ARREST VAN HET HOF

23 oktober 2003 *

In zaak C-191/01 P,

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door V. Melgar en S. Laitinen als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

rekwirant,

ondersteund door

Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd door A. Dittrich en B. Muttelsee-Schön als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

en door

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, vertegenwoordigd door J. E. Collins als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

interveniënten in hogere voorziening,

* Procestaal: Engels.

betreffende hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 31 januari 2001, Wrigley/BHIM (DOUBLEMINT) (zaak T-193/99, Jurispr. blz. II-417), strekkende tot vernietiging van dat arrest waarmee het Gerecht de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 16 juni 1999 (zaak R 216/1998-1) heeft vernietigd, bij welke beslissing het beroep is verworpen van Wm. Wrigley Jr. Company tegen de weigering om het woord Doublemint als gemeenschapsmerk in te schrijven,

andere partij bij de procedure:

Wm. Wrigley Jr. Company, gevestigd te Chicago, Illinois (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door M. Kinkeldey, Rechtsanwalt, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: V. Skouris, president, P. Jann, C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues en A. Rosas, kamerpresidenten, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet (rapporteur), R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: H. von Holstein, adjunct-griffier,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de pleidooien van partijen ter terechtzitting van 21 januari 2003, waarbij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) vertegenwoordigd was door A. von Mühlendahl als gemachtigde en door V. Melgar, en Wm. Wrigley Jr. Company door M. Kinkeldey,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 10 april 2003,

het navolgende

Arrest

1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 17 april 2001, heeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") krachtens artikel 49 van 's Hofs Statuut-EG hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 31 januari 2001, Wrigley/BHIM (DOUBLEMINT) (T-193/99, Jurispr. blz. II-417; hierna: „bestreden arrest"), waarmee het Gerecht de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 16 juni 1999 (zaak R 216/1998-1) (hierna: „bestreden beslissing") heeft vernietigd, bij welke beslissing het beroep is verworpen van Wm. Wrigley Jr. Company (hierna: „Wrigley") tegen de weigering om het woord Doublemint als gemeenschapsmerk in te schrijven voor verschillende warenklassen die onder meer kauwgom omvatten.

Verordening (EG) nr. 40/94

2 Artikel 4 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1) luidt:

„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."

3 Artikel 7 van die verordening luidt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

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;

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

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."

4 Artikel 12 van verordening nr. 40/94 luidt:

„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

5 Op 29 maart 1996 heeft Wrigley het BHIM een aanvraag ingediend voor de inschrijving van de woordcombinatie Doublemint als gemeenschapsmerk voor waren van onder meer de klassen 3, 5 en 30 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, en meer in het bijzonder voor kauwgom.

6 De onderzoeker van het BHIM heeft deze aanvraag afgewezen bij beslissing van 13 oktober 1998, waartegen Wrigley beroep heeft ingesteld.

7 Bij de bestreden beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM genoemd beroep verworpen op grond dat het woord Doublemint, bestaande uit een combinatie van twee Engelse woorden zonder toevoeging van fantasie- of verbeeldingselementen, bepaalde kenmerken van de betrokken waren beschrijft,

namelijk dat deze munt bevatten en een muntsmaak hebben, en dat het daarom gelet op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet als gemeenschapsmerk kon worden ingeschreven.

Procesverloop voor het Gerecht en het bestreden arrest

8 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 1 september 1999, heeft Wrigley beroep ingesteld, strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissing. Het Gerecht heeft het beroep bij het bestreden arrest toegewezen.

9 In de eerste plaats heeft het Gerecht, na in punt 19 van het bestreden arrest artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te hebben aangehaald, in punt 20 van het genoemde arrest overwogen dat de communautaire wetgever met deze bepaling de inschrijving van tekens heeft willen voorkomen die wegens hun zuiver beschrijvende aard ongeschikt zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden, maar dat tekens of aanduidingen met een niet louter beschrijvende betekenis wel als gemeenschapsmerk kunnen worden ingeschreven.

10 In de tweede plaats heeft het Gerecht in de punten 23 tot en met 28 van het bestreden arrest het woord Doublemint niet louter beschrijvend geoordeeld. Het overwoog dat het bijvoeglijk naamwoord „double" ongebruikelijk is in vergelijking met andere Engelse termen als „much", „strong", „extra", „best" of „finest" (veel, sterk, extra, beste of fijnste) en dat dit bijvoeglijk naamwoord in combinatie met het woord „mint" voor de potentiële consument twee verschillende betekenissen kan hebben: „twee keer meer munt dan normaal" of „met de smaak van twee muntsoorten". Bovendien heeft het Gerecht overwogen dat „mint" een generieke term is die groene munt, pepermunt en andere keukenkruiden omvat, en dat er bijgevolg meerdere combinaties van twee muntsoorten denkbaar zijn, naast de verschillende smaaksterkten van elke combinatie.

