ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

9 september 2010 *

In zaak C-265/09 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 10 juli 2009,

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

rekwirant,

andere partij in de procedure:

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, gevestigd te Hamburg (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Wolter, Rechtsanwalt,

verzoekster in eerste aanleg,

* Procestaal: Duits.

wijst HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel en M. Safjan (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: Y. Bot,
griffier: R. Grass,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 6 mei 2010,

het navolgende

Arrest

1 De hogere voorziening van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) strekt tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen/BHIM (α) (T-23/07, Jurispr. blz. II-861; hierna:

„bestreden arrest"), waarbij het Gerecht de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 30 november 2006 (zaak R 808/2006-4) houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker tot inschrijving van het beeldteken „α" als gemeenschapsmerk heeft vernietigd (hierna: „litigieuze beslissing").

Rechtskader

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (gecodificeerde versie) (PB L 78, blz. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009. Gelet op het tijdstip van de feiten blijft verordening nr. 40/94 evenwel van toepassing op het onderhavige geding.

3 Artikel 4 van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

4 Overeenkomstig artikel 7, lid 1, van deze verordening wordt inschrijving geweigerd van:

„[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

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

[...]"

5 Volgens artikel 74, lid 1, van de verordening „onderzoekt het [BHIM] [tijdens de procedure] ambtshalve de feiten".

Voorgeschiedenis van het geding

6 BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (hierna: „BORCO") heeft op 14 september 2005 bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het teken



als gemeenschapsmerk.

7 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 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 omschreven als volgt: „Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren, wijnen, mousserende wijnen en dranken die wijn bevatten".

8 Bij beslissing van 31 mei 2006 heeft de onderzoeker krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de merkaanvraag afgewezen, op grond dat het teken onderscheidend vermogen miste. De onderzoeker heeft zich op het standpunt gesteld dat het merk waarvoor inschrijving werd aangevraagd, de getrouwe weergave van de Griekse kleine letter „α" was, zonder grafische wijzigingen, en dat Griekstalige kopers in dit teken geen aanduiding van de commerciële herkomst van de in de merkaanvraag opgegeven waren zouden zien.

9 Op 15 juni 2006 heeft BORCO bij het BHIM beroep tegen deze beslissing ingesteld.

10 Dit beroep is bij de litigieuze beslissing verworpen, op grond dat het betrokken teken het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vereiste onderscheidend vermogen mist.

Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest

11 Op 5 februari 2007 heeft BORCO bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Zij heeft daarbij drie middelen aangevoerd: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening, alsook van artikel 12 van deze verordening. In het kader van haar eerste middel heeft BORCO met name betoogd dat het teken in kwestie het door artikel 7,

lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vereiste onderscheidend vermogen bezit, aangezien dit teken er zich toe leent de betrokken waren van klasse 33 — in de zin van de voormelde Overeenkomst van Nice — als afkomstig van haar onderneming te identificeren en bijgevolg deze waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Aangezien volgens artikel 4 van deze verordening letters een merk kunnen vormen, kan hun niet principieel onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening worden ontzegd zonder dat artikel 4 van deze verordening elke betekenis verliest.

12 In punt 39 van het bestreden arrest heeft het Gerecht er om te beginnen op gewezen dat de vierde kamer van beroep van het BHIM had moeten onderzoeken of het uitgesloten leek dat het voorgestelde teken geschikt kon zijn om in de ogen van de gemiddelde Griekstalige consument de waren van BORCO te onderscheiden van die van andere herkomst, met dien verstande dat een minimum aan onderscheidend vermogen volstaat om de toepassing van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 uit te sluiten.

13 Wat de door voornoemde kamer van beroep in casu verrichte analyse betreft, heeft het Gerecht in de punten 40 tot en met 52 van het bestreden arrest geoordeeld dat deze kamer — in strijd met onder meer artikel 4 van verordening nr. 40/94 — had geweigerd om enig onderscheidend vermogen toe te kennen aan alleenstaande letters, zonder het voormelde concrete onderzoek te verrichten.

14 Het Gerecht heeft vervolgens de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM in de volgende bewoordingen beoordeeld:

„53 In de vierde plaats heeft de [vierde] kamer van beroep [van het BHIM] zich in punt 25 van de [litigieuze] beslissing op het standpunt gesteld dat het relevante publiek ‚misschien' de letter ‚α' zal opvatten als een verwijzing naar de kwaliteit (‚A'-kwaliteit), als een aanduiding van de grootte of als de aanduiding van een

type of soort van alcoholhoudende dranken als die welke in de merkaanvraag zijn opgegeven.

