ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

31 januari 2001 *

In zaak T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, voorheen Stora Carbonless Paper GmbH, gevestigd te Bielefeld (Duitsland), vertegenwoordigd door U. Ulrich, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door E. Joly, P. von Kapff en A. von Mühlendahl als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder,

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,

* Procestaal: Duits.

tekeningen en modellen) van 8 september 1999 (zaak R 175/1999-3), waarbij de inschrijving van het woord Giroform als gemeenschapsmerk is geweigerd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, R. M. Moura Ramos en P. Mengozzi, rechters,

griffier: G. Herzig, administrateur,

gezien het op 23 november 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 10 maart 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 5 juli 2000,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 28 april 1997 heeft verzoekster een aanvraag voor de inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend bij het Deutsches Patentamt (Duits octrooibureau), dat deze aanvraag heeft doorgezonden naar het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau").

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord Giroform.

3 De waren waarvoor de inschrijving wordt verzocht, behoren tot klasse 16, „papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet in andere klassen begrepen; drukwerken", als bedoeld in de overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4 Bij beslissing van 12 februari 1999 heeft de onderzoeker van het Bureau de aanvraag gedeeltelijk afgewezen op grond van artikel 38 van verordening (EG)

nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd. Zijns inziens mist het woord onderscheidend vermogen voor alle waren van klasse 16 behalve voor die van de subklasse „karton en hieruit vervaardigde producten" en is het uitsluitend beschrijvend.

5 Op 12 april 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de gedeeltelijke afwijzing van de aanvraag door de onderzoeker.

6 Het beroep is verworpen bij beslissing van 8 september 1999 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster op 23 september 1999 is betekend. In deze beslissing heeft de kamer geoordeeld, dat het woord Giroform niet kan worden ingeschreven wegens het bestaan van weigeringsgronden in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen en het Bureau te gelasten, de gemeenschapsmerkaanvraag voor het woord Giroform te publiceren overeenkomstig artikel 40 van verordening nr. 40/94;

— verweerder in de kosten te verwijzen.

8 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

9 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar vorderingen gewijzigd en subsidiair gevorderd, dat het Gerecht het Bureau zal gelasten, het woord Giroform te publiceren voor papier en hieruit vervaardigde producten, met uitzondering van formulieren voor giraal betalingsverkeer en drukwerk voor giraal betalingsverkeer.

De vordering tot vernietiging

10 Verzoekster voert schending aan van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. In de eerste plaats dient de grief inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

11 De kamer van beroep heeft volgens verzoekster een rechtsfout begaan door tot de slotsom te komen, dat het woord Giroform niet geschikt is om de waren van verzoekster te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

12 Verzoekster herinnert eraan, dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 de inschrijving van merken verbiedt, die uitsluitend bestaan uit aanduidingen die in de handel 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. Het beschrijvend karakter van het merk moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

13 De waar waarvoor het merk Giroform is gedeponeerd, bestaat uit een set papier met doorschrijfkarakteristiek naar het voorbeeld van het oude carbonpapier. Met het betrokken merk wordt geen eindproduct, zoals een formulier, aangeduid. De kopers van deze bijzondere papierset zijn over het algemeen drukkers die dit papier gebruiken voor verdere bewerking. De bewerkingsmogelijkheden zijn per definitie zeer talrijk, zoals bijvoorbeeld leveringsbonnen, orderbevestigingen en facturen. De aard van de waar waarvoor het merk is gedeponeerd, verschilt derhalve van de in de banksector gebruikte formulieren waarvoor het Bureau het merk als beschrijvend heeft beschouwd.

14 Ook indien er geen rekening wordt gehouden met de aard van de waren, bestaat er in casu geen weigeringsgrond. De term „giro" heeft meerdere betekenissen en het is dan ook onmogelijk om deze als rechtstreeks beschrijvend te beschouwen. In dit opzicht is de motivering van de bestreden beslissing innerlijk tegenstrijdig. Indien de term „giro" een zeer algemeen voorvoegsel is, dan kan deze immers niet

tegelijkertijd rechtstreeks beschrijvend zijn. Bovendien is het merk Giroform te vaag om te worden gezien als een duidelijke, ondubbelzinnige aanduiding. Concurrenten van verzoekster, die belang hebben bij duidelijke en ondubbelzinnige begrippen, zullen in deze omstandigheden een dergelijke benaming niet kiezen ter aanduiding van de bestemming en de aard van hun waren.

15 Verzoekster betwist het argument van het Bureau, dat de combinatie van de termen „giro" en „form" in elk geval in het Engelse taalgebied van de Gemeenschap op duidelijke, ondubbelzinnig en onmiddellijk herkenbare wijze de aard en de bestemming van de waar aanduidt. Het Bureau houdt onvoldoende rekening met de concrete opbouw van het merk Giroform. De combinatie van de termen „giro" en „form" moet immers worden beschouwd als één woord dat begint met een hoofdletter. In het Engels wordt de beginletter van een woord evenwel gewoonlijk klein geschreven en worden de woorden ook in samengestelde uitdrukkingen los van elkaar geschreven. De ongewone en bijzondere schrijfwijze van het woord Giroform is voldoende verschillend om dit merk als niet beschrijvend te beschouwen. In casu wordt evenwel bescherming gevraagd voor het woordmerk Giroform en niet voor termen als „giro form", „Girovordruck" of „Giroformular".

