ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

21 oktober 2004 *

In zaak C-64/02 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 49 van het Statuut-EG van het Hof van Justitie, ingesteld op 27 februari 2002,

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en G. Schneider als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

rekwirant,

ondersteund door

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, vertegenwoordigd door P. Ormond, C. Jackson, M. Bethell en M. Tappin als gemachtigden, bijgestaan door D. Alexander, barrister, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

interveniënte in hogere voorziening,

* Procestaal: Duits.

andere partij bij de procedure:

Erpo Möbelwerk GmbH, vertegenwoordigd door S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, en H. von Rohr, Patentanwalt, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans (rapporteur), kamerpresident, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen en J. N. Cunha Rodrigues, rechters,

advocaat-generaal: M. Poiares Maduro,
griffier: M. Múgica Arzamendi, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 mei 2004,

gelet op de opmerkingen van de partijen,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 17 juni 2004,

het navolgende

Arrest

1 In haar hogere voorziening verzoekt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 11 december 2001, Erpo Möbelwerk/BHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Jurispr. blz. II-3739; hierna: „bestreden arrest"), houdende vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2000 (zaak R 392/1999-3), waarbij, zakelijk weergegeven, het beroep is verworpen dat Erpo Möbelwerk GmbH (hierna: „Erpo") had ingesteld tegen de weigering van de onderzoeker van het BHIM om de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT als gemeenschapsmerk in te schrijven voor verschillende klassen van waren, waaronder met name meubelen.

Het rechtskader

2 Artikel 7 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving 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;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

[...]

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

3 Artikel 12 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen", bepaalt:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

b) van aanduidingen inzake 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;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

De feiten van het geschil

4 Bij brief van 23 april 1998 heeft Erpo het BHIM verzocht om inschrijving als gemeenschapsmerk van de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT voor waren van klasse 8 (handgereedschappen, messenmakerswaren, vorken en lepels), klasse 12 (voertuigen en onderdelen daarvan) en klasse 20 (woonkamermeubelen, met name gestoffeerde meubelen, zitmeubelen, stoelen, tafels, kastmeubelen, alsmede kantoormeubelen) 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.

5 Nadat de onderzoeker van het BHIM bij beslissing van 4 juni 1999 de aanvraag had afgewezen op grond dat deze woordcombinatie een kenmerk van de betrokken waren aanduidde en elk onderscheidend vermogen miste, heeft Erpo beroep ingesteld tegen deze beslissing.

6 Bij de litigieuze beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de onderzoeker vernietigd voorzover deze de aanvraag had afgewezen

voor de waren van klasse 8. Voor het overige heeft zij het beroep verworpen op grond dat, zakelijk weergegeven, de betrokken woordcombinatie niet voldeed aan de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening nr. 40/94.

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

7 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 23 mei 2000, heeft Erpo beroep ingesteld, strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing. Het Gerecht heeft het beroep bij het bestreden arrest toegewezen.

8 In de punten 22 tot en met 29 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het eerste middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gegrond was, aangezien, ook indien wordt aangenomen dat het bestanddeel „Bequemlichkeit" (dat „gerieflijkheid" betekent) op zich wijst op een kwaliteit van de betrokken waren waarmee het in aanmerking komende publiek bij zijn aankoopbeslissing rekening kan houden, de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, gelet op alle bestanddelen en op de totaalindruk ervan, niet kan worden beschouwd als een geheel dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kwaliteit van de betrokken waren.

9 Vervolgens heeft het Gerecht het tweede middel onderzocht, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

10 In de punten 41 en 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit middel eveneens moest worden aanvaard, omdat de kamer van beroep in wezen het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken term heeft afgeleid uit het beschrijvende karakter ervan, terwijl uit de punten 22 tot en met 29 van het bestreden arrest, die betrekking hebben op het eerste middel, voortvloeit dat de litigieuze beslissing op dit punt op een verkeerde rechtsopvatting berust.

11 In de punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het tweede middel eveneens gegrond was, gelet op de volgende overwegingen:

„43 Voorts beroept de kamer van beroep zich in punt 30 van de bestreden beslissing nog op het feit dat de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT werd gekenmerkt door het ontbreken ‚van een aanvullend verbeeldingselement'. Bovendien heeft het Bureau in zijn memorie van antwoord betoogd dat ‚slogans iets extra's, namelijk originaliteit, moeten hebben om als merk te kunnen dienen' en dat een dergelijke originaliteit bij de betrokken term ontbrak.