11 In de derde plaats heeft het Gerecht in punt 29 van het bestreden arrest overwogen dat de talrijke betekenissen van het woord Doublemint voor een gemiddelde Engelstalige consument ten minste op grond van de gewekte associatie of suggestie voor de hand liggen en aldus elke beschrijvende functie in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ontnemen aan dit teken, terwijl het omstreden woord voor een consument die de Engelse taal onvoldoende beheerst, daarentegen naar zijn aard een vage, fantasievolle betekenis zal hebben.

12 Het Gerecht is in punt 30 van het bestreden arrest dan ook tot de slotsom gekomen dat het woord Doublemint voor de waren waarop de aanvraag betrekking heeft, een dubbelzinnige en suggestieve betekenis heeft die voor verschillende uitleg vatbaar is en dat het door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokken waar zal worden opgevat. Aangezien het woord niet louter beschrijvend is, mocht inschrijving ervan volgens het Gerecht niet worden geweigerd. Het Gerecht heeft de bestreden beslissing dan ook vernietigd.

De hogere voorziening

13 Het BHIM concludeert tot vernietiging van het bestreden arrest, met verwijzing van Wrigley in de kosten.

14 Wrigley concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening, met verwijzing van het BHIM in de kosten.

15 Bij beschikking van de president van het Hof van 17 oktober 2001 zijn de Bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland toegelaten tot interventie aan de zijde van het BHIM.

Argumenten van partijen

16 Het BHIM stelt dat het Gerecht het recht heeft geschonden door te oordelen dat een woord als Doublemint „uitsluitend beschrijvend" moet zijn om te worden uitgesloten van inschrijving als gemeenschapsmerk op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

17 Rekwirant betoogt in de eerste plaats dat een versoepeling van de uitlegging van de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 40/94 leidt tot een aanzienlijke toename van aanvragen bij het BHIM voor tekens die meerdere betekenissen hebben en die gezien hun beschrijvende karakter nooit de aan de inschrijving als merk verbonden bescherming behoren te krijgen.

18 Volgens het BHIM moet de absolute weigeringsgrond betreffende de beschrijvende aard van het gebruikte teken worden uitgelegd met inachtneming van de andere in artikel 7, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden voor inschrijving, betreffende het ontbreken van elk onderscheidend vermogen en het normale gebruik van het teken.

19 In het bijzonder bestaat volgens het BHIM de algemene uitsluitingsgrond voor tekens die elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, los van de weigeringsgronden van de punten a en c van deze bepaling. Tekens die geheel beschrijvend zijn, zijn naar hun aard ongeschikt om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. Er kan geen sprake zijn van een wettelijk monopolie op woorden die de functie van merk niet kunnen vervullen, buiten het geval dat zij als gevolg van het ervan gemaakte gebruik onderscheidend vermogen hebben gekregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

20 Ten slotte is het BHIM van mening dat, anders dan het Gerecht in het bestreden arrest heeft geoordeeld, een woord als Doublemint, zijn beschrijvende karakter niet verliest doordat het verscheidene betekenissen kan hebben en daarom dubbelzinnig is. De gemiddelde consument zal het woord Doublemint spontaan associëren met bepaalde potentiële kenmerken van de betrokken waren, namelijk dat deze munt bevatten en een muntsmaak hebben, zodat dit woord per definitie beschrijvend is en niet kan worden ingeschreven als gemeenschapsmerk.

21 Volgens Wrigley daarentegen verzet artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zich niet tegen inschrijving van een woord als Doublemint dat bestaat uit woorden die op zichzelf beschrijvend zijn, wanneer dit woord in zijn geheel beschouwd uit een ongebruikelijke combinatie van deze woorden voortvloeit en op zichzelf in het normale taalgebruik en in de waarneming van de gemiddelde consument niet duidelijk en ondubbelzinnig louter beschrijvend is voor bepaalde kenmerken van de betrokken waren.

22 Volgens Wrigley is de grammaticale structuur van het woord Doublemint ongebruikelijk en elliptisch, en zou in het Engels niemand ter beschrijving van de kenmerken van kauwgom zeggen dat deze naar doublemint (in het Nederlands „dubbelmunt") smaakt. Bovendien heeft het woord Doublemint verschillende mogelijke betekenissen en is het uitgesloten dat de consument er één in het bijzonder onthoudt, zodat het teken een dubbelzinnige en suggestieve betekenis krijgt.

23 Wrigley voegt hieraan toe dat het streven van het BHIM om volledig beschrijvende woorden vrij beschikbaar te houden voor concurrenten, alleen kan gelden voor woorden waaraan concurrenten een redelijkerwijze duidelijke en voorzienbare behoefte hebben om er bepaalde kenmerken van hun waren mee te

omschrijven. Dit geldt niet voor het woord Doublemint, dat sinds de inschrijving ervan, bijna een eeuw geleden, bij het United States Patent and Trademark Office, dus in een Engelstalig land, door het publiek of de concurrenten niet als beschrijvende term is gebruikt. Wrigley merkt overigens op dat de kamers van beroep van het BHIM de inschrijving van samengestelde woorden reeds hebben aanvaard, zoals Alltravel of Megatours voor reisdiensten, Transeuropea voor transportdiensten of Oilgear voor hydraulische machines.

