ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

16 maart 2006 *

In zaak T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, gevestigd te Salzburg (Oostenrijk), vertegenwoordigd door H. Zeiner en M. Baldares del Barco, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

* Procestaal: Duits.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, voorheen Herold Business Data AG, gevestigd te Mödling (Oostenrijk), vertegenwoordigd door A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum en U. Reese, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 19 juni 2003 (gevoegde zaken R 580/2001-1 en R 592/2001-1) inzake een procedure tot nietigverklaring tussen Herold Business Data AG en Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, kamerpresident, V. Tiili en O. Czúcz, rechters, griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 19 september 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 september 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 15 september 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 14 september 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 2 oktober 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerk-aanvraag 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 WEISSE SEITEN. De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 16, 41 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, en zijn omschreven als volgt:

— klasse 9: „Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische, weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten; apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor

computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms; schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende apparatuur en computers; brandblusapparaten";

— klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken, boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voorzover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés";

— klasse 41: „Uitgeverij, met name de uitgave van teksten, boeken, week- of maandbladen, dagbladen";

— klasse 42: „Redactiebureaus".

3 Het aangevraagde merk is op 28 september 1999 ingeschreven.

4 Op 14 februari 2000 heeft Herold Business Data GmbH & Co. KG, voorheen Herold Business Data AG, krachtens artikel 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 verzocht om nietigverklaring van deze inschrijving, op grond dat de inschrijving in strijd was met de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, en g, van deze verordening. Interveniënte heeft daartoe verwezen naar een beslissing van de nietigheidsafdeling van het Patentamt (Oostenrijks octrooibureau) van 6 november 1998, waarbij het Oostenrijkse merk WEISSE SEITEN nietig wordt verklaard, en naar een beslissing van de Oberste Patent- und Markensenat

(Oostenrijks Hoogste octrooi- en merkenautoriteit) van 22 september 1999, waarbij de beslissing van het Patentamt wordt bevestigd voor de waren „papier en drukwerken". Voorts heeft zij tot staving van haar vordering tot nietigverklaring de volgende documenten voor de nietigheidsafdeling overgelegd:

— de „mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement — De toekomstige ontwikkeling van de markt van de gidsen en andere informatiediensten op het gebied van telecommunicatie in een concurrentie-omgeving" van 22 september 1995 (hierna: „mededeling van de Commissie");

— allerhande informatie van de Oostenrijkse post over telefoongidsen;

— kopieën van bestelbons voor Oostenrijkse telefoongidsen betreffende de jaren 1993/1994 en 1994/1995;

— richtsnoeren voor de uitgave van de officiële telefoongidsen waaromtrent in 1992 een overeenkomst is gesloten tussen interveniënte en het Oostenrijkse Bestuur van Posterijen en Telegrafie;

— kopieën van briefwisseling tussen interveniënte en verschillende directies van het Oostenrijkse Bestuur van Posterijen en Telegrafie betreffende de uitgave van de „Weiße Seiten" (witte gids);

— het resultaat van internetopzoekingen.

5 Op 5 april 2001 heeft de nietigheidsafdeling op grond van artikel 7, lid 1, sub d, en lid 2, van verordening nr. 40/94 het merk WEISSE SEITEN ten dele nietig verklaard, namelijk voor gedrukte of elektronische telefoongidsen met de naam van de abonnees (klassen 9 en 16) alsmede voor de uitgave, door een uitgeverij, van dergelijke telefoongidsen met de naam van de abonnees (klasse 41). Zij heeft aldus de opgave van de waren en diensten beperkt door de volgende vermeldingen toe te voegen: wat de waren van klasse 9 betreft, „van deze waren zijn uitgesloten de waren die betrekking hebben op of bestaan uit telefoongidsen met de naam van de abonnees", wat de waren van klasse 16 betreft, „van deze waren zijn uitgesloten telefoongidsen met de naam van de abonnees" en, wat de diensten van klasse 41 betreft, „van deze diensten zijn uitgesloten de uitgave van telefoongidsen met de naam van de abonnees". Voor het overige werd de vordering tot nietigverklaring afgewezen.

6 Zowel interveniënte, met betrekking tot de gedeeltelijke afwijzing van de vordering tot nietigverklaring, als verzoekster, met betrekking tot de gedeeltelijke nietigverklaring van haar merk, heeft krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

7 Na voeging van de twee beroepsprocedures krachtens artikel 7, lid 1, van verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het BHIM (PB L 28, blz. 11), heeft de eerste kamer van beroep bij beslissing van 19 juni 2003 (gevoegde zaken R 580/2001-1 en R 592/2001-1; hierna: „bestreden beslissing") het beroep van interveniënte ten dele gegrond verklaard en het beroep van verzoekster verworpen. Zij heeft de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd en het merk WEISSE SEITEN nietig verklaard voor de volgende waren en diensten:

— klasse 9: „Magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms";

— klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken; materiaal voor kunstenaars; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)";

— klasse 41: „Uitgeverij, met name de uitgave van teksten, boeken, week- of maandbladen, dagbladen";

— klasse 42: „Redactiebureaus".

8 De kamer van beroep was allereerst van oordeel dat het merk WEISSE SEITEN in strijd met artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 was ingeschreven voor de in het vorige punt genoemde waren van klasse 9 en voor drukwerken, naslagwerken en handelsadresboeken van klasse 16. Verder heeft zij geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening ook van toepassing was op alle in het vorige punt genoemde waren en diensten (hierna: „betrokken waren en diensten).

De conclusies van de partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing aldus te herzien dat de vordering tot nietigverklaring volledig wordt afgewezen;

— subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen, voorzover de vordering tot nietigverklaring daarbij is toegewezen, en het BHIM te gelasten, een nieuwe beslissing te nemen, in voorkomend geval na een aanvullende procedure, en de vordering tot nietigverklaring volledig af te wijzen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

11 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage het beroep te verwerpen.

De ontvankelijkheid van het beroep

12 Ingevolge artikel 63, lid 5, van verordening nr. 40/94 moet het beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM worden ingesteld binnen twee maanden na kennisgeving van deze beslissing. Overeenkomstig artikel 102, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht worden de procestermijnen verlengd met een forfaitaire termijn wegens afstand van tien dagen.

