ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

8 juli 2004 *

In zaak T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, gevestigd te Heidelberg (Duitsland), vertegenwoordigd door W. Göpfert, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 26 juni 2002 (zaak R 206/2002-3) waarbij de inschrijving van het woordmerk bestpartner werd geweigerd,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

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

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 28 augustus 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 19 december 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de maatregelen tot organisatie van de procesgang van 16 december 2003,

na de terechtzitting op 3 februari 2004,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 20 juni 2001 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag 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 woordteken bestpartner.

3 De diensten waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 36, 38 en 42 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. Na verbetering zijn zij omschreven als volgt:

— „verzekeringen, advisering op het gebied van verzekeringen, makelaardij in verzekeringen; financiële diensten, financiële advisering, advisering op het gebied van sparen en geldbelegging, advisering op het gebied van investering; financiële analyse, bemiddeling bij beleggingen, met name in beleggingsfondsen; kapitaalbeleggingen; vermogensbeheer voor derden; advisering bij de aankoop van onroerend goed, concepten met betrekking tot onroerend goed voor derden" van klasse 36;

— „internetdiensten, te weten het ter beschikking stellen, bewerken en aanbieden van informatie via het medium internet" van klasse 38;

— „verwerking van gegevens voor derden; ontwikkeling, ontwerp, verbetering en updating van programma's voor de tekst- en gegevensverwerking en voor de procesbesturing; technische advisering en advisering over applicaties met betrekking tot computers en computerprogramma's; diensten van een internet-serviceprovider, te weten het maken van programma's voor het oplossen van branchespecifieke problemen op het internet, vormgeven en design van websites, te weten inrichten, handhaven en onderhouden van internettoegangen en inbelpunten" van klasse 42.

4 Bij beslissing van 2 januari 2002 heeft de onderzoekster krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94 de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van deze verordening. Volgens de onderzoekster is het aangevraagde teken immers minstens in het Engelstalige deel van de Europese Unie een gangbare uitdrukking die zal worden opgevat als een beschrijvende reclameslogan zonder onderscheidend vermogen. Op 27 februari 2002 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoekster.

5 Bij beslissing van 26 juni 2002 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de derde kamer van beroep het beroep verworpen op grond dat het aangevraagde teken het vereiste onderscheidend vermogen volledig mist en voorts uitsluitend bestaat uit beschrijvende aanduidingen.

Conclusies van partijen

6 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

7 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Argumenten van partijen

8 Ter ondersteuning van haar beroep stelt verzoekster schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, op grond dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk. Bovendien is artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening geschonden, doordat de kamer van beroep het criterium inzake de vrijhoudingsbehoefte verkeerd heeft toegepast.

9 Verzoekster stelt dat de termen „best" en „partner" allebei op verschillende wijzen kunnen worden opgevat. A fortiori heeft het woord bestpartner — dat deze termen combineert — geen eenduidige betekenis en stelt dit woord het relevante publiek in staat, de door verzoekster aangeboden diensten te onderscheiden. Het relevante publiek bestaat daarbij uit gemiddelde consumenten, die evenwel bijzonder omzichtig en redelijk oplettend zijn met betrekking tot de gevoelige sector van verzekeringen en financiële diensten. Verzoekster beklemtoont dat het woord bestpartner een neologisme is dat niet als één term in de woordenboeken voorkomt en dat los van de bestanddelen ervan moet worden onderzocht.

10 Volgens verzoekster volgt uit deze omstandigheden dat het teken waarvan zij om inschrijving als merk voor financiële diensten, verzekeringen en verwerking van gegevens op internet heeft verzocht, deze diensten niet beschrijft. Bijgevolg staat geen enkele vrijhoudingsbehoefte in de weg aan deze inschrijving. Onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action) (T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 29), merkt verzoekster op dat een teken

niet beschrijvend is voor diensten wanneer het verband tussen dit teken en die diensten te vaag en onbepaald is. Alleen de aanduidingen die op een duidelijke en eenduidige wijze rechtstreeks beschrijven, moeten overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 beschikbaar blijven. In casu moet het teken bestpartner als een reclameslogan worden beschouwd.

11 Met betrekking tot het resultaat van een onderzoek op internet waarnaar in punt 4 van de bestreden beslissing wordt verwezen, betoogt verzoekster dat het veelvuldige gebruik van de betrokken uitdrukking in de handel op zich niet rechtvaardigt dat de inschrijving ervan als merk krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt geweigerd. Verzoekster haalt voorbeelden van gebruik van het betrokken teken in het kader van domeinnamen op internet aan en concludeert dat het gebruik dat van dit teken in de handel wordt gemaakt, aantoont dat het geschikt is als aanduiding dat de diensten afkomstig zijn van een bepaalde onderneming.

12 Uit bovengenoemde omstandigheden volgt tevens dat het teken bestpartner niet het volgens de rechtspraak vereiste minimum aan onderscheidend vermogen mist [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 39]. In dit verband beklemtoont verzoekster 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 [arrest Gerecht van 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punt 39].

13 Dat soortgelijke merken werden ingeschreven bij het BHIM, in het bijzonder de merken bestpartner classic en bestpartner topinvest, alsmede in lidstaten van de Gemeenschap, dient voorts te worden beschouwd als een aanwijzing dat ook het aangevraagde teken als merk kan worden ingeschreven.

14 Ten slotte verwijst verzoekster naar de argumenten die zij voor het BHIM heeft aangevoerd en die volgens haar een integrerend deel van haar verzoekschrift vormen.

15 Het BHIM betwist alle middelen en argumenten van verzoekster. Volgens hem heeft de kamer van beroep verzoeksters merkaanvraag terecht afgewezen, in het bijzonder omdat dit merk het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen mist.

