

**Hof van Justitie EG, 15 september 2005, BioID****MERKENRECHT****Woordcombinatie**

- [Gerecht heeft ook samengesteld merk in zijn geheel beschouwd](#)

Anders dan in de zaak die tot het reeds aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2) heeft geleid, heeft deze vaststelling in casu het onderzoek van het Gerecht ter zake evenwel niet aangetast, aangezien het Gerecht niet alleen de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk subsidiair heeft onderzocht, maar ook een deel van zijn redenering heeft gewijd aan het onderzoek of het teken waaruit een samengesteld merk bestaat, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen heeft.

**Algemeen belang artikel 7(1)(b) GMeV**

- [Valt samen met wezenlijk functie merk als herkomstaanduiding](#)

Bovendien zij eraan herinnerd dat het begrip algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt, uiteraard samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie arrest [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald, punten 23 en 27)

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

**Hof van Justitie EG, 15 september 2005**

(A. Rosas, J.-P. Puissechet, S. von Bahr, J. Malenovský en A. Ó Caoimh (rapporteur))

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

15 september 2005 (\*)

*„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Worden beeldmerk – BioID – Absolute weigeringsgrond – Merk zonder onderscheidend vermogen”*

In zaak C-37/03 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 3 februari 2003,

BioID AG, gevestigd te Berlijn (Duitsland), in gerechtelijke liquidatie, vertegenwoordigd door A. Nordemann, Rechtsanwalt, rekwirante,

andere partij in de procedure:

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

woordigd door A. von Mühlendahl en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J.-P.

Puissechet, S. von Bahr, J. Malenovský en A. Ó Caoimh (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: P. Léger,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 13 januari 2005,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 2 juni 2005,

het navolgende

**Arrest**

1 De vennootschap BioID AG verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 5 december 2002, BioID/BHIM (BioID) (T-91/01, Jurispr. blz. II-5159; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) van 20 februari 2001 (zaak R 538/1999-2) (hierna: „omstreden beslissing”) houdende weigering van inschrijving als gemeenschapsmerk van een samengesteld merk bestaande uit het acroniem „BioID”.

**Het rechtskader**

2 Artikel 4 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) luidt als volgt:

„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 deze verordening 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;

[...]

**De voorgeschiedenis van het geding**

4 Op 8 juli 1998 heeft rekwirante, handelend onder haar vroegere naam D.C.S. Dialog Communications Systems AG, bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een samengesteld merk (hierna: „aangevraagd merk”) dat bestaat uit het hieronder afgebeelde teken:

# BioID<sup>®</sup>

5 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 9, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. In de merkaanvraag worden ze omschreven als volgt:

- software, hardware en onderdelen daarvan, optische, akoestische alsmede elektronische apparaten en onderdelen daarvan, alle voornoemde goederen voor de en in verband met de controle van toegangsrechten, voor de communicatie tussen computers onderling alsmede voor de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken, klasse 9;

- telecommunicatiediensten; diensten op het gebied van beveiliging met betrekking tot computercommunicatie, de toegang tot databanken, het elektronische betalingsverkeer, de controle van toegangsrechten alsmede de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken, klasse 38;

- ter beschikking stellen van software via het Internet en andere communicatienetten, on-lineonderhoud van computerprogramma's, computerprogrammering, alle voornoemde diensten met name voor en in verband met de controle van toegangsrechten, met de onderlinge communicatie van computers alsmede met de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken, technische ontwikkeling van systemen voor de controle van toegangsrechten, voor de communicatie van computers onderling alsmede van systemen voor de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken, klasse 42.

6 Bij beslissing van 25 juni 1999 heeft de onderzoeker deze aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde merk de betrokken waren beschrijft en elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub c en b, van verordening nr. 40/94. Tegen deze beslissing heeft rekwirante beroep ingesteld.

7 Bij de omstreden beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen op grond dat artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 zich verzet tegen inschrijving van het aangevraagde merk, aangezien het, in zijn geheel beschouwd, een afkorting vormt van de woorden „biometric identification” (biometrische identificatie) en dus de kenmerken van de in de aanvraag opgegeven

waren en diensten aanduidt. De tweede kamer van beroep heeft bovendien geconcludeerd dat de grafische elementen niet van dien aard zijn dat zij het merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, verlenen.

**De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest**

8 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 25 april 2001, heeft rekwirante verzocht om vernietiging van de omstreden beslissing. Zij heeft daartoe twee middelen aangevoerd, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, en schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

9 Het Gerecht heeft dat beroep verworpen en daartoe in punt 23 van het bestreden arrest allereerst overwogen:

„Blijkens de rechtspraak is artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid gericht tegen merken die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Bovendien stellen dergelijke merken het relevante publiek niet in staat om bij een latere aankoop of opdracht een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden [zie in die zin arrest Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 26].”

10 In punt 25 van het bestreden arrest heeft het Gerecht derhalve geoordeeld dat het relevante publiek in elk geval de betrokken waren- en dienstensector kent.

11 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 27 van dat arrest met name geoordeeld dat, aangezien het een merk met verschillende bestanddelen betreft, het voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel dient te worden beschouwd, zonder dat dit onvereenigbaar is met een achtereenvolgend onderzoek van de verschillende bestanddelen van het merk.

12 In de eerste plaats heeft het Gerecht, wat het aangevraagde merk betreft, in punt 28 van het bestreden arrest opgemerkt dat het bestanddeel „ID” in het Engels een gebruikelijke afkorting is van het zelfstandig naamwoord „identification” en dat het voorvoegsel „Bio” zowel de afkorting van een bijvoeglijk naamwoord [„biological” (biologisch), „biometrical” (biometrisch)] als de afkorting van een zelfstandig naamwoord [„biology” (biologie)] kan zijn. In punt 29 van dat arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat, gelet op de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten, het relevante publiek BioID opvat in de zin van „biometrical identification” (biometrische identificatie).

13 In de tweede plaats heeft het Gerecht, aangaande alle waren en diensten waarvoor inschrijving van dat merk was aangevraagd, in de punten 30 tot en met 32 van het bestreden arrest geoordeeld dat met betrekking tot de waren van klasse 9 de biometrische identificatie van organismen het gebruik van deze waren impliceert en zelfs vereist, en dat met betrekking tot de diensten van de klassen 38 en 42, voorzover deze diensten wor-

den verricht door middel van biometrische identificatie of gericht zijn op de ontwikkeling van systemen voor dergelijke identificatie, het acroniem BioID rechtstreeks betrekking heeft op een van de eigenschappen ervan die voor het relevante publiek een rol kan spelen bij het maken van een keuze tussen dergelijke diensten.

14 Volgens het Gerecht (punt 34 van het bestreden arrest) kon het acroniem „BioID” uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van waren en diensten die behoren tot de in de merkaanvraag opgegeven categorieën. Bijgevolg mist het elk onderscheidend vermogen voor deze categorieën van waren en diensten.

15 In punt 37 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat de beeldelementen van het aangevraagde merk, bestaande uit letters in het lettertype „Arial” en letters van verschillende dikte, gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten en dus onderscheidend vermogen missen voor de betrokken categorieën van waren en diensten.

16 Voorts heeft het Gerecht, wat de grafische elementen van het aangevraagde merk betreft, in de punten 38 tot en met 40 van dat arrest geoordeeld dat met betrekking tot het punt „■” rekwirante zelf heeft verklaard dat dit element gewoonlijk als laatste bestanddeel van een woordmerk wordt gebruikt en aangeeft dat het om een afkorting gaat, en dat de functie van het teken „®” er alleen in bestaat, te wijzen op de inschrijving van het merk voor een bepaald gebied, en dat het gebruik van dit grafische element het publiek kan misleiden wanneer er geen sprake is van een dergelijke inschrijving. Op basis hiervan heeft het Gerecht geconcludeerd dat deze grafische elementen in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten en dus elk onderscheidend vermogen missen voor deze waren en diensten.

17 Bovendien heeft het Gerecht, na elk element van het aangevraagde merk te hebben beoordeeld, in punt 41 van dat arrest geoordeeld dat het aangevraagde merk bestaat uit een combinatie van elementen die op zich gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van waren en diensten behorend tot de in de merkaanvraag opgegeven categorieën en dus onderscheidend vermogen missen voor deze waren en diensten.

18 In de punten 42 tot en met 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geoordeeld dat, aangezien er geen concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, bestaan dat het ter inschrijving voorgedragen samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan, dat merk elk onderscheidend vermogen mist voor de betrokken categorieën van waren en diensten.

19 Aangaande rekwirantes betoog inzake het bestaan van andere ingeschreven gemeenschapsmerken heeft het Gerecht, na in punt 47 van het bestreden arrest eraan te hebben herinnerd dat feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing van het BHIM

kunnen worden aangevoerd tot staving van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94, evenwel vastgesteld dat rekwirante in casu niet had gesteld dat andere beslissingen overwegingen bevatten die de daarboven gegeven beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk konden aantasten.

20 Het Gerecht heeft derhalve in de punten 49 en 50 van dat arrest geconcludeerd dat het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moest worden afgewezen en dat het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening niet behoefde te worden onderzocht.

#### **De hogere voorziening**

21 Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, de omstreden beslissing te vernietigen en het BHIM te verwijzen in de kosten.

22 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.

23 Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan. Als eerste middel voert zij aan dat het Gerecht de in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgrond voor merken die elk onderscheidend vermogen missen, onjuist en te ruim heeft uitgelegd. Als tweede middel stelt zij dat, indien het Gerecht voornoemde bepaling juist had uitgelegd, het van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven door het tweede in eerste aanleg aangevoerde middel, te weten schending van deze verordening, niet te onderzoeken. Het eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

24 Dit middel bestaat uit vier grieven.

#### **De eerste grief, betreffende de niet-inaanmerkingneming van de totaalindruk die het aangevraagde merk oproept**

25 Rekwirante verwijt het Gerecht, zijn oordeel of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen kan hebben, niet te hebben gebaseerd op de totaalindruk die dat merk bij het relevante publiek oproept. Hoewel het Gerecht elk van de onderscheiden beeld- en grafische elementen van dat merk omstandig heeft onderzocht en uit dit onderzoek zijn conclusies heeft getrokken, heeft het geen echt onderzoek van de totaalindruk verricht.

26 Volgens het BHIM heeft het Gerecht het aangevraagde merk in zijn geheel onderzocht en heeft het daarbij terecht geoordeeld dat deze benadering niet uitsluit dat wordt begonnen met een onderzoek van elk van de bestanddelen ervan. Het BHIM, dat zelf een dergelijk onderzoek heeft verricht, heeft geconcludeerd dat de totaalindruk van elk van de elementen van het aangevraagde merk dat merk geen onderscheidend vermogen verleent.