13 In casu is op 1 juli 2003 aan verzoekster kennis gegeven van de bestreden beslissing. De beroepstermijn, daarin begrepen de termijn wegens afstand, is dus verstreken op 11 september 2003.

14 Het verzoekschrift is bij fax ter griffie van het Gerecht ingekomen op 8 september 2003, dit is vóór het verstrijken van de beroepstermijn.

15 Overeenkomstig artikel 43, lid 6, van het Reglement voor de procesvoering wordt de dag waarop een kopie van het ondertekende origineel van een processtuk per fax ter griffie binnenkomt, evenwel slechts voor de inachtneming van de procestermijn in aanmerking genomen wanneer het ondertekende origineel van het stuk uiterlijk tien dagen na ontvangst van de fax ter griffie wordt neergelegd.

16 In casu is het origineel van het verzoekschrift pas op 19 september 2003 ter griffie van het Gerecht ingekomen, dit is buiten genoemde termijn van tien dagen. Overeenkomstig artikel 43, lid 6, van het Reglement voor de procesvoering kan derhalve alleen de datum van indiening van het ondertekende origineel, te weten 19 september 2003, in aanmerking worden genomen voor de inachtneming van de beroepstermijn. Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het verzoekschrift na het verstrijken van deze termijn is neergelegd.

17 Verzoekster stelt evenwel dat zij zich in een typische situatie van overmacht of, op zijn minst, toeval bevindt.

18 Opgemerkt zij dat de begrippen „overmacht" en „toeval" naast een objectief element, dat betrekking heeft op abnormale omstandigheden die de betrokkene niet betreffen, ook een subjectief element omvatten, dat betrekking heeft op de verplichting voor de betrokkene om zich tegen de gevolgen van de abnormale gebeurtenis te beschermen door passende maatregelen te treffen zonder buitensporige offers te brengen. In het

bijzonder moet de betrokkene het verloop van de procedure nauwkeurig in de gaten houden en met name de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen om de termijnen in acht te nemen (arrest Hof van 15 december 1994, Bayer/Commissie, C-195/91 P, Jurispr. blz. I-5619, punt 32). Zo zijn de begrippen overmacht en toeval niet van toepassing op een situatie waarin iemand die de nodige zorgvuldigheid betrachtte en omzichtig handelde, objectief gezien in staat zou zijn geweest, het verstrijken van een beroepstermijn te voorkomen (zie in die zin arrest Hof van 12 juli 1984, Valsabbia/Commissie, 209/83, Jurispr. blz. 3089, punt 22, en beschikking Hof van 18 januari 2005, Zuazaga Meabe/BHIM, C-325/03 P, Jurispr. blz. I-403, punt 25).

19 In casu heeft verzoekster de verzending van het origineel van haar verzoekschrift rechtstreeks aan de Oostenrijkse post toevertrouwd op 9 september 2003, dit is de dag na de verzending per fax. Vervolgens heeft de Oostenrijkse post de zending aan de Luxemburgse post doen toekomen op 11 september 2003, waarna deze laatste de zending heeft toevertrouwd aan de onderneming Michel Greco op 12 september 2003. Deze onderneming heeft er echter zeven dagen over gedaan om de zending ter griffie van het Gerecht neer te leggen.

20 De vertraging is dus hoofdzakelijk, ja zelfs uitsluitend, te wijten aan het feit dat het verzoekschrift pas zeven dagen na aankomst in Luxemburg bij het Gerecht is ingekomen (zie in die zin arrest Hof van 2 maart 1967, Simet en Feram/Hoge Autoriteit, 25/65 en 26/65, Jurispr. blz. 40). Met betrekking tot verzoekster gaat het in casu om toeval, en aangezien zij de van een normale, omzichtige verzoeker te verwachten zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd om de termijnen in acht te nemen, kan haar niet worden verweten, door haar eigen gedrag de vertraging mee te hebben veroorzaakt.

21 Derhalve is het beroep ontvankelijk.

De ontvankelijkheid van de tweede vordering

22 In het tweede onderdeel van haar tweede vordering vraagt verzoekster het Gerecht in wezen, het BHIM te gelasten, een nieuwe beslissing te nemen en de vordering tot nietigverklaring volledig af te wijzen.

23 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het BHIM ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van de arresten van de gemeenschapsrechter voortvloeien [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12, en 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 22].

24 Het tweede onderdeel van de tweede vordering van verzoekster is dus niet-ontvankelijk.

Ten gronde

25 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster, zakelijk weergegeven, vier middelen aan. Het eerste middel betreft discrepantie tussen de bestreden beslissing en de Oostenrijkse beslissing, en het tweede, het derde en het vierde middel betreffen schending van artikel 7, lid 1, sub d, respectievelijk c en b, van verordening nr. 40/94.

Het eerste middel: discrepantie tussen de bestreden beslissing en de Oostenrijkse beslissing

De argumenten van de partijen

26 Verzoekster stelt dat de bestreden beslissing incoherent is, aangezien daarin wordt uitgegaan van een andere beoordeling van het Oostenrijkse publiek dan die waarop de Oostenrijkse nationale autoriteiten zich hebben gebaseerd in de beslissing van de Oberste Patent- en Markensenat van 22 september 1999.

27 Het BHIM herinnert eraan dat het rechtens niet verplicht is, erop toe te zien dat zijn beslissingen coherent zijn met de nationale beslissingen. Bovendien waren de te beoordelen feiten niet dezelfde, aangezien de nationale autoriteiten hun beslissing hebben gebaseerd op de taalgewoonten in Oostenrijk, terwijl het BHIM rekening heeft moeten houden met de taalgewoonten in de gehele interne markt, en dus ook in Duitsland.

28 Bovendien benadrukt het BHIM dat in de beslissing van de Oberste Patent- und Markensenat is bevestigd dat het Oostenrijkse merk WEISSE SEITEN voor de waren „papier en drukwerken" nietig is, omdat het deze waren beschrijft (in de zin van „witte bladzijden"), en dat de beslissingen op dit punt dus coherent zijn.

