ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

15 oktober 2008 *

In zaak T-405/05,

Powerserv Personalservice GmbH, voorheen Manpower Personalservice GmbH, gevestigd te Sankt Pölten (Oostenrijk), vertegenwoordigd door B. Kuchar, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

* Procestaal: Duits.

Manpower Inc., gevestigd te Milwaukee, Wisconsin (Verenigde Staten van Amerika), aanvankelijk vertegenwoordigd door R. Moscona, solicitor, vervolgens door R. Moscona en A. Bryson, barrister, en ten slotte door M. Bryson en V. Marsland, solicitor,

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 22 juli 2005 (zaak R 499/2004-4) inzake een vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk MANPOWER (nr. 76059),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby (rapporteur), rechters,

griffier: K. Andová, administrateur,

gezien het op 14 november 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 3 maart 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 23 februari 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 11 december 2007,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 26 maart 1996 heeft interveniënte, Manpower Inc., bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag 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 woordteken MANPOWER.

3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 16, 35, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:

— „audiocassettes; audiovisuele onderwijsapparaten; compact discs (audio); compact discs (video); software; computerprogramma's; bandopname-apparaten; videobanden; videorecorders; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen" van klasse 9;

— „boeken; drukwerken; handboeken; tijdschriften; publicaties; transparanten; leermiddelen; onderwijsmateriaal; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen" van klasse 16;

— „arbeidsbureaus en uitzendbureaus" van klasse 35;

— „het organiseren en houden van conferenties en seminaria; verhuur van filmprojectoren en accessoires; verhuur van video-opnames, audio-opnames en bioscoopfilms; het organiseren van tentoonstellingen; productie van video- en audiobanden; onderwijs, opleiding en training op het gebied van onderwijs en beoordeling van kantoor-, industrie-, rijdend en technisch personeel; informatie en advies met betrekking tot het voorgaande" van klasse 41;

— „professionele advisering en deskundigenadvies met betrekking tot het toetsen van en beroepsvoorlichting aan personeel, het testen van de persoonlijkheid, psychologisch onderzoek en loopbaanadvies; het testen van de persoonlijkheid en personeelsselectie via psychotechnisch onderzoek; loopbaan- en beroepsbegeleiding; individueel onderzoek voor het bepalen van de geschiktheid voor een specifieke functie; arbeidspsychologie; ontwerp en ontwikkeling van software; advisering inzake de beoordeling, ontwikkeling en toepassing van menselijk potentieel; het zorgen voor tijdelijke huisvesting; informatie en advies en voorbereiding van rapporten, allemaal met betrekking tot het voorgaande; cateringdiensten" van klasse 42.

4 De onderzoeker heeft bezwaren geuit tegen het aangevraagde merk op grond dat het beschrijvend was in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Daarop heeft interveniënte stukken overgelegd ten bewijze dat het merk in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland onderscheidend vermogen had verkregen. Op grond daarvan werd het merk op 13 januari 2000 ter inschrijving aanvaard en op 28 februari 2000 onder nr. 76059 in het *Blad van gemeenschapsmerken* gepubliceerd.

5 Op 27 oktober 2000 heeft verzoekster, Powerserv Personalservice GmbH, voorheen Manpower Personalservice GmbH, hoewel haar naam toen nog PDV Beteiligungs GmbH was, een vordering tot nietigverklaring ingesteld krachtens artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94, op grond dat het merk van interveniënte was ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 7, lid 3, van deze verordening, en dat de overgelegde documenten tot staving van het betoog dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen, daarvan niet het bewijs leverden in alle relevante delen van de Europese Gemeenschap. Interveniënte heeft hierop onder meer andere bewijzen inzake het door haar merk verkregen onderscheidend vermogen overgelegd. Bij beslissing van 29 april 2004 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring afgewezen (hierna: „beslissing van de nietigheidsafdeling"). Deze beslissing werd aldus gemotiveerd dat het woord „manpower" enkel in het Engels beschrijvend is, zodat de consumenten buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland dit woord niet als een beschrijving opvatten, en dat de merkhouder met betrekking tot deze twee landen had aangetoond dat het merk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen. In dit verband heeft de nietigheidsafdeling ook rekening gehouden met de overgelegde bewijzen die dateren van de periode na de inschrijving van het merk.

6 Bij beslissing van 22 juli 2005 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM verzoeksters beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling verworpen. Hierbij heeft de kamer van beroep in de eerste plaats met betrekking tot het beschrijvend karakter van het merk van interveniënte gesteld dat het woord „manpower" in het Engels beschrijvend was voor de diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau, aangezien het een gangbare term was in het kader van personeelsbeheer. Volgens de kamer van beroep was dit woord ook beschrijvend voor de meeste waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, aangezien dit woord kan worden begrepen als een aanduiding

van de inhoud van deze waren of diensten bij gebruik ervan in de context van diensten van een arbeidsbureau. Dit woord is ook deel gaan uitmaken van de Duitse handelstaal.

7 Wat in de tweede plaats de betrokken consumenten en het relevante grondgebied betreft, heeft de kamer van beroep gesteld dat een aanzienlijk deel van de betrokken consumenten, te weten de eventuele werkgevers van tijdelijk personeel en de personen die zich bezighouden met dergelijke arbeidsplaatsen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zweden, Denemarken en Finland, de beschrijvende betekenis van het woord „manpower" kende. De diensten van een uitzendbureau zijn niet alleen bestemd voor werkzoekenden, maar ook voor werkgevers die personeel zoeken. Laatstgenoemden zijn zelfs de belangrijkste klanten voor de dienstverleners, aangezien hun omzet wordt gegenereerd door de inkomsten uit terbeschikkingstelling van personeel. Het betrokken woord is niet alleen beschrijvend voor deze consumenten in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland, waar het Engels de moedertaal is, en in de Duitstalige landen, waar dit woord in de woordenboeken is opgenomen, maar ook in de lidstaten waar een aanzienlijk deel van de klanten het commercieel Engels voldoende kent en gebruikt. De kamer van beroep stelt uit eigen ondervinding dat deze kennis en dit gebruik van het Engels in het bijzonder aanwezig zijn in Zweden, Denemarken, Finland en Nederland. De kamer van beroep heeft erop gewezen dat het Engels overal ter wereld als gemeenschappelijke handelstaal wordt gebruikt en dat het ook de officiële werktaal van vele internationale ondernemingen is. In kleinere landen worden handelsstudenten vaak geconfronteerd met Engelse teksten tijdens hun studies. Na hun universitaire opleiding zullen zij gaan werken in human resources afdelingen of andere functies uitoefenen in uitzendbureaus. De kamer van beroep heeft verklaard dat zij vele bewijselementen daarvoor heeft gevonden en zij heeft deze opgesomd. Wat vervolgens de andere oude lidstaten van de Europese Unie betreft, leert de praktijk dat er een zekere terughoudendheid bestaat om het Engels te gebruiken. Derhalve was de kamer van beroep van oordeel dat in deze andere lidstaten de personen waarvoor het woord „manpower" een beschrijvende betekenis heeft, niet een aanzienlijk deel van het betrokken publiek vormden. De kamer van beroep heeft verklaard dat zij overeenkomstig artikel 159 bis, lid 2, van verordening nr. 40/94 geen rekening hoefde te houden met de nieuwe lidstaten die in lid 1 van dit artikel worden opgesomd.

8 Wat in de derde plaats het onderscheidend vermogen betreft dat het merk van interveniënte op de datum van aanvraag ervan had verkregen, heeft de kamer van beroep aangevoerd dat interveniënte wegens het beschrijvend karakter van dit merk in bovengenoemde lidstaten had moeten aantonen dat haar merk in dit deel van de Gemeenschap door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94. Volgens de kamer van beroep blijkt uit het arrest van het Gerecht van 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM (Tint oranje) (T-173/00, Jurispr. blz. II-3843, punten 24-27), dat wanneer wordt geoordeeld dat een merk niet kan worden ingeschreven overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b-d, van verordening nr. 40/94, voor de inschrijving ervan dient te worden aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in het belangrijke deel van de Gemeenschap waarin het elk onderscheidend vermogen miste overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b-d, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg moet het verkregen onderscheidend vermogen worden aangetoond in het deel van de Gemeenschap waarin een absolute weigeringsgrond bestaat, zodat het resterende deel niet meer als „belangrijk" kan worden beschouwd. Interveniënte heeft volgens de kamer van beroep niet aangetoond dat haar merk op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen had verkregen, aangezien zij enkel bewijsmateriaal met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk en Duitsland had overgelegd. Dit bewijsmateriaal volstond niet, omdat het merk ook in Oostenrijk, Nederland, Denemarken, Zweden en Finland als een beschrijvende term kon worden gebruikt.

9 Wat in de vierde plaats het onderscheidend vermogen betreft dat het merk van interveniënte na de inschrijving ervan heeft verkregen, was de kamer van beroep van oordeel dat op basis van het door interveniënte overgelegde bewijsmateriaal kon worden geconcludeerd dat dit merk op de datum waarop de vordering tot nietigverklaring werd ingesteld, onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 in de acht lidstaten waarin het merk beschrijvend werd geacht. Volgens de kamer van beroep waren alle door interveniënte overgelegde bewijzen ontvankelijk voor zover daaruit kon worden geconcludeerd dat het teken onderscheidend vermogen had op de datum waarop de vordering tot nietigverklaring werd ingesteld. De kamer van beroep was van mening dat zij niet verplicht was om enkel rekening te houden met de bewijzen die tijdens de inschrijvingsprocedure waren overgelegd. Zij heeft opgemerkt dat volgens artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 relevant is of het merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik ervan op eender welk moment na de inschrijving ervan. De toepassing van deze bepaling is overigens volgens de kamer van beroep niet uitgesloten op grond dat daarin artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, te weten de bepaling die in casu onjuist zou zijn uitgelegd in het kader van de inschrijvingsprocedure, niet uitdrukkelijk wordt vermeld. De kamer van beroep heeft daaraan toegevoegd dat de omstandigheid dat door de toepassing van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 de houder een oudere voorrangsdatum wordt toegekend dan die welke hij zou hebben

gehad indien hij zijn aanvraag had ingediend op het tijdstip waarop het merk daadwerkelijk een tweede betekenis had verkregen, niet doorslaggevend is voor de uitlegging van deze bepaling. Deze bepaling, die uitdrukkelijk de nietigverklaring van een merk verbiedt wanneer dit merk onderscheidend vermogen heeft verkregen na de inschrijving ervan, erkent volgens de kamer van beroep noodzakelijkerwijs dat een merk een voorrangsdatum kan hebben die het niet zou hebben gehad indien de inschrijvingsprocedure correct was verlopen.

