

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

15 september 2005*

In zaak C-37/03 P,

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

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

rekwirante,

andere partij in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J.-P. Puissochet, S. von Bahr, J. Malenovský en A. Ó Caoimh (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: P. Léger,
griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

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

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 2 juni 2005,

het navolgende

Arrest

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

Het rechtskader

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

„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

- 3 Artikel 7 van deze verordening bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

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

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

[...]"

De voorgeschiedenis van het geding

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



- 5 De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 9, 38 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van

de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. In de merkaanvraag worden ze omschreven als volgt:

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

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

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

- 6 Bij beslissing van 25 juni 1999 heeft de onderzoeker deze aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde merk de betrokken waren beschrijft en elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub c en b, van verordening nr. 40/94. Tegen deze beslissing heeft rekwirante beroep ingesteld.
- 7 Bij de omstreden beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen op grond dat artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 zich verzet tegen inschrijving van het aangevraagde merk, aangezien het, in zijn geheel beschouwd, een afkorting vormt van de woorden „biometric identification” (biometrische identificatie) en dus de kenmerken van de in de aanvraag opgegeven waren en diensten aanduidt. De tweede kamer van beroep heeft bovendien geconcludeerd dat de grafische elementen niet van dien aard zijn dat zij het merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, verlenen.

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

- 8 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 25 april 2001, heeft rekwirante verzocht om vernietiging van de omstreden beslissing. Zij heeft daartoe twee middelen aangevoerd, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, en schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 9 Het Gerecht heeft dat beroep verworpen en daartoe in punt 23 van het bestreden arrest allereerst overwogen:

„Blijkens de rechtspraak is artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid gericht tegen merken die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken

waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Bovendien stellen dergelijke merken het relevante publiek niet in staat om bij een latere aankoop of opdracht een positieve aankoopervaring te herhalen of een negatieve te vermijden [zie in die zin arrest Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 26].”

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

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

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

- 13 In de tweede plaats heeft het Gerecht, aangaande alle waren en diensten waarvoor inschrijving van dat merk was aangevraagd, in de punten 30 tot en met 32 van het bestreden arrest geoordeeld dat met betrekking tot de waren van klasse 9 de

biometrische identificatie van organismen het gebruik van deze waren impliceert en zelfs vereist, en dat met betrekking tot de diensten van de klassen 38 en 42, voorzover deze diensten worden verricht door middel van biometrische identificatie of gericht zijn op de ontwikkeling van systemen voor dergelijke identificatie, het acroniem BioID rechtstreeks betrekking heeft op een van de eigenschappen ervan die voor het relevante publiek een rol kan spelen bij het maken van een keuze tussen dergelijke diensten.

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

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

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

- 17 Bovendien heeft het Gerecht, na elk element van het aangevraagde merk te hebben beoordeeld, in punt 41 van dat arrest geoordeeld dat het aangevraagde merk bestaat uit een combinatie van elementen die op zich gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de voorstelling van waren en diensten behorend tot de in de merkaanvraag opgegeven categorieën en dus onderscheidend vermogen missen voor deze waren en diensten.
- 18 In de punten 42 tot en met 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geoordeeld dat, aangezien er geen concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, bestaan dat het ter inschrijving voorgedragen samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan, dat merk elk onderscheidend vermogen mist voor de betrokken categorieën van waren en diensten.
- 19 Aangaande rekwirantes betoog inzake het bestaan van andere ingeschreven gemeenschapsmerken heeft het Gerecht, na in punt 47 van het bestreden arrest eraan te hebben herinnerd dat feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing van het BHIM kunnen worden aangevoerd tot staving van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94, evenwel vastgesteld dat rekwirante in casu niet had gesteld dat andere beslissingen overwegingen bevatten die de daarboven gegeven beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk konden aantasten.
- 20 Het Gerecht heeft derhalve in de punten 49 en 50 van dat arrest geconcludeerd dat het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moest worden afgewezen en dat het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening niet behoefde te worden onderzocht.