29 Interveniënte herinnert eraan dat het BHIM geenszins verplicht is, het oordeel van een nationale autoriteit te volgen, zodat de beslissing van 22 september 1999 niet relevant is om te bepalen hoe het betrokken merk door het Oostenrijkse publiek wordt waargenomen.

Beoordeling door het Gerecht

30 Opgemerkt zij dat het BHIM niet verplicht is, zich bij de beoordeling van de wijze waarop het relevante publiek het betrokken merk waarneemt, te baseren op een nationale beslissing. Het communautaire merkensysteem is een autonoom systeem, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (elektronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47]. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen op basis van de relevante gemeenschapsregeling te worden beoordeeld. Het BHIM en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter zijn dus niet gebonden door een beslissing van een lidstaat of zelfs van een derde land waarbij wordt geoordeeld dat ditzelfde teken als nationaal merk kan worden ingeschreven. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens een overeenkomstig 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) geharmoniseerde nationale regeling of in een land dat deel uitmaakt van het taalgebied waaruit het betrokken woordteken afkomstig is [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 47, en 22 juni 2005, Metso Paper Automation/BHIM (PAPERLAB), T-19/04, Jurispr. blz. II-2383, punt 37].

31 Het bestaan van een eventuele discrepantie tussen de bestreden beslissing en de Oostenrijkse beslissing vormt derhalve geen schending van de relevante gemeenschapsregeling. In het kader van de andere middelen zal het Gerecht onderzoeken of het BHIM de perceptie van het in casu relevante publiek juist heeft geanalyseerd.

32 Derhalve dient het eerste middel te worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94

De argumenten van de partijen

33 Verzoekster betwist het oordeel van de kamer van beroep dat de term „weiße Seiten" uiterlijk op het ogenblik van de publicatie van de mededeling van de Commissie in 1995 in de Duitse taal ingang heeft gevonden als synoniem van „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis" (alfabetische telefoongids) en reeds voorheen in Oostenrijk werd gebruikt in de zin van alfabetische telefoongids. Zij stelt dat alleen een gebruikelijke en voor de meerderheid van de betrokken kringen begrijpbare zaaknaam een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 kan vormen. Er is echter geen sprake van een dergelijke zaaknaam wanneer een teken door de betrokken kringen sporadisch als algemene benaming wordt gebruikt.

34 Volgens verzoekster is het mogelijk dat in het Engelse taalgebied de begrippen „Yellow Pages" (gouden gids) en „White Pages" (witte gids) gebruikelijke benamingen zijn ter aanduiding van het professionele en het administratieve gedeelte van een telefoongids of adresboek. In de Duitse omgangstaal wordt de benaming „gelbe Seiten" (gouden gids) intensief gebruikt en is dit teken een algemene, gebruikelijke benaming geworden ter aanduiding van een telefoongids van beroepen. De term „weiße Seiten" is in het Duitse taalgebied daarentegen nooit de gebruikelijke benaming geworden om het administratieve gedeelte van een telefoongids of adresboek algemeen aan te duiden. Bovendien gaat het in de mededeling van de Commissie veeleer om de vertaling van de Engelse term „White Pages" dan om een door de Commissie in het leven geroepen nieuwe Duitse zaaknaam.

35 Volgens verzoekster kan de omstandigheid dat een dergelijke originele term ooit al eens of misschien zelfs sporadisch als oneigenlijke aanduiding van waren is gebruikt door een derde die heeft nagelaten een exclusief recht te laten inschrijven, geen

belemmering voor inschrijving van de zaaknaam vormen, aangezien deze term volgens haar niet in het handelsverkeer wordt gebruikt en in de omgangstaal niet gebruikelijk is. Pas wanneer een dergelijke term door concurrenten wordt overgenomen en algemeen wordt gebruikt, kan het teken in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk worden en tot de omgangstaal gaan behoren. Uit de stukken blijkt echter alleen dat interveniënte deze term in een aantal uitzonderlijke gevallen heeft gebruikt en daarbij voor een beter begrip passende uitleg heeft gegeven. De stukken bevatten geen enkel bewijs dat deze voor een uitgave originele term tot de Duitse omgangstaal is gaan behoren. Dat een teken in die zin evolueert, kan niet hypothetisch-deductief worden vermoed, maar moet worden bewezen. Het BHIM zelf heeft, ondanks de bezwaren van de onderzoeker, het gebruik van het merk WEISSE SEITEN onbeperkt toegestaan op grond dat die term voor het publiek niet gebruikelijk was geworden en ook niet tot de algemene woordenschat van het Duits behoorde. In dat geval moet de partij die om nietigverklaring van het merk verzoekt — in casu interveniënte —, bewijzen dat het BHIM tijdens de procedure van inschrijving van het merk is voorbijgegaan aan een essentieel aspect van het bestaan van een absolute weigeringsgrond.

36 Ook al zou worden aangenomen dat de Commissie met de publicatie van haar mededeling en het Oostenrijkse Bestuur van Posterijen en Telegrafie met het sporadische gebruik van de term „weiße Seiten" samen met uitleg een zaaknaam in het leven hebben geroepen, de kamer van beroep heeft niet aangegeven waarom deze term ook van toepassing is op andere waren en diensten dan telefoongidsen in boekvorm. In de bestreden beslissing wordt niet uitgelegd waarom een computerbestand of een internetpagina met de naam „WEISSE SEITEN", die niet wit zijn en geen bladzijden hebben, niet „WEISSE SEITEN" mogen worden genoemd, en in welk opzicht het gaat om een zaaknaam.

37 Het BHIM benadrukt allereerst dat de kamer van beroep noch de nietigheidsafdeling ooit heeft verklaard dat het gebruik van de term „weiße Seiten" door de Commissie volstond om de inschrijving te weigeren. Dat gebruik hebben zij gezien als het moment waarop deze term in de evolutie van de taal, althans in de

vakkringen, een algemene uitdrukking zelfs op Europees niveau is geworden, zoals is vastgesteld in de beslissing van de nietigheidsafdeling, of als het uiterste moment waarop deze term in de Duitse taal synoniem van alfabetische abonneegids is geworden, zoals is vastgesteld in bestreden beslissing.

