

Hof van Justitie EG, 8 mei 2008, Eurohypo

## EUROHYPO



### MERKENRECHT

**Beoordeling samengesteld merk**  
[het Gerecht heeft nagegaan of het merk, in zijn geheel beschouwd, beschrijvend is.](#)

**Grondslag weigeringsgrond art. 7(1)(b) GMeV is waarborgen identiteit van de oorsprong**

- [Het Gerecht heeft aldus bij de analyse van het merk EUROHYPO met name nagelaten rekening te houden met het openbaar belang dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 specifiek beoogt te beschermen, namelijk de waarborg van de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten.](#)

Het begrip algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, valt uiteraard samen met de wezenlijke functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring met waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (reeds aangehaalde arresten [SAT.1/BHIM](#), punten 23 en 27, en [BioID/BHIM](#), punt 60). In casu vloeit de redenering van het Gerecht echter voort uit een onjuiste uitlegging van de in de punten 54 tot en met 56 van het onderhavige arrest uiteengezette beginselen. Uit de punten 45, 54, 55 en 57 van het bestreden arrest blijkt immers dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van het merk EUROHYPO heeft beoordeeld door alleen de beschrijvende aard ervan in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te analyseren. In dat arrest is de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening dus niet afzonderlijk onderzocht, hoewel het Gerecht op basis van deze weigeringsgrond het tweede middel dat in eerste aanleg tegen de litigieuze beslissing is aangevoerd, heeft afgewezen. Het Gerecht heeft aldus bij de analyse van het merk EUROHYPO met name nagelaten rekening te houden met het openbaar belang dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 specifiek beoogt te beschermen, namelijk de waarborg van de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten. Bovendien heeft het Gerecht bij deze

analyse een onjuist criterium toegepast om te beoordelen of het betrokken merk kon worden ingeschreven.

- [Al dan niet beschrijvend zijn merk, niet bepalend voor de vraag of merk de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waar of dienst te waarborgen](#)

Volgens dat criterium kan een merk dat bestaat uit beschrijvende bestanddelen, voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving indien het woord tot het normale taalgebruik is gaan behoren en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen. Hoewel dat criterium relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, is dat niet het criterium aan de hand waarvan het bepaalde sub b van dat lid moet worden uitgelegd. Aan de hand van dat criterium kan wel worden uitgesloten dat een merk wordt gebruikt om een waar of een dienst te beschrijven, maar kan niet worden bepaald of een merk de consument of de eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten kan waarborgen. Aldus stelt rekwirante terecht dat het Gerecht in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Uit het voorgaande volgt dat, zonder dat het derde onderdeel van het twee middel in hogere voorziening behoeft te worden onderzocht, het bestreden arrest moet worden vernietigd voor zover het Gerecht heeft geoordeeld dat de vierde kamer van beroep van het BHIM artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet had geschonden door bij de litigieuze beslissing inschrijving van de woordcombinatie EUROHYPO als gemeenschapsmerk te weigeren voor de diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice „[f]inanciële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële diensten; financieringen [...]”.

**Woordmerk Eurohypo heeft geen onderscheidend vermogen**

[Combinatie Eurohypo mist bijkomend element zodat deze niet ongewoon is of een eigen betekenis waardoor deze onderscheidend vermogen naar commerciële herkomst kan hebben](#)

Zoals het BHIM in de litigieuze beslissing terecht heeft opgemerkt, vat het relevante publiek, in de sector waarop de aanvraag tot inschrijving van het merk ziet, het woordteken „EUROHYPO” op als een woord dat in zijn geheel en op algemene wijze verwijst naar financiële diensten waarbij een zakelijke waarborg dient te worden gesteld, en inzonderheid naar hypothecaire leningen die worden betaald in de munteenheid van de Europese Economische en Monetaire Unie. Bovendien ontbreekt elk bijkomend element op basis waarvan kan worden aangenomen dat de combinatie van de gangbare en gebruikelijke elementen EURO en HYPO ongewoon zou zijn of een eigen betekenis zou hebben waardoor rekwirantes diensten in de perceptie van het betrokken publiek worden onderscheiden van diensten met een andere commerciële herkomst. Het relevante publiek neemt het betrokken merk dus waar als een woord dat informatie verstrekt over de aard van de er-

door aangeduide diensten en niet over de herkomst van de betrokken diensten. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, mist bijgevolg elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve dient het beroep dat rekwirante tegen de litigieuze beslissing heeft ingesteld, te worden verworpen

## PROCESRECHT

### Waardering bewijs

Middel niet-ontvankelijk nu alleen analyse van de feiten door het BHIM wordt betwist, maar niet de beoordeling daarvan door het Gerecht

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

### Hof van Justitie EG, 8 mei 2008

(P. Jann, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič en E. Levits)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

8 mei 2008 (\*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikel 7, lid 1, sub b – Woordmerk EUROHYPO – Absolute weigeringsgrond – Merk zonder onderscheidend vermogen”

In zaak C-304/06 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 13 juli 2006,

Eurohypo AG, gevestigd te Eschborn (Duitsland), vertegenwoordigd door C. Rohnke en M. Kloth, Rechtsanwältin, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

rekwirante,

andere partij in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič en E. Levits, rechters,

advocaat-generaal: V. Trstenjak,

griffier: J. Swedenborg, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 4 oktober 2007,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 november 2007,

het navolgende

### Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt de vennootschap Eurohypo AG (hierna: „rekwirante”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2006, Eurohypo/BHIM (EUROHYPO) (T-439/04, Jurispr. blz. II-1269; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tegen

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 augustus 2004 (zaak R 829/2002-4; hierna: „litigieuze beslissing”).

2 Bij de litigieuze beslissing heeft het BHIM geweigerd het woordteken EUROHYPO in te schrijven als gemeenschapsmerk voor de diensten van klasse 36 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 (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze klasse is omschreven als volgt: „[f]inanciële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële diensten; financieringen [...]”.

### Rechtskader

3 Artikel 7 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 (PB L 349, blz. 83; hierna: „verordening nr. 40/94”), bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

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

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

[...]

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

[...]”

4 Artikel 38, lid 1, van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

„Indien het merk krachtens artikel 7 uitgesloten is van inschrijving voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, wordt de aanvraag voor deze waren of diensten afgewezen.”

5 Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; [...]”

### Voorgeschiedenis van het geding

6 Op 30 april 2002 heeft rekwirante bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken EUROHYPO voor de diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice. De diensten zijn omschreven als volgt:

„Financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële diensten; financieringen; financiële analyse; beleggingen; verzekeringen”.

7 Nadat deze aanvraag door de onderzoeker van het BHIM bij beslissing van 30 augustus 2002 was afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening nr. 40/94, heeft rekwirante beroep ingesteld bij het BHIM.

8 Bij de litigieuze beslissing heeft het BHIM het beroep ten dele gegrond verklaard en de beslissing van de onderzoeker vernietigd voor de diensten „financiële analyse; beleggingen; verzekeringen”.

9 Het beroep werd daarentegen verworpen voor de overige diensten van klasse 36, namelijk „[f]inanciële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële diensten, financieringen”.

10 Het BHIM heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de bestanddelen EURO en HYPO een onmiddellijk begrijpbare aanduiding van de kenmerken van de vijf bovengenoemde diensten vormden en de samenvoeging van de twee elementen tot één woord het merk niet minder beschrijvend maakte. Bijgevolg beschreef het woordteken EUROHYPO volgens het BHIM de diensten „[f]inanciële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële diensten; financieringen” en miste het dus elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, althans in de Duitstalige landen; overeenkomstig artikel 7, lid 2, van deze verordening was dit een voldoende grond om bescherming te weigeren.

#### **Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest**

11 Op 5 november 2004 heeft rekwirante bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van haar beroep voerde zij twee middelen aan: schending van artikel 74, lid 1, en schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

12 Met haar eerste middel, schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, voerde rekwirante aan dat het BHIM in de litigieuze beslissing niet volledig had onderzocht op welke wijze het publiek het woordteken EUROHYPO waarneemt.

13 Het Gerecht heeft dit middel afgewezen op grond van de volgende overweging in punt 20 van het bestreden arrest: „[...] De kamer van beroep, die er voldoende van overtuigd was dat de beschrijvende aard van de elementen ‚euro’ en ‚hypo’ een grond voor weigering van inschrijving vormde, heeft door af te zien van extra opzoekingen niet in strijd met artikel 74, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 40/94 gehandeld.”

14 Rekwirantes tweede middel betrof schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 doordat de vierde kamer van beroep van het BHIM had geoordeeld dat het woordteken EUROHYPO de betrokken financiële diensten beschreef.

