ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

5 april 2001 *

In zaak T-87/00,

Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, gevestigd te Wenen (Oostenrijk), vertegenwoordigd door G. Kucsko, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, J. F. Crespo Carrillo en S. Laitinen als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder,

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 31 januari 2000 (zaak R 316/1999-3), waarbij de inschrijving van het woord EASYBANK als gemeenschapsmerk is geweigerd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: A. W. H. Meij, kamerpresident, A. Potocki en J. Pirrung, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 11 april 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 6 juli 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 16 januari 2001,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 3 oktober 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") een aanvraag voor de inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk 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 woord EASYBANK.

3 De inschrijving is aanvankelijk aangevraagd voor de diensten „verzekeringen, financiële zaken, monetaire zaken, bankzaken, bankdiensten, makelaardij en handel in onroerende goederen", behorend tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

4 Bij beslissing van 13 april 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94.

5 Op 8 juni 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

6 Bij brief van 10 augustus 1999 heeft verzoekster de lijst van diensten waarvoor het gemeenschapsmerk werd aangevraagd als volgt beperkt: „diensten van een on-linebank, inzonderheid elektronische bankdiensten".

7 Het beroep is verworpen bij beslissing van 31 januari 2000 (hierna: „bestreden beslissing"). Kort gezegd, heeft de kamer van beroep geoordeeld, dat het woord EASYBANK beschrijvend is en onderscheidend vermogen mist en bijgevolg onder artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 valt.

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau in de kosten te verwijzen.

9 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

In rechte

10 Verzoekster voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, en van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

11 Volgens verzoekster bestaat er slechts een beletsel voor de inschrijving van een merk, indien er een concrete noodzaak tot vrijhouding van het bedoelde teken is voor de waren waarvoor het genoemde merk is aangevraagd. In casu zijn er geen concrete en zekere aanwijzingen om te veronderstellen, dat het woord EASYBANK als beschrijvende aanduiding wordt of kan worden gebruikt.

12 Verzoekster benadrukt, dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 enkel de „uitsluitend" beschrijvende aanduidingen betreft. Is de beschrijvende aard van een aanduiding niet duidelijk, dan is er geen belemmering voor inschrijving. Kenmerkend voor het woord EASYBANK is echter juist, dat het geen enkele concrete aanwijzing bevat over de wijze waarop de bankdiensten worden afgewikkeld. Het is een suggestief woord dat aangename — voor

eenieder verschillende — associaties oproept, zoals: in de onmiddellijke omgeving over bankdiensten kunnen beschikken, de mogelijkheid om naar een kredietinstelling met goed ingerichte kantoren te gaan, transacties per computer te kunnen verrichten of door vriendelijk personeel te worden ontvangen.

13 Er moet ook rekening worden gehouden met de aard van de betrokken diensten en met de mate van oplettendheid van consumenten in de desbetreffende branche. Op het vlak van bankdiensten is de consument immers zeer oplettend. Meer dan op andere gebieden let hij speciaal op merknamen en maakt hij onderscheid tussen de verschillende merken. Bovendien is hij eraan gewend, dat in het bankwezen geen fantasiebenamingen worden gebruikt, die eerder als niet-serieus worden opgevat, maar aan de omgangstaal ontleende termen.

14 Verzoekster verklaart ten slotte, dat het woord „easy" of „bank" door haar niet wordt gemonopoliseerd. In geval van inschrijving van het betwiste teken als gemeenschapsmerk kan dus geen enkele bankinstelling het gebruik van deze twee woorden worden verboden.

15 Tegen verzoeksters argumentatie inzake het ontbreken van een concrete noodzaak tot vrijhouding voor het woord EASYBANK voert het Bureau aan, dat niets in de formulering van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 de veronderstelling wettigt, dat dit evenzeer een absolute weigeringsgrond is als het beschrijvend karakter of het ontbreken van onderscheidend vermogen.

16 Het Bureau herinnert eraan, dat de inschrijving van „beschrijvende" tekens is uitgesloten, dit wil zeggen tekens die kunnen dienen ter beschrijving van de betrokken diensten. In geval van een neologisme, zoals in casu, dient de maatstaf te zijn, hoe een gemiddelde persoon dit normaal en spontaan, zonder verder nadenken begrijpt. Als beschrijvend beschouwde tekens worden geweigerd, omdat zij niet geschikt zijn om de gebruiker de herkomst van de betrokken diensten te waarborgen en om ze te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

17 De inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit beschrijvende tekens, moet worden geweigerd. Het woord „uitsluitend" moet volgens het Bureau echter niet in die zin worden uitgelegd, dat het woord waaruit het merk bestaat slechts een enkele betekenis mag hebben: de meeste woorden hebben immers meerdere betekenissen. Hoe dan ook betwist het Bureau de opvatting van verzoekster, dat het woord EASYBANK meerdere betekenissen kan hebben.