10 Wat in de vijfde plaats de beoordeling van het bewijsmateriaal betreft, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat interveniënte talrijke bewijzen van het gebruik van haar merk in de meeste lidstaten van de Europese Unie had overgelegd. De kamer van beroep heeft verklaard dat zij zich ervan bewust was dat bepaalde bewijzen dateerden van na de datum waarop de vordering tot nietigverklaring van het merk werd ingesteld. Doordat de bewijzen volgens haar volstonden om aan te tonen dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen op het betrokken grondgebied op de datum waarop de vordering tot nietigverklaring werd ingesteld, was zij evenwel van mening dat zij zich niet hoefde uit te spreken over de vraag of de relevante datum voor de beoordeling van het verkregen onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 de datum van de vordering tot nietigverklaring dan wel die van de eindbeslissing op de vordering tot nietigverklaring was. Bovendien hadden bepaalde bewijzen die dateren van na de datum van de vordering tot nietigverklaring, volgens de kamer van beroep in werkelijkheid betrekking op de periode vóór deze datum. Omgekeerd is het soms mogelijk om uit latere bewijzen conclusies te trekken over het onderscheidend vermogen tijdens de in aanmerking genomen periode. De kamer van beroep heeft verklaard dat zij zich ervan bewust was dat de beoordeling van deze bewijzen nauwgezet moest gebeuren. Voorts heeft de kamer van beroep opgemerkt dat zij rekening had gehouden met het feit dat interveniënte een onderneming was die wereldwijd actief was, zodat kon worden geconcludeerd dat men haar activiteiten ook ten dele kende in landen waar zij weinig of geen bureaus had. Deze conclusie werd gestaafd door een van de Oostenrijkse opinieonderzoeken, waaruit bleek dat vele consumenten wisten dat het woord „manpower" een merk was dat werd gebruikt door een niet-Oostenrijkse onderneming. Vervolgens heeft de kamer van beroep beklemtoond dat, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Ierland, het Engels in geen enkel land de moedertaal was en dat weliswaar de meeste relevante consumenten uitdrukkingen uit een vreemde taal kenden, maar dit niet noodzakelijkerwijs gold voor alle consumenten. Voor deze personen zal het woord „manpower" waarschijnlijk een merk lijken. Dit wordt bevestigd door opinieonderzoeken die bij consumenten in Duitsland en Oostenrijk werden verricht. Volgens de kamer van beroep diende rekening te worden gehouden met deze elementen, in het bijzonder in de landen waar de bewijzen minder sterk waren dan in andere landen. De

kamer van beroep heeft ook gesteld dat zij noch door nationale merkinschrijvingen noch door beslissingen van nationale rechters gebonden was.

11 Ten slotte heeft de kamer van beroep na een beoordeling van het bewijsmateriaal inzake het onderscheidend vermogen dat het merk door gebruik had verkregen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Nederland, Finland en Denemarken, geconcludeerd dat interveniënte daadwerkelijk had aangetoond dat haar merk een tweede betekenis bezat voor uitzendwerk in de delen van de Gemeenschap waar het merk nog geen onderscheidend vermogen bezat. Het merk van interveniënte mocht dus niet nietig worden verklaard krachtens artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94. De kamer van beroep was van oordeel dat het verkregen onderscheidend vermogen ook betrekking had op alle door de inschrijving beschermde waren en diensten waarvoor het merk slechts beschrijvend is als aanduiding van de inhoud van deze waren en diensten. In dit verband heeft de kamer van beroep om te beginnen erop gewezen dat interveniënte had aangetoond dat zij een groot deel van deze waren en diensten gebruikte in het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten. Voorts heeft de kamer van beroep gesteld dat, aangezien de term „manpower" een tweede betekenis bezit voor uitzendwerk, de betrokken consumenten zullen denken dat bijvoorbeeld een boek of een conferentie met deze naam verwijst naar interveniënte en haar diensten.

Conclusies van partijen

12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het merk van interveniënte nietig te verklaren voor alle erdoor beschermde waren en diensten;

— subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen voor zover niet werd aangetoond dat het merk van interveniënte door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen, en de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de eigen kosten en in de kosten die verzoekster in de onderhavige procedure zijn opgekomen;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten die verzoekster in de procedure voor het BHIM zijn opgekomen.

13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

14 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— de bestreden beslissing te wijzigen in de zin zoals uiteengezet in haar memorie van antwoord;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

Ontvankelijkheid van de vijfde vordering van verzoekster

15 Met haar vijfde vordering verzoekt verzoekster het Gerecht, het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten die haar in de procedure voor het BHIM zijn opgekomen, zonder te preciseren of deze vordering enkel betrekking heeft op de in de beroepsprocedure voor de kamer van beroep gemaakte kosten of ook op de in de nietigheidsprocedure voor de nietigheidsafdeling gemaakte kosten.

16 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht „[d]e door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten, alsmede de kosten voor het vertalen overeenkomstig artikel 131, lid 4, tweede alinea, van memories of stukken in de procestaal […] als invorderbare kosten [worden] aangemerkt". Hieruit volgt dat de kosten in verband met de nietigheidsprocedure niet als invorderbare kosten kunnen worden aangemerkt [zie arrest Gerecht van 11 mei 2005, Naipes Heraclio Fournier/BHIM — France Cartes (Zwaard uit kaartspel, Ridder van knotsen en Koning van zwaarden), T-160/02-T-162/02, Jurispr. blz. II-1643, punten 22 en 24, en aangehaalde rechtspraak].

17 De vijfde vordering van verzoekster is derhalve niet-ontvankelijk voor zover zij betrekking heeft op de kosten in verband met de nietigheidsprocedure voor de nietigheidsafdeling.

Ten gronde

18 Tot staving van haar betoog voert verzoekster in het verzoekschrift drie middelen aan. Ter terechtzitting heeft verzoekster evenwel verklaard, afstand te doen van het tweede onderdeel van haar tweede middel, dat is ontleend aan schending van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94, alsmede van haar derde middel, dat schending van

artikel 159 bis van deze verordening betreft. In het proces-verbaal van de terechtzitting werd akte genomen van deze verklaring van verzoekster.

19 Bijgevolg voert verzoekster thans slechts twee middelen aan. Met het eerste middel wordt vernietiging van de bestreden beslissing beoogd wegens schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, op grond dat het merk van interveniënte elk onderscheidend vermogen mist en de waren en diensten waarvoor het werd ingeschreven, beschrijft in de gehele Gemeenschap, te weten ook in de landen waarvoor de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft geconcludeerd dat het merk niet beschrijvend was.

20 Het tweede middel betreft schending van artikel 51, lid 2, en van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94.

21 Verder heeft interveniënte het Gerecht verzocht, de bestreden beslissing te wijzigen in de zin zoals uiteengezet in haar memorie van antwoord. In het betrokken gedeelte van haar memorie van antwoord heeft interveniënte in wezen betoogd dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd dat de term „manpower" de door haar merk aangeduide waren en diensten beschreef in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Denemarken en Finland.

22 Het Gerecht is van oordeel dat deze conclusie van interveniënte moet worden geherkwalificeerd als een autonome vordering tot herziening van de bestreden beslissing.

23 In feite heeft de kamer van beroep namelijk twee maatregelen in de vorm van één enkele handeling, de bestreden beslissing, vastgesteld, te weten vaststelling dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zich verzet tegen inschrijving van het merk van interveniënte gelet op het beschrijvend karakter ervan in de acht bovengenoemde landen, en afwijzing van de vordering tot nietigverklaring van

ditzelfde merk op grond dat het na de inschrijving ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in deze acht landen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 (zie, in die zin, arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 23).

24 Aangezien interveniënte in het gelijk is gesteld in het tweede gedeelte van de bestreden beslissing, waartegen in het onderhavige beroep wordt opgekomen, heeft zij een belang om krachtens artikel 134, lid 2, tweede alinea, van het Reglement voor de procesvoering een autonome conclusie en een autonoom middel strekkende tot herziening van het eerste gedeelte van de bestreden beslissing voor te dragen, in die zin dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zich niet verzette tegen de inschrijving van haar merk MANPOWER, aangezien dit merk in geen enkel van de bovengenoemde acht landen beschrijvend was (zie, in die zin, arrest Procter & Gamble/BHIM, punt 23 supra, punt 26). Indien deze autonome conclusie en het onderliggende middel worden aanvaard, zal verzoeksters beroep moeten worden verworpen, zonder dat verzoeksters tweede middel, dat in deze hypothese geen doel meer kan treffen, behoeft te worden onderzocht.

25 In deze omstandigheden is het Gerecht van oordeel dat eerst het eerste middel van verzoekster en het betoog van interveniënte tot staving van haar conclusie tot herziening van de bestreden beslissing samen dienen te worden onderzocht.

Eerste middel van het beroep en vordering tot herziening van interveniënte

Argumenten van partijen

26 Verzoekster voert in de eerste plaats aan dat het BHIM geen rekening heeft gehouden met de concrete, actuele en ernstige behoefte dat het woord „manpower" in het economisch verkeer kan worden gebruikt door „eenieder, en ook door concurrenten"

voor diensten van een arbeidsbureau, uitzendwerk en alle andere ingeschreven waren en diensten. Volgens verzoekster is het dus noodzakelijk dat het woord „manpower" beschikbaar blijft.