De hogere voorziening

- 21 Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, de omstreden beslissing te vernietigen en het BHIM te verwijzen in de kosten.
- 22 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.
- 23 Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan. Als eerste middel voert zij aan dat het Gerecht de in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde absolute weigeringsgrond voor merken die elk onderscheidend vermogen missen, onjuist en te ruim heeft uitgelegd. Als tweede middel stelt zij dat, indien het Gerecht voornoemde bepaling juist had uitgelegd, het van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven door het tweede in eerste aanleg aangevoerde middel, te weten schending van deze verordening, niet te onderzoeken.

Het eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

- 24 Dit middel bestaat uit vier grieven.

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

- 25 Rekwirante verwijt het Gerecht, zijn oordeel of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen kan hebben, niet te hebben gebaseerd op de totaalindruk die dat merk bij het relevante publiek oproept. Hoewel het Gerecht elk van de onderscheiden beeld- en grafische elementen van dat merk omstandig heeft onderzocht en uit dit onderzoek zijn conclusies heeft getrokken, heeft het geen echt onderzoek van de totaalindruk verricht.
- 26 Volgens het BHIM heeft het Gerecht het aangevraagde merk in zijn geheel onderzocht en heeft het daarbij terecht geoordeeld dat deze benadering niet uitsluit dat wordt begonnen met een onderzoek van elk van de bestanddelen ervan. Het BHIM, dat zelf een dergelijk onderzoek heeft verricht, heeft geconcludeerd dat de totaalindruk van elk van de elementen van het aangevraagde merk dat merk geen onderscheidend vermogen verleent.
- 27 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat de wezenlijke functie van het merk daarin is gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie met name arresten van 23 mei 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Jurispr. blz. 1139, punt 7, en 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 30). Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 beoogt aldus te beletten dat merken worden ingeschreven die het onderscheidend vermogen missen dat ze als enige in staat stelt, deze wezenlijke functie te vervullen (zie arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 23).
- 28 In de tweede plaats moet bij de beantwoording van de vraag of een teken als merk kan worden ingeschreven, worden uitgegaan van het relevante publiek.

- 29 In de derde plaats kan voor een samengesteld merk, zoals het thans in geding zijnde merk, een eventueel onderscheidend vermogen ten dele worden onderzocht voor elk van de termen of bestanddelen afzonderlijk, maar moet het in elk geval gebaseerd zijn op de door dat merk bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk en niet op het vermoeden dat elementen die afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen missen, ook bij combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben (zie arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 35). De enkele omstandigheid dat elk element afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, betekent immers nog niet dat de combinatie ervan geen onderscheidend vermogen kan hebben (zie mutatis mutandis arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punten 99 en 100; Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 40 en 41, en arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 28).
- 30 In het reeds aangehaalde arrest SAT.1/BHIM, betreffende de inschrijving als gemeenschapsmerk van de woordcombinatie SAT.2, heeft het Hof het arrest van het Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2) (T-323/00, Jurispr. blz. II-2839) vernietigd op grond dat het Gerecht de weigering van inschrijving van deze woordcombinatie had gebaseerd op het vermoeden dat elementen die afzonderlijk beschouwd onderscheidend vermogen missen, ook bij combinatie ervan dat vermogen niet kunnen hebben. Het Gerecht had derhalve de door die woordcombinatie gewekte totaalindruk slechts subsidiair onderzocht en relevantie ontzegd aan gegevens, zoals het bestaan van een element van fantasie, die bij dat onderzoek in aanmerking moeten worden genomen.
- 31 In punt 27 van het bestreden arrest heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een samengesteld merk, het onderzoek van dat merk in zijn geheel niet onverenigbaar is met een achtereenvolgend onderzoek van de verschillende bestanddelen ervan.
- 32 In punt 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht, na te hebben geoordeeld dat de verschillende elementen van het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen hadden, weliswaar vastgesteld dat moet worden aangenomen dat dit merk onderscheidend vermogen mist.

