CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
F. G. JACOBS
van 19 februari 2004 [1]

1. Deze hogere voorziening [2] betreft in wezen de vraag of de term „New Born Baby" kan worden ingeschreven als gemeenschapsmerk voor poppen en accessoires daarvoor, dan wel of de inschrijving ervan moet worden geweigerd op grond dat deze term uitsluitend bestaat uit aanduidingen die in de handel kunnen worden gebruikt ter aanduiding van kenmerken van dergelijke waren, en/of op grond dat hij elk onderscheidend vermogen mist voor deze waren.

Regelgeving

2. Artikel 4 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk [3] bepaalt: „Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, [...] mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

3. Artikel 7 bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

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, [...] of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]"

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

2 — Tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 oktober 2001 in zaak T-140/00, Zapf Creation/BHIM (New Born Baby), Jurispr. blz. II-2927.

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, PB 1994, L 11, blz. 1.

4. Volgens artikel 12, sub b, staat het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht de houder niet toe derden te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van aanduidingen zoals opgesomd in artikel 7, lid 1, sub c, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

Procedure

5. Op 6 oktober 1997 heeft Zapf Creation AG (hierna: „Zapf") bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") een aanvraag voor de inschrijving van „New Born Baby" als gemeenschapsmerk ingediend voor „poppen voor speeldoeleinden en accessoires voor deze poppen in de vorm van speelgoed" van klasse 28 van de Overeenkomst van Nice. [4]

6. De onderzoeker van het Bureau heeft de aanvraag afgewezen op grond dat „New Born Baby" beschrijvend was voor de betrokken waren en elk onderscheidend vermogen miste. De derde kamer van beroep heeft geoordeeld dat de onderzoeker artikel 7, lid 1, sub b en c, van de merkenverordening juist had toegepast. De woordcombinatie „New Born Baby" heeft een duidelijke betekenis in het Engels. Het in aanmerking komende publiek zal onmiddellijk begrijpen dat de poppen de bijzonderheid hebben dat zij pasgeboren baby's voorstellen. Dergelijke woorden moeten vrij kunnen worden gebruikt door concurrenten om het publiek te informeren over de kenmerken van hun waren. De accessoires werden speciaal voor dit soort poppen ontworpen. In zijn geheel beschouwd is de term duidelijk beschrijvend voor kenmerken van de betrokken waren en elk verbeeldingselement waardoor hij onderscheidend vermogen zou kunnen verkrijgen, ontbreekt.

7. Zapf heeft deze beslissing aangevochten bij het Gerecht van eerste aanleg. Zij heeft ten gronde drie middelen aangevoerd, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, schending van artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening en niet-inaanmerkingneming van eerdere nationale inschrijvingen. Voorts klaagt zij over schending van haar recht om te worden gehoord. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de twee middelen inzake schending van de merkenverordening gegrond zijn en heeft de beslissing van de kamer van beroep vernietigd zonder uitspraak te doen over de twee andere middelen.

8. Met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub c, heeft het Gerecht geoordeeld dat de woordcombinatie „New Born Baby" geen aanduiding van de kwaliteit, de bestemming of een ander kenmerk van poppen of accessoires voor poppen is. In elk geval kan een teken dat beschrijft hetgeen een speelgoed voorstelt, slechts als een beschrijving van dit speelgoed zelf worden beschouwd wanneer het in aanmerking komende publiek bij zijn aankoopbeslissing dit speelgoed gelijkstelt

4 — Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken.

met hetgeen het voorstelt. Een dergelijke gelijkstelling werd niet vastgesteld in de beslissing van de kamer van beroep en evenmin door het Bureau aangevoerd in zijn betoog voor het Gerecht. De accessoires stellen geen pasgeboren baby's voor en zijn ook niet bestemd voor pasgeboren baby's. Evenmin is er een rechtstreeks en concreet verband tussen het teken en de accessoires als zodanig. [5]

9. Met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, heeft het Gerecht vastgesteld dat de kamer van beroep het gebrek aan onderscheidend vermogen van het teken had afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan en uit het feit dat elk verbeeldingselement ontbrak. De kamer van beroep had evenwel ten onrechte geoordeeld dat het teken onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, viel, zodat de verdere redenering — die berustte op deze fout — moest worden afgewezen. Verder bleek uit de rechtspraak dat het gebrek aan onderscheidend vermogen niet reeds kon worden aangenomen op grond van louter het ontbreken van een verbeeldingselement. [6]

10. Het Bureau heeft tegen dit arrest hogere voorziening ingesteld op basis van drie middelen die hierna worden uiteengezet.