27 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan

onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30). Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 beoogt aldus te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat ze als enige in staat stelt, deze wezenlijke functie te vervullen (zie arrest van 16 september 2004, [SAT.1/BHIM](#), C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 23).

28 In de tweede plaats moet bij de beantwoording van de vraag of een teken als merk kan worden ingeschreven, worden uitgegaan van het relevante publiek.

29 In de derde plaats kan voor een samengesteld merk, zoals het thans in geding zijnde merk, een eventueel onderscheidend vermogen ten dele worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar moet het in elk geval gebaseerd zijn op de door dat merk bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk en niet op het vermoeden dat elementen die afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen missen, ook bij combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben (zie arrest [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 35). De enkele omstandigheid dat elk element afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (zie mutatis mutandis arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punten 99 en 100; Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 40 en 41, en arrest [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 28).

30 In het reeds aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#), betreffende de inschrijving als gemeenschapsmerk van de woordcombinatie SAT.2, heeft het Hof het arrest van het Gerecht van 2 juli 2002, [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2) (T-323/00, Jurispr. blz. II-2839) vernietigd op grond dat het Gerecht de weigering van inschrijving van deze woordcombinatie had gebaseerd op het vermoeden dat elementen die afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen missen, ook bij combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben. Het Gerecht had derhalve de door die woordcombinatie gewekte totaalindruk slechts subsidiair onderzocht en relevantie ontzegd aan gegevens, zoals het bestaan van een element van fantasie, die bij dat onderzoek in aanmerking moeten worden genomen.

31 In punt 27 van het bestreden arrest heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld merk, het onderzoek van dat merk in zijn geheel niet onverenigbaar is met een achtereenvolgend onderzoek van de verschillende bestanddelen ervan.

32 In punt 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht, na te hebben geoordeeld dat de verschillende elementen van het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen hadden, weliswaar vastgesteld dat moet worden aangenomen dat dit merk onderscheidend vermogen mist.

33 Anders dan in de zaak die tot het reeds aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2) heeft geleid, heeft deze vaststelling in casu het onderzoek van het Gerecht ter zake evenwel niet aangetast, aangezien het Gerecht niet alleen de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk subsidiair heeft onderzocht, maar ook een deel van zijn redenering heeft gewijd aan het onderzoek of het teken waaruit een samengesteld merk bestaat, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen heeft.

34 In punt 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers vastgesteld dat, aangezien er geen concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, bestonden die erop duiden dat het samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan, dat merk elk onderscheidend vermogen mist voor de betrokken categorieën van waren en diensten.

35 Bovendien heeft het Gerecht in de punten 43 en 44 van dat arrest verwezen naar zijn omstandig onderzoek van de in punt 37 van dat arrest beschreven typografische bestanddelen en van de in de punten 38 en 39 van dat arrest genoemde grafische bestanddelen. Dat onderzoek was dus een onderdeel van het onderzoek dat het Gerecht heeft verricht om uit te maken of de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk van dien aard is dat dit merk voor inschrijving in aanmerking kan komen.

36 Ten slotte heeft het Gerecht vastgesteld dat de opbouw van het aangevraagde merk de conclusie dat het aangevraagde merk, in zijn geheel beschouwd, elk onderscheidend vermogen mist, niet kan ontkrachten.

37 Aangezien het Gerecht heeft onderzocht of het merk, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen heeft, is deze motivering rechtens niet onjuist.

38 Derhalve dient de eerste grief van het eerste middel ongegrond te worden verklaard.

#### **De tweede grief, betreffende het bewijs dat het aangevraagde merk daadwerkelijk werd gebruikt door het publiek of door concurrenten**

39 Rekwirante stelt dat het Gerecht, door te oordelen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, geen rekening heeft gehouden met het feit dat niet kon worden bewezen dat het aangevraagde merk door het publiek of door concurrenten daadwerkelijk werd gebruikt, noch met het feit dat het niet in de woordenboeken voorkomt en dat, hoewel een opzoeking op internet met „biometric identification” als zoekterm 19 075 resultaten heeft opgeleverd, het aangevraagde merk alleen wordt gebruikt in de van rekwirante uitgaande publicaties over „biometric identification”.

40 Het BHIM stelt dat de concrete beoordeling van de indruk die het aangevraagde teken nalaat op de door de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten nauwkeurig omschreven consument een feitelijke vaststelling is, die door het Hof slechts wordt onderzocht indien het Gerecht wordt verweten dat het de feiten onjuist heeft opgevat. Aangezien rekwirante geen gegevens heeft aangedragen die de feitelijke vaststel-

lingen van het Gerecht op dit punt kunnen ontkrachten, is deze grief niet-ontvankelijk.

41 Aangaande het bewijs dat het publiek of concurrenten het aangevraagde merk courant als een beschrijvende term gebruiken, volstaat het op te merken dat het bewijs dat het aangevraagde merk door het publiek of door concurrenten courant wordt gebruikt, relevant is voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub d, van verordening nr. 40/94, doch niet voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, ervan (zie in die zin arrest van 21 oktober 2004, [BHIM/Erpo Möbelwerk](#), C-64/02 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 40 en 46).

42 Bovendien is de concrete beoordeling van de indruk die het aangevraagde teken nalaat op de door de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten nauwkeurig omschreven consument, een feitelijke vaststelling. Rekwirante verzoekt het Hof dus in wezen dat het zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.

43 Volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie in die zin arresten van 19 september 2002, [DKV/BHIM](#), C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22; 2 oktober 2003, [Thyssen Stahl/Commissie](#), C-194/99 P, Jurispr. blz. I-10821, punt 20, en 7 oktober 2004, [Mag Instrument/BHIM](#), C-136/02 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 39).

44 Derhalve dient de tweede grief van het eerste middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk te worden verklaard.

#### **De derde grief, betreffende de niet-inaanmerkingneming van de andere als gemeenschapsmerk ingeschreven merken**

45 Rekwirante stelt dat het Gerecht de andere door het BHIM als gemeenschapsmerk ingeschreven merken, waaronder niet alleen andere merken bestaande uit het voorvoegsel „Bio” en een andere beschrijvende term, maar ook het woordmerk Bioid, had moeten beschouwen als aanwijzingen dat het ter inschrijving voorgedragen merk onderscheidend vermogen bezit.

46 Volgens het BHIM kunnen eerdere beslissingen van de kamers van beroep, die ter zake geen discretionaire, maar een gebonden bevoegdheid bezitten, niet ter vergelijking dienen. De lijst van door het BHIM geweigerde woordmerken die het element „Bio” bevatten, is even lang als de lijst van ingeschreven merken met dat element. Vergelijkbare inschrijvingen moeten geval per geval worden onderzocht en daarbij moet met name rekening worden gehouden met de waren of diensten waarvoor inschrijving van het teken is aangevraagd. Bovendien benadrukt het BHIM dat het woordmerk „Bioid” niet kan worden vergeleken met het beeldmerk

BioID. De scheiding in het beeld tussen „Bio” en „ID”, die ook grafisch tot uitdrukking komt, wijst er duidelijk op dat het merk uit twee bestanddelen bestaat. Bij het woordmerk Bioid is er geen dergelijke scheiding.

47 Dienaangaande zij allereerst opgemerkt dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep (zie arrest Gerecht van 22 juni 2005, [Metso Paper Automation Oy/BHIM \(PAPERLAB\)](#), T-19/04, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 39).

48 Bovendien moet het onderscheidend vermogen van een merk worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek.

49 Bijgevolg is de omstandigheid dat het aangevraagde merk gelijk is aan of overeenstemt met een ander gemeenschapsmerk, volstrekt irrelevant wanneer, zoals in casu, de aanvrager zich niet op de tot staving van de aanvraag van dat andere merk aangevoerde feitelijke en juridische gegevens beroept ten bewijze dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft.

50 Anders dan rekwirante stelt, heeft het Gerecht in elk geval niet geweigerd, de aan de beslissingspraktijk van het BHIM ontleende bewijselementen te onderzoeken.

51 Zo heeft het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest geoordeeld dat feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing kunnen worden aangevoerd tot staving van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94. In hetzelfde punt van dat arrest wordt evenwel uitdrukkelijk vastgesteld dat rekwirante met betrekking tot het aangevraagde merk niet heeft gesteld dat eerdere beslissingen van de kamers van beroep overwegingen bevatten op basis waarvan de inschrijving van andere merken met het bestanddeel „Bio” is aanvaard en die het in de omstreden beslissing vervatte oordeel inzake het onderscheidend vermogen kunnen aantasten.

52 Verder heeft het Gerecht, na te hebben vastgesteld dat rekwirante ter terechtzitting had aangevoerd dat het BHIM de inschrijving van het woordmerk Bioid heeft aanvaard voor de categorieën van waren en diensten „drukwerken”, „telecommunicatie” en „computerprogrammering”, geconcludeerd dat, anders dan rekwirante stelt, het aangevraagde merk en het woordmerk „Bioid” niet onderling verwisselbaar zijn, en dat het feit dat de letters „id” in dat woordmerk in kleine letters zijn weergegeven, een semantisch verschil met het acroniem BioID oplevert.

53 Ten slotte is, zoals in punt 43 van dit arrest reeds is uiteengezet, volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie

de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening door het Hof kan worden getoetst.

54 Aangezien rekwirante het oordeel van het Gerecht inzake de gelijkheid of de overeenstemming van de ingeschreven merken, en dus de relevantie van eerdere beslissingen van het BHIM, ter discussie stelt, betwist zij eigenlijk alleen de feitelijke beoordeling van het Gerecht zonder te stellen of aan te voeren dat het Gerecht de feiten onjuist heeft opgevat.

55 Derhalve dient de derde grief van het eerste middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk te worden verklaard.

#### **De vierde grief, betreffende het criterium voor weigering van inschrijving**

56 De laatste grief van het eerste middel, die rekwirante voor het eerst ter terechtzitting heeft aangevoerd, betreft onjuiste uitlegging door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening doordat het Gerecht heeft vastgesteld dat deze bepaling inzonderheid is gericht tegen merken die uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt.

57 Volgens het BHIM heeft het Gerecht niet van een onjuiste opvatting blijk gegeven door te oordelen dat het aangevraagde merk courant kan worden gebruikt. Het in casu in de aanvraag bedoelde beperkte publiek zal dat merk niet snel als een herkomst aanduidend merk opvatten. Ter terechtzitting heeft het BHIM bovendien de ontvankelijkheid van deze in het verzoekschrift in hogere voorziening niet aangevoerde grief impliciet in twijfel getrokken.