44 Blijkens de rechtspraak van het Gerecht kan het gebrek aan onderscheidend vermogen niet worden aangenomen op grond van het ontbreken van een — aanvullend — verbeeldingselement [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action), T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 31; Taurus-Film/BHIM (Cine Comedy), T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 31, en 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punten 39 en 40]. Voorts behoren op slogans geen strengere criteria te worden toegepast dan op andere soorten tekens.

45 Voorzover de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing nog heeft gewezen op een gebrek aan een ‚conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect en dus een herkenningseffect', zij opgemerkt dat dit in werkelijkheid alleen haar vaststelling inzake het ontbreken ‚van een aanvullend verbeeldingselement' omschrijft.

46 Verwerping van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zou alleen gerechtvaardigd zijn geweest indien was aangetoond dat in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, de woordcombinatie ‚das Prinzip der ...' (‚het principe van ...') gewoonlijk wordt gebruikt samen met een woord dat een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. De bestreden beslissing bevat evenwel geen enkele vaststelling in die zin. Ook heeft het Bureau noch in zijn stukken noch ter terechtzitting het bestaan van een dergelijk gebruik aangevoerd."

12 Op die gronden heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

De hogere voorziening

13 In zijn hogere voorziening concludeert het BHIM dat het het Hof behage:

— het bestreden arrest te vernietigen;

— het beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2000 in zaak R 392/1999-3 te verwerpen en, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen voor verdere afdoening;

— de andere partij in de procedure te verwijzen in de kosten van de procedures in eerste aanleg en in hogere voorziening.

14 Erpo concludeert dat het het Hof behage:

— de hogere voorziening af te wijzen;

— het bestreden arrest te bevestigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten die in het kader van de hogere voorziening in aanmerking komen voor vergoeding.

15 Bij beschikking van de president van het Hof van 9 september 2002 is het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland toegelaten tot interventie ter ondersteuning van de conclusies van het BHIM.

Argumenten van partijen

16 Met zijn enige middel betoogt het BHIM dat, door in punt 46 van het bestreden arrest te oordelen dat de inschrijving van een merk alleen kan worden geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen wanneer is aangetoond dat het gaat om een teken dat gewoonlijk wordt gebruikt in de betrokken commerciële kringen, het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

17 Het BHIM voert dienaangaande aan dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moet zijn gebaseerd op een voorafgaand onderzoek van de waarschijnlijkheid dat het merk het betrokken publiek in concreto in staat stelt te herkennen dat de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, van een bepaalde onderneming en niet van een andere afkomstig zijn, of in elk geval onder de volle verantwoordelijkheid van de houder van het merk zijn vervaardigd of worden verhandeld.

18 Gelijk kleurmerken of driedimensionale merken, maar anders dan loutere woord- of beeldmerken, zou voor uit slogans bestaande merken — zoals in casu — vereist zijn dat zij een aanvullend element van vormgeving bevatten dat hun onderscheidend vermogen geeft. Dit vereiste vloeit voort uit de omstandigheid dat het gaat om tekens die meestal een loutere reclamefunctie hebben en er niet toe strekken, de oorsprong van de goederen aan te duiden.

19 Bovendien stelt het BHIM dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk geen rekening behoort te worden gehouden met het eventuele gebruik ervan op de markt. Weliswaar dient de aanvraag te worden afgewezen op de grondslag van artikel 7, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 40/94, indien blijkt dat het betrokken teken a priori geschikt is om de betrokken waren en diensten te onderscheiden, maar dat dit teken — of soortgelijke woorden — gewoonlijk door het

betrokken publiek worden gebruikt. Indien het betrokken teken evenwel — zoals in casu het geval is — a priori niet geschikt is om de betrokken waren en diensten te onderscheiden, dient de inschrijving ervan als merk te worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening, zonder dat moet worden aangetoond dat het gewoonlijk door het betrokken publiek wordt gebruikt.