11. Het Verenigd Koninkrijk is tussengekomen ter ondersteuning van de conclusies van rekwirant.

Ontvankelijkheid van de hogere voorziening

12. Zapf betoogt dat, aangezien artikel 111, lid 3, van de merkenverordening bepaalt dat „[h]et Bureau wordt vertegenwoordigd door zijn Voorzitter", het aan deze laatste is om beroep of hogere voorziening in te stellen bij het Hof. De hogere voorziening werd evenwel ingesteld door het Bureau „vertegenwoordigd door Detlef Schennen, hoofd van de afdeling juridische zaken, en Carina Røhl Søberg, lid van de afdeling juridische zaken, als gemachtigden".

13. Het Bureau heeft een op de artikelen 111, lid 3, en 119, lid 2, sub f [7], van de verordening gebaseerde beslissing van zijn voorzitter van 30 november 1998 overgelegd. Deze beslissing machtigt de directeur van de afdeling juridische zaken, na raadpleging van de ondervoorzitter belast met juridische zaken, de gemachtigden aan te wijzen die het Bureau moeten vertegenwoordigen voor het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg. Schennen en Søberg, evenals

5 — Punten 21 tot en met 33 van het arrest.

6 — Punten 37 tot en met 42 van het arrest, waarbij in het laatste punt wordt verwezen naar het arrest van 31 januari 2001, Taurus-Film („CINE ACTION"), T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 31, en naar het arrest van 31 januari 2001, Taurus-Film („CINE COMEDY"), T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 31.

7 — Volgens deze bepaling kan de voorzitter „zijn taken en bevoegdheden delegeren".

von Mühlendahl die het Bureau ter terechtzitting heeft vertegenwoordigd, lijken conform deze beslissing te zijn aangewezen.

14. Zapf voert aan dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen het instellen van hogere voorziening, waarbij de voorzitter het Bureau vertegenwoordigt, en het voeren van een procedure van hogere voorziening door een gemachtigde.

15. Mijns inziens faalt dit argument van Zapf.

16. Artikel 19, eerste alinea, van het Statuut-EG van het Hof van Justitie bepaalt: „De lidstaten zowel als de instellingen van de Gemeenschappen worden voor het Hof vertegenwoordigd door een voor elke zaak benoemde gemachtigde; de gemachtigde kan door een raadsman of door een advocaat worden bijgestaan." Artikel 37, lid 1, eerste zin, van het Reglement voor de procesvoering bepaalt: „Het origineel van elk processtuk wordt ondertekend door de gemachtigde of de advocaat van de partij."

17. Het lijkt volledig in overeenstemming met deze bepalingen dat de hogere voorziening werd ingesteld en ondertekend door twee leden van de juridische dienst van het Bureau die overeenkomstig de toepasselijke interne procedures werden aangewezen.

Windsurfing Chiemsee en „Baby-Dry"

18. In het algemeen spreekt zowel het Bureau als het Verenigd Koninkrijk zijn bezorgdheid uit over het arrest *„Baby-Dry"* [8], voorzover het zou kunnen worden uitgelegd in de zin dat artikel 12, sub b, van de merkenverordening elke behoefte om beschrijvende termen vrij te houden voor algemeen gebruik, uit de weg ruimt en aldus in tegenspraak is met het oudere arrest *Windsurfing Chiemsee* [9] van het Hof, waaruit volgt dat artikel 7, lid 1, sub c [10], „een doel van algemeen belang na[streeft], volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt". Volgens Zapf gaat deze stelling van het arrest *Windsurfing Chiemsee* niet langer op sinds het arrest *„Baby-Dry"*.

19. Thans staat evenwel vast dat het Hof een einde heeft gemaakt aan elk mogelijk conflict

8 — Arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, in het bijzonder punt 37.

9 — Arrest van 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, in het bijzonder punt 25.

10 — In dit arrest gaat het in feite om artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn [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], waarvan de bewoordingen identiek zijn aan die van artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening.

tussen de twee arresten in zijn recent arrest *„Doublemint"*.[11] Artikel 7, lid 1, sub c, beoogt te verzekeren dat beschrijvende termen door eenieder vrij kunnen worden gebruikt.

Eerste middel in hogere voorziening

Argumenten

20. Het Bureau betoogt dat het bestreden arrest artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening verkeerd toepast met betrekking tot „poppen in de vorm van speelgoed". Deze bepaling verzet zich tegen inschrijving van termen die kunnen dienen om potentiële klanten te informeren over de aard of mogelijke wijzen van gebruik van de waar. Zij heeft betrekking op termen die kunnen wijzen op kenmerken, niet alleen van een waar als zodanig maar ook van hetgeen een waar voorstelt. Van belang is of een term wordt opgevat als een beschrijving, los van de invloed ervan op aankoopbeslissingen, en of de beschrijving een soort waren betreft in tegenstelling tot een kenmerk dat de waren van een bepaalde handelaar onderscheidt.