15 Wat de gegrondheid van de litigieuze beslissing betreft, heeft het Gerecht in de punten 41, 43 en 44 van het bestreden arrest allereerst gewezen op het volgende:

„41 Anders dan het BHIM stelt, blijkt uit de punten 12 en volgende van de [litigieuze] beslissing dat de weigering van inschrijving van het woordteken EUROHYPO voor de diensten ‚financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen,

financiële diensten, financieringen’ uitsluitend berust op artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De in de punten 13 tot en met 16 verrichte analyse waarop deze weigering is gegrond, betreft evenwel de beschrijvende aard van het woordteken EUROHYPO.

[...]

43 Er bestaat echter een duidelijke overlapping tussen de respectieve werkingsfeer van de in deze bepaling sub b tot en met d genoemde gronden [...].

44 Uit de rechtspraak van het Hof en van het Gerecht volgt ook dat een woordmerk dat kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening [...].”

16 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 45 van het bestreden arrest opgemerkt dat „[...] voor de toetsing van de wettigheid van de [litigieuze] beslissing [moet] worden nagegaan of de kamer van beroep heeft aangetoond dat het woordteken EUROHYPO de diensten van klasse 36 ‚financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen, financiële diensten, financieringen’ beschrijft. Indien dit het geval is, is bij de weigering van inschrijving zowel artikel 7, lid 1, sub b, als artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 correct toegepast, en moet de [litigieuze] beslissing worden bevestigd. [...]”.

17 Het Gerecht heeft daarna onderzocht of het woordteken EUROHYPO de betrokken diensten beschreef.

18 In de eerste plaats heeft het in de punten 51 en 52 van het bestreden arrest geoordeeld dat het BHIM terecht had geconcludeerd dat de bestanddelen EURO en HYPO, afzonderlijk beschouwd, de betrokken diensten beschreven.

19 In de tweede plaats heeft het Gerecht onderzocht of de samenstelling zelf van de twee bestanddelen die het woordteken EUROHYPO vormen, eveneens beschrijvend is. In punt 55 van het bestreden arrest heeft het geconcludeerd dat dit wel degelijk het geval is om de volgende redenen:

„55 In casu is het woordteken EUROHYPO niet meer dan een samenstelling van twee beschrijvende elementen, die geen indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van een eenvoudige samenvoeging van zijn bestanddelen, zodat het woord niet meer is dan de som van zijn bestanddelen. Bovendien heeft verzoekster niet aangetoond dat dit samengestelde woord tot het normale spraakgebruik is gaan behoren en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen. Zij stelt integendeel dat het woordteken EUROHYPO als beschrijving van de financiële diensten niet tot het gangbare Duitse taalgebruik behoort.”

20 Bovendien heeft het Gerecht in punt 56 van het bestreden arrest geoordeeld dat de oplossing die is geboden in het arrest van het Hof van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, arrest „Baby-dry” (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), niet op het onderhavige geding kon worden toegepast, aangezien „[...] [d]e in die zaak in geding zijnde woordcombinatie een lexicale vondst

met een ongebruikelijke structuur [was], hetgeen niet kan worden gezegd van het woordteken EUROHYPO”.

21 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 57 van het bestreden arrest geconcludeerd:

„De kamer van beroep heeft [...] op goede gronden geoordeeld dat het woordteken EUROHYPO de diensten ‚financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen, financiële diensten en financieringen’ van klasse 36 beschrijft en daardoor elk onderscheidend vermogen mist. Overeenkomstig hetgeen is uiteengezet in punt 45 hierboven, behoeft dus niet te worden onderzocht of de kamer van beroep andere gronden heeft aangevoerd om te oordelen dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen mist.”

22 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest de grief inzake het intensieve gebruik van het merk afgewezen op grond dat hij voor het eerst voor het Gerecht was aangevoerd.

23 Derhalve heeft het Gerecht het beroep in zijn geheel verworpen.

#### **Conclusies van de partijen**

24 In hogere voorziening concludeert rekwirante dat het het Hof behaagt:

- het bestreden arrest te vernietigen;
- de litigieuze beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

25 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

#### **Hogere voorziening**

26 Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan: schending van artikel 74, lid 1, en schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

#### **Eerste middel**

##### **Argumenten van partijen**

27 Met haar eerste middel stelt rekwirante dat het BHIM krachtens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 verplicht is grondige analyses te verrichten teneinde met zekerheid vast te stellen dat er wel of geen weigeringsgronden bestaan. In casu heeft het BHIM echter alleen onderzocht of de bestanddelen EURO en HYPO, afzonderlijk beschouwd, de betrokken diensten beschrijven zonder feitelijke vaststellingen te doen over het woordmerk EUROHYPO in zijn geheel beschouwd.

28 Bovendien verwijt rekwirante het BHIM op internet opzoekingen in verband met het merk EUROHYPO te hebben gedaan en de resultaten daarvan bewust te hebben achtergehouden voor zover met deze resultaten niet kon worden aangetoond dat het merk beschrijvend werd gebruikt. Alzo heeft het BHIM de feiten verdraaid.

29 Het Gerecht heeft bijgevolg blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven door vast te stellen dat het feit dat in de motivering van de litigieuze beslissing niet werd verwezen naar de resultaten van de opzoekingen op internet betreffende de beschrijvende aard van het merk EUROHYPO, niet in strijd was met artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94.

30 Het BHIM repliceert dat het niet gebonden is door strenge bewijsvereisten. Krachtens het beginsel van de vrije beoordeling van de bewijsstukken kan het met name oordelen op basis van zijn eigen overtuiging wanneer het een feit als bewezen beschouwt. Zodra het meent over voldoende elementen te beschikken om een beslissing te nemen, is het bijgevolg niet verplicht zijn onderzoeken en analyses voort te zetten.

31 Bovendien benadrukt het BHIM dat het beschrijvende gebruik van een nieuw bedacht woord geen relevant criterium is bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en de kamer van beroep dus niet kan worden verweten daarvan geen melding te hebben gemaakt.

#### **Beoordeling door het Hof**

32 Allereerst zij vastgesteld dat rekwirante, hoewel zij zich in haar eerste middel formeel beroept op een onjuiste rechtsopvatting, in feite de beoordeling van de feiten door het Gerecht opnieuw ter discussie wil stellen en met name de bewijswaarde wil aanvechten van een aantal feiten op basis waarvan het Gerecht tot de conclusie is gekomen dat het BHIM niet verplicht was bijkomend onderzoek te doen aangezien het voldoende overtuigd was van de beschrijvende aard van de bestanddelen EURO en HYPO en van de term EUROHYPO.

33 Volgens vaste rechtspraak is het Hof niet bevoegd om de feiten vast te stellen noch, in beginsel, om de bewijzen te onderzoeken op basis waarvan het Gerecht deze feiten heeft vastgesteld. Wanneer deze bewijzen regelmatig zijn verkregen en de algemene rechtsbeginselen alsmede de procedurevoorschriften inzake de bewijslast en de bewijsvoering zijn gerespecteerd, staat het namelijk alleen aan het Gerecht te beoordelen welke waarde moet worden gehecht aan de hem voorgelegde bewijzen. Deze beoordeling levert dus geen rechtsvraag op die vatbaar is voor toetsing door het Hof, behoudens in het geval van een verkeerde opvatting van dit bewijs (zie in die zin arresten van 17 december 1998, Baustahlgewebe/Commissie, C-185/95 P, Jurispr. blz. I-8417, punt 24; 14 juli 2005, Rica Foods/Commissie, C-40/03 P, Jurispr. blz. I-6811, punt 60, en 6 april 2006, General Motors/Commissie, C-551/03 P, Jurispr. blz. I-3173, punt 52).

34 In deze context is er sprake van een onjuiste opvatting van de bewijselementen wanneer, zonder dat gebruik behoeft te worden gemaakt van nieuwe bewijselementen, de beoordeling van de bestaande bewijselementen kennelijk onjuist blijkt te zijn (arresten van 18 januari 2007, PKK en KNK/Raad, C-229/05 P, Jurispr. blz. I-439, punt 37, en 18 juli 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commissie, C-326/05 P, Jurispr. blz. I-6557, punt 60).

35 Vastgesteld dient echter te worden dat rekwirante in het kader van het onderhavige middel alleen de analyse van de feiten door het BHIM in de litigieuze beslissing betwist, en inzonderheid de onvolledigheid van deze analyse. Zij heeft daarentegen niet aangetoond en zelfs niet aangevoerd dat het Gerecht de bewijselementen kennelijk onjuist heeft beoordeeld.

36 Bijgevolg moet het eerste middel niet-ontvankelijk worden verklaard.

#### **Tweede middel**

37 Met haar tweede middel betoogt rekwirante dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit middel omvat drie afzonderlijke onderdelen.