38 De conclusie van de kamer van beroep dat de betrokken term reeds vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag een algemene uitdrukking was geworden, vloeit voort uit een analyse van tal van documenten uit het Oostenrijkse en het Duitse taalgebied en van de mededeling van de Commissie. Bovendien is deze mededeling gebaseerd op documenten en studies waarin de term „weiße Seiten" reeds als algemeen begrip wordt gebruikt. In de voetnoten en in de bronvermeldingen in de tabellen wordt immers verwezen naar een studie van Coopers & Lybrand, Deloitte, uit 1992 waarin dat begrip wordt gebruikt. De mededeling van de Commissie kan bijgevolg niet worden beschouwd als het enige document waarin deze term is gebruikt, maar vormt een afdoend bewijs dat deze term, althans in de vakkringen, een algemene benaming was geworden ter aanduiding van een alfabetische abonneegids.

39 Bovendien is het gebruik van dit begrip niet beperkt tot Duitsland en Oostenrijk, want het wordt sinds lang ook in Luxemburg gebruikt.

40 Volgens het BHIM lijdt het bijgevolg geen twijfel dat het begrip „weiße Seiten" reeds een algemeen Duits begrip was ten tijde van de inschrijvingsaanvraag. Onder het „bonafide handelsverkeer" moet worden verstaan, het handelsgebruik, de handelspraktijk. Bijgevolg levert reeds het gewoonlijke gebruik in een beperktere groep dan het algemene publiek een weigeringsgrond op. In elk geval was de betrokken term ten laatste op de datum van de mededeling van de Commissie, die tot een ruim publiek is gericht, in de omgangstaal gebruikelijk geworden.

41 Volgens het BHIM vat verzoekster het begrip „weiße Seiten" met betrekking tot computerbestanden onjuist op door dat begrip gelijk te stellen met het begrip „weißfarbige Seiten" (bladzijden met een witte kleur) en te benadrukken dat een computerbestand niet wit is en geen bladzijden heeft. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat ook een dergelijke informatiedrager, aangezien telefoongidsen ook in elektronische vorm worden aangeboden, nauwkeuriger kan worden omschreven met het begrip „weiße Seiten".

42 Interveniënte stelt dat de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld dat de term „weiße Seiten" een gangbare aanduiding is geworden voor een gids met de nummers van de telefoonabonnees in alfabetische volgorde.

43 De documenten van het Oostenrijkse Bestuur van Posterijen en Telegrafie tonen aan dat deze term reeds in de jaren 1992/1993 gebruikelijk was in Oostenrijk. Uit het feit dat alleen de term „weiße Seiten", zonder nadere uitleg, is gebruikt in de bestelformulieren, concludeert interveniënte dat de Oostenrijkse klanten van de post slechts een gids konden verkrijgen wanneer ze de betekenis van dat begrip kenden. Bijgevolg was de toelichting „abonneegids" niet noodzakelijk opdat de klanten van de post de betrokken term begrepen. Dat de soort waar („abonneegids") werd vermeld naast de benaming van de waar („weiße Seiten"), en dat de termen „telefoongids van beroepen" en „gelbe Seiten" naast elkaar werden gebruikt, staat derhalve niet eraan in de weg dat wordt aangenomen dat het gaat om een benaming die voor de waar gebruikelijk is geworden.

44 Volgens interveniënte ging het niet om een op zich staand of sporadisch gebruik. Wat de doorslag geeft, is niet het aantal overgelegde documenten, doch de betekenis en de inhoud ervan. De brief met informatie is verstuurd aan alle Oostenrijkse gezinnen, die er kennis van hebben genomen. Bovendien is het gebruik van de betrokken benaming door alle of een groot aantal concurrenten niet onontbeerlijk om te bewijzen dat de benaming van de waar gebruikelijk is geworden. Van belang is of het publiek de benaming algemeen als gebruikelijk aanziet. De voornaamste reden

waarom een uit een algemene benaming bestaand merk evolueert, is doorgaans dat gedurende lange tijd op de markt voor een bepaalde waar slechts een leverancier bestaat, en het publiek daarom het merk en de benaming van de waar als synoniemen gebruikt. Wegens het staatsmonopolie was er in de jaren 1992 en 1993 naast de Oostenrijkse post geen enkele leverancier van officiële gidsen in de sector officiële telefoongidsen.

45 De mededeling van de Commissie toont aan dat de betrokken term ook in andere landen werd gebruikt als gebruikelijke benaming van abonneegidsen. In haar uiteenzetting van de marktsituatie heeft de Commissie gebruik gemaakt van termen en benamingen die zij tijdens het voorafgaand onderzoek is tegengekomen. De benaming „weiße Seiten" is dus geen creatie van de Commissie, maar een benaming die reeds gebruikelijk was op de markt voor telefoongidsen.

46 Onder verwijzing naar de resultaten van internetopzoekingen die zij in het kader van het onderhavige beroep heeft gedaan, stelt interveniënte vast dat het begrip „weiße Seiten" met name wordt gebruikt in België („pages blanches"), Frankrijk („pages blanches"), Italië („pagine bianche"), Roemenië („white pages"), San Marino („pagine bianche"), Zwitserland („pagine bianche"), Marokko („pages blanches"), Mexico („paginas blancas") alsmede in Australië en Nieuw-Zeeland („white pages"). Zij benadrukt dat het gebruik van dit begrip in andere talen van de Europese Unie relevant is, aangezien het mogelijk is, op grond van een in het Duitse taalgebied van de Europese Unie ingeschreven merk in rechte op te treden tegen een zelfde benaming die in een andere taal wordt gebruikt.

47 Verder stelt interveniënte dat niet van doorslaggevend belang is of oppositie is ingesteld, aangezien de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 reeds bestond ten tijde van de indiening van de merkaanvraag in 1996 en ten tijde van de inschrijving ervan in 1999.

48 Ten slotte betoogt interveniënte dat de term „weiße Seiten" een algemene benaming voor abonneegidsen is, zodat hij niet alleen slaat op gedrukte gidsen, maar ook op alle vormen van abonneegidsen, ongeacht het soort drager.