21. Inschrijving moet worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c, wanneer een term uitsluitend bestaat uit elementen die uit het oogpunt van de consument bij normaal gebruik kunnen dienen tot aanduiding van een waar van het betrokken type, hetzij rechtstreeks hetzij door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan. Elk merkbaar verschil tussen de termen waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd, kan evenwel die termen onderscheidend vermogen verlenen, zodat inschrijving ervan mogelijk is.[12] „[H]et in aanmerking komende publiek [moet] onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband kunnen [leggen]" tussen de beschrijvende inhoud en de betrokken waren.[13]

22. Het Verenigd Koninkrijk stelt dat het door het Gerecht gehanteerde criterium, te weten dat „het in aanmerking komende publiek het teken ‚New Born Baby' onmiddellijk en zonder verder nadenken opvat als de aanduiding van een kwaliteit of ander kenmerk van speelgoedpoppen", te streng is en geen steun vindt in de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub c. Evenmin is voor weigering van de inschrijving vereist dat de term de poppen zelf beschrijft. „New Born Baby" beschrijft duidelijk een wezenlijk kenmerk van poppen die pasgeboren baby's voorstellen.

11 — Arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, punten 31 en 32; zie ook de punten 25 en 26 van het arrest en de punten 91 tot en met 98 van mijn conclusie in die zaak. Met betrekking tot de merkenrichtlijn, zie ook de recentere arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland („Postkantoor"), C-363/99, punt 55, en Campina Melkunie („Biomild"), C-265/00, punt 35.

12 — „Baby-Dry", punt 40 van het arrest.

13 — „CINE ACTION" en „CINE COMEDY", aangehaald in voetnoot 6, punt 27 van beide arresten.

23. Volgens Zapf heeft het Bureau niet aangetoond dat „New Born Baby" als zodanig in woordenboeken voorkomt of deel uitmaakt van het normale taalgebruik in overeenstemming met de gebruikelijke structuur van de Engelse taal. Het Gerecht heeft niet vastgesteld dat dit het geval was, en dit is ook niet zo. Maar zelfs indien dit het geval zou zijn, zou de term alleen kunnen wijzen op levende baby's en niet op poppen. Een beschrijvende inhoud inzake een pop kan slechts indirect zijn en „het in aanmerking komende publiek [kan dus niet] onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband leggen". Het Gerecht heeft het juiste criterium toegepast. Bovendien is zijn vaststelling, dat „New Born Baby" niet rechtstreeks poppen of accessoires voor poppen beschrijft, een feitelijke vaststelling die niet vatbaar is voor toetsing door het Hof. [14]

Beoordeling

24. Het Hof is weliswaar niet bevoegd om feitelijke vaststellingen of beoordelingen door het Gerecht te toetsen, maar dit geldt niet voor de wijze waarop het Gerecht het recht heeft toegepast op zijn feitelijke vaststellingen. [15]

25. In elk geval vergist Zapf zich indien en voorzover zij probeert te suggereren, dat het Gerecht heeft verklaard dat de term „New Born Baby" niet „pasgeboren baby" betekent. Deze door de kamer van beroep vastgestelde betekenis werd door het Gerecht niet bevestigd, maar zij bleef de feitelijke premisse waarop het Gerecht zijn juridische overwegingen heeft gebaseerd. De punten 24 tot en met 27 van het bestreden arrest luiden als volgt:

„Wat de speelgoedpoppen betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 19 en 20 van de bestreden beslissing alleen geoordeeld dat de woordcombinatie New Born Baby ‚pasgeboren baby' betekent en dat ‚gelet op de door het merk opgeroepen totaalindruk het in aanmerking komende publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zal begrijpen dat de [...] speelgoedpoppen [...] de bijzonderheid hebben dat zij pasgeboren baby's voorstellen'.

Gesteld dat het teken New Born Baby al kan worden beschouwd als beschrijvend voor hetgeen deze poppen voorstellen, dan is daarmee nog niet aangetoond dat het betrokken teken de poppen zelf beschrijft.

Een teken dat beschrijft hetgeen een speelgoed voorstelt, kan slechts als een beschrijving van dit speelgoed worden beschouwd wanneer het in aanmerking komende publiek

14 — Zie arrest van 19 september 2002, DKV Deutsche Krankenversicherung/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561 („Companyline"), punt 22 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

15 — Zie bijvoorbeeld „Companyline", aangehaald in voetnoot 14, punt 21.

bij zijn aankoopbeslissing dit speelgoed gelijkstelt met hetgeen het voorstelt. De bestreden beslissing bevat evenwel geen enkele vaststelling in die zin. Voorts heeft het Bureau noch in zijn memorie van antwoord noch in zijn antwoorden op de vragen van het Gerecht ter terechtzitting betoogd dat het in aanmerking komende publiek, met name de personen die speelgoed wensen te kopen, de betrokken waren op die wijze opvat.