58 Zoals de advocaat-generaal in punt 25 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dient deze grief ter onderbouwing van het eerste middel dat rekwirante voor het Hof aanvoert, namelijk dat het Gerecht de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor merken die elk onderscheidend vermogen missen, onjuist heeft uitgelegd. Bijgevolg vormt deze grief geen nieuw middel in de zin van artikel 42, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering.

59 Wat de gegrondheid van deze grief betreft, zij opgemerkt dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie arrest [BHIM/Erpo Möbelwerk](#), reeds aangehaald, punt 39). Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan – en moet zelfs – andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond (zie ar-

rest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46, en arrest [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 25).

60 Bovendien zij eraan herinnerd dat het begrip algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt, uiteraard samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie arrest [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald, punten 23 en 27).

61 In de punten 23, 34, 41 en 43 van het bestreden arrest heeft het Gerecht zijn vaststelling dat het aangevraagde merk onder artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening valt, evenwel vooral gebaseerd op het feit dat het courant in de handel kan worden gebruikt.

62 Vaststaat evenwel dat, zoals het Hof in punt 36 van het reeds aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#) heeft geoordeeld, dit criterium weliswaar relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, maar niet het criterium is aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, dient te worden uitgelegd.

63 Bijgevolg is de grief dat het Gerecht een criterium heeft gehanteerd dat niet relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, doch wel in het kader van diezelfde bepaling, sub c, gegrond.

64 Derhalve dient het eerste middel, betreffende onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden aanvaard.

65 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd op grond dat het Gerecht bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, zonder dat het tweede middel in hogere voorziening behoeft te worden onderzocht.

#### **Het beroep in eerste aanleg ten gronde**

66 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, tweede volzin, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dat is hier het geval.

67 Zoals blijkt uit de punten 27 en 28 van het onderhavige arrest, moet bij de beoordeling of het aangevraagde merk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong waarborgt in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst, worden uitgegaan van het relevante publiek.

68 Gelet op de waren en diensten waarop de in punt 5 van dit arrest beschreven inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, blijkt dat het relevante publiek een op het gebied van de betrokken waren en diensten normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend publiek is.

69 Het aangevraagde merk bestaat uit het acroniem BioID en uit beeldelementen, namelijk de typografi-

sche kenmerken van dit acroniem en twee grafische elementen die na het acroniem BioID zijn geplaatst, namelijk het punt „■” en het teken „®”.

70 Zoals het BHIM in de omstreden beslissing terecht heeft opgemerkt, vat het relevante publiek het acroniem BioID, gelet op de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten, op als de afkorting van het bijvoeglijk naamwoord „biometrical” en van het zelfstandig naamwoord („identification”) en dus in zijn geheel beschouwd als „biometrical identification”. Dit acroniem, dat niet kan worden losgekoppeld van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, kan derhalve uit het oogpunt van het relevante publiek aan de consument of de eindverbruiker de herkomst van de in de merkaanvraag opgegeven waren of diensten niet waarborgen.

71 Gelet op het feit dat de typografische kenmerken van het acroniem BioID vaak worden gebruikt en dat dit acroniem geen bestanddeel met een bijzonder onderscheidend vermogen bevat, verlenen de letters in het lettertype „Arial” en de verschillende dikte van de letters het aangevraagde merk bovendien niet het vermogen om aan het relevante publiek de herkomst van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten te waarborgen.

72 Voorts zijn de twee na het acroniem „BioID” geplaatste grafische elementen, namelijk het punt „■” en het teken „®”, niet van dien aard dat ze het relevante publiek in staat stellen, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten zonder gevaar van verwarring te onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst. Deze grafische elementen zijn bijgevolg niet geschikt om de in punt 25 van het onderhavige arrest omschreven wezenlijke functie van een merk te vervullen voor de betrokken waren en diensten.

73 Zoals de advocaat-generaal in punt 105 van zijn conclusie heeft opgemerkt, volgt voorts uit het onderzoek van de door het aangevraagde merk bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk dat het acroniem BioID, dat elk onderscheidend vermogen mist, het dominerende bestanddeel van dat merk is.

74 Zoals het BHIM in punt 21 van de omstreden beslissing heeft opgemerkt, zijn de beeld- en grafische elementen bovendien te oppervlakkig om het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd onderscheidend vermogen te verlenen. Deze elementen bevatten geen enkel aspect, zoals fantasie of een originele combinatie, dat dit merk geschikt maakt om zijn wezenlijke functie te vervullen voor de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

75 Hieruit volgt dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve dient het door rekwirante tegen de omstreden beslissing ingestelde beroep te worden verworpen.

#### **Kosten**

76 Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering,

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 dat is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten van beide instanties.

#### **Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart:**

- 1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 5 december 2002, BioID/BHIM (BioID) (T-91/01, Jurispr. blz. II-5159), wordt vernietigd.
- 2) Het beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 februari 2001 wordt verworpen.
- 3) Rekwirante wordt verwezen in de kosten van beide instanties.

---

#### **Conclusie Advocaat-Generaal P. Léger**

van 2 juni 2005 (1)

Zaak C-37/03 P

BioID AG, in gerechtelijke liquidatie,  
tegen

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

*„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Absolute weigeringsgrond – Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Beeldmerk met uitsluitend beschrijvend woordelement „BioID”*

1. De onderhavige zaak betreft de hogere voorziening die door de vennootschap BioID AG(2) is ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 5 december 2002 in de zaak BioID/BHIM(3), houdende verwerping van het beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)(4) van 20 februari 2001 (zaak R 538/1999-2)(5), houdende weigering van de inschrijving als gemeenschapsmerk van het hieronder weergegeven beeldmerk.



2. De in het kader van deze hogere voorziening aan de orde gestelde vragen hebben voornamelijk betrekking op de criteria waarnaar moet worden beoordeeld of een teken dat, zoals in het onderhavige geval, bestaat uit een woordelement en beeldelementen, onderscheidend vermogen mist en bijgevolg krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad(6) niet als merk kan worden ingeschreven.

#### **I – Het rechtskader**

3. Volgens artikel 4 van de verordening kunnen gemeenschapsmerken worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor een 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.

4. Artikel 7 van de verordening betreft de absolute weigeringsgronden voor de inschrijving. Het bepaalt:

„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 bonafide 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 voorgeschiedenis van het geding**

5. Op 8 juli 1998 heeft rekwirante bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van het hierboven afgebeelde teken.

6. De inschrijving van dit teken was verzocht voor waren en diensten van verschillende klassen van de Overeenkomst van Nice(7), bestaande uit software, hardware en andere apparaten voor de controle van toegangsrechten door identificatie van mensen op grond van specifieke biometrische kenmerken alsmede de met dergelijke identificatiesystemen verband houdende telecommunicatiediensten.(8)

7. Bij beslissing van 25 juni 1999 wees de onderzoeker de aanvraag af op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, aangezien het betrokken teken elk onderscheidend vermogen miste.

8. De tweede kamer van beroep van het BHIM heeft het door rekwirante ingestelde beroep verworpen op grond van dezelfde weigeringsgrond. Zij baseerde deze beoordeling op de definities van het woord „bio” in het Duits en het Engels alsmede op de afkorting „ID” in on-line woordenboeken betreffende telecommunicatie en informatieverwerking. Uit deze definities heeft zij afgeleid dat het acroniem „BioID” een afkorting vormt van de woorden „biometric identification” (biometrische identificatie) en dus de soort en de bestemming aanduidt van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren en diensten. Een consument die op zoek is naar een beveiligingssysteem en die op waren en diensten aangeduid met de formule „BioID”

stuit, zou terstond begrijpen dat het de identificatie van de kenmerken van organismen betreft.

9. Deze kamer heeft er eveneens op gewezen dat de concurrenten van rekwirante, gezien de door hen gebruikte aanduidingen, er belang bij hebben zich van het acroniem „BioID” te kunnen bedienen bij het maken van reclame voor hun eigen waren en diensten.

10. Ten slotte heeft zij uiteengezet dat de grafische elementen waaruit het litigieuze teken bestaat, daaraan geen enkel onderscheidend vermogen verlenen en niet afdoen aan het zuiver beschrijvende karakter daarvan.

11. Rekwirante is tegen de bestreden beslissing bij het Gerecht in beroep gegaan.

## **III – Het bestreden arrest**

12. Tot staving van haar beroep heeft rekwirante twee middelen aangevoerd, waarvan het eerste is gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, sub b, en het tweede op schending van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening.

13. Het Gerecht heeft dit beroep verworpen. Het heeft geoordeeld dat het middel gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening moest worden verworpen voor alle categorieën van waren en diensten genoemd in de inschrijvingsaanvraag, en dat in die omstandigheden het tweede middel, gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening niet behoefde te worden onderzocht.

14. Het Gerecht was van oordeel dat het litigieuze teken en de elementen waaruit het is samengesteld, dat wil zeggen het acroniem „BioID” alsmede de beeld-elementen, bestaande uit het lettertype waarin dit acroniem is weergegeven, het punt en het element ®, geen van alle onderscheidend vermogen bezitten.

15. Voorts heeft het de argumenten van rekwirante, gebaseerd op beslissingen van de kamers van beroep waarbij de inschrijving werd aanvaard van andere merken die het element „Bio” bevatten en van het woordmerk „BioID”, verworpen.

## **IV – De hogere voorziening**

16. Rekwirante concludeert tot vernietiging van het bestreden arrest en de bestreden beslissing en tot verwijzing van het BHIM in de kosten.

17. Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.

## **A – De middelen in hogere voorziening**

18. Rekwirante zet uiteen dat haar hogere voorziening is gebaseerd op twee middelen. In de eerste plaats verwijt zij het Gerecht, de in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening genoemde absolute weigeringsgrond onjuist en te ruim te hebben uitgelegd. In de tweede plaats betoogt zij dat, indien het Gerecht voornoemde bepaling juist had uitgelegd, het een onderzoek had moeten instellen naar de weigeringsgrond genoemd in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening en had moeten vaststellen dat deze in casu evenmin van toepassing was.

19. In het kader van dit tweede middel voert rekwirante primair aan, dat het geding naar haar mening in staat van wijzen is en dat het Hof zelf kan vaststellen dat het litigieuze teken niet van beschrijvende aard is in

de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening. Subsidiarief betoogt zij dat het Hof, voor het geval het zou oordelen dat het de toepasselijkheid van deze weigeringsgrond niet kan beoordelen omdat de feitelijke vaststellingen van het Gerecht hiertoe niet volstaan, het geding naar het Gerecht moet verwijzen.