Beoordeling door het Gerecht

49 Er zij aan herinnerd dat artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 aldus moet worden uitgelegd dat het zich slechts tegen inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in de omgangstaal of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen [zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 31, en arrest Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 37]. Of een merk een gebruikelijk karakter heeft, kan derhalve alleen worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten die door dit merk worden aangeduid, ook al worden deze waren of diensten in de betrokken bepaling niet uitdrukkelijk genoemd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek (arrest BSS, reeds aangehaald, punt 37).

50 Wat het relevante publiek betreft, moet worden vastgesteld dat de vraag of een teken gebruikelijk is, moet worden beantwoord aan de hand van de vermoedelijke verwachting van de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken soort waren (arrest BSS, reeds aangehaald, punt 38).

51 Ofschoon er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94, is de uitsluiting van inschrijving van de in laatstgenoemde bepaling bedoelde merken niet

gebaseerd op het beschrijvende karakter van deze merken, doch op het heersende gebruik in de kringen waarin de waren en diensten waarvoor deze merken ter inschrijving zijn voorgedragen, worden verhandeld (zie, mutatis mutandis, arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 35, en arrest BSS, reeds aangehaald, punt 39).

52 Ten slotte zijn tekens of benamingen waaruit een merk bestaat en die in de omgangstaal of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, niet geschikt om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en vervullen zij dus niet de wezenlijke functie van het merk (zie, mutatis mutandis, arrest Merz & Krell, reeds aangehaald, punt 37, en arrest BSS, reeds aangehaald, punt 40).

53 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de inschrijving van het merk WEISSE SEITEN op grond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 nietig moest worden verklaard voor „magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms" van klasse 9 en voor „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken" van klasse 16. Of de term „weiße Seiten" gebruikelijk is, moet dus met betrekking tot deze waren worden beoordeeld.

54 Aangezien deze waren bestemd zijn voor de algemene consument, moet de perceptie van de gemiddelde consument worden onderzocht. Bovendien is de gemiddelde consument Duitstalig, aangezien het betrokken merk uit Duitse woorden bestaat.

55 De in punt 4 hierboven genoemde documenten die interveniënte aan het BHIM heeft overgelegd ten bewijze dat de term „weiße Seiten" voor het doelpubliek een gebruikelijke term is, tonen aan dat deze term de gangbare algemene benaming van de gids van particuliere telefoonabonnees is geworden.

56 Uit de mededeling van de Commissie blijkt dat deze het begrip „weiße Seiten" meermaals heeft gebruikt in de betekenis van „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis". Dit begrip wordt nu eens alleen gebruikt, dan weer in combinatie met deze laatste omschrijving. In deze mededeling wordt ook gebruik gemaakt van de term „gelbe Seiten" in de betekenis van telefoongids van beroepen. Aangezien deze mededeling van september 1995 dateert, is aangetoond dat het begrip „weiße Seiten" uiterlijk in september 1995 tot de Duitse taal is gaan behoren. Zoals het BHIM terecht heeft vastgesteld, wordt in deze mededeling bovendien verwezen naar een studie van Coopers & Lybrand, Deloitte, uit 1992 waarin dat begrip al werd gebruikt.

57 Verzoeksters argument dat het veeleer gaat om de vertaling van de Engelse benaming „White Pages" dan om de vorming van een nieuwe zaaknaam in het Duits, kan niet worden aanvaard. Aangezien de documenten van de instellingen worden vertaald door vertalers die naar hun moedertaal vertalen, gebruiken dezen zoveel mogelijk idiomatische of algemeen gangbare termen en uitdrukkingen.

58 In elk geval tonen de verschillende documenten van de Oostenrijkse post met informatie over telefoongidsen aan dat de term „weiße Seiten" uiterlijk vanaf 1992 in Oostenrijk werd gebruikt in de betekenis van gids van particuliere telefoonabonnees. Deze documenten zijn opgesteld door de Oostenrijkse post en sommige zijn naar alle abonnees verstuurd, terwijl andere voor het grote publiek bestemd waren. Al deze documenten hebben betrekking op de periode vóór de datum van de aanvraag tot inschrijving van het merk WEISSE SEITEN. Uit deze documenten blijkt dat, anders dan verzoekster stelt, de term „weiße Seiten" niet sporadisch werd gebruikt, maar dat het grote publiek de betekenis van deze term kende volgens de Oostenrijkse post, die anders deze term niet zou hebben gebruikt in haar informatiebrieven.

59 De bestelbons voor de Oostenrijkse telefoongidsen zijn opgesteld door interveniënte. Ze hebben betrekking op de jaren 1993/1994 en 1994/1995 en ook daarin

worden de termen „weiße Seiten" en „gelbe Seiten" gebruikt zonder nadere uitleg. Wie deze bestelbonnen heeft ontvangen, werd dus verondersteld de betekenis van de term „weiße Seiten" te kennen.

60 Uit de richtsnoeren voor de uitgave van de officiële telefoongidsen waaromtrent in 1992 een overeenkomst is gesloten tussen interveniënte en het Oostenrijkse Bestuur van Posterijen en Telegrafie, en uit de briefwisseling tussen interveniënte en verschillende directies van het Oostenrijkse Bestuur van Posterijen en Telegrafie over de uitgave van de „Weiße Seiten" blijkt ook dat interveniënte en het bestuur al in 1992 in hun briefwisseling de term „weiße Seiten" gebruikten zonder nadere uitleg over de betekenis ervan.

61 Bovendien blijkt uit de resultaten van een internetopzoeking op 8 augustus 2000 dat zowel de term „weiße Seiten" als de term „weisse Seiten" slaat op telefoongidsen, met name elektronische gidsen of gidsen op cd-rom.

62 Hoewel deze laatste documenten dateren van vier jaar na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het merk WEISSE SEITEN, bevestigen zij de taalevolutie en de conclusies die zijn geformuleerd op basis van de documenten die betrekking hebben op de periode vóór deze indiening.

63 Daarbij komt dat uit de beslissing van de Oberste Patent- und Markensenat inderdaad blijkt dat het Oostenrijkse merk WEISSE SEITEN nietig is verklaard voor de waren „papier en drukwerken".

