CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL POIARES MADURO van 17 juni 2004 [1]

1. Het onderhavige geval betreft een hogere voorziening tegen een arrest van het Gerecht van eerste aanleg houdende vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM"), waarbij de inschrijving van de woordcombinatie „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" (Het principe van gerieflijkheid) als gemeenschapsmerk voor bepaalde soorten waren was geweigerd. [2] In de onderhavige door het BHIM ingestelde hogere voorziening dient het Hof zich uit te spreken over de juiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk [3], volgens welke bepaling de inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. In wezen is de vraag op grond van welk criterium het onderscheidend vermogen van het merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden beoordeeld. Voorts moet worden vastgesteld of het onderscheidend vermogen van een woordcombinatie zoals een slogan anders mag worden beoordeeld dan dat van andere soorten merken.

I — Toepasselijke bepalingen

2. Artikel 4 van verordening nr. 40/94 luidt:

„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

3. Artikel 7 van verordening nr. 40/94 bepaalt met betrekking tot de absolute weigeringsgronden voor de inschrijving van een merk:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

1 — Oorspronkelijke taal: Portugees.

2 — Arrest van 11 december 2001, Erpo Möbelwerk/BHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Jurispr. blz. II-3739; hierna: „bestreden arrest").

3 — PB 1994, L 11, blz. 1.

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."

II — De inschrijvingsaanvraag, de procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

4. Op 23 april 1998 heeft Erpo Möbelwerk GmbH (hierna: „Erpo") het BHIM verzocht om inschrijving als gemeenschapsmerk van de woordcombinatie „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" voor waren van klasse 8 (handgereedschappen, messenmakerswaren, vorken en lepels), klasse 12 (voertuigen en onderdelen daarvan) en klasse 20 (woonkamermeubelen, met name gestoffeerde meubelen, zitmeubelen, stoelen, tafels, kastmeubelen, alsmede kantoormeubelen) in de zin van de Overeenkomst van Nice. [4]

5. De onderzoeker van het BHIM heeft bij beslissing van 4 juni 1999 de inschrijving voor al deze waren geweigerd. Erpo heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld. De derde kamer van beroep van het BHIM heeft bij beslissing van 23 maart 2000 het beroep verworpen voor alle waren van deze klassen, uitgezonderd de waren van klasse 8 (handgereedschappen, messenmakerswaren, vorken en lepels), omdat bij laatstgenoemde waren „de veiligheid, de efficiëntie, de gebruiksvriendelijkheid en het design prevaleren boven de gerieflijkheid". Gelet op het feit dat bij deze categorie waren de verwijzing naar het principe van gerieflijkheid

4 — 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.

enigszins onbegrijpelijk leek en derhalve niet kon worden opgevat als een algemene eigenschap van deze waren, was de kamer van beroep van oordeel dat het merk voor deze waren kon worden ingeschreven. Voor de waren van klasse 12 en klasse 20 heeft de kamer van beroep het beroep verworpen op grond dat de woordcombinatie beschrijvend was en onderscheidend vermogen miste, zodat artikel 7, lid 1, sub b, en c, van verordening nr. 40/94 daarop van toepassing was.

6. In het tegen deze beslissing ingestelde beroep bij het Gerecht van eerste aanleg heeft Erpo drie middelen aangevoerd, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, schending van artikel 7, lid 1, sub b, van dezelfde verordening en niet-inaanmerkingneming van eerdere nationale inschrijvingen. Het Gerecht heeft bij het bestreden arrest de beslissing van de kamer van beroep van het BHIM vernietigd. Het Gerecht (Vierde kamer) overwoog daartoe, dat de inschrijving van de betrokken slogan als gemeenschapsmerk voor waren van klasse 12 (voertuigen en onderdelen daarvan) en klasse 20 (woonkamermeubelen, met name gestoffeerde meubelen, zitmeubelen, stoelen, tafels, kastmeubelen, alsmede kantoormeubelen) niet kon worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b, of c, van verordening nr. 40/94. Het Gerecht was van oordeel dat het derde door verzoekster aangevoerde middel niet behoefde te worden onderzocht, aangezien de beslissing van de kamer van beroep op grond van de twee eerste middelen moest worden vernietigd.

7. Tegen dat arrest heeft het BHIM op 27 februari 2002 de onderhavige hogere voorziening ingesteld bij het Hof. Daarin concludeert het BHIM dat het het Hof behage het bestreden arrest te vernietigen en het beroep van Erpo tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2000 te verwerpen en, subsidiair, de zaak voor afdoening naar het Gerecht te verwijzen. Bovendien verzoekt het BHIM het Hof de andere partij in de procedure te verwijzen in de kosten van de procedures in eerste aanleg en in hogere voorziening.

8. Bij beschikking van de president van het Hof van 9 september 2002 is de regering van het Verenigd Koninkrijk toegelaten tot interventie ter ondersteuning van de conclusies van het BHIM.