20 Erpo betoogt daarentegen dat het door het BHIM tegen punt 46 van het bestreden arrest aangevoerde middel niet gegrond is. Uit de punten 28 en 42 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht heeft geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van het betrokken merk voortvloeit uit de samenvoeging van de woordcombinatie „Das Prinzip der..." met het beschrijvende bestanddeel „Bequemlichkeit". Het Gerecht zou evenwel niet het bewijs van een algemeen gebruik van de betrokken woordcombinatie als geheel hebben geëist. Het heeft niet vastgesteld dat het gebruik van de woordcombinatie „Das Prinzip der..." het beschrijvende bestanddeel versterkt. Hieruit heeft het afgeleid dat de litigieuze beslissing geen objectieve motivering bevatte van de weigering tot inschrijving wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

21 Voorts voert Erpo aan dat de inschrijving als merk van de betrokken slogan overigens niet tot gevolg heeft dat de concurrenten de combinatie van de woorden „Prinzip" (principe) en „Bequemlichkeit" (gerieflijkheid) niet langer mogen gebruiken. Artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 zou hieraan met name in de weg staan. Laatstgenoemde bepaling voorziet haars inziens in een voldoende bescherming van de mededinging om een liberale praktijk van inschrijving — waarbij bescherming van het aangevraagde merk in twijfelgevallen mogelijk is — als gerechtvaardigd te beschouwen.

22 Daarnaast betwist Erpo dat voor het onderscheidend vermogen van een merk dat uit een slogan bestaat, een aanvullend element van vormgeving is vereist wegens de loutere reclamefunctie van een dergelijk teken. Zowel in de rechtspraak van het Gerecht als in de praktijk van het BHIM zou namelijk vaststaan dat de reclamefunctie van een slogan het onderscheidend vermogen ervan niet uitsluit.

23 De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat de in het bestreden arrest verrichte analyse van het onderscheidend vermogen in strijd is met de rechtspraak van zowel het Hof als het Gerecht zelf. In casu zou het Gerecht met name geen juiste toepassing hebben gemaakt van het gemeenschapsrecht op grond waarvan is vereist dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk rekening wordt gehouden met de aard ervan. Bovendien heeft het Gerecht dit onderscheidend vermogen vanuit een onjuiste invalshoek vastgesteld.

24 Volgens deze regering volgt uit de rechtspraak dat, om te voldoen aan de voorwaarde van onderscheidend vermogen, een merk op ondubbelzinnige wijze de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten moet aanduiden. Een teken kan deze herkomst niet waarborgen indien volgens de vermoedelijke verwachtingen van de gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren en diensten, bij deze persoon een waarachtige twijfel omtrent die herkomst blijft bestaan.

25 Volgens deze regering is het weliswaar zo dat de rechtsbeginselen die bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moeten worden toegepast, voor alle categorieën van merken dezelfde zijn. Toch moet bij de toepassing van deze beginselen rekening worden gehouden met de context en met name met de aard van het betrokken merk, zoals blijkt uit de rechtspraak inzake driedimensionale merken welke uit de vorm van de waar bestaan [arresten Gerecht van 19 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (Vierkant wit tablet met gele en blauwe spikkels), T-119/00, Jurispr. blz. II-2761, punten 53-55, en 7 februari 2002, Mag Instrument/BHIM, T-88/00, Jurispr. blz. II-467, punten 33-35, alsook punt 12 van de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Linde e.a. (arrest van 8 april 2003, C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161)].

26 De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat het merk dat in de onderhavige zaak aan de orde is, in wezen een reclameslogan is die de beginselen op basis waarvan de betrokken waren zijn vervaardigd, wil overbrengen. Welnu, een gemiddelde consument zal minder geneigd zijn om een reclameslogan, vooral

wanneer deze naar de specifieke kenmerken van de waren en diensten verwijst, op te vatten als een teken dat de herkomst van de waren aanduidt en uitsluitend de onderneming identificeert die deze waren heeft geproduceerd. Indien een dergelijke slogan evenwel een sterke indruk maakt omdat hij gewoonlijk niet wordt gebruikt voor de betrokken waren en diensten, zou de gemiddelde consument de slogan uiteindelijk — los van de reclamefunctie ervan — als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren en diensten kunnen beschouwen.

