ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

27 februari 2002 *

In zaak T-106/00,

Streamserve Inc., gevestigd te Raleigh, North-Carolina (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door M. Nedstrand, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. di Carlo en G. Humphreys als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 28 februari 2000 (zaak R 423/1999-2) inzake de inschrijving van het woord STREAMSERVE als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 27 april 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 8 augustus 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 27 oktober 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van repliek,

gezien de op 9 januari 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van dupliek,

na de mondelinge behandeling op 20 juni 2001,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 22 augustus 1997 heeft Intelligent Document Systems Scandinavia AB 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 STREAMSERVE.

3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9 en 16 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. Zij zijn omschreven als volgt:

„klasse 9: Apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; gegevensverwerkende installaties, bestaande uit computers, computergeheugens, beeldschermen, toetsenborden, processors, printers en scanners; computerprogramma's op banden, schijven, diskettes en andere machinaal leesbare media;

klasse 16: Geregistreerde computerprogramma's; handboeken; dagbladen en publicaties; leermiddelen en onderwijsmateriaal."

4 Op 18 februari 1999 is in het register aangetekend dat de gemeenschapsmerkaanvraag op verzoekster is overgegaan, overeenkomstig de artikelen 17 en 24 van verordening nr. 40/94 en regel 31, lid 8, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1).

5 Bij beslissing van 21 mei 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94, omdat het woord STREAMSERVE zijns inziens beschrijvend is voor de betrokken waren en elk onderscheidend vermogen mist.

6 Op 20 juli 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep bij het Bureau ingesteld tegen het onderdeel van de beslissing van de onderzoeker waarin de inschrijvingsaanvraag is afgewezen voor andere waren dan „dagbladen" en „leermiddelen en onderwijsmateriaal".

7 Op 1 oktober 1999 is het beroep ter prejudiciële herziening aan de onderzoeker voorgelegd overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94.

8 Vervolgens is het beroep verwezen naar de tweede kamer van beroep.

9 Bij beslissing van 28 februari 2000 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de kamer van beroep het beroep verworpen.

10 De kamer heeft in wezen geoordeeld dat de onderzoeker artikel 7, lid 1, sub b, en c, van verordening nr. 40/94 juist heeft toegepast op de in het beroep centraal staande waren.

Conclusies van partijen

11 Ter terechtzitting, waar verzoekster niet is verschenen, heeft het Bureau verklaard dat het woord STREAMSERVE daadwerkelijk als zodanig wordt gebezigd.

12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de zaak terug te wijzen naar de onderzoeker;

— het Bureau in de kosten te verwijzen.

13 In repliek concludeert verzoekster subsidiair dat het het Gerecht behage, de bestreden beslissing te vernietigen voorzover deze betrekking heeft op andere waren dan „apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld", en de zaak naar de onderzoeker terug te wijzen.

14 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

De ontvankelijkheid van de vordering tot terugwijzing van de zaak naar de onderzoeker

Argumenten van partijen

15 Het Bureau acht deze vordering niet-ontvankelijk. Het voert hiertoe aan, dat het Gerecht krachtens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 enkel bevoegd is de beslissingen van de kamer van beroep te vernietigen of te herzien, en dat het Bureau ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is om de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht. Aangezien de bestreden beslissing is genomen door een kamer van beroep, is deze

kamer binnen het Bureau bevoegd het arrest van het Gerecht uit te voeren. Het Gerecht zou dan ook inbreuk op de prerogatieven van het Bureau maken indien het de zaak naar de onderzoeker zou terugwijzen.

16 Verzoekster heeft op dit punt niets gesteld.

Beoordeling door het Gerecht

17 Om te beginnen zij eraan herinnerd, dat het Gerecht volgens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 de bestreden beslissing zowel kan vernietigen als herzien en dat het Bureau krachtens artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht.