27 Verzoekster betoogt dat het algemeen belang is gebaseerd op het feit dat het woord „manpower" niet alleen in het Engels en in het Duits zuiver beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, maar ook in de meeste andere gemeenschapstalen, en dat dit woord beschikbaar moet worden gehouden als een begrip uit de omgangstaal, en in het bijzonder uit de vaktaal op het gebied van human ressources. Op internet wordt het woord „manpower" begrepen als de internationale meertalige aanduiding van de „arbeidskrachten".

28 Verzoekster voert aan dat zelfs indien enkel het Duits en het Engels in aanmerking dienden te worden genomen, het woord „manpower" in de gehele Gemeenschap beschrijvend is. Zij betoogt dat volgens een statistiek van de Commissie van de Europese Gemeenschappen inzake de kennis van vreemde talen in de Gemeenschap 32 % van de betrokken personen Duits spreekt en 47 % Engels.

29 In de tweede plaats zijn het algemeen belang en de vrijhoudingsbehoefte volgens verzoekster daarop gebaseerd dat het woord „manpower" geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, aangezien het niet kan dienen ter onderscheiding van diensten van een arbeidsbureau en uitzendwerk van een bepaalde onderneming. Dit woord wordt op de arbeidsmarkt gebruikt ter aanduiding van de „arbeidskrachten".

30 Verzoekster voert aan dat een rechtsgeldig merk onderscheidend vermogen moet bezitten in de gehele Gemeenschap. In de bestreden beslissing werd het onderscheidend vermogen niet voor de gehele Gemeenschap beoordeeld. Volgens verzoekster is het onaanvaardbaar dat een groot deel van de oudere lidstaten, zoals

Frankrijk, Italië, Spanje, Luxemburg, België en Griekenland, worden beschouwd als landen waar een aanzienlijk deel van het publiek noch Engels noch Duits spreekt. Verzoekster stelt dat het Gerecht reeds erop heeft gewezen dat is gebleken dat een zeker aantal Duitstalige personen tijdelijk of zelfs permanent in Spanje wonen.

31 Het BHIM betoogt met betrekking tot de schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dat de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat het merk van interveniënte enkel in bepaalde delen van de Gemeenschap als een beschrijving werd opgevat.

32 Aldus stelt het BHIM in de eerste plaats dat de kamer van beroep van oordeel was dat in de Engelstalige gebieden van de Gemeenschap het woord door om het even wie zal worden begrepen — in elk geval in de sector van personeelsbeheer —, en dat het voorts zal worden begrepen door vakpersoneel in personeelsafdelingen, ook in de landen waar het commercieel Engels gewoonlijk wordt gebruikt.

33 Het BHIM voert in de tweede plaats aan dat, door „Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zweden, Denemarken en Finland" als dergelijke landen te beschouwen, de kamer van beroep het geografische gebied waarop het publiek het woord „manpower" als een beschrijving kan opvatten, heeft uitgebreid in vergelijking met de nietigheidsafdeling, die enkel de landen van de Engelstalige gebieden in aanmerking heeft genomen. Of deze uitbreiding van de toepasselijkheid van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 gerechtvaardigd is, kan worden betwijfeld.

34 Het BHIM betoogt in de derde plaats dat verzoeksters argument, dat in de meeste lidstaten een wezenlijk deel van het relevante publiek vloeiend Engels spreekt, ten

gronde onjuist is. Uit feitelijk oogpunt werd dit argument door verzoekster niet bewezen.

35 Interveniënte voert in de eerste plaats aan dat de vraag van de verenigbaarheid met artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 enkel rijst met betrekking tot de diensten van klasse 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice (arbeidsbureaus en uitzendbureaus). In het Engels is het noch gebruikelijk noch natuurlijk om de betrokken diensten met het woord „manpower" aan te duiden. De inspanningen van verzoekster om zich het merk MANPOWER eigen te maken, in het bijzonder in Oostenrijk, zijn het beste bewijs van de waarde en het onderscheidend vermogen ervan.

36 Dienaangaande betoogt interveniënte dat de nietigheidsafdeling terecht heeft opgemerkt dat het woord „manpower" in het Engels geen gebruikelijke term voor personeelswerving is (punt 10 van de beslissing van de nietigheidsafdeling). Deze diensten worden beschreven door de termen „employment", „recruitment" of „placement" („employment services", „employment agency services", „recruitment agency services", „staffing services" of „placement services"). Interveniënte wijst met klem erop dat het woord „manpower" niet de gebruikelijke manier is om personeelswerving aan te duiden en dit woord die dienst niet beschrijft op een wijze dat het niet de functie kan vervullen van identificatie van de onderneming die deze dienst aanbiedt. Als bewijs van haar betoog verwijst interveniënte naar verschillende publicaties inzake human resources.

37 Volgens interveniënte is het onwaarschijnlijk dat derden, en meer in het bijzonder haar concurrenten, in het kader van hun handelsactiviteiten rechtsgeldig het merk MANPOWER of een overeenstemmend merk gebruiken ter aanduiding van de door hen aangeboden diensten.

38 Volgens interveniënte heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat het woord „manpower" ook beschrijvend was voor de door het betrokken merk

beschermde waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice.

39 Interveniënte voert in de tweede plaats aan dat de kamer van beroep over geen enkel bewijselement beschikte voor haar vaststelling dat de consumenten in zes niet-Engelstalige lidstaten van de Gemeenschap het woord „manpower" beschrijvend achtten voor personeelswerving. Niets bewijst dat dit woord geen onderscheidend vermogen heeft voor de consumenten in niet-Engelstalige landen. De nietigheidsafdeling heeft op goede gronden vastgesteld dat buiten het Verenigd Koninkrijk en Ierland de term manpower wordt beschouwd als een zelfbedachte of suggestieve term die kan dienen tot aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten (punt 10 van de beslissing van de nietigheidsafdeling).

40 Wat in het bijzonder Duitsland en Oostenrijk betreft, stelt interveniënte dat het loutere feit dat het woord „manpower" in één Duits woordenboek is opgenomen, niet betekent dat het in het algemeen wordt gebruikt en begrepen door het Duitstalige publiek of dat een belangrijk deel van dit publiek dit woord kent. Volgens interveniënte dient de gemiddelde Duitstalige consument een ingewikkelde gedachteassociatie te maken om de betekenis van dit woord te vatten. Zelfs indien wordt aanvaard dat het woord „manpower" deel is gaan uitmaken van de Duitse handelstaal — waarvoor geen bewijzen zijn —, betekent dit niet dat bij gebruik ervan voor personeelswerving de relevante Duitstalige consumenten dit woord zullen opvatten als een zuivere beschrijving van deze dienst. Het begrip „arbeid" heeft niet dezelfde betekenis als het begrip „personeelswerving ".

41 Volgens interveniënte is er geen enkel bewijs waaruit blijkt dat het woord „manpower" op internet wordt gebruikt in een andere taal dan het Engels, behalve als verwijzing naar haarzelf en haar activiteiten. Zelfs op Engelstalige websites wordt het woord in minstens 9 op 10 gevallen gebruikt als een dergelijke verwijzing. De door haar overgelegde onderzoeksresultaten staven enkel haar betoog inzake haar internationale bekendheid.

Beoordeling door het Gerecht

42 Wat de schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake merken zonder onderscheidend vermogen betreft, betoogt het BHIM dat verzoekster in haar beroep voor de kamer van beroep geen schending van deze bepaling heeft aangevoerd. Dit onderdeel van het eerste middel moet volgens het BHIM niet-ontvankelijk worden verklaard.

43 In dit verband stelt het Gerecht vast dat uit onderzoek van het dossier van het BHIM in de onderhavige zaak alsmede uit de bestreden beslissing blijkt dat verzoekster in haar beroep voor de kamer van beroep geen grief heeft geformuleerd volgens welke die bepaling door de nietigheidsafdeling zou zijn geschonden. De kamer van beroep heeft de toepasselijkheid van die bepaling niet onderzocht. Uit artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering vloeit voort dat de partijen in de procedure voor deze rechterlijke instantie geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil, zoals dat voor de kamer van beroep werd vastgesteld. Hieruit volgt dat het onderdeel van het eerste middel van verzoekster inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk moet worden verklaard.

44 Wat de schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 betreft, dient te worden opgemerkt dat volgens deze bepaling inschrijving wordt 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".

45 Volgens vaste rechtspraak streeft artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 het met het algemeen belang strokende doel na dat tekens of aanduidingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij kunnen worden gebruikt [zie arrest Gerecht van 14 juni 2007, Europig/BHIM (EUROPIG), T-207/06, Jurispr. blz. II-1961, punt 24, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

46 Voorts vallen onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 tekens die ongeschikt zijn voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de identiteit van de herkomst van de waar of dienst te waarborgen, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar verkrijgt of aan wie de door dit merk aangeduide dienst wordt verleend, die keuze bij een latere aankoop of opdracht kan herhalen indien de ervaring positief was en in geval van een negatieve ervaring een andere keuze kan maken (zie arrest EUROPIG, punt 45 supra, punt 25, en aangehaalde rechtspraak).

47 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt immers op tekens en aanduidingen die in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (zie arrest EUROPIG, punt 45 supra, punt 26, en aangehaalde rechtspraak).

48 Hieruit volgt dat een teken alleen onder het in deze bepaling vervatte verbod valt wanneer het met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek hierin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van de betrokken waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, kan zien (zie arrest EUROPIG, punt 45 supra, punt 27, en aangehaalde rechtspraak).

49 In de eerste plaats dient te worden onderzocht of de kamer van beroep op goede gronden heeft vastgesteld dat het merk van interveniënte beschrijvend was in het deel van de Gemeenschap waar de taal van de meerderheid van het relevante publiek het Engels is, te weten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, hetgeen wordt betwist door interveniënte.

50 Gelet op het heterogene karakter van de waren en diensten waarop dat merk betrekking heeft, dient de analyse van de waren en diensten te worden verricht in twee delen: eerst

de „arbeidsbureaus" en „uitzendbureaus" van klasse 35 en vervolgens de andere waren en diensten waarop het betrokken merk betrekking heeft (en behorend tot de klassen 9, 16, 41 en 42).

