

## Intellectuele Eigendom

III Rechtspraak

### 'Companyline': het onderscheidend vermogen van samenstellingen

Mr. H.M.H. Speyart\*

\* De auteur schrijft op persoonlijke titel.

1 GvEA 8 juli 1999, Procter & Gamble/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt, zaak T-163/98 C-63/97, n.n.g., zie echter IER 1999 p. 218 m.nt. S. de Wit; annotaties H.M.H. Speyart in NTER 1999, p. 187-196 en S. Cras in NJB 1999, p. 1598-1604.

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (Pb. EG 1994, L 11/1), gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 (Pb. EG L 349/83).

**In zijn tweede uitspraak met betrekking tot een aanvraag om een Gemeenschapsmerk zet het Gerecht van Eerste Aanleg de lijn door, die het heeft ingezet in het eerste arrest, gewezen in de zaak Baby-dry<sup>1</sup>.**

*GvEA 12 januari 2000, zaak T-19/99, DKV/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), n.n.g.*

#### Het toepasselijke recht

Krachtens artikel 4 van de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)<sup>2</sup> kunnen een gemeenschapsmerk vormen: *'alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden'*.

Artikel 7 GMVo geeft vervolgens een overzicht van de zogenaamd absolute weigeringsgronden, dat wil zeggen de weigeringsgronden waarbij het in te schrijven teken op zich wordt beoordeeld op zijn geschiktheid om als merk te fungeren. Uit hoofde van het eerste lid van die bepaling wordt de inschrijving geweigerd van onder meer:

*'a tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;*  
*b merken die elk onderscheidend vermogen missen;*  
*c merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; [...].'*

Het tweede lid bepaalt daarbij dat het eerste lid ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan, terwijl het derde lid de inburgering regelt.

Artikel 38 GMVo draagt het Gemeenschapsmerkenbureau (GMB) op alle merkaanvragen op ambts-halve of absolute weigeringsgronden te toetsen.

#### De feiten

Op 23 juli 1996 heeft DKV, een Duitse ziektekostenverzekeraar, bij het GMB een aanvraag ingediend

om inschrijving van het woord 'Companyline' als gemeenschapsmerk voor verzekeringen en andere financiële diensten. Na afwijzing van de aanvraag door de onderzoeker wegens strijd met artikel 7 lid 1 onder b en c GMVo, heeft DKV beroep ingesteld. Nadat de betrokken onderzoeker geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om binnen een maand zijn beslissing 'prejudicieel te herzien' is de zaak automatisch doorverwezen naar de kamer van beroep (artikel 60 GMVo). Het is de bekrachtiging van de afwijzing door de kamer van beroep, die in het onderhavige beroep voor het Gerecht van Eerste Aanleg is aangevochten. De hierbij aangevoerde middelen waren:

- strijd met artikel 7 lid 1 onder b GMVo;
- strijd met dezelfde bepaling onder c; en
- misbruik van bevoegdheid.

Op basis hiervan heeft DKV primair gevorderd dat het Gerecht het GMB zou gelasten *'over te gaan tot inschrijving van het teken Companyline als gemeenschapsmerk voor de diensten van klasse 36 (verzekeringen en financiële zaken) tezamen met de verklaring van verzoekster, dat zij geen exclusieve rechten zal doen gelden op de bestanddelen "company" of "line" [...]*, subsidiair dat de bestreden beslissing vernietigd zou worden.

