

Hof van Justitie EG, 10 oktober 2004, Erpo Möbelwerk

DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT

www.erpo.de

Das Prinzip der Bequemlichkeit®



MERKENRECHT

Criterion voor onderscheidend vermogen

- [Geen specifieke criteria ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit in de rechtspraak wordt uitgelegd voor sommige categorieën merken, zoals merken bestaande uit reclameslogans](#)

De moeilijkheden die sommige categorieën merken – zoals merken die uit een reclameslogan bestaan – wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, vormen evenwel geen rechtvaardigingsgrond om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit in de rechtspraak wordt uitgelegd, zoals in de punten 32 tot en met 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht. Bijgevolg heeft het Gerecht de litigieuze beslissing terecht vernietigd op grond dat een verschillend en strenger criterium was toegepast ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die uit reclameslogans bestaan.

- [De in artikel 7\(1\) GMeV genoemde weigeringsgronden zijn onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek](#)

De in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden zijn evenwel onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek (zie met name arrest [Henkel/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 45 en aangehaalde rechtspraak). Derhalve dient de draagwijdte van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te worden beperkt tot merken waarvan de inschrijving overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub d, van deze verordening wordt geweigerd wegens de omstandigheid dat zij gewoonlijk worden gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen.

- [Door te oordelen dat een merk alleen dan elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7\(1\)\(b\), indien is aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, heeft het Gerecht dan ook een ander criterium toegepast dan dit van artikel 7\(1\)\(b\) GMeV](#)

Bijgevolg dient het onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens

worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zoals het merk dat in casu aan de orde is, te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de beginselen waaraan in de punten 42 en 43 van het onderhavige arrest is herinnerd (...). Dienaangaande dient overigens te worden afgevoerd dat door Erpo aangevoerde argument dat artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 voorziet in een voldoende bescherming van de mededinging om een liberale praktijk van inschrijving – waarbij bescherming van het aangevraagde merk in twijfelgevallen mogelijk is – als gerechtvaardigd te beschouwen. Een dergelijk argument is door het Hof immers al afgewezen op grond dat het onderzoek van de inschrijvingsaanvragen niet minimaal mag zijn, maar streng en volledig moet zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven en er, om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur, voor te waken dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (zie in die zin arrest van 6 mei 2003, [Libertel](#), C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 58 en 59).

Door in punt 46 van het bestreden arrest te oordelen dat een merk alleen dan elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, indien is aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, wat in de litigieuze beslissing niet zou zijn onderzocht, heeft het Gerecht dan ook een ander criterium toegepast dan dit van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; Jurispr. blz. I-10031.

Hof van Justitie EG, 21 oktober 2004

(C. W. A. Timmermans (rapporteur), C. Gulmann, J.-P. Puissechot, R. Schintgen en J. N. Cunha Rodrigues)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

21 oktober 2004 (1)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

In zaak C-64/02 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 49 van het Statuut-EG van het Hof van Justitie, ingesteld op 27 februari 2002,

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en G. Schneider als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, rekwirant,

ondersteund door

Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, vertegenwoordigd door P. Ormond, C. Jackson, M. Bethell en M. Tappin als gemachtigden,

bijgestaan door D. Alexander, barrister, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, interveniënte in hogere voorziening, andere partij bij de procedure: Erpo Möbelwerk GmbH, vertegenwoordigd door S. von Petersdorff-Campen, Rechtsadvocaat, en H. von Rohr, Patentadvocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, verzoekster in eerste aanleg, wijst HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer), samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans (rapporteur), kamerpresident, C. Gulmann, J.-P. Puissechot, R. Schintgen en J. N. Cunha Rodrigues, rechters, advocaat-generaal: M. Poiares Maduro, griffier: M. Múgica Arzamendi, hoofdadministrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 mei 2004, gelet op de opmerkingen van de partijen, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 17 juni 2004, het navolgende

Arrest

1. In haar hogere voorziening verzoekt het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) om vernietiging van het [arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 11 december 2001, Erpo Möbelwerk/BHIM \(DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT\) \(T-138/00, Jurispr. blz. II-3739; hierna: „bestreden arrest”\)](#), houdende vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2000 (zaak R 392/1999-3), waarbij, zakelijk weergegeven, het beroep is verworpen dat Erpo Möbelwerk GmbH (hierna: „Erpo”) had ingesteld tegen de weigering van de onderzoeker van het BHIM om de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT als gemeenschapsmerk in te schrijven voor verschillende klassen van waren, waaronder met name meubelen.