64 Bovendien voert interveniënte de bij haar memorie van antwoord gevoegde resultaten van de opzoekingen die zij in het kader van het onderhavige beroep op internet heeft verricht, aan ten bewijze dat de term „weiße Seiten" in verschillende landen wordt gebruikt. Ook het BHIM verwijst naar de bij zijn memorie van antwoord gevoegde resultaten van opzoekingen op het internet.

65 Deze voor het eerst voor het Gerecht overgelegde stukken kunnen niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van documenten die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Deze documenten dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan behoeft niet te worden onderzocht [arresten Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Jurispr. blz. II-719, punt 52; 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (Vorm van fles bier), T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punt 52, en 21 april 2005, Ampafrance/BHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Jurispr. blz. II-1401, punt 29].

66 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de door interveniënte aan het BHIM overgelegde documenten een afdoend bewijs vormen dat de term „weiße Seiten" op de datum van indiening van verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het merk WEISSE SEITEN voor het doelpubliek een gebruikelijke term was geworden als algemene benaming van de gids van particuliere telefoonabonnees. Bovendien heeft verzoekster aan het BHIM geen bewijsstukken overgelegd die aannemelijk maken dat het merk WEISSE SEITEN niet binnen de werkingssfeer van de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 valt.

67 Niet kan worden aanvaard verzoeksters argument dat de kamer van beroep niet heeft aangegeven waarom de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 ook gold voor andere waren en diensten dan telefoongidsen in boekvorm. In punt 40 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers uiteengezet: „De telefoongidsen worden niet alleen in boekvorm, maar ook als computerbestand aangeboden. Reeds sinds het einde van de jaren tachtig verkoopt de indienster van de vordering tot nietigverklaring verschillende telefoongidsen als computerbestand. Bovendien zijn telefoongidsen thans niet meer alleen op cd-rom, dat wil zeggen op een bespeeld opslagmedium, te verkrijgen, maar kunnen ze ook rechtstreeks via internet worden geconsulteerd." In punt 53 van de bestreden beslissing heeft zij, in het kader van het onderzoek van deze absolute

weigeringsgrond, herhaald dat „telefoongidsen niet alleen in boekvorm, maar ook als computerbestand worden aangeboden" en dat het ook „mogelijk is ze rechtstreeks via internet te consulteren".

68 Verder heeft zij in punt 41 van de bestreden beslissing vastgesteld dat „[o]ok al wordt een term normaal niet gebruikt ter aanduiding, in het handelsverkeer, van alle waren waarop een inschrijvingsaanvraag ziet, die algemene term in aanmerking moet worden genomen om na te gaan of er sprake is van een absolute weigeringsgrond". De kamer van beroep heeft geoordeeld dat „geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende door deze term aangeduide waren, bijvoorbeeld tussen (ontspannende) romans en telefoongidsen", en dat „de vraag of onderscheidend vermogen ontbreekt, moet worden beantwoord met betrekking tot alle waren die in de bij de aanvraag gevoegde opgave zijn genoemd".

69 Uit deze passages blijkt dat de kamer van beroep heeft aangegeven waarom deze absolute weigeringsgrond volgens haar ook gold voor „magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms" van klasse 9 en voor „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken" van klasse 16. Derhalve is zij de bij artikel 73 van verordening nr. 40/94 opgelegde motiveringsplicht nagekomen.

70 Thans dient te worden onderzocht of deze motivering gegrond is.

71 Vaststaat dat de gidsen van particuliere telefoonabonnees niet alleen in boekvorm, maar ook als computerbestand, op internet en op cd-rom te verkrijgen zijn. Het Gerecht heeft reeds benadrukt dat onder „bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name cd-roms" en onder „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken" verschillende soorten waren vallen die kunnen

bestaan in telefoon- of communicatiegidsen in elektronische vorm of op papier [arrest Gerecht van 14 juni 2001, Telefon & Buch/BHIM (UNIVERSALTELEFON-BUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 en T-358/99, Jurispr. blz. II-1705, punt 26].

72 Derhalve moet van de term „weiße Seiten" worden aangenomen dat hij ook een gebruikelijke benaming is voor elektronische gidsen, zoals blijkt uit de resultaten van de opzoekingen die interveniënte tijdens de administratieve procedure voor het BHIM op internet heeft gedaan.

73 Aangaande de „magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven en cd-roms" van klasse 9 zij opgemerkt dat verzoekster inschrijving van het betrokken merk heeft aangevraagd voor deze categorie van waren in haar geheel, zonder onderscheid te maken.

74 Derhalve moet het oordeel van de kamer van beroep, voorzover het betrekking heeft op deze categorie in haar geheel, worden bevestigd [zie in die zin arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 33; arrest STREAMSERVE, reeds aangehaald, punt 46; arresten Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (TELE AID), T-355/00, Jurispr. blz. II-1939, punt 34; DaimlerChrysler/BHIM (CARCARD), T-356/00, Jurispr. blz. II-1963, punten 33 en 36, en DaimlerChrysler/BHIM (TRUCKCARD), T-358/00, Jurispr. blz. II-1993, punten 34 en 37].

75 Aangezien verzoekster geen onderscheid heeft gemaakt binnen de algemene categorie van „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken" van klasse 16 — waaronder de telefoongidsen in boekvorm vallen —, moet het oordeel van de kamer van beroep, voorzover het betrekking heeft op deze categorie in haar geheel, worden bevestigd.

76 In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep terecht de inschrijving van het merk WEISSE SEITEN voor „magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms" van klasse 9 en voor „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken" van klasse 16 nietig verklaard op grond van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94.

77 Derhalve moet het tweede middel van verzoekster worden afgewezen.

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

De argumenten van de partijen

78 Verzoekster stelt vast dat het teken WEISSE SEITEN volgens de regels van de Duitse grammatica is gevormd. Het is voor iedereen duidelijk dat het merk bestaat uit de aanduiding van de kleur „weiß" (wit) en het woord „Seiten" (bladen, pagina's), dat verschillende betekenissen kan hebben. Er kan echter slechts sprake zijn van een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wanneer het teken relevante informatie geeft over de betrokken waren en diensten.