38 Met het eerste onderdeel verwijt rekwirante het Gerecht geen rekening te hebben gehouden met de totaalindruk die het merk EUROHYPO oproept. Met het tweede onderdeel voert zij aan dat het Gerecht de criteria voor weigering van inschrijving van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd. Met het derde onderdeel ten slotte voert rekwirante aan dat het Gerecht de in het reeds aangehaalde arrest Baby-dry geformuleerde beginselen onjuist heeft toegepast.

#### **Eerste onderdeel van het tweede middel**

##### **– Argumenten van partijen**

39 Volgens rekwirante heeft het Gerecht alleen onderzocht of de bestanddelen EURO en HYPO, afzonderlijk beschouwd, beschrijvend zijn en slechts subsidiair de door het merk opgeroepen totaalindruk onderzocht. Het Gerecht heeft zich in het bestreden arrest gebaseerd op het vermoeden dat, zo de bestanddelen van een samengesteld merk beschrijvend zijn, het merk in zijn geheel in de regel ook beschrijvend is.

40 Het BHIM weerlegt dit betoog en repliceert dat het Gerecht een deel van zijn redenering juist aan de directe en specifieke beoordeling van het onderscheiden vermogen van het samengestelde merk in zijn geheel heeft besteed en zich niet uitsluitend heeft gebaseerd op een vermoeden.

##### **– Beoordeling door het Hof**

41 Voor een samengesteld merk als dat in casu, mag bij de beoordeling of dat merk onderscheidend vermogen bezit niet alleen elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk worden onderzocht, maar deze beoordeling moet 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 in die zin arrest van [16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, 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 ([arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 29](#)).

42 In punt 54 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel terecht geoordeeld dat bij de beoordeling of een samengesteld merk een beschrijving vormt, niet alleen de afzonderlijke bestanddelen van het merk, maar ook het merk in zijn geheel dienen te worden onderzocht.

43 In datzelfde punt 54 heeft het Gerecht weliswaar verklaard dat een merk bestaande uit een woord waar-

van elk element beschrijvend is voor de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor de kenmerken van deze waren of diensten.

44 Toch heeft deze vaststelling geen invloed gehad op de analyse van het Gerecht op dit punt, aangezien het de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk niet alleen slechts subsidiair heeft onderzocht, doch een deel van zijn redenering heeft besteed aan de beoordeling of, bij een samengesteld merk, het teken in zijn geheel beschrijvend is.

45 In punt 55 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers geoordeeld dat de indruk die het betrokken merk wekt, niet ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van een eenvoudige samenvoeging van zijn bestanddelen, om meer te vormen dan de som van de bestanddelen ervan, en dat rekwirante niet had aangetoond dat dit samengestelde woord tot het normale taalgebruik is gaan behoren en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen.

46 Bovendien heeft het Gerecht in punt 56 van dat arrest onderzocht of het betrokken merk een lexicale vondst met een ongebruikelijke structuur vormde, en geconcludeerd dat dit niet het geval was.

47 Ten slotte heeft het Gerecht in punt 57 van het bestreden arrest vastgesteld dat het merk EUROHYPO, in zijn geheel beschouwd, de betrokken diensten beschrijft.

48 Bijgevolg kan het Gerecht niet worden verweten dat het niet heeft nagegaan of het merk, in zijn geheel beschouwd, beschrijvend is, of dat slechts subsidiair te hebben onderzocht.

49 Derhalve moet het eerste onderdeel van het tweede middel ongegrond worden verklaard.

#### **Tweede onderdeel van het tweede middel**

##### **– Argumenten van partijen**

50 Rekwirante stelt dat het Gerecht een criterium dat alleen relevant is voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, onjuist heeft toegepast op een analyse in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening. Het Gerecht heeft immers geoordeeld dat een merk bestaande uit beschrijvende elementen voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving indien het betrokken woord tot het normale taalgebruik is gaan behoren en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, terwijl dat criterium volgens rekwirante slechts relevant is voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening.

51 Rekwirante benadrukt voorts dat hoewel de respectieve werkingssferen van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van verordening nr. 40/94 elkaar overlappen, dit het Gerecht echter niet ervan ontslaat, de weigeringsgronden autonoom uit te leggen aan de hand van de verschillende doelstellingen van algemeen belang die elk van deze normen nastreeft.

52 Het BHIM repliceert op dit betoog dat de werkingssferen van de bepalingen van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 onderling overeenstemmen en een beschrijvend teken daardoor normaliter binnen de werkingssfeer van beide normen valt.

53 Volgens het BHIM impliceert het feit dat de betrokken normen een verschillend algemeen belang nastreven, niet dat het begrip beschrijvend anders moet worden uitgelegd naargelang van de betrokken norm. Bijgevolg heeft het Gerecht niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

#### Beoordeling door het Hof

54 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat, hoewel het Hof reeds heeft opgemerkt dat de respectieve werkingssferen van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van verordening nr. 40/94 elkaar overlappen [zie, mutatis mutandis, inzake de identieke bepalingen van artikel 3, lid 1, 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 [12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 67](#), en [Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 18](#)], dit volgens vaste rechtspraak niet wegneemt dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar zijn en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie [arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 45](#); [21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 39](#), en [12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 59](#)).

55 Het Hof heeft voorts gepreciseerd dat deze weigeringsgronden moeten worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen 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 naargelang van de betrokken weigeringsgrond (reeds aangehaalde arresten [Henkel/BHIM, punten 45](#) en [46](#); [SAT.1/BHIM, punt 25](#), en [BioID/BHIM, punt 59](#)).

56 Het begrip algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, valt uiteraard samen met de wezenlijke functie van het merk, die daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring met waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (reeds aangehaalde arresten [SAT.1/BHIM, punten 23](#) en [27](#), en [BioID/BHIM, punt 60](#)).

57 In casu vloeit de redenering van het Gerecht echter voort uit een onjuiste uitlegging van de in de punten 54 tot en met 56 van het onderhavige arrest uiteenzette beginselen.

58 Uit de punten 45, 54, 55 en 57 van het bestreden arrest blijkt immers dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van het merk EUROHYPO heeft beoordeeld door alleen de beschrijvende aard ervan in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te analyseren. In dat arrest is de weigeringsgrond van artikel

7, lid 1, sub b, van deze verordening dus niet afzonderlijk onderzocht, hoewel het Gerecht op basis van deze weigeringsgrond het tweede middel dat in eerste aanleg tegen de litigieuze beslissing is aangevoerd, heeft afgewezen.

59 Het Gerecht heeft aldus bij de analyse van het merk EUROHYPO met name nagelaten rekening te houden met het openbaar belang dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 specifiek beoogt te beschermen, namelijk de waarborg van de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten.

60 Bovendien heeft het Gerecht bij deze analyse een onjuist criterium toegepast om te beoordelen of het betrokken merk kon worden ingeschreven.

61 Volgens dat criterium kan een merk dat bestaat uit beschrijvende bestanddelen, voldoen aan de voorwaarden voor inschrijving indien het woord tot het normale taalgebruik is gaan behoren en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen. Hoewel dat criterium relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, is dat niet het criterium aan de hand waarvan het bepaalde sub b van dat lid moet worden uitgelegd.

62 Aan de hand van dat criterium kan wel worden uitgesloten dat een merk wordt gebruikt om een waar of een dienst te beschrijven, maar kan niet worden bepaald of een merk de consument of de eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten kan waarborgen.

63 Aldus stelt rekwirante terecht dat het Gerecht in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

64 Uit het voorgaande volgt dat, zonder dat het derde onderdeel van het tweede middel in hogere voorziening behoeft te worden onderzocht, het bestreden arrest moet worden vernietigd voor zover het Gerecht heeft geoordeeld dat de vierde kamer van beroep van het BHIM artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet had geschonden door bij de litigieuze beslissing inschrijving van de woordcombinatie EUROHYPO als gemeenschapsmerk te weigeren voor de diensten van klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice „[f]inanciële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële diensten; financieringen [...]”.

#### Beroep voor het Gerecht

65 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, de zaak zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dit is hier het geval.

66 Vooraf zij opgemerkt dat, zoals blijkt uit punt 56 van het onderhavige arrest, het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inhoudt dat dit merk zich er toe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Hen-

kel/BHIM, reeds aangehaald, punt 34 en aangehaalde rechtspraak).

67 Volgens vaste rechtspraak moet dat onderscheidend vermogen worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek (arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 33, en 22 juni 2006, Storck/BHIM, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 25).