Het rechtskader

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

„1.

Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;

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

[...]

3. Lid 1, sub 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.”

3 Artikel 12 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

b) van aanduidingen inzake 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;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

De feiten van het geschil

4 Bij brief van 23 april 1998 heeft 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 van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

5 Nadat de onderzoeker van het BHIM bij beslissing van 4 juni 1999 de aanvraag had afgewezen op grond dat deze woordcombinatie een kenmerk van de betrokken waren aanduidde en elk onderscheidend vermogen miste, heeft Erpo beroep ingesteld tegen deze beslissing.

6 Bij de litigieuze beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de onderzoeker vernietigd voorzover deze de aanvraag had afgewezen voor de waren van klasse 8. Voor het overige heeft zij het beroep verworpen op grond dat, zakelijk weergegeven, de betrokken woordcombinatie niet voldeed aan de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening nr. 40/94.

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

7 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 23 mei 2000, heeft Erpo beroep ingesteld, strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing. Het Gerecht heeft het beroep bij het bestreden arrest toegewezen.

8 In de punten 22 tot en met 29 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het eerste middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gegrond was, aangezien, ook indien wordt aangenomen dat het bestanddeel „Bequemlichkeit” (dat „gerieflijkheid” betekent) op zich wijst op een kwaliteit van de betrokken waren waarmee het in aanmerking komende publiek bij zijn aankoopbeslissing rekening kan houden, de woordcombinatie DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, gelet op alle be-

standdelen en op de totaalindruk ervan, niet kan worden beschouwd als een geheel dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kwaliteit van de betrokken waren.

9 Vervolgens heeft het Gerecht het tweede middel onderzocht, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

10 In de punten 41 en 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit middel eveneens moest worden aanvaard, omdat de kamer van beroep in wezen het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken term heeft afgeleid uit het beschrijvende karakter ervan, terwijl uit de punten 22 tot en met 29 van het bestreden arrest, die betrekking hebben op het eerste middel, voortvloeit dat de litigieuze beslissing op dit punt op een verkeerde rechtsopvatting berust.

11 In de punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het tweede middel eveneens gegrond was, gelet op de volgende overwegingen:

„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 en 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.

46 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.”

12 Op die gronden heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd.

De hogere voorziening

13 In zijn hogere voorziening concludeert het BHIM dat het het Hof behage:

– het bestreden arrest te vernietigen;

– het beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 23 maart 2000 in zaak R 392/1999-3 te verwerpen en, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te verwijzen voor verdere afdoening;

– de andere partij in de procedure te verwijzen in de kosten van de procedures in eerste aanleg en in hogere voorziening.

14 Erpo concludeert dat het het Hof behage:

–de hogere voorziening af te wijzen;

–het bestreden arrest te bevestigen;

–het BHIM te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten die in het kader van de hogere voorziening in aanmerking komen voor vergoeding.

15 Bij beschikking van de president van het Hof van 9 september 2002 is het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland toegelaten tot interventie ter ondersteuning van de conclusies van het BHIM.

Argumenten van partijen

16 Met zijn enige middel betoogt het BHIM dat, door in punt 46 van het bestreden arrest te oordelen dat de inschrijving van een merk alleen kan worden geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen wanneer is aangetoond dat het gaat om een teken dat gewoonlijk wordt gebruikt in de betrokken commerciële kringen, het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

17 Het BHIM voert dienaangaande aan dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moet zijn gebaseerd op een voorafgaand onderzoek van de waarschijnlijkheid dat het merk het betrokken publiek in concreto in staat stelt te herkennen dat de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, van een bepaalde onderneming en niet van een andere afkomstig zijn, of in elk geval onder de volle verantwoordelijkheid van de houder van het merk zijn vervaardigd of worden verhandeld.