9. In haar memorie van antwoord concludeert Erpo dat het het Hof behage de hogere voorziening af te wijzen, het bestreden arrest te bevestigen en het BHIM te verwijzen in de kosten van het geding, met inbegrip van de kosten van de procedure in hogere voorziening.

10. Ter terechtzitting van het Hof van 5 mei 2004 hebben het BHIM, Erpo en de regering van het Verenigd Koninkrijk opmerkingen gemaakt.

III — Het middel in hogere voorziening: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

11. Het BHIM beperkt de onderhavige hogere voorziening tot één enkel middel, ontleend aan schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens welke bepaling de inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. De hogere voorziening van het BHIM is beperkt tot dit middel, ofschoon in het bestreden arrest is geoordeeld, dat artikel 7, lid 1, sub c, evenmin in de weg kon staan aan inschrijving van de woordcombinatie „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" als merk voor de betrokken waren, in tegenstelling tot hetgeen de kamer van beroep had verklaard. [5]

12. Het BHIM stelt dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, heeft geschonden door bij de toetsing aan de in geding zijnde weigeringsgrond uiteindelijk niet bepalend te achten of het merk volgens de gebruikelijke perceptie van de gemiddelde consument onderscheidend vermogen voor de betrokken waren heeft, maar een nieuw en ander criterium, dat in punt 46 van het bestreden arrest is geïntroduceerd.

13. In punt 46, dat centraal staat in de hogere voorziening van het BHIM, heeft het Gerecht het volgende verklaard: „Verwerping van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep op basis van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zou alleen gerechtvaardigd zijn geweest indien was aangetoond dat in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, de woordcombinatie ‚das Prinzip der ...' (‚het principe van ...') gewoonlijk wordt gebruikt samen met een woord dat een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. De bestreden beslissing bevat evenwel geen enkele vaststelling in die zin. Ook heeft het Bureau noch in zijn stukken noch ter terechtzitting het bestaan van een dergelijk gebruik aangevoerd."

14. Volgens het BHIM heeft het Gerecht daarmee een nieuw criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk geïntroduceerd, dat inbreuk maakt op artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het BHIM stelt dat dit nieuwe criterium aanvaarding van onderscheidend vermogen te gemakkelijk maakt en dat het onverenigbaar is met het criterium dat in de rechtspraak van zowel het Hof als het Gerecht terzake pleegt te worden toegepast.

IV — Beoordeling

A — *Opmerkingen vooraf*

15. Met het oog op de beoordeling van het middel waartoe het BHIM zijn hogere

5 — In de onderhavige hogere voorziening uit het BHIM twijfel aangaande de rechtmatigheid van het bestreden arrest, dat op een kennelijk onjuiste beoordeling van de feiten door die kamer van beroep in verband met de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 zou berusten. Het BHIM heeft evenwel uitdrukkelijk ervan afgezien om wegens deze mogelijke onregelmatigheid vernietiging van het bestreden arrest te vorderen.

voorziening beperkt, namelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moeten eerst de betekenis en het doel van deze bepaling worden onderzocht, zoals uitgelegd in de rechtspraak van zowel het Hof als het Gerecht. Dit onderzoek is van wezenlijk belang om voor de vaststelling van het juiste criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b te kunnen bepalen.

16. Vervolgens moet worden onderzocht of dit criterium verenigbaar is met niet alleen het criterium dat het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest heeft geformuleerd en dat het middelpunt vormt van de kritiek van het BHIM, maar ook met de punten 43 tot en met 45 van dat arrest, die luiden:

„43 Voorts beroept de kamer van beroep zich in punt 30 van de bestreden beslissing nog op het feit dat de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT werd gekenmerkt door het ontbreken van ‚een aanvullend verbeeldingselement'. Bovendien heeft het Bureau in zijn memorie van antwoord betoogd dat ‚slogans iets extra's, namelijk originaliteit, moeten hebben om als merk te kunnen dienen' en dat een dergelijke originaliteit bij de betrokken term ontbrak.

44 Blijkens de rechtspraak van het Gerecht kan het gebrek aan onderscheidend vermogen niet worden aangenomen op grond van het ontbreken van een — aanvullend — verbeeldingselement [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action), T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 31; Taurus-Film/BHIM (Cine Comedy), T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 31, en 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punten 39-40]. Voorts behoren op slogans geen strengere criteria te worden toegepast dan op andere soorten tekens.

45 Voorzover de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing nog heeft gewezen op een gebrek aan ‚een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect en dus een herkenningseffect', zij opgemerkt dat dit in werkelijkheid alleen haar vaststelling inzake het ontbreken van ‚een aanvullend verbeeldingselement' omschrijft."

17. Deze punten van het bestreden arrest bevatten kritiek op de opvatting van de kamer van beroep van het BHIM inzake de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Die kritiek mondt in punt 46 uit in de formulering van het criterium dat volgens het bestreden arrest had moeten worden toegepast ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk.

