD' als gegevensdrager beschrijven". De betrokken diensten van de klassen 36 tot en met 39 en 42 „beschrijven het toepassingsgebied van een dergelijke ‚CARCARD' als gegevensdrager voor gegevens over het voertuig of de eigenaar ervan alsmede als betaalmiddel zonder gebruikmaking van contant geld". Wat dit betreft, moet het beschrijvend karakter worden beoordeeld tegen de achtergrond van de opmars van creditcards, bankpasjes, telefoonkaarten en andere soortgelijke magneetkaarten waardoor men toegang verkrijgt tot diensten en transacties zonder contant geld kan sluiten. Derhalve is het Bureau van mening dat het betrokken woord niet vaag of alleen maar een toespeling is, maar onmiddellijk de kwaliteit en de bestemming weergeeft en geen extra bestanddeel bevat dat meer inhoudt dan deze loutere mededeling.

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 verordening nr. 40/94 dat „lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan".

24 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 verhindert dat de daarin bedoelde tekens of aanduidingen als gevolg van hun inschrijving als merk voorbehouden blijven aan één enkele onderneming. Deze bepaling streeft dus een doel van algemeen belang na, dat inhoudt dat dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (zie, naar analogie, arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25).

25 Vanuit deze optiek zijn de tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, die welke in het normale spraakgebruik voor het in aanmerking komende publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 39). Het beschrijvend karakter van een teken kan derhalve slechts worden beoordeeld in verhouding tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante in aanmerking komende publiek wordt opgevat.

26 In casu heeft de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing vastgesteld dat de betrokken waren en diensten bestemd zijn voor de gemiddelde consument in algemene zin, hetgeen verzoekster niet heeft betwist. De gemiddelde

consument wordt geacht redelijk geïnformeerd, omzichtig en oplettend te zijn [zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 27]. Aangezien het betrokken woord is samengesteld uit Engelstalige bestanddelen, is het relevante in aanmerking komende publiek Engelstalig.

27 Met betrekking tot verzoeksters argument, dat derden, in het bijzonder haar concurrenten, het betrokken woord niet nodig hebben ter aanduiding van de in de aanvraag bedoelde waren en diensten, zij opgemerkt dat het Hof in punt 35 van het reeds aangehaalde arrest Windsurfing Chiemsee heeft geoordeeld dat de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van 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), waarvan de formulering in wezen identiek is aan die van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, niet afhangt van het bestaan van een concrete, actuele en ernstige vrijhoudingsbehoefte.

28 Zoals het Bureau terecht heeft opgemerkt, hoeft voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 uitsluitend te worden onderzocht, op basis van een bepaalde betekenis van het betrokken woordteken, of er voor het in aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de categorieën waren of diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd.

29 Om te beginnen zij opgemerkt dat het woord CARCARD is samengesteld uit een hoofdsubstantief (card) en een bijvoeglijk gebruikt substantief (car). Dit woord is evenwel niet ongebruikelijk wat de structuur ervan betreft. Het wijkt immers niet af van de lexicale regels van de Engelse taal, maar is in overeenstemming daarmee gevormd.

30 Wat de betekenis van het woord CARCARD betreft, blijkt uit de punten 19 en 22 van de bestreden beslissing en uit de uitleg van het Bureau in zijn memorie van antwoord, dat dit woord volgens het Bureau „autokaart" of „kaart voor de auto" betekent. Verzoeksters argument dat het betrokken woord geen duidelijke en vaststaande betekenis heeft, is in zoverre irrelevant. Gelet op de waren en diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd, is de door de kamer van beroep in aanmerking genomen betekenis immers correct. Er zij aan herinnerd dat een woordteken reeds onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt wanneer ten minste één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

31 Met betrekking tot de aard van het verband tussen het woord CARCARD en de betrokken waren en diensten heeft de kamer van beroep in de punten 23 en 24 van de bestreden beslissing geoordeeld, dat dit woord de kwaliteit en de bestemming van die waren en diensten aanduidt.

32 Wat in de eerste plaats de categorieën waren van klasse 9 betreft, omschreven als „met programma's en/of gegevens, te weten gegevens met betrekking tot voertuigen en/of klanten en/of reparatie en/of service en/of onderhoud en/of diagnose van vervoermiddelen en/of contracten en/of veiligheidscodering uitgeruste machine-leesbare gegevensdragers, met name magneetkaarten en/of chipkaarten en/of creditcards", dient te worden vastgesteld dat het woord CARCARD in zijn geheel beschouwd kan dienen ter aanduiding van zowel de soort als de kwaliteit. Deze waren zijn immers specifieke kaarttypen. Het feit dat zij verband houden met een auto, moet bovendien worden beschouwd als een kwaliteit van deze waren die voor het in aanmerking komende publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen en die dus een wezenlijk kenmerk is. Derhalve bestaat er voor het in aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen het woord CARCARD en deze waren.