20. Evenals het BHIM kan ik rekwirante niet goed volgen waar zij in het kader van dit tweede middel klaagt dat het bestreden arrest schending van het gemeenschapsrecht oplevert. Zij bestrijdt immers niet dat het Gerecht, voorzover het van oordeel was dat de inschrijving van het litigieuze teken afstuitte op de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, op goede gronden kon afzien van het onderzoek van het middel betreffende miskenning van ditzelfde artikel, sub c, van de verordening, omdat, zoals blijkt uit de tekst van lid 1 van dit artikel, het bestaan van één van de absolute weigeringsgronden voldoende is om het litigieuze teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven.(9)

21. Met haar betoog tot staving van dit middel poogt BioID in feite alleen te bereiken dat het Hof, ingeval het eerste in het kader van deze hogere voorziening voorgestelde middel gegrond wordt verklaard, zelf uitspraak doet op het tweede middel dat voor het Gerecht tegen de bestreden beslissing is aangevoerd, zoals op grond van artikel 61 van 's Hofs Statuut-EG mogelijk is(10); krachtens deze bepaling kan het Hof, wanneer de hogere voorziening gegrond is, het arrest van het Gerecht vernietigen en de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is.

22. Op grond hiervan kom ik tot de slotsom dat de door rekwirante in hogere voorziening aangevoerde middelen tot staving van haar conclusie tot vernietiging van het bestreden arrest in feite neerkomen op één enkel middel, gebaseerd op schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

23. In het kader van dit enige middel formuleert rekwirante vier grieven. Zij verwijt het Gerecht in de eerste plaats dat het zijn oordeel over de vraag of het litigieuze teken onderscheidend vermogen kan hebben, niet heeft gebaseerd op de totaalindruk die dit teken oproept. In de tweede plaats beklagt zij zich erover dat het Gerecht is voorbijgegaan aan haar betoog dat niet kon worden aangetoond dat het litigieuze teken inderdaad door het publiek of door concurrenten wordt gebruikt. In de derde plaats betoogt zij dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de omstandigheid dat vergelijkbare merken wél zijn ingeschreven, geen aanwijzing oplevert dat het litigieuze teken onderscheidend vermogen heeft, waardoor het het beginsel van gelijke behandeling heeft geschonden.

24. Ter terechtzitting heeft rekwirante bovendien aangevoerd, dat het Gerecht zijn beoordeling heeft gebaseerd op het criterium dat merken die gewoonlijk worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren en diensten, niet kunnen worden ingeschreven, ofschoon, dit criterium, zoals het Hof in het arrest van 16 september 2004, [SAT.1/BHIM](#) (11) heeft geoordeeld, niet relevant is in het kader van het onderzoek

van de in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening genoemde weigeringsgrond.

25. Het BHIM heeft betoogd, dat dit argument door rekwirante niet in haar verzoekschrift in hogere voorziening was aangevoerd, maar het heeft de ontvankelijkheid ervan niet betwist. Ook ik stel vast, dat het onderhavige argument niet met zoveel woorden in het verzoekschrift in hogere voorziening is genoemd. Nochtans ben ook ik van mening, dat het niet om een nieuw middel gaat in de zin van artikel 42 van het Reglement voor de procesvoering, dat overeenkomstig artikel 118 van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening en krachtens hetwelk middelen die voor het eerst in repliek of dupliek dan wel ter terechtzitting zijn voorgedragen, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard.(12) Mijns inziens betreft het overwegingen waarmee rekwirante tracht aan te tonen dat het middel gebaseerd op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, zoals voorgedragen in haar verzoekschrift in hogere voorziening, reëel en relevant is. Derhalve is sprake van een argument tot staving van dit middel(13), dat rechtsgeldig in de loop van de procedure kan worden voorgedragen, mits het beginsel van tegenspraak in acht wordt genomen. Ik wijs er in dit verband op dat het BHIM tijdens de mondelinge behandeling in staat is geweest op deze grief te reageren. Bovendien kan niet worden gesteld dat dit argument het voorwerp van het geding, zoals dit aan het Gerecht is voorgelegd, wijzigt, aangezien daarmee kritiek wordt uitgeoefend op de reactie van het Gerecht op het voor hem aangevoerde middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening. Ik zie dan ook geen reden om dit argument niet te onderzoeken.

26. Alvorens deze verschillende grieven te onderzoeken, zal ik een kort overzicht geven van de rechtspraak die naar mijn mening relevant is voor de in artikel 7, lid 1, van de verordening genoemde, en in casu een rol spelende, weigeringsgronden en voor de wijze waarop deze weigeringsgronden worden onderzocht wanneer het teken waarvan de inschrijving wordt verzocht, uit verschillende elementen bestaat. Ik zal eveneens ingaan op de consequenties die het Hof uit deze rechtspraak heeft getrokken in de zaak [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald, waarin het uitspraak heeft gedaan op de hogere voorziening die was ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van 2 juli 2002, [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2)(14), waarvan de motivering vergelijkbaar is met die van het bestreden arrest.

#### **B – De relevante rechtspraak en het arrest SAT.1/BHIM**

27. Bij de bespreking van de relevante rechtspraak moet worden uitgegaan van de wezenlijke functie van het merk, die erin is gelegen dat aan de consument of de eindgebruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.(15)

28. Artikel 7, lid 1, van de verordening beoogt te voorkomen dat tekens als merk worden ingeschreven

die naar hun aard deze functie niet kunnen vervullen. Dienovereenkomstig worden volgens deze bepaling, sub b en c, ongeschikt geacht om een merk te vormen – behoudens wanneer zij als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen hebben gekregen – de merken die onderscheidend vermogen missen ter zake van de waren en diensten waarvoor hun inschrijving is verzocht, alsmede merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen ter aanduiding van die waren of diensten, dan wel van hun kenmerken.

29. Volgens de rechtspraak overlappen het toepassingsgebied, respectievelijk de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van de verordening elkaar. Gelet op de inhoud van elke afzonderlijke weigeringsgrond, ben ik zelfs geneigd aan te nemen dat de in deze bepaling, sub c en d bedoelde tekens subcategorieën vormen van de grotere categorie van tekens die geen enkel onderscheidend vermogen bezitten in de zin van deze bepaling, sub b. Zo is ten aanzien van de tekens en aanduidingen bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening geoordeeld, dat een woordmerk dat kenmerken van in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten beschrijft in de zin van deze bepaling, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening mist.(16)

30. Niettemin kan een teken slechts deel uitmaken van de in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening bedoelde subcategorie wanneer het voldoet aan bijzondere voorwaarden die moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat deze weigeringsgrond kenmerkt. Dit is wat het Hof tot uitdrukking brengt wanneer het de algemene structuur van artikel 7, lid 1, van de verordening aldus beschrijft dat de in deze bepaling genoemde weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen(17), en moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt, waarbij dit algemeen belang, naar gelang van de betrokken weigeringsgrond, andere overwegingen kan, en zelfs moet, weerspiegelen.(18)

31. Aan de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening ligt volgens vaste rechtspraak ten grondslag, dat de betrokken tekens of aanduidingen door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Voorkomen moet worden dat deze tekens of aanduidingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden. Dit algemeen belang impliceert derhalve dat alle tekens of aanduidingen die ertoe kunnen dienen de kenmerken te beschrijven van de waren of diensten waarvoor om inschrijving wordt verzocht, ter vrije beschikking van de ondernemingen blijven zodat zij daarvan ook gebruik kunnen maken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven.(19)

32. Het is bovendien niet nodig dat de tekens en aanduidingen waaruit het in deze bepaling bedoelde merk bestaat, op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt ter beschrijving van de in de aanvraag vermelde waren of diensten, dan

wel van de kenmerken daarvan. Zoals uit de tekst van deze bepaling blijkt, volstaat het dat de tekens en aanduidingen voor dergelijke doeleinden kunnen worden gebruikt. De inschrijving van een woordteken moet derhalve krachtens deze bepaling worden geweigerd, indien het in ten minste één van de mogelijke betekenissen ervan een kenmerk van de betrokken waren of diensten beschrijft.

33. Artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening beoogt derhalve ter vrije beschikking van alle marktdeelnemers te laten de tekens die kunnen worden gebruikt om de waren of diensten genoemd in de inschrijvingsaanvraag, dan wel de kenmerken van die waren of diensten te beschrijven. Het vereiste van beschikbaarheid dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, heeft derhalve betrekking op beschrijvende tekens en aanduidingen.

34. Artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening streeft op zijn beurt voor alle daaronder vallende tekens een ander doel van algemeen belang na, dat niet mag worden verward met het doel, de beschikbaarheid ervan voor alle marktdeelnemers te garanderen.

35. Het is juist dat het Hof in het reeds aangehaalde arrest *Libertel* aangaande de inschrijving als merk van een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, heeft geoordeeld dat het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, waarvan de bepalingen gelijklopend zijn aan die van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, betrekking heeft op de noodzaak om de beschikbaarheid van kleuren voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor inschrijving is verzocht, niet ongerechtvaardigd te beperken.(20)

36. Zoals echter is bevestigd in het reeds aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#), mag deze uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening in het reeds aangehaalde arrest *Libertel*, volgens welke deze weigeringsgrond ook het doel van de beschikbaarheid dient, niet worden uitgebreid tot alle soorten tekens die binnen de werkingssfeer daarvan vallen. Ten aanzien van kleuren werd dit beschikbaarheidsdoel – waarmee derhalve rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van hun geschiktheid om onderscheidend vermogen te verlenen aan de waren en diensten die in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld – gerechtvaardigd door de vaststelling van het Hof in dit arrest dat het aantal verschillende kleuren dat daadwerkelijk ter beschikking staat van de marktdeelnemers, zeer gering is.(21)

37. In het arrest [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald(22), heeft het Hof aangegeven dat het algemeen belang dat aan deze bepaling ten grondslag ligt, samenvalt met de hierboven vermelde wezenlijke functie van het merk. Vermeden moet worden dat tekens die voor de betrokken waren en diensten niet de functie van een merk kunnen vervullen, als merk worden ingeschreven en daaraan de bescherming wordt toegekend die uit een dergelijke inschrijving voortvloeit. Het Hof heeft hieruit de conclusie getrokken dat het criterium dat enkel merken kunnen worden ingeschreven die in de handel

niet gewoonlijk kunnen worden gebruikt om de betrokken waren of diensten voor te stellen, niet relevant is bij de beoordeling of een teken voor die waren of diensten onderscheidend vermogen bezit.(23)

38. Uit de omstandigheid dat een niet-beschrijvend teken in het handelsverkeer kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, kan derhalve niet worden afgeleid dat dit teken noodzakelijkerwijs geen enkel onderscheidend vermogen ten aanzien van die waren en diensten heeft. Anders gezegd, de omstandigheid of de loutere mogelijkheid dat een niet-beschrijvend en niet onder artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening vallend teken in het handelsverkeer voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten wordt gebruikt, betekent niet dat dit teken elk onderscheidend vermogen ten aanzien van deze waren of diensten ontbeert.(24)

39. Wat ten slotte de methode betreft ter beoordeling van de vraag of een uit verschillende elementen bestaand teken al dan niet onder één van de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening valt, is het eveneens vaste rechtspraak dat hiertoe rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die dit teken wekt.(25) Dit vereiste neemt in aanmerking, dat de gemiddelde consument een merk doorgaans in zijn totaliteit waarneemt en niet de verschillende details daarvan onderzoekt.