- 33 Anders dan in de zaak die tot het reeds aangehaalde arrest SAT.1/BHIM (SAT.2) heeft geleid, heeft deze vaststelling in casu het onderzoek van het Gerecht ter zake evenwel niet aangetast, aangezien het Gerecht niet alleen de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk subsidiair heeft onderzocht, maar ook een deel van zijn redenering heeft gewijd aan het onderzoek of het teken waaruit een samengesteld merk bestaat, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen heeft.
- 34 In punt 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers vastgesteld dat, aangezien er geen concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, bestonden die erop duiden dat het samengestelde merk, in zijn geheel beschouwd, méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan, dat merk elk onderscheidend vermogen mist voor de betrokken categorieën van waren en diensten.
- 35 Bovendien heeft het Gerecht in de punten 43 en 44 van dat arrest verwezen naar zijn omstandig onderzoek van de in punt 37 van dat arrest beschreven typografische bestanddelen en van de in de punten 38 en 39 van dat arrest genoemde grafische bestanddelen. Dat onderzoek was dus een onderdeel van het onderzoek dat het Gerecht heeft verricht om uit te maken of de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk van dien aard is dat dit merk voor inschrijving in aanmerking kan komen.
- 36 Ten slotte heeft het Gerecht vastgesteld dat de opbouw van het aangevraagde merk de conclusie dat het aangevraagde merk, in zijn geheel beschouwd, elk onderscheidend vermogen mist, niet kan ontcrachten.
- 37 Aangezien het Gerecht heeft onderzocht of het merk, in zijn geheel beschouwd, onderscheidend vermogen heeft, is deze motivering rechtens niet onjuist.

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

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

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

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

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

- 42 Bovendien is de concrete beoordeling van de indruk die het aangevraagde teken nalaat op de door de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten nauwkeurig omschreven consument, een feitelijke vaststelling. Rekwirante verzoekt het Hof dus in wezen dat het zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.
- 43 Volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie in die zin arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22; 2 oktober 2003, Thyssen Stahl/Commissie, C-194/99 P, Jurispr. blz. I-10821, punt 20, en 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punt 39).
- 44 Derhalve dient de tweede grief van het eerste middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk te worden verklaard.

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

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

- 46 Volgens het BHIM kunnen eerdere beslissingen van de kamers van beroep, die ter zake geen discretionaire, maar een gebonden bevoegdheid bezitten, niet ter vergelijking dienen. De lijst van door het BHIM geweigerde woordmerken die het element „Bio” bevatten, is even lang als de lijst van ingeschreven merken met dat element. Vergelijkbare inschrijvingen moeten geval per geval worden onderzocht en daarbij moet met name rekening worden gehouden met de waren of diensten waarvoor inschrijving van het teken is aangevraagd. Bovendien benadrukt het BHIM dat het woordmerk „BioID” niet kan worden vergeleken met het beeldmerk BioID. De scheiding in het beeld tussen „Bio” en „ID”, die ook grafisch tot uitdrukking komt, wijst er duidelijk op dat het merk uit twee bestanddelen bestaat. Bij het woordmerk BioID is er geen dergelijke scheiding.
- 47 Dienaangaande zij allereerst opgemerkt dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van de kamers van beroep (zie arrest Gerecht van 22 juni 2005, *Metso Paper Automation Oy/BHIM (PAPERLAB)*, T-19/04, Jurispr. blz. II-2383, punt 39).
- 48 Bovendien moet het onderscheidend vermogen van een merk worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek.
- 49 Bijgevolg is de omstandigheid dat het aangevraagde merk gelijk is aan of overeenstemt met een ander gemeenschapsmerk, volstrekt irrelevant wanneer, zoals in casu, de aanvrager zich niet op de tot staving van de aanvraag van dat andere merk aangevoerde feitelijke en juridische gegevens beroept ten bewijze dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft.

