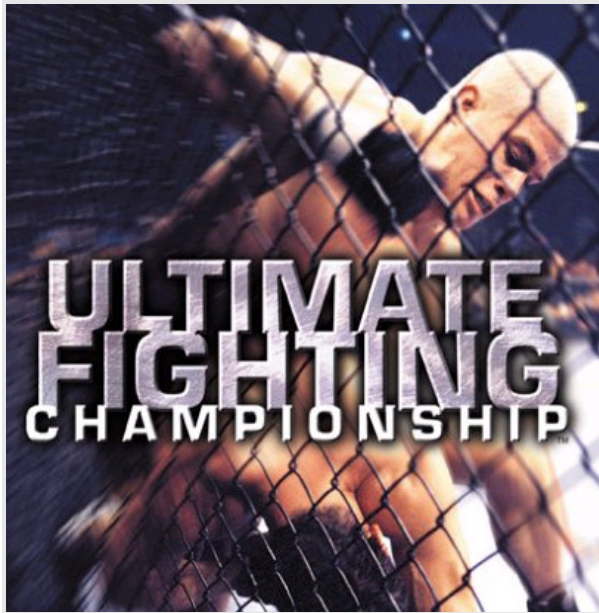


Gerecht van Eerste Aanleg EG, 4 april 2009, Zuffa v BHIM - Ultimate Fighting Championship



MERKENRECHT

Onvoldoende motivering voor niet homogene groep van 215 waren in vier verschillende klassen

- De kamer van beroep kan enkel overgaan tot een globale motivering voor een reeks van waren of diensten wanneer een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen en derhalve het geheel van feitelijke en rechtsoverwegingen die de motivering van de bestreden beslissing vormen, enerzijds afdoende de redenering van de kamer van beroep voor elk van de tot deze categorie behorende waren en diensten weergeeft, en anderzijds zonder onderscheid kan worden toegepast op elk van de betrokken waren en diensten.
- Het loutere feit dat de betrokken waren of diensten behoren tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice, is daartoe onvoldoende, aangezien deze klassen vaak zeer verscheiden waren of diensten bevatten waartussen niet noodzakelijkerwijs een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat

[zie, in die zin, arresten Gerecht van 21 mei 2008, Enercon/BHIM (E), T-329/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 34 en 35, en 15 oktober 2008, TridonicAtco/BHIM (Intelligent Voltage Guard), T-297/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 22-24; zie ook, in die zin en mutatis mutandis, arrest Gerecht van 14 december 2006, Gagliardi/BHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 91 en 92].

29 In casu heeft het aangevraagde merk betrekking op meer dan 215 waren van vier verschillende klassen in de zin van de Overeenkomst van Nice, alsmede op minstens dertien verschillende types van diensten,

waaronder onder meer voorbespeelde audiocassettes, kookboeken, babyslofjes, bogen en pijlen, of nog verschaffing van informatie op het gebied van sport via computernetwerken (zie punt 3 supra).

- De waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, verschillen dus dermate van elkaar wat de aard, de kenmerken, de bestemming en de verkoopmethode ervan betreft dat zij niet kunnen worden geacht een homogene categorie te vormen met betrekking tot welke de kamer van beroep een globale motivering mag ontwikkelen.

30 De kamer van beroep heeft evenwel enkel een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de diensten van klasse 41, waarvoor het aangevraagde merk volgens haar beschrijvend is (zie punt 17 van de bestreden beslissing), en anderzijds alle waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, met betrekking tot welke zij heeft opgemerkt dat het merk wellicht niet beschrijvend is maar in elk geval elk onderscheidend vermogen mist, aangezien het niet wordt opgevat als een herkomst aanduiding, maar als een soortnaam ter aanduiding van een sportevenement (zie punt 18 van de bestreden beslissing).

