# ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

30 maart 2000 *

In zaak T-91/99,

**Ford Motor Company**, gevestigd te Dearborn, Michigan (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door A. J. Tweedale Willoughby en B. H. E. Halliday, Solicitors, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ten kantore van Loeff, Claeys en Verbeke, advocaten aldaar, Rue Charles Martel 58,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door F. López de Rego, hoofd van de dienst juridische zaken en geschillen, A. Di Carlo, lid van zijn juridische dienst, 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: Engels.

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 11 februari 1999 (zaak R 150/98-2), waarbij de inschrijving van het woord OPTIONS 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 15 april 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 13 juli 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 2 december 1999,

het navolgende

## Arrest

### Toepasselijke verordening

1 Artikel 7 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd (PB 1994, L 11, blz. 1), bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

(...)

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;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

(...)

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

3. Lid 1, onder 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."

## Voorgeschiedenis van het geschil

2 Op 29 maart 1996 heeft verzoekster een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau").

3 De inschrijvingsaanvraag betreft het woord OPTIONS. Aanvankelijk was de aanvraag ingediend voor alle diensten van „klasse 36" 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. Later, op 27 augustus 1996, werd deze opgave gewijzigd in „verzekeringen, garanties, financieringen, koop op afbetaling en huurkoop".

4 Bij beslissing van 9 juli 1998 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens miste het woord OPTIONS in de Engelse en de Franse taal onderscheidend vermogen.

5 Op 9 september 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. De toelichting van de beroepsgronden is ingediend op 9 november 1998. In deze toelichting heeft zij bewijs aangevoerd van het gebruik van het merk OPTIONS voor de betrokken diensten in België, Denemarken, Nederland, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Zij heeft evenwel niet gesteld, dat het merk in Frankrijk werd gebruikt.

6 Het beroep is verworpen bij beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau van 11 februari 1999 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster op 15 februari 1999 is betekend. De kamer heeft geoordeeld, dat indien het merk OPTIONS door het gebruik ervan al onderscheidend vermogen heeft verkregen in het Verenigd Koninkrijk, zoals verzoekster heeft aangevoerd, het op zichzelf nog geen onderscheidend vermogen bezit in Frankrijk. De kamer heeft het beroep

derhalve verworpen op grond van artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94, er daarbij op wijzend, dat niets was aangevoerd over het gebruik van het merk in dit land.

## Conclusies van partijen

7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau in de kosten te verwijzen;

— alle overige maatregelen te bevelen die het Gerecht nuttig zal achten.

8 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

## In rechte

*Argumenten van de partijen*

9 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94. Volgens haar moet deze bepaling prevaleren boven lid 2 van hetzelfde artikel, althans wanneer kan worden aangetoond, dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in een wezenlijk deel van de Europese Gemeenschap, waaronder „een van de grotere landen", zoals in casu het Verenigd Koninkrijk.

10 Weliswaar kan een merk dat slechts in een deel van de Gemeenschap beschrijvend is en waarvan het gebruik niet is aangetoond, ingevolge artikel 7, lid 1, sub b en c, niet worden ingeschreven, gelet op artikel 7, lid 2, doch deze laatste bepaling levert als zodanig geen weigeringsgrond op, maar preciseert enkel de draagwijdte van artikel 7, lid 1, sub b en c.

11 In de tweede plaats volstaat het voor de toepassing van artikel 7, lid 3, dat het merk slechts in een deel van de Gemeenschap door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Anders dan artikel 7, lid 2, regelt artikel 7, lid 3, niet enkel de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b en c, maar heeft het onder bepaalde omstandigheden ook voorrang op deze laatste bepaling. Bijgevolg is, anders dan tot dusver het beleid van het Bureau lijkt te zijn geweest, eveneens vatbaar voor inschrijving een merk waarvan is vastgesteld, dat het door het gebruik

onderscheidend vermogen heeft verkregen in een wezenlijk deel van de Gemeenschap.

12 Wat de omvang betreft van het gebied waarbinnen het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, wordt noch in artikel 7, lid 3, noch in enige andere bepaling van verordening nr. 40/94 bepaald, dat dit onderscheidend vermogen moet worden aangetoond voor de gehele Gemeenschap. Het volstaat dus, dat het is verworven in een wezenlijk deel hiervan. In casu is aangetoond, dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in het Verenigd Koninkrijk en in een aantal andere lidstaten van de Gemeenschap.

13 Verzoekster zelf of haar dochtermaatschappijen hebben het merk OPTIONS gedeponeerd in Ierland en in het Verenigd Koninkrijk voor de in bovengenoemde Overeenkomst van Nice bedoelde diensten van klasse 36. In het Verenigd Koninkrijk is het ingeschreven nadat was aangetoond, dat het in die lidstaat onderscheidend vermogen had verkregen. Bovendien is het merk, weergegeven in cursief schrift, in Denemarken en het Verenigd Koninkrijk ingeschreven. Ten slotte is het merk OPTIONS in de Benelux als woordmerk ingeschreven.