51 De kamer van beroep heeft zelf een dergelijke analyse in twee delen verricht door in punt 12 van de bestreden beslissing eerst te stellen dat „het woord ‚manpower' in het Engels beschrijvend was voor de diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau, aangezien het een gangbare term was in het kader van personeelsbeheer", en vervolgens dat het woord „manpower" „ook beschrijvend was voor de meeste waren en diensten [waarop het merk van interveniënte betrekking had en behorend tot] de klassen 9, 16, 41 en 42, aangezien dit woord kan worden begrepen als aanduiding van de inhoud van deze waren en diensten bij gebruik ervan in de context van diensten van een arbeidsbureau".

52 De kamer van beroep heeft gesteld dat de term „manpower" een Engels woord is met volgens *The New Shorter Oxford English Dictionary* (Thumb Index Edition, 1993) de volgende betekenis: „kracht of handeling van werkende mens; eenheid van snelheid van uitvoering van werk; geheel van personen dat beschikbaar of nodig is voor militaire dienst, werk of andere doeleinden; werknemers als kwantificeerbaar middel, arbeid". Volgens de kamer van beroep is het een gangbare term in het commercieel Engels, die vaak wordt gebruikt en bekend is in het kader van personeelsbeheer.

53 Op dit punt verwijst de kamer van beroep naar *Wideman Comparative Glossary of Project Management Terms*, volgens welke het woord „manpower" betekent: het totaal aantal personen dat gepast is voor een bepaald type van werk. Planning van arbeidskrachten (manpower planning) is het proces dat erin bestaat, de behoeften inzake arbeidskrachten van de organisatie te schatten in de tijd, zowel wat het aantal als de bekwaamheden betreft, en het personeel te verkrijgen dat is vereist om te voorzien in de behoeften van de organisatie.

54 Gelet op deze definities lijdt het volgens de kamer van beroep geen twijfel dat de door het merk van interveniënte beschermde diensten, te weten het uitzendwerk, kunnen worden aangemerkt als „verstrekken van arbeidskrachten" (providing manpower). In punt 14 van de bestreden beslissing merkt de kamer van beroep op dat er talrijke bewijzen zijn waaruit het beschrijvende gebruik van het betrokken woord blijkt.

55 Het Gerecht merkt op dat de nietigheidsafdeling zich met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk en Ierland had gebaseerd op een ingang in het Engelse woordenboek *Collins* (uitgave 1996), volgens welke het woord „manpower" in het Engels betekende: „mankracht; krachteenheid gebaseerd op tempo waaraan mens kan werken; ongeveer 75 watt; aantal personen dat nodig of beschikbaar is voor een job" (power supplied by man; a unit of power based on a rate at which a man can work; roughly 75 watts; the number of people needed or available for a job). Hieruit heeft zij geconcludeerd dat dit woord in het Engels werd gebruikt in verband met arbeidskrachten, waarbij zij evenwel nuanceerde en beklemtoonde dat het woord „manpower" in deze taal niet het meest gebruikelijke woord was ter aanduiding van de betrokken diensten.

56 Dienaangaande stelt het Gerecht in de eerste plaats vast dat overeenkomstig de in punt 47 supra aangehaalde rechtspraak de beoordeling van het beschrijvend karakter van het merk van interveniënte erin bestaat, te antwoorden op de vraag of het woord „manpower" in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kan dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan, van de door het merk van interveniënte beschermde waren of diensten.

57 Wat in de tweede plaats het relevante publiek betreft, dient te worden geoordeeld dat in casu, gelet op de relatief ruime specificatie van de betrokken diensten, dit publiek wordt gevormd door de gehele beroepsbevolking. Zowel de werkgevers als de werknemers, en zowel de personen die daadwerkelijk op het gebied van uitzendwerk actief zijn als de andere personen op beroepsleeftijd kunnen immers beroep doen op de door het merk van interveniënte beschermde diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau.

58 Rekening houdend met alle bovengenoemde elementen, en in het bijzonder de definities van de betekenis van het woord „manpower" in het Engels die door de kamer van beroep en de nietigheidsafdeling zijn aangedragen, is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat dit woord in het Verenigd Koninkrijk en Ierland beschrijvend was voor de diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau.

59 Er dient immers te worden vastgesteld dat het Engelse woord „manpower" met de betrokken diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft, waardoor het betrokken publiek in het Verenigd Koninkrijk en Ierland daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken een beschrijving van deze diensten kan zien in de zin van de in punt 48 supra aangehaalde rechtspraak.

60 Geen enkel argument van interveniënte kan afdoen aan deze overwegingen.

61 Wat om te beginnen de bewering betreft dat de betrokken diensten in het Engels worden beschreven door de termen „employment", „recruitment", „placement" of „staffing", dient te worden opgemerkt dat het rechtstreekse en concrete verband tussen het woord „manpower" en deze diensten hierdoor niet op losse schroeven kan worden gezet, aangezien het in het Engels gebruikelijk is om verschillende synoniemen te hebben ter aanduiding van eenzelfde semantische inhoud.

62 Verder stelt interveniënte dat het in het Engels noch gebruikelijk noch natuurlijk is om de betrokken diensten met het woord „manpower" aan te duiden en dat bovendien volgens geen enkele van de definities die in de bestreden beslissing zijn vermeld, het woord „manpower" overeenstemt met personeelswerving. Evenwel moet worden vastgesteld dat zelfs indien het woord „manpower" met als betekenis „arbeidskrachten" in het Engels niet de meest gebruikelijke term is ter aanduiding van de diensten van een

arbeidsbureau of uitzendbureau, dit woord niettemin nog altijd beschrijvend kan worden geacht voor deze diensten, gelet op het rechtstreekse verband daarmee.

63 In dit verband kan op basis van de in de bestreden beslissing vermelde definities worden vastgesteld dat dit woord een betekenis heeft die voldoende verwant is aan de betrokken diensten, zodat het relevante publiek in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband zal leggen tussen het woord en de betrokken diensten. Dit woord kan dus in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek dienen tot aanduiding van deze diensten. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 14 van de bestreden beslissing concrete aanwijzingen verstrekt met betrekking tot het gebruik van het woord „manpower" in de beschrijvende betekenis ervan in het commercieel Engels. In elk geval is niet van belang of het woord „manpower" daadwerkelijk voor een dergelijke beschrijving wordt gebruikt, aangezien het voldoende is dat het daartoe kan dienen [zie, in die zin, arrest Gerecht van 12 januari 2005, Wieland-Werke/BHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02-T-369/02, Jurispr. blz. II-47, punt 40, en aangehaalde rechtspraak].

64 De bewijselementen die interveniënte aanvoert tot staving van haar betoog dat het woord „manpower" niet het woord is dat gewoonlijk in het Engels wordt gebruikt ter aanduiding van de betrokken diensten, kunnen hooguit leiden tot de vaststelling dat andere woorden dan „manpower" eveneens worden gebruikt ter aanduiding van deze diensten. Er dient evenwel te worden vastgesteld dat voor de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 op het merk van interveniënte irrelevant is of er synoniemen bestaan waarmee de betrokken waren of diensten ook kunnen worden aangeduid (zie, naar analogie, arrest SnTEM, SnPUR, SnMIX, punt 63 supra, punt 41).

65 Ten slotte is het argument van interveniënte, dat het onwaarschijnlijk is dat derden in het kader van hun eigen handelsactiviteiten het merk MANPOWER gebruiken (zie punt 37 supra), niet relevant voor het onderzoek van de vraag of het woord „manpower" beschrijvend is. Bijgevolg faalt ook dit argument.

66 Wat de andere waren en diensten betreft waarop het merk van interveniënte betrekking heeft, is het Gerecht van oordeel dat met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk en Ierland de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het woord „manpower" ook beschrijvend was voor de meeste waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 die door het merk van interveniënte worden beschermd.

67 Op dit punt moet ten eerste in navolging van de kamer van beroep worden opgemerkt dat dit woord kan worden begrepen als aanduiding van de inhoud van deze waren en diensten bij gebruik ervan in de context van de diensten van een arbeidsbureau. In die context ziet het relevante publiek, dat overigens voor deze waren en diensten hetzelfde is als het in punt 57 supra vastgestelde publiek, dus in het merk van interveniënte een rechtstreekse en concrete verwijzing naar die waren en diensten.

68 Voor zover deze waren en diensten ook waren of diensten omvatten die geen enkel verband houden met personeelswerving of uitzendwerk, dient ten tweede te worden opgemerkt dat interveniënte het woord „manpower" heeft laten inschrijven voor elk van deze waren en diensten in hun geheel. Derhalve moet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het merk van interveniënte in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland beschrijvend was voor alle door dit merk beschermde waren en diensten [zie, in die zin, arrest Gerecht van 3 december 2003, Audi/BHIM (TDI), T-16/02, Jurispr. blz. II-5167, punt 35, en aangehaalde rechtspraak].

69 In de tweede plaats dient te worden beoordeeld of dit merk ook beschrijvend is in een of meerdere andere lidstaten van de Unie.

70 Op dit punt verschilde de benadering van de nietigheidsafdeling van die van de kamer van beroep. De nietigheidsafdeling heeft zich immers op het standpunt gesteld dat het woord „manpower" enkel in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland beschrijvend was, en niet in de andere landen van de Europese Unie (punten 9 en 10 van de beslissing van de

nietigheidsafdeling). Volgens haar werd dit woord, als term die enkel in het Engels bestaat, buiten die twee Engelstalige landen niet beschouwd als een beschrijvend woord, aangezien de relevante consumenten in de niet-Engelstalige landen woorden uit hun eigen taal gebruiken om te verwijzen naar de concepten van arbeidskrachten of arbeid. De nietigheidsafdeling heeft daaraan toegevoegd dat het woord „manpower" in het Engels overigens niet het meest gebruikelijke woord is ter verwijzing naar de diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau. Volgens de nietigheidsafdeling beschouwen de relevante consumenten in de niet-Engelstalige landen dit woord dus als een zelfbedachte of suggestieve term die kan dienen als aanduiding van de herkomst van de waren en diensten die door het merk van interveniënte worden beschermd.