31 Wegens de globale aard ervan volstaat een dergelijke motivering duidelijk niet om het Gerecht in staat te stellen, zijn toezicht op de gegrondheid van de bestreden beslissing uit te oefenen.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg EG, 4 april 2009

(J. Azizi, E. Cremona en S. Frimodt Nielsen (rapporteur))

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

2 april 2009 (*)

„Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk *ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP* – Absolute weigeringsgronden – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Beschrijvend karakter – Motiveringsplicht – Artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 73 van verordening (EG) nr. 40/94”

In zaak T-118/06,

Zuffa, LLC, gevestigd te Las Vegas, Nevada (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door S. Malynicz, barrister, M. Blair en C. Balme, sollicitors, verzoekster,

tegen

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

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 30 januari 2006 (zaak R 931/2005-1) inzake de inschrijving van het woordteken *ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP* als gemeenschapsmerk,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: J. Azizi, kamerpresident, E. Cremona en S. Frimodt Nielsen (rapporteur), rechters,

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur, gezien het op 12 april 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift, gezien de op 13 juli 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord, gezien de beschikking van de president van de Derde kamer van 13 november 2008 houdende voeging van deze zaak en zaak T-379/05 voor de mondelinge behandeling, na de terechtzitting op 16 december 2008, het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 25 juli 2002 heeft verzoekster, Zuffa, LLC bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag voor een gemeenschapswoordmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP.

3 De waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 16, 25, 28 en 41 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”). Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

– „voorbespeelde audiocassettes; grammofoonplaten; compactdiscs; voorbespeelde videocassettes; laservideodisks; digitale videodisks; dvd's, cd-roms, alle met wedstrijden, evenementen en programma's over gemengde oosterse vechtkunsten; computerspelprogramma's; software; films op het gebied van gemengde oosterse vechtkunsten; brillen; zonnebrillen” van klasse 9;

– „boeken en gedrukte leermiddelen en onderwijsmaterialen op het gebied van sport en ontspanning; houders voor briefpapier; tijdschriften over algemene onderwerpen, sport, fitness en amusement; dagbladen op het gebied van sport, fitness en ontspanning; kalenders; foto's met en zonder lijst; commerciële kaarten; wegenkaarten; boeken en tijdschriften over sportwedstrijden en spelen; catalogussen voor de verkoop van sportartikelen; enveloppen; afdrucken van prenten op papier en karton; blanco en prentbriefkaarten; memokaarten; notitieblokjes; wenskaarten; kookboeken; hobby- en kleurboeken voor volwassenen en kinderen; opgevulde stickers; stickers; fotoalbums; memoboeken; pennen; potloden; mappen en portfolio's voor documenten; notitieboekjes en ordners; briefopeners; memohouders; wimpels van papier op wimpelstukken; agenda's; klemborden; boekomslagen; boekenleggers; aanplakborden; uitwisbare memoborden; houders voor potloden; houders voor paperclips; presse-papiers; papieren servetten; aanplakbiljetten; programmaboekjes voor evenementen; briefpapier en schrijfbehoeften; tekenpapier; cadeaupapier; lichtgevend papier; tekenpapier; stickers; vaantjes van papier; overdruk-

plaatjes en strips voor voorruit; overdrukplaatjes voor verzamelaars en overdrukplaatjes met weergaveschermen; bumperstickers en banden; memoblokken; niet-elektrische radeermiddelen; elektrische radeermiddelen; houders voor schrijfbehoeften; kaarten; bureausets; stickerboeken voor gekleurde lithografieën; briefkaartboeken; holografische commerciële kaarten en wenskaarten; potloodzakken; puntenslijpers; sets van cadeaupapier; sierdozen voor geschenken; stripboeken; boekenleggers; posterboeken; papier, feest- en gazonwegwijzers; stempelkussens; rubberen stempels voor het drukken van illustraties; scoreboeken, chequeboekjes en handtekeningenboekjes; afgifte-apparaten voor plakband voor huishoudelijk of kantoorgebruik; opbergdozen van golfkarton en bergkasten, kleerkasten en opbergdozen van golfkarton; reflecterend papier” van klasse 16;