#### Processuele verwikkelingen voor het Gerecht

##### *Inschrijvingsbevel*

Uit rechtsoverweging 11 van het arrest blijkt dat deze primaire vordering tijdens de rit is gewijzigd in een verzoek om een publicatiebevel. Hoewel het arrest hier niet over uitweidt, was daar ook alle aanleiding toe. De omstandigheid, dat een teken de toets op absolute weigeringsgronden doorstaat, betekent immers niet, dat het daarmee kan worden ingeschreven als merk: eerst moet het tegen bestaande merken worden afgezet om de relatieve deugdelijkheid te toetsen. Daarvoor wordt in het Gemeenschapsmerkenregister en in de 13 nationale of regionale merkenregisters (de Benelux-landen hanteren een gemeenschappelijk merkenstelsel) een nieuwheidsonderzoek uitgevoerd (artikel 39 GMVo), waarna de aanvraag wordt gepubliceerd (artikel 40 GMVo). Derden kunnen dan opmerkingen maken (artikel 41 GMVo) of binnen drie maanden oppositie instellen (artikel 42 GMVo). Het is pas als eventuele opmerkingen terzijde zijn geschoven of als oppositie uitblijft of bij onherroepelijke beslissing wordt verworpen, dat het teken als Gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven (artikel 45 GMVo). Het logische gevolg van de vaststelling, door het Gerecht, dat het betrokken teken niet op absolute

3 Artikel 64 lid 1 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht van Eerste Aanleg (Pb. EG 1991, L 136/1 en 317/34), laatstelijk gewijzigd op 17 mei 1999 (Pb. EG 1999, L 135/92): 'De maatregelen tot organisatie van de procesgang hebben tot doel, het voldingen van de zaken, het procesverloop en de afdoening van de geschillen zoveel mogelijk te bespoedigen'.

4 Zie over deze processuele aspecten uitvoerig Cras, a.w. (noot 1), p. 1602, r.k.

nietigheidsgronden stuit, is derhalve publicatie van de aanvraag overeenkomstig artikel 40 GMVo. Daarom is in het kader van een zogenaamde 'maatregel tot organisatie van de procesgang' de primaire vordering tot het geven van een bevel tot inschrijving vervangen door een primaire vordering tot het bevelen van publicatie<sup>3</sup>. Secundair bleef DKV vernietiging van de bestreden beslissing van de kamers van beroep eisen.

#### Publicatiebevel

Daarmee was de kous nog niet af, want ook achter punt 12 van het arrest gaat een heel verhaal schuil: 'Ter terechtzitting heeft verzoekster haar primaire vordering ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen'. (Het gaat hier om de reeds gewijzigde primaire vordering.) Op 8 juli 1999, dus vlak na vernoemde 'maatregel tot organisatie van de procesgang', die op 15 juni 1999 was genomen, had het Gerecht immers arrest gewezen in de eerste GMVo-zaak, Baby-dry, en de reikwijdte van zijn bevoegdheden in dergelijke zaken genormeerd. In die zaak had merkaanvrager Procter & Gamble namelijk ook een publicatiebevel gevorderd, waarop het Gerecht het in het GMVo uiteengezette stelsel van rechtsbescherming, en met name dat van het beroep bij het Gerecht, op een lijn had getrokken met het 'normale' onwettigheidsberoep van artikel 230 EG (ex artikel 173). Naar aanleiding van deze rechtsgang kunnen Hof en Gerecht zoals bekend een handeling van de instellingen nietig verklaren (artikel 231 EG, ex artikel 174), maar kunnen zij geen bevelen geven: krachtens artikel 233 EG (ex artikel 176) is het immers aan de instellingen om die maatregelen te nemen, die nodig zijn voor de uitvoering van de eventuele nietigverklaring. Na deze analogie te hebben gemaakt, merkte het Gerecht in rechtsoverweging 53 van het arrest Baby-dry op dat: 'het Bureau ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht [is], de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het Bureau. Dit dient de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van dit arrest voortvloeien. [O]m deze reden is de [de vordering, het GMB te gelasten, de gemeenschapsmerkaanvraag te publiceren] niet-ontvankelijk'.

(Hoewel artikel 63 lid 3 GMVo het Gerecht de bevoegdheid verleent om bestreden beslissingen te vernietigen of te herzien, heeft het Gerecht, eveneens vanwege het parallelisme met het onwettigheidsberoep ex artikel 230 EG, de zaak Baby-dry ook aangegrepen om te verklaren dat het zich in een dergelijke procedure toch niet tot herziening bevoegd acht, r.o. 49-51)<sup>4</sup>. Toen een en ander was gebleken tijdens de in de onderhavige zaak gehouden terechtzitting van 9 juli 1999, kon het onderhavige geschil zich beperken tot een onwettigheidsberoep in eigenlijke zin.