18. De opvatting van het Gerecht inzake het criterium dat moet worden toegepast ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, blijkt uit de in onderlinge samenhang te lezen punten 43 tot en met 46. Deze samenhang vloeit op het eerste gezicht reeds voort uit het gebruik van een voegwoord aan het begin van punt 46 in sommige taalversies. Of het bestreden arrest artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 schendt, zou derhalve uit een onderzoek van deze punten van het arrest moeten blijken.

19. Ik wijs er bovendien op dat uit de bewoordingen van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 volgt, dat het bestaan van een van de in deze bepaling genoemde absolute weigeringsgronden voldoende is om het betrokken teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven. [6] Desalniettemin kunnen verschillende absolute weigeringsgronden voor inschrijving zich tegelijkertijd voordoen.

20. Vernietiging van het bestreden arrest wegens schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals door het BHIM gevorderd, is een voldoende bekrachtiging van de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep om de inschrijving te weigeren, op voorwaarde uiteraard dat het derde middel dat Erpo in haar beroep in eerste aanleg heeft aangevoerd, eveneens ongegrond wordt verklaard. De beslissing van de kamer van beroep, die is gebaseerd op het ontbreken van onderscheidend vermogen van het merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, zou dan nog steeds als rechtmatig zijn te beschouwen, zelfs indien werd beslist dat de slogan „Das Prinzip der Bequemlichkeit" *niet uitsluitend* bestaat uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen ter aanduiding van eigenschappen van de betrokken waren en de slogan derhalve niet van louter beschrijvende aard in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is. De bepalingen van artikel 7, lid 1, sub b en c, — die duidelijk voorzien in verschillende weigeringsgronden — kunnen elkaar weliswaar overlappen, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Natuurlijk zal een louter beschrijvend merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, in beginsel geen onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, hebben. Hoe dan ook, voor de vaststelling dat een merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, is het niet noodzakelijk dat de inschrijving ervan ook op grond van het bepaalde sub c moet worden geweigerd. Insgelijks heeft een merk niet noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, enkel omdat het voldoet aan het bepaalde sub c.

21. In punt 41 van het bestreden arrest wordt verklaard, dat de kamer van beroep van het BHIM „het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken term [DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT] [heeft] afgeleid uit het beschrijvend karakter ervan". Volgens punt 42 van het bestreden arrest moet dit argument van het BHIM tot staving van het ontbreken van onderscheidend vermogen echter logischerwijze worden verworpen, aangezien het betrokken merk niet louter beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c. Het BHIM bestrijdt deze conclusie niet werkelijk in de onderhavige hogere voorziening, zodat dit hier niet behoeft te worden onderzocht. In ieder geval

6 — Zie in die zin arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punten 28 en 29).

kan die conclusie geen grond zijn om de weigering van het BHIM om het betrokken merk in te schrijven onrechtmatig te achten. Dit argument vormde immers niet de enige onderbouwing door het BHIM van zijn stelling dat het betrokken merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, miste. Dat blijkt uit de punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht kritiek uit op de motivering van het BHIM van zijn op die bepaling gebaseerde weigering het merk in te schrijven. Het is juist de opvatting van het Gerecht in het bestreden arrest ten aanzien van het beslissende criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, die aan de onderhavige hogere voorziening ten grondslag ligt.

B — *Doel en strekking van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

22. Volgens vaste rechtspraak van het Hof is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, „dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan". [7]

Ook het Gerecht heeft verklaard dat niet is vereist dat het merk „precieze informatie over de identiteit van de producent of van de dienstverrichter verstrekt. Het merk moet de doelgroep alleen in staat stellen de door het merk aangeduide waar of dienst te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst en te concluderen dat alle door dat merk aangeduide waren of diensten zijn vervaardigd, in de handel gebracht of verstrekt onder toezicht van de merkhouder, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan". [8]

23. Allereerst herinner ik eraan, dat artikel 4 van verordening nr. 40/94 het volgende bepaalt: „Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, [...], mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden".

24. Daarnaast bevat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 een absolute weigeringsgrond voor „merken die elk onderscheidend vermogen missen". Zoals advocaat-generaal Jacobs onlangs heeft opgemerkt, is dit verbod van inschrijving van merken die elk onderscheidend vermogen missen, niet beperkt tot een herhaling van het vereiste van artikel 4 van verordening nr. 40/94 dat het merk „de waren of diensten van een onderneming [moet] kunnen onderscheiden", dat door de verwijzing in artikel 7, lid 1, sub a, van dezelfde verordening eveneens een absolute weigeringsgrond is. Het

7 — Arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28).