– „kledingstukken en kleding, te weten trainingspakken, sweatshirts, trainingsbroeken; T-shirts; poloshirts; golfhemden; sporthemden; mouwloze t-shirts; onderhemden; babybroekjes; babyslofjes; ceintuurs; stropdassen; bretels; bandana's; strandsandalen; slaapkleding voor baby's en peuters; kamerjassen; nachthemden; pyjama's en gemakkelijk zittende kleding; badpakken; strandkleding; luiers; korte broeken voor baby's; joggingpakken; speelpakjes; korte broeken voor jongens; sokken; speelpakjes; overalls; polsbanden; pakjes uit één stuk; henleypakken; korte broeken; rokken; blouses; broekjes; pantalons; overhemden; jasjes; uniformen voor scheidsrechters; atletiepkakken; reproducties van uniforms van ploegen; sweaters; parka's; coltruien; wanten en handschoenen; ondergoed; jerseys; strikjes; hoofddeksels en halsdoeken; oorbeschermers; hoofdbanden; sokken; regenkleding, te weten regenponcho's en -jassen; schoeisel, te weten schoenen, laarzen en pantoffels; bikini's; trainingspakken; hoeden; petten; kleppen; schorten; stoffen overalls en skipakken; canvas schoeisel; broekjes; windbestendige jacks; carnavalskostuums; blazers; beenwarmers; spijkerbroeken; gympakjes; trainings- en sportkleding, te weten korte broeken, jasjes, sportpantalons, overhemden” van klasse 25;

– „rubberen ballen; actiefiguren en toebehoren daarvoor; actie-vaardigheidsspellen; lappenpoppen; pluchen speelgoed; ballonnen; golfballen; tennisballen; speelgoed voor in bad; versierselen voor kerstbomen; bordspelen; speelgoed constructieblokken; uitrustingen verkocht als eenheid voor het spelen van kaartspellen; poppen en poppenkleertjes; poppenspeelsets; speelgoedmake-up; speelgoed voor in de wieg; elektronisch actiespeelgoed; behendigheidsspelletjes; golfhandschoenen; golfbalmarkers; puzzels; vliegers; mobielen; speelgoed in de vorm van muziekdozen; feestartikelen in de vorm van klein speelgoed; opblaasbaar zwembadspiegel; voor meerdere activiteiten bestemd speelgoed; opwindbaar speelgoed; spellen waarbij op een doel moet worden geschoten; speelgoedwerpschijven; bogen en pijlen; speelgoedvoertuigen; speelgoedkaarten; speelgoedvrachtauto's; emmers en schepjes (speelgoed); rolschaatsen; hobbydozen met

speelgoedmodellen; speelgoedraketten; speelgoedpistolen; speelgoedholsters; muzikaal speelgoed; badmintonsets; zeepbelblaasstokjes en zeepoplossingen; speelgoedfiguurtjes; speelgoedsparpotten; marionetten; jojo's; skateboards; autopedes; maskers; handbediende elektronische spellen; speelkaarten; plastic ballen gevuld met water en sneeuw" van klasse 28;

– „livepodiumshows; presentatie van live-optredens; theaterproducties; amusements- en pretparken; diensten met betrekking tot entertainers; diensten inzake pretparken; onderwijs en ontspanning, geleverd in of met betrekking tot themaparken; productie, presentatie, distributie en verhuur van televisie- en radioprogramma's; productie, presentatie, distributie en verhuur van speelfilms; productie, presentatie, distributie en verhuur van geluids- en video-opnamen; inlichtingen op het gebied van amusement; productie van amusementsvoorstellingen en interactieve programma's voor distributie via televisie, kabel, satelliet, audio- en videomedia, patronen, laserdisk, computerschijven en elektronische media; productie en verschaffing van ontspanning, nieuws en informatie via communicatie- en computernetwerken" van klasse 41.

4 Bij beslissing van 31 mei 2005 heeft de onderzoeker krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94 de merkaanvraag afgewezen voor alle waren en diensten van de klassen 9, 16, 25, 28 en 41, op grond dat het aangevraagde merk beschrijvend was en elk onderscheidend vermogen miste en dat het niet kon worden ingeschreven overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening nr. 40/94.