Beoordeling door het Gerecht

16 Om te beginnen zij opgemerkt dat verzoekster op het einde van haar verzoekschrift vraagt dat haar voor het BHIM neergelegde memorie als een integrerend deel van haar middelen en argumenten in het onderhavige beroep wordt beschouwd teneinde „onnodige herhaling te vermijden". Het is evenwel vaste rechtspraak dat volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, dat krachtens artikel 130, lid 1, en artikel 132, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op intellectuele-eigendomsrechten, ofschoon het verzoekschrift als zodanig op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, een algemene verwijzing naar andere geschriften geen alternatief kan zijn voor de vermelding van de essentiële elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepalingen in het verzoekschrift zelf moeten worden vermeld (arrest Gerecht van 20 april 1999, LVM/Commissie, T-305/94–T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 en T-335/94, Jurispr. blz. II-931, punt 39). Voorzover het verzoekschrift verwijst naar geschriften die verzoekster voor het BHIM heeft neergelegd, is het dus niet-ontvankelijk, aangezien de erin vervatte algemene verwijzing niet in verband kan worden gebracht met een in het verzoekschrift ontwikkeld middel.

17 Ten gronde zij eraan herinnerd dat volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de inschrijving wordt geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen".

18 Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat „lid 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan".

19 In dit verband kan het onderscheidend vermogen van een teken alleen worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt gevraagd en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat [zie bijvoorbeeld arrest Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (TELE AID), T-355/00, Jurispr. blz. II-1939, punt 51].

20 Bovendien moet niet alleen rekening worden gehouden met de expliciete en directe betekenis van de termen die een samengesteld teken vormen, maar ook met de connotaties die deze termen kunnen oproepen.

21 In casu hebben de partijen hun betoog toegespitst op het feit dat de twee termen „best" en „partner" Engelse termen zijn. Vastgesteld zij evenwel dat deze termen, eventueel licht gewijzigd, ook in andere talen van de Gemeenschap voorkomen, met name in het Nederlands en het Duits. Aangezien de inschrijving van een merk reeds wordt geweigerd wanneer de weigeringsgronden in een deel van de Gemeenschap bestaan, is het in elk geval zo dat ingeval het bestaan van een weigeringsgrond in het Engelstalige deel van de Gemeenschap, dat twee lidstaten omvat, wordt vastgesteld, het eventuele bestaan van een dergelijke weigeringsgrond in andere delen van de Gemeenschap de uitkomst van dit geding niet beïnvloedt. Derhalve dient voor de onderhavige procedure te worden aangenomen dat het relevante publiek een Engelstalig publiek is.

22 Gelet op het gespecialiseerde karakter van de diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, dient voorts te worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit bijzonder omzichtige en oplettende consumenten.

23 In casu bestaat het teken uitsluitend uit de termen „best" en „partner", die beide onder meer in de Engelse taal voorkomen. De term „best" roept het begrip kwaliteit op en stelt het relevante publiek dus in staat te begrijpen, dat het gaat om een waar of een dienst van de beste kwaliteit. Het woord „partner" wordt in verschillende contexten gebruikt, onder meer in de dienstverleningssector, ter beschrijving van associaties of deelgenootschappen, waarbij positieve connotaties van betrouwbaarheid en continuïteit op dit punt worden opgeroepen. De kamer van beroep merkt in punt 24 van de bestreden beslissing immers terecht op dat deze term in de moderne reclametaal wordt gebruikt om de relatie tussen dienstverrichter en klant te beschrijven, waarbij de eerste zich beschouwt als de „handelspartner" van de tweede.

24 Derhalve dient te worden vastgesteld dat de termen „best" en „partner" generieke termen zijn die alleen wijzen op de kwaliteit van de diensten die een onderneming aan haar klanten verleent [zie in die zin arrest Gerecht van 12 januari 2000, DKV/BHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Jurispr. blz. II-1, punt 26, door het Hof op hogere voorziening bevestigd bij arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punten 13–25].

25 Afzonderlijk beschouwd zijn deze termen dus beschrijvend voor de betrokken diensten. Termen die beschrijvend zijn voor bepaalde waren of diensten, missen evenwel tevens elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten [arrest Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2), T-323/00, waartegen hogere voorziening is ingesteld, Jurispr. blz. II-2839, punt 40]. Dit is slechts anders indien het woord dat ontstaat door het aaneenschrijven van deze termen, iets anders betekent dan de twee na elkaar geplaatste termen.

26 Door het aaneenschrijven van deze twee termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken in de ogen van het relevante publiek geen extra kenmerk waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie in die zin arrest COMPANYLINE, punt 24 supra, punt 26). Het

is immers duidelijk dat de betekenis van de twee termen die het woord bestpartner vormen, „beste partner" is, net zoals die van de uitdrukking bestaande uit dezelfde, niet aaneengeschreven termen, te weten „best partner". Het feit dat dit woord als zodanig niet in de woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, verandert niets aan deze vaststelling.

27 Bijgevolg mist het teken bestpartner in de ogen van het relevante publiek het volgens de rechtspraak vereiste minimum aan onderscheidend vermogen (zie bijvoorbeeld arrest EUROCOOL, punt 12 supra, punt 39) en heeft de kamer van beroep dus terecht geconcludeerd dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zich verzet tegen de in casu gevraagde inschrijving.

28 Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, is het bestaan van een van de genoemde absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (arrest COMPANYLINE, punt 24 supra, punt 30). Bijgevolg moet het beroep worden verworpen zonder dat verzoeksters betoog inzake artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 behoeft te worden onderzocht.

Kosten

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

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

1) Verwerpt het beroep.

2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Pirrung Meij Forwood

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 2004.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung