ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

5 december 2000 *

In zaak T-32/00,

Messe München GmbH, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Graf, advocaat te München, Mitscherlich & Partner, Sonnenstraße 33, München,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Schennen, hoofd van de afdeling juridische zaken, en A. von Mühlendahl, ondervoorzitter voor juridische zaken, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij C. Gómez de la Cruz, lid van de juridische dienst van de Commissie, Centre Wagner, Kirchberg,

verweerder,

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 17 december 1999 (zaak R 177/1998-2) waarbij de inschrijving van het teken „electronica" als gemeenschapsmerk is geweigerd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: G. Herzig, administrateur

gezien het op 18 februari 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

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

na de mondelinge behandeling op 5 juli 2000,

het navolgende

Arrest

Feiten

1 Op 19 maart 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend voor het woord „electronica". Het aanvraagformulier vermeldde de volgende keuzemogelijkheden met betrekking tot het soort merk: „Woordmerk", „Beeldmerk", „Driedimensionaal" en „Andere". Verzoekster koos voor dit laatste type, waaraan zij de precisering „Lettertekens" („Schriftzug") toevoegde.

2 De aanvraag betrof waren en diensten behorend tot de klassen 16, 35 en 41 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. De waren en diensten zijn omschreven als volgt:

„Klasse 16: Catalogi voor vakbeurzen voor elektronische componenten en structuren; voornoemde waren zijn in de eerste plaats bestemd voor de handel en de industrie.

Klasse 35: Organiseren van vakbeurzen voor elektronische componenten en structuren; voornoemde diensten zijn in de eerste plaats bestemd voor de handel en de industrie.

Klasse 41: Organiseren van congressen over elektronische componenten en structuren; publiceren en uitgeven van catalogi voor vakbeurzen en congressen over elektronische componenten; voornoemde diensten zijn alle in de eerste plaats bestemd voor de handel en de industrie."

3 Bij mededeling van 11 maart 1998 heeft de onderzoeker van het Bureau bezwaren tegen de aanvraag geuit. Zijns inziens bestond er een weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

4 Verzoekster reageerde hierop bij brief van 5 mei 1998.

5 Bij beslissing van 25 augustus 1998 handhaafde de onderzoeker zijn bezwaren en wees hij de aanvraag voor alle daarin bedoelde waren en diensten af.

6 Op 22 oktober 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau een gemotiveerd beroep tegen deze beslissing ingesteld.

7 Dit beroep is verworpen bij beslissing R 177/1998-2 van 17 december 1999 van de tweede kamer van beroep van het Bureau (hierna: „bestreden beslissing"). Verzoekster heeft de bestreden beslissing ontvangen bij faxbericht van 21 december 1999 en per aangetekende post met ontvangstbevestiging van 31 december 1999.

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— terugbetaling van de door het Bureau geheven beroepstaks te gelasten;

— het Bureau in de kosten te veroordelen;

— subsidiair, voor zover het merk niet wordt aanvaard voor alle aangegeven waren en diensten, toevoeging aan de opgave van waren en diensten te gelasten van de volgende aantekening:

„Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe" (alle voormelde waren en diensten voor een beurs te München).

9 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te veroordelen.

In rechte

Terugbetaling van de beroepstaks

10 In de eerste plaats dient op verzoeksters vordering tot terugbetaling van de beroepstaks te worden ingegaan.

11 Artikel 136 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht bepaalt:

„(...)

De door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten, alsmede de kosten voor het vertalen (...) van memories of stukken in de procestaal [voor het Gerecht] worden als invorderbare kosten aangemerkt.

(...)"

12 Deze vordering van verzoekster gaat derhalve op in haar vordering tot veroordeling van het Bureau in de kosten van het geding.

De primaire vordering

Argumenten van partijen

13 Verzoekster stelt in hoofdzaak, dat de bestreden beslissing in strijd is met artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, omdat hierbij de inschrijving wordt geweigerd van een merk dat aan de inschrijvingsvoorwaarden van deze bepaling voldoet.

14 In de eerste plaats omvat het betrokken merk niet enkel het woord „electronica", doch tevens een grafische voorstelling van dit woord die afwijkt van de gebruikelijke schrijfwijze ervan.