De kamer van beroep heeft dus niet aangetoond dat het in aanmerking komende publiek het teken New Born Baby onmiddellijk en zonder verder nadenken opvat als de aanduiding van een kwaliteit of ander kenmerk van speelgoedpoppen."

26. Mijns inziens geeft deze redenering duidelijk blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

27. Het is juist dat een term die beschrijft hetgeen een speelgoed voorstelt, geen rechtstreekse beschrijving van dit speelgoed is. Evenwel verzet artikel 7, lid 1, sub c, zich tegen inschrijving 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" (cursivering van mij).

28. Het is een wezenlijk kenmerk van veel speelgoed, en van alle speelgoed dat gewoonlijk onder de categorie van poppen wordt ingedeeld, dat iets wordt voorgesteld. De kenmerken van een speelgoedmotor verschillen van die van een speelgoedgiraf en potentiële kopers zullen deze kenmerken ongetwijfeld onmiddellijk opvatten als bepalend voor de aard van het speelgoed (en als relevant voor hun aankoopbeslissing). In de handel zijn de termen „motor" en „giraf" (of „racemotor", „babygiraf", enz.) zowel voor de koper als voor de verkoper belangrijk voor de identificatie van de categorie of subcategorie van het betrokken speelgoed. Inschrijving van „giraf" of „motor" voor de relevante klasse van speelgoed zou zeker niet verenigbaar zijn met artikel 7, lid 1, sub c. Hetzelfde geldt voor een kinderpop die een pasgeboren baby, een prinses, een soldaat of enig ander type van persoon voorstelt.

29. Voor de toepasselijkheid van artikel 7, lid 1, sub c, is dus niet vereist dat potentiële klanten hetgeen wordt voorgesteld gelijkstellen [16] met het voorwerp dat het voorstelt. Het is duidelijk dat, wanneer een wezenlijk kenmerk van een waar erin bestaat een ander ding voor te stellen, een term die uitsluitend bestaat uit elementen die dit andere ding aanduiden, niet als merk kan worden ingeschreven. De redenering van het Gerecht die berust op het feit dat de kamer van beroep in haar beslissing geen dergelijke gelijkstelling

16 — In het Frans „assimiler", in het Duits „gleichsetzen".

heeft vastgesteld, is dus onjuist en het bestreden arrest dient te worden vernietigd voorzover het op die redenering berust.

Tweede middel in hogere voorziening

Argumenten

30. Het Bureau betoogt dat het bestreden arrest artikel 7, lid 1, sub c, eveneens verkeerd toepast met betrekking tot accessoires voor poppen. Wanneer accessoires zijn bestemd voor gebruik samen met een waar en er een verband bestaat tussen de verkoop van beide, moet het resultaat van de analyse van het merk hetzelfde zijn in beide gevallen. [17] Indien dit het niet het geval zou zijn, zouden handelaars de onmogelijkheid van inschrijving van een merk dat de hoofdwaar beschrijft, kunnen omzeilen. Bovendien wordt in het bestreden arrest ten onrechte gesteld dat de kamer van beroep in haar beslissing heeft geoordeeld dat „New Born Baby" rechtstreeks beschrijvend is voor accessoires voor poppen of voor de kinderen die waarschijnlijk met poppen spelen.

31. Het Verenigd Koninkrijk is van mening dat het Gerecht met betrekking tot de accessoires dezelfde fouten heeft gemaakt als met betrekking tot de poppen. Bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, moet rekening worden gehouden met de commerciële realiteit en met de opvatting van de gemiddelde consument. Mensen kopen accessoires voor poppen teneinde deze met poppen te gebruiken. Een term die kenmerken van een pop aanduidt, kan bij gebruik voor accessoires worden opgevat als een aanwijzing dat deze accessoires zijn bestemd voor gebruik samen met poppen met deze kenmerken.

32. Zapf voert aan dat accessoires voor poppen niet ondergeschikt zijn ten opzichte van poppen. Het betreft onder meer poppenhuizen en poppenmeubilair, speelgoedwinkels, wiegen en auto's. Zelfs accessoires als zuigflessen of luiers kunnen niet alleen worden gebruikt voor poppen die lijken op pasgeboren baby's, maar ook voor poppen die lijken op oudere baby's. In het arrest Ellos [18] heeft het Gerecht inzonderheid geoordeeld dat „er [...] geen categorieën van waren of diensten zijn die ondergeschikt of accessoir zijn ten opzichte van andere. [...] elke waar of dienst of elke waren- of dienstencategorie [moet] zelfstandig [...] worden onderzocht". Op basis van een dergelijke analyse is duidelijk dat de term „New Born Baby" geen enkel kenmerk van de betrokken waren aanduidt.