40. Men is het er echter over eens dat deze regel er niet aan in de weg staat, dat de bestanddelen die tezamen het betrokken teken vormen, afzonderlijk worden onderzocht. Een dergelijk onderzoek strookt met de inhoud van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, welke bepaling, zoals bekend, de inschrijving belet van merken die „uitsluitend bestaan uit [beschrijvende] tekens of aanduidingen”. Het voldoet eveneens aan de vereisten van motivering en rechtszekerheid waaraan marktdeelnemers behoefte hebben, met name degenen die worden geconfronteerd met de moeilijkheid om een internationaal merk te creëren, inzonderheid in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van een teken om onderscheidend vermogen te hebben, waarbij subjectiviteit een grotere rol speelt dan bij de andere weigeringsgronden.

41. Het staat evenwel vast dat de inschrijving van een teken niet reeds kan worden geweigerd wanneer blijkt dat de onderzochte weigeringsgrond van toepassing is op alle bestanddelen van dat teken.

42. Zo moet ook wanneer een merk is samengesteld uit verschillende bestanddelen en elk daarvan beschrijvend is voor de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten, nog worden vastgesteld dat het merk in zijn geheel van beschrijvende aard is.(26) Immers, ook indien in het algemeen de enkele combinatie van bestanddelen die op zich beschrijvend zijn voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf ook beschrijvend is voor deze kenmerken, omdat het enkele aaneenschrijven van dergelijke bestanddelen, zonder daaraan een ongebruikelijke wending te geven in bijvoorbeeld syntactische of semantische zin, slechts kan leiden tot een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen

die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van deze waren of diensten, dit neemt niet weg dat een dergelijke combinatie in bepaalde omstandigheden niet-beschrijvend kan zijn.(27)

43. Evenzo heeft het Hof in het arrest [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald, geoordeeld dat de beoordeling of een uit verschillende bestanddelen samengesteld merk met betrekking tot de betrokken waren en diensten al dan geen onderscheidend vermogen bezit, hoe dan ook moet afhangen van een onderzoek van het uit deze verschillende bestanddelen bestaande geheel, en dat de enkele omstandigheid dat geen van deze bestanddelen, op zich genomen, onderscheidend vermogen bezit, niet uitsluit dat de combinatie ervan onderscheidend vermogen kan hebben.(28)

44. Ik wil hier in herinnering roepen, op welke wijze het Hof deze rechtspraak in het reeds aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#) heeft toegepast.

45. In die zaak strekte de hogere voorziening tot vernietiging van het arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2), waarin het Gerecht de weigering om het woordmerk „SAT.2” in te schrijven voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde diensten in verband met de uitzending per satelliet, had bevestigd. Het Gerecht was van mening dat de woordcombinatie „SAT.2”, gelet op haar bestanddelen, ten aanzien van deze diensten onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

46. In het arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2) onderzocht het Gerecht de verschillende bestanddelen van het woordmerk „SAT.2”. Het was om te beginnen van mening dat het bestanddeel „SAT” geen onderscheidend vermogen voor de betrokken diensten bezat, omdat dit in het Duits en het Engels de gebruikelijke afkorting van het woord „satelliet” is, dit begrip als afkorting niet afwijkt van de lexicale regels van deze talen en het een kenmerk van het merendeel van de betrokken diensten beschrijft.

47. Vervolgens heeft het erop gewezen dat de bestanddelen „2” en „” in de handel gewoonlijk worden of kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten, en dat zij uit dien hoofde elk onderscheidend vermogen missen.

48. Uit deze vaststellingen heeft het Gerecht afgeleid dat in het algemeen kan worden gesteld, dat het feit dat een samengesteld merk als SAT.2 enkel bestaat uit bestanddelen zonder onderscheidend vermogen, de conclusie wettigt dat dit merk in zijn geheel beschouwd ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten.

49. Ten slotte heeft het Gerecht overwogen dat dit alleen niet geldt wanneer concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de ongebruikelijke wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, erop duiden dat het samengestelde merk méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan. Het was van oordeel dat de woordcombinatie „SAT.2” op een gebruikelijke manier was samengesteld en dat verzoeksters argument dat het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd een element van fantasie bevat, irrelevant was.

50. Gelet hierop heeft het Hof in de eerste plaats geoordeeld, dat het Gerecht het bestaan van onderscheidend vermogen van de woordcombinatie „SAT.2” in wezen had beoordeeld aan de hand van een onderzoek van elk afzonderlijk bestanddeel daarvan. Het heeft erop gewezen dat het Gerecht was uitgegaan van de veronderstelling dat bestanddelen die afzonderlijk gezien onderscheidend vermogen missen, ook indien gecombineerd, dat vermogen niet kunnen hebben, en niet, zoals het had moeten doen, van de totaalindruk die deze woordcombinatie bij de gemiddelde consument wekt. Het Hof was van oordeel, dat het Gerecht de door de woordcombinatie gewekte totaalindruk slechts subsidiair had onderzocht en elk belang had ontzegd aan gegevens zoals het bestaan van een element van fantasie, waarmee bij dat onderzoek rekening moet worden gehouden.

51. Het Hof was in de tweede plaats van mening dat het door het Gerecht gehanteerde criterium, dat enkel merken kunnen worden ingeschreven die gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, maar niet het criterium is aan de hand waarvan dezelfde bepaling, sub b, moet worden uitgelegd.

52. Tegen deze achtergrond zal ik de grieven onderzoeken die zijn aangevoerd tot staving van het middel betreffende schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening. Ik zal beginnen met de eerste grief, namelijk dat de totaalindruk niet in aanmerking is genomen, in combinatie met de vierde grief, inhoudend dat een irrelevant criterium in aanmerking is genomen, waarmee rekwirante dezelfde overwegingen van het bestreden arrest bekritiseert.

## **C – De niet-inaanmerkingsneming van de totaalindruk en het hanteren van een irrelevant beoordelingscriterium**

### **1. Argumenten van partijen**

53. BioID stelt om te beginnen dat het Gerecht – door ervan uit te gaan dat de consumenten die geïnteresseerd zijn in de waren of diensten die in de inschrijvingsaanvraag zijn genoemd, in het algemeen goed geïnformeerd zijn – het onderscheidend vermogen van het litigieuze teken onjuist heeft beoordeeld, aangezien deze waren en diensten voor alle consumenten bestemd zijn.

54. Rekwirante betoogt vervolgens dat het Gerecht, ofschoon het eraan heeft herinnerd dat de geschiktheid van een samengesteld teken om onderscheidend vermogen te hebben moet worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het wekt, heeft nagelaten zulks te onderzoeken. Volgens haar heeft het Gerecht enkel de verschillende bestanddelen waaruit het betrokken teken is samengesteld, onderzocht, dat wil zeggen het acroniem „BioID” en de beeldelementen.

55. Ten slotte voert BioID aan, dat het criterium op grond waarvan het Gerecht heeft verklaard dat het litigieuze teken onderscheidend vermogen mist, volgens de rechtspraak irrelevant is.

56. Het BHIM betoogt in wezen, dat rekwirante de beoordeling van de feiten door het Gerecht niet in hogere voorziening kan doen toetsen.

57. Het stelt voorts dat het Gerecht heeft herinnerd aan de regels die bij het onderzoek van de verschillende bestanddelen van een samengesteld merk in acht moeten worden genomen en dat het deze op juridisch correcte wijze heeft toegepast. Volgens het BHIM heeft het Gerecht terecht verklaard dat een samengesteld merk, bestaande uit bestanddelen die onderscheidend vermogen missen met betrekking tot de betrokken waren en diensten, niet méér onderscheidend vermogen bezit wanneer het in zijn geheel wordt beschouwd, indien er geen enkele concrete aanwijzing is dat het méér weergeeft dan de som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld. Aldus heeft het Gerecht duidelijk een algemene beoordeling verricht, overeenkomstig de uiteengezette beginselen.

58. Wat ten slotte de conclusies betreft die uit het arrest [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald, moeten worden getrokken ten aanzien van het criterium dat in het bestreden arrest in aanmerking is genomen, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het ervan is uitgegaan dat het relevante publiek in de onderhavige zaak van beperkte omvang is. Het mogelijke gebruik van het litigieuze teken voor de voorstelling van de betrokken waren en diensten bevestigt derhalve, aldus het BHIM, dat het ten aanzien daarvan elk onderscheidend vermogen mist.

### **2. Beoordeling**

59. Inderdaad heeft het Gerecht, zoals door het BHIM terecht is aangevoerd, herinnerd aan de regels die bij het onderzoek naar de geschiktheid van een teken om onderscheidend vermogen te bezitten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening in acht moeten worden genomen, zonder daarmee blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting. Het Gerecht heeft er namelijk terecht op gewezen, dat het onderscheidend vermogen van een teken moet worden beoordeeld met betrekking tot enerzijds de waren en diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en anderzijds de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat.

60. Het BHIM stelt eveneens terecht, dat het oordeel van het Gerecht dat het relevante publiek in casu bestaat uit een op het gebied van de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten „geïnformeerd publiek”, een beoordeling van feitelijke aard is die onder de eigen bevoegdheid van deze rechterlijke instantie valt en bijgevolg, behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de elementen van het dossier, geen rechtsvraag oplevert die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening.(29)

61. Na eraan te hebben herinnerd dat het litigieuze teken is samengesteld uit een woordelement en beeldende elementen, heeft het Gerecht ten slotte terecht overwogen dat het teken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in zijn geheel moet worden beschouwd. Evenals rekwirante ben ik evenwel

van mening, dat het Gerecht in het bestreden arrest niet tot een dergelijk onderzoek is overgegaan.