18 Gelijk kleurmerken of driedimensionale merken, maar anders dan loutere woord- of beeldmerken, zou voor uit slogans bestaande merken – zoals in casu – vereist zijn dat zij een aanvullend element van vormgeving bevatten dat hun onderscheidend vermogen geeft. Dit vereiste vloeit voort uit de omstandigheid dat het gaat om tekens die meestal een loutere reclamefunctie hebben en er niet toe strekken, de oorsprong van de goederen aan te duiden.

19 Bovendien stelt het BHIM dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk geen rekening behoort te worden gehouden met het eventuele gebruik ervan op de markt. Weliswaar dient de aanvraag te worden afgewezen op de grondslag van artikel 7, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 40/94, indien blijkt dat het betrokken teken a priori geschikt is om de betrokken waren en diensten te onderscheiden, maar dat dit teken – of soortgelijke woorden – gewoonlijk door het betrokken publiek worden gebruikt. Indien

het betrokken teken evenwel – zoals in casu het geval is – a priori niet geschikt is om de betrokken waren en diensten te onderscheiden, dient de inschrijving ervan als merk te worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening, zonder dat moet worden aangetoond dat het gewoonlijk door het betrokken publiek wordt gebruikt.

20 Erpo betoogt daarentegen dat het door het BHIM tegen punt 46 van het bestreden arrest aangevoerde middel niet gegrond is. Uit de punten 28 en 42 van het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht heeft geoordeeld dat het onderscheidend vermogen van het betrokken merk voortvloeit uit de samenvoeging van de woordcombinatie „Das Prinzip der...” met het beschrijvende bestanddeel „Bequemlichkeit”. Het Gerecht zou evenwel niet het bewijs van een algemeen gebruik van de betrokken woordcombinatie als geheel hebben geëist. Het heeft niet vastgesteld dat het gebruik van de woordcombinatie „Das Prinzip der...” het beschrijvende bestanddeel versterkt. Hieruit heeft het afgeleid dat de litigieuze beslissing geen objectieve motivering bevatte van de weigering tot inschrijving wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen.

21 Voorts voert Erpo aan dat de inschrijving als merk van de betrokken slogan overigens niet tot gevolg heeft dat de concurrenten de combinatie van de woorden „Prinzip” (principe) en „Bequemlichkeit” (geriefelijkheid) niet langer mogen gebruiken. Artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 zou hieraan met name in de weg staan. Laatstgenoemde bepaling voorziet haars inziens in een voldoende bescherming van de mededinging om een liberale praktijk van inschrijving – waarbij bescherming van het aangevraagde merk in twijfelgevallen mogelijk is – als gerechtvaardigd te beschouwen.

22 Daarnaast betwist Erpo dat voor het onderscheidend vermogen van een merk dat uit een slogan bestaat, een aanvullend element van vormgeving is vereist wegens de loutere reclamefunctie van een dergelijk teken. Zowel in de rechtspraak van het Gerecht als in de praktijk van het BHIM zou namelijk vaststaan dat de reclamefunctie van een slogan het onderscheidend vermogen ervan niet uitsluit.

23 De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat de in het bestreden arrest verrichte analyse van het onderscheidend vermogen in strijd is met de rechtspraak van zowel het Hof als het Gerecht zelf. In casu zou het Gerecht met name geen juiste toepassing hebben gemaakt van het gemeenschapsrecht op grond waarvan is vereist dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk rekening wordt gehouden met de aard ervan. Bovendien heeft het Gerecht dit onderscheidend vermogen vanuit een onjuiste invalshoek vastgesteld.

24 Volgens deze regering volgt uit de rechtspraak dat, om te voldoen aan de voorwaarde van onderscheidend vermogen, een merk op ondubbelzinnige wijze de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten moet aanduiden. Een teken kan deze herkomst niet waarborgen indien volgens de vermoedelijke verwachtingen van de gemiddelde consument van de

betrokken categorie van waren en diensten, bij deze persoon een waarachtige twijfel omtrent die herkomst blijft bestaan.