68 In casu dient te worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in de litigieuze beslissing heeft opgemerkt zonder door rekwirante te zijn weersproken, de betrokken diensten tot alle consumenten zijn gericht. Bovendien staat vast dat de absolute weigeringsgrond voor slechts één van de talen van de Europese Unie – te weten het Duits – is aangevoerd. Bijgevolg bestaat het relevante publiek uit wiens oogpunt moet worden beoordeeld of het merk onderscheidend vermogen bezit, uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde Duitstalige consument.

69 Zoals het BHIM in de litigieuze beslissing terecht heeft opgemerkt, vat het relevante publiek, in de sector waarop de aanvraag tot inschrijving van het merk ziet, het woordteken „EUROHYPO” op als een woord dat in zijn geheel en op algemene wijze verwijst naar financiële diensten waarbij een zakelijke waarborg dient te worden gesteld, en inzonderheid naar hypothecaire leningen die worden betaald in de munteenheid van de Europese Economische en Monetaire Unie. Bovendien ontbreekt elk bijkomend element op basis waarvan kan worden aangenomen dat de combinatie van de gangbare en gebruikelijke elementen EURO en HYPO ongewoon zou zijn of een eigen betekenis zou hebben waardoor rekwirantes diensten in de perceptie van het betrokken publiek worden onderscheiden van diensten met een andere commerciële herkomst. Het relevante publiek neemt het betrokken merk dus waar als een woord dat informatie verstrekt over de aard van de erdoor aangeduide diensten en niet over de herkomst van de betrokken diensten.

70 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, mist bijgevolg elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve dient het beroep dat rekwirante tegen de litigieuze beslissing heeft ingesteld, te worden verworpen.

#### **Kosten**

71 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.

72 Volgens artikel 69, lid 2, van datzelfde reglement, dat krachtens artikel 118 van dat reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover 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.

**Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:**

1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2006, Eurohypo/BHIM (EUROHYPO) (T-439/04), wordt vernietigd voor zover het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen heeft geoordeeld dat de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994, niet had geschonden door bij beslissing van 6 augustus 2004 (zaak R 829/2002-4) inschrijving te weigeren van de woordcombinatie EUROHYPO als gemeenschapsmerk voor de diensten van klasse 36 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, die zijn omschreven als volgt: „[f]inanciële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen; financiële diensten; financieringen [...]”.

2) Het beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 6 augustus 2004 (zaak R 829/2002-4), wordt verworpen.

3) Eurohypo AG wordt verwezen in de kosten van beide instanties.

---

#### **Conclusie Advocaat-Generaal V. Trstenjak**

van 8 november 2007 1(1)

Zaak C-304/06

Eurohypo AG

tegen

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

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Woordmerk EUROHYPO – Absolute weigeringsgronden – Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 – Ambtshalve onderzoek van feiten – Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 – Omvang verplichting ambtshalve onderzoek door BHIM”

#### **I – Inleiding**

1. De onderhavige hogere voorziening, die tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 3 mei 2006, Eurohypo AG/BHIM (T-439/04)(2) is ingesteld, betreft enerzijds de omvang van de verplichting van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) BHIM om in de procedure van de inschrijving van een gemeenschapsmerk de feiten ambtshalve te onderzoeken, en anderzijds de draagwijdte en de gevolgen van de overlapping tussen artikel 7, lid 1, sub b, en artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (hierna: „verordening”).(3)

#### **II – Rechtskader**

2. Artikel 7, lid 1, van de verordening luidt:

„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; [...].”

3. Artikel 7, lid 2, van de verordening preciseert: „Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.”

4. Artikel 73 van de verordening bepaalt: „De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed.”

5. Artikel 74, lid 1, van de verordening geeft aan: „Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; [...]”.

### III – Voorgeschiedenis van de hogere voorziening

6. Op 30 april 2002 heeft de Deutsche Hypothekbank Frankfurt-Hamburg AG, thans Eurohypo AG (hierna: „rekwirante”), om inschrijving verzocht van het merk „EUROHYPO” als gemeenschapsmerk voor de volgende diensten van klasse 36 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: „Financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen, financiële diensten, financieringen, financiële analyse, beleggingen, verzekeringen”.

7. Bij beslissing van 30 augustus 2002 heeft de onderzoekster de aanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van de verordening.

8. Op 30 september 2002 heeft rekwirante beroep ingesteld tegen deze beslissing.

9. Bij beslissing van 6 augustus 2004 heeft de vierde kamer van beroep het beroep toegewezen wat de diensten „financiële analyse, beleggingen, verzekeringen” betreft. Het beroep is daarentegen verworpen wat de overige diensten van klasse 36 betreft, namelijk „financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen, financiële diensten, financieringen”. De kamer van beroep was in wezen van oordeel dat het woordteken EUROHYPO voor deze laatste diensten beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening. Zij voegde daaraan toe dat dit in ieder geval zo was in de Duitstalige landen en dat dit overeenkomstig artikel 7, lid 2, van de verordening een afdoende grond voor weigering van bescherming vormde. Voorts vormden de bestanddelen „euro” en „hypo” volgens haar een onmiddellijk begrijpelijke aanduiding van de kenmerken van de vijf bovengenoemde diensten en maakte de samenvoeging van de twee bestanddelen tot één woord het merk niet minder beschrijvend.

10. Op 5 november 2004 heeft rekwirante bij het Gerecht beroep tot vernietiging van deze beslissing ingesteld. Rekwirante heeft ter ondersteuning twee middelen aangevoerd: schending van het beginsel van

ambtshalve onderzoek, vastgelegd in artikel 74, lid 1, eerste volzin, van de verordening, en schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

11. Het Gerecht heeft bij het bestreden arrest het beroep verworpen.

12. Ten aanzien van het eerste middel heeft het Gerecht geoordeeld dat het volstaat dat de kamer van beroep voor haar beslissing het criterium van het beschrijvend karakter zoals uitgelegd in de rechtspraak heeft toegepast; zij behoeft haar oordeel niet door middel van bewijs te onderbouwen (punt 19). Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep, die er voldoende van overtuigd was dat de beschrijvende aard van de bestanddelen „euro” en „hypo” en van de term „eurohypo” een grond voor weigering van de inschrijving vormde, niet in strijd met artikel 74, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 40/94 gehandeld door af te zien van extra onderzoek (punt 20).

13. Ten aanzien van het tweede middel heeft het Gerecht om te beginnen verwezen naar de vaste rechtspraak, dat een woordmerk dat kenmerken van de betrokken waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening beschrijft, daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening (punt 44). Het heeft vervolgens vastgesteld dat de kamer van beroep terecht had geoordeeld dat het betrokken publiek het bestanddeel „euro” in de financiële sector waarneemt als de gangbare munt van de Europese Unie en als een beschrijving van deze monetaire ruimte (punt 51); dat verder de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt dat met betrekking tot financiële diensten het bestanddeel „hypo” door de gemiddelde consument wordt opgevat als een afkorting van de term „hypotheek” (punt 52); dat het woordteken EUROHYPO niet meer dan een samenstelling van twee beschrijvende bestanddelen is, die geen indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van een eenvoudige samenvoeging van zijn bestanddelen, zodat het woord niet meer is dan de som van zijn bestanddelen (punt 55); en dat de in het arrest BABY-DRY geboden oplossing [arrest Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383] evenmin op het woordteken EUROHYPO kan worden toegepast (punt 56).

14. Rekwirante concludeert tot vernietiging van dit arrest en van de beslissing van de vierde kamer van beroep, met verwijzing van het BHIM in de kosten.

15. Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening, met verwijzing van rekwirante in de kosten.

### IV – Bij het Hof ingediende opmerkingen

16. Rekwirante voert ter ondersteuning van haar hogere voorziening twee middelen aan, te weten schending van respectievelijk artikel 74, lid 1, eerste volzin, en artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

#### A – Het eerste middel

17. Rekwirante stelt dat artikel 74, lid 1, eerste volzin, van de verordening verplicht tot een diepgaand onderzoek om met zekerheid vast te stellen of er weigeringsgronden bestaan. Volgens haar bevatten noch het

arrest, noch de voorafgaande beslissingen van verweerster feitelijke vaststellingen betreffende de vermeende beschrijvende aard van het teken EUROHYPO als geheel beschouwd. Verweerster heeft zich slechts beroepen op onderzoeksresultaten die ten gunste van het eventueel beschrijvend gebruik van de bestanddelen „euro” en „hypo” pleiten, en heeft eenvoudigweg gesteld, zonder bewijs of enige bronvermelding, dat de uitdrukking in haar totaliteit net zo beschrijvend is als de som van haar bestanddelen. Rekwirante voegt hieraan toe dat uit bepaalde documenten blijkt dat het BHIM heeft gezocht naar bewijs van een eventueel beschrijvend gebruik en dat het de resultaten van zijn onderzoek voor het Gerecht „opzettelijk heeft achtergehouden”. Aldus heeft het BHIM de feiten verkeerd voorgesteld. De vaststelling van het Gerecht met betrekking tot de vermeende beschrijvende betekenis van de uitdrukking „eurohypo” in haar geheel zou dus op een verkeerde feitelijke basis berusten en zou bijgevolg door het Hof moeten worden verbeterd.