8 — Arrest van 19 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (Vierkant tablet, wit met groene spikkels en lichtgroen) (T-118/00, Jurispr. blz. II-2731, punt 53).

lijkt immers „aannemelijk dat de artikelen 4 en 7, lid 1, sub a, verwijzen naar een algemeen, absoluut en abstract vermogen om producten van verschillende oorsprong van elkaar te onderscheiden, terwijl artikel 7, lid 1, sub b, betrekking heeft op het onderscheidend vermogen voor de klasse van de producten in kwestie". [9]

25. Het vereiste van onderscheidend vermogen dat in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is vastgelegd, heeft derhalve specifiek tot doel, zoals is bevestigd in de zaak Windsurfing Chiemsee, te verzekeren dat het merk „zich leent om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden". [10] Dit standpunt is in de latere rechtspraak van het Hof bevestigd. [11]

26. De recente rechtspraak van het Gerecht ligt in dezelfde lijn. Daarin is specifiek ten aanzien van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een slogan beslist, dat een slogan „slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [heeft] wanneer [hij] dadelijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst". [12]

C — Het criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en de vraag of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een slogan een andere maatstaf mag worden gehanteerd dan bij andere merken

27. De eerste vraag die rijst en die van doorslaggevend belang is voor de beantwoording van de vraag of het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 juist heeft uitgelegd, is hoe het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling moet worden beoordeeld. Met andere woorden, het criterium voor deze beoordeling moet worden bepaald. Daarmee

9 — Conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 11 maart 2004 in de zaak SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH/ BHIM (C-329/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 16). Zie in die zin ook arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punten 37 en 39). Dit laatste arrest heeft betrekking op de overeenkomstige bepaling in artikel 3, lid 1, sub b, van 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).

10 — Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 46), waarnaar hier naar analogie wordt verwezen, omdat het betrekking heeft op een bepaling in artikel 3 van richtlijn 89/104 die identiek is aan die in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Anders dan verordening nr. 40/94 heeft richtlijn 89/104 betrekking op nationale merken en niet op gemeenschapsmerken.

11 — Zie arrest Philips (aangehaald in voetnoot 9), punt 35. Zie ook arresten van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 40), en 12 februari 2004, Henkel (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 48). Al deze arresten hebben betrekking op artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, dat identiek is aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

12 — Arresten van 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 20), en 3 juli 2003, Best Buy Concepts/ BHIM (BEST BUY) (T-122/01, Jurispr. blz. II-2235, punt 21).

rijst een andere vraag, namelijk of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een slogan als merk een andere maatstaf moet worden gehanteerd.

28. Zoals het BHIM en de regering van het Verenigd Koninkrijk opmerken, is de rechtspraak van het Hof over de eerste vraag duidelijk sinds het arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky. In dat arrest heeft het Hof een algemeen geldig en uniform criterium vastgesteld om te bepalen of een reclame-uiting of een merk de koper kan misleiden. Daartoe gaat het Hof uit van de vermoedelijke verwachting van een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument met betrekking tot de betrokken uiting. [13] Dit criterium is bevestigd in het arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer [14], in de specifieke context van merken, met betrekking tot de vraag of een merk een groot onderscheidend vermogen heeft.

29. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet derhalve enerzijds worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en die het tot doel heeft te onderscheiden. [15] Anderzijds moet die beoordeling gebaseerd worden op de perceptie van het relevante publiek, dat bestaat uit de consumenten van de betrokken waren of diensten. Die beoordeling zal moeten plaatsvinden in het licht van de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten. [16] Deze aanpak met betrekking tot de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk is tevens te herkennen in de rechtspraak van het Gerecht tot de datum van het bestreden arrest. [17]

30. Vervolgens rijst de vraag of het feit dat de inschrijving van slogans als merk is toegestaan, een andere beoordelingsmaatstaf rechtvaardigt ten opzichte van dit traditionele criterium dat in de rechtspraak is geformuleerd. Het Hof heeft eerder reeds verklaard: „De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zijn, is als zodanig echter niet uitgesloten wegens dat gebruik". [18]

13 — C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punten 30, 31 en 37 en dictum.

14 — C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26.

15 — In die zin arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 29), in samenhang met richtlijn 89/104.

16 — Zie in die zin, in het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, de recente arresten, Philips (aangehaald in voetnoot 9), punt 63, Linde e.a. (aangehaald in voetnoot 11), punt 41, en Henkel (aangehaald in voetnoot 11), punt 50, alle met betrekking tot de vorm van een waar.

17 — Het Gerecht heeft aldus in punt 54 van zijn arrest Procter & Gamble/BHIM (Vierkant tablet, wit met groene spikkels en lichtgroen) (aangehaald in voetnoot 8), verklaard dat voor de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft, moet worden „onderzocht — a priori en zonder het gebruik van het teken in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 in aanmerking te nemen — of het aangevraagde merk de doelgroep in staat stelt de betrokken waren te onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst wanneer zij bij een aankoop een keuze zal moeten maken". Het heeft in punt 57 van hetzelfde arrest voorts verklaard, dat „bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk rekening [dient] te worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument", waarmee het zich heeft gevoegd in de lijn die in het arrest Gut Springenheide en Tusky, reeds aangehaald, was uitgezet.