5 Op 29 juli 2005 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

6 Bij beslissing van 30 januari 2006 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep de beslissing van de onderzoeker vernietigd. Zij heeft het beroep van verzoekster verworpen voor zover deze opkwam tegen het standpunt van de onderzoeker dat het merk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP elk onderscheidend vermogen miste of beschrijvend was voor alle waren en diensten van de klassen 9, 16, 25, 28 en 41 waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking had. Zij heeft de zaak terugverwezen naar de onderzoeker wat de vraag betreft of was voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

7 De kamer van beroep was om te beginnen van mening dat het relevante publiek bestond uit de gemiddelde Engelstalige consument die liveshows bijwoont en consumptiegoederen als kledingstukken, kantoorbehoeften of speelgoed koopt (zie punt 13 van de bestreden beslissing).

8 Vervolgens heeft de kamer van beroep opgemerkt dat het aangevraagde merk werd gevormd door een combinatie van Engelse woorden met een duidelijke en ondubbelzinnige betekenis: de term „ultimate" betekent „finaal, tot het einde"; de term „fighting" heeft de betekenis van „gevecht"; het woord „championship" verwijst naar een wedstrijd voor de aanwijzing van een

kampioen. De uitdrukking „ultimate fighting championship" heeft bijgevolg voor iedereen die in staat is een gesprek in het Engels te voeren, de betekenis van „kampioenschap waarbij tot het uiterste wordt gevochten", waarbij de termen „ultimate fighting" worden opgevat als de aanduiding van een soort van gevecht dat eindigt wanneer een van de deelnemers niet meer in staat is te vechten (zie punten 14 en 15 van de bestreden beslissing).

9 De kamer van beroep heeft zich verder op het standpunt gesteld dat de diensten van klasse 41 waarop de merkaanvraag betrekking heeft, rechtstreeks verband houden met de organisatie van sportevenementen. Het merk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP beschrijft deze diensten, aangezien het wijst op de inhoud van deze evenementen. Voor de waren van de andere klassen is het aangevraagde merk wellicht niet beschrijvend, maar het mist niettemin elk onderscheidend vermogen. Het merk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP wordt immers niet opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren waarop de aanvraag betrekking heeft, maar als een soortnaam ter aanduiding van een sportevenement. Op het gebied van sportkampioenschappen zijn de consumenten bovendien eraan gewend dat bijvoorbeeld de aanduidingen „Europees voetbalkampioenschap" of „Masters golftornooi" wijzen op het betrokken evenement en dat de waren – bijvoorbeeld kleding – waarop de naam van dit evenement is aangebracht, ook de naam van de fabrikant dragen (zie punten 16-25 van de bestreden beslissing).

10 Na in punt 20 van de bestreden beslissing te hebben opgemerkt dat niet kon worden uitgesloten dat na een vormingsproces het relevante publiek dermate went aan de naam van een sportactiviteit dat het deze gaat associëren met een bepaalde onderneming, heeft de kamer van beroep ten slotte de zaak terugverwezen naar de onderzoeker met betrekking tot de vraag of het merk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik ervan (zie punten 26-28 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen, voor zover daarbij haar beroep wordt verworpen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Voorwerp van het geding

13 Ter terechtzitting heeft het BHIM in antwoord op de vragen van het Gerecht erkend dat de onderzoeker nog geen uitspraak had gedaan op de vraag of het aangevraagde merk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik ervan in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, in afwachting van de

eindbeslissing van het Gerecht in de onderhavige procedure. Verzoekster heeft dus nog steeds een belang bij vernietiging van de bestreden beslissing, aangezien haar conclusies niet zonder voorwerp zijn geraakt.

14 In antwoord op een ter terechtzitting gestelde vraag hebben de partijen voorts bevestigd dat de vraag of het aangevraagde merk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik ervan in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, niet aan de orde was in het onderhavige geding.