15 Ter terechtzitting heeft verzoekster voor haar standpunt een beroep gedaan op de bijzonderheden van het Duitse merkenrecht; tevens heeft zij aangevoerd, dat zelfstandige voornaamwoorden in het Duits met een hoofdletter beginnen.

16 In de tweede plaats betoogt zij, dat krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de inschrijving van een merk slechts wegens gebrek aan onderscheidend vermogen kan worden geweigerd, wanneer het merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft. Het is aan de onderzoeker om het bewijs hiervan te leveren.

17 Voorts stelt zij, dat de term elektronica, waarmee het deelgebied van de elektrotechniek wordt aangeduid dat zich met name bezighoudt met het transport van elektronen door elektrische stromen, een ruime definitie is van de „basistechniek", maar niet concreet beschrijvend is. Toegepast op diensten in het kader van vakbeurzen is hij op één lijn te stellen met een fantasiewoord.

18 Met betrekking tot het in de bestreden beslissing overgenomen argument van de onderzoeker, dat het betrokken merk onderscheidend vermogen zou missen en uitsluitend zou bestaan uit een beschrijvende aanduiding van de inhoud van de waren en diensten, stelt verzoekster dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 slechts toepassing kan vinden, indien er een concrete reden is die vereist, dat het gebruik van het betrokken teken vrij blijft.

19 Tegen de opmerking van de onderzoeker, dat het woord „electronica" in elk geval in de Spaanse taal duidt op de bestemming van de waren en de diensten (bedoeld voor of betrekking hebbend op onderwerpen of zaken verband houdende met de elektronica), brengt verzoekster in, dat het Spaanse woord „electrónica" (elektronica) wordt geschreven met een accent op de „o" en dat het woord „elektronica" bovendien een algemeen begrip is, dat niet beschrijvend is voor de in de aanvraag vermelde waren en diensten.

20 Overigens meent zij, dat de betekenis van het woord „electronica" in de Spaanse taal in casu niet relevant is, omdat het Engels de uitgangstaal is op het gebied van de elektronica.

21 Wat betreft het beschrijvende karakter van het betrokken merk in de Nederlandse taal, waarop het Bureau zich heeft beroepen, betoogt verzoekster dat het begrip „elektronica" in het Nederlands met een „k" wordt geschreven en niet met een „c".

22 En al moest het woord „electronica" met het Duitse begrip „Elektronik" worden vereenzelvigd, dan nog is laatstgenoemd begrip zuiver generiek van aard en krijgt het slechts betekenis in verband met een ander beschrijvend begrip.

23 Verzoekster stelt verder nog, dat het Spaanse woord „electrónica", indien gebruikt voor vakbeurzen, wel degelijk onderscheidend vermogen heeft, evenals het Duitse woord „Elektronik".

24 Tot slot onderstreept verzoekster, dat het betrokken merk is ingeschreven in de Benelux-landen, Frankrijk, Italië en de voormalige DDR.

25 Het Bureau stelt in de eerste plaats, dat, zoals in de bestreden beslissing is uiteengezet, het merk waarvoor om inschrijving is verzocht, geen enkel grafisch element bevat waardoor het zich van een woordmerk onderscheidt.

26 In de tweede plaats wijst het Bureau erop, dat de kamer van beroep terecht heeft overwogen, dat het betrokken merk ook volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven.

27 In de bestreden beslissing is vastgesteld, dat het woord „electronica" voor de in de aanvraag bedoelde waren en diensten een beschrijvende betekenis heeft in

bijvoorbeeld de Spaanse, de Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal, terwijl de betekenis van dit woord ongetwijfeld in alle talen van de Gemeenschap duidelijk is. Hoe dan ook volstaat het volgens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94, dat dit woord een beschrijvende betekenis heeft in een deel van de Gemeenschap.

28 In de derde plaats acht het Bureau de weigering tot inschrijving van het betrokken merk ook gerechtvaardigd uit hoofde van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dus wegens het gebrek aan onderscheidend vermogen.

29 De redenen waarom het betrokken teken onderscheidend vermogen mist, zijn dezelfde als op grond waarvan het een beschrijvend karakter bezit.

Beoordeling door het Gerecht

30 Om te beginnen is van belang, dat het woord „electronica" als weergegeven in de inschrijvingsaanvraag wordt geschreven in lettertype Helvetica.