33 Ook voor de categorieën diensten van klasse 36, omschreven als „uitgifte van creditcards en/of magneetkaarten en/of chipkaarten; uitgifte van identificatiekaarten voor het verkrijgen van toegang tot en/of betaling van goederen en

diensten, zoals diensten op het gebied van service en/of garantie en/of bonussystemen en/of premies en/of recycling", kan het woord CARCARD dienen ter aanduiding van de kwaliteit ervan. Deze diensten hebben immers betrekking op het in de handel brengen van kaarten. Hierbij komt dat, hoewel deze diensten tevens betrekking kunnen hebben op kaarten die geen verband houden met een auto en het woord CARCARD dus niet voor alle diensten van deze categorieën beschrijvend is, verzoekster inschrijving van het betrokken woord heeft aangevraagd voor elk van deze categorieën in hun geheel, zonder onderscheid te maken. Derhalve dient de beoordeling van de kamer van beroep voorzover betrekking hebbend op deze categorieën diensten in hun geheel, te worden bekrachtigd (zie, in die zin, arrest EuroHealth, reeds aangehaald, punt 33).

34 In de tweede plaats dient te worden onderzocht of het woord CARCARD de volgende categorieën diensten beschrijft:

— „leasing van automobielen met en/of zonder aanhangwagens en afrekening hiervan; leasing van automobielen met en/of zonder opbouw en afrekening hiervan; leasing van reservevoertuigen en afrekening hiervan; verzekeringsmakelaardij, ook rechtsbijstandsverzekeringen; bemiddeling bij en afrekening van tarieven, te weten tolgeld voor het wegverkeer, parkeergelden; bemiddeling bij en afrekening van betalingen voor het openbare personen- en goederenverkeer; afrekening van het leveren van brand- en motorbrandstoffen; afrekening van motorvoertuigen met of zonder aanhanger; afrekening van vervangende vervoermiddelen" van klasse 36;

— „bemiddeling bij de levering van brand- en motorbrandstoffen; verzorging van wagens, met name reiniging, onderhoud en reparatie, waaronder het vervangen van alle voor het behoud van de operationaliteit benodigde onderdelen" van klasse 37;

— „bemiddeling bij diensten op het gebied van telecommunicatie, te weten navigatie en lokalisatie, met name lokalisatie van vervoermiddelen, diagnose

op afstand, hulp- en reddingsdiensten, reparaties, klantenservice op technisch gebied; diensten van inrichtingen op het gebied van telecommunicatie, te weten navigatie en lokalisatie, met name lokalisatie van vervoermiddelen, diagnose op afstand, hulp- en reddingsdiensten, reparaties, klantenservice op technisch gebied" van klasse 38;

— „bemiddeling bij en/of verhuur van automobielen met en/of zonder aanhangwagens en afrekening hiervan; bemiddeling bij en/of verhuur van automobielen met en/of zonder opbouw en afrekening hiervan; bemiddeling bij en/of verhuur van vervangende vervoermiddelen en afrekening hiervan; bemiddeling bij en verhuur van parkeerplaatsen; bemiddeling bij het vervoer van personen en goederen; bemiddeling bij diensten op het gebied van de verkeers- en transportlogistiek, te weten planning van systemen voor het personen- en goederenvervoer; sleepdiensten" van klasse 39;

— „diensten met betrekking tot een database, te weten het verzamelen, bewerken, archiveren, sorteren, registreren, oproepen, uitgeven, verzenden en updaten van boodschappen die gegevensbestanden vormen, met name gegevens met betrekking tot klanten en reparaties, elektronisch onderhoudsboek, gegevens met betrekking tot voertuigen, diagnose, service, onderhoud, contracten en veiligheidscodering; bemiddeling bij diensten met betrekking tot een database, te weten gegevens met betrekking tot klanten en reparaties, elektronisch onderhoudsboek, gegevens met betrekking tot voertuigen, waaronder updating van gegevens met betrekking tot klanten, reparaties, onderhoud en voertuigen" van klasse 42.

