ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

15 maart 2012*

„Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Weigerings- of nietigheidsgronden — Woorduitdrukkingen bestaande uit woordcombinatie en lettercombinatie die overeenstemt met beginletters van woorden van deze woordcombinatie — Onderscheidend vermogen — Beschrijvend karakter — Beoordelingscriteria"

In de gevoegde zaken C-90/11 en C-91/11,

betreffende verzoeken om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door het Bundespatentgericht (Duitsland) bij beslissingen van 11 januari 2011, ingekomen bij het Hof op 25 februari 2011, in de procedures

Alfred Strigl — Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

en

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

tegen

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

wijst HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta (rapporteur), E. Juhász, G. Arestis en T. von Danwitz, rechters,

advocaat-generaal: N. Jääskinen,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de opmerkingen van:

— Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, vertegenwoordigd door J. Nabert, Rechtsanwalt,

— de Italiaanse regering, vertegenwoordigd door G. Palmieri als gemachtigde, bijgestaan door G. Palatiello, avvocato dello Stato,

— de Poolse regering, vertegenwoordigd door M. Szpunar als gemachtigde,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door T. van Rijn en F. Bulst als gemachtigden,

* Procestaal: Duits.

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 26 januari 2012,

het navolgende

Arrest

1 De verzoeken om een prejudiciële beslissing betreffen de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25; hierna: „richtlijn").

2 Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van twee procedures. De ene procedure, die A. Strigl heeft ingeleid bij het Deutsches Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau; hierna: het „bureau"), betreft de inschrijving als woordmerk van de uitdrukking „Multi Markets Fund MMF"; de andere procedure betreft een geding tussen Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (hierna: „Securvita") en Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (hierna: „Öko-Invest") over de inschrijving als woordmerk van de uitdrukking „NAI — Der Natur-Aktien-Index".

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3 Artikel 3 van de richtlijn, „Gronden voor weigering of nietigheid", bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

[...]"

Nationaal recht

4 § 8, lid 2, punten 1 en 2, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „MarkenG") luidt als volgt:

„Niet ingeschreven worden, de merken

1. die elk onderscheidend vermogen voor de betrokken waren of diensten missen;

2. die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten [...]".

Hoofdgedingen en prejudiciële vragen

Zaak C-90/11

5 In 2008 heeft Strigl bij het bureau een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordmerk „Multi Markets Fund MMF" ter aanduiding van diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze diensten zijn als volgt omschreven: „Verzekeringen (advies, verkoop en bemiddeling inzake verzekeringen); advies inzake verzekeringen; financiële zaken (bank- en kredietdiensten, financieel advies, geldbeleggingen, beheer van trusts, monetaire zaken); makelaardij in onroerende goederen (beheer van onroerende goederen en gebouwen, bemiddeling inzake onroerende goederen); vermogensadvies en financieel advies".

6 Bij beslissingen van 23 mei en 11 september 2008 heeft het bureau de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van § 8, lid 2, punten 1 en 2, MarkenG.

7 Wat de woordcombinatie „Multi Markets Fund" betreft, heeft het bureau geoordeeld dat het een fonds aanduidt dat op vele financiële markten investeert.

8 Aangaande de lettercombinatie „MMF" heeft het bureau met name geoordeeld dat het denkbaar was dat het publiek, indien het de betekenis ervan niet kent, deze lettercombinatie opvat als de uit de drie woordelementen van het teken „Multi Markets Fund" logisch volgende afkorting, daar deze afkorting onmiddellijk volgt op deze drie woorden en de beginletters ervan herhaalt.

9 Hoewel het bureau heeft aanvaard dat het mogelijk was verschillende betekenissen te geven aan de lettercombinatie „MMF" wanneer deze afzonderlijk wordt beschouwd, is het tot de conclusie gekomen dat de keuze duidelijk beperkter werd zodra ook rekening werd gehouden met de andere elementen van het aangevraagde merk en de diensten waarvoor het was aangevraagd.

10 Strigl heeft bij het Bundespatentgericht (federaal octrooigerecht) beroep ingesteld tegen deze weigering. Naar zijn mening leent het aangevraagde merk zich in de financiële sector tot vele betekenissen en houdt het geen specifiek verband met een bepaalde financiële dienst. Het element „MMF" kan immers talloze afkortingen aanduiden en louter op grond daarvan kan worden gepleit tegen de opvatting dat deze uitdrukking beschrijvend kan worden gebruikt.

11 Daarop heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van [de richtlijn] ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een niet-beschrijvende lettercombinatie, wanneer de lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?"