71 De kamer van beroep heeft zich op het standpunt gesteld dat het merk van interveniënte niet alleen beschrijvend was in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland, maar ook in de Duitstalige landen, te weten in Duitsland en in Oostenrijk, waar het woord „manpower" deel is gaan uitmaken van de handelstaal (punten 15 en 16 van de bestreden beslissing), alsmede in de landen van de Europese Unie waar het Engels goed ingeburgerd is, met name volgens de kamer van beroep in Nederland, Zweden, Denemarken en Finland (punt 16 van de bestreden beslissing).

72 Voor het Gerecht waren de partijen in het onderhavige geding het niet eens over het geografische gebied waarop het relevante publiek het woord „manpower" als een beschrijving kon opvatten.

73 Vastgesteld dient te worden dat overeenkomstig de in punt 47 supra aangehaalde rechtspraak, om vast te stellen of in de niet-Engelstalige lidstaten het merk van interveniënte de betrokken waren en diensten beschrijft, dient te worden beoordeeld of in deze staten dit merk in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kan dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan, van de door het merk van interveniënte beschermde waren of diensten.

74 Deze test kan in twee gevallen leiden tot een positief antwoord.

75 In het eerste geval is het Engelse woord „manpower" deel gaan uitmaken van de taal van het betrokken land en kan het worden gebruikt ter vervanging van de term uit deze taal die „arbeidskrachten" of „arbeid" betekent, minstens voor wat het relevante publiek betreft. Wanneer een lid van dit publiek in zijn nationale taalomgeving wordt geconfronteerd met het woord „manpower", zal hij in dit geval immers daarin onmiddellijk een verwijzing naar „arbeidskrachten" of „arbeid" zien.

76 Het tweede geval is dat waarin, in de context van de door het merk van interveniënte beschermde waren en diensten, het Engels wordt gebruikt om de leden van het relevante publiek aan te spreken, zij het afwisselend met de nationale taal. In dit geval zal de term „manpower", een Engels woord, duidelijk worden opgevat als een beschrijving van die waren en diensten. Een wijdverbreide kennis van het Engels door het relevante publiek of door een aanzienlijk deel ervan volstaat op zich evenwel niet wanneer het Engels niet daadwerkelijk in deze context wordt gebruikt om dit publiek aan te spreken.

77 Met betrekking tot de vraag of de situatie in een of meerdere niet-Engelstalige lidstaten van de Europese Unie overeenkomt met een van de twee gevallen die in de punten 75 en 76 supra worden beschreven, dient om te beginnen te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing heeft gesteld dat het woord „manpower", als gangbare term in het commercieel Engels, ook deel was gaan uitmaken van de Duitse handelstaal.

78 Interveniënte betoogt dat het loutere feit dat het woord „manpower" in één Duits woordenboek is opgenomen, niet betekent dat het in het algemeen wordt gebruikt en begrepen door het Duitstalige publiek of dat een belangrijk deel van dit publiek het woord kent. In dit verband dient evenwel te worden vastgesteld dat de kamer van beroep bovengenoemde vaststelling niet enkel heeft gebaseerd op het feit dat de term

„manpower" was opgenomen in het „Duitse woordenboek ‚Duden', dat erg bekend is", maar ook op het feit dat dit woord was vermeld in een lijst van „verwerpelijke" Duitse woorden en werd gebruikt door de studentenraad van de handelsschool van Bamberg in Duitsland, alsmede in een onderzoeksproject aan de technische universiteit (TU) van Wenen (Oostenrijk) (punt 15 van de bestreden beslissing).

79 Op basis van deze elementen, in hun geheel beschouwd, kan worden geconcludeerd dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat de term „manpower" ook in het Duits beschrijvend was, en dus in Duitsland en in Oostenrijk. Zoals in de bestreden beslissing wordt vermeld, is deze term volgens het woordenboek Duden het equivalent van de term „Arbeitskraft" (arbeidskrachten). De relevante Duitstalige consumenten leggen dus onmiddellijk en zonder verder nadenken een concreet en rechtstreeks verband tussen het woord en de diensten van een arbeidsbureau en uitzendbureau. Dit is des te meer het geval daar het woord „manpower", zoals blijkt uit het plaatsen op bovengenoemde lijst van verwerpelijke Duitse woorden, hip is in de Duitse woordenschat.

80 Met betrekking tot de door het merk van interveniënte beschermde waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 is het Gerecht van oordeel dat dezelfde redenering geldt als de in de punten 66 tot en met 68 supra gevolgde redenering wat Duitsland en Oostenrijk betreft.

81 Vervolgens dient te worden onderzocht of het merk van interveniënte beschrijvend kan worden geacht in een of meerdere van de andere niet-Engelstalige lidstaten van de Gemeenschap.

82 Dienaangaande heeft de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing gesteld dat het merk van interveniënte ook beschrijvend was in de lidstaten waar „een

aanzienlijk deel van de klanten het commercieel Engels voldoende kent en gebruikt", met name volgens de kamer van beroep in Nederland, Zweden, Denemarken en Finland.

83 De kamer van beroep heeft zich in haar analyse in de eerste plaats gebaseerd op haar „ondervinding", volgens welke deze kennis en dit gebruik van het Engels in het bijzonder waren gebleken in bovengenoemde landen. In de tweede plaats heeft zij met klem erop gewezen dat het Engels overal ter wereld als gemeenschappelijke handelstaal wordt gebruikt en het ook de officiële werktaal van vele internationale ondernemingen is. In de derde plaats heeft zij zich op het standpunt gesteld dat in kleinere landen handelsstudenten vaak worden geconfronteerd met Engelse teksten tijdens hun studies. Na hun universitaire opleiding gaan zij werken in human resources afdelingen of andere functies uitoefenen in uitzendbureaus. Ten slotte heeft de kamer van beroep gewag gemaakt van „vele bewijselementen" die haar beslissing op dit punt zouden staven (punten 16 en 17 van de bestreden beslissing).

84 Het Gerecht is van oordeel dat deze analyse van de kamer van beroep onjuist is.

85 In de eerste plaats dient eraan te worden herinnerd dat het relevante publiek bestaat uit de gehele bevolking zoals vastgesteld in punt 57 supra, en niet alleen of „hoofdzakelijk" uit werkgevers die personeel zoeken (in het bijzonder hun human resources afdelingen), waarmee de kamer van beroep rekening heeft gehouden in haar analyse in punt 16 van de bestreden beslissing.

86 Wat de vraag betreft of het merk in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kan dienen tot aanduiding van de betrokken waren of diensten, moet worden opgemerkt dat dit „normale gebruik" duidelijk kan verschillen al naargelang het enerzijds het gebruik van de taal tussen specialisten op het gebied van human resources betreft, of anderzijds een courant gebruik van dezelfde taal door werkzoekenden, in het

bijzonder personen die tijdelijk werk zoeken, en door andere personen op beroepsleeftijd die geen specialisten op het gebied van human resources zijn.

87 In de tweede plaats dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep met betrekking tot Zweden, Denemarken, Finland en Nederland niet heeft vastgesteld dat het woord „manpower" deel is gaan uitmaken van de taal van het land in de zin van de in punt 75 supra vermelde criteria.

88 Bijgevolg moet enkel worden beoordeeld of de situatie in deze landen op een lijn kan worden gesteld met de situatie beschreven in punt 76 supra.

89 Volgens het Gerecht is dit niet het geval. Naast het reeds vermelde feit dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het volledige relevante publiek, heeft zij evenmin aangetoond dat in de context van de door het merk van interveniënte beschermde waren en diensten, het Engels werd gebruikt om de leden van het in aanmerking genomen publiek aan te spreken, zij het afwisselend met de nationale taal.

90 Bijgevolg dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het merk van interveniënte beschrijvend was voor de betrokken waren en diensten in Nederland, Zweden, Denemarken en Finland.

91 Wat daarentegen de overige niet-Engelstalige lidstaten van de Gemeenschap betreft, heeft de kamer op goede gronden vastgesteld dat het merk van interveniënte daar niet beschrijvend was.

92 In dit verband doet geen enkel argument van verzoekster af aan deze vaststelling. Om te beginnen is het immers duidelijk dat de statistiek inzake het percentage van inwoners van de Gemeenschap dat Engels of Duits spreekt, niet kan aantonen dat het Engels, zij het afwisselend met de nationale taal, wordt gebruikt om de leden van het relevante publiek in deze landen aan te spreken in de context van de door het merk van interveniënte beschermde waren en diensten.

93 Wat verder verzoeksters argument betreft dat vele werknemers die uit Engelstalige en Duitstalige lidstaten terugkeren naar hun land van oorsprong, de geleerde woordenschat meenemen, en dat er een taaluitwisseling plaatsvindt door de reizen van Engelse en Duitse toeristen, dient te worden vastgesteld dat dit argument duidelijk te vaag is om aan te tonen dat het woord „manpower" deel is gaan uitmaken van de taal van een van de Europese landen die de kamer van beroep in haar analyse niet in aanmerking heeft genomen.

94 Derhalve dient overeenkomstig artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 de bestreden beslissing te worden herzien in die zin dat het merk van interveniënte in Nederland, Zweden, Denemarken en Finland niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het werd ingeschreven. In zoverre dient de autonome vordering van interveniënte dus gedeeltelijk te worden toegewezen.

95 Voor het overige is de autonome vordering van interveniënte ongegrond.

96 Gelet op het voorgaande dient voorts het eerste middel van verzoekster ongegrond te worden verklaard voor zover het schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 betreft.

Tweede middel: schending van artikel 51, lid 2, en van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gebruik van het merk van interveniënte in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk

Argumenten van partijen

97 Wat in de eerste plaats de schending van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 betreft, voert verzoekster aan dat dit artikel verwijst naar artikel 7, lid 1, sub b-d, van deze verordening en niet van toepassing is op oorspronkelijke gebreken in de beoordeling overeenkomstig artikel 7, lid 3, van deze verordening. Het oorspronkelijke gebrek bij inschrijving kon dus niet worden verholpen. Zelfs indien artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 van toepassing was, is de bestreden beslissing volgens verzoekster onjuist. De kamer van beroep is op basis van een onjuist publiek, dat immers te eng werd vastgesteld, tot de conclusie gekomen dat het merk MANPOWER, dat aanvankelijk in strijd met artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening werd ingeschreven, vervolgens onderscheidend vermogen heeft verkregen. Volgens verzoekster verklaart dit de onjuiste beoordeling die de kamer van beroep daarna heeft verricht met betrekking tot de bekendheid die is vereist voor onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94.