18 Zoals het Gerecht reeds heeft beslist, volgt uit artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 dat het geen bevelen kan richten tot het Bureau [arrest Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33]. Door de zaak naar de onderzoeker terug te wijzen, veroordeelt het Gerecht het Bureau evenwel niet tot een bepaald handelen of nalaten en richt het dus geen bevel tot hem. Bijgevolg kan de vordering tot terugwijzing van de zaak naar de onderzoeker niet niet-ontvankelijk worden geacht uit hoofde van artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94.

19 Bovendien kan de kamer van beroep terugwijzing van de zaak naar de onderzoeker gelasten krachtens artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 en is dit dus een van de maatregelen die het Gerecht kan nemen op grond van zijn herzieningsbevoegdheid krachtens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94.

20 Uit het voorgaande volgt, dat de vordering tot terugwijzing van de zaak naar de onderzoeker ontvankelijk is.

Ten gronde

21 Verzoekster voert drie middelen aan, namelijk schending van artikel 7, lid 1, sub c, en van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 alsmede schending van het non-discriminatiebeginsel.

Het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

22 Verzoekster stelt dat de weigering om een teken als gemeenschapsmerk in te schrijven op de grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 slechts gerechtvaardigd is, wanneer het onmiddellijk, duidelijk en onmiskenbaar is dat het teken beschrijvend is voor de waren en diensten waarvoor het is aangevraagd. Volgens haar wijst de praktijk uit, dat de consument niet waarneemt dat een merk ook beschrijvende betekenissen heeft. Woordtekens waarvan de beschrijvende betekenis pas na een zeker denkproces wordt opgemerkt, mogen haars inziens dan ook niet ter inschrijving worden geweigerd.

23 In casu acht verzoekster het onwaarschijnlijk dat de twee woorden „stream" en „serve" onmiddellijk en rechtstreeks de door de kamer van beroep aangenomen abstracte betekenis op informaticagebied kunnen overbrengen.

24 Met name heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat het woord „serve" een afkorting is van de technische term „server". Verzoekster beroept zich op de beslissing van de derde kamer van beroep in zaak R 26/1998-3, NETMEETING, ten betoge dat in zekere mate rekening moet worden gehouden met de meer algemene betekenissen van het woord „serve", zoals „be a servant to somebody", „work for somebody", „supply with goods and services" en „be satisfactory for a need or purpose". Daaruit blijkt volgens verzoekster, dat het woord „serve" niet slechts één eenduidige betekenis heeft of een betekenis die specifiek verband houdt met de betrokken waren, zodat er geen onmiddellijk herkenbaar verband tussen het teken STREAMSERVE en die waren bestaat.

25 Hoe dan ook verschilt de betekenis van het teken STREAMSERVE, in zijn geheel beschouwd, van die van de twee woorden waaruit het is samengesteld.

26 Het teken STREAMSERVE kan op zijn hoogst als suggestief, maar niet als beschrijvend worden beschouwd.

27 De inschrijving van het teken STREAMSERVE kan bovendien ook geen beletsel vormen voor verzoeksters concurrenten, aangezien deze de mogelijkheid hebben

om een groot aantal andere samengestelde tekens waarin het woord „stream" of het woord „serve" voorkomt, als merk te gebruiken.

28 Verzoekster stelt voorts dat het feit dat hetzelfde teken in verschillende lidstaten is ingeschreven, in twijfelgevallen een vermoeden creëert in het kader van de inschrijvingsprocedure bij het Bureau.

29 Het teken STREAMSERVE is vóór de totstandkoming van de bestreden beslissing ingeschreven in Zweden en Noorwegen, wier merkenrecht is geharmoniseerd door 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). Volgens verzoekster heeft de inschrijving in Zweden betrekking op dezelfde waren als in casu. Het Zweedse merken- en octrooibureau onderzoekt Engelstalige woordtekens overigens op dezelfde wijze als Zweedse woordtekens.