18. Het BHIM geeft toe dat het een inschrijvingsweigering met redenen dient te omkleden. Dit motiveringsvereiste dient echter niet met een bewijslast te worden verward. Volgens het BHIM mag het op grond van zijn eigen overtuiging beslissen, of een feit in zijn ogen al dan niet waar is. Het BHIM zet uiteen dat uit de rechtspraak van het Gerecht blijkt, dat het zijn beoordeling mag baseren op feiten die voortvloeien uit de algemene praktische ervaring met de verhandeling van gangbare consumptie-artikelen, welke feiten voor eenieder kenbaar zijn en met name bekend bij de consumenten van deze waren. Dit betekent een concretisering van zijn verplichting om de feiten uiteen te zetten, maar niet een bewijsverplichting. Het BHIM is dus niet verplicht voorbeelden van een dergelijke in de praktijk opgedane ervaring te noemen.

19. Het BHIM voegt hieraan toe dat het onderzoek van het onderscheidend vermogen a priori geschiedt door onderzoek van de veronderstelde waarneming door de gemiddelde consument van de waren en diensten die onder het aangevraagde merk worden begrepen. Het werkelijke beschrijvend gebruik van de bestanddelen van het teken of van het teken als geheel kan derhalve weliswaar een aanwijzing zijn voor een ontbrekend onderscheidend vermogen, maar nimmer een voorwaarde voor deze vaststelling. Indien een feitelijke omstandigheid voor de juridische analyse irrelevant is, kan de kamer van beroep dan ook niet worden verweten dit niet vermeld te hebben.

#### **B – Het tweede middel**

20. Rekwirante stelt in de eerste plaats dat het Gerecht enkel de beschrijvende aard van de afzonderlijke bestanddelen „euro” en „hypo” heeft onderzocht en slechts subsidiair de totaalindruk van het merk. Rekwirante vergelijkt de onderhavige zaak met die welke heeft geleid tot het arrest van het Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2) (T-323/00)(4), dat door het Hof bij arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM (C-329/02)(5), is vernietigd. In beide zaken had het Gerecht slechts subsidiair de totaalindruk van de woordcombinatie onderzocht en elke relevantie ont-

kend van aspecten als het bestaan van een fantasieelement, waarmee in het kader van een dergelijk onderzoek rekening dient te worden gehouden. Deze redenen zouden de doorslag hebben gegeven bij de vernietiging door het Hof van het arrest T-323/00; in de onderhavige zaak kan de uitkomst niet anders zijn.

21. Rekwirante trekt eveneens een parallel met het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P)(6). In dit arrest heeft het Hof niet de ongebruikelijke woordvolgorde „BABY-DRY” (in plaats van DRY-BABY) in aanmerking genomen, maar het feit dat deze woordcombinatie een ongebruikelijke benaming voor babyliuvers vormde. Hetzelfde zou opgaan in het geval van EUROHYPO voor de afgewezen financiële diensten. In beide gevallen zijn de individuele bestanddelen van beide merken begrijpelijk voor het publiek. Bovendien viel door het koppelteken in „BABY-DRY” nog meer het accent op de individuele bestanddelen dan in EUROHYPO, waarin de grafische samenvoeging van de twee bestanddelen tot een bijzondere woordcombinatie veel opvallender is.

22. Het BHIM zet uiteen dat het Gerecht in de punten 54 en volgende van het bestreden arrest de totaalindruk van het merk heeft beoordeeld en, evenals de kamer van beroep, van oordeel is dat de combinatie van beide beschrijvende bestanddelen geen indruk wekt die uitgaat boven die van de som van de bestanddelen. De vraag of het resultaat van de beoordeling van het merk als geheel materieel juist is, kan in hogere voorziening niet worden getoetst.

23. Het BHIM stelt eveneens dat het Gerecht heeft geconcludeerd dat de structuur van de woordcombinatie niet ongebruikelijk is en een vergelijking met het teken „BABY-DRY” dus niet opgaat.

24. In de tweede plaats is rekwirante van mening dat het arrest van het Gerecht op een criterium berust, erop neerkomend dat een uit beschrijvende bestanddelen samengesteld merk geschikt kan zijn om te worden ingeschreven, indien dit samengestelde woord tot het normale spraakgebruik is gaan behoren en er een eigen betekenis heeft verkregen. Dit criterium is haars inziens relevant in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, wanneer het een mogelijk vrijhoudingsvereiste betreft, maar niet om het onderscheidend vermogen in de zin van sub b van dit artikel vast te stellen, namelijk dat het woord geschikt is om door het publiek te worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst. Door het beroep op grond van dit criterium te verwerpen, dat enkel op artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening betrekking heeft, zou het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist hebben uitgelegd.

25. Rekwirante voegt hieraan toe dat het Gerecht zich bij de toepassing van dit criterium heeft vergist door in punt 55 van het arrest ervan uit te gaan dat rekwirante niet had aangetoond dat het litigieuze samengestelde woord een eigen betekenis heeft gekregen, en door het om die reden een voldoende onderscheidend vermogen te ontzeggen. Het teken EUROHYPO als geheel voldoet aan het criterium betreffende de eigen betekenis. Gesteld dat de individuele

bestanddelen „euro” en „hypo” werkelijk werden opgevat als een beschrijvende aanduiding van de Europese munt en van hypotheek, dan zou de term „eurohypo” meer kans hebben om door het Duitse publiek als afkorting van „Europäische Hypothekenbank” („Europese hypotheekbank”) te worden opgevat – of eenvoudig als aanduiding voor rekwirante als de onderneming van herkomst – en dus in een betekenis die meer is dan de som van de muntnaam „euro” en van het begrip „hypotheek”. De praktijk van talrijke andere banken waarvan de naam het bestanddeel „hypo” bevat, evenals de ontstaansgeschiedenis van rekwirante, die uit een fusie met onder meer de „Eurohypo AG Europäische Hypothekenbank der Deutschen Bank” is ontstaan om de „Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG” te worden, zou daarvan overigens het bewijs leveren.

26. Rekwirante brengt ten slotte naar voren dat, terwijl het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening – de beschikbaarheid van het teken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten in de handel brengen als die waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd niet ongerechtvaardigd te beperken – het bij het algemeen belang bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening stellig gaat om de noodzaak, dat het teken door eenieder vrij moet kunnen worden gebruikt. Door de weigeringsgrond sub c te betrekken bij het onderzoek van die sub b, zonder onderscheid te maken tussen de verschillende soorten algemene belangen, heeft het Gerecht derhalve artikel 7, lid 1, sub b, onjuist uitgelegd. Rekwirante verwijst wat dit betreft naar punt 36 van het arrest SAT.1/BHIM.(7)

27. Volgens het BHIM overlappen de toepassingsgebieden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening elkaar. Een beschrijvend teken valt dus normaliter onder het toepassingsgebied van beide normen. De regels die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor artikel 7, lid 1, sub c, inzake de vaststelling van het beschrijvend vermogen van een samengesteld woord, zijn dan ook vanzelfsprekend eveneens van toepassing op het onderzoek van een beschrijvende term in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, aangezien de toetsingsmaatstaf in beide gevallen de opvatting van het betrokken publiek is. Rekwirante heeft niet aangetoond waarom het verschil tussen de algemene belangen die beide normen beschermen, een verschillende uitlegging van het criterium van de beschrijvende term met zich moet brengen. Het BHIM is van mening dat de vraag of de consument een term als beschrijvend opvat, juist niet van het doel afhangt dat de toe te passen norm beschermt. Rekwirante lijkt trouwens dit gezichtspunt te delen, omdat zij op de onderhavige zaak het arrest „BABY-DRY”, dat in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening is gewezen, wil zien toegepast.

#### **V – Beoordeling**

##### **A – Het eerste middel**

28. Rekwirante stelt dat de kamer van beroep heeft volstaan met de vaststelling, maar zonder dit aan te tonen, dat de term „eurohypo” als geheel even

beschrijvend is als de som van de bestanddelen „euro” en „hypo”; BHIM werpt tegen dat het niet een bewijslast maar enkel een motiveringsplicht heeft.