- 50 Anders dan rekwirante stelt, heeft het Gerecht in elk geval niet geweigerd, de aan de beslissingspraktijk van het BHIM ontleende bewijselementen te onderzoeken.
- 51 Zo heeft het Gerecht in punt 47 van het bestreden arrest geoordeeld dat feitelijke of juridische overwegingen uit een eerdere beslissing kunnen worden aangevoerd tot staving van een middel betreffende schending van een bepaling van verordening nr. 40/94. In hetzelfde punt van dat arrest wordt evenwel uitdrukkelijk vastgesteld dat rekwirante met betrekking tot het aangevraagde merk niet heeft gesteld dat eerdere beslissingen van de kamers van beroep overwegingen bevatten op basis waarvan de inschrijving van andere merken met het bestanddeel „Bio” is aanvaard en die het in de omstreden beslissing vervatte oordeel inzake het onderscheidend vermogen kunnen aantasten.
- 52 Verder heeft het Gerecht, na te hebben vastgesteld dat rekwirante ter terechtzitting had aangevoerd dat het BHIM de inschrijving van het woordmerk Bioid heeft aanvaard voor de categorieën van waren en diensten „drukwerken”, „telecommunicatie” en „computerprogrammering”, geconcludeerd dat, anders dan rekwirante stelt, het aangevraagde merk en het woordmerk „Bioid” niet onderling verwisselbaar zijn, en dat het feit dat de letters „id” in dat woordmerk in kleine letters zijn weergegeven, een semantisch verschil met het acroniem BioID oplevert.
- 53 Ten slotte is, zoals in punt 43 van dit arrest reeds is uiteengezet, volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie de hogere voorziening beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening door het Hof kan worden getoetst.

- 54 Aangezien rekwirante het oordeel van het Gerecht inzake de gelijkheid of de overeenstemming van de ingeschreven merken, en dus de relevantie van eerdere beslissingen van het BHIM, ter discussie stelt, betwist zij eigenlijk alleen de feitelijke beoordeling van het Gerecht zonder te stellen of aan te voeren dat het Gerecht de feiten onjuist heeft opgevat.
- 55 Derhalve dient de derde grief van het eerste middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk te worden verklaard.

De vierde grief, betreffende het criterium voor weigering van inschrijving

- 56 De laatste grief van het eerste middel, die rekwirante voor het eerst ter terechtzitting heeft aangevoerd, betreft onjuiste uitlegging door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening doordat het Gerecht heeft vastgesteld dat deze bepaling inzonderheid is gericht tegen merken die uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt.
- 57 Volgens het BHIM heeft het Gerecht niet van een onjuiste opvatting blijk gegeven door te oordelen dat het aangevraagde merk courant kan worden gebruikt. Het in casu in de aanvraag bedoelde beperkte publiek zal dat merk niet snel als een herkomst aanduidend merk opvatten. Ter terechtzitting heeft het BHIM bovendien de ontvankelijkheid van deze in het verzoekschrift in hogere voorziening niet aangevoerde grief impliciet in twijfel getrokken.

- 58 Zoals de advocaat-generaal in punt 25 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dient deze grief ter onderbouwing van het eerste middel dat rekwirante voor het Hof aanvoert, namelijk dat het Gerecht de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 voor merken die elk onderscheidend vermogen missen, onjuist heeft uitgelegd. Bijgevolg vormt deze grief geen nieuw middel in de zin van artikel 42, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering.
- 59 Wat de gegrondheid van deze grief betreft, zij opgemerkt dat de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen (zie arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, reeds aangehaald, punt 39). Voorts moeten deze weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat bij het onderzoek van elk van deze weigeringsgronden in aanmerking wordt genomen, kan — en moet zelfs — andere overwegingen weerspiegelen naar gelang van de betrokken weigeringsgrond (zie arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46, en arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punt 25).
- 60 Bovendien zij eraan herinnerd dat het begrip algemeen belang dat aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ten grondslag ligt, uiteraard samenvalt met de wezenlijke functie van het merk, namelijk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong te waarborgen in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, punten 23 en 27).
- 61 In de punten 23, 34, 41 en 43 van het bestreden arrest heeft het Gerecht zijn vaststelling dat het aangevraagde merk onder artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening valt, evenwel vooral gebaseerd op het feit dat het courant in de handel kan worden gebruikt.