18 Voor het Bureau is het woord EASYBANK, dat niet op grafisch originele wijze wordt voorgesteld, slechts een eenvoudige, zeer alledaagse en volledig eenduidige combinatie van twee gangbare Engelse woorden. Weliswaar wordt de term „easy" doorgaans niet voor bankdiensten gebruikt, maar in combinatie met „bank" wordt een woord gevormd dat uitsluitend en rechtstreeks beschrijvend is voor de betrokken diensten en onmiddellijk aangeeft, dat het gaat om gemakkelijk toegankelijke elektronische bankdiensten.

19 Juist omdat de „bankconsument" bijzonder oplettend is, zal hij in het teken EASYBANK een volkomen beschrijvende aanduiding van de aard van de geboden diensten zien en niet een aanduiding van hun commerciële herkomst.

Beoordeling door het Gerecht

20 Blijkens 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.

21 Hieruit volgt onder meer, dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde absolute weigeringsgronden enkel kunnen worden beoordeeld in

verhouding tot de diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd (zie arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, BABY-DRY, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 20 en 21).

22 Blijkens 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 [...] verrichting van de dienst of andere kenmerken van de [...] diensten".

23 Dergelijke tekens zijn derhalve volgens de wetgever — onverminderd artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 — wegens hun zuiver beschrijvende aard ongeschikt om de diensten van een onderneming te onderscheiden. Tekens of aanduidingen met een niet louter beschrijvende betekenis kunnen daarentegen wel als gemeenschapsmerk worden ingeschreven.

24 De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing vastgesteld, dat het woord EASYBANK is samengesteld uit twee, aan het Engels ontleende gangbare woorden, „easy" en „bank", en onmiddellijk begrijpelijk is. Dit samengestelde woord is weliswaar een neologisme, maar is niettemin noch ongebruikelijk noch opvallend (punt 18). Het woord „easy" betekent immers onder meer „gemakkelijk, moeiteloos, vlot, rustig, zonder ongemak, onbezorgd, toegeeflijk" (punt 20) en het Engelse „bank" onder meer „bank, kredietinstelling" (punt 21).

25 Volgens de kamer van beroep hebben de commerciële kringen die de doelgroep vormen van de diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, kennis van het Engels, zijn op de hoogte van de mogelijkheden van de moderne media en interesseren zich voor bankdiensten, inzonderheid die van een onlinebank, met andere woorden bankdiensten verricht via telefoon en Internet. Zij

zullen dan ook onmiddellijk en zonder verder nadenken de betekenis van het bedoelde merk begrijpen, namelijk aldus dat de door een on-linebank geboden diensten eenvoudig en gemakkelijk toegankelijk zijn. Het woord „easy" wijst hun onmiddellijk op het gemak en het genoegen waarmee zij thuis, op kantoor of tussendoor, bankhandelingen kunnen uitvoeren, in zekere zin zonder verplicht te zijn om tijdens de openingsuren naar de bank te gaan (punten 22 en 23).

26 De duidelijk beschrijvende informatie die door het bedoelde woord wordt overgebracht, dringt zich naar het oordeel van de kamer van beroep onmiddellijk op als een aanduiding van soort, kwaliteit en bestemming van de betrokken diensten (punten 25 en 27). Zij voegt er nog aan toe, dat het louter beschrijvend karakter van het woord EASYBANK bestaat in het Engelstalige deel van de Europese Unie, zodat artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 toepasselijk is (punt 22).

27 Door het woord EASYBANK als louter beschrijvend voor de diensten van een on-linebank te beschouwen, heeft de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 onjuist toegepast.

28 Het woord „easy" is een algemene lovende term in het gewone spraakgebruik. Het roept associaties op, bevat een element van subjectieve beoordeling en mist elke specificiteit. In combinatie met „bank" en inzonderheid in verband gebracht met een on-linebank zal het woord „easy" bij potentiële klanten de gunstige algemene indruk wekken, dat de betrokken on-linebank zonder moeite of inspanning toegankelijk is.

29 Weliswaar kunnen potentiële klanten de aldus gesuggereerde gemakkelijke toegangsmogelijkheid redelijkerwijs enkel gebruiken voor de aangeboden bankdiensten, dit neemt echter niet weg dat deze suggestie uitdrukkelijk enkel van toepassing is op de bankinstelling als zodanig. Aangezien zij geen toespeling op de modaliteiten van een concrete dienst of op andere details van de afwikkeling van

bankhandelingen bevat, geeft zij noch objectief noch specifiek de soort, kwaliteit, kwantiteit, bestemming, waarde of andere kenmerken aan van de verschillende aangeboden bankdiensten.