Zaak C-91/11

12 Het woordmerk „NAI — Der Natur-Aktien-Index" is op 25 juni 2001 bij het bureau ingeschreven op naam van Securvita voor de diensten van klasse 36 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

13 Op 18 juli 2007 heeft Öko-Invest nietigverklaring van dat merk gevorderd op grond dat de lettercombinatie „NAI" in de financiële sector als de afkorting van de woordcombinatie „Natur-Aktien-Index" wordt gebruikt. Volgens Öko-Invest is deze woordcombinatie, die volgt op de lettercombinatie, een beschrijvende benaming. De lettercombinatie, opgevat als een loutere afkorting van de woordcombinatie, kan zelf ook enkel als een beschrijvende benaming worden beschouwd. Öko-Invest stelt dat het relevante publiek deze benaming opvat als een beschrijving van de door het aangevraagde merk aangeduide diensten aangezien deze diensten verband houden met een index van aandelen van milieuvriendelijke ondernemingen.

14 Bij beslissing van 28 mei 2008 heeft het bureau de vordering tot nietigverklaring van dat merk toegewezen op grond dat de nietigheidsgrond van § 8, lid 2, punt 1, MarkenG in de weg stond aan de inschrijving van het merk, aangezien dit merk in zijn geheel niets meer is dan een combinatie van zuiver beschrijvende benamingen die door een afkorting wordt voorafgegaan.

15 Volgens het bureau is de lettercombinatie „NAI", die de woordcombinatie voorafgaat, een afkorting die het publiek als zodanig opvat. Dit vloeit voort uit zowel het feit dat de beginletters van elk woord van de woordcombinatie overeenstemmen met de lettercombinatie „NAI", als het gegeven dat deze lettercombinatie door een verbindingsstreepje wordt gevolgd, hetgeen nog meer steun biedt voor de opvatting dat het een afkorting betreft.

16 Securvita heeft bij het Bundespatentgericht beroep ingesteld tegen deze beslissing op grond dat het aangevraagde merk onder geen enkele nietigheidsgrond viel.

17 Daarop heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Geldt de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van [de richtlijn] ook voor een woordteken dat wordt gevormd door nevenschikking van een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, en een beschrijvende woordcombinatie, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de beschrijvende woorden daar deze afkorting uit de beginletters van deze woorden bestaat en het merk in zijn geheel daardoor kan worden opgevat als de combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen die elkaars betekenis verduidelijken?"

Procesverloop voor het Hof

18 Bij beschikking van de president van het Hof van 26 mei 2011 zijn beide zaken gevoegd voor de behandeling en voor het arrest.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerkingen vooraf

19 Aangezien de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn overeenstemmen met de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), die is vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), geldt de rechtspraak van het Hof met betrekking tot deze verordeningen eveneens voor de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde bepalingen van de richtlijn.

20 Aangezien de verwijzende rechter de twee weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn cumulatief dan wel alternatief ter sprake heeft gebracht, zij er allereerst aan herinnerd dat hoewel de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, van de richtlijn onafhankelijk zijn van elkaar en elk een afzonderlijke beoordeling vereisen, een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssferen van de in deze bepaling sub b en c genoemde gronden (zie in die zin arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 85).

21 Een teken dat aldus in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn de waren of diensten beschrijft waarvoor inschrijving ervan als merk is aangevraagd, mist zodoende noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn (zie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86, en arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, C-51/10 P, Jurispr. blz. I-1541, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

22 Bovendien dienen deze weigeringsgronden te worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van deze gronden in aanmerking wordt genomen, kan — en moet zelfs — andere overwegingen weerspiegelen naargelang van de betrokken weigeringsgrond (zie arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46, en 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 25).

23 Met betrekking tot woorduitdrukkingen die bestaan uit een combinatie van elementen, heeft het Hof gepreciseerd dat het eventueel beschrijvend karakter ervan ten dele kan worden beoordeeld voor elk van deze elementen afzonderlijk, maar hoe dan ook eveneens dient te worden vastgesteld voor het daardoor gevormde geheel (zie in die zin arrest van 19 april 2007, BHIM/Celltech R&D, C-273/05 P, Jurispr. blz. I-2883, punten 76 en 79 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

24 Tegen de achtergrond van deze opmerkingen moeten thans de door de verwijzende rechter gestelde vragen worden beantwoord.

De in de hoofdgedingen aan de orde zijnde woordcombinaties

25 De verwijzende rechter wijst erop dat de twee voornaamste woordcombinaties die voorkomen in de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken, „Multi Markets Fund” en „Der Natur-Aktien-Index”, dienen tot aanduiding van een fonds dat op verschillende financiële markten investeert respectievelijk een beursindex van aandelen van milieuvriendelijke vennootschappen.

26 Naar oordeel van de nationale rechter moeten deze woordcombinaties als zodanig worden beschouwd als beschrijvingen van de kenmerken van de aangeboden financiële diensten in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, aangezien ze in de handel dienen tot aanduiding van een soort diensten alsmede van bepaalde kenmerken van deze diensten.

De in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties

27 Wat de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties betreft, oordeelt de nationale rechter dat de tekens „MMF” en „NAI” afzonderlijk beschouwd niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn.

28 Deze lettercombinaties kunnen immers in se geen enkel kenmerk van de betrokken diensten aanduiden in de zin van deze bepaling van de richtlijn.