31 Het gebruik van een dergelijk lettertype voegt geen figuratief of ander element toe waardoor het woord „electronica", gelet met name op het functionele gebruik ervan, kan worden onderscheiden van een gewoon woordmerk. Overigens heeft verzoekster in het aanvraagformulier, waarop zij kon kiezen tussen „Woord-

merk", „Beeldmerk", „Driedimensionaal" en „Andere", weliswaar voor dit laatste type gekozen, maar daaraan de precisering „Lettertekens" („Schriftzug") toegevoegd.

32 Het merk „electronica" omvat derhalve geen figuratieve elementen en is dus een gewoon woordmerk.

33 In de tweede plaats moet worden vastgesteld, of het merk onderscheidend vermogen heeft dan wel uitsluitend beschrijvend is.

34 Krachtens artikel 4 van verordening nr. 40/94 is de beslissende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor grafische voorstelling vatbaar teken een gemeenschapsmerk kan vormen, zijn geschiktheid om de waren van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming (zie arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM, Baby-dry, T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 20, en arrest Gerecht van 12 januari 2000, DKV/BHIM, Companyline, T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 23).

35 Hieruit volgt onder meer, dat het onderscheidend vermogen slechts kan worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor om inschrijving van het teken is verzocht.

36 Op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen".

37 Het woord „electronica" is bijna identiek aan het woord „electrónica" in de Spaanse en de Portugese taal.

38 Het is evenwel duidelijk, dat het ontbreken van een accent op de „o" van het woord „electronica" geen extra kenmerk vormt waardoor het teken in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de waren en diensten van verzoekster te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie, naar analogie, arresten Baby-dry, reeds aangehaald, punt 27, en Companyline, reeds aangehaald, punt 26).

39 Niet kan immers worden gesteld, dat een gemiddelde Spaans of Portugees sprekende consument van de waren en diensten waar het in de betrokken merkaanvraag om gaat, het ontbreken van een accent op de letter „o" in het woord „electronica" zal opmerken en bovendien het ontbreken ervan zal opvatten als een element waardoor dit woord kan worden gekarakteriseerd als een merk.

40 Ook de woorden „elettronica" in het Italiaans, „elektronica" in het Nederlands en de transcriptie in Latijnse lettertekens „ilektronika" van de onzijdige meervoudsvorm van het Griekse woord „ηλεκτρονικά» (elektronica) lijken zo sterk op het woord „electronica", dat het onderscheidend vermogen van het merk in die talen nagenoeg of volledig afwezig moet worden geacht.

41 Verder wordt krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 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".

42 In casu heeft de merkaanvraag betrekking op het uitgeven van catalogi en het organiseren van vakbeurzen en tentoonstellingen voor elektronische componenten en structuren.

43 Deze waren en diensten betreffen dus alle elektronische componenten of structuren. De elektronica is het gebied of het thematisch bereik dat het basisobject van deze waren en diensten vormt. Op grond van de relatie tot dit object is hun identificatie mogelijk.

44 In deze zin bestaat het merk uitsluitend uit het woord dat, in elk geval in de Spaanse en de Portugese taal, een wezenlijk kenmerk van de betrokken waren en diensten beschrijft, waarmee deze waren en diensten zelf, en niet hun relatie tot de onderneming die ze produceert of levert, kunnen worden aangeduid. Dit betekent, dat het merk geen element bevat waardoor het kan worden onderscheiden van zijn betekenis als beschrijving van de betrokken waren en diensten.

45 Met betrekking tot verzoeksters argument, dat het merk in sommige landen reeds is ingeschreven, zij erop gewezen, dat het gemeenschapsmerk volgens de eerste overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 tot doel heeft, de ondernemingen in staat te stellen, „hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar [te] maken" (arrest Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM, T-122/99, vorm van een stuk zeep, Jurispr. blz. II-265, punt 60).

46 Inschrijvingen die reeds in lidstaten of ook in derde landen zijn verricht, vormen derhalve een factor die weliswaar een rol kan spelen bij de beoordeling van de inschrijvingsaanvraag voor een gemeenschapsmerk, doch die niet beslissend is (arrest vorm van een stuk zeep, reeds aangehaald, punt 61).

47 Het communautaire merkensysteem is immers een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen doelstellingen en voorschriften bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook.