24 In haar laatste memorie stelt Wrigley vast dat het woord Doublemint volledig beantwoordt aan de voorwaarden die het Hof heeft vastgelegd in zijn arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), betreffende het merk Baby-dry, om aan een woordcombinatie onderscheidend vermogen toe te kennen.

25 De regering van het Verenigd Koninkrijk, die het BHIM ondersteunt, betoogt dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 tot doel heeft, te voorkomen dat tekens of aanduidingen als het woord Doublemint, die de kenmerken van waren of diensten beschrijven of die eenvoudigweg kunnen dienen tot een dergelijke beschrijving in het normaal gebruik door een gemiddelde consument, door één onderneming als merk worden gebruikt. Zoals het Hof heeft geoordeeld in zijn arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), is de inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als merk in strijd met het algemene belang bij de vrije beschikbaarheid ervan.

26 In de onderhavige zaak zou het Hof dan ook moeten preciseren, voorzover dit niet reeds duidelijk blijkt uit het aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM, dat het in de eerste plaats niet noodzakelijk is dat een term op een bepaald moment beschrijvend wordt gebruikt om van inschrijving te zijn uitgesloten,

maar dat het voldoende is dat een dergelijk gebruik in de toekomst mogelijk is, en in de tweede plaats dat de omstandigheid dat meerdere termen kunnen worden gebruikt om de kenmerken van een waar te beschrijven, nog niet betekent dat deze termen niet beschrijvend zijn.

27 De Duitse regering, die het BHIM eveneens ondersteunt, beschouwt het woord Doublemint als een louter beschrijvende aanduiding die door iedereen vrij behoort te kunnen worden gebruikt. Dat de bestanddelen van de beschrijving eventueel meerdere betekenissen hebben, is niet in tegenspraak met deze opvatting. Deze andere betekenissen hebben globaal een beschrijvend karakter, ook voor het Duitse taalgebied, zoals het Bundespatentgericht en het Bundesgerichtshof overigens hebben geoordeeld ten aanzien van de woorden „Marktfrisch", „Doppel Caramel", „Double Color" en „Double Action".

Beoordeling door het Hof

28 Volgens artikel 4 van verordening nr. 40/94 kunnen gemeenschapsmerken 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.

29 Op grond van 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".

30 Tekens en aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, worden dus door verordening nr. 40/94 als naar hun aard ongeschikt beschouwd om de herkomstfunctie van een merk te vervullen, onverminderd de in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 voorziene mogelijkheid van verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik.

31 Met het verbod op inschrijving van dergelijke tekens of aanduidingen als gemeenschapsmerk streeft artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang na, inhoudend dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden [zie met name, met betrekking tot de eendere bepalingen van artikel 3, lid 1, sub c, 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), arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25, en arrest van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01—C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73].

32 Voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is het niet noodzakelijk dat de in dat artikel bedoelde tekens en aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van kenmerken van deze waren of deze diensten. Zoals uit de formulering van deze bepaling blijkt, is het voldoende dat deze tekens en aanduidingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woord als merk moet dan ook op grond van deze bepaling worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

33 In het onderhavige geval heeft het Gerecht zijn oordeel dat de omstreden woordcombinatie niet op de in de bepaling genoemde weigeringsgrond kon worden uitgesloten, in punt 20 van het bestreden arrest aldus gemotiveerd dat tekens of aanduidingen „met een niet louter beschrijvende betekenis" als gemeenschapsmerk konden worden ingeschreven, en in punt 31 van het bestreden arrest dat dit woord „niet als uitsluitend beschrijvend [kan] worden beschouwd". Naar het oordeel van het Gerecht moest artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 derhalve aldus worden uitgelegd dat het de inschrijving verbiedt van merken die „uitsluitend beschrijvend" zijn voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, of voor hun kenmerken.

34 Aldus heeft het Gerecht een maatstaf aangelegd, te weten het „uitsluitend beschrijvende" karakter van het merk, die niet de maatstaf is die in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is vastgelegd.

35 Hierdoor heeft het niet onderzocht of de omstreden woordcombinatie door andere marktdeelnemers kon worden gebruikt om een kenmerk van hun waren en diensten aan te duiden.

36 Hieruit volgt dat het Gerecht de strekking van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 heeft miskend.

37 Het BHIM heeft dan ook terecht aangevoerd dat het bestreden arrest op een schending van het recht berust.

38 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd.

39 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede zin, van 's Hofs Statuut-EG kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht de zaak voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.

40 In casu dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moeten de kosten worden aangehouden.

HET HOF VAN JUSTITIE,

rechtdoende:

1) **Vernietigt het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 31 januari 2001, Wrigley/BHIM (DOUBLEMINT) (T-193/99).**

2) **Verwijst de zaak naar het Gerecht van eerste aanleg.**

3) **Houdt de beslissing omtrent de kosten aan.**

Skouris	Jann	Timmermans
Gulmann	Cunha Rodrigues	Rosas
Edward	La Pergola	Puissochet
Schintgen		Macken
Colneric		von Bahr

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 23 oktober 2003.

De griffier

R. Grass

De president

V. Skouris