30 Zo geeft het bedoelde woord geen informatie over de manier waarop de handelingen — zoals een kredietaanvraag, de inning van een cheque, een beursopdracht, de intekening op een aandelenemissie, een overboeking of opneming van geld van een persoonlijke rekening — na verkregen toegang zullen worden behandeld, en nog minder over het — positieve of negatieve — resultaat van een dergelijke on-linehandeling voor de potentiële klant.

31 Voorzover de kamer van beroep het beschrijvend karakter van het woord EASYBANK afleidt uit de boodschap, dat alle door een on-linebank aangeboden diensten als gemeenschappelijk kenmerk zouden hebben, dankzij het gebruik van elektronische hulpmiddelen gemakkelijker toegankelijk te zijn dan de diensten van een gebruikelijke bank, moet evenwel worden vastgesteld dat het verband tussen de betekenis van het woord EASYBANK en de diensten die door een on-linebank kunnen worden verricht, te vaag en onbepaald is om die term voor de genoemde diensten een beschrijvend karakter te verlenen. Potentiële klanten kunnen op grond van het bedoelde woord bijgevolg niet onmiddellijk en precies de concrete bankdiensten die kunnen worden verricht, of zelfs een of meer van hun kenmerken herkennen.

32 Hieruit volgt dat het woord EASYBANK in ieder geval niet kan worden beschouwd als een teken met een uitsluitend beschrijvend karakter in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

33 Het middel moet bijgevolg worden aanvaard.

Schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

34 Volgens verzoekster wordt het onderscheidend vermogen van een teken door de kamers van beroep van het Bureau extensief uitgelegd, inzoverre dat een zeer gering onderscheidend vermogen volstaat. Wat het betwiste merk betreft, meent zij, dat het woord EASYBANK een originele combinatie van twee woorden is, die niet in de gewone woordenboeken voorkomt. Deze originaliteit verleent het woord eveneens zijn onderscheidend vermogen.

35 Het Bureau repliceert, dat het vereiste onderscheidend vermogen van het merk dient om de commerciële herkomst van de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, herkenbaar te maken. Bij gebreke van een bijzonder aanvullend element kan het woord EASYBANK deze functie echter niet vervullen. Het Bureau herinnert er hierbij aan, dat het de inschrijving heeft aanvaard van een beeldmerk met het woordbestanddeel EASYBANK.

Beoordeling door het Gerecht

36 Blijkens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen"; dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld in verhouding tot de diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd (zie hiervoor, punt 21).

37 De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing het volgende vastgesteld (punt 27):

„Aangezien het woordmerk ‚EASYBANK' door het in aanmerking komende publiek enkel wordt begrepen als een aanduiding van de soort, kwaliteit en bestemming van de diensten en niet als een merk dat de herkomst aanduidt, mist het eveneens het vereiste — zij het ook maar minimale — onderscheidend vermogen."

38 De kamer van beroep heeft de onverenigbaarheid van het bedoelde woord met artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dus in hoofdzaak afgeleid uit de aanvaarde onverenigbaarheid met het bepaalde in lid 1, sub c, van dit artikel. Het Gerecht heeft echter reeds geoordeeld, dat het woord EASYBANK niet onder het verbod van deze bepaling valt. Bijgevolg is hetgeen de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geoordeeld, als voortvloeiend uit de hierboven vastgestelde fout, onjuist.

39 Voorzover de kamer van beroep in de bestreden beslissing (punten 27 en 18) nog heeft geoordeeld, dat het woord EASYBANK „als combinatie van gangbare termen en bij gebrek van aanvullende bijzondere elementen die het een onderscheidend karakter verlenen [...], bovendien ieder verbeeldingselement mist" en „noch ongebruikelijk noch opvallend" is, volstaat de opmerking, dat het gebrek aan onderscheidend vermogen niet reeds kan worden afgeleid uit de vaststelling, dat het bedoelde teken een verbeeldingselement mist of dat het niet ongebruikelijk of opvallend is.

40 Dit zijn geen criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De onderzoeker, en in voorkomend geval de kamer van beroep, dient volgens deze bepaling — in het kader van een vooronderzoek en los van elk feitelijk gebruik van het teken in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 — te beoordelen,

of het uitgesloten lijkt dat het bedoelde teken geschikt is om de betrokken goederen of diensten in de ogen van het in aanmerking komende publiek te onderscheiden van die van andere herkomst, wanneer dit publiek in het handelsverkeer zijn keuze bepaalt.

41 In casu heeft de kamer van beroep dit echter niet gedaan.

42 Derhalve moet het middel eveneens worden aanvaard.

43 Gelet op het voorgaande moet de bestreden beslissing worden vernietigd.

Kosten

44 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd.

45 Aangezien het Bureau in het ongelijk is gesteld, moet het worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster, zoals deze heeft gevorderd.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

1) **Vernietigt de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 31 januari 2000 (zaak R 316/1999-3).**

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

Meij Potocki Pirrung

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 april 2001.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

A. W. H. Meij