27 De kamer van beroep van het BHIM zou terecht rekening hebben gehouden met deze overweging. Het Gerecht zou evenwel in het bestreden arrest de aard van het merk niet of onvoldoende in aanmerking hebben genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan.

28 Bovendien voert de regering van het Verenigd Koninkrijk aan dat het Gerecht, voorzover punt 46 van het bestreden arrest inhoudt dat inschrijving van het betrokken teken alleen kon worden geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen indien de woordcombinatie „Das Prinzip der..." in zakenberichten en in de reclame gewoonlijk werd gebruikt, artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

29 Het Gerecht zou de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 hebben verward met deze van lid 1, sub d, van ditzelfde artikel. Het vereiste dat voor de weigering van inschrijving wordt aangetoond dat het merk in de handel gebruikelijk is geworden voor de betrokken waren en diensten, is namelijk alleen op deze laatste bepaling van toepassing en niet op de eerstgenoemde (arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 35). De bepalingen sub b en c van artikel 7, lid 1, van deze verordening zouden autonome gronden voor weigering van inschrijving van een teken bevatten, ongeacht de kennelijke overlapping van hun respectieve werkingssfeer.

Beoordeling door het Hof

30 Om te beginnen zij erop gewezen dat het enige middel van het BHIM, dat het onderscheidend vermogen van het merk betreft en aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is ontleend, slechts expliciet betrekking heeft op punt 46 van het bestreden arrest. Dit punt is evenwel onlosmakelijk verbonden met de onmiddellijk eraan voorafgaande punten 43 tot en met 45, zodat het middel van het BHIM in het kader van de gehele in deze punten vervatte motivering moet worden onderzocht. Overigens hebben de partijen, alsook interveniënte, het voorwerp van de hogere voorziening aldus begrepen, aangezien zij allen in hun memories de punten 43 tot en met 46 behandelen.

31 De punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest hebben betrekking op de punten 30 en 31 van de litigieuze beslissing, waarin wordt geëist dat de slogan een „verbeeldingselement", ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken" bevat om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidende vermogen niet te missen.

32 Het Gerecht heeft dit vereiste op goede gronden afgewezen in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest, in hoofdzaak op grond dat op slogans geen strengere criteria behoren te worden toegepast dan op andere soorten tekens.

33 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt immers dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen wordt geëist dat het merk — ongeacht tot welke categorie het behoort — geschikt is om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden [zie in die zin, met betrekking tot artikel 3,

lid 1, sub b, van de 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 identiek is aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punten 42 en 47].

34 Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat, indien de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken dezelfde zijn, bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, 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, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-1725, punt 38; Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 36, en Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 36).

35 Het is niet uitgesloten dat de in het vorige punt van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak eveneens relevant is voor woordmerken die, zoals in casu, uit reclameslogans bestaan. Dit zou met name het geval kunnen zijn indien bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk wordt vastgesteld dat deze een reclamefunctie heeft, die er bijvoorbeeld in bestaat de kwaliteit van de betrokken waar te roemen, en dat het belang van deze functie niet duidelijk ondergeschikt is aan zijn functie als merk, namelijk de herkomst van de waar te waarborgen. In dat geval kunnen de autoriteiten immers rekening houden met de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af te leiden (zie in die zin arresten Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 36).

36 De moeilijkheden die sommige categorieën merken — zoals merken die uit een reclameslogan bestaan — wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, vormen evenwel geen rechtvaardigingsgrond om specifieke criteria vast

te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit in de rechtspraak wordt uitgelegd, zoals in de punten 32 tot en met 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht. Bijgevolg heeft het Gerecht de litigieuze beslissing terecht vernietigd op grond dat een verschillend en strenger criterium was toegepast ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die uit reclameslogans bestaan.

37 Na in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest het in de litigieuze beslissing ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk gehanteerde criterium op goede gronden te hebben verworpen, heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest een ander criterium gebruikt, namelijk het criterium dat een merk alleen dan elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, indien is aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, wat in de litigieuze beslissing niet zou zijn onderzocht.

38 Indien wordt aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, in de zin van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94, volgt daaruit weliswaar dat dit teken niet geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dus niet de wezenlijke functie van een merk vervult, behoudens ingeval deze tekens of benamingen door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (zie in die zin, met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 3, lid 1, sub b en d, en lid 3, van richtlijn 89/104, arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 37).