29. Volgens artikel 74, lid 1, van de verordening moeten de onderzoekers van het BHIM en, in geval van beroep, de kamers van beroep de feiten ambtshalve onderzoeken teneinde te bepalen of het aangevraagde merk al dan niet onder een van de in artikel 7 van de verordening genoemde weigeringsgronden valt.(8) Deze bepaling preciseert echter niet hoe het BHIM dit onderzoek dient te verrichten. Uit de rechtspraak van het Gerecht vermeld in punt 19 van het bestreden arrest blijkt dat de kamer van beroep zich niet op bewijzen hoeft te baseren.(9) Eveneens blijkt uit de rechtspraak van het Gerecht dat de kamer van beroep haar onderzoek mag baseren op feiten die voortvloeien uit de algemene praktische ervaring met de verhandeling van gangbare consumptie-artikelen, welke feiten voor eenieder kenbaar zijn en met name bekend bij de consumenten van deze waren.(10)

30. In casu heeft de kamer van beroep, zoals in punt 20 van het bestreden arrest staat vermeld, niet alleen de betekenis van „euro” en „hypo” onderzocht, maar ook de mogelijke betekenissen van de samengestelde term „eurohypo”. De kamer van beroep zet met name in punt 14 van de bestreden beslissing uiteen, dat deze term voor de Duitse consument doelt op financiële transacties die door zakelijke zekerheden worden gedekt, en op financieringen van met name onroerend goed, maar ook in andere sectoren waar behoefte is aan zakelijke zekerheden.(11) In punt 16 legt de kamer van beroep uit dat de oplossing van het arrest Hof BABY-DRY(12) in casu niet kan worden aanvaard, omdat in dat arrest de ongebruikelijke woordvolgorde cruciaal was om „BABY-DRY” (in plaats van dry baby) als niet beschrijvend voor babyluiers te beschouwen; een dergelijke ongebruikelijke woordvolgorde(13) bestaat in casu niet.(14)

31. Het eerste door rekwirante aangevoerde middel moet dus worden afgewezen.(15)

##### **B – Het tweede middel**

32. Rekwirante verwijt het Gerecht om te beginnen dat het zich op de vooronderstelling heeft gebaseerd dat de betrokken bestanddelen die, afzonderlijk beschouwd, geen onderscheidend vermogen hebben, ook niet dit vermogen kunnen krijgen als zij worden gecombineerd. In plaats hiervan had het Gerecht zijn oordeel moeten baseren op de wijze waarop de gemiddelde consument deze combinatie als geheel waarneemt.

33. In de eerste plaats herinner ik eraan dat het Gerecht bij uitsluiting bevoegd is om de feiten vast te stellen, tenzij uit de hem overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en om deze feiten te waarderen. De waardering van deze feiten levert dus, behoudens een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde bewijselementen, geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in hogere voorziening.(16)

34. Eveneens herinner ik eraan dat in het geval van een merk dat bestaat uit woorden, een eventueel onder-

scheidend vermogen ten dele voor elk van de termen of bestanddelen ervan afzonderlijk kan worden onderzocht, maar dat hoe dan ook het daardoor gevormde geheel moet worden onderzocht. De enkele omstandigheid dat elk bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben.(17)

35. Om te beginnen is het Gerecht in punt 51 van het bestreden arrest van oordeel dat de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt dat het betrokken publiek het bestanddeel „euro” in de financiële sector waarneemt als de gangbare munt van de Europese Unie en als een beschrijving van deze monetaire ruimte, of, zoals rekwirante stelt, ook als de afkorting van het woord „Europa”. Dit bestanddeel beschrijft volgens het Gerecht, in minstens één van zijn potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken financiële diensten. Vervolgens is het in punt 52 van het bestreden arrest van oordeel dat de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt dat met betrekking tot financiële diensten het bestanddeel „hypo” door de gemiddelde consument wordt opgevat als een afkorting van de term „hypotheek”.

36. Het Gerecht herinnert daarna, in punt 54, eraan dat volgens de rechtspraak een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zelf beschrijvend is voor de kenmerken van deze waren of diensten, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van de bestanddelen ervan. Dit vooronderstelt dat het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van de benamingen van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van deze bestanddelen, ofwel is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en er een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen.

37. Het Gerecht heeft hieruit in punt 55 de conclusie getrokken dat enerzijds het woordteken EUROHYPO niet meer dan een samenstelling van twee beschrijvende bestanddelen is, die geen indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van een eenvoudige samenvoeging van de bestanddelen, zodat het woord niet meer is dan de som van deze bestanddelen, en dat anderzijds verzoekster niet heeft aangetoond dat dit samengestelde woord tot het normale spraakgebruik is gaan behoren en er een eigen betekenis heeft gekregen, maar integendeel heeft gesteld dat het woordteken EUROHYPO niet tot het gangbare Duitse taalgebruik behoort als beschrijving van financiële diensten.

38. Rekwirante vergelijkt de onderhavige zaak met die welke geleid hebben tot de arresten Sat.1/BHIM en Procter & Gamble/BHIM. In het eerstgenoemde arrest heeft het Hof, vooral omdat het Gerecht geen rekening had gehouden met het bestaan van een element van fantasie in de totaalindruk die de woordcombinatie SAT.2 oproept, het arrest van het Gerecht vernietigd.(18) In

casu echter bestaat er, in tegenstelling tot hetgeen rekwirante stelt, geen element van fantasie dat enige oorspronkelijkheid verleent aan het woordteken EUROHYPO waardoor het ook maar enig onderscheidend vermogen kan verkrijgen. Wat rekwirantes verwijzing naar het arrest Procter & Gamble/BHIM betreft volstaat de opmerking, zoals het BHIM heeft beklemtoond, dat de woordcombinatie BABY-DRY volgens punt 56 van het bestreden arrest een lexicale vondst was met een ongebruikelijke structuur(19), hetgeen niet kan worden gezegd van het woordteken EUROHYPO. Volgens het arrest Procter & Gamble/BHIM is elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.(20) In casu echter kan slechts worden vastgesteld dat er geen merkbaar verschil bestaat tussen het samengestelde teken en de som van de benamingen van de beschrijvende bestanddelen.(21)

39. Het is trouwens interessant dat het Gerecht in een arrest van 14 juni 2007 heeft geoordeeld dat het teken EUROPIG niet kon worden ingeschreven voor met name vleeswaren, omdat dit teken „geen indruk [wekt] die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van een eenvoudige samenvoeging van de woordbestanddelen waaruit het bestaat, waardoor de betekenis of de draagwijdte ervan zou worden gewijzigd”.(22)

40. Rekwirantes argument dat het Gerecht de totaalindruk van het woordteken EUROHYPO niet heeft beoordeeld, kan derhalve niet worden gehonoreerd.

41. Vervolgens verwijt rekwirante het Gerecht dat het artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist heeft uitgelegd door het criterium toe te passen, dat een uit beschrijvende bestanddelen samengesteld merk als geschikt voor inschrijving kan worden beschouwd indien het samengestelde woord tot het normale spraakgebruik is gaan behoren en er een eigen betekenis heeft verkregen. Volgens rekwirante is dit criterium enkel relevant in het kader van artikel 7, lid 1, sub c.

42. Het bestreden arrest heeft inderdaad de beslissing van de kamer van beroep bevestigd, die van mening was dat het woordteken EUROHYPO beschrijvend was voor de diensten „financiële zaken; monetaire zaken; makelaardij in onroerende goederen, financiële diensten, financieringen, financiële analyse, beleggingen, verzekeringen”, daarbij verwijzend naar artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

43. Artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening heeft echter uitdrukkelijk betrekking op „merken die elk onderscheidend vermogen missen”. Het volgende punt, namelijk artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, geeft voorbeelden van tekens of aanduidingen die vanwege hun beschrijvende aard niet als merk kunnen worden gebruikt.