25 Volgens deze regering is het weliswaar zo dat de rechtsbeginselen die bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk moeten worden toegepast, voor alle categorieën van merken dezelfde zijn. Toch moet bij de toepassing van deze beginselen rekening worden gehouden met de context en met name met de aard van het betrokken merk, zoals blijkt uit de rechtspraak inzake driedimensionale merken welke uit de vorm van de waar bestaan [arresten Gerecht van 19 september 2001, [Procter & Gamble/BHIM](#) (Vierkant wit tablet met gele en blauwe spikkels), T-119/00, Jurispr. blz. II-2761, punten 53-55, en 7 februari 2002, [Mag Instrument/BHIM](#), T-88/00, Jurispr. blz. II-467, punten 33-35, alsook punt 12 van de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak [Linde](#) e.a. (arrest van 8 april 2003, C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161)].

26 De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat het merk dat in de onderhavige zaak aan de orde is, in wezen een reclameslogan is die de beginselen op basis waarvan de betrokken waren zijn vervaardigd, wil overbrengen. Welnu, een gemiddelde consument zal minder geneigd zijn om een reclameslogan, vooral wanneer deze naar de specifieke kenmerken van de waren en diensten verwijst, op te vatten als een teken dat de herkomst van de waren aanduidt en uitsluitend de onderneming identificeert die deze waren heeft geproduceerd. Indien een dergelijke slogan evenwel een sterke indruk maakt omdat hij gewoonlijk niet wordt gebruikt voor de betrokken waren en diensten, zou de gemiddelde consument de slogan uiteindelijk – los van de reclamefunctie ervan – als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren en diensten kunnen beschouwen.

27 De kamer van beroep van het BHIM zou terecht rekening hebben gehouden met deze overweging. Het Gerecht zou evenwel in het bestreden arrest de aard van het merk niet of onvoldoende in aanmerking hebben genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan.

28 Bovendien voert de regering van het Verenigd Koninkrijk aan dat het Gerecht, voorzover punt 46 van het bestreden arrest inhoudt dat inschrijving van het betrokken teken alleen kon worden geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen indien de woordcombinatie „Das Prinzip der...” in zakenberichten en in de reclame gewoonlijk werd gebruikt, artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

29 Het Gerecht zou de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 hebben verward met deze van lid 1, sub d, van ditzelfde artikel. Het vereiste dat voor de weigering van inschrijving wordt aangetoond dat het merk in de handel gebruikelijk is geworden voor de betrokken waren en diensten, is namelijk alleen op deze laatste bepaling van toepassing en niet op de eerstgenoemde (arrest van 4 oktober 2001, [Merz & Krell](#), C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 35).

De bepalingen sub b en c van artikel 7, lid 1, van deze verordening zouden autonome gronden voor weigering van inschrijving van een teken bevatten, ongeacht de kennelijke overlapping van hun respectieve werkingssfeer.

Beoordeling door het Hof

30 Om te beginnen zij erop gewezen dat het enige middel van het BHIM, dat het onderscheidend vermogen van het merk betreft en aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is ontleend, slechts expliciet betrekking heeft op punt 46 van het bestreden arrest. Dit punt is evenwel onlosmakelijk verbonden met de onmiddellijk eraan voorafgaande punten 43 tot en met 45, zodat het middel van het BHIM in het kader van de gehele in deze punten vervatte motivering moet worden onderzocht. Overigens hebben de partijen, alsook interveniënte, het voorwerp van de hogere voorziening aldus begrepen, aangezien zij allen in hun memories de punten 43 tot en met 46 behandelen.

31 De punten 43 tot en met 46 van het bestreden arrest hebben betrekking op de punten 30 en 31 van de litigieuze beslissing, waarin wordt geëist dat de slogan een „verbeeldingselement”, ja zelfs „een conceptueel spanningsveld met een verrassingseffect dat dan ook blijft aanhaken” bevat om het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste minimale onderscheidende vermogen niet te missen.

32 Het Gerecht heeft dit vereiste op goede gronden afgewezen in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest, in hoofdzaak op grond dat op slogans geen strengere criteria behoren te worden toegepast dan op andere soorten tekens.