De geclaimde merken in hun geheel beschouwd

29 Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter dus te vernemen of de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub b en/of c, van de richtlijn ook gelden voor een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een in se niet-beschrijvende lettercombinatie die evenwel de beginletters van de woorden van deze woordcombinatie herhaalt.

30 De richtlijn, inzonderheid artikel 3, lid 1, sub b, ervan, beoogt te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat hen in staat stelt de wezenlijke functie van het merk te vervullen, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder verwarringsgevaar van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30, en arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 23).

31 Het aan artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen worden gebruikt (zie arrest Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM, reeds aangehaald, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

32 In casu geven de drie litigieuze hoofdletters, „MMF” respectievelijk „NAI”, in beide gevallen de beginletters weer van de woorden van de woordcombinaties waarmee ze in nevenschikking staan. De woordcombinatie en de lettercombinatie strekken er aldus in beide gevallen toe elkaars betekenis te verduidelijken en hun onderling verband te benadrukken. Beide lettercombinaties zijn dus bedacht om de perceptie door het relevante publiek van de woordcombinatie te versterken door het gebruik en het memoriseren ervan te vergemakkelijken.

33 In dit verband is het irrelevant of de lettercombinatie op de woordcombinatie volgt dan wel eraan voorafgaat.

34 Wat de samenstelling „NAI — Der Natur-Aktien-Index” betreft, dient eveneens te worden opgemerkt dat er een verbindingsstreepje staat tussen de lettercombinatie „NAI” en de daaropvolgende woordcombinatie. Dit verbindingsstreepje dient, zoals blijkt uit de verwijzingsbeschikking, ter versterking van de totaalindruk dat het zonder meer gaat om de afkorting van de daaropvolgende woordcombinatie. Aan deze vaststelling wordt bovendien, zoals de nationale rechter opmerkt, niet afgedaan door het feit dat de lettercombinatie „NAI” niet de beginletter bevat van het bepaalde lidwoord „Der” in de daaropvolgende woordcombinatie, aangezien het lidwoord „Der” als bestanddeel ondergeschikt is aan de zelfstandige naamwoorden waarvan de beginletters de betrokken lettercombinatie vormen.

35 Voorts ontbreekt elk bijkomend element op basis waarvan kan worden aangenomen dat de nevenschikking van de woordcombinatie en de lettercombinatie ongewoon zou zijn of een eigen betekenis zou hebben waardoor de betrokken diensten in de perceptie van het betrokken publiek kunnen worden onderscheiden van diensten met een andere commerciële herkomst (zie in die zin arrest van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 69).

36 Het louter naast elkaar plaatsen van een lettercombinatie als afkorting en een woordcombinatie zonder daarin een ongebruikelijke wijziging aan te brengen kan daarentegen een woorduitdrukking opleveren die uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen worden gebruikt om kenmerken van de betrokken diensten aan te duiden (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 98).

37 Indien de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde lettercombinaties, zoals de verwijzende rechter suggereert, door het relevante publiek worden opgevat als afkortingen van de woordcombinaties waarmee zij in nevenschikking staan, kunnen deze lettercombinaties bovendien niet zwaarder wegen dan de som van alle elementen van het merk in zijn geheel, zelfs wanneer zij in se als onderscheidend kunnen worden beschouwd.

38 Zoals de advocaat-generaal in punt 56 van zijn conclusie heeft gepreciseerd, is de lettercombinatie die de beginletter van elk woord van de woordcombinatie herhaalt, daarentegen slechts ondergeschikt aan deze woordcombinatie. Zoals de verwijzende rechter oppert, kan elke lettercombinatie, ook al is deze afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend, beschrijvend worden wanneer zij binnen het betrokken merk wordt gecombineerd met een in se beschrijvende woordcombinatie waarvan zij als de afkorting wordt waargenomen.

39 Daaruit volgt dat indien het relevante publiek de in de hoofdgedingen aan de orde zijnde merken in hun geheel opvat als informatie over de kenmerken van de erdoor aangeduide financiële diensten, deze merken moeten worden opgevat als beschrijvende merken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, die bijgevolg voor de betrokken diensten noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn (zie in die zin arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 86).

40 Op de prejudiciële vragen dient bijgevolg te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, sub b en c, van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist.

Kosten

41 Ten aanzien van de partijen in de hoofdgedingen is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten dient aldus te worden uitgelegd dat het van toepassing is op een woordmerk dat wordt gevormd door nevenschikking van een beschrijvende woordcombinatie en een lettercombinatie die afzonderlijk beschouwd niet-beschrijvend is, wanneer deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van deze woordcombinatie doordat deze lettercombinatie uit de beginletters van de woorden van de woordcombinatie bestaat, en het betrokken merk aldus in zijn geheel kan worden opgevat als een combinatie van beschrijvende benamingen of afkortingen, die bijgevolg elk onderscheidend vermogen mist.

ondertekeningen