98 Aangezien artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is op gevallen die onder artikel 7, lid 3, van deze verordening vallen, is volgens verzoekster de relevante datum voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen de datum van indiening van de merkaanvraag van interveniënte. Op die datum was het teken MANPOWER volgens verzoekster geenszins bekend. Zelfs indien artikel 51, lid 2, van deze verordening van toepassing was, mocht het BHIM volgens verzoekster voor de beoordeling van de verkrijging van onderscheidend vermogen niet „om het even welk moment na de inschrijving van het merk" in aanmerking nemen als relevante datum. Volgens verzoekster is de relevante datum die van de beslissing op de vordering tot nietigverklaring.

99 Verzoekster voert aan dat, zelfs indien wordt geoordeeld dat het merk van interveniënte bekend was, haar voorrang had moeten worden „gecorrigeerd" naar de datum waarop de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik werd beoordeeld. Verzoekster stelt dat er nog geen gemeenschapsrechtelijke beslissing is vastgesteld over de gevolgen van later verkregen onderscheidend vermogen en over de consequenties ervan voor de voorrang. Verzoekster verwijst naar de in Duitsland gekozen oplossing hiervoor. Die oplossing bestaat erin dat later verkregen onderscheidend vermogen niet met terugwerkende kracht van toepassing is op de datum van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk, waardoor het bestaan wordt gewaarborgd van jongere merken die zijn ontstaan na de datum van de aanvraag tot inschrijving van het oudere merk maar vóór laatstgenoemd merk bekend werd.

100 Verzoekster betoogt dat artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 stilzwijgend verwijst naar artikel 7, lid 2, van deze verordening, zodat inschrijving uitgesloten is wanneer de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Volgens verzoekster vormt één lidstaat reeds een dergelijk deel van de Gemeenschap.

101 Verzoekster voert in de tweede plaats aan dat het onderscheidend vermogen en dus de bekendheid moeten bestaan in de gehele Gemeenschap, zowel volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 als overeenkomstig artikel 51, lid 2, van deze verordening.

102 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met het feit dat het merk van interveniënte slechts kon worden ingeschreven wegens het gebruik ervan indien minstens een aanzienlijk deel van het publiek het woord „manpower" zag als een verwijzing naar interveniënte en naar haar waren en diensten, en niet reeds wanneer de consumenten geen associatie maakten met het woord „manpower". Alle wezenlijke delen van het betrokken publiek op het relevante grondgebied moeten immers volgens verzoekster de betrokken waren en diensten identificeren als afkomstig van interveniënte. Dit werd niet aangetoond.

103 Bijgevolg heeft de kamer van beroep de dwingende voorwaarden voor verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 en van artikel 51, lid 2, juncto artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening, die strenger zijn dan die in artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening, niet nageleefd.

104 Verzoekster betoogt in de derde plaats dat bij de beoordeling van het betrokken publiek rekening moet worden gehouden met de aard van de waren en diensten. Diensten van arbeidsbureaus en uitzendbureaus zijn alledaagse diensten en de betrokken gemiddelde consument zal eerder weinig aandacht besteden aan de tekens en merken die daarop betrekking hebben. Volgens verzoekster is een zeer sterke marktpenetratie dan ook nodig opdat consumenten het woord „manpower" als merk opvatten. Dit woord overwint niet de „hindernis voor inschrijving" die artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 vormt.

105 Verzoekster betwist in de vierde plaats dat de bekendheid van bepaalde waren en diensten kan worden uitgebreid tot andere (punt 34 van de bestreden beslissing). Zij stelt dat overeenkomstig artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94 een merk zonder onderscheidend vermogen of met een beschrijvend karakter nietig moet worden verklaard, minstens met betrekking tot de waren en diensten waarvoor bekendheid niet werd aangetoond.

106 Volgens verzoekster heeft interveniënte geprobeerd het bewijs te leveren van onderscheidend vermogen op basis van de bekendheid van haar merk louter voor uitzendwerk. Zelfs indien het Gerecht zou oordelen dat het betrokken merk onderscheidend vermogen had verkregen voor uitzendwerk, dient de vordering tot nietigverklaring dus te worden toegewezen voor de andere waren en diensten waarop dit merk betrekking heeft en waarvoor interveniënte geen enkel bewijs van gebruik heeft geleverd.

107 Verzoekster voert in de vijfde plaats aan dat het BHIM in strijd met artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, van interveniënte onvoldoende bewijzen van de bekendheid van haar merk in de gehele Gemeenschap heeft geëist en onjuist uitspraak heeft gedaan op basis van ontoereikende documenten.

108 Op dit punt betoogt zij dat de kamer van beroep niet de voorwaarden voor verkrijging van onderscheidend vermogen heeft toegepast die het Hof heeft geformuleerd in het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), door in punt 27 van de bestreden beslissing enkel rekening te houden met de omzet en de reclame in kranten en telefoongidsen [arrest Gerecht van 10 november 2004, Storck/BHIM (Vorm van vlindervormige wikkelverpakking), T-402/02, Jurispr. blz. II-3849, punten 82 en volgende].

109 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep zonder enig bewijs en zonder grondige beoordeling geoordeeld dat het zeer waarschijnlijk was dat de positie van de houder van het gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk — die overigens twijfelachtig is — zich in de toekomst zou uitbreiden tot Ierland. Het argument dat bekendheid zich kan uitbreiden van een staat naar een andere en dat „een sterke reputatie in een groter buurland" volstaat om onderscheidend vermogen te verlenen in andere staten (verzoekster verwijst naar de punten 32 en 33 van de bestreden beslissing), maakt de kwestie van de bekendheid in een wezenlijk deel van de Gemeenschap zinloos. In een dergelijk geval kan worden verondersteld dat er ook sprake is van bekendheid in de buurlanden wanneer het bewijs van bekendheid werd geleverd voor één lidstaat. Dit zou onder meer gevolgen hebben voor artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. De veronderstelling van een „uitbreiding" van de bekendheid is dus onaanvaardbaar. Hetzelfde geldt voor de veronderstelling dat bekendheid kan worden afgeleid uit een nationale merkaanvraag zonder bewijs van de bekendheid (punt 33 van de bestreden beslissing).

110 Bovengenoemde regel wordt volgens verzoekster ook geschonden door het feit dat de kamer van beroep reclame in één enkel land in aanmerking heeft genomen en vervolgens heeft geoordeeld dat het voor de erkenning van de bekendheid ervan volstaat dat het merk van interveniënte op internationale schaal werd gebruikt, en dat altijd dient te worden uitgegaan van de moedertaal (verzoekster verwijst naar punt 32 van de bestreden beslissing). Het internationale gebruik van een gemeenschapsmerk

beklemtonen met betrekking tot de bekendheid binnen de Gemeenschap, is een onaanvaardbare cirkelredenering. Het argument van de „moedertaal" wordt tegengesproken in punt 16 van de bestreden beslissing, in elk geval voor Finland. Verzoekster stelt dat in dit punt werd vastgesteld dat in Zweden, Denemarken en Finland het woord „manpower" zuiver beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft.

111 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk niet beoordeeld welk percentage van het betrokken publiek het merk van interveniënte opvat als een teken dat de waren en diensten van interveniënte onderscheidt. Het BHIM had objectieve adviezen moeten vragen aan de kamers van koophandel, de industriebonden of andere beroepsverenigingen en had zich moeten baseren op opinieonderzoeken.

112 Met betrekking tot Duitsland verwijst de kamer van beroep naar een opinieonderzoek waaruit blijkt dat 54 % van de personen die werkzaam zijn in de sector van human resources, het merk MANPOWER kent. Volgens haar is dit onderzoek representatief voor het betrokken publiek. Dit wordt evenwel tegengesproken door punt 16 van de bestreden beslissing. Daarin is sprake van „relevante consumenten, te weten de werkgevers van tijdelijke werknemers en de personen die zorgen voor dergelijke arbeidscontracten", wat aanzienlijk ruimer is dan „de personen die werken in human resources afdelingen" (punt 28 van de bestreden beslissing). Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep geen rekening gehouden met het feit dat het relevante publiek in elk geval ook het tijdelijk personeel omvat, of zelfs alle werknemers, werkgevers en personen in opleiding als potentiële werkzoekenden. Bovendien legt de kamer van beroep ten onrechte een verband tussen de 54 % van de ondervraagden die het „merk" kent, en de 70 % die het beschrijvende woord „manpower" kent (punt 28 van de bestreden beslissing). Volgens verzoekster stemmen deze percentages van ondervraagde personen niet overeen en kunnen derhalve niet worden vergeleken.

113 Het BHIM betoogt in de eerste plaats dat volgens artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94, dat in casu diende te worden toegepast, een merk dat is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, c of d, van verordening nr. 40/94 niet nietig kan worden verklaard wanneer het door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen. Met uitzondering van de Duitse versie blijkt uit alle taalversies dat deze „inburgering" ook kan hebben plaatsgevonden na de inschrijving.

114 Het BHIM voert in de tweede plaats aan dat met betrekking tot het relevante grondgebied vaststaat dat het merk enkel daar waar de weigeringsgrond bestond, door gebruik onderscheidend vermogen moet hebben verkregen. Volgens dezelfde logica moet het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen volgens het BHIM enkel worden bewezen voor de waren en diensten waarvoor de relevante absolute weigeringsgrond speelt. Het BHIM stelt dat de kamer van beroep vele bewijselementen inzake het gebruik van het merk van interveniënte heeft onderzocht en dat zij een juist resultaat heeft bereikt door te concluderen dat dit merk in de betrokken landen door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen.