18 — Arrest Merz & Krell (aangehaald in voetnoot 15), punt 40.

31. In het onderhavige geval doet zich echter duidelijk een ander probleem voor, namelijk of het gerechtvaardigd is een slogan, bestaande uit een woordcombinatie die een kwaliteitsaanduiding bevat met betrekking tot de waar of de dienst waarvoor reclame wordt gemaakt, anders te behandelen dan andere soorten merken. Ik kan niet anders dan in algemene zin instemmen met het in het bestreden arrest neergelegde beginsel dat een strengere behandeling van slogans dan van andere soorten merken niet gerechtvaardigd is.

32. In die richting wijst ook de rechtspraak van het Hof in verschillende recente arresten [19] waarin het Hof heeft verklaard dat artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 (dat overeenkomt met artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94) voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen geen onderscheid maakt tussen verschillende categorieën merken. Het Gerecht had zich in die zin al uitgesproken in het arrest Procter & Gamble/BHIM [20], dat voor het bestreden arrest is gewezen, met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

33. Dit neemt niet weg dat de vraag in hoeverre een bepaald merk zich leent om de commerciële herkomst van een waar of dienst te identificeren, moet worden beoordeeld naar gelang van de omstandigheden van het geval. Weliswaar is het algemene criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaald merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, de vermoedelijke perceptie van een gemiddelde consument van de categorie waren waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, doch de bevoegde autoriteiten dienen dit criterium bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk in het concrete geval toe te passen aan de hand van de perceptie van de gemiddelde consument van de betrokken waren. [21] Die beoordeling brengt noodzakelijkerwijs mee dat de aard en de bijzondere kenmerken van het merk waarvan de inschrijving wordt aangevraagd, in aanmerking worden genomen.

34. Dienaangaande heeft het Hof verklaard dat in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk of een kleur, in de praktijk de perceptie van de gemiddelde consument niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een teken dat niet samenvalt met het uiterlijk van de erdoor aangeduide waren. [22] Het Gerecht heeft dit vóór de uitspraak van het bestreden arrest bevestigd met betrekking tot driedimensionale merken. [23]

19 — Zie, met betrekking tot merken die bestaan uit driedimensionale vormen, de arresten Philips (aangehaald in voetnoot 9), punt 48, en Linde e.a. (aangehaald in voetnoot 11), punten 42 en 43.

20 — Aangehaald in voetnoot 8, punt 55, waarin het overwoog: „Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 maakt geen onderscheid tussen de verschillende categorieën merken. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf, verschillen dus niet van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria."

21 — Zie in die zin arrest Henkel (aangehaald in voetnoot 11), punt 51.

22 — Zie arrest Henkel (aangehaald in voetnoot 11), punt 52, en arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65).

23 — Zie in die zin arrest Procter & Gamble/BHIM (aangehaald in voetnoot 8), punt 56.

35. De reden hiervan is dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van waren bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking of de kleur ervan, zodat het in de praktijk moeilijk kan zijn het onderscheidend vermogen van een merk vast te stellen wanneer het een driedimensionale vorm of een kleur betreft. [24]

36. Hetzelfde geldt mijns inziens voor de concrete beoordeling van het onderscheidend vermogen van een woordcombinatie zoals een slogan, die, als zodanig, in de taal waarin zij is gesteld, een reclame-uiting met betrekking tot een bepaalde waar inhoudt. Voor de gemiddelde consument is het begrijpelijkerwijs moeilijk een dergelijke woordcombinatie op te vatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, die hem in staat stelt deze te onderscheiden van andere waren die tot dezelfde klasse behoren maar van een andere herkomst zijn. Dit is met name het geval wanneer de slogan eigenschappen aanprijst die gewoonlijk met alle waren of diensten van de betrokken klasse in verband worden gebracht.

37. In die omstandigheden zal een gemiddelde consument deze woordcombinatie die de kwaliteit van de waar aanprijst, niet opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan, ter onderscheiding van die van alle andere waren van dezelfde klasse die door een andere onderneming zijn vervaardigd. Dit is anders in het geval van een andersoortige woordcombinatie, zoals een verzonnen uitdrukking (bijvoorbeeld XTPO33), die als zodanig geen aanprijzing inhoudt van eigenschappen die in het algemeen met alle waren van een bepaalde klasse in verband worden gebracht. Dit is ook anders indien de slogan een element bevat dat de gemiddelde consument in staat stelt de commerciële herkomst van de waar waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, te onderscheiden van die van andere waren van dezelfde klasse die een andere commerciële herkomst hebben.