Rechtmatigheid van de bestreden beslissing

Argumenten van partijen

15 Verzoekster betoogt in wezen dat de kamer van beroep bij de vaststelling van de bestreden beslissing artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. Dienaangaande verwijt zij de kamer van beroep een onjuiste beoordeling van de betekenis van het teken ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP en van het verband tussen het teken ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP en de waren en diensten waarop de merkaanvraag betrekking heeft. Verder betoogt zij dat bepaalde namen van sportwedstrijden als merk kunnen worden gebruikt en niet elk onderscheidend vermogen missen.

16 Het BHIM betwist het volledige betoog van verzoekster.

Beoordeling door het Gerecht

17 Hoewel verzoekster in casu geen motiveringsgebrek heeft aangevoerd, is de naleving van de motiveringsplicht die geldt voor de handelingen waarvan de rechtmatigheid aan het toezicht van de gemeenschapsrechter is onderworpen, een aangelegenheid van openbare orde die in voorkomend geval ambtshalve moet worden opgeworpen [zie, in die zin, arresten Hof van 20 maart 1959, Nold/Hoge Autoriteit, 18/57, Jurispr. blz. 89, 115 ; 20 februari 1997, Commissie/Daffix, C-166/95 P, Jurispr. blz. I-983, punt 24, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM – Educational Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 59]. Het Gerecht acht het nodig ambtshalve te onderzoeken of de bestreden beslissing toereikend is gemotiveerd. Ter terechtzitting is partijen gevraagd of de bestreden beslissing volgens hen toereikend was gemotiveerd.

18 Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 moeten de beslissingen van het BHIM met redenen worden omkleed en kunnen zij slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Voorts bepaalt regel 50, lid 2, sub h, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), dat de beslissing van de kamer van beroep de motivering van de beslissing behelst. Deze motiveringsplicht heeft dezelfde draagwijdte als die welke is geformuleerd in artikel 253 EG [zie arresten Gerecht van 28 april 2004, Sunrider/BHIM – Vitakraft-Werke Wührmann en Friesland Brands (VITATASTE en METABALANCE 44), T-124/02 en T-156/02, Jurispr. blz. II-1149, punt 72, en 7 september 2006, L & D/BHIM – Sämman (Aire Lim-

pio), T-168/04, Jurispr. blz. II-2699, punt 113, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

19 Volgens vaste rechtspraak moet de door artikel 253 EG vereiste motivering de redenering van de instantie waarvan de handeling afkomstig is, duidelijk en ondubbelzinnig doen uitkomen. De op de kamer van beroep rustende verplichting om haar beslissingen te motiveren, heeft aldus een tweeledig doel, namelijk enerzijds de betrokkene in staat te stellen kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel om zijn rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat te stellen toezicht op de rechtmatigheid van deze beslissingen uit te oefenen (zie arresten VITATASTE en METABALANCE 44, reeds aangehaald, punt 73, en Aire Limpio, reeds aangehaald, punt 114, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

20 Bij het antwoord op de vraag of de motivering van een beslissing aan deze vereisten voldoet, moet niet alleen acht worden geslagen op de bewoordingen ervan, doch ook op de context waarin zij is gegeven, en op het geheel van rechtsregels die de betrokken materie beheersen (zie arrest VITATASTE en METABALANCE 44, reeds aangehaald, punt 73, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

21 Dienaangaande blijkt uit artikel 4 van verordening nr. 40/94 dat de beslissende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor grafische voorstelling vatbaar teken een gemeenschapsmerk kan vormen, zijn geschiktheid is om de waren van een onderneming te onderscheiden. Hieruit volgt onder meer, dat de in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden, te weten respectievelijk het ontbreken van onderscheidend vermogen en het beschrijvend karakter van een teken, enkel kunnen worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt aangevraagd [zie arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action), T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 25, en Taurus-Film/OHMI (Cine Comedy), T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 25, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

22 Of een van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 bestaat, moet dus concreet worden beoordeeld, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, mede gelet op de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en de perceptie van de betrokken kringen, te weten de consumenten van genoemde waren of diensten [zie arresten Gerecht van 8 juni 2005, Wilfer/BHIM (ROCKBASS), T-315/03, Jurispr. blz. II-1981, punt 51, en de aldaar aangehaalde rechtspraak, en 13 juni 2007, IVG Immobilen/BHIM (I), T-441/05, Jurispr. blz. II-1937, punt 41; zie ook, mutatis mutandis, arrest Hof van 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punten 50 en 51].