44. Het Hof heeft reeds dikwijls opgemerkt dat, zoals overigens in punt 42 van het bestreden arrest staat, de in artikel 7, lid 1, van de verordening vermelde weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar zijn en ieder afzonderlijk moet worden onderzocht. Volgens het Hof moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Het in aanmerking genomen algemeen belang kan, ja moet, in verschillende overwegingen tot uitdrukking komen naargelang van de betrokken weigeringsgrond.(23) Nu streeft artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening het doel van algemeen belang na(24), dat tekens of benamingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt.(25) Het begrip algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening ten grondslag ligt, valt samen met de wezenlijke functie van het merk, aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten te waarborgen, in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.(26)

45. Het Hof(27) heeft echter vastgesteld dat er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssferen van de in artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van de verordening(28) genoemde weigeringsgronden, en geoordeeld dat een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, om die reden noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen mist voor die waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.(29)

46. Op deze opvatting is veel kritiek geleverd door een deel van de doctrine(30), die van mening is dat de verschillende weigeringsgronden als gelijkwaardig en van elkaar onafhankelijk zijn te beschouwen en elkaar niet overlappen, hoewel de auteurs toegeven dat de tekens die enkel beschrijvend zijn, over het algemeen ook onderscheidend vermogen ontberen.(31)

47. Het is trouwens interessant(32) dat in het voorstel voor een verordening van de Raad(33) de beschrijvende tekens worden genoemd als voorbeelden van tekens die onderscheidend vermogen ontberen.(34) Ik wijs er echter met nadruk op dat dit niet het geval is in de uiteindelijke versie van de verordening. Artikel 7, lid 1, dient als verbodsnorm evenwel strikt te worden uitgelegd.(35) In deze redactie is de beschrijvende aard, bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, als absolute weigeringsgrond voor de inschrijving een alternatief voor de weigeringsgrond afwezigheid van onderscheidend vermogen, bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b.(36) Het is dus deze formulering en niet die van het voorstel, die moet worden toegepast. In de opvatting dat de beschrijvende aard slechts een voorbeeld van de afwezigheid van een onderscheidend vermogen is, komt dan ook geen enkele waarde toe aan deze redactionele wijziging. Bovendien staan, zoals de rechtspraak dikwijls(37) heeft opgemerkt, de in artikel 7, lid 1, van de verordening vermelde weigeringsgronden los van elkaar en

vereisen ze ieder een afzonderlijk onderzoek. Bijgevolg kan ik niet, zoals het bestreden arrest doet, genoegen nemen met de veronderstelling dat een beschrijvend bestanddeel noodzakelijkerwijze onderscheidend vermogen mist, en eraan voorbijgaan dat het hierbij om alternatieve kenmerken gaat, zoals uit de tekst van de verordening blijkt.(38)

48. Zo heeft het Hof in het arrest SAT.1/BHIM(39) in september 2004 het arrest van het Gerecht vernietigd omdat het een criterium gebruikte, erop neerkomend dat geen merken kunnen worden ingeschreven die gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten. Volgens het Hof is „dit criterium relevant in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, maar is niet het criterium aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, moet worden uitgelegd”. In september 2005 in het arrest BioID heeft het Hof, de conclusie van advocaat-generaal Léger(40) volgend(41), het bestreden arrest van het Gerecht om dezelfde reden en in dezelfde bewoordingen vernietigd.(42) Dit was ook het geval in het arrest Deutsche SiSi-Werke, dat het Hof in januari 2006 heeft gewezen.(43)

49. De situatie in de onderhavige zaak is geheel vergelijkbaar. Zowel het Gerecht in zijn arrest als de kamer van beroep in haar beslissing is van oordeel dat het woordteken EUROHYPO onderscheidend vermogen mist en dat de inschrijving bijgevolg overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, moet worden geweigerd op grond van het feit dat het uit twee beschrijvende termen is samengesteld, de combinatie waarvan geen indruk wekt die voldoende ver verwijderd is van de indruk die deze bestanddelen oproepen, zodat het woord niet meer is dan de som van zijn bestanddelen, terwijl de kwestie van de beschrijvende aard juist in artikel 7, lid 1, sub c, wordt geregeld. Net als in de arresten SAT.1/BHIM, BioID/BHIM en Deutsche SiSi-Werke/BHIM moet ook hier worden beslist dat het Gerecht een criterium heeft gebruikt dat niet relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, maar wel in dat van het bepaalde sub c ervan.

50. Ik heb al geconstateerd dat het woordteken EUROHYPO beschrijvend is. Aangezien uit artikel 7, lid 1, van de verordening zeer duidelijk blijkt dat het bestaan van één van de genoemde absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven(44), zou het woordteken EUROHYPO vanwege zijn beschrijvende aard in de zin van sub c van dit artikel moeten worden geweigerd voor de betrokken diensten. Verder is de kans zeer groot, zoals rekwirante heeft gesteld, dat het Duitse publiek de term „eurohypo” opvat als een afkorting van „Europäische Hypothekenbank”, dat wil zeggen „Europese hypotheekbank”. Deze term lijkt het echter het relevante publiek niet mogelijk te maken om de oorsprong van de beschermde waren of diensten te bepalen en ze te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en kan dan ook de wezenlijke functie van een merk niet vervullen. Een term die kan worden opgevat als „Europese hypotheekbank”, kan de

beschikbaarheid van deze aanduiding ongerechtvaardigd beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening beoogt echter juist dit te voorkomen, zoals trouwens rekwirante zelf stelt.(45)

51. In hogere voorziening is het Hof echter enkel bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd.(46) Derhalve dient het bestreden arrest te worden vernietigd, aangezien het Gerecht het recht heeft geschonden bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening door een criterium toe te passen dat relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening.

#### VI – Kosten

52. Overeenkomstig artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit Reglement op de procedure in hogere voorziening van toepassing is, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van Eurohypo in de kosten van beide instanties te worden verwezen.

#### VII – Conclusie

53. Op grond van het bovenstaande geef ik het Hof in overweging:

- 1) het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2006, Eurohypo/BHIM, T-439/04, te vernietigen;
- 2) de beslissing van 6 augustus 2004 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) te vernietigen;
- 3) het BHIM te verwijzen in de kosten van beide instanties.

---

#### Noten

- 1 – Oorspronkelijke taal: Frans.
- 2 – Jurispr. blz. II-6161; hierna: „bestreden arrest”.
- 3 – PB 1994, L 11, blz. 1.
- 4 – Jurispr. blz. II-2839.
- 5 – Jurispr. blz. I-8317.
- 6 – Jurispr. blz. I-6251.
- 7 – Reeds aangehaald.
- 8 – Arresten Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM (C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 50), en 19 april 2007, BHIM/Celltech R&D Ltd (C-273/05 P, Jurispr. blz. I-00000, punt 38).
- 9 – Arresten Gerecht van 8 juli 2004, Telepharmacy Solutions/BHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS) (T-289/02, Jurispr. blz. II-2851, punt 54), en 22 juni 2005, Metso Paper Automation/BHIM (PAPERLAB) (T-19/04, Jurispr. blz. II-2383, punt 34).
- 10 – Arrest Gerecht van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM – DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 29).
- 11 – „Die Kombination beider Worthelemente der Markenmeldung zu einem Wort macht die Gesamtmarke

nicht weniger beschreibend. Auch wenn der Beschwerdeführerin zuzugeben ist, dass nicht die Hypothek, sondern das dinglich gesicherte Darlehen – und auch das nur ggf. – in Euro ausgezahlt wird, folgt daraus nicht, dass ‚Eurohypo‘ für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher etwas anderes beschriebe als dinglich besicherte Geldgeschäfte und Finanzierungen insbesondere im Immobilienwesen, aber auch in anderen Bereichen, wo es dinglicher Besicherungen für jede Art von Finanzdienstleistungen bedarf. Dabei ist unerheblich, dass der Begriff ‚EUROHYPO‘ in Wörterbüchern so nicht nachweisbar ist (vgl. Entscheidung des Gerichts Erster Instanz vom 26. Oktober 2000, Rs. T-345/99, TRUSTEDLINK, Slg. 2000 II-3525, Rdnr. 37), denn dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher erschließt sich die Bedeutung der Bezeichnung unzweideutig auch so.”

12 – Reeds aangehaald.

13 – Ekey, F. L., en Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, blz. 879. Volgens de auteurs heeft de combinatie van woorden niet tot gevolg dat het geheel meer is dan de bestanddelen ervan. Dit is anders wanneer woorden die men in een gebruikelijke combinatie niet gebruikt, zo worden gecombineerd, dat een in zijn structuur ongebruikelijk samengesteld woord wordt gevormd dat gemakkelijk kan worden gememoriseerd. Kleinere stilistische variaties, zoals het aan elkaar schrijven van meestal van elkaar gescheiden woorden, veranderen niets aan het ontbreken van onderscheidend vermogen, tenzij een volstrekt andere totaalindruk wordt opgeroepen.

14 – „Was schließlich das ‚BABY-DRY‘ – Urteil des EuGH angeht, ist anzumerken, dass jene Entscheidung entscheidend auf die unübliche Wortfolge abgestellt hat, als sie ‚BABYDRY‘ (statt dry baby) für nicht beschreibend im Hinblick auf Baby-Windeln erklärte. Eine solche unübliche Wortstellung ist hier aber nicht gegeben.”