38. Aan een slogan kan dus onderscheidend vermogen als merk worden toegekend, voorzover de gemiddelde consument niet zonder meer verband legt tussen de inhoud van die slogan en de eigenschappen die consumenten gewoonlijk in verband brengen met de betrokken klasse waren. Aldus zou de slogan volgens de perceptie van de gemiddelde consument de commerciële herkomst van de waar waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, kunnen identificeren. Los hiervan is het bovendien mogelijk dat een gemiddelde consument de slogan als gevolg van het langdurige gebruik ervan begint op te vatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar. In dat geval „verkrijgt [het teken] het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is, dus door zijn gebruik". [25] Dit wordt uitdrukkelijk erkend in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, maar in het onderhavige geval is een dergelijke situatie duidelijk niet aan de orde.

24 — Zie in die zin arresten Henkel (aangehaald in voetnoot 11), punt 52; Linde e.a. (aangehaald in voetnoot 11), punt 48, met betrekking tot een driedimensionaal merk, en Libertel (aangehaald in voetnoot 22), punt 65, met betrekking tot een merk bestaand uit een kleur.

25 — Arrest Philips (aangehaald in voetnoot 9), punt 58, met betrekking tot de overeenkomstige bepaling van richtlijn 89/104.

39. Wat in het onderhavige geval moet worden vastgesteld, is of een gemiddelde consument van de waren van de klassen 12 en 20 het principe van gerieflijkheid kan opvatten als iets dat eigen is aan de waren van Erpo, dan wel of hij daarentegen zal vermoeden dat dat principe tevens eigen is aan alle andere waren van dezelfde klasse die afkomstig zijn van andere ondernemingen, aangezien die ondernemingen er natuurlijk ook naar streven dat hun waren voldoen aan het principe van gerieflijkheid.

D — *De gestelde onverenigbaarheid van de punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest met voornoemd criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

40. Het bestreden arrest is duidelijk afgeweken van het hierboven beschreven criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b.

41. Dat blijkt niet alleen uit punt 46, maar ook uit de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht kritiek uit op de door de kamer van beroep van het BHIM ingenomen standpunt dat de woordcombinatie „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" met betrekking tot waren van klasse 12 (voertuigen en onderdelen daarvan) en klasse 20 (woonkamermeubelen en kantoormeubelen) onderscheidend vermogen miste.

42. In de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest bekritiseert het Gerecht de vaststelling van de kamer van beroep van het BHIM in de punten 30 en 31 van de bestreden beslissing dat de woordcombinatie „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" geen „aanvullend verbeeldingselement" had en niet werd gekenmerkt door een „conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect en dus een herkenningseffect" voor de gemiddelde consument met het oog op de commerciële herkomst van de waren waarvoor inschrijving als merk was aangevraagd.

43. Bovendien wordt in het bestreden arrest de door de kamer van beroep van het BHIM in het onderhavige geval uitgevoerde analyse ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van de slogan in strijd geacht met het beginsel dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een slogan als merk geen strengere criteria mogen worden toegepast dan bij andere soorten tekens. [26]

44. Ik erken dat een slogan niet elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 kan worden ontzegd, *enkel* omdat hij geen enkel aanvullend verbeeldingselement bevat. [27]

26 — Zie punt 44, laatste zin, van het bestreden arrest.

27 — In die richting wijst ook de rechtspraak die in punt 44 van het bestreden arrest wordt aangehaald.

45. Wat in ieder geval onverenigbaar lijkt met een juiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, is het in het bestreden arrest ingenomen standpunt dat de bevoegde autoriteiten, zelfs bij de beoordeling in de praktijk van het onderscheidend vermogen van een merk als de slogan „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT" voor bepaalde klassen van waren niet mogen vaststellen dat deze slogan geen aanvullend verbeeldingselement heeft waardoor hij vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument geschikt zou zijn om de waar waarvoor inschrijving als merk wordt aangevraagd, te onderscheiden van waren van een andere herkomst op het moment dat het relevante publiek zijn aankoopbeslissing dient te nemen.

46. Bij de concrete beoordeling of een slogan in de ogen van de gemiddelde consument geschikt is om bij het relevante publiek een verband te leggen tussen de houder van het merk en de waren of diensten waarvan de commerciële herkomst moet worden geïdentificeerd, moeten de aard en de specifieke kenmerken van de in te schrijven woordcombinatie noodzakelijkerwijs in aanmerking worden genomen.

47. Niet alle merken zijn van dezelfde aard en vertonen dezelfde kenmerken. Zelfs binnen de categorie woordcombinaties zijn er aanzienlijke verschillen. Zo zal de gemiddelde consument bijvoorbeeld gemakkelijker onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, toekennen aan een volledig verzonnen uitdrukking voor een bepaalde waar dan aan een slogan die een bepaalde eigenschap of een beginsel tot uitdrukking brengt die wordt geacht de betrokken waar te kenmerken, zelfs wanneer die slogan niet van uitsluitend beschrijvende aard is.