30 Verzoekster voert verder aan, dat zij op 28 maart 2000 bij het Patent Office Trade Marks Registry (merken- en octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk) inschrijving van het teken STREAMSERVE heeft aangevraagd voor waren van klasse 9, te weten „gegevensverwerkende installaties, daaronder begrepen computers, computergeheugens, beeldschermen, toetsenborden, processors, printers en scanners; computerprogramma's op banden, schijven, diskettes en andere machinaal leesbare media", en voor bepaalde diensten op informaticagebied behorende tot klasse 21. Deze aanvraag is gepubliceerd ten behoeve van oppositie, zonder dat het Patent Office bezwaar heeft gemaakt op basis van een van de absolute weigeringsgronden.

31 Verzoekster vervolgt dat het Zweedse merken- en octrooibureau en het Britse Patent Office voor de inschrijving van merken strengere criteria hanteren dan het Bureau, aangezien zij de aanvraag ambtshalve ook toetsen aan de relatieve weigeringsgronden.

32 Verder heeft zij op 30 maart 2000 bij het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits merken- en octrooibureau) een aanvraag om inschrijving van het teken STREAMSERVE ingediend voor dezelfde waren en diensten als waarvoor zij de inschrijvingsprocedure in het Verenigd Koninkrijk had ingeleid. Deze aanvraag is op 31 augustus 2000 gepubliceerd ten behoeve van oppositie, zonder dat het Deutsche Patent- und Markenamt bezwaar uit hoofde van een absolute weigeringsgrond heeft gemaakt. Het Deutsche Patent- und Markenamt hanteert volgens verzoekster voor de inschrijving van merken dezelfde of soortgelijke criteria als het Bureau. Uit het Engels afkomstige woordtekens worden op eendere wijze getoetst als Duitse woordtekens.

33 Verzoekster stelt tot slot, dat het teken STREAMSERVE voor dezelfde waren en diensten als waarop de aanvraag in het Verenigd Koninkrijk betrekking heeft, is ingeschreven in de Benelux-landen (29 maart 2000) en in Frankrijk (20 april 2000). Andere inschrijvingsaanvragen zijn gepubliceerd ten behoeve van oppositie (in Spanje op 2 juli 2000 en in de Verenigde Staten op 31 oktober 2000) of ingediend (in Denemarken op 28 maart 2000 en in Italië op 4 april 2000).

34 Het Bureau bestrijdt het betoog van verzoekster. Volgens hem wordt de bestreden beslissing niet gekenmerkt door een rechtsdwaling. Dit geldt voor alle in de aanvraag bedoelde waren in gelijke mate. Meer in het bijzonder met betrekking tot de categorieën „handboeken" en „publicaties" stelt het Bureau dat het teken STREAMSERVE ook voor deze waren beschrijvend is, omdat de technologie van beheer en automatisering van continue gegevensstromen ook kan worden gebruikt voor het overbrengen van teksten.

Beoordeling door het Gerecht

35 Krachtens 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". Voorts 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".

36 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 verhindert dat de daarin bedoelde tekens of aanduidingen als gevolg van hun inschrijving als merk voorbehouden blijven aan één enkele onderneming. Deze bepaling streeft dus een doel van algemeen belang na, dat inhoudt dat dergelijke tekens of aanduidingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt (arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25).

37 Het beschrijvend karakter van een teken kan slechts worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het door het relevante in aanmerking komende publiek wordt begrepen.

38 Het Bureau heeft ter terechtzitting terecht verklaard, dat het relevante in aanmerking komende publiek in casu bestaat uit de gemiddelde Engelstalige consument die gebruik maakt van internet en geïnteresseerd is in de audiovisuele aspecten daarvan. Dit publiek moet redelijk geïnformeerd, omzichtig en oplettend worden geacht [zie, naar analogie, arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26; zie ook arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99 Jurispr. blz. II-1645, punt 27].

39 Aangaande verzoeksters betoog dat derden en in het bijzonder haar concurrenten het betrokken teken niet nodig hebben ter aanduiding van de in de aanvraag bedoelde waren, zij opgemerkt dat het Hof in punt 35 van het arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, heeft geoordeeld dat de toepassing van artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104, dat overeenkomt met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, niet afhangt van het bestaan van een concrete, actuele en ernstige vrijhoudingsbehoefte.