33 Uit de rechtspraak van het Hof blijkt immers dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen wordt geëist dat het merk – ongeacht tot welke categorie het behoort – geschikt is om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden [zie in die zin, met betrekking tot 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), dat identiek is aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest [Linde](#) e.a., reeds aangehaald, punten 42 en 47].

34 Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat, indien de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken dezelfde zijn, bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van het relevante publiek niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, en dat het dus voor sommige categorieën merken moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën (zie arresten van 29 april 2004, [Henkel/BHIM](#), C-456/01 P en C-457/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38; [Procter & Gamble/BHIM](#), C-468/01 P–C-472/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36, en [Procter & Gamble/BHIM](#), C-473/01 P en C-474/01 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 36).

35 Het is niet uitgesloten dat de in het vorige punt van het onderhavige arrest genoemde rechtspraak eveneens relevant is voor woordmerken die, zoals in casu, uit reclameslogans bestaan. Dit zou met name het geval kunnen zijn indien bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk wordt vastgesteld dat deze een reclamefunctie heeft, die er bijvoorbeeld in bestaat de kwaliteit van de betrokken waar te roemen, en dat het belang van deze functie niet duidelijk ondergeschikt is aan zijn functie als merk, namelijk de herkomst van de waar te waarborgen. In dat geval kunnen de autoriteiten immers rekening houden met de omstandigheid dat de gemiddelde consument niet gewend is om de herkomst van de waar uit dergelijke slogans af te leiden (zie in die zin arresten [Procter & Gamble/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 36).

36 De moeilijkheden die sommige categorieën merken – zoals merken die uit een reclameslogan bestaan – wegens de aard ervan kunnen opleveren om het onderscheidend vermogen ervan vast te stellen en waarmee rekening mag worden gehouden, vormen evenwel geen rechtvaardigingsgrond om specifieke criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van het criterium van het onderscheidend vermogen zoals dit in de rechtspraak wordt uitgelegd, zoals in de punten 32 tot en met 34 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht. Bijgevolg heeft het Gerecht de litigieuze beslissing terecht vernietigd op grond dat een verschillend en strenger criterium was toegepast ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken die uit reclameslogans bestaan.

37 Na in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest het in de litigieuze beslissing ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk gehanteerde criterium op goede gronden te hebben verworpen, heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest een ander criterium gebruikt, namelijk het criterium dat een merk alleen dan elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, indien is aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, wat in de litigieuze beslissing niet zou zijn onderzocht.

38 Indien wordt aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, in de zin van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94, volgt daaruit weliswaar dat dit teken niet geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dus niet de wezenlijke functie van een merk vervult, behoudens ingeval deze tekens of benamingen door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (zie in die zin, met betrekking tot de identieke bepalingen van artikel 3, lid 1, sub b en d, en lid 3, van richtlijn 89/104, arrest [Merz & Krell](#), reeds aangehaald, punt 37).

39 De in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden zijn evenwel onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek (zie met name arrest [Henkel/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 45 en aangehaalde rechtspraak).

40 Derhalve dient de draagwijdte van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te worden beperkt tot merken waarvan de inschrijving overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub d, van deze verordening wordt geweigerd wegens de omstandigheid dat zij gewoonlijk worden gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen.

41 Het Hof heeft al geoordeeld dat de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, als zodanig niet is uitgesloten wegens dat gebruik (zie arrest *Merz & Krell*, reeds aangehaald, punt 40).

42 Uit de rechtspraak blijkt bovendien dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inhoudt dat dit merk zich ertoe leent de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden, en derhalve in staat is om de wezenlijke functie van een merk te vervullen (zie in die zin met name arresten [Procter & Gamble/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 32 en aangehaalde rechtspraak, en, met betrekking tot de identieke bepaling van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, arresten *Merz & Krell*, punt 37, en [Linde](#) e.a., punt 40 en aangehaalde rechtspraak).

43 Volgens de rechtspraak moet dit onderscheidend vermogen enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name arresten [Procter & Gamble/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 33 en de aangehaalde rechtspraak).