- 62 Vaststaat evenwel dat, zoals het Hof in punt 36 van het reeds aangehaalde arrest SAT.1/BHIM heeft geoordeeld, dit criterium weliswaar relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, maar niet het criterium is aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, dient te worden uitgelegd.
- 63 Bijgevolg is de grief dat het Gerecht een criterium heeft gehanteerd dat niet relevant is in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, doch wel in het kader van diezelfde bepaling, sub c, gegrond.
- 64 Derhalve dient het eerste middel, betreffende onjuiste uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden aanvaard.
- 65 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd op grond dat het Gerecht bij de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, zonder dat het tweede middel in hogere voorziening behoeft te worden onderzocht.

Het beroep in eerste aanleg ten gronde

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

- 67 Zoals blijkt uit de punten 27 en 28 van het onderhavige arrest, moet bij de beoordeling of het aangevraagde merk aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong waarborgt in die zin dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst, worden uitgegaan van het relevante publiek.
- 68 Gelet op de waren en diensten waarop de in punt 5 van dit arrest beschreven inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, blijkt dat het relevante publiek een op het gebied van de betrokken waren en diensten normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend publiek is.
- 69 Het aangevraagde merk bestaat uit het acroniem BioID en uit beeldelementen, namelijk de typografische kenmerken van dit acroniem en twee grafische elementen die na het acroniem BioID zijn geplaatst, namelijk het punt „■” en het teken „®”.
- 70 Zoals het BHIM in de omstreden beslissing terecht heeft opgemerkt, vat het relevante publiek het acroniem BioID, gelet op de in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten, op als de afkorting van het bijvoeglijk naamwoord „biometrical” en van het zelfstandig naamwoord („identification”) en dus in zijn geheel beschouwd als „biometrical identification”. Dit acroniem, dat niet kan worden losgekoppeld van de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, kan derhalve uit het oogpunt van het relevante publiek aan de consument of de eindverbruiker de herkomst van de in de merkaanvraag opgegeven waren of diensten niet waarborgen.
- 71 Gelet op het feit dat de typografische kenmerken van het acroniem BioID vaak worden gebruikt en dat dit acroniem geen bestanddeel met een bijzonder

onderscheidend vermogen bevat, verlenen de letters in het lettertype „Arial” en de verschillende dikte van de letters het aangevraagde merk bovendien niet het vermogen om aan het relevante publiek de herkomst van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten te waarborgen.

- 72 Voorts zijn de twee na het acroniem „BioID” geplaatste grafische elementen, namelijk het punt „■” en het teken „®”, niet van dien aard dat ze het relevante publiek in staat stellen, de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten zonder gevaar van verwarring te onderscheiden van waren of diensten met een andere herkomst. Deze grafische elementen zijn bijgevolg niet geschikt om de in punt 25 van het onderhavige arrest omschreven wezenlijke functie van een merk te vervullen voor de betrokken waren en diensten.
- 73 Zoals de advocaat-generaal in punt 105 van zijn conclusie heeft opgemerkt, volgt voorts uit het onderzoek van de door het aangevraagde merk bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk dat het acroniem BioID, dat elk onderscheidend vermogen mist, het dominerende bestanddeel van dat merk is.
- 74 Zoals het BHIM in punt 21 van de omstreden beslissing heeft opgemerkt, zijn de beeld- en grafische elementen bovendien te oppervlakkig om het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd onderscheidend vermogen te verlenen. Deze elementen bevatten geen enkel aspect, zoals fantasie of een originele combinatie, dat dit merk geschikt maakt om zijn wezenlijke functie te vervullen voor de waren en diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.
- 75 Hieruit volgt dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve dient het door rekwirante tegen de omstreden beslissing ingestelde beroep te worden verworpen.

Kosten

- 76 Volgens artikel 122 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voorzover dat is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten van beide instanties.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart:

- 1) Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 5 december 2002, BioID/BHIM (BioID) (T-91/01, Jurispr. blz. II-5159), wordt vernietigd.**

- 2) Het beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 februari 2001 wordt verworpen.**

- 3) Rekwirante wordt verwezen in de kosten van beide instanties.**

ondertekeningen