40 Het Bureau heeft dan ook terecht opgemerkt, dat voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 uitsluitend hoeft te worden onderzocht, op basis van de relevante betekenis van het betrokken woordteken, of er voor het in aanmerking komende publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken en de waren waarvoor de inschrijving is gevraagd.

41 In dit verband zij om te beginnen opgemerkt dat het woord STREAMSERVE is samengesteld uit een basiswerkwoord („serve") en een zelfstandig naamwoord („stream"). Het aldus samengestelde woord laat bij de betrokken consumenten geen ongewone indruk achter.

42 Wat betreft de betekenis van het woord STREAMSERVE, blijkt uit de punten 12 en 13 van de bestreden beslissing en uit de uitleg van het Bureau ter terechtzitting, dat dit woord betrekking heeft op een techniek voor het overbrengen van numerieke gegevens via een server, waardoor deze in een regelmatige en continue stroom kunnen worden verwerkt. De op de verschillende mogelijke betekenissen van het bestanddeel „serve" gebaseerde argumenten van verzoekster zijn in dit verband niet relevant. Gelet namelijk op de waren waarvoor de inschrijving is gevraagd, is de door het Bureau gebezigde betekenis van de begrippen „stream" en „serve" correct. Op dit punt zij eraan herinnerd, dat een woordteken reeds onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt wanneer ten minste een van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

43 Met betrekking tot de aard van het verband tussen het woord STREAMSERVE en de betrokken waren heeft de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing geconstateerd, dat dit woord rechtstreeks de bestemming van de waren aanduidt.

44 Met betrekking tot de waren behorende tot de categorieën „apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; gegevensverwerkende installaties, bestaande uit computers, computergeheugens, beeldschermen, toetsenborden, processors, printers en scanners", „computerprogramma's op banden, schijven, diskettes en andere machinaal leesbare media" en „geregistreerde computerprogramma's" heeft het Bureau in haar memories van antwoord en dupliek alsook ter terechtzitting terecht naar voren gebracht, dat de techniek van het overbrengen van numerieke gegevens via een server, waardoor deze in een regelmatige en continue stroom kunnen worden verwerkt, het gebruik van deze waren veronderstelt, ja zelfs vereist. Voornoemde techniek vormt namelijk niet alleen een toepassingsgebied van deze waren, doch is ook een van de functies daarvan. Voor het in aanmerking komende publiek bestaat er dus een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen het woord STREAMSERVE en deze waren.

45 Wat meer in het bijzonder beeldschermen, toetsenborden, processors, printers en scanners betreft, zij opgemerkt dat deze waren in de inschrijvingsaanvraag niet als zodanig worden genoemd, doch enkel als voorbeeld van waren die in de categorie „gegevensverwerkende installaties" vallen. Deze waren moeten dan ook buiten beschouwing worden gelaten bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van het betrokken woord. Ook al zou tussen het woord STREAMSERVE en deze waren een voldoende rechtstreeks en concreet verband ontbreken, zou dit dus niet aan bovenstaande beoordeling kunnen afdoen.

46 Voor het geval dat het woord STREAMSERVE niet beschrijvend zou zijn voor alle waren van de categorie „gegevensverwerkende installaties", moet er bovendien op worden gewezen dat verzoekster inschrijving van het betrokken teken

heeft aangevraagd voor alle tot deze categorie behorende waren, zonder deze te onderscheiden. Mitsdien moet de beoordeling van de kamer van beroep voorzover betrekking hebbend op al deze waren, worden bekrachtigd (zie, in die zin, arrest EuroHealth, punt 33).