79 Verzoekster benadrukt dat een uitgave niet bestaat uit witte bladen, want nagenoeg alle uitgaven zijn in zwarte inkt op wit papier gedrukt. Het woord „Seiten" kan niet op een boek duiden, want de bladen zijn slechts een bestanddeel van een boek; deze term volstaat dus niet om de consument erop te wijzen dat hij een boek zal

ontvangen wanneer hij de „weiße Seiten" bestelt. Volgens verzoekster heeft het woord „Seiten" nooit betrekking op onbedrukt papier, dat wit kan zijn, want bladen vormen slechts een bestanddeel van een uitgave.

80 Verzoekster stelt dat niemand bij het zien van het teken WEISSE SEITEN denkt aan een redactiebureau of een uitgeverij. Het woord „Seite" (blad, pagina) kan nooit een dienst aanduiden en de kleuraanduiding „weiß" kan evenmin met diensten worden geassocieerd.

81 Verzoekster concludeert daaruit dat, aangezien het begrip „weiße Seiten" geen adequate en gemakkelijk te begrijpen beschrijving van een wezenlijk kenmerk van elk van de betrokken waren en diensten is, behalve van papier, waarvoor het evenmin beschrijvend is, niet kan worden aangenomen dat het merk WEISSE SEITEN een van deze waren en diensten beschrijft.

82 Het BHIM merkt op dat verzoekster de bestreden beslissing verkeerd leest. Voor „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken" en voor „magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms" beschrijft het teken WEISSE SEITEN de aangeduide waren, omdat het synoniem is aan gids van particuliere telefoonabonnees, en niet omdat de pagina's van een boek wit zijn. Bovendien is een in de omgangstaal gebruikelijk geworden benaming in de regel ook beschrijvend.

83 Het BHIM benadrukt dat ook een teken dat slechts een deel van de waren van een bepaalde categorie beschrijft, voor deze categorie niet kan worden ingeschreven.

Aangezien het teken WEISSE SEITEN een gids van particuliere telefoonabonnees beschrijft, kan het evenmin worden ingeschreven voor drukwaren (drukwerken), tenzij de aanvrager of de houder van het merk de opgave van waren en diensten aldus beperkt dat naslagwerken erbuiten vallen.

84 De door de kamer van beroep verrichte aanknoping met de betekenis „weißfarbige Seiten" geldt alleen voor de volgende waren: „papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; materiaal voor kunstenaars; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen). Volgens het BHIM kan het begrip „weiße Seiten" worden gebruikt als synoniem van „weißfarbige Blätter" (witte vellen papier). Bijgevolg beschrijft het teken WEISSE SEITEN al deze waren. Het BHIM merkt evenwel op dat de vraag of de consument dit teken ook zal waarnemen als een beschrijvend synoniem van „leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)", niet behoeft te worden beantwoord, aangezien verzoekster dat oordeel, wat deze waren betreft, niet uitdrukkelijk heeft betwist.

85 Interveniënte stelt dat het teken WEISSE SEITEN een rechtstreekse en concrete aanduiding is van een kenmerk, de kwaliteit of de bestemming van de betrokken waren en diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

86 Volgens interveniënte worden de termen „Seite" en „Blätter" als synoniemen van elkaar gebruikt, zoals blijkt uit een artikel uit *GEO* en uit de andere documenten die zij aan het BHIM heeft overgelegd.

87 Aangezien „weiß" dient ter aanduiding van onbedrukte en aldus verkochte bladzijden en vellen papier, wordt hiermee een kwaliteit van het in de handel verkrijgbare papier aangeduid, zodat het begrip „weiße Seiten" dient ter aanduiding van de soort en de kwaliteit van deze waar.

Beoordeling door het Gerecht

88 Volgens 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 diensten of andere kenmerken van de waren of diensten". Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van deze verordening dat „[l]id 1 [ook] van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan".

89 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 streeft 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 [arrest Hof van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 31, en arrest Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punt 27].

90 Vanuit deze optiek zijn de tekens en aanduidingen waarop bovengenoemde bepaling doelt, die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arrest Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 39). Het beschrijvende karakter van een teken kan derhalve slechts worden beoordeeld met betrekking tot de betrokken waren of diensten en uitgaande van de wijze waarop het door het relevante publiek wordt opgevat (arrest CARCARD, reeds aangehaald, punt 25).

91 Voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 dient, gelet op de aan het betrokken woordmerk gegeven betekenis, te worden onderzocht of er voor het relevante publiek een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen dat merk en de categorieën waren en diensten waarvoor de inschrijving is aanvaard (zie in die zin arrest CARCARD, reeds aangehaald, punt 28).

92 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet noodzakelijk is 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 woordteken 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 (arrest BHIM/Wrigley, reeds aangehaald, punt 32).

93 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat er voor de volgende waren en diensten sprake was van een absolute weigeringsgrond als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94:

— klasse 9: „Magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms";

— klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken; materiaal voor kunstenaars; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)";

— klasse 41: „Uitgeverij, met name de uitgave van teksten, boeken, week- of maandbladen, dagbladen";

— klasse 42: „Redactiebureaus".

94 Hoewel het bestaan van één van de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven, dient te worden onderzocht of de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ook geldt voor de in punt 76 hierboven genoemde waren, waarvoor is geoordeeld dat artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94 correct is toegepast.

95 De term „weiße Seiten" is correct gevormd, volgens de regels van de Duitse grammatica, zoals verzoekster trouwens heeft vastgesteld, en bestaat uit gangbare Duitse woorden.

96 Zoals in het kader van het onderzoek van het vorige middel is opgemerkt, is deze term in het Duits synoniem van gids van particuliere telefoonabonnees geworden. Bijgevolg kan deze term ook worden beschouwd als een beschrijving van de waren die onder deze gebruikelijke benaming vallen, te weten „magnetische gegevensdragers en bespeelde opslagmedia voor computers en gegevensverwerkende apparatuur, met name banden, schijven, cd-roms" en „drukwerken, naslagwerken, handelsadresboeken", aangezien deze term de soort van deze waren aanduidt (zie in die zin arrest UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, reeds aangehaald, punt 28).