35 Wat de diensten van de in het vorige punt vermelde categorieën betreft, dient te worden aangenomen dat er een onmiddellijk verband bestaat tussen deze diensten en de werking en het gebruik van een auto. Het feit dat toegang kan worden verkregen en betaald kan worden door middel van een autogerelateerde kaart, is derhalve een kwaliteit van deze diensten die voor het in aanmerking komende publiek een rol zou kunnen spelen bij het maken van een keuze.

36 Het is weliswaar niet uit te sluiten dat de in punt 34 vermelde categorieën tevens diensten kunnen omvatten die geen verband houden met de werking en het gebruik van een auto en/of het gebruik van geen enkele kaart inhouden, zodat het woord CARCARD niet voor alle diensten van deze categorieën beschrijvend is. Verzoekster heeft evenwel inschrijving van het betrokken woord aangevraagd voor elk van deze categorieën in hun geheel, zonder onderscheid te maken. Derhalve dient de beoordeling van de kamer van beroep voorzover betrekking hebbend op deze categorieën van diensten in hun geheel, te worden bekrachtigd (zie, in die zin, arrest EuroHealth, reeds aangehaald, punt 33).

37 Derhalve bestaat er voor het in aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen het woord CARCARD en de diensten van de in punt 34 vermelde categorieën.

38 Met betrekking tot de door verzoekster aangehaalde beslissingen van de kamers van beroep waarin de inschrijving van andere merken is aanvaard, zij opgemerkt dat feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing kunnen worden aangevoerd ter ondersteuning van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94. Verzoekster heeft evenwel niet gesteld dat de aangehaalde beslissingen overwegingen bevatten die de bovenstaande beoordeling zouden kunnen aantasten. Voorts merkt het Bureau terecht op dat geen van de merken waarop de door verzoekster aangehaalde beslissingen betrekking hebben, eenzelfde bestanddeel bevat als het woord CARCARD.

39 Het woord CARCARD kan derhalve in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 voor het in aanmerking komende publiek dienen ter aanduiding van wezenlijke kenmerken van de waren en diensten behorend tot de in de punten 32 tot en met 34 vermelde categorieën.

40 Wat in de derde plaats de waren van klasse 9 betreft, behorend tot de categorieën „stationaire en mobiele gegevensverwerkende apparatuur; op gegevensdragers geregistreerde programma's voor de verwerking van gegevens en/of teksten en/of beelden", valt niet in te zien dat het woord CARCARD zou kunnen dienen als aanduiding van een kwaliteit ervan. Ook indien deze waren zouden kunnen worden gebruikt in een functioneel kader dat tevens een autogerelateerde kaart omvat, dan nog volstaat dit niet om aan te nemen dat het woord CARCARD kan dienen tot aanduiding van de bestemming van die waren. Een dergelijk gebruik is immers hooguit een van de vele toepassingsmogelijkheden, maar geen technische functie van de betrokken waren. Ten slotte kan niet worden volgehouden dat het betrokken woord kan dienen tot aanduiding van om het even welk ander wezenlijk kenmerk van deze waren.

41 In de vierde plaats dient te worden onderzocht of het woord CARCARD voor de volgende categorieën diensten beschrijvend is:

— „bemiddeling bij en afrekening van tarieven, te weten telefoontarieven; financieringen en factoring alsmede bemiddeling hierbij; afrekening van diensten op het gebied van service en garantie" van klasse 36;

— „bemiddeling bij diensten op het gebied van service en garantie" van klasse 37;

— „bemiddeling bij diensten op het gebied van telecommunicatie, te weten telefoneren, opslag van gesproken boodschappen, inlichtingen; diensten van inrichtingen op het gebied van telecommunicatie, te weten telefoneren, opslag van gesproken boodschappen, inlichtingen" van klasse 38;

— „verhuur en leasing van gegevensverwerkende apparatuur; aanmaak van boekhoud- en afrekeningsprogramma's; bediening van gasten; bemiddeling bij en/of reservering van hotels of pensions" van klasse 42.

42 Er lijkt geen onmiddellijk verband te bestaan tussen deze diensten en de werking en het gebruik van een auto. Ook indien het feit dat die diensten toegankelijk zijn en betaald kunnen worden door middel van een kaart, een kwaliteit van deze diensten zou zijn die voor het in aanmerking komende publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen, kan de omstandigheid dat deze kaart verband houdt met een auto, derhalve niet worden beschouwd als een extra element dat bij deze keuze relevant is. Het beschrijvend karakter van een uit meerdere bestanddelen bestaand teken dient te worden beoordeeld op basis van al deze bestanddelen en niet op basis van één ervan. Derhalve kan het woord CARCARD, beoordeeld op basis van al zijn bestanddelen en in zijn geheel beschouwd, niet dienen tot aanduiding van een kwaliteit van deze diensten.