54 Het BHIM kan niet stellen dat de [vierde] kamer van beroep [van het BHIM] met deze overweging een concreet onderzoek van het onderscheidend vermogen van het betrokken teken heeft verricht. Naast het feit dat deze overweging getuigt van twijfel waardoor zij van generlei waarde is, wordt daarin immers naar geen enkel concreet feit verwezen dat de conclusie kan rechtvaardigen dat het aangevraagde merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verwijzing naar de kwaliteit, als een aanduiding van de grootte of als een aanduiding van een type of soort voor de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft [zie in die zin arrest Gerecht van 9 juli 2008, Hartmann/BHIM (E), T-302/06, punt 44]. Bijgevolg heeft de [vierde] kamer van beroep [van het BHIM] niet aangetoond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist."

15 In punt 56 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de volgende conclusie gekomen:

„Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken louter af te leiden uit de afwezigheid van grafische wijzigingen of versieringen ten opzichte van het lettertype Times New Roman, zonder over te gaan tot een concreet onderzoek van de geschiktheid van het teken om in de ogen van het relevante publiek de betrokken waren te onderscheiden van die afkomstig van [de] concurrenten [van BORCO]."

16 Derhalve heeft het Gerecht het eerste middel toegewezen en de litigieuze beslissing vernietigd, zonder dat het de andere door BORCO aangevoerde middelen heeft onderzocht. Eraan herinnerend dat het BHIM overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 de gemeenschapsmerkaanvraag van BORCO opnieuw zou moeten onderzoeken tegen de achtergrond van de motivering van het bestreden arrest, heeft het Gerecht geoordeeld dat niet hoefde te worden beslist op de tweede vordering van BORCO tot vaststelling dat artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening

nr. 40/94 niet in de weg staat aan inschrijving van het betrokken merk voor de in de merkaanvraag opgegeven waren.

Conclusies van partijen

17 Met haar hogere voorziening, ter onderbouwing waarvan zij één middel aanvoert, dat drie onderdelen bevat, die respectievelijk betrekking hebben op het vereiste dat een concreet onderzoek naar het onderscheidend vermogen wordt verricht, de twijfel waaraan het voorafgaande onderzoek onderhevig is, en de bewijslast, verzoekt het BHIM het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen;

— primair, het door BORCO in eerste aanleg ingestelde beroep te verwerpen;

— subsidiair, de zaak te verwijzen naar het Gerecht;

— BORCO te verwijzen in de kosten van zowel de procedure voor het Gerecht als de procedure voor het Hof.

18 BORCO verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en het BHIM te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

Eerste onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen

19 Het BHIM stelt dat, anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, bij het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van een teken krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet steeds in het kader van een concreet onderzoek met betrekking tot de verschillende waren hoeft te worden vastgesteld dat dit teken geschikt is om deze waren te onderscheiden.

20 Het Gerecht heeft artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening onjuist toegepast voor zover het het standpunt van de vierde kamer van beroep van het BHIM heeft afgewezen op de loutere grond dat deze kamer voor een bepaalde categorie tekens als beginsel vooropstelt dat de tot deze categorie behorende tekens normaal niet als aanduiding van herkomst kunnen dienen. Het Gerecht had moeten verifiëren of deze stelling van die kamer van beroep de werkelijkheid weerspiegelde.

21 Ter onderbouwing van zijn stelling beroept het BHIM zich op de rechtspraak van het Hof betreffende driedimensionale tekens (arrest van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165) en betreffende kleurmerken (arresten van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, en 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Jurispr. blz. I-6129), alsook op de rechtspraak van het Gerecht inzake reclameslogans en domeinnamen. Het BHIM is van mening dat volgens deze rechtspraak voor verschillende categorieën tekens een concreet onderzoek naar het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening

nr. 40/94 mag worden verricht op basis van algemene uitspraken over de perceptie van de consument of de conditionering daarvan en dat in deze rechtspraak vaak wordt afgezien van een concreet onderzoek van de waren en diensten waarop de betrokken merkaanvraag ziet.

22 Het BHIM benadrukt dat, zo in het kader van de beoordeling van driedimensionale tekens kan worden gesteld dat de consument niet gewend is om de herkomst van de waren bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element uit de vorm ervan af te leiden (arrest Mag Instrument/BHIM, reeds aangehaald, punt 30), tevens moet worden aanvaard dat de consument niet gewend is om de herkomst van de waren af te leiden uit alleenstaande letters zonder enig grafisch element.