62. Zo heeft het in de punten 28 en 29 van het bestreden arrest uiteengezet, dat het acroniem „BioID” is samengesteld uit twee bestanddelen, „Bio” en „ID”, die in het Engels een gebruikelijke afkorting vormen van het zelfstandig naamwoord „identification”, respectievelijk een afkorting van hetzij de bijvoeglijke naamwoorden „biological” (biologisch) of „biometrical” (biometrisch), hetzij het zelfstandig naamwoord „biology” (biologie). Het heeft daaruit afgeleid dat het acroniem „BioID” bestaat uit afkortingen die deel uitmaken van de woordenschat van de brontaal, niet afwijkt van de lexicale regels van deze taal en bijgevolg geen ongebruikelijke opbouw heeft. Gelet op de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten heeft het geoordeeld, dat het relevante publiek het acroniem „BioID” opvat in de zin van „biometrical identification” (biometrische identificatie).

63. In de punten 30 tot en met 32 van het bestreden arrest heeft het Gerecht vervolgens uiteengezet, dat de biometrische identificatie één van de technische functies vormt van de in de merkaanvraag vermelde waren en dat zij rechtstreeks betrekking heeft op één van de eigenschappen van de in die aanvraag vermelde diensten of daarmee in nauw functioneel verband staat.

64. Uit deze feitelijke vaststellingen, die het Hof in het kader van deze hogere voorziening niet opnieuw ter discussie mag stellen, heeft het Gerecht in punt 34 afgeleid dat het acroniem „BioID” elk onderscheidend vermogen mist voor de waren en diensten die in de merkaanvraag zijn genoemd.

65. Vervolgens heeft het Gerecht de beeldelementen van het litigieuze teken onderzocht. Aangaande de typografische kenmerken van het acroniem „BioID”, zoals voorkomend in het litigieuze teken, heeft het erop gewezen dat letters in het lettertype Arial en letters van verschillende dikte gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten. Het heeft uiteengezet dat hetzelfde geldt voor het punt, aangezien dit element gewoonlijk als laatste bestanddeel van een woordmerk wordt gebruikt en aangeeft dat het om een afkorting gaat.

66. Wat ten slotte het grafische element ® betreft, heeft het BHIM volgens het Gerecht ter terechtzitting terecht opgemerkt dat de functie van dit teken er enkel in bestaat, te wijzen op de inschrijving van het betreffende merk voor een bepaald gebied, en dat het gebruik van dit grafische element het publiek misleidt wanneer er van een dergelijke inschrijving geen sprake is. Het heeft bovendien vastgesteld dat dit element, in combinatie met een of meer andere tekens, gewoonlijk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten.

67. Het Gerecht heeft zijn redenering in de punten 40 tot en met 44 van het bestreden arrest voortgezet met de volgende overwegingen:

„40. Derhalve kunnen de in de punten 38 en 39 supra weergegeven grafische elementen gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten en mis-

sen zij dus elk onderscheidend vermogen voor deze waren en diensten.

41. Bijgevolg bestaat het aangevraagde merk uit een combinatie van elementen die op zich gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van waren en diensten behorende tot de in de merkaanvraag opgegeven categorieën en dus onderscheidend vermogen missen voor deze waren en diensten.

42. Voorts blijkt uit de rechtspraak dat het feit dat een samengesteld merk alleen uit bestanddelen zonder onderscheidend vermogen voor de betrokken waren of diensten bestaat, de conclusie wettigt dat dit merk, in zijn geheel beschouwd, ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van deze waren of diensten. Die conclusie komt slechts op losse schroeven te staan wanneer concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, erop duiden dat het samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan (zie in die zin de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer [...] in de zaak Koninklijke KPN Nederland, [reeds aangehaald], punt 65).

43. Anders dan verzoekster stelt, zijn er in casu geen dergelijke aanwijzingen. De opbouw van het aangevraagde merk, die in wezen wordt gekenmerkt door de combinatie van een beschrijvend acroniem met enerzijds de in punt 37 supra vermelde typografische kenmerken en anderzijds de in de punten 38 en 39 supra weergegeven grafische elementen, doet niet af aan de conclusie dat het merk, in zijn geheel beschouwd, gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de waren en diensten die tot de in de merkaanvraag opgegeven categorieën behoren.

44. Derhalve mist het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen voor de betrokken categorieën waren en diensten.”

68. Uit het onderzoek van deze overwegingen blijkt mijns inziens dat het Gerecht, evenals in het reeds aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2), het bestaan van onderscheidend vermogen van het litigieuze teken uitsluitend heeft beoordeeld op grond van een afzonderlijke analyse van de verschillende bestanddelen waaruit het is samengesteld. In bewoordingen die nagenoeg identiek zijn aan die van punt 49 van dat arrest, is het in punt 42 van het bestreden arrest uitgegaan van de veronderstelling dat bestanddelen die op zich onderscheidend vermogen missen, in combinatie evenmin een dergelijk vermogen kunnen bezitten, en niet van de globale perceptie door het relevante publiek, zoals het had behoren te doen. Evenals in het arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2) heeft het de totaalindruk van het litigieuze teken slechts subsidiair onderzocht.

69. Ik stel bijgevolg vast, dat het Gerecht in het bestreden arrest dezelfde onderzoeksmethode met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het betrokken teken heeft toegepast als in het reeds aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2).

70. Bovendien had het Gerecht in de onderhavige zaak niet te maken met een woordmerk, zoals in de zaak [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2), maar met een beeldmerk,

samengesteld uit een wordelement en verschillende beeldelementen. Zoals we hebben gezien, heeft het vastgesteld dat het wordelement „BioID” de in de merkaanvraag genoemde waren en diensten of hun kenmerken beschreef. Het heeft daaruit terecht afgeleid, dat dit element van het litigieuze teken onderscheidend vermogen miste.

71. Daarentegen heeft het Gerecht zich in de punten 35 en 36 van het bestreden arrest gekeerd tegen de opvatting van de tweede kamer van beroep in de bestreden beslissing, dat een dergelijk merk elk onderscheidend vermogen mist wanneer het wordelement de betrokken waren of diensten beschrijft en het relatieve belang van de beeldelementen „te verwaarlozen” is in vergelijking met dat van het wordelement.

72. Zo heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest onder meer uiteengezet:

„Dienaangaande zij opgemerkt dat bij de vaststelling van het gebrek aan onderscheidend vermogen van een samengesteld merk niet mag worden gelet op het relatieve belang van bepaalde bestanddelen ervan in vergelijking met dat van bepaalde andere bestanddelen waarvoor het bewijs van gebrek aan onderscheidend vermogen is geleverd. Een samengesteld merk valt immers niet onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening [...] wanneer een enkel bestanddeel ervan onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren of diensten. Dat kan ook het geval zijn wanneer het enige onderscheidende bestanddeel van het samengestelde merk niet het hoofdbestanddeel is in vergelijking met andere bestanddelen van dit merk. [...]”

73. Ik ben er niet van overtuigd dat de analyse van het Gerecht in deze laatste twee volzinnen juist is. Om te beginnen is het volgens de rechtspraak, zoals we hebben gezien, van doorslaggevend belang dat het betrokken teken, in zijn geheel beschouwd, voor het relevante publiek onderscheidend vermogen kan hebben met betrekking tot de in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten. Zoals een teken bestaande uit bestanddelen die op zich onderscheidend vermogen missen, niet kan worden geacht zelf onderscheidend vermogen te missen, kan de aanwezigheid in een samengesteld teken van een bestanddeel dat op zich onderscheidend vermogen zou kunnen hebben, mijns inziens bezwaarlijk volstaan om aan het teken in zijn geheel onderscheidend vermogen toe te kennen.

74. Wanneer een beeldmerk waarvan inschrijving is verzocht, een woordbestanddeel bevat dat, zoals het acroniem „BioID”, volledig beschrijvend is omdat het geen enkel bijkomend woord bevat dat niet-beschrijvend is, zie ik niet in, hoe dit teken in zijn geheel onderscheidend vermogen zou kunnen hebben wanneer dit woordbestanddeel ten opzichte van de beeldbestanddelen in het teken domineert. In een dergelijk geval bestaat er alle aanleiding om te vermoeden dat dit woordbestanddeel de aandacht van het relevante publiek zal trekken en voorkomt dat het teken in zijn geheel als een herkomstaanduiding door dit publiek wordt opgevat.

75. Aan een samengesteld beeldmerk dat een puur beschrijvend woordbestanddeel bevat, kan daarom naar

mijn mening slechts dan onderscheidend vermogen worden toegekend wanneer het beeldbestanddelen bevat die zelf voldoende onderscheidend zijn om de aandacht van het relevante publiek erop te vestigen in plaats van dit woordbestanddeel, of wanneer de beeldbestanddelen ervan de betekenis van dit woordbestanddeel kunnen „uitwissen” en aan het teken, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen kunnen verlenen.

76. Aangezien een woordbestanddeel in het algemeen beter in de herinnering blijft hangen dan beeldbestanddelen, ben ik mij er volledig van bewust dat dergelijke voorwaarden niet snel vervuld zullen zijn. Ook al leidt dit ertoe, dat de inschrijving als merk van dergelijke beeldmerken in de praktijk moeilijk of slechts in uitzonderingsgevallen mogelijk zal zijn, deze striktheid lijkt mij noodzakelijk om te voorkomen dat de inschrijving van dergelijke merken tot gevolg kan hebben dat aan de houder ervan, met toepassing van de criteria die gewoonlijk worden gehanteerd ter beoordeling van het verwarringsrisico, uitsluitende rechten worden verleend op een woordbestanddeel dat zich beperkt tot een beschrijving van de kenmerken van de betrokken waren en diensten.

77. Ten slotte heeft het Gerecht, zoals rekwirante terecht heeft aangevoerd, zijn beoordeling gebaseerd op een criterium dat in het kader van de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening irrelevant is.

78. Het Gerecht heeft namelijk uit de omstandigheid dat de bestanddelen van het litigieuze teken in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten, afgeleid dat zij onderscheidend vermogen missen.

79. Zoals ik echter hierboven heb uiteengezet, is dit criterium relevant voor een beschrijvend element van in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten of van hun kenmerken, zoals in casu het wordelement „BioID”, maar gaat dit niet op voor beeldelementen zoals letters in het lettertype Arial, een eenvoudige punt of het element ®. De omstandigheid dat deze elementen, die op zich geenszins beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten, in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van deze waren en diensten, betekent nog niet dat zij elk onderscheidend vermogen ten aanzien van deze waren en diensten missen.

80. Zo ook meen ik dat het Gerecht in punt 43 van het bestreden arrest artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist heeft uitgelegd door te concluderen dat het litigieuze teken elk onderscheidend vermogen mist omdat „het merk, in zijn geheel beschouwd, ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van deze [in de inschrijvingsaanvraag genoemde] waren of diensten”.

81. Op grond hiervan kom ik tot de conclusie dat aan het bestreden arrest dezelfde juridische gebreken kleven als aan het aangehaalde arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2). Ik geef het Hof derhalve in overweging, daaraan dezelfde consequenties te verbinden als in

voornoemd arrest [SAT.1/BHIM](#), en het bestreden arrest te vernietigen.