17 — Zie „CINE COMEDY", aangehaald in voetnoot 6, punten 27 en 29.

18 — Arrest van 27 februari 2002, Ellos/BHIM, T-219/00, Jurispr. blz. II-753, in het bijzonder punt 41; zie ook arrest van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM („CARCARD"), T-356/00, Jurispr. blz. II-1963, punt 46.

Beoordeling

33. Het Gerecht heeft in de punten 28 tot en met 31 van zijn arrest het volgende overwogen met betrekking tot de accessoires:

„Wat de accessoires voor poppen in de vorm van speelgoed betreft, heeft de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing geoordeeld dat ‚het in aanmerking komende publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken zal begrijpen dat de in de aanvraag vermelde waren, in casu [...] accessoires voor [...] poppen in de vorm van speelgoed [...], de bijzonderheid hebben dat zij pasgeboren baby's voorstellen'.

Dit betoog faalt. Accessoires voor poppen in de vorm van speelgoed stellen immers geen pasgeboren baby's voor, maar andere voorwerpen, zoals kleding- of schoeisel in miniatuurformaat.

Voorts heeft de kamer van beroep in punt 20, in fine, van de bestreden beslissing geoordeeld dat ‚de aanvraag met betrekking tot de accessoires een beschrijvende aanduiding van de bestemming ervan bevat, aangezien deze accessoires speciaal voor dit soort poppen zijn ontworpen'.

Accessoires voor poppen in de vorm van speelgoed zijn evenwel niet bestemd voor pasgeboren baby's. Deze zijn immers nog niet in staat om met poppen te spelen en nog minder om met accessoires voor poppen om te gaan. Ook indien echter de woordcombinatie ‚New Born Baby' beschrijvend zou zijn voor speelgoedpoppen en de genoemde accessoires bestemd zouden zijn voor deze poppen, dan nog kan daaruit niet worden afgeleid dat het in aanmerking komende publiek een rechtstreeks en concreet verband legt tussen het betrokken teken en deze accessoires. Dat een waar als accessoire bestemd is voor een andere waar waarvoor het betrokken teken beschrijvend is, is op zich niet voldoende om aan dit teken een beschrijvend karakter voor het accessoire te verlenen."

34. Deze redenering bevat drie onderdelen.

35. In de eerste plaats verwerpt het Gerecht de stelling in de beslissing van de kamer van beroep, dat accessoires voor poppen pasgeboren baby's voorstellen. Aldus geformuleerd is deze stelling inderdaad onhoudbaar. Ik ben het evenwel eens met het Bureau dat deze kritiek is gebaseerd op een onjuiste uitlegging van een punt van de beslissing dat ongelukkig is geformuleerd. Hetgeen de kamer van beroep eigenlijk wilde zeggen, wordt duidelijk op het einde van dat punt, namelijk dat „New Born Baby" de bestemming beschrijft van accessoires die speciaal

zijn ontworpen voor gebruik met poppen die pasgeboren baby's voorstellen.

36. In de tweede plaats is het Gerecht van oordeel dat accessoires voor poppen niet bestemd zijn voor levende pasgeboren baby's. Dit lijkt niet betwistbaar en vormt in elk geval een feitelijke vaststelling die niet vatbaar is voor toetsing.

37. Geen enkele van deze twee punten kan evenwel worden beschouwd als de grondslag voor de beslissing van het Gerecht om het middel van Zapf toe te wijzen. Deze beslissing was gebaseerd op het derde onderdeel van de redenering, volgens hetwelk voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, is vereist dat er een rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de accessoires als zodanig, en in casu, ook indien „New Born Baby" beschrijvend zou zijn voor poppen en de accessoires bestemd zouden zijn voor deze poppen, er niet noodzakelijk een dergelijk verband bestaat.

38. Ook deze redenering faalt. De bestemming van een accessoire voor een waar is per definitie nauw verbonden met de waar zelf. Een term die in de handel wordt gebruikt tot aanduiding van deze waar kan eveneens in de handel worden gebruikt om de bestemming van het accessoire aan te duiden. „Schoen" is beschrijvend voor schoenen. Deze term is eveneens beschrijvend voor schoenborstels, schoenspanners of schoensmeer, en moet overeenkomstig de doelstelling van artikel 7, lid 1, sub c, vrij door iedereen kunnen worden gebruikt voor dergelijke waren.