23 De in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden moeten voorts worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van hen ten grondslag ligt. Deze

weigeringsgronden zijn immers onafhankelijk van elkaar en vereisen een afzonderlijk onderzoek (zie arrest Hof van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 45, en de aldaar aangehaalde rechtspraak). 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 [zie arrest Hof van 8 mei 2008, Eurohypo/BHIM, C-304/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 54 en 55, en de aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest Gerecht van 10 oktober 2006, PTV/BHIM (map&guide), T-302/03, Jurispr. blz. II-4039, punt 33].

24 Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat erin dat de beschikbaarheid van het teken waarvan de inschrijving is gevraagd, niet ongerechtvaardigd moet worden beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden die te vergelijken zijn met die waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en voorts dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Een dergelijke waarborg vormt immers de wezenlijke functie van het merk (zie, in die zin, arresten Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punten 23, 26 en 27, en de aldaar aangehaalde rechtspraak, en Eurohypo/BHIM, reeds aangehaald, punten 59 en 62).

25 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 streeft het met het algemeen belang strokende doel na dat tekens of aanduidingen die de kenmerken van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of aanduidingen op grond van de inschrijving ervan als merk aan een onderneming worden voorbehouden (zie arrest ROCKBASS, reeds aangehaald, punt 50, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 Uit het voorgaande volgt dat er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van de in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 genoemde gronden. In het bijzonder blijkt uit de rechtspraak dat een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening, op die grond a priori kan worden geacht ook elk onderscheidend vermogen te missen met betrekking tot deze waren of diensten in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening. Dit bewijs moet evenwel afzonderlijk worden geleverd (zie, in die zin, arrest Eurohypo/BHIM, reeds aangehaald, punten 69 en 70).

27 Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de kamer van beroep dus voor elk van deze waren of diensten in concreto nagaan of het merk onder geen van de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden valt, en zij kan voor de in aanmer-

king genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen (zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punten 33 en 73). Wanneer de kamer van beroep weigert een merk in te schrijven, dient zij derhalve in haar beslissing voor elk van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten haar conclusie te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten (zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Jurispr. blz. I-1455, punt 38).

28 De kamer van beroep kan enkel overgaan tot een globale motivering voor een reeks van waren of diensten wanneer een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen en derhalve het geheel van feitelijke en rechtsoverwegingen die de motivering van de bestreden beslissing vormen, enerzijds afdoende de redenering van de kamer van beroep voor elk van de tot deze categorie behorende waren en diensten weergeeft, en anderzijds zonder onderscheid kan worden toegepast op elk van de betrokken waren en diensten. Het loutere feit dat de betrokken waren of diensten behoren tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice, is daartoe onvoldoende, aangezien deze klassen vaak zeer verscheiden waren of diensten bevatten waartussen niet noodzakelijkerwijs een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat [zie, in die zin, arresten Gerecht van 21 mei 2008, Enercon/BHIM (E), T-329/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 34 en 35, en 15 oktober 2008, TridonicAtco/BHIM (Intelligent Voltage Guard), T-297/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 22-24; zie ook, in die zin en mutatis mutandis, arrest Gerecht van 14 december 2006, Gagliardi/BHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 91 en 92].