47 Met betrekking tot de door verzoekster aangehaalde nationale beslissingen zij eraan herinnerd dat, zoals ook uit de rechtspraak voortvloeit, het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat met doelstellingen en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47]. De vraag of een teken vatbaar is voor inschrijving als gemeenschapsmerk, dient dus enkel te worden beoordeeld op basis van de relevante gemeenschapsregeling. Dit betekent dat het Bureau, en in voorkomend geval de gemeenschapsrechter, niet gebonden is aan de beslissing van een lidstaat of zelfs van een derde land waarin hetzelfde teken als nationaal merk is aanvaard. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens een overeenkomstig richtlijn 89/104 geharmoniseerde nationale regeling of in een land dat deel uitmaakt van het taalgebied waaruit het betrokken woordteken afkomstig is.

48 Het argument dat verzoekster wil ontlenen aan het enkele bestaan van nationale beslissingen, en met name de beslissing in het Verenigd Koninkrijk, waarin de inschrijving van het woord STREAMSERVE als nationaal merk is aanvaard, faalt derhalve. Bovendien heeft verzoekster geen uit deze beslissingen voortvloeiende inhoudelijke argumenten aangevoerd.

49 Uit het voorgaande volgt dat het woord STREAMSERVE kan dienen ter aanduiding van een kenmerk van de in punt 44 bedoelde waren, in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

50 Wat betreft de waren van de categorieën „handboeken" en „publicaties", heeft het Bureau niet rechtens genoegzaam aangetoond dat het woord STREAMSERVE de bestemming of een ander kenmerk van die waren aanduidt. De techniek van het overbrengen van numerieke gegevens via een server, waardoor deze in een regelmatige en continue stroom kunnen worden verwerkt, vereist geen gebruik van deze waren en impliceert dit zelfs niet eens. Evenmin kan worden gesteld, zoals het Bureau in dupliek doet, dat het betrokken woord beschrijvend voor deze waren is omdat de techniek waarnaar het verwijst, ook kan worden gebruikt voor het overbrengen van teksten langs elektronische weg. Dit laatste is hooguit een toepassingsgebied van deze techniek, maar geen technische functie van de betrokken waren. Het woord STREAMSERVE blijkt evenmin een ander kenmerk van voormelde waren aan te duiden. Voor het in aanmerking komende publiek bestaat er dus geen voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen het woord STREAMSERVE en deze waren.

51 Het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moet derhalve worden aanvaard voorzover betrekking hebbend op de waren van de categorieën „handboeken" en „publicaties"; voor alle overige waren moet het worden verworpen.

Het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

52 Verzoekster voert aan dat het merk voldoende inventief is om het voor inschrijving vereiste minimale onderscheidend vermogen te hebben.

53 Het Bureau stelt vast dat tekens die de soort, kwaliteit, hoeveelheid of andere kenmerken van de betrokken waren of diensten weergeven, veelal tevens onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vallen. Zijn argumenten betreffende het beschrijvend karakter van het aangevraagde merk gaan derhalve ook op met betrekking tot het ontbreken van onderscheidend vermogen.

54 Tegen verzoeksters argument dat het teken STREAMSERVE een inventief karakter heeft, brengt het Bureau in, dat het gebruik van de combinatie van de twee woorden „stream" en „serve" voor de betrokken waren noch ongebruikelijk noch inventief is. Het woord STREAMSERVE verschaft geen enkele aanvullende informatie ten opzichte van de betekenis van deze twee woorden in onderling verband. Bijgevolg concludeert het Bureau dat het woord STREAMSERVE niet het vereiste minimale onderscheidend vermogen heeft.

Beoordeling door het Gerecht

55 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen". Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94, dat [l]id 1 [...] ook van toepassing (is,) indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

56 Verder kan het onderscheidend vermogen van een teken slechts worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd.

57 In casu moet, voorzover de bestreden beslissing betrekking heeft op de waren waarvoor het woord STREAMSERVE hierboven beschrijvend is geacht, eraan worden herinnerd dat volgens vaste rechtspraak het bestaan van een van de absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven [arresten Gerecht van 26 oktober 2000, Harbinger/BHIM (TRUSTEDLINK), T-345/99, Jurispr. blz. II-3525, punt 31; 26 oktober 2000, Community Concepts/BHIM (Investorworld), T-360/99, Jurispr. blz. II-3545, punt 26, en 31 januari 2001, Sunrider/BHIM (VITALITE), T-24/00, Jurispr. blz. II-449, punt 28]. In zoverre faalt dit middel derhalve.