39 De in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden zijn evenwel onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek (zie met name arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 45 en aangehaalde rechtspraak).

40 Derhalve dient de draagwijdte van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te worden beperkt tot merken waarvan de inschrijving overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub d, van deze verordening wordt geweigerd wegens de omstandigheid dat zij gewoonlijk worden gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen.

41 Het Hof heeft al geoordeeld dat de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, als zodanig niet is uitgesloten wegens dat gebruik (zie arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 40).

42 Uit de rechtspraak blijkt bovendien dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inhoudt dat dit merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden, en derhalve in staat is om de wezenlijke functie van een merk te vervullen (zie in die zin met name arresten Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 32 en aangehaalde rechtspraak, en, met betrekking tot de identieke bepaling van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, arresten Merz & Krell, punt 37, en Linde e.a., punt 40 en aangehaalde rechtspraak).

43 Volgens de rechtspraak moet dit onderscheidend vermogen enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 33 en de aangehaalde rechtspraak).

44 Bijgevolg dient het onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zoals het merk dat in casu aan de orde is, te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de beginselen waaraan in de punten 42 en 43 van het onderhavige arrest is herinnerd [zie in die zin, eveneens aangaande dergelijke merken, arresten Gerecht van 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 20, en 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY), T-122/01, Jurispr. blz. II-2235, punt 21].

45 Dienaangaande dient overigens te worden afgewezen het door Erpo aangevoerde argument dat artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 voorziet in een voldoende bescherming van de mededinging om een liberale praktijk van inschrijving — waarbij bescherming van het aangevraagde merk in twijfelgevallen mogelijk is — als gerechtvaardigd te beschouwen. Een dergelijk argument is door het Hof immers al afgewezen op grond dat het onderzoek van de inschrijvingsaanvragen niet minimaal mag zijn, maar streng en volledig moet zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven en er, om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur, voor te waken dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (zie in die zin arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 58 en 59).

46 Door in punt 46 van het bestreden arrest te oordelen dat een merk alleen dan elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, indien is aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, wat in de litigieuze beslissing niet zou zijn onderzocht, heeft het Gerecht dan ook een ander criterium toegepast dan dit van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

47 Bijgevolg is het Gerecht op dit punt voorbijgegaan aan de draagwijdte van dit artikel.

48 Het BHIM stelt dan ook terecht dat het bestreden arrest op dit punt op een verkeerde rechtsopvatting berust.

49 Vaststaat evenwel dat deze onjuiste rechtsopvatting de uitkomst van het geding niet beïnvloedt.

50 Gelijk uit punt 37 van het onderhavige arrest volgt, is de litigieuze beslissing op goede gronden op basis van hetgeen in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest is uiteengezet, vernietigd op grond dat de inschrijving van het merk is geweigerd aan de hand van het — in de punten 30 en 31 van deze beslissing geformuleerde — onjuiste criterium betreffende het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te weten het ontbreken van een – aanvullend — verbeeldingselement.

51 Hieruit volgt dat, niettegenstaande de in punt 48 van het onderhavige arrest vastgestelde onjuiste rechtsopvatting, het dictum van het bestreden arrest overeind blijft.

52 Het is vaste rechtspraak dat wanneer blijkt dat door de rechtsoverwegingen van een arrest van het Gerecht het gemeenschapsrecht is geschonden, maar het dictum ervan op andere rechtsgronden gerechtvaardigd voorkomt, de hogere voorziening moet worden afgewezen (zie met name arrest van 30 maart 2000, VBA/Florimex e.a., C-265/97 P, Jurispr. blz. I-2061, punt 121 en aangehaalde rechtspraak).

53 Bijgevolg faalt het aangevoerde middel en dient de hogere voorziening te worden afgewezen.

Kosten

54 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van Erpo worden verwezen in de kosten.

55 Overeenkomstig artikel 69, lid 4, eerste alinea, van dat reglement draagt het Verenigd Koninkrijk zijn eigen kosten.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart:

1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

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

3) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland draagt zijn eigen kosten.

ondertekeningen