48 Overigens heeft verzoekster niet gesteld, dat het betrokken merk in Spanje of Portugal is ingeschreven.

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

50 Uit het voorgaande volgt, dat het woord „electronica" elk onderscheidend vermogen mist en louter beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 7, lid 2 van verordening nr. 40/94.

51 Bijgevolg kon het merk „electronica" niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven, zodat het Bureau niet kan worden verweten, de bestreden beslissing te hebben genomen.

52 De primaire vordering van verzoekster moet derhalve worden afgewezen.

De subsidiaire vordering

Argumenten van partijen

53 Verzoekster heeft in haar verzoekschrift erop gewezen, dat zij sinds menig jaar de vakbeurs „electronica" te München organiseert.

54 Zij verklaart subsidiair bereid te zijn, aan de opgave van de waren en diensten waarvoor zij om inschrijving heeft verzocht, de volgende aantekening toe te voegen: „Alle vorgenannten Waren/Dienstleistungen für eine in München stattfindende Messe" (Alle voormelde waren en diensten voor een beurs te München).

55 Volgens verzoekster „geeft deze beperking duidelijk aan, dat het in casu uitsluitend gaat om een beurs die op een bepaalde plaats wordt georganiseerd, en niet om een begrip dat in andere landen dan Duitsland moet worden gebruikt als een beschrijvende aanduiding".

56 Ter terechtzitting heeft verzoekster uiteengezet, dat haar subsidiaire vordering neerkomt op een verzoek tot beperking van de opgave van de waren en diensten waarvoor zij om inschrijving van het merk heeft verzocht.

57 Het Bureau merkt op, dat verzoeksters voorstel een beperking inhoudt van de opgave van waren en diensten in de zin van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 en niet betekent, dat zij afstand doet van de bescherming van een bestanddeel van het merk, als bedoeld in artikel 38, lid 2, van die verordening.

58 Het Bureau meent evenwel, dat de voorgestelde beperking de absolute weigeringsgronden die zijn vastgesteld, niet uit de weg kan ruimen. Het merk waarvoor om inschrijving is verzocht, is immers beschrijvend, of het nu voor een beurs te München wordt gebruikt of niet. Tevens mist het elk onderscheidend vermogen, want het is niet geschikt een bepaalde tentoonstelling te onderscheiden, ongeacht de plaats waar deze wordt georganiseerd.

59 Bovendien omvat het merk zelf geen aanduiding van een bepaalde stad. Beperking van de opgave van de waren en diensten tot die van een bepaalde stad of streek of tot een bepaalde plaats van dienstverrichting, kan een middel zijn om afwijzing op grond van misleiding van het publiek (artikel 7, lid 1, sub g, van verordening nr. 40/94) te voorkomen, wanneer het merk de naam van de betrokken stad of regio omvat. De onderhavige merkaanvraag staat echter los van deze gevallen, aangezien het merk geen enkele geografische aanduiding bevat.

60 Volgens het Bureau kan de subsidiaire vordering van verzoekster ook aldus worden uitgelegd, dat verzoekster aanspraak maakt op een bescherming die geografisch beperkt is tot de regio München of tot Duitsland, en dat zij het gebruik van het woord „electronica" voor vakbeurzen en tentoonstellingen in andere lidstaten niet wil verhinderen.

61 Een dergelijke geografische beperking van de werkingssfeer of beschermingsomvang van het gemeenschapsmerk is echter onverenigbaar met het eenvormige karakter van dat merk.

Beoordeling door het Gerecht

62 Vastgesteld moet worden, dat verzoekster met haar subsidiaire vordering geen wijziging van het merk zelf beoogt, doch een beperking van de opgave van de waren en diensten waarvoor zij primair om inschrijving van het merk heeft verzocht. De waren en diensten waarvoor aldus om inschrijving wordt verzocht, verwijzen echter ook naar de elektronica.

63 De subsidiaire vordering doet derhalve op generlei wijze af aan het feit dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en zuiver beschrijvend van aard is, zoals hierboven is vastgesteld.

64 Bijgevolg zou de subsidiaire vordering, wat er ook zij van de ontvankelijkheid ervan, hoe dan ook evenmin tot inschrijving van het merk kunnen leiden, zodat zij dient te worden afgewezen.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) Verwerpt het beroep.

2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 december 2000.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

P. Mengozzi