39. Dit standpunt is niet in tegenspraak met de door Zapf aangehaalde arresten „ELLOS/BHIM" en „CARCARD", waarbij het ging om categorieën van waren die duidelijk geen verband met elkaar houden. Terwijl het in dergelijke situaties gegrond kan zijn te stellen dat het beschrijvend karakter van een teken voor elke in de inschrijvingsaanvraag opgegeven categorie afzonderlijk moet worden beoordeeld en dat de algemene commerciële strategie van de aanvrager irrelevant is, kan eenzelfde benadering niet worden gehanteerd wanneer uitdrukkelijk wordt gesteld dat een categorie van waren bestaat uit „accessoires" voor waren van een andere categorie.

40. Ik ben derhalve van mening dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat er niet noodzakelijk een verband bestaat tussen de accessoires en de poppen. Bijgevolg is ook het tweede middel in hogere voorziening van het Bureau gegrond en moet het bestreden arrest worden vernietigd voorzover het betrekking heeft op het middel van Zapf inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

Derde middel in hogere voorziening

Argumenten

41. Het Bureau voert aan dat, aangezien de redenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub c, in feite juist was, het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de redenering met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, diende te worden afgewezen voorzover deze berustte op de eerste redenering. In elk geval worden sub b en sub c twee verschillende weigeringsgronden vermeld, zodat de conclusie inzake de ene weigeringsgrond niet bepalend is voor het resultaat betreffende de andere. Ten slotte was het Gerecht van oordeel dat het gebrek aan onderscheidend vermogen van een teken niet reeds kan worden aangenomen op grond van louter het ontbreken van een verbeeldingselement. Volgens het Bureau is deze stelling eveneens onjuist. Om onderscheidend vermogen te hebben (als een aanduiding van de commerciële herkomst) is voor een op algemeen beschrijvende termen gebaseerd teken vereist dat het zich daarvan onderscheidt door iets meer dan „elk merkbaar verschil" [19], dat passend kan worden omschreven als iets fantasierijk of verbeeldingsvol.

42. Het Verenigd Koninkrijk betoogt dat volgens de benadering van het Hof van Justitie in de arresten Canon [20], Windsurfing Chiemsee [21] en Philips [22] een teken slechts voldoende onderscheidend vermogen heeft, indien de gemiddelde consument op basis van dit onderscheidend vermogen denkt dat de erdoor geïdentificeerde waren of diensten afkomstig zijn van eenzelfde onderneming. Het arrest „Baby-Dry" [23] mag niet worden geïnterpreteerd in de zin dat artikel 7, lid 1, sub b, geen uitwerking kan hebben los van artikel 7, lid 1, sub c. Het Gerecht had zich moeten afvragen of de gemiddelde consument „New Born Baby" zou opvatten als een teken dat de herkomst van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde poppen en accessoires onderscheidt.

43. Zapf wijst erop dat artikel 7, lid 1, sub b, zich verzet tegen inschrijving van merken die

19 — Baby-Dry, aangehaald in voetnoot 8, punt 40.

20 — Arrest van 29 september 1998, Canon Kabushiki Kaisha, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507.

21 — Aangehaald in voetnoot 9, in het bijzonder punt 46.

22 — Arrest van 18 juni 2002, Koninklijke Philips Electronics, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, in het bijzonder punt 77.

23 — Aangehaald in voetnoot 8, punt 40, waarin het Hof heeft gesteld dat „een eventueel beschrijvend karakter niet alleen [moet] worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven".

elk onderscheidend vermogen *missen*, zodat voor inschrijving van een merk slechts een minimum aan onderscheidend vermogen is vereist. Volgens vaste rechtspraak van het Gerecht kan het gebrek aan onderscheidend vermogen niet worden afgeleid uit het ontbreken van een aanvullend verbeeldingselement of van een minimaal verbeeldingselement. Een gemeenschapsmerk behoeft namelijk niet noodzakelijkerwijs het resultaat van een creatieve daad te zijn en het criterium is niet originaliteit of verbeeldingskracht, maar de geschiktheid om waren of diensten op de markt te onderscheiden van soortgelijke waren en diensten die door concurrenten worden aangeboden. [24] Voorts is het in het algemeen eerder zo dat het ontbreken van onderscheidend vermogen voortvloeit uit het beschrijvende karakter van een teken dan omgekeerd. [25]

Beoordeling

44. In de punten 39 tot en met 41 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep:

„het gebrek aan onderscheidend vermogen van het betrokken teken [heeft] afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan. Verder heeft zij alleen vastgesteld dat ‚elk verbeeldingselement' ontbreekt.

Zoals hierboven aangegeven, heeft de kamer van beroep evenwel ten onrechte geoordeeld dat het betrokken teken onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt. Bijgevolg moet de redenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, als berustend op deze fout, worden afgewezen.

Voorts blijkt uit de rechtspraak van het Gerecht dat het gebrek aan onderscheidend vermogen niet, zoals in de bestreden beslissing, reeds kan worden aangenomen op grond van louter het ontbreken van een verbeeldingselement [...]."