82. Gelet op dit voorstel, zal ik de twee andere grieven die rekwirante tot staving van het middel dat artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening is geschonden, heeft aangevoerd, slechts subsidiair onderzoeken.

**D – Niet-inaanmerkingneming van het argument van rekwirante, dat niet is bewezen dat het litigieuze teken daadwerkelijk door het publiek of door concurrenten werd gebruikt**

83. BioID verwijt het Gerecht dat het is voorbijgegaan aan haar stelling dat niet kon worden bewezen dat het litigieuze teken door het publiek of door concurrenten daadwerkelijk werd gebruikt. Evenmin heeft het er rekening mee gehouden dat het litigieuze teken niet in woordenboeken voorkomt en geen vakterm is.

84. BioID stelt eveneens dat het Gerecht de feiten onjuist heeft beoordeeld door „Bio” als een afkorting te beschouwen, ofschoon het een voorvoegsel is, en door te oordelen dat het acroniem „BioID” geen ongebruikelijke opbouw heeft.

85. Wat het acroniem „BioID” betreft, ben ik van mening dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het voor de toepassing van de in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening genoemde weigeringsgrond niet nodig is dat het daadwerkelijk gebruik van dit acroniem ter aanduiding van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten wordt bewezen.

86. Zoals vastgesteld in het reeds aangehaalde arrest BHIM/Wrigley(30), is het voor de toepassing van de weigeringsgrond bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, namelijk niet nodig dat de tekens en de aanduidingen waaruit het in dit artikel bedoelde 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 de 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. Op grond van deze bepaling moet de inschrijving van een woordmerk dan ook worden geweigerd, indien het in ten minste één van zijn mogelijke betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

87. Wat vervolgens het onderzoek van het Gerecht betreft naar de wijze waarop het relevante publiek van bestanddelen „Bio” en „ID” opvat, dit zijn feitelijke vaststellingen en rekwirante heeft niet aangetoond dat het Gerecht deze feiten heeft verdraaid.

88. Aangaande, ten slotte, het argument betreffende het bewijs van het gebruik in de handel van het teken in zijn geheel voor de voorstelling van de waren en diensten, dit komt in wezen overeen met de reeds onderzochte vierde grief. Ik heb reeds voorgesteld, voor recht te verklaren dat een dergelijk criterium niet relevant is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk dat is samengesteld uit verschillende bestanddelen, die niet alle beschrijvend zijn voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten.

**E – De grief dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat vergelijkbare ingeschreven merken geen aanwijzingen vormen voor het onderscheidend vermogen van het litigieuze teken, en dat het het beginsel van gelijkheid van behandeling heeft miskend**

89. BioID verwijt het Gerecht blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door niet te oordelen dat de door het BHIM ingeschreven woordmerken met het voorvoegsel „bio” aanwijzingen vormen voor het onderscheidend vermogen van het litigieuze teken. BioID betwist eveneens het oordeel van het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest, dat zij geen overwegingen uit beslissingen van het BHIM heeft aangevoerd die de beoordeling dat het betrokken teken onderscheidend vermogen mist, zouden kunnen aantasten.

90. BioID bekritiseert eveneens de vaststellingen van het Gerecht aangaande de inschrijving door het BHIM van het woordmerk „BioID” voor waren en diensten die identiek zijn aan die waarop de onderhavige inschrijvingsaanvraag betrekking heeft. Volgens rekwirante heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat dit woordmerk een andere betekenis heeft dan het litigieuze beeldmerk, omdat in dit woordmerk de letters „id” klein geschreven zijn. Het Gerecht heeft aldus miskend dat een woordmerk op grond van zijn inschrijving wordt beschermd, ongeacht de schrijfwijze. Bovendien heeft het Gerecht het beginsel van gelijke behandeling geschonden, omdat niet kan worden aanvaard dat het BHIM de inschrijving van het woordmerk „BioID” accepteert en die van het betrokken beeldmerk weigert, ofschoon dit op dezelfde wijze wordt uitgesproken en bovendien grafische elementen bevat.

91. De vraag of beslissingen van het BHIM waarin de inschrijving van merken die identiek aan of vergelijkbaar met het litigieuze teken zijn, wordt toegestaan, in beginsel elementen zijn die kunnen worden meegewogen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dat teken, vormt mijns inziens een rechtsvraag, die derhalve in een hogere voorziening aan het Hof kan worden voorgelegd.

92. Dienaangaande ben ik van mening dat het Gerecht in het bestreden arrest geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat het in punt 47 daarvan heeft overwogen dat „feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing weliswaar kunnen worden aangevoerd tot staving van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94”. Met deze formulering heeft het Gerecht derhalve, anders dan rekwirante suggereert, niet uitgesloten, dat de redenen van het BHIM om merken die identiek aan of vergelijkbaar zijn met het litigieuze teken in te schrijven, in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dat teken.(31) Op dit punt berust het betoog van rekwirante derhalve op een onjuiste lezing van het bestreden arrest.

93. Met betrekking tot de vermelding in punt 47 van het bestreden arrest, te weten dat rekwirante zich in ca-

su niet heeft beroepen op in de beslissingen van het BHIM voorkomende overwegingen die het oordeel dat het litigieuze teken onderscheidend vermogen mist zouden kunnen aantasten, ben ik van mening dat dit een beoordeling door het Gerecht vormt van de door rekwirante aan hem voorgelegde bewijselementen. Ik roep echter in herinnering dat, zoals volgt uit artikel 225 EG en artikel 58 van 's Hofs Statuut-EG, de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het doel van deze rechtsgang is niet, partijen de gelegenheid te geven een nieuwe uitspraak te verkrijgen in het gehele aan het Gerecht voorgelegde geschil, doch uitsluitend een controle op de wettigheid van het door het Gerecht gewezen arrest. Hieruit volgt dat het Gerecht bij uitsluiting bevoegd is om de betekenis te beoordelen van de aan hem voorgelegde bewijselementen, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting daarvan.<sup>(32)</sup> In haar bij het Hof ingediende opmerkingen heeft rekwirante geen gegevens aangevoerd waaruit van een dergelijke onjuiste opvatting blijkt.

94. Ten slotte zijn de verwijten van rekwirante betreffende de consequenties die het Gerecht had moeten verbinden aan de beslissing van het BHIM om de inschrijving van het woordmerk „BioID” te aanvaarden voor waren en diensten omschreven als „drukwerk”, „telecommunicatie” en „computerprogrammering”, evenmin gegrond. Om te beginnen bewijst de vaststelling in punt 48 van het bestreden arrest, volgens welke de omstandigheid dat „de schrijfwijze van ‚id’ met kleine letters in het woordmerk ‚BioID’ ertoe leidt dat de betekenis van dit merk verschilt van die van het acroniem ‚BioID’ in het aanvraagde merk”, naar mijn mening niet dat het Gerecht heeft miskend dat een woordmerk geen beeldelementen bevat en evenmin dat de inschrijvingsaanvraag en de daaruit voortvloeiende bescherming betrekking hebben op het in deze aanvraag aangeduide woord en niet op de wijze waarop dit woord in de aanvraag is geschreven.

95. Volgens mij heeft het Gerecht alleen willen zeggen dat het woord „bioid”, zoals in de inschrijvingsaanvraag geschreven, a priori niet op dezelfde wijze wordt uitgesproken als het acroniem „BioID”, dat duidelijk is samengesteld uit de twee bestanddelen „Bio” en „ID”, die, gelet op de betrokken waren en diensten, door het relevante publiek kunnen worden opgevat als afkortingen van „biometrical identification”.

96. Bovendien zou dit onderdeel van de overwegingen van het bestreden arrest worden gezien als een motivering ten overvloede, naast het oordeel van het Gerecht dat deze inschrijving door het BHIM niet de conclusie aantast, dat het litigieuze beeldmerk onderscheidend vermogen mist; het Gerecht heeft immers eveneens geconstateerd, dat dit teken en het woordmerk „BioID” niet onderling verwisselbaar zijn. Dientengevolge treft het argument van rekwirante, gericht tegen punt 48 van het bestreden arrest en gebaseerd op de schrijfwijze van het door BHIM ingeschreven woordmerk, geen doel.<sup>(33)</sup>

97. Verder denk ik niet dat het Gerecht het beginsel van gelijke behandeling heeft geschonden door uit die

inschrijving niet af te leiden dat het litigieuze teken wel degelijk onderscheidend vermogen heeft. Ervan uitgaande dat dit beginsel van toepassing kan zijn op een dergelijk geval<sup>(34)</sup>, wijs ik erop dat het Gerecht heeft vastgesteld dat het litigieuze teken en het ingeschreven woordmerk niet onderling verwisselbaar zijn. Rekwirante heeft niet aangetoond dat deze beoordeling berust op een onjuiste opvatting van de feiten. Ik merk in dit verband op, dat de weergave van de laatste twee letters van het beeldmerk „BioID” met hoofdletters en minder dikke letters en ook de punt die op dit acroniem volgt, aantonen dat het woordbestanddeel uit twee afzonderlijke elementen is samengesteld, die door het relevante publiek als afkortingen van „biometrical identification” kunnen worden opgevat, hetgeen niet noodzakelijkerwijs het geval is bij het als woordmerk ingeschreven woord „bioid”.

98. Bovendien verschilt de aanduiding van de waren en diensten waarvoor het woordmerk is ingeschreven, van de beschrijving van de waren en diensten waarvoor inschrijving van het litigieuze beeldmerk is verzocht. Uit de mondelinge behandeling is naar voren gekomen, dat dit woordmerk is ingeschreven ter aanduiding van computersoftware opgeslagen op allerlei soorten informatiedragers, telecommunicatieproducten en computerprogrammering, zonder enige andere precisering betreffende de aard van deze waren en diensten. In de inschrijvingsaanvraag van het litigieuze beeldmerk wordt echter gepreciseerd dat de betrokken waren en diensten met name ertoe dienen, het toegangsrecht te controleren door middel van identificatie van mensen aan de hand van specifieke biometrische kenmerken, en dus verband houden met biometrische identificatie.

#### **F – De gevolgen van de vernietiging van het bestreden arrest**

99. De nog te beantwoorden vraag betreft uitsluitend de kwestie of het litigieuze beeldmerk, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen mist voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten, in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

100. De totaalindruk van het litigieuze teken is tussen partijen, met name in de loop van de mondelinge behandeling voor het Hof, bediscussieerd. Mijns inziens is de zaak derhalve in staat van wijzen overeenkomstig artikel 61 van 's Hofs Statuut-EG, zodat het in strijd met de proceseconomie zou zijn om de zaak naar het Gerecht te verwijzen. Ik geef het Hof derhalve in overweging het geschil zelf af te doen, zoals het heeft gedaan in de zaak [SAT.1/BHIM](#), reeds aangehaald.