## De inhoudelijke overwegingen van het Gerecht

### *Het ontberen van enig onderscheidend vermogen*

Het inhoudelijke gedeelte van het arrest concentreert zich op een toetsing van het teken 'Companyline' aan de weigeringsgrond van artikel 7 lid 1 onder b GMVo (ontbreken van enig onderscheidend vermogen). DKV had gesteld dat, gezien de voor die bepaling cruciale bewoording 'tekens, die elk onderscheidend vermogen missen', het zwakste onderscheidend vermogen al voldoende moest zijn om aan die weigeringsgrond te ontsnappen. Ook had DKV gesteld dat het betrokken teken uit een vernieuwende combinatie van op zich niet onderscheidende woorden zou bestaan, waarbij niet de afzonderlijke bestanddelen, maar de totaalindruk doorslaggevend zou moeten zijn. De eerste van deze stellingen had het GMB onderschreven, maar het had daarop laten volgen dat de samenstelling 'companyline' ten opzichte van haar bestanddelen geen toegevoegde waarde zou hebben, waardoor zij ook het zwakste onderscheidend vermogen zou ontberen.

In eerste instantie herinnert het Gerecht er in dit verband aan dat 'blijkens artikel 4 [GMVo] 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 [verwijzing naar het arrest Baby-dry, r.o. 20]. Hieruit volgt onder meer, dat het onderscheidend vermogen enkel kan worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd.' (r.o. 23 en 24).

Daarna volgt de feitelijke beoordeling van de casus:

*'In casu is het teken uitsluitend samengesteld uit de in de Engelstalige landen gebruikelijke termen "company" en "line". [...] Het zijn [...] twee generieke termen voor een producten- of dienstenpakket voor ondernemingen. Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken geen extra kenmerk, waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden. De omstandigheid dat het woord Companyline als zodanig niet in woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, verandert niets aan deze vaststelling. Bijgevolg mist het teken Companyline elk onderscheidend vermogen.'* (r.o. 26 en 27).

Voorts had DKV geklaagd over het feit dat, omdat het Engels in de Gemeenschap binnen marketing- en reclamekringen een algemeen gebruikte taal is, het moeilijker zou zijn om Engelse woorden als merk ingeschreven te krijgen. Ten slotte had DKV ook gesteld dat de bestanddelen van 'company' of 'line' in vele lidstaten zijn ingeschreven, en dat de weigering door het GMB daarom een ver-

5 Zie bijvoorbeeld HvJ EG 13 november 1990, zaak C-331/88, Fedesa e.a./Commissie, Jur. 1990, p. I-4023, r.o. 24.

6 HvJ EG 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee/Walter Huber en F. Attenberger, zaken C-108/97 en C-109/97, n.n.g., signalering D.W.F. Verkade in BIE 1999, p. 195 en annotatie H.M.H. Speyart, a.w. (noot 1).

7 Hof Den Haag 3 juli 1997, IER 1997, p. 195 m.nt. Gielen; BIE 1997, p. 389 en BMM Bulletin 1997, p. 17 m.nt. Considine, Hoorneman, Keesom, Troussel en De Visser (Bio-claire/BMB). Zie in dit verband uitvoeriger Speyart, a.w. (noot 1), p. 191, r.k. en 192, l.k.