45. Aangezien het bestreden arrest mijns inziens moet worden vernietigd voorzover daarbij werd geoordeeld dat de kamer van beroep in haar beslissing artikel 7, lid 1, sub c, verkeerd heeft toegepast, gaat de tegenovergestelde conclusie met betrekking tot de geldigheid van de redenering van de kamer van beroep inzake artikel 7, lid 1, sub b, evenmin op.

24 — Arrest van 27 februari 2002, Eurocool/BHIM, T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 45.

25 — Onder verwijzing naar punt 43 van de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo in de zaak Companyline, aangehaald in voetnoot 14, alsmede naar de rechtspraak van het Duitse Bundesgerichtshof over de Duitse wetgeving waarbij de overeenkomstige bepalingen van de merkenrichtlijn in de nationale rechtsorde werden omgezet.

46. Niettemin kunnen hierover drie opmerkingen worden gemaakt.

47. In de eerste plaats vat ik de beslissing van de kamer van beroep niet op in de zin dat daarin wordt geconcludeerd dat het betrokken teken onderscheidend vermogen mist omdat het beschrijvend is. Dit punt werd evenwel niet opgeworpen door het Bureau en ik zal er dan ook niet verder op ingaan.

48. In de tweede plaats heeft het Bureau terecht opgemerkt dat in elk geval artikel 7, lid 1, sub b, en artikel 7, lid 1, sub c, twee verschillende weigeringsgronden betreffen. Niettemin dient te worden erkend dat er belangrijke overlappingen tussen de twee bepalingen bestaan: over het algemeen is het zo dat iets wat op een beschrijvende manier in de handel kan worden gebruikt, geen onderscheidend vermogen heeft, en dat naarmate het beschrijvend karakter van een teken sterker is, de waarschijnlijkheid van het ontbreken van onderscheidend vermogen toeneemt. Het is evenwel duidelijk dat een teken niet moet beantwoorden aan de definitie van artikel 7, lid 1, sub c, om onderscheidend vermogen te missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b. Dat een beschrijvend karakter niet is aangetoond, kan dus niet op de een of andere manier bepalend zijn voor de vraag of het teken onderscheidend vermogen heeft.

49. In de derde plaats kan het gebrek aan onderscheidend vermogen weliswaar niet reeds worden aangenomen op grond van louter het ontbreken van verbeeldingskracht, maar de aan- of afwezigheid van een verbeeldingselement is niettemin een element waarmee bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen rekening dient te worden gehouden. Indien het teken tevens een beperkte beschrijvende kracht heeft, kan het criterium van de verbeeldingskracht de doorslag geven bij de beoordeling. In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep de afwezigheid van een verbeeldingselement aangetoond door de nadruk te leggen op het gewone karakter van de term „New Born Baby" in het Engels.

50. Bijgevolg ben ik van mening dat de drie middelen in hogere voorziening van het Bureau moeten worden aanvaard en dat het arrest van het Gerecht van eerste aanleg dient te worden vernietigd.

Nog niet beslechte punten

51. Het Gerecht heeft slechts twee van de vier rechtsmiddelen van Zapf onderzocht. Er dient overeenkomstig artikel 61 van het Statuut van het Hof te worden nagegaan of de twee overige middelen en eventuele niet beslechte punten die verband houden met de twee reeds onderzochte middelen kunnen worden behandeld door het Hof van Justitie, dan wel of de zaak voor afdoening naar het Gerecht dient te worden verwezen.

52. Met betrekking tot het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening lijkt duidelijk dat er slechts één mogelijk niet beslecht punt is op basis van de vordering van Zapf in eerste aanleg. Zapf steunde hoofdzakelijk op het argument dat „New Born Baby" op dat ogenblik niet in de handel werd gebruikt ter aanduiding van poppen en dat er evenmin een noodzaak tot vrijhouding van dit teken voor een dergelijk gebruik was. Dit argument gaat voorbij aan de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub c, (in de handel „kunnen" dienen) en lijkt voorts gebaseerd op het Duitse rechtsbegrip *Freihaltebedürfnis* („concrete, actuele of ernstige behoefte om de benaming vrij te houden") dat, zoals het Hof in het arrest *Windsurfing Chiemsee*[26] heeft gesteld, geen beslissend criterium is voor de toepassing van deze bepaling.

53. In het kader van de hogere voorziening heeft Zapf betoogd dat het Bureau ten onrechte heeft aangenomen dat de inschrijvingsaanvraag betrekking had op poppen die doen denken aan pasgeboren baby's of zelfs überhaupt aan baby's. Het klopt dat de analyse inzake artikel 7, lid 1, sub c, anders zou zijn indien als uitgangspunt wordt genomen dat de poppen waarvoor om inschrijving wordt verzocht, van een ander type waren. Dit argument werd evenwel niet opgeworpen in de vordering in eerste aanleg en kan niet worden aangevoerd in een latere fase.