16 Het feit ten slotte, dat verzoekster voor dezelfde waren inschrijving heeft verkregen in landen als Australië, Zuid-Afrika, Israël, Polen, Finland, Noorwegen, Denemarken, Griekenland en Bulgarije, verzet zich eveneens tegen de weigering van dit merk. Dat inschrijving is aanvaard in Engelstalige landen, pleit in het bijzonder voor bescherming van het merk Giroform.

17 Het Bureau stelt, kort gezegd, dat het woord Giroform de aard en de bestemming van de waren aanduidt en derhalve niet kan worden ingeschreven gelet op de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond. Het soort papier dat verzoekster verhandelt, wordt immers in het

bijzonder gebruikt voor het drukken van formulieren voor giraal betalingsverkeer („giro forms").

Beoordeling door het Gerecht

18 Volgens artikel 4 van verordening nr. 40/94 is de beslissende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor grafische voorstelling vatbaar teken een gemeenschapsmerk kan vormen, zijn geschiktheid om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming.

19 Hieruit volgt onder meer, dat het onderscheidend vermogen enkel kan worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd.

20 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten".

21 Deze tekens zijn derhalve volgens de wetgever reeds naar hun aard ongeschikt om de waren van een onderneming te onderscheiden.

22 Voorts is in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaald, dat het eerste lid „ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan".

23 In casu is het teken uitsluitend samengesteld uit de termen „giro" en „form" die beide op zijn minst in de Engelstalige landen gebruikelijk zijn. Zoals in punt 21 van de bestreden beslissing wordt opgemerkt, wordt de uit het Italiaans afkomstige term „giro" veel gebruikt in de banksector waar hij een nauwkeurige betekenis heeft, te weten overmaking van geld tussen banken, en komt deze term veelvuldig als voorvoegsel voor in samengestelde woorden in de bancaire sfeer („Girokonto", „giro system", „giro cheque, order") ter aanduiding van het betalingsverkeer op rekeningen-courant bij kredietinstellingen. De term „form" heeft meerdere betekenissen in het Engels. Wanneer hij evenwel wordt gebruikt ter aanduiding van een uit papier vervaardigd product, wordt een voorgedrukt formulier aangeduid.

24 Zo duiden deze twee woorden, tezamen gebruikt, in de financiële sector een formulier of gedrukt biljet aan voor betalingen per bank, waarbij de rekening van de klant wordt gedebiteerd. Het Bureau heeft in dit verband het Gerecht een aantal gegevens voorgelegd ten blijke dat dit woord in deze betekenis algemeen gebruikelijk is („Electronic giro forms", „Bank giro forms", „Giro Form", „Giro application form", „Giro form"). In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep, zich baserend op de perceptie en het normale begrip van dit woord door de betrokken kringen, terecht geoordeeld, dat dit woord de consument rechtstreeks informeert over de bestemming van de waren (punt 18 van de bestreden beslissing). Het feit dat de waar waarvoor het merk is aangevraagd, ook kan dienen voor de vervaardiging van andere soorten drukwerk, doet hieraan niet af.

25 Bovendien vormt het feit dat het teken Giroform in één woord wordt geschreven met aan het begin een hoofdletter, terwijl de uitdrukking „giro form" in twee woorden en in het Engels normaliter met kleine letters wordt geschreven, geen creatief element dat aan het teken in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen verlenen, de waren van verzoekster te onderscheiden (zie arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, BABY-DRY, T-163/98, Jurispr.

blz. II-2383, punt 27, en 12 januari 2000, DKV/BHIM, COMPANYLINE, T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 26).

26 Wat de eerdere inschrijving van het merk in een aantal lidstaten betreft, zij eraan herinnerd, dat het gemeenschapsmerk volgens de eerste overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 tot doel heeft, de ondernemingen in staat te stellen, „hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar [te] maken". De reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen vormen dus enkel een factor die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn (arrest Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM, vorm van een stuk zeep, T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punten 60 en 61).

27 Gezien het beginsel, dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, waarnaar in de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 wordt verwezen, heeft de kamer van beroep derhalve geen rechtsfout begaan door te oordelen, dat de eerdere inschrijving van het omstreden woord in niet-Engelstalige lidstaten van de Gemeenschap haar conclusie niet in de weg staat.

28 Met betrekking tot de eerdere inschrijving van het merk in andere Engelstalige landen die geen lid zijn van de Gemeenschap, heeft de kamer van beroep evenmin een rechtsfout begaan, aangezien de inschrijving van merken in deze landen onderworpen is aan een andere regeling dan die van de Gemeenschap.

29 Derhalve heeft de kamer van beroep terecht bekrachtigd, dat het woord Giroform op grond van artikel 7, lid 1, sub c, geen gemeenschapsmerk kan zijn.

30 Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt, is het bestaan van een van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven.

31 Bijgevolg behoeft het tweede middel, schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, niet te worden onderzocht.

32 De vordering tot vernietiging moet derhalve worden verworpen.

De vorderingen strekkende tot het richten van bevelen tot het Bureau

33 Het Bureau is ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het Bureau. Dit dient de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van dit arrest voortvloeien (arrest BABY-DRY, reeds aangehaald, punt 53). De onderhavige vorderingen zijn derhalve niet-ontvankelijk.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) **Verwerpt het beroep.**

2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 31 januari 2001.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

P. Mengozzi