43 Wat in het bijzonder de categorieën diensten „afrekening van diensten op het gebied van service en garantie" en „bemiddeling bij diensten op het gebied van service en garantie" betreft, is weliswaar niet uit te sluiten dat deze categorieën tevens diensten kunnen omvatten die verband houden met de werking en het gebruik van een auto en die het gebruik van een kaart inhouden. Ook indien echter het woord CARCARD in een dergelijk geval voor een deel van de diensten van deze categorieën beschrijvend zou zijn, zou dit hoe dan ook slechts voor een verwaarloosbaar deel gelden, gelet op de omvang van deze categorieën diensten. De in punt 36 aangehaalde rechtspraak is derhalve niet van toepassing op een dergelijk geval.

44 Voorts kan niet worden gezegd dat het woord CARCARD kan dienen tot aanduiding van de bestemming of van om het even welk ander wezenlijk kenmerk van de diensten behorend tot de in punt 41 vermelde categorieën.

45 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing geoordeeld, dat diensten van de klassen 38 en 42 als telecommunicatie en bediening van gasten duidelijk bijkomende diensten zijn in vergelijking met de diensten die onmiddellijk verband houden met de werking en het gebruik van een auto. In dezelfde zin heeft het Bureau in zijn memorie van antwoord en ter terechtzitting aangevoerd dat verzoekster blijkens haar verklaringen de in punt 41 vermelde diensten verkoopt of wil verkopen in het kader van een complex systeem. In dit systeem, dat het gebruik van de waren van de in punt 40 vermelde categorieën omvat, geeft de kaart die aan de kopers van de door haar vervaardigde voertuigen wordt aangeboden, toegang tot een dienstenpakket dat naast de in punt 41 vermelde diensten ook de in punt 34 vermelde omvat. Het Bureau leidt hieruit af dat voor het geheel van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven categorieën waren en diensten het beschrijvend karakter van het woord CARCARD moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de door verzoekster geplande of reeds uitgevoerde verkoopformule.

46 Anders dan het Bureau beweert, moet het beschrijvend karakter van een teken evenwel voor elke in de inschrijvingsaanvraag opgegeven categorie waren en/of diensten afzonderlijk worden beoordeeld. Bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van een teken voor een bepaalde categorie waren en/of diensten is niet van belang of de aanvrager van het betrokken merk een bepaalde verkoopformule overweegt of uitvoert, die naast de waren en/of diensten van deze categorie ook waren en/of diensten van andere categorieën omvat. Het bestaan van een verkoopformule is immers een factor die losstaat van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht. Bovendien kan een verkoopformule, die uitsluitend een zaak is van de betrokken onderneming, veranderen na de inschrijving van het teken als gemeenschapsmerk en mag zij de beoordeling van de inschrijvingsvatbaarheid van het teken dan ook op geen enkele wijze beïnvloeden.

47 Het woord CARCARD kan derhalve niet in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 voor het in aanmerking komende publiek dienen ter aanduiding van een van de wezenlijke kenmerken van de waren en diensten behorend tot de in de punten 40 en 41 vermelde categorieën.

48 Uit het voorgaande volgt, dat het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moet worden aanvaard met betrekking tot de in de punten 40 en 41 vermelde categorieën waren en diensten, en afgewezen met betrekking tot de in de punten 32 tot en met 34 vermelde andere categorieën waren en diensten.

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

Argumenten van partijen

49 Verzoekster betoogt dat blijkens de uitdrukking „elk onderscheidend vermogen missen" van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 elk onderscheidend vermogen — hoe gering ook — voldoende is 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.

50 Als neologisme zonder duidelijke betekenis bevat het betrokken woord volgens verzoekster een creatief element alsmede een minimaal aanvullend verbeeldingselement waardoor het het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen verkrijgt. In dit verband merkt verzoekster op dat de originaliteit en de verbeeldingskracht van het betrokken woord ook het resultaat zijn van de assonantie van de bestanddelen „car" en „card", waardoor bij de uitspraak een fonetische verdubbeling ontstaat die ongewoon is en op basis van de lettergreep „car" gemakkelijk te memoriseren is.

51 Aangezien het woord „carcard" tot op heden hooguit is gebruikt ter aanduiding van een kaart voor verzamelaars waarop een voertuig is afgebeeld, zullen de betrokken kringen voorts de plaatsing van dit woord in een andere context beschouwen als ongewoon en fantasievol.