44 Bijgevolg dient het onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit tekens of aanduidingen die tevens worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zoals het merk dat in casu aan de orde is, te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de beginselen waaraan in de punten 42 en 43 van het onderhavige arrest is herinnerd [zie in die zin, eveneens aangaande dergelijke merken, arresten *Gerecht 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].

45 Dienaangaande dient overigens te worden afgewezen het door Erpo aangevoerde argument dat artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 voorziet in een voldoende bescherming van de mededinging om een

liberale praktijk van inschrijving – waarbij bescherming van het aangevraagde merk in twijfelgevallen mogelijk is – als gerechtvaardigd te beschouwen. Een dergelijk argument is door het Hof immers al afgewezen op grond dat het onderzoek van de inschrijvingsaanvragen niet minimaal mag zijn, maar streng en volledig moet zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven en er, om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur, voor te waken dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (zie in die zin arrest van 6 mei 2003, [Libertel](#), C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 58 en 59).

46 Door in punt 46 van het bestreden arrest te oordelen dat een merk alleen dan elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, indien is aangetoond dat de betrokken woordcombinatie gewoonlijk wordt gebruikt in commerciële berichten, en in het bijzonder in reclameboodschappen, wat in de litigieuze beslissing niet zou zijn onderzocht, heeft het Gerecht dan ook een ander criterium toegepast dan dit van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

47 Bijgevolg is het Gerecht op dit punt voorbijgegaan aan de draagwijdte van dit artikel.

48 Het BHIM stelt dan ook terecht dat het bestreden arrest op dit punt op een verkeerde rechtsopvatting berust.

49 Vaststaat evenwel dat deze onjuiste rechtsopvatting de uitkomst van het geding niet beïnvloedt.

50 Gelijk uit punt 37 van het onderhavige arrest volgt, is de litigieuze beslissing op goede gronden op basis van hetgeen in de punten 43 tot en met 45 van het bestreden arrest is uiteengezet, vernietigd op grond dat de inschrijving van het merk is geweigerd aan de hand van het – in de punten 30 en 31 van deze beslissing geformuleerde – onjuiste criterium betreffende het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te weten het ontbreken van een – aanvullend – verbeeldingselement.

51 Hieruit volgt dat, niettegenstaande de in punt 48 van het onderhavige arrest vastgestelde onjuiste rechtsopvatting, het dictum van het bestreden arrest overeind blijft.

52 Het is vaste rechtspraak dat wanneer blijkt dat door de rechtsoverwegingen van een arrest van het Gerecht het gemeenschapsrecht is geschonden, maar het dictum ervan op andere rechtsgronden gerechtvaardigd voorkomt, de hogere voorziening moet worden afgewezen (zie met name arrest van 30 maart 2000, *VBA/Florimex e.a.*, C-265/97 P, Jurispr. blz. I-2061, punt 121 en aangehaalde rechtspraak).

53 Bijgevolg faalt het aangevoerde middel en dient de hogere voorziening te worden afgewezen.

Kosten

54 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dit is gevorderd.

Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van Erpo worden verwezen in de kosten.

55 Overeenkomstig artikel 69, lid 4, eerste alinea, van dat reglement draagt het Verenigd Koninkrijk zijn eigen kosten.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) wordt verwezen in de kosten.
- 3) Het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland draagt zijn eigen kosten.

Conclusie Advocaat-Generaal Poiares Maduro

van 17 juni 2004 (1)

Zaak C-64/02 P

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) tegen

Erpo Möbelwerk GmbH

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT” – Weigering van inschrijving – Gebrek aan onderscheidend vermogen”

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;
 - 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 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 reclamemoedelingen, 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 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 hoeft te worden onderzocht. In ieder geval 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 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 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)

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)

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 XT-PO33), 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.

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)

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 verzonden 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 onttrekt 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 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 ongeachtvaardigd 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 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)

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.

Noten

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.

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.

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.

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

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).

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).

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.

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/BHIM](#) (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.

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.

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.

28 – Zie hierboven, punten 27–39.

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 Satelliten-Fernsehen GmbH/ 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).

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”.