115 Het BHIM voert in de derde plaats aan dat de kamer van beroep de inburgering van het merk van interveniënte heeft beoordeeld op basis van een grondig onderzoek van het bewijsmateriaal. Een nieuw onderzoek van dit bewijsmateriaal is niet nodig, aangezien de kamer van beroep veelvuldig daarnaar heeft verwezen in de bestreden beslissing.

116 Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, betoogt het BHIM dat er geen twijfel kan bestaan over de inburgering van het merk van interveniënte gelet op de omzet van interveniënte, het aantal filialen van interveniënte (292 bureaus in 2000) en de ontelbare persberichten. Gelet op deze elementen was het niet nodig om andere documenten of onafhankelijke adviezen van de kamers van koophandel over te leggen.

117 Het BHIM voert aan dat de situatie ook duidelijk is in Duitsland, gelet op het aantal filialen van interveniënte (126 in 1999), haar jaaromzet en de overgelegde persberichten. Het BHIM wijst met klem op de opinieonderzoeken, waaruit blijkt dat 54 %

van de relevante consumenten het merk kent. Het BHIM komt op tegen verzoeksters betoog dat deze cijfers te laag zijn. Volgens het BHIM is de kamer van beroep terecht overgegaan tot een gedifferentieerd onderzoek van de bewijzen, rekening houdend met de aard van de waren en diensten en met de specifieke markt, wanneer zij bovengenoemde cijfers in verband heeft gebracht met het aantal consumenten dat het Engelse woord „manpower" als een beschrijving kan opvatten. Volgens het BHIM tonen de voor Oostenrijk overgelegde elementen aan dat het merk van interveniënte ook in deze staat is ingeburgerd.

118 Interveniënte betoogt in wezen in de eerste plaats met betrekking tot de relevante datum voor de beoordeling van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik, dat de kamer van beroep zich terecht heeft gebaseerd op de bewoordingen van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94, en dat het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen „met terugwerkende kracht" van toepassing is op de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag (voorrangsdatum), en niet op de datum waarop het merk dit onderscheidend vermogen heeft verkregen („gecorrigeerde" voorrangsdatum). Volgens interveniënte is het beginsel van een „gecorrigeerde" voorrangsdatum niet verenigbaar met de bewoordingen van verordening nr. 40/94, die geen enkele aanwijzing in die zin bevat.

119 Interveniënte voert in de tweede plaats aan dat zij het BHIM een aanzienlijk aantal bewijselementen heeft overgelegd die haar langdurig en intens gebruik van het betrokken merk in de Gemeenschap bewijzen, alsmede haar positie als wereldmarktleider in de sector van tijdelijk werk. Deze bewijselementen geven in hun geheel een duidelijk beeld van de voortreffelijke positie en bekendheid van het merk MANPOWER op het gebied van tijdelijk werk en arbeidsbemiddeling in de Gemeenschap.

120 Interveniënte stelt in de derde plaats dat de door haar overgelegde bewijzen betrekking hebben op alle betrokken landen en, waar nodig, de grondslag leggen voor de erkenning dat haar merk onderscheidend vermogen heeft verkregen uit het oogpunt van de

consumenten in het Verenigd Koninkrijk, alsmede in Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Zweden, Finland en Griekenland.

121 Dienaangaande betoogt zij dat het door haar overgelegde omvangrijke bewijsmateriaal onder meer bestond in exemplaren van materiaal dat in de Gemeenschap werd gebruikt voor de verspreiding van haar gemeenschapsmerk via verschillende communicatiemiddelen, te weten brochures, strooibiljetten, marketing- en reclamemateriaal, alsmede aan klanten gegeven reclamegeschenken en schrijfpapier met het briefhoofd van de onderneming. Deze bewijselementen, die per land zijn geordend, bevatten representatieve, kwantitatieve gegevens over de verspreiding van het marketing- en reclamemateriaal en over de betreffende uitgaven.

122 In de vierde plaats wijst interveniënte erop dat in de onderzoeksfase de onderzoeker haar enkel heeft verzocht om overlegging van bewijzen van de verkrijging van onderscheidend vermogen in het Verenigd Koninkrijk en in Ierland. Interveniënte heeft op eigen initiatief ook bewijzen inzake Duitsland aangeboden. De bewijzen inzake de andere landen van de Gemeenschap werden pas in de nietigheidsprocedure overgelegd. Er is dus geen reden om te stellen dat, aangezien in de onderzoeksfase slechts voor bepaalde landen bewijsmateriaal was overgelegd, het gemeenschapsmerk niet reeds onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in andere landen. Door de aard van de bewijzen in dit type van zaken is het bovendien altijd moeilijk om vast te stellen in welke situatie een merk zich een aantal jaren eerder bevond.

Beoordeling door het Gerecht

123 In de eerste plaats dient te worden vastgesteld dat het tweede middel tengevolge van de herziening van de bestreden beslissing niet meer kan slagen voor zover het betrekking heeft op het gebruik van het merk van interveniënte in Nederland, Zweden,

Denemarken en Finland. Dit middel dient dus enkel te worden onderzocht met betrekking tot het gebruik van dit merk in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk.

124 In de tweede plaats moet verzoeksters grief inzake schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 ook worden afgewezen. Verzoekster betoogt immers in wezen dat de kamer van beroep op basis van het door interveniënte overgelegde bewijsmateriaal niet kon concluderen tot het gebruik van het merk van interveniënte in de zin van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94, in de acht landen waarin dit merk volgens de kamer van beroep beschrijvend is, en voorts dat, gelet op de ontoereikende aard van dit bewijsmateriaal, de kamer van beroep overeenkomstig artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 interveniënte had moeten verzoeken om extra bewijzen van het gebruik van haar merk. Vastgesteld dient te worden dat, indien de eerste grief inzake schending van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 gegrond is, dit volstaat voor de vernietiging van de bestreden beslissing. Verder is het feit dat het BHIM zou hebben nagelaten om overeenkomstig artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 interveniënte te verzoeken om extra bewijzen van het gebruik van haar merk, gesteld dat daarvan sprake is, niet nadelig voor verzoekster, die dus geen enkel belang heeft om dit op te werpen.

125 In de derde plaats dient verzoeksters argument te worden onderzocht, volgens hetwelk in wezen artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 niet toelaat dat voor de afwijzing van een vordering tot nietigverklaring rekening wordt gehouden met een eventueel onderscheidend vermogen dat het merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, heeft verkregen door gebruik ervan na inschrijving.

126 Dit argument faalt. Om te beginnen kan verzoekster niet met succes beroep doen op de loutere Duitse versie van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 tot staving van haar stelling. Volgens vaste rechtspraak brengt het vereiste van een uniforme uitlegging van het gemeenschapsrecht in geval van twijfel immers mee dat de tekst van een bepaling niet op zichzelf mag worden beschouwd, maar moet worden uitgelegd en toegepast tegen de achtergrond van de tekst in de andere officiële talen (arrest Gerecht van 16 december 2004, Pappas/Commissie, T-11/02, JurAmbt. blz. I-A-381 en II-1773, punt 34, en aangehaalde rechtspraak; beschikking Gerecht van 11 december 2006,

MMT/Commissie, T-392/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 30). Vastgesteld dient te worden dat de meeste andere taalversies van artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 uitdrukkelijk verwijzen naar het gebruik dat er „na de inschrijving" is gemaakt van het merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd.

127 Indien deze bepaling aldus zou moeten worden begrepen dat zij niet ziet op het gebruik dat er na de inschrijving is gemaakt van het merk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd, zou zij bovendien overbodig en zinloos zijn. Een beschrijvend teken dat als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, mag immers worden ingeschreven overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94. Een aldus ingeschreven merk kan niet worden nietig verklaard overeenkomstig artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, aangezien het niet gaat om een merk dat „is ingeschreven in strijd met artikel 7". Artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 is dus geenszins relevant in een dergelijk geval. Bijgevolg ziet laatstgenoemde bepaling enkel op merken die werden ingeschreven in strijd met de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b-d, van verordening nr. 40/94 en die bij gebreke van een dergelijke bepaling nietig verklaard hadden moeten worden overeenkomstig artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94. Artikel 51, lid 2, van verordening nr. 40/94 beoogt juist de inschrijving te handhaven van dergelijke merken die door het gebruik dat ervan is gemaakt, intussen — dit wil zeggen na de inschrijving ervan — onderscheidend vermogen hebben verkregen voor de waren of diensten waarvoor zij werden ingeschreven, ondanks het feit dat die inschrijving op het ogenblik waarop zij heeft plaatsgevonden, in strijd was met artikel 7 van verordening nr. 40/94.

128 Wat verzoeksters argument inzake de voorrang van het merk van interveniënte betreft, dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing geen enkele voorrangsdatum voor dit merk heeft vastgesteld. De vraag van de voorrang van dit merk is niet relevant in het kader van het onderzoek van een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute weigeringsgrond. Zelfs indien wordt erkend dat de voorrang van dit merk slechts zou mogen teruggaan tot een datum na de indiening van de aanvraag die tot de inschrijving ervan heeft geleid, kan deze omstandigheid op zich niet leiden tot nietigverklaring van dit merk. De vraag van de voorrang die dient te worden toegekend

aan het merk van interveniënte, wordt immers pas relevant wanneer dit merk wordt ingeroepen tot staving van een oppositie tegen een ander merk (zie artikel 8, lid 2, sub a en b, van verordening nr. 40/94). In casu gaat het evenwel niet om een dergelijke procedure.

129 Wat ten slotte verzoeksters betoog betreft, dat het gebruik van het merk van interveniënte na de inschrijving ervan niet werd aangetoond in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk, dient in de eerste plaats te worden herinnerd aan de rechtspraak inzake artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, die ook kan worden toegepast op onderscheidend vermogen verkregen door gebruik overeenkomstig artikel 51, lid 2, van die verordening. Volgens deze rechtspraak is voor de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik van het merk vereist dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert [zie arrest Gerecht van 6 maart 2007, Golf USA/BHIM (GOLF USA), T-230/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 79, en aangehaalde rechtspraak].