29 In casu heeft het aangevraagde merk betrekking op meer dan 215 waren van vier verschillende klassen in de zin van de Overeenkomst van Nice, alsmede op minstens dertien verschillende types van diensten, waaronder onder meer voorbespeelde audiocassettes, kookboeken, babyslofjes, bogen en pijlen, of nog verschaffing van informatie op het gebied van sport via computernetwerken (zie punt 3 supra). De waren en diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, verschillen dus dermate van elkaar wat de aard, de kenmerken, de bestemming en de verkoopmethode ervan betreft dat zij niet kunnen worden geacht een homogene categorie te vormen met betrekking tot welke de kamer van beroep een globale motivering mag ontwikkelen.

30 De kamer van beroep heeft evenwel enkel een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de diensten van klasse 41, waarvoor het aangevraagde merk volgens

haar beschrijvend is (zie punt 17 van de bestreden beslissing), en anderzijds alle waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, met betrekking tot welke zij heeft opgemerkt dat het merk wellicht niet beschrijvend is maar in elk geval elk onderscheidend vermogen mist, aangezien het niet wordt opgevat als een herkomstaanduiding, maar als een soortnaam ter aanduiding van een sportevenement (zie punt 18 van de bestreden beslissing).

31 Wegens de globale aard ervan volstaat een dergelijke motivering duidelijk niet om het Gerecht in staat te stellen, zijn toezicht op de gegrondheid van de bestreden beslissing uit te oefenen.

32 Wat de diensten van klasse 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice betreft, heeft de kamer van beroep immers gesteld dat, aangezien de termen „ultimate fighting championship” wijzen op de inhoud van deze diensten, het aangevraagde merk daarvoor beschrijvend is. Evenwel blijkt uit de in punt 3 supra weergegeven lijst dat tussen de diensten waarop het aangevraagde merk betrekking heeft – waaronder in het bijzonder livepodiumshows, diensten met betrekking tot entertainers, onderwijs geleverd in themaparken, verhuur van speelfilms, inlichtingen op het gebied van amusement, interactieve programma’s voor distributie via computerschijven –, niet een dermate rechtstreeks en concreet verband bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen en dus de kamer van beroep kan volstaan met een globale motivering. Het loutere feit dat de betrokken waren of diensten behoren tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice, is immers onvoldoende (zie punt 28 supra). Verder zijn deze diensten dermate heterogeen dat de motivering ter zake door de kamer van beroep buitengewoon algemeen en abstract is gelet op de aard en de kenmerken van deze diensten.

33 Met betrekking tot alle waren van de klassen 9, 16, 25 en 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice heeft de kamer van beroep opgemerkt dat het teken ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP elk onderscheidend vermogen mist, aangezien het niet kan worden opgevat als een herkomstaanduiding, maar alleen kan worden beschouwd als een verwijzing naar een sportevenement. Vastgesteld dient te worden dat deze waren nog meer heterogeen zijn dan de diensten van klasse 41, zodat er tussen deze waren niet een dermate rechtstreeks en concreet verband bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen en de kamer van beroep dus kan volstaan met een globale motivering, en de motivering ter zake in de bestreden beslissing buitengewoon algemeen en abstract is gelet op de aard en kenmerken van deze waren.

34 Na de indeling in twee categorieën waartoe de kamer van beroep is overgegaan, is er dus nog steeds sprake van een zeer grote heterogeniteit tussen de aldus gegroepeerde waren en diensten, zodat deze op grond van dit onderscheid alleen geen homogene categorieën vormen die rechtvaardigen dat de kamer van beroep voor elk van deze categorieën overgaat tot een globale motivering.

35 In deze omstandigheden wordt de redenering die de kamer van beroep heeft gevolgd met betrekking tot elke van de waren en diensten waarvoor de inschrijving van het merk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP werd aangevraagd, onvoldoende verduidelijkt door de motivering die de kamer van beroep voor elk van de twee vastgestelde categorieën heeft gegeven.

36 Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd en dat zij derhalve moet worden vernietigd.

Kosten

37 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 30 januari 2006 (zaak R 931/2005-1) wordt vernietigd voor zover daarbij het door Zuffa, LLC ingestelde beroep wordt verworpen op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk.

2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

[...]

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 2 april 2009.