26 — Aangehaald in voetnoot 9, punt 35, met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn.

54. Met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b en c, heeft Zapf in eerste aanleg betoogd dat „New Born Baby" een uitgevonden term is. De kamer van beroep heeft evenwel terecht opgemerkt dat het gaat om een term die deel uitmaakt van een groep even gebruikelijke varianten van een normale Engelse term. Het betoog van Zapf dat het geen normale Engelse constructie betreft (stellende dat „newly born baby" gebruikelijker zou zijn), wordt weerlegd bij raadpleging van om het even welk goed Engels woordenboek, waaruit duidelijk blijkt dat „new" regelmatig als bijwoord wordt gebruikt, in het bijzonder in constructies waarbij een voltooid deelwoord daarop volgt. De term „new laid eggs" (verse eieren) bijvoorbeeld wordt voortdurend en dagelijks gebruikt. De Shorter Oxford English Dictionary vermeldt „new-born", de Chambers English Dictionary bevat „newborn" en een zeer oppervlakkig onderzoek op internet levert honderdduizenden hits van de term in twee woorden op.

55. Het derde middel in eerste aanleg van Zapf betrof de niet-inaanmerkingneming van haar eerdere inschrijvingen van het merk „New Born Baby" in Denemarken en Zweden, waar het Engels een verbreide taal is. Het Bureau heeft evenwel opgemerkt dat die inschrijvingen betrekking hebben op beeldmerken en dat nationale inschrijvingen nuttige aanwijzingen zijn, maar zonder doorslaggevende waarde.

56. Ik deel de opvatting van het Bureau. In de onderhavige zaak gaat het om de vraag of een woordmerk, bij gebreke van bijkomende elementen die per definitie aanwezig zijn in een beeldmerk, kan worden ingeschreven. De opmerking van Zapf dat het Deense en het Zweedse publiek het Engels perfect beheersen, is irrelevant. Volgens artikel 7, lid 2, van de merkenverordening zijn de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, ook van toepassing indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Dat deze weigeringsgronden mogelijkerwijs niet bestaan in Denemarken en Zweden doet niet af aan het bestaan ervan in andere lidstaten waar Engels de moedertaal van het overgrote deel van de bevolking is.

57. Ten slotte voerde Zapf schending van haar recht om te worden gehoord aan: er werd geen hoorzitting georganiseerd en Zapf mocht evenmin opmerkingen indienen over de ongunstige beoordeling door de kamer van beroep, waarbij zij haar verkoop van poppen onder het merk „New Born Baby" gedurende een aantal jaren in verschillende lidstaten had kunnen toelichten. Het Bureau heeft beklemtoond dat de procedure werd gevoerd in volledige overeenstemming met regel 11, lid 1, van de uitvoeringsverordening [27] en de artikelen 73 [28] en 75, lid 1 [29], van de merkenverordening. De beslissing van de kamer van beroep werd slechts genomen op grond van feiten waartegen Zapf verweer heeft kunnen voeren, alsmede op grond van de eigen opmerkingen van Zapf. De kamer van beroep beslist vrijelijk over het overgaan tot mondelinge behandeling. In elk geval waren de opmerkingen die Zapf wilde formuleren irrelevant voor de beoordeling op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c.

58. Opnieuw zijn de opmerkingen van het Bureau duidelijk terecht. Zapf heeft alle opmerkingen kunnen maken die zij nuttig achtte met betrekking tot de beslissing van de onderzoeker en alleen deze twee elementen (de beslissing en de opmerkingen) vormden de basis van de vaststellingen van de kamer van beroep. Verder kunnen opmerkingen inzake eerder gebruik in lidstaten alleen relevant zijn in het kader van artikel 7, lid 3, van de merkenverordening [30], waarop Zapf geen beroep lijkt te hebben gedaan.

27 — Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1): „Indien het merk krachtens artikel 7 van de verordening niet [...] mag worden ingeschreven, deelt het Bureau de aanvrager de gronden voor de weigering van inschrijving mede. [...]"

28 — „De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren."

29 — „Het Bureau kan ambtshalve of op verzoek van een der partijen in de procedure tot mondelinge behandeling overgaan indien het zulks wenselijk acht."

30 — „Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd."

Conclusie

59. Mitsdien geef ik het Hof in overweging:

— het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-140/00 te vernietigen;

— het beroep in die zaak te verwerpen;

— Zapf Creation AG te verwijzen in de kosten, zowel in eerste aanleg als in hogere voorziening;

— het Verenigd Koninkrijk als interveniënt te verwijzen in zijn eigen kosten.