14 Het bewijs van de inschrijving van hetzelfde merk in het Verenigd Koninkrijk en Ierland volstaat op zich om de op artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 steunende bezwaren tegen de inschrijving te weerleggen.

15 Het Bureau is het met verzoekster eens, dat artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 op zich geen zelfstandige weigeringsgrond oplevert, maar louter een leidraad vormt voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b en c, en de draagwijdte van deze bepalingen verduidelijkt. Het feit dat artikel 7, lid 2, in de

beslissing is genoemd, betekent evenwel nog niet, dat deze bepaling in de opvatting van de kamer van beroep als zodanig een weigeringsgrond vormt.

16 De kamer van beroep heeft de inschrijving van het merk geweigerd, omdat het onderscheidend vermogen mist en beschrijvend is, welke gronden respectievelijk in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 worden genoemd. Louter op basis van deze overwegingen heeft de kamer met verwijzing naar lid 2 van hetzelfde artikel geconcludeerd, dat deze absolute weigeringsgronden — die in een deel van de Gemeenschap, met name Frankrijk, bestaan — volstonden om de aanvraag af te wijzen.

17 Bijgevolg is de bestreden beslissing terecht gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub b en c, juncto artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94.

18 In de tweede plaats stelt verweerder, dat een weigering van inschrijving van een gemeenschapsmerk wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en wegens het beschrijvend karakter van het merk in een deel van de Gemeenschap enkel met succes op grond van het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 kan worden aangevochten, indien wordt bewezen, dat het merk in dat gedeelte van de Gemeenschap onderscheidend vermogen heeft verkregen, waarvoor dit onderscheidend vermogen niet is erkend. Indien de weigeringsgrond de gehele Gemeenschap betreft, moet worden aangetoond, dat het merk in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen heeft verkregen.

19 Zou zonder dat bewijs toch tot inschrijving worden overgegaan, dan zou ernstig afbreuk worden gedaan aan het beginsel, dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, zoals uitdrukkelijk is bepaald in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94. Dit beginsel speelt een fundamentele rol in het communautaire merkensysteem, dat is gebaseerd op een rechtsorde die losstaat en onafhankelijk

is van de nationale merkensystemen. Er bestaan geen uitzonderingen op het unitaire karakter van de gemeenschapsmerken wat de absolute weigeringsgronden betreft.

20 Verweerder concludeert tot verwerping van het beroep, omdat verzoekster enerzijds niet heeft gesteld, dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen of zelfs maar is gebruikt in het Franse taalgebied van de Gemeenschap, en anderzijds erkent, dat het merk OPTIONS onderscheidend vermogen mist en in elk geval in de Franse en de Engelse taal louter beschrijvend is.

*Beoordeling door het Gerecht*

21 Verzoekster stelt, dat wanneer een merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94, al is het maar in een wezenlijk deel van de Gemeenschap, het Bureau verplicht is dit merk in te schrijven, zonder zich hiertegen te kunnen verzetten op basis van het bepaalde in de leden 1, sub b, c en d, en 2 van ditzelfde artikel.

22 Deze stelling kan niet worden aanvaard.

23 Luidens de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 stelt het communautaire merkensysteem de ondernemingen in staat, volgens één enkele procedure gemeenschapsmerken te verkrijgen die een eenvormige bescherming genieten en rechtsgevolgen hebben op het gehele grondgebied van de Gemeenschap; dit beginsel, namelijk dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt. Hetzelfde

beginsel is opgenomen in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk het gemeenschapsmerk een „eenheid" vormt, hetgeen inhoudt, dat het „dezelfde rechtsgevolgen [heeft] in de gehele Gemeenschap".

24 Om te kunnen worden ingeschreven moet een teken bijgevolg in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen bezitten. Dit vereiste, dat de consument in staat stelt de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 40/94, is essentieel, wil het teken de functie van gemeenschapsmerk in het economische leven kunnen vervullen.

25 Het beginsel, dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, vindt uitdrukkelijk toepassing in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk inschrijving „ook [wordt geweigerd] indien de [in lid 1 van hetzelfde artikel genoemde] weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan".

26 Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 moet worden gelezen tegen de achtergrond van genoemd beginsel.

27 Zo gezien kan de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 enkel worden verkregen, indien wordt aangetoond, dat het

merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het wezenlijke deel van de Gemeenschap waar het onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van deze verordening.

28 Verzoekster heeft niet betwist, dat het woord OPTIONS in de Franse taal onderscheidend vermogen mist. Zij heeft evenmin gesteld, dat het merk OPTIONS door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in een wezenlijk deel van de Gemeenschap, in casu Frankrijk.

29 In die omstandigheden kan het Bureau niet worden verweten, de inschrijving van het woord OPTIONS als gemeenschapsmerk te hebben geweigerd.

30 Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

**Kosten**

31 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 verweerder 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 30 maart 2000.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

V. Tiili