58 Daarentegen moet het middel worden onderzocht voorzover de bestreden beslissing betrekking heeft op waren van de categorieën „handboeken" en „publicaties".

59 De kamer van beroep heeft blijkens punt 15 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het betrokken woord „rechtstreeks beschrijvend is voor de in de aanvraag bedoelde waren" en dus geen onderscheidend vermogen heeft. De kamer heeft het ontbreken van onderscheidend vermogen van het betrokken woord derhalve in hoofdzaak afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan. Hierboven is ten aanzien van deze waren echter beslist, dat de inschrijving van het woord STREAMSERVE niet kon worden geweigerd op basis van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Bijgevolg moet de redenering van de kamer van beroep met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden afgewezen omdat zij op de hiervoor geconstateerde fout berust.

60 Voorts moet worden vastgesteld dat noch de bestreden beslissing, noch de stukken van het Bureau of de ter terechtzitting door hem verschafte informatie aanwijzingen bevatten die de conclusie wettigen dat het woord STREAMSERVE onderscheidend vermogen mist voor de waren van de categorieën „handboeken" en „publicaties".

61 Het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet derhalve eveneens worden aanvaard voorzover betrekking hebbend op de waren van de categorieën „handboeken" en „publicaties"; voor alle overige waren moet het worden verworpen.

Het middel betreffende schending van het non-discriminatiebeginsel

Argumenten van partijen

62 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep het non-discriminatiebeginsel heeft geschonden door het bij hem ingestelde beroep te verwerpen, terwijl de eerste kamer van beroep in zaak R 55/1999-1 de inschrijving van het teken IMAGESTREAM voor dezelfde waren heeft toegestaan met uitzondering van „apparaten voor het opnemen, overbrengen of weergeven van geluid of beeld". Volgens verzoekster vertonen de twee zaken voldoende overeenkomsten om gelijk te worden behandeld. Zij voert hiertoe onder meer aan, dat in beide zaken de lijst van betrokken waren identiek is, nu de in repliek geformuleerde subsidiaire vordering „apparaten voor het opnemen, overbrengen of weergeven van geluid of beeld" uitzondert. In zaak R 55/1999-1 heeft de eerste kamer van beroep geoordeeld, dat het teken IMAGESTREAM louter suggestief is. Het woord „serve" is echter in geen geval méér beschrijvend voor de bedoelde waren dan het woord „image".

63 Het Bureau erkent dat identieke of soortgelijke zaken niet op discriminerende wijze mogen worden behandeld, doch is van mening dat de vatbaarheid voor inschrijving als gemeenschapsmerk voor elk teken inhoudelijk moet worden beoordeeld op basis van de eigen kenmerken ervan.

64 Volgens het Bureau zijn de tekens IMAGESTREAM en STREAMSERVE verschillend en is er geen enkel bewijs, dat de woorden „image" en „stream" in de gangbare taal ter beschrijving van de bedoelde waren worden gebruikt en evenmin dat — zoals verzoekster stelt — het woord „image" niet minder beschrijvend is dan het woord „stream".

65 Tot slot meent het Bureau dat een eventuele wijziging van de lijst van betrokken waren niet van invloed is op de wettigheid van de bestreden beslissing.

Beoordeling door het Gerecht

66 Om te beginnen zij opgemerkt, dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, berusten op een gebonden en niet een discretionaire bevoegdheid. Dit betekent dat de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep enkel aan deze verordening, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, moet worden getoetst en niet aan een eerdere beslissingspraktijk van die kamers.