97 Verzoeksters betoog dat een uitgave niet uit witte bladen bestaat, omdat nagenoeg alle uitgaven met zwarte inkt op wit papier zijn gedrukt, en dat het woord „Seiten" niet op een boek kan duiden, omdat de bladen slechts een bestanddeel van een boek zijn en deze term dus niet volstaat om de consument erop te wijzen dat hij een boek zal ontvangen wanneer hij de „weiße Seiten" bestelt, zijn derhalve niet ter zake dienend, aangezien de kamer van beroep heeft vastgesteld dat het merk WEISSE SEITEN deze waren beschrijft, omdat WEISSE SEITEN synoniem is van gids van particuliere telefoonabonnees en niet omdat de pagina's van een dergelijke gids wit zijn.

98 Bij „uitgeverij, met name de uitgave van teksten, boeken, week- of maandbladen, dagbladen" van klasse 41 en „redactiebureaus" van klasse 42 gaat het om het creëren en vervaardigen van de in punt 96 hierboven genoemde waren en in het bijzonder van waren op een papieren drager die behoren tot klasse 16. Bijgevolg beschrijft de term „weiße Seiten" ook deze diensten, aangezien hij de bestemming ervan aanduidt (zie in die zin arrest UNIVERSALTELEFONBUCH en UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, reeds aangehaald, punten 26 en 28).

99 Verzoeksters argument dat niemand bij het zien van het teken WEISSE SEITEN denkt aan een uitgeverij, een uitgave of een redactiebureau, faalt, want de kamer van beroep heeft vastgesteld dat er een voldoende band bestaat tussen deze diensten en de waren waarvoor de term „weiße Seiten" „gids van particuliere telefoonabonnees" betekent.

100 Bijgevolg heeft de kamer van beroep geen beoordelingsfout gemaakt met betrekking tot bovengenoemde waren en diensten.

101 Er dient nog te worden onderzocht of het merk WEISSE SEITEN de volgende waren van klasse 16 beschrijft: „papier, karton en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; materiaal voor kunstenaars; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)".

102 De kamer van beroep heeft dienaangaande in punt 81 van de bestreden beslissing vastgesteld:

„‚Papier' bestaat uit vellen. Losse vellen die worden gebonden of geniet of op een andere wijze met elkaar worden verbonden, al dan niet beschreven of bedrukt, worden ‚Seiten' genoemd. Ook valt niet uit te sluiten dat het begrip ‚Seite' een synoniem van ‚Blatt' [vel] wordt of al is geworden. Wanneer wordt aangegeven dat het gaat om witte vellen papier, wordt daarmee rechtstreeks en concreet een eigenschap van het papier aangeduid, waarmee de consumenten rekening zullen houden bij hun aankoopbeslissing, anders dan de nietigheidsafdeling heeft geoordeeld. Onder het algemene begrip ‚kantoormateriaal' valt ook papier, zodat de term ‚weiße Seiten' ook deze waar beschrijft. Hetzelfde geldt voor ‚leermiddelen en onderwijsmateriaal', dat vooral bestaat uit boeken. Wanneer wordt aangegeven dat de onderrichte stof op witte vellen papier is gedrukt, wordt daarmee immers een wezenlijk kenmerk van de waar aangeduid. Ook ‚materiaal voor kunstenaars' is een algemene term waaronder — zoals reeds is vastgesteld — ook vellen tekenpapier vallen, zodat bovengenoemde term ook deze waren beschrijft."

103 Dit oordeel van de kamer van beroep is juist. De betrokken term kan immers gemakkelijk worden begrepen in de zin van „weißfarbige Seiten" en kan — zoals het BHIM en interveniënte stellen — worden gebruikt als synoniem van „weißfarbige Blätter". Bijgevolg kan worden aangenomen dat deze term ten minste de waar „papier" beschrijft, alsmede de waren „papier, karton en hieruit vervaardigde producten, voorzover niet begrepen in andere klassen", aangezien verzoekster geen onderscheid heeft gemaakt binnen deze algemene categorie.

104 Met betrekking tot „materiaal voor kunstenaars" zij opgemerkt dat hieronder alle door kunstenaars gebruikte hulpmiddelen kunnen vallen. Ook papier kan dus daaronder vallen, en aangezien verzoekster binnen deze categorie de opgave van de waren niet heeft beperkt door papier uit te sluiten, moet worden aangenomen dat de term „weiße Seiten" de categorie „materiaal voor kunstenaars" beschrijft.

105 Onder de categorie „kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen)" kunnen, bijvoorbeeld, blocnotes en printpapier vallen en, aangezien verzoekster binnen deze categorie de opgave van waren niet heeft beperkt, kan worden aangenomen dat de betrokken term ook deze waren beschrijft.

106 Ten slotte geldt voor de categorie „leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen)" dezelfde redenering als voor bovengenoemde waren. Aangezien verzoekster witte vellen papier of pagina's niet van deze categorie heeft uitgesloten, kan worden aangenomen dat het merk deze waren beschrijft.

107 Aangezien verzoekster binnen deze algemene categorieën geen onderscheid heeft gemaakt en de opgave van de waren niet heeft beperkt, moet het oordeel van de kamer van beroep bijgevolg worden bevestigd voor alle in punt 101 hierboven genoemde waren.

108 Uit deze overwegingen volgt dat het verband tussen het merk WEISSE SEITEN en de kenmerken van alle betrokken waren en diensten voldoende nauw is om onder het verbod van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te vallen.

109 Bijgevolg dient het derde middel van verzoekster te worden afgewezen.

110 Aangaande het vierde middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zij eraan herinnerd dat, zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, het bestaan van een van de absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven (arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 29).

111 Daarbij komt dat volgens de rechtspraak een woordmerk dat de kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen met betrekking tot die waren of diensten mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b (zie, mutatis mutandis, arresten Hof van 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 19, en Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 86).

112 Bijgevolg kan het vierde middel van verzoekster niet worden aanvaard.

113 Mitsdien moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

114 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten van het BHIM. Aangezien interveniënte niet heeft gevorderd dat verzoekster wordt verwezen in de kosten, dient zij haar eigen kosten te dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten, behalve die welke interveniënte zijn opgekomen.

3) Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.

Jaeger Tiili Czúcz

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 maart 2006.

De griffier

E. Coulon

De president van de Derde kamer

M. Jaeger