48. Derhalve is het niet onverenigbaar met artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dat de bevoegde autoriteiten mogen vaststellen dat een slogan vanuit het gezichtspunt van de gemiddelde consument slechts een eigenschap tot uiting brengt die wenselijk wordt geacht bij de vervaardiging van alle waren van de betrokken klasse en niet alleen van de waren die afkomstig zijn van de onderneming die de inschrijving aanvraagt. Daarom heeft het BHIM mijns inziens het recht om, in het kader van de toepassing in de praktijk van het criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk, vast te stellen dat een eenvoudige reclameslogan zonder enig *bijzonder, aanvullend element* het relevante publiek a priori niet in staat stelt de commerciële herkomst van de waar waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, te identificeren ten opzichte van waren die van een andere herkomst zijn maar tot dezelfde klasse behoren.

49. Ik ben derhalve van mening dat de overwegingen in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest getuigen van een onjuiste opvatting van het criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, en van de toepassing

daarvan in de praktijk, hetgeen in punt 46 uitmondt in het formuleren van het nieuwe criterium dat het BHIM volgens het Gerecht had moeten toepassen.

50. Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat het in punt 46 van het bestreden arrest geformuleerde criterium, met de daarin vervatte bijzondere bewijslast, artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 schendt. Ik kan in zoverre niet instemmen met het betoog dat Erpo tot staving van het tegendeel heeft gevoerd. Het bestreden arrest vervangt immers het geldende criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, namelijk beoordeling aan de hand van de gebruikelijke perceptie van het relevante publiek van die waren of diensten, door een nieuw en wezenlijk anders criterium.

51. Om volgens dit nieuwe criterium de inschrijving van een slogan op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te kunnen weigeren, moet het BHIM bewijzen dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in het economisch verkeer. Voorheen was daarentegen, om de inschrijving wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen te kunnen weigeren, enkel nodig dat de woordcombinatie volgens de gebruikelijke perceptie van de doelgroep van die klasse waren niet werd herkend als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten, die het mogelijk maakte ze te onderscheiden van waren en diensten van een andere commerciële herkomst. Dat gold ongeacht of deze slogan al dan niet daadwerkelijk werd gebruikt in de handelspraktijk.

52. Het vereiste dat moet worden aangetoond dat de woordcombinatie waarvan inschrijving wordt aangevraagd, „in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, [...] gewoonlijk wordt gebruikt", om inschrijving ervan te kunnen weigeren op grond van artikel 7, lid 1, sub b, is derhalve kennelijk onverenigbaar met het juiste criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals dat in deze conclusie is beschreven. [28]

53. Tegen de aanvaarding van het nieuwe criterium dat het Gerecht in het bestreden arrest heeft geformuleerd, pleiten mijns inziens nog andere argumenten, die zijn aangevoerd door het BHIM en waarbij de regering van het Verenigd Koninkrijk zich heeft aangesloten. Zo ontneemt dit nieuwe criterium, op grond waarvan exclusieve rechten kunnen worden toegekend op een slogan zoals die in het onderhavige geval aan de orde is, de andere ondernemingen die tot dezelfde klasse behorende waren vervaardigen, bijvoorbeeld kantoormeubelen, de mogelijkheid om in alle vrijheid hun waren te presenteren als zijnde ontworpen en vervaardigd volgens „het principe van gerieflijkheid". Deze consequentie is mijns inziens onaanvaardbaar, en het is geenszins duidelijk dat zij door artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt voorkomen. Bovendien is het gemakkelijker om de loyale handelwijze van een concurrerende onderneming die zich in deze vorm wil beroepen op „het principe van gerieflijkheid", in twijfel te trekken nadat deze woordcombinatie als

28 — Zie hierboven, punten 27–39.

gemeenschapsmerk ten gunste van een andere onderneming is ingeschreven.

54. Aanvaarding van een zeer ruim criterium voor de inschrijving als merk van eenvoudige reclameslogans die, ongeacht hoe creatief ze zijn, de kwaliteit van een waar of dienst aanprijzen, beperkt de ruimte die andere producenten van waren of diensten van dezelfde klasse hebben om zich vrijelijk uit te drukken. Die moeten bij de presentatie van hun waren zonder enige wettelijke beperking op dezelfde eigenschappen kunnen wijzen. Aanvaarding van slogans onder de in de punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest gestelde voorwaarden vergemakkelijkt de inschrijving door gevestigde ondernemingen van de meest diverse uitdrukkingen ter aanprijzing van de eigenschappen van waren of diensten. Daardoor wordt voor nieuwe marktdeelnemers de toetreding tot de markt voor de betrokken producten of diensten moeilijker gemaakt.