67 Er doen zich dan ook twee mogelijkheden voor. Indien de kamer van beroep in een eerdere zaak de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk heeft toegestaan en daarbij de relevante bepalingen van verordening nr. 40/94 juist heeft toegepast, maar in een latere zaak, die vergelijkbaar is met de eerste, een tegenovergestelde beslissing heeft genomen, zal de gemeenschapsrechter laatstgenoemde beslissing vernietigen wegens schending van de relevante bepalingen van verordening nr. 40/94. In dit geval faalt derhalve het middel inzake schending van het beginsel van non-discriminatie. Indien de kamer van beroep in een eerdere zaak de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk echter op grond van een

onjuiste rechtsopvatting heeft toegestaan en in een latere zaak, die vergelijkbaar is met de eerste, een tegenovergestelde beslissing heeft genomen, kan op eerstgenoemde beslissing niet met succes een beroep worden gedaan tot staving van een vordering tot vernietiging van laatstgenoemde beslissing. Uit de rechtspraak van het Hof volgt immers, dat de eerbiediging van het beginsel van gelijke behandeling te verenigen moet zijn met de eerbiediging van het legaliteitsbeginsel, dat meebrengt dat niemand zich ten eigen voordele kan beroepen op een onwettigheid waarvan anderen hebben kunnen profiteren (zie, in die zin, arresten Hof van 4 juli 1985, Williams/Rekenkamer, 134/84, Jurispr. blz. 2225, punt 14, en 9 oktober 1984, Witte/Parlement, 188/83, Jurispr. blz. 3465, punt 15). Ook in dit tweede geval faalt dus het middel ontleend aan schending van het non-discriminatiebeginsel.

68 Hieruit volgt dat het middel inzake schending van het non-discriminatiebeginsel faalt.

69 Ten overvloede zij opgemerkt dat op feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing weliswaar een beroep kan worden gedaan tot staving van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94, doch dat verzoekster in casu niet heeft gesteld dat de beslissing inzake het merk IMAGESTREAM overwegingen bevat die de bovenstaande beoordeling van de middelen betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kunnen aantasten. Bovendien heeft verzoekster in haar verzoekschrift bij de semantische analyse van het woord „STREAM", dat een gemeenschappelijk bestanddeel van de betrokken tekens vormt, zelf aangegeven dat de kamers van beroep in beide zaken van dezelfde betekenis zijn uitgegaan.

70 Het beroep is derhalve gegrond voorzover betrekking hebbend op de waren van de categorieën „handboeken" en „publicaties", en moet worden verworpen voor het overige.

De subsidiaire vordering van verzoekster en de vordering tot terugwijzing van de zaak naar de onderzoeker

71 Met betrekking tot de subsidiaire vordering van verzoekster strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissing voorzover deze betrekking heeft op andere waren dan „apparaten voor het opnemen, overbrengen of weergeven van geluid of beeld", en tot terugwijzing van de zaak naar de onderzoeker, moet worden vastgesteld dat deze vordering opgaat in verzoeksters primaire vordering en dus in dezelfde omvang moet worden afgewezen.

72 Krachtens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 kan het Gerecht, zoals hiervoor in punt 17 is overwogen, de bestreden beslissing zowel vernietigen als herzien. Aangezien het onderhavige beroep gegrond is, moeten de belangen van verzoekster voldoende verzekerd worden geacht door een vernietiging van de bestreden beslissing, zonder dat het noodzakelijk is de zaak naar de onderzoeker terug te wijzen.

Kosten

73 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. Aangezien in casu de vordering van verzoekster slechts voor een beperkt aantal categorieën waren is toegewezen, dient verzoekster te worden verwezen in haar eigen kosten en in tweederde van de kosten van verweerder.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) **Vernietigt de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 28 februari 2000 (zaak R 423/1999-2) voor de waren van de categorieën „handboeken" en „publicaties".**

2) **Verwerpt het beroep voor het overige.**

3) **Verstaat dat verzoekster haar eigen kosten en tweederde van de kosten van verweerder zal dragen. Verweerder zal eenderde van zijn eigen kosten dragen.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 27 februari 2002.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

P. Mengozzi