8 Vastgesteld bij beschikking van de President van het GMB van 26 maart 1996 en gepubliceerd in Pb. BHIM 1996, p. 1324. Ook te raadplegen op <http://oami.eu.int>, waar ook alle uitspraken van de kamers van beroep openbaar zijn gemaakt.

plichting tot harmonisering van het communautaire merkenrecht zou hebben geschonden. Hierop had het GMB aan de regel van artikel 7 lid 2 GMVo herinnerd, en gesteld dat aan de inschrijvingspraktijk in de lidstaten geen rechtsgevolgen ontleend kunnen worden. Het Gerecht behandelt deze onderwerpen tezamen:

*'Aangaande het argument van verzoekster als zou het Bureau de verplichting tot harmonisering van het communautaire merkenrecht hebben geschonden, zij opgemerkt, dat de in artikel 7 [GMVo] genoemde weigeringsgronden volgens artikel 7, lid 2, ook toepassing vinden, indien zij slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Bijgevolg was de weigering tot inschrijving in casu gerechtvaardigd, aangezien het woord Companyline in het Engelse taalgebied niet voor bescherming vatbaar is'.* (r.o. 28).

De afwijzing van de merkaanvraag was daardoor terecht bekrachtigd door de kamer van beroep (r.o. 29), terwijl het stelsel van artikel 7 met zich meebrengt, dat de grief met betrekking tot artikel 7 lid 1 onder c GMVo niet onderzocht hoeft te worden (r.o. 30 en 31).

#### Misbruik van bevoegdheid

Een van de door DKV aangevoerde nietigheidsgronden was misbruik van bevoegdheid. Artikel 63 lid 2 GMVo, noemt misbruik van bevoegdheid inderdaad als een van de grieven op grond waarvan bij het Gerecht beroep kan worden ingesteld tegen een beslissing van de kamers van beroep. Volgens vaste jurisprudentie is er sprake van dergelijk misbruik: *'wanneer er objectieve, ter zake dienende onderling overeenstemmende aanwijzingen bestaan dat [een handeling] uitsluitend althans hoofdzakelijk is vastgesteld ter bereiking van andere doeleinden dan gesteld, dan wel ter omzeiling van een speciale procedure waarin het Verdrag heeft voorzien om aan de betrokken omstandigheden het hoofd te bieden'*<sup>5</sup>.

In dit verband had DKV aangevoerd, dat het GMB in deze zaak veel strengere criteria had gehanteerd dan gebruikelijk was. Hiermee wordt niet duidelijk hoe aan voornoemde omschrijving is voldaan. Het Gerecht stelt dan ook vast, dat *'er hoe dan ook geen objectieve en precieze aanwijzingen [zijn], dat de bestreden beslissing uitsluitend of althans overwegend is genomen ter bereiking van andere dan de aangegeven doeleinden.'* (r.o. 33). Het verzoekschrift wordt verworpen.

#### Commentaar

##### Inhoudelijke aspecten

In *Baby-dry* en in het arrest *Chiemsee*<sup>6</sup>, waarin het Hof zich heeft uitgesproken over de absolute weigeringsgronden in het kader van de merkenrichtlijn, ging het niet zozeer om het onderscheidend vermogen van merken als om de beschermenswaardigheid

van beschrijvende tekens. In de onderhavige zaak gaat het dan ook om de eerste toetsing van een weigering wegens het ontbreken van enig onderscheidend vermogen. Zonder veel omhaal van woorden bevestigt het Gerecht de redenering van het GMB, waarbij het er bij combinaties van enig onderscheidend vermogen ontberende bestanddelen op aankomt of *'door het aaneenschrijven het teken een extra kenmerk krijgt, waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden'*. Deze aanpak stemt geheel overeen met de lijn, die – na het invoeren in het Benelux Merkenbureau tot ambtshalve toetsing op absolute weigeringsgronden – is uitgezet door dit Bureau en vervolgens door het Haagse Hof gesanctioneerd is<sup>7</sup>.