101. Zoals we hebben gezien, bestaat het betrokken beeldmerk uit een woordbestanddeel, gevormd door het acroniem „BioID”, en uit beeldelementen, die enerzijds bestaan uit de typografische kenmerken van dit acroniem en anderzijds uit grafische elementen die op dit acroniem volgen, namelijk een punt en het teken ®.

102. Ten aanzien van het acroniem „BioID” is vastgesteld dat het door het relevante publiek, bestaande uit personen die op het gebied van de betrokken waren en diensten goed geïnformeerd zijn, kan worden opgevat als de samenvoeging van de twee afkortingen „Bio” en „ID” met de betekenis „biometrical identification” (bi-

ometrische identificatie). We weten eveneens, dat biometrische identificatie één van de technische functies is van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren, en dat zij rechtstreeks betrekking heeft op één van de eigenschappen van de in deze aanvraag genoemde diensten, dan wel een nauw functioneel verband daarmee heeft. Derhalve staat vast dat het acroniem „BioID”, als woordbestanddeel dat uitsluitend beschrijvend is voor een kenmerk van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten, onderscheidend vermogen ten aanzien van deze waren en diensten mist.

103. Aangaande de beeldelementen van het litigieuze teken is, om te beginnen, met betrekking tot de voor de voorstelling van het acroniem „BioID” gebruikte schrijfwijze vastgesteld, dat het lettertype Arial gewoonlijk in de handel wordt gebruikt. Uit de pleidooien volgt eveneens dat het na het acroniem „BioID” geplaatste punt gewoonlijk als laatste element van een woordmerk wordt gebruikt om aan te duiden dat het een afkorting betreft. Wat het element ® betreft, dit geeft in het algemeen aan dat het bijbehorende teken als merk voor een bepaald gebied is ingeschreven.

104. Uit deze vaststellingen kan worden opgemaakt dat geen enkel beeldelement waaruit het litigieuze teken is samengesteld op zich een bijzonder onderscheidend vermogen heeft met betrekking tot de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten. Het litigieuze teken bestaat bijgevolg uit een woordbestanddeel dat de kenmerken van de betrokken waren en diensten beschrijft en uit beeldelementen die, afzonderlijk beschouwd, eveneens onderscheidend vermogen ten aanzien van deze waren en diensten missen.

105. Uit het onderzoek naar de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen, blijkt, dat de wisselwerking tussen deze verschillende bestanddelen niet van dien aard is dat zij het merk onderscheidend vermogen verleent. Enerzijds is het woordbestanddeel „BioID” duidelijk het dominerende bestanddeel dat uit het onderzoek van het litigieuze teken in zijn geheel naar voren komt. Het voor dit bestanddeel gebruikte lettertype is niet bijzonder. Wat de punt en het element ® betreft, in verhouding tot het woordbestanddeel „BioID” is hun betekenis voor het teken volledig verwaarloosbaar.

106. Derhalve stel ik vast dat de beeldelementen waaruit het teken bestaat, niet afdoen aan de mogelijke betekenis van het acroniem „BioID” voor het relevante publiek en bijgevolg aan het beschrijvend karakter daarvan. Integendeel, men zou zelfs kunnen zeggen dat zij deze betekenis accentueren of daartoe bijdragen. Zo hebben we gezien dat de laatste twee letters van het acroniem „BioID” met hoofdletters worden geschreven, terwijl de daaraan voorafgaande letters met kleine letters worden geschreven. Ook zijn de laatste twee letters „ID” minder dik dan de drie voorafgaande letters. Dit grafische verschil versterkt de indruk dat het acroniem „BioID” wel degelijk uit twee afzonderlijke elementen bestaat, „Bio” en „ID”. Evenzo bevestigt de punt na dit acroniem, gelet op de gebruikelijke betekenis daarvan

op het gebied van merken, dat het samengestelde teken „BioID” uit afkortingen bestaat.

107. Ik concludeer hieruit, dat het litigieuze teken ten aanzien van de betrokken waren en diensten onderscheidend vermogen mist. Derhalve dient het door BioID tegen de bestreden beslissing ingestelde beroep te worden verworpen.

108. Volgens artikel 122, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, 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 dat is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in de kosten worden verwezen.

#### **V – Conclusie**

109. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging, te beslissen als volgt:

- 1) het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 5 december 2002, BioID/BHIM (T-91/01) te vernietigen;
- 2) het beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 februari 2001 (zaak R 538/1999-2) te verwerpen;
- 3) rekwirante in de kosten van de instanties voor het Gerecht en het Hof te verwijzen.

---

#### **Noten bij conclusie A.-G.**

1 – Oorspronkelijke taal: Frans.

2 – Hierna: „BioID”.

3 – T-91/01, Jurispr. blz. II-5159; hierna: „bestreden arrest”.

4 – Hierna: „BHIM”.

5 – Hierna: „bestreden beslissing”.

6 – Verordening van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd (hierna: „verordening”).

7 – Overeenkomst van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

8 – Het betrof meer in het bijzonder de volgende waren en diensten:

– „Software, hardware en onderdelen daarvan, optische, akoestische alsmede elektronische apparaten en onderdelen daarvan, alle voornoemde goederen voor en in verband met de controle van toegangsrechten, voor de communicatie tussen computers onderling alsmede voor de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken”, klasse 9;

- „Telecommunicatiediensten; diensten op het gebied van beveiliging met betrekking tot computercommunicatie, de toegang tot databanken, het elektronische betalingsverkeer, de controle van toegangsrechten alsmede de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken”, klasse 38;
- „Ter beschikking stellen van software via het Internet en andere communicatienetten, on-lineonderhoud van computerprogramma's, computerprogrammering, alle voornoemde diensten met name voor en in verband met de controle van toegangsrechten, met de onderlinge communicatie van computers alsmede met de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken, technische ontwikkeling van systemen voor de controle van toegangsrechten, voor de communicatie van computers onderling alsmede van systemen voor de computerondersteunde identificatie respectievelijk verificatie van organismen gebaseerd op één of meerdere specifieke biometrische kenmerken”, klasse 42.
- 9 – Arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 29).
- 10 – Aangezien de hogere voorziening door rekwirante is ingesteld op 3 februari 2003, dus na de datum van 1 februari 2003 waarop de Overeenkomst van Nice in werking is getreden, gebruik ik de nummering van de artikelen van het Statuut zoals die in deze overeenkomst wordt gehanteerd.
- 11 – C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317.
- 12 – Arrest van 17 juli 1997, Ferriere Nord/Commissie (C-219/95 P, Jurispr. blz. I-4411, punt 56), en beschikking van 9 december 1999, CPL Imperial 2 en Unifrigio/Commissie (C-299/98 P, Jurispr. blz. I-8683, punt 54).
- 13 – Zie inzonderheid arresten van 12 juni 1958, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Hoge Autoriteit (2/57, Jurispr. blz. 129, 146), en 29 mei 1997, De Rijk/Commissie (C-153/96 P, Jurispr. blz. I-2901, punt 19).
- 14 – T-323/00, Jurispr. blz. II-2839.
- 15 – Zie inzonderheid arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7), en 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30).
- 16 – Arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 86).
- 17 – Arrest van 21 oktober 2004, [BHIM/Erpo Möbelwerk](#) (C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 39).
- 18 – Arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM (C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46).
- 19 – Zie inzonderheid arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 31), en beschikking van 5 februari 2004, Telefon & Buch/BHIM (C-326/01 P, Jurispr. blz. I-1371, punt 27). Zie ten aanzien van de identieke bepalingen van artikel 3, lid 1, sub c, 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), arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25); 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73); 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 52), en arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punten 54 en 55).
- 20 – Punt 60.
- 21 – Ibidem, punt 47.
- 22 – Punt 27.
- 23 – Punt 36.
- 24 – Zo werd bijvoorbeeld beslist dat de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die elders worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, als zodanig, wegens dat gebruik, niet is uitgesloten (arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 40). Alleen wanneer deze tekens of benamingen gebruikelijk zijn geworden in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer ter aanduiding van de waren of diensten waarop dit merk betrekking heeft, en zij dus vallen onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub d, van de verordening, moet hun inschrijving krachtens deze laatste bepaling worden geweigerd.
- 25 – Zie, aangaande de beoordeling van het onderscheidend karakter, arrest DKV/BHIM, reeds aangehaald (punt 24), en, met betrekking tot de beoordeling van het beschrijvend karakter, arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 37), en arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punt 96).
- 26 – Arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald (punt 96).
- 27 – Ibidem, punten 99 en 100.
- 28 – Punt 28.
- 29 – Arrest DKV/BHIM, reeds aangehaald (punt 22 en de daar aangehaalde arresten).
- 30 – Punt 32 (cursivering van mij).
- 31 – Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om overwegingen betreffende de betekenis die een woordbestanddeel in relatie tot bepaalde waren of diensten heeft in de perceptie van het relevante publiek.
- 32 – Zie in deze zin arresten van 1 juni 1994, Commissie/Brazzelli Lualdi e.a. (C-136/92 P, Jurispr. blz. I-1981, punten 49 en 66); 15 oktober 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commissie (C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P–C-252/99 P en C-254/99 P, Jurispr. blz. I-8375, punt 194), en 7 november 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commissie (C-24/01 P en C-25/01 P, Jurispr. blz. I-10119, punt 65).
- 33 – Zie in deze zin arrest van 29 april 2004, Commissie/CAS Succhi di Frutta (C-496/99 P, Jurispr. blz. I-3801, punt 68).
- 34 – Volgens de rechtspraak van het Gerecht speelt dit beginsel in een dergelijk geval geen rol, omdat zich slechts de volgende twee mogelijkheden voordoen: ofwel de afwijkende beslissing van het BHIM om de inschrijving toe te staan van een merk dat vergelijkbaar

is met het litigieuze teken, is in overeenstemming met de verordening en in dat geval zou het Gerecht logischerwijze moeten vaststellen, dat de beslissing waarbij de inschrijving van dit teken is geweigerd in strijd is met de relevante bepalingen van de verordening, ofwel de afwijkende beslissing van het BHIM is onregelmatig, en niemand kan zich ten eigen voordele beroepen op een vergissing die ten gunste van een ander is begaan [arrest [SAT.1/BHIM](#) (SAT.2), reeds aangehaald, punten 60-62; zie eveneens arrest Gerecht van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA), T-127/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 71, alsmede de daar aangehaalde rechtspraak].

---