55. Wat dat betreft ben ik van mening dat het doel, te voorkomen dat door de inschrijving als merk van woordcombinaties zonder onderscheidend vermogen de mogelijkheid voor andere marktdeelnemers om deze voor die klasse waren of diensten te gebruiken ongerechtvaardigd wordt beperkt, niet geheel vreemd is aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. [29]

56. Een andere moeilijkheid die het in het bestreden arrest toegepaste nieuwe criterium oplevert, is dat het een breuk met de rechtspraak van het Hof inhoudt. Volgens die rechtspraak kan de inschrijving van een woordcombinatie als merk immers zelfs worden geweigerd wegens de louter beschrijvende aard ervan, wanneer zij momenteel niet wordt gebruikt als beschrijvende aanduiding voor de betrokken categorie waren; daartoe volstaat dat een dergelijk gebruik mogelijk is. [30] Het Hof heeft dit standpunt onlangs bevestigd in het arrest BHIM/Wrigley: „Voor een weigering van inschrijving door het BHIM op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 is het niet noodzakelijk 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". [31]

57. Gezien het voorgaande ben ik van mening dat het BHIM terecht de aandacht heeft gevestigd op het feit dat het bestreden

29 — Zie dienaangaande arrest Libertel (aangehaald in voetnoot 22), punten 44–60, met betrekking tot de inschrijving van een merk. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Jacobs in de zaak SAT.1 SatellitenFernsehen/BHIM (aangehaald in voetnoot 9), punt 57.

30 — Zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee (aangehaald in voetnoot 10), punt 37.

31 — Arrest van 23 oktober 2003 (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 32).

arrest, door voor de weigering van een inschrijving op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 als voorwaarde te stellen dat wordt aangetoond dat de slogan in het economisch verkeer en in het bijzonder in reclameboodschappen wordt gebruikt, in tegenspraak is met het criterium dat het Hof hanteert ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub c. Deze tegenstrijdigheid is des te minder wenselijk, omdat deze twee bepalingen vaak gezamenlijk worden toegepast.

58. In de opvatting van het bestreden arrest wordt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 immers volgens een veel ruimer criterium beoordeeld dan de weigeringsgrond die is gebaseerd op de beschrijvende aard. Er is geen enkele rechtvaardiging voor deze ongelijke behandeling en artikel 7, lid 1, sub b, bevat geen enkele aanwijzing dat een inschrijvingsweigering wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen afhankelijk is van het bewijs dat het betrokken merk in het zakelijk verkeer gewoonlijk wordt gebruikt.

59. Dat vereiste wordt niet in artikel 7, lid 1, sub b, maar sub d, gesteld, dat „de weigering tot inschrijving van een merk alleen afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen".[32] Zoals het BHIM benadrukt, verliest artikel 7, lid 1, sub d, elke bestaansreden indien het criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, het criterium is dat het Gerecht in het bestreden arrest heeft toegepast.

60. Tot slot merk ik op dat dezelfde Vierde kamer van het Gerecht, die het bestreden arrest heeft gewezen, dit nieuwe criterium ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zoals dat in het bestreden arrest is geïntroduceerd en terecht door het BHIM wordt bestreden, althans impliciet reeds als onhoudbaar heeft aangemerkt. In het arrest van 31 maart 2004, Fieldturf/BHIM[33], dat betrekking had op de inschrijving van het woordmerk „LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS" voor waren van de klasse van synthetische vloerbedekking en het leggen ervan, is het in punt 46 van het bestreden arrest voorgestelde criterium namelijk verworpen.[34]

32 — Arrest Merz & Krell (aangehaald in voetnoot 15), punt 41, met betrekking tot de overeenkomstige bepaling in artikel 3, lid 1, sub d, van richtlijn 89/104.

33 — T-216/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie.

34 — In punt 34 van dat arrest staat het volgende: „Onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vallen volgens de rechtspraak die is gevolgd op dit arrest [in de zaak Erpo], niet alleen merken die in de handel gewoonlijk worden gebruikt voor de presentatie van de betrokken waren of diensten, maar ook merken die zich voor een dergelijk gebruik lenen". In punt 35 wordt hieraan toegevoegd dat „het aangevraagde merk zich er niet voor leent om onmiddellijk te worden opgevat als een aanduiding van de herkomst, maar alleen als een reclameslogan".

61. Zoals ik hiervoor reeds heb aangegeven, heeft vernietiging van het bestreden arrest niet noodzakelijkerwijs tot gevolg dat de beslissing waarbij de inschrijving werd geweigerd, rechtmatig is, aangezien het Gerecht er niet toe is gekomen zich uit te spreken over het derde middel van Erpo met betrekking tot de beslissing van de kamer van beroep. Ik geef het Hof derhalve in overweging, de zaak te verwijzen naar het Gerecht.

V — Conclusie

62. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:

1. het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 11 december 2001, Erpo Möbelwerk/BHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00) te vernietigen;

2. de zaak naar het Gerecht te verwijzen en

3. de beslissing over de kosten aan te houden.