Door DKV is in de onderhavige zaak gesproken over het probleem van de meertaligheid van het gemeenschapsmerkenstelsel en over de verplichting, voor het GMB, om rekening te houden met in de lidstaten verrichte inschrijvingen. Het beleid van het GMB op deze gebieden is uiteengezet op de punten 2.3. en 8.1.4. van zijn onderzoeksrichtlijnen (slechts gepubliceerd in de vijf werktalen van het GMB)<sup>8</sup>:

*'2.3. When checking against the criteria in paragraphs 8.2 to 8.4 [de absolute weigeringsgronden, HMHS], examiners must consider words in the mark and the description of the goods or services by reference to the Community as a whole. If, for example, a trade mark consists of a word in an application made in English and that word is in French the name of the goods or services then the examiner must object.*

*In considering the issues discussed in paragraphs 8.2 to 8.11 examiners must consider whether grounds for objection exist in any part of the Community. The objection must be maintained unless it is shown that the grounds for the objection no longer exist.*

*8.1.4. If a trade mark is already registered in many or all the Member States of the Community this will be an indication to the examiner that absolute grounds for refusal are unlikely to exist. Examiners should take particular account of registrations of trade marks under examination systems in Member States which apply standards of absolute grounds of refusal similar to those in the Regulation. In neither case will existing registrations be decisive for the examiner but he will have to take them into account.'*

Zonder naar deze regels te verwijzen kan het Gerecht op basis van artikel 7 lid 2 GMVo terecht opmerken dat de omstandigheid, dat een woord in een aantal lidstaten als merk is ingeschreven, niets afdoet aan het feit dat het in een of meerdere andere lidstaten geen onderscheidend vermogen bezit en daarmee ondeugdelijk is om als gemeenschapsmerk te dienen.

##### Processuele aspecten

Na *Baby-dry* waren de opvattingen van het Gerecht over de eigen bevoegdheden met betrekking tot het

herzien van beschikkingen van de kamers van beroep van het GMB en het geven van bevelen bekend.

Net als het arrest *Baby-dry* valt het onderhavige arrest overigens op door zijn beknoptheid. De uitzetting van het juridisch kader ontbreekt, de feiten worden uiterst summier opgesomd, en de eigenlijke rechtsvraag wordt in een aantal korte volzinnen beantwoord. Zoals Cras in zijn annotatie bij dat arrest in NJB (zie noot 1) veronderstelt, is dit vermoedelijk een poging van het Gerecht om het hoofd te bieden aan de werklust, die voor zichzelf en de vertaaldienst van het Hof voortvloeit uit de behandeling van de gemeenschapsmerkszaken. In 1999 betroffen 14 van de 355 in dat jaar in het register van het Gerecht ingeschreven zaken, verzoekschriften in het kader van de GMVo, en dat aantal kan alleen maar stijgen.

De behandeling van deze zaken, alsmede van de zaken die op enig moment kunnen ontstaan in het kader van een nog aan te nemen Gemeenschapsmodelverordening en, in een nog later stadium, van een eventuele Gemeenschapsoctrooiverordening, is een bron van zorg voor het functioneren van Gerecht en Hof. Het is dan ook een van de onderwerpen die zijn aangesneden in het op 20 januari jl. verschenen rapport van de Commissie Due, die door de Europese Commissie was belast met een studie naar hervor-

mingen van het communautaire rechterlijke stelsel, onder meer in het kader van de op 15 februari geopende intergouvernementele conferentie ter herziening van de communautaire verdragen. Op het gebied van de industriële eigendom presenteert deze werkgroep twee aanbevelingen:

- 1 Ten eerste zouden de normale beroepsmogelijkheden beperkt moeten worden van drie naar twee, door het schrappen van de mogelijkheid van hogere voorziening bij het Hof (behoudens een mogelijkheid tot een soort van 'cassatie in het belang der wet', in te stellen door de Commissie), het beperken van het hoger beroep bij het Gerecht tot de rechtsvragen (zoals nu bij het Hof het geval is) en de versterking van het rechterlijk karakter van de kamers van beroep.
- 2 Ten tweede zou de bevoegdheid, om de relevante verordeningen (merken, kwekersrechten en eventueel modellen en octrooien) in het kader van prejudiciële vragen uit te leggen, overgeheveld moeten worden van het Hof naar het Gerecht.

Aangezien het huidige rechterlijke stelsel van de Gemeenschap voor heel andere doelstellingen en in een heel andere context geschapen is, lijken dergelijke ontwikkelingen onafwendbaar.