23 Volgens het BHIM heeft het Hof in het kader van het onderzoek van kleurtekens geoordeeld dat kleuren, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, initieel geen onderscheidend vermogen hebben, maar dat eventueel kunnen verkrijgen door het gebruik ervan met betrekking tot de aangevraagde waren of diensten (arrest Heidelberger Bauchemie, reeds aangehaald, punt 39). Volgens het BHIM dient eenzelfde benadering ook te worden aanvaard voor alleenstaande letters, inzonderheid rekening houdend met het feit dat deze normalerwijs als een typeaanduiding of een codenummer, als aanduiding van een bepaalde grootte of als andere soortgelijke informatie zullen worden opgevat.

24 BORCO betwist de door het BHIM voorgestelde uitlegging. Zij wijst erop dat het begrip onderscheidend vermogen voor alle categorieën merken op dezelfde wijze moet worden uitgelegd. Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 maakt geen onderscheid tussen de verschillende categorieën merken wat de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan betreft. Het onderscheidend vermogen van een merk moet steeds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk is aangevraagd. Het feit dat het in voorkomend geval moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen van sommige merken concreet

te beoordelen, rechtvaardigt op zich niet de veronderstelling dat dergelijke merken a priori elk onderscheidend vermogen missen.

25 Anders dan het BHIM stelt, kunnen de door de rechtspraak met betrekking tot het onderscheidend vermogen van kleurmerken en driedimensionale merken ontwikkelde beginselen niet op het onderhavige geval worden toegepast. Aangezien het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd een beeldmerk is dat één letter van het Griekse alfabet, te weten „α", weergeeft in een gebruikelijk lettertype en zonder ander grafisch element, dienen de op het gebied van woordmerken ontwikkelde beginselen te worden toegepast.

26 De door het Hof vastgestelde empirische regel dat de gemiddelde consument niet gewend is om bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element de herkomst van de waar uit de vorm ervan of uit die van de verpakking af te leiden (arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 27) kan geen toepassing vinden in de onderhavige zaak. Een alleenstaande letter is juist een teken dat losstaat van het uiterlijk van de door het betrokken merk aangeduide waren. Verder kan uit niets worden afgeleid dat de consument een merk dat uit één letter bestaat, anders zal opvatten dan een merk dat uit twee of meer letters bestaat.

27 Bovendien druist het standpunt dat kan worden afgezien van een onderzoek ten aanzien van de waren en diensten waarvoor specifiek een merkaanvraag is ingediend, duidelijk in tegen de vaste rechtspraak van het Hof.

Beoordeling door het Hof

28 Vooraf zij eraan herinnerd dat volgens artikel 4 van verordening nr. 40/94 letters tot de categorieën tekens behoren die gemeenschapsmerken kunnen vormen, mits zij de waren of diensten van een onderneming van die van andere ondernemingen kunnen onderscheiden.

29 Het feit dat een teken in het algemeen geschikt is om een merk te vormen, impliceert echter niet dat dit teken noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening heeft voor een bepaalde waar of dienst (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 32).

30 Luidens deze bepaling wordt immers inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

31 Uit vaste rechtspraak volgt dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van deze bepaling inhoudt dat dit merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 34, alsook arresten van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, Jurispr. blz. I-3297, punt 66, en 21 januari 2010, Audi/BHIM, C-398/08 P, Jurispr. blz. I-535, punt 33).

32 Volgens vaste rechtspraak moet dit onderscheidend vermogen worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek (reeds aangehaalde arresten Storck/BHIM, punt 25, Henkel/BHIM, punt 35, en Eurohypo/BHIM, punt 67). Bovendien heeft het Hof, zoals het BHIM in zijn hogere voorziening erkent, verklaard

dat deze beoordelingsmethode ook moet worden toegepast bij het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van merken die enkel uit een kleur bestaan, van driedimensionale merken en van slogans (zie in die zin respectievelijk arrest van 21 oktober 2004, KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, Jurispr. blz. I-10107, punt 78; arrest Storck/BHIM, reeds aangehaald, punt 26, en arrest Audi/BHIM, reeds aangehaald, punten 35 en 36).

33 De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken kunnen evenwel weliswaar dezelfde zijn, maar bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor al deze categorieën, en dat het dus voor sommige categorieën merken moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën (zie arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 36; 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 34; arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punten 36 en 38, en arrest Audi/BHIM, reeds aangehaald, punt 37).

34 In dit verband heeft het Hof reeds gepreciseerd dat de moeilijkheden om het onderscheidend vermogen van sommige categorieën merken vast te stellen, die uit de aard zelf van deze merken kunnen voortvloeien en waarmee rekening mag worden gehouden, geen rechtvaardigingsgrond vormen om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit wordt uitgelegd in de rechtspraak (zie reeds aangehaalde arresten BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 36, en Audi/BHIM, punt 38).