130 Om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de bevoegde autoriteit globaal alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren en diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Dienaangaande moet met name rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van het betrokken publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen, alsmede de opinieonderzoeken (zie arrest GOLF USA, punt 129 supra, punt 79, en aangehaalde rechtspraak).

131 De omstandigheden waaronder de voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen dus niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld [zie arrest Gerecht van 12 september 2007, Glaverbel/BHIM (Textuur van glazen oppervlak), T-141/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 32, en aangehaalde rechtspraak].

132 Bovendien moet het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen het onderscheiden vermogen verkregen door gebruik, ook worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en rekening houdend met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten [zie arrest Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 51, en aangehaalde rechtspraak].

133 In de tweede plaats dient eraan te worden herinnerd dat in casu de kamer van beroep in het bijzonder heeft vastgesteld dat interveniënte talrijke bewijzen van het gebruik van haar merk in de meeste landen van de Europese Unie had overgelegd. Volgens haar volstonden deze bewijzen om aan te tonen dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen op het betrokken grondgebied op de datum waarop de vordering tot nietigverklaring werd ingesteld. Bovendien kunnen uit bepaalde bewijzen die dateren van na de datum van de vordering tot nietigverklaring en betrekking hebben op de periode vóór deze datum, conclusies worden getrokken over het onderscheidend vermogen tijdens de in aanmerking genomen periode. Voorts heeft de kamer van beroep rekening gehouden met het feit dat interveniënte een onderneming was die wereldwijd actief was.

134 Wat specifiek het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing gepreciseerd dat interveniënte bewijzen had overgelegd inzake de aanzienlijke jaaromzet (die voortdurend is gestegen tussen 1990 en 1999), het aantal filialen (dat is gestegen van 162 in 1991 naar 292 in 2000), het bedrag van de reclame-uitgaven en het marktaandeel van 9 % in 2000, alsmede documenten inzake sponsoring en ontelbare krantenknipsels, waarvan een groot deel werd gepubliceerd rond de datum waarop de vordering tot nietigverklaring van het merk van interveniënte werd ingesteld. Volgens de kamer van beroep volstond dit bewijsmateriaal ruimschoots

voor de conclusie dat dit merk in het Verenigd Koninkrijk niet alleen werd herkend als een beschrijvende term, maar ook als een merk voor uitzendwerk.

135 Gelet op al deze bewijzen en het dossier is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het bewijs was geleverd dat het merk van interveniënte in het Verenigd Koninkrijk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen.

136 Er dient immers in het bijzonder te worden gewezen op het grote aantal filialen van interveniënte. Rekening houdend met de aard van de door interveniënte aangeboden waren en diensten, kan op basis van dat element worden geoordeeld dat de onderneming van interveniënte goed zichtbaar was op de betrokken markt. Daarbij komen nog de omzet, het grote marktaandeel, de ontelbare krantenknipsels, alsmede de andere door de kamer van beroep aangehaalde elementen die afdoende wijzen op de sterke positie van het merk van interveniënte in het Verenigd Koninkrijk.

137 In hun geheel genomen volstaan deze elementen — zonder dat adviezen hoeven te worden gevraagd aan de kamers van koophandel, de industriebonden of andere beroepsverenigingen en zonder dat hoeft te worden verwezen naar opinieonderzoeken, zoals verzoekster aanvoert — als bewijs dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in het Verenigd Koninkrijk de betrokken waren of diensten op basis van het merk van interveniënte identificeert als afkomstig van een onderneming van interveniënte. Zij leveren het bewijs van de intensiteit, de duur en de ruime geografische spreiding van het gebruik van het merk van interveniënte in het Verenigd Koninkrijk.

138 Met betrekking tot Ierland heeft de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing gesteld dat het merk van interveniënte in dit land reeds meer dan 25 jaar als merk werd gebruikt op het gebied van personeelswerving en dat de onderneming van

interveniënte in 1993 reeds een aanzienlijke omzet realiseerde van meer dan 897 000 pond sterling (GBP) en in 1995 de kaap van één miljoen GBP heeft bereikt. Verder heeft de kamer van beroep vastgesteld dat in kranten en telefoongidsen reclame was gemaakt voor het merk van interveniënte. Volgens de kamer van beroep kan niet worden voorbijgegaan aan het feit dat het zeer waarschijnlijk was dat de bekendheid van het merk van interveniënte in het Verenigd Koninkrijk ook gedeeltelijk afstraalde op Ierland.

139 Gelet op het dossier is het Gerecht van oordeel dat het langdurige gebruik van het merk in Ierland en de omzet, alsmede de bewijzen inzake reclame in kranten en telefoongidsen daadwerkelijk de conclusie rechtvaardigen dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat het merk van interveniënte in Ierland onderscheidend vermogen had verkregen. Hieraan dient te worden toegevoegd dat in de omstandigheden van het onderhavige geval de kamer van beroep niet kan worden verweten dat zij niet alle elementen die zijn vermeld in het arrest Windsurfing Chiemsee (punt 108 supra, in punt 51), in aanmerking heeft genomen.

140 Met betrekking tot Duitsland en Oostenrijk dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep terecht van mening was dat het merk van interveniënte in deze twee landen onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen. Om te beginnen heeft de kamer van beroep zich immers terecht op het standpunt gesteld dat kon worden geconcludeerd dat dit merk in Duitsland door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen, op grond van het grote aantal bureaus van interveniënte in Duitsland, haar omzet in dit land, het aantal ondernemingen die klant zijn (waaronder multinationals), het veelvuldig opduiken van het merk van interveniënte in verschillende kranten (zelfs op nationale schaal) en de verschillende overgelegde reclameadvertenties, alsmede op grond van de marketinguitgaven et de geografische spreiding van het gebruik van het merk van interveniënte.

141 Wat verder Oostenrijk betreft, leveren de elementen waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd, in hun geheel beschouwd, eveneens het bewijs van onder meer het intense en langdurige gebruik van het merk van interveniënte, het uit geografisch oogpunt gevarieerde gebruik ervan en het frequent en regelmatig opduiken van het merk in reclame. Bijgevolg kon op basis daarvan worden geoordeeld dat het merk van

interveniënte in Oostenrijk onderscheidend vermogen heeft verkregen ingeval het ook in dit land beschrijvend wordt geacht.

142 Deze vaststellingen, volgens welke het merk van interveniënte in de vier bovengenoemde landen door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, kunnen niet op losse schroeven worden gezet door verzoeksters betoog dat door gebruik verkregen onderscheidend vermogen niet werd aangetoond voor de waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 die door het merk van interveniënte worden beschermd.

143 Wat het onderscheidend vermogen betreft dat het merk van interveniënte heeft verkregen voor de andere betrokken waren en diensten, die behoren tot de klassen 9, 16, 41 en 42, heeft de kamer van beroep immers in punt 34 van de bestreden beslissing in het bijzonder verklaard dat interveniënte een groot deel van deze waren en diensten gebruikte in het kader van de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en dat, aangezien het woord „manpower" een tweede betekenis bezit voor uitzendwerk, de betrokken consumenten zullen denken dat bijvoorbeeld een boek of een conferentie met deze naam verwijst naar interveniënte en haar diensten.

144 Het Gerecht is van oordeel dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat het onderscheidend vermogen dat het merk van interveniënte voor de diensten van klasse 35 heeft verkregen, ook betrekking moest hebben op alle door het merk beschermde waren en diensten van de andere klassen.

145 Zoals blijkt uit punt 12 van de bestreden beslissing, is het merk van interveniënte immers enkel beschrijvend met betrekking tot bepaalde waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42. Het woord „manpower" kan enkel worden begrepen als aanduiding van de inhoud van het deel van deze waren en diensten dat wordt gebruikt in de context van diensten van een arbeidsbureau, en de consument die het verband legt

tussen deze waren en diensten van de klassen 9, 16, 41 en 42 en de diensten van een arbeidsbureau of uitzendbureau, kan het merk van interveniënte opvatten als aanduiding van de herkomst van deze waren en diensten, verwijzend naar interveniënte.

146 Wat het feit betreft dat de kamer van beroep een onjuiste datum in aanmerking zou hebben genomen als beslissende datum voor de beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, dient te worden vastgesteld dat, anders dan verzoekster aanvoert, de kamer van beroep de datum van instelling van de vordering tot nietigverklaring in aanmerking heeft genomen als relevante datum voor de beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen (punten 22 en 25 van de bestreden beslissing). Zij heeft dus gehandeld in overeenstemming met de rechtspraak, volgens welke de concrete datum die in aanmerking moet worden genomen bij de analyse van het onderscheidend vermogen dat door gebruik is verkregen na de inschrijving, de datum van de vordering tot nietigverklaring is (zie, in die zin, arrest BSS, punt 132 supra, punt 53). Bovendien kon de kamer van beroep, zonder inconsequentie in zijn redenering of schending van het recht, rekening houden met omstandigheden die, hoewel betrekking hebbend op een tijdstip na de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring, een oordeel toelaten over de situatie zoals zij op die datum zelf bestond (zie, naar analogie, beschikking Hof van 5 oktober 2004, Alcon/BHIM, C-192/03 P, Jurispr. blz. I-8993, punt 41).

147 Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het merk van interveniënte door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland en Oostenrijk. Derhalve moet het tweede middel van verzoekster in zijn geheel ongegrond worden verklaard.

148 Gelet op een en ander (zie de punten 94-96 en 147 supra), moet het beroep worden verworpen.

Kosten

149 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 22 juli 2005 (zaak R 499/2004-4) inzake een vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk MANPOWER (nr. 76059) wordt herzien in die zin dat dit merk in Nederland, Zweden, Finland en Denemarken niet beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het werd ingeschreven. Het dispositief van deze beslissing wordt gehandhaafd.

2) De vordering van Manpower Inc. tot herziening van bovengenoemde beslissing van de kamer van beroep wordt afgewezen voor het overige.

3) Het beroep wordt verworpen.

4) Powerserv Personalservice GmbH wordt verwezen in de kosten.

Vilaras Dehousse Šváby

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 oktober 2008.

De griffier

E. Coulon

De president van de Vijfde kamer

M. Vilaras