15 – In het arrest BHIM/CELLTECH (reeds aangehaald) heeft het Hof het arrest Gerecht bevestigd, dat had beslist dat de kamer van beroep het bewijs had moeten leveren, bijvoorbeeld door naar de wetenschappelijke literatuur te verwijzen, dat de constatering op basis waarvan zij had geconcludeerd tot de beschrijvende aard van het merk CELLTECH, exact was, terwijl de kamer van beroep had overwogen dat „de betrokken consument (specialisten en gemiddelde consumenten) het syntagma ‚CELLTECH‘ onmiddellijk en ondubbelzinnig zal opvatten als een term die activiteiten op het gebied van de celtechnologie aanduidt, alsmede waren, toestellen en materiaal welke bij deze activiteiten worden gebruikt of uit deze activiteiten voortkomen”. In casu kan er echter geen sprake zijn van het leveren van een „wetenschappelijk bewijs”; de beoordeling van de term „eurohypo” veronderstelt noodzakelijkerwijze een subjectieve beoordeling.

16 – Zie met name arresten van 2 oktober 2001, BEI/Hautem (C-449/99 P, Jurispr. blz. I-6733, punt 44); DKV/BHIM, (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22); 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM

(C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 35); 19 januari 2006, Comunità montana della Valnerina/Commissie (C-240/03 P, Jurispr. blz. I-731, punt 63); 23 maart 2006, Mülhens/BHIM (C-206/04 P, Jurispr. blz. I-2717, punt 41); 22 juni 2006, Storck/BHIM (C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 40); 26 april 2007, Alcon/BHIM (C-412/05 P, Jurispr. blz. I-00000), en 12 juni 2007, BHIM/Shaker (C-334/05 P, Jurispr. blz. I-00000).

17 – Arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 28.

18 – Reeds aangehaald, punt 35.

19 – Arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 43.

20 – Ibidem, punt 40.

21 – Over het begrip „merkbaar verschil”, zie de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 31 januari 2002 bij het arrest Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punten 69 e.v.).

22 – Arrest Europig/BHIM (EWROPIG) T-207/06, Jurispr. blz. II-00000, punt 35.

23 – Zie met name arrest Hof van 29 april 2004, Henkel/BHIM (C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46); arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 25, en arrest van 15 september 2005, BioID/BHIM (C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 59).

24 – Zie Ekey, F. L., en Klippel, D., reeds aangehaald, blz. 893: de auteurs zetten uiteen dat de ratio legis van artikel 7, lid 1, sub c, het „Freihaltungsbedürfnis” (noodzaak om dit begrip niet te monopoliseren) is.

25 – Arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 31). Dit is voor de eerste keer zo geformuleerd met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn [Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten; PB 1989, L 40, blz. 1], die de nationale en de niet-communautaire merken betreft, maar waarvan de bewoordingen identiek zijn met die van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, in de arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25), en 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73).

26 – Arresten SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punten 23 en 27, en BioID/BHIM, reeds aangehaald, punt 60. Zie met name Monteiro, J., „La marque verbale: examen des décisions majeures concernant l’appréciation des motifs absolus”, Propriété industrielle, maart 2006.

27 – Arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punten 67 en 85, en arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 8 supra, punt 18).

28 – Zie over deze kwestie in het bijzonder Simon, I., „What’s Cooking at the CFI? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive Trade Marks”, European Intellectual Property Review, 2003, blz. 322, en Handler, M., „The Distinctive Problem of European Trade Mark Law, European Intellectual Property Review”, 2005, blz. 306; Tritton, G., Intellectual Property in Europe, Sweet & Maxwell, 2002, blz. 220.

29 – Zie reeds aangehaalde arresten Campina Melkunie, punt 19, en Koninklijke KPN, punt 86.

30 – Zie Rohnke, C., „Die Rechtsprechung des EuGH im Markenrecht – Schwerpunkte, Tendenzen, Systematik”, MarkenR, 2006, blz. 480; Eisenführ, G., en Schennen, D., „Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung”, Heymanns, 2003, blz. 85-86 en 123 (de auteurs zetten uiteen dat alle weigeringsgronden onafhankelijk van elkaar moeten worden beoordeeld. Het ontbreken van onderscheidend vermogen is geen generiek begrip waarvan sub c en sub d slechts voorbeelden zijn. Zeker missen de in sub c en sub d genoemde mogelijkheden vaak onderscheidend vermogen, maar dit is niet altijd onvermijdelijk; evenzo kunnen niet alleen de onder sub c en sub d vallende tekens onderscheidend vermogen missen), en Ekey, F. L. en Klippel, D., reeds aangehaald, blz. 874 (volgens deze auteurs zijn de verschillende weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, parallel en gelijkwaardig. Er bestaat geen onderschikking en evenmin onderlinge afhankelijkheid tussen deze gronden. Zij overlappen elkaar ook niet; het betreft hier veeleer autonome weigeringsgronden, zodat het voldoen aan één van deze gronden volstaat om de aanvraag af te wijzen).

31 – Zie Eisenführ, G. en Schennen, D., reeds aangehaald, blz. 91, en Ekey, F. L. en Klippel, D., reeds aangehaald, blz. 878.

32 – Zie Ekey, F. L. en Klippel, D., reeds aangehaald, blz. 875, die benadrukken dat de verordening ten slotte heeft bepaald dat elke absolute weigeringsgrond dezelfde waarde heeft. In de verordening is dus duidelijk afgezien van de nog zeer verbreide mening, dat de enige weigeringsgrond het ontbreken van onderscheidend vermogen is en dat de andere gronden enkel toepassingen daarvan zijn.

33 – „Artikel 6 [Absolute weigeringsgronden].

1. De inschrijving [...] van merken die onderscheidend vermogen ontberen wordt geweigerd; dit geldt met name voor:

a) merken die uitsluitend zijn samengesteld uit tekens of aanduidingen die in de handel vereist kunnen zijn ter aanduiding van de waar of van de dienstverrichting of andere kenmerken daarvan” (PB 1980, C 351, blz. 5).

34 – Ströbele, P., („Keine Ruhe auf fremden Matratzen, Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender Angaben”, MarkenR, 2006, blz. 434) legt uit dat, onder meer op initiatief van de Duitse delegatie, de ontwerpakte, die bepaalde dat de weigeringsgrond het ontbreken van onderscheidend vermogen was en dat de beschrijvende aard slechts een voorbeeld daarvan was, is gewijzigd om verschil te maken tussen de merken zonder onderscheidend vermogen en de beschrijvende merken.

35 – Zie Eisenführ, G., en Schennen, D., reeds aangehaald, blz. 86.

36 – Bij een systematische interpretatie blijkt uit zowel het interne als het externe systeem van artikel 7, lid 1, van de verordening dat het om twee verschillende criteria gaat. Het externe systeem – dat wil zeggen de structuur van de tekst – toont duidelijk aan dat de punten b en c twee verschillende bepalingen van het artikel

zijn. Volgens het interne systeem – dat wil zeggen de inhoudelijke opbouw van de tekst – zijn de doelstellingen van de twee bepalingen verschillend (over de begrippen intern en extern systeem, zie Heck, P., „Das Problem der Rechtsgewinnung, Gesetzauslegung und Interessenjurisprudenz”, *Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Verlag Gehlen, Berlijn, Zürich, 1968, blz. 188-189).

37 – Zie boven.

38 – Advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer zegt in zijn conclusie van 14 mei 2002 bij het arrest *Deutsche Krankenversicherung/BHIM* (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 40): „Het lijkt mij evenwel de voorkeur te verdienen dat de gemeenschapsrechter bij de kwalificatie van de weigeringsgronden met dezelfde strengheid optreedt als de met de inschrijving belaste autoriteit. Ieder inschrijvingsvereiste van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, bepalende dat het teken onderscheidend vermogen moet hebben voor de betrokken waren of diensten, niet beschrijvend mag zijn en niet mag bestaan uit generieke termen voor die waren en diensten, is onafhankelijk van de andere en moet afzonderlijk worden onderzocht. Dat neemt niet weg dat een en hetzelfde teken in de praktijk kan struikelen over meer dan een vereiste. Zo zal een uitsluitend beschrijvend teken in het algemeen geen onderscheidend vermogen in de zin van punt b hebben.”

39 – Reeds aangehaald, punt 36.

40 – Conclusie van 2 juli 2005 bij het arrest *BioID*, punten 80 en 81: „het Gerecht [heeft] artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist 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’. [I]k [kom] 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.”

41 – Zie ook conclusie van advocaat-generaal Sharpston van 14 december 2006 bij het arrest *Celltech*, reeds aangehaald, punten 23 en 24.

42 – Reeds aangehaald, punten 61-63: „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. [...] 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. [...] 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.”

43 – Reeds aangehaald, punt 63.

44 – Arrest *DKV/BHIM*, reeds aangehaald, punt 29.

45 – Zie arrest *SAT.1/BHIM*, punt 26. Het Hof heeft dit vereiste voor het eerst gesteld in het kader van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG, in een arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 60).

---