35 Uit de rechtspraak van het Hof betreffende artikel 3 van Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), dat in dezelfde bewoordingen is gesteld als artikel 7 van verordening nr. 40/94, volgt dat het onderscheidend vermogen van een merk steeds concreet moet worden onderzocht ten aanzien van de betrokken waren of diensten (zie in die zin arrest Libertel, reeds aangehaald, punt 76, en arrest

van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punten 31 en 33).

36 Zoals de advocaat-generaal in punt 47 van zijn conclusie heeft aangegeven, biedt de verplichting om concreet te beoordelen of het betrokken teken geschikt is om de aangeduide waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden de mogelijkheid om de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in overeenstemming te brengen met de erkenning in artikel 4 van deze verordening dat een teken in het algemeen geschikt is om een merk te vormen.

37 In dit verband moet erop worden gewezen dat, ook al heeft het Hof blijkens de aangehaalde rechtspraak erkend dat het voor sommige categorieën tekens moeilijker kan zijn om van meet af aan onderscheidend vermogen te hebben, het Hof de merkeninstanties daarom niet van de verplichting heeft vrijgesteld om het onderscheidend vermogen van deze tekens in concreto te onderzoeken.

38 Wat meer bepaald het feit betreft dat het betrokken teken bestaat uit één letter zonder grafische wijziging, dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving van een teken als merk niet afhankelijk is van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of artistieke creativiteit of verbeelding van de houder van het merk (arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 41).

39 Het BHIM is er dan ook toe gehouden, aan de hand van een concreet onderzoek betreffende de verschillende waren of diensten te beoordelen of het betrokken teken geschikt is om deze waren of diensten te onderscheiden, temeer daar de vaststelling van het onderscheidend vermogen moeilijker kan blijken te zijn voor een merk bestaande uit één letter dan voor andere woordmerken,

40 Derhalve heeft het Gerecht, voor zover het heeft geverifieerd of de vierde kamer van beroep van het BHIM concreet heeft onderzocht of het betrokken teken geschikt is om de betrokken waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen, artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 juist toegepast.

41 Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het enige middel ongegrond dient te worden verklaard.

Tweede onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen

42 Volgens het BHIM is het Gerecht voorbijgegaan aan het feit dat het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van een teken een voorafgaand onderzoek is en dat de beslissing die na dit onderzoek wordt genomen bijgevolg steeds aan enige twijfel onderhevig is. Het wijst erop dat „de gemiddelde consument" een rechtsbegrip is en dat het onderscheidend vermogen van een teken los van elk daadwerkelijk gebruik van dit teken op de markt moet worden onderzocht.

43 BORCO stelt daarentegen dat loutere veronderstellingen niet volstaan voor de vaststelling dat een teken elk onderscheidend vermogen mist. Indien dit het geval zou zijn, zou het BHIM zonder concrete redenen elke merkaanvraag wegens gebrek aan onderscheidend vermogen kunnen afwijzen, enkel door ervan uit te gaan dat het betrokken merk mogelijkerwijs — om zelfs voor het BHIM onbekende redenen — het vereiste onderscheidend vermogen mist. Deze benadering zou onverenigbaar zijn met de rechtspraak van het Hof volgens welke het BHIM bij zijn onderzoek van de

absolute weigeringsgronden alle relevante feiten en omstandigheden grondig en volledig moet onderzoeken.

Beoordeling door het Hof

44 De noodzaak om het onderscheidend vermogen van een teken vooraf te onderzoeken staat er niet aan in de weg dat dit onderzoek in concreto wordt verricht.

45 Uit de rechtspraak van het Hof volgt immers dat het onderzoek van merkaanvragen niet minimaal mag zijn, maar streng en volledig moet zijn, teneinde onterechte inschrijvingen van merken te voorkomen en er, om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur, voor te zorgen dat geen merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Libertel, punt 59, en BHIM/Erpo Möbelwerk, punt 45).

46 De doelstelling van de voorafgaande controle zou dus zelf in gevaar komen indien het BHIM zich, in weerwil van de in punt 39 van het onderhavige arrest in herinnering geroepen verplichting om het onderscheidend vermogen van het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd concreet te onderzoeken, zonder relevante rechtvaardiging op veronderstellingen of loutere twijfels zou kunnen beroepen.