52 Verder verwijst verzoekster naar beslissingen van de kamers van beroep waarin de inschrijving van andere merken is aanvaard (zie punt 21 hierboven).

53 Het Bureau betoogt dat het woord CARCARD elk onderscheidend vermogen mist, aangezien het uitsluitend bestaat uit aanduidingen die de betrokken waren en diensten beschrijven en geen ander element bevat dat aan het woord in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen verlenen, de waren van verzoekster te onderscheiden. De betrokken consumenten vatten dit woord niet op als een verwijzing naar een bepaalde onderneming, maar enkel als een algemene verwijzing naar een autokaart (of kaart voor de auto) met verschillende functies waardoor toegang tot diensten wordt verkregen.

Beoordeling door het Gerecht

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

55 Voorts kan het onderscheidend vermogen van een teken enkel worden beoordeeld voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt gevraagd en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat.

56 Voorzover de bestreden beslissing betrekking heeft op de waren en diensten waarvoor het woord CARCARD in punt 39 hierboven beschrijvend is geacht, moet eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het bestaan van één van de absolute weigeringsgronden voldoende is 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]. In zoverre faalt dit middel derhalve.

57 Daarentegen dient dit middel te worden onderzocht voorzover de bestreden beslissing betrekking heeft op de in de punten 40 en 41 vermelde categorieën waren en diensten.

58 De kamer van beroep heeft in punt 28 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het betrokken woordmerk „het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen mist, omdat het in aanmerking komende publiek het enkel zal opvatten als een aanduiding van het voorwerp van de diensten of van de bestemming van de waren". De kamer van beroep heeft het ontbreken van onderscheidend vermogen van het woord CARCARD dus in wezen afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan. Zoals hierboven in punt 47 is geoordeeld, kon de inschrijving van het woord CARCARD voor de in de punten 40 en 41 vermelde categorieën waren en diensten evenwel niet worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg moet de hoofdredenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen omdat zij op de hiervóór geconstateerde fout berust.

59 Voorts moet worden vastgesteld dat noch de bestreden beslissing, noch de memorie van antwoord van het Bureau of de ter terechtzitting door hem verschafte informatie aanwijzingen bevat die de conclusie wettigen dat het woord CARCARD onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten behorend tot de in de punten 40 en 41 vermelde categorieën.

60 Bijgevolg moet het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden aanvaard met betrekking tot de in de punten 40 en 41 vermelde categorieën waren en diensten, en afgewezen met betrekking tot de in de punten 32 tot en met 34 vermelde andere categorieën waren en diensten.

61 Uit het voorgaande volgt, dat het beroep gegrond is met betrekking tot de in de punten 40 en 41 vermelde categorieën waren en diensten en moet worden verworpen voor het overige.

Kosten

62 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. Aangezien in casu de vordering van verzoekster slechts voor een beperkt aantal categorieën waren en diensten is toegewezen, dient verzoekster te worden verwezen in haar eigen kosten en in de helft van de kosten van het Bureau.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer — uitgebreid),

rechtdoende:

1) Vernietigt de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 12 september 2000 (zaak R 477/1999-3) voor de volgende categorieën waren en diensten:

— „stationaire en mobiele gegevensverwerkende apparatuur; op gegevensdragers geregistreerde programma's voor de verwerking van gegevens en/of teksten en/of beelden" van klasse 9;

— „bemiddeling bij en afrekening van tarieven, te weten telefoontarieven; financieringen en factoring alsmede bemiddeling hierbij; afrekening van diensten op het gebied van service en garantie" van klasse 36;

— „bemiddeling bij diensten op het gebied van service en garantie" van klasse 37;

— „bemiddeling bij diensten op het gebied van telecommunicatie, te weten telefoneren, opslag van gesproken boodschappen, inlichtingen; diensten van inrichtingen op het gebied van telecommunicatie, te weten telefoneren, opslag van gesproken boodschappen, inlichtingen" van klasse 38;

— „verhuur en leasing van gegevensverwerkende apparatuur; aanmaak van boekhoud- en afrekeningsprogramma's; bediening van gasten; bemiddeling bij en/of reservering van hotels of pensions" van klasse 42.

2) Verwerpt het beroep voor het overige.

3) Verstaat dat verzoekster haar eigen kosten en de helft van de kosten van verweerder zal dragen. Verweerder zal de andere helft van zijn eigen kosten dragen.

Moura Ramos Tiili Pirrung

Mengozzi Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 maart 2002.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

R. M. Moura Ramos