47 Hieruit volgt dat het Gerecht in punt 54 van het bestreden arrest op goede gronden heeft geoordeeld dat de vierde kamer van beroep van het BHIM, door zich te baseren op een overweging die getuigt van twijfel, niet heeft voldaan aan de vereisten die

gelden voor het onderzoek naar het onderscheidend vermogen van een teken waarvoor in het kader van verordening nr. 40/94 een merkaanvraag is ingediend.

48 Bijgevolg dient het tweede onderdeel van het enige middel ongegrond te worden verklaard.

Derde onderdeel van het enige middel

Argumenten van partijen

49 Het BHIM betoogt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een verkeerde opvatting over de wijze waarop de bewijslast in het kader van het krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 verrichte onderzoek is verdeeld, voor zover het heeft geoordeeld dat het BHIM steeds op basis van concrete feiten dient aan te tonen dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen heeft.

50 Aangezien de inschrijvingsprocedure een administratieve procedure is en geen procedure op tegenspraak waarin het BHIM bewijzen ter onderbouwing van de weigeringsgronden aan de aanvrager moet overleggen, staat het aan de aanvrager die beroep aantekent en aanvoert dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft, aan de hand van concrete en gefundeerde gegevens aan te tonen dat dit merk onderscheidend vermogen bezit.

51 Het BHIM is van mening dat het, wanneer het concludeert dat het aangevraagde merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, zijn onderzoek kan baseren op feiten die blijken uit de praktische ervaring die in het algemeen is opgedaan bij de verhandeling van algemene verbruiksgoederen, dat wil zeggen feiten die voor eenieder kenbaar zijn en die met name de consumenten van deze waren bekend zijn. In een dergelijk geval is het BHIM niet verplicht om voorbeelden van deze praktische ervaring te verstrekken.

52 Het Gerecht schendt dit beginsel wanneer het de vierde kamer van beroep van het BHIM in punt 54 van het bestreden arrest verwijt, naar geen enkel concreet feit te hebben verwezen. Anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, kon deze kamer van beroep haar onderzoek baseren op feiten die blijken uit de algemene ervaring volgens welke alleenstaande letters normaal onder meer als typeaanduidingen, codenummers of aanduidingen van grootte worden gebruikt en als zodanig worden opgevat.

53 Volgens BORCO zijn deze overwegingen rechtens onjuist.

54 Krachtens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 dient het BHIM bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden tijdens de inschrijvingsprocedure de relevante feiten ambtshalve te onderzoeken. Pas wanneer het BHIM de concrete elementen heeft uiteengezet die op het ontbreken van onderscheidend vermogen wijzen, kan de aanvrager deze elementen weerleggen en rust de bewijslast op hem in het kader van de rechtsprocedure. Het BHIM gaat dus in zijn hogere voorziening voorbij aan essentiële beginselen op het gebied van de bewijslast.

Beoordeling door het Hof

55 Vooraf moet worden geconstateerd dat het Gerecht, door de vierde kamer van beroep van het BHIM te verwijten niet te hebben aangetoond dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen heeft, enkel de in punt 35 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak heeft toegepast, volgens welke het onderscheidend vermogen van het betrokken teken steeds concreet dient te worden onderzocht.

56 Zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kunnen overwegingen inzake de bewijslast in het kader van de procedure tot inschrijving van een merk het BHIM niet vrijstellen van de verplichtingen die krachtens verordening nr. 40/94 op hem rusten.

57 Volgens artikel 74, lid 1, van deze verordening is het BHIM immers verplicht, bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden de relevante feiten op basis waarvan zij een dergelijke grond zou kunnen toepassen, ambtshalve te onderzoeken.

58 Anders dan het BHIM betoogt, kan deze verplichting niet op basis van punt 50 van het arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM (C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375), worden gerelativeerd of ten nadele van de aanvrager worden omgekeerd.

59 Blijkens dit punt dient de verzoekende partij slechts concrete en gefundeerde gegevens te verschaffen ten bewijze dat een aangevraagd merk onderscheidend vermogen bezit voor zover zij zich ondanks de analyse van het BHIM op het onderscheidend vermogen van dit merk beroept (arrest Develey/BHIM, reeds aangehaald, punt 50).

60 Aangezien de analyse van de vierde kamer van beroep van het BHIM niet voldoet aan de in punt 35 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte vereisten, kan BORCO geen dergelijke verplichting worden opgelegd.

61 Hieruit volgt dat het derde onderdeel van het door het BHIM aangevoerde enige middel ongegrond is.

62 Aangezien geen van de drie onderdelen van het door het BHIM aangevoerde enige middel gegrond is, dient de hogere voorziening te worden afgewezen.

Kosten

63 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van BORCO te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen