

## CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

Y. BOT

van 6 mei 2010<sup>1</sup>

1. Kan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk<sup>2</sup>, de inschrijving als gemeenschapsmerk van een niet-gestileerde letter bij voorbaat uitsluiten zonder deze verordening te schenden?

2. Dat is, kort gezegd, de vraag die het BHIM aan de orde stelt met de onderhavige hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen/BHIM ( $\alpha$ ).<sup>3</sup>

3. Met het bestreden arrest heeft het Gerecht toegewezen het beroep tot vernietiging dat BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (hierna: „BORCO”) had ingesteld tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 30 november

2006 (hierna: „litigieuze beslissing”), waarbij deze de aanvraag tot inschrijving van het teken „ $\alpha$ ” wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen had afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het Gerecht was namelijk van oordeel dat de door het BHIM voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van dit teken gehanteerde methode niet met deze bepaling strookte, voor zover het onderscheidend vermogen van het teken in kwestie niet concreet was onderzocht ten aanzien van de in merkaanvraag vermelde waren. Het Gerecht heeft het BHIM dan ook gelast, deze aanvraag opnieuw te onderzoeken.

4. Het BHIM stelt zich in de onderhavige hogere voorziening op het standpunt dat het bestreden arrest op een onjuiste rechtsopvatting berust wat de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening betreft, aangezien het, anders dan het Gerecht stelt, niet verplicht was een dergelijk onderzoek betreffende het betrokken teken te verrichten.

5. In de onderhavige conclusie zal ik uiteenzetten waarom ik van oordeel ben dat de door het BHIM ten aanzien van de redenering van het Gerecht geformuleerde kritiek ongegrond is. Ik zal aantonen dat aangezien letters volgens artikel 4 van de verordening tot de voor inschrijving vatbare tekens behoren,

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — PB 1994, L 11, blz. 1, zoals gewijzigd (hierna: „verordening”). Deze verordening is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 (PB L 78, blz. 1), die in werking is getreden op 13 april 2009 en dus in het onderhavige geding niet van toepassing is.

3 — T-23/07, Jurispr. blz. II-887; hierna: „bestreden arrest”.

het onderscheidend vermogen ervan in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening op basis van elk concreet geval moet worden onderzocht, rekening houdend met de aard en de bijzondere kenmerken van de in de merkaanvraag opgegeven waren. Evenals het Gerecht ben ik van mening dat het BHIM, door het onderscheidend vermogen van het betrokken teken geenszins concreet te hebben onderzocht, in feite in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening de inschrijving van een niet-gestileerde letter bij voorbaat heeft uitgesloten en aldus de bepalingen van deze verordening heeft geschonden. Ik zal het Hof dan ook in overweging geven, de onderhavige hogere voorziening af te wijzen.

of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

7. Artikel 7 van de verordening, betreffende de absolute weigeringsgronden, preciseert:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

## I — Rechtskader

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

6. Artikel 4 van de verordening, met als opschrift „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”, 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

8. Deze twee bepalingen nemen — in dezelfde bewoordingen — de bepalingen over van respectievelijk de artikelen 2 en 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.<sup>4</sup>

4 — PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”.

## II — Feiten

9. De feiten zoals die uit het bestreden arrest naar voren komen, kunnen worden samengevat als volgt.

10. Op 14 september 2005 heeft BORCO bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens de verordening. Het merk waarvoor inschrijving werd aangevraagd, als beeldteken, is het volgende teken:



11. De waren waarvoor de merkinschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 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. Zij zijn omschreven als volgt: „Alcoholhoudende dranken, uitgezonderd bieren, wijnen, mousserende wijnen en dranken die wijn bevatten”.

12. Bij beslissing van 31 mei 2006 heeft de onderzoeker de merkaanvraag krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 afgewezen op grond dat het teken elk onderscheidend vermogen miste. De onderzoeker heeft zich op het standpunt gesteld dat het merk waarvan inschrijving werd aangevraagd, de getrouwe weergave van de Griekse kleine

letter „α” was, zonder grafische wijzigingen, en dat Griekstalige kopers in dit teken geen aanduiding van de commerciële herkomst van de in de merkaanvraag opgegeven waren zouden zien.

13. Op 15 juni 2006 heeft BORCO beroep bij het BHIM tegen deze beslissing ingesteld. Dit beroep is bij de litigieuze beslissing verworpen, op grond dat het aangevraagde teken het door artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vereiste onderscheidend vermogen miste.

## III — Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

14. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 5 februari 2007, heeft BORCO beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Dit beroep was gebaseerd op drie middelen, ontleend aan schending van drie bepalingen van de verordening, te weten artikel 7, lid 1, sub b, artikel 7, lid 1, sub c, en artikel 12.

15. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht de litigieuze beslissing vernietigd en het BHIM gelast, de merkaanvraag tegen de achtergrond van de motivering van dat arrest opnieuw te onderzoeken.

#### IV — Procesverloop voor het Hof en conclusies van partijen

16. Met zijn op 15 juli 2009 ingediende hogere voorziening verzoekt het BHIM het Hof het bestreden arrest te vernietigen. Primair wordt het Hof verzocht het door BORCO ingestelde beroep tot vernietiging te verwerpen, en subsidiair de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht. Het BHIM verzoekt het Hof BORCO hoe dan ook te verwijzen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en van de procedure in hogere voorziening.

17. BORCO concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van het BHIM in de kosten.

#### V — Hogere voorziening

18. De onderhavige hogere voorziening biedt het Hof de gelegenheid, een principieel standpunt in te nemen over de door het BHIM te hanteren methode voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dat uit één letter bestaat, met het oog op de inschrijving daarvan als gemeenschapsmerk. Deze uitspraak zou een einde moeten maken aan de onenigheid die hierover tussen het BHIM en het Gerecht bestaat.

19. Volgens een vaste beslissingspraktijk weigert het BHIM immers inschrijving van

alleenstaande letters als merk, op grond dat deze letters volgens het BHIM onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening missen. Deze praktijk is uitdrukkelijk opgenomen in punt 7.5.3 van de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (deel B, „Onderzoek”).<sup>5</sup> Dit punt luidt als volgt:

„[...]”

[...] het [BHIM] blijft op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van [de verordening] gekant tegen inschrijving van letters of cijfers op zich. Dit standpunt is met name gebaseerd op het beperkte aantal voor andere handelaars beschikbare letters of cijfers. Zo is het cijfer ‚7’ bijvoorbeeld geweigerd ter aanduiding van voertuigen [...].

Niettemin kunnen alleenstaande letters of cijfers worden ingeschreven indien zij voldoende gestileerd zijn, zodat hun globale grafische indruk overheerst op de eenvoudige voorstelling van de letter of het cijfer op zich.

<sup>5</sup> — Raadpleegbaar op de internetsite van het BHIM op de volgende webpagina: [http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination\\_en.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_en.pdf).

Aldus is inschrijving van de volgende merken  
aanvaard:

[...]

[...]



Dergelijke tekens kunnen met andere woorden worden ingeschreven indien zij het cijfer of de letter niet louter in een andere letterpolis weergeven.”

[...]

20. Zo heeft het BHIM inschrijving van de hoofdletters „I” en „E” geweigerd, welke beide beslissingen door het Gerecht in de arresten van 13 juni 2007, IVG Immobilen/BHIM (I)<sup>6</sup>, en 9 juli 2008, Hartmann/BHIM (E)<sup>7</sup> zijn vernietigd.



[...]

21. Evenals in de twee laatstgenoemde arresten heeft het Gerecht in het bestreden arrest strenge kritiek geformuleerd op de methode die het BHIM hanteert ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken dat uit één enkele, niet-gestileerde letter bestaat.



22. De kritiek van het Gerecht betreft om te beginnen de punten 17 tot en met 20 van de

6 — T-441/05, Jurispr. blz. II-1937.

7 — T-302/06.

litigieuze beslissing, waarin de kamer van beroep heeft geoordeeld dat één letter op zich — zoals de letter die in casu aan de orde is — moet worden geacht, elk onderscheidend vermogen te missen wanneer er geen elementen van grafische voorstelling zijn.

23. In punt 42 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geconcludeerd dat het BHIM met die analyse impliciet maar noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld dat de betrokken letter op zich niet het door artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening vereiste minimum aan onderscheidend vermogen vertoonde. In punt 43 van het bestreden arrest heeft het Gerecht er met name aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de inschrijving van een teken als merk niet afhankelijk is van de vaststelling van een bepaald niveau van kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de aanvrager van het merk, maar louter van de geschiktheid van het teken om de waren van de aanvrager van het merk te onderscheiden van die welke door zijn concurrenten worden aangeboden.

24. Het Gerecht heeft geconstateerd dat de kamer van beroep op dit punt evenwel geen enkel concreet onderzoek heeft verricht. Inzonderheid heeft het geoordeeld dat deze kamer had moeten nagaan of, door de mogelijke capaciteiten van het ter inschrijving voorgestelde teken concreet te onderzoeken, het uitgesloten leek dat dit teken geschikt kon zijn om in de ogen van de gemiddelde Griekstalige consument de waren van BORCO van die van andere herkomst te onderscheiden.

25. Deze kritiek bereikt haar hoogtepunt in punt 45 van het bestreden arrest, waar het Gerecht heeft gepreciseerd dat de „principiële weigering om enig onderscheidend vermogen toe te kennen aan letters op zich, die aldus wordt uitgedrukt zonder voorbehoud en zonder beroep op [een dergelijk] concre[et] onderzoek, [...] tegen de bewoordingen zelf van artikel 4 van [de verordening] [indruist], dat de letters rekent tot de voor grafische voorstelling vatbare tekens die een merk kunnen vormen, voor zover zij de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.

26. Met name in de punten 53 tot en met 56 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de wijze onderzocht waarop het BHIM het ontbreken van onderscheidend vermogen van het betrokken teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening heeft beoordeeld en gemotiveerd. Deze punten luiden als volgt:

„53 In de vierde plaats heeft de kamer van beroep zich in punt 25 van de [litigieuze] beslissing op het standpunt gesteld dat het relevante publiek ‚misschien‘ de letter ‚α‘ zal opvatten als een verwijzing naar de kwaliteit (‚A‘-kwaliteit), als een aanduiding van de grootte of als de aanduiding van een type of soort van alcoholhoudende dranken als die welke in de merkaanvraag zijn opgegeven.

54 Het BHIM kan niet stellen dat de kamer van beroep met deze overweging een concreet onderzoek van het onderscheidend vermogen van het betrokken teken heeft verricht. Naast het feit dat deze

overweging getuigt van twijfel waardoor zij van generlei waarde is, wordt daarin immers naar geen enkel concreet feit verwezen dat de conclusie kan rechtvaardigen dat het aangevraagde merk door het relevante publiek wordt opgevat als een verwijzing naar de kwaliteit, als een aanduiding van de grootte of als een aanduiding van een type of soort voor de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft (zie in die zin arrest E, reeds aangehaald, punt 44). Bijgevolg heeft de kamer van beroep niet aangetoond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist.

[...]

56 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van [de verordening] onjuist heeft toegepast door het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken louter af te leiden uit de afwezigheid van grafische wijzigingen of versieringen ten opzichte van het lettertype Times New Roman, zonder over te gaan tot een concreet onderzoek van de geschiktheid van het teken om in de ogen van het relevante publiek de betrokken waren te onderscheiden van die afkomstig van [de] concurrenten [van BORCO].”

27. Ter onderbouwing van zijn hogere voorziening voert het BHIM één middel aan, ontleend aan onjuiste uitlegging door het

Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening. Het BHIM betwist inzonderheid de redenering die het Gerecht in de voornoemde punten 54 en 56 van het bestreden arrest heeft ontwikkeld.

28. Dit middel bestaat uit drie onderdelen.

29. In de eerste plaats betoogt het BHIM dat het volgens artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening niet steeds een concreet onderzoek van de verschillende in de merkaanvraag vermelde waren en diensten hoeft te verrichten wanneer het het onderscheidend vermogen van het betrokken teken beoordeelt. In de tweede plaats verwijt het BHIM het Gerecht, de aard van de beoordeling die het op grond van deze bepaling moet verrichten, onjuist te hebben opgevat. Aangezien het een beoordeling vooraf betreft, is deze noodzakelijkerwijs aan enige twijfel onderhevig. In derde plaats is het BHIM van mening dat het Gerecht de bewijslast inzake het onderscheidend vermogen van het betrokken teken onjuist heeft opgevat.

30. Bij het onderzoek van dit enige middel dient het Hof zich in wezen uit te spreken over de beoordelingsmethode die het BHIM bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening moet hanteren om uit te maken of het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, onderscheidend vermogen heeft.

*A — Eerste onderdeel: onjuiste opvatting door het Gerecht van de methode van beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening*

31. Ter onderbouwing van het eerste onderdeel van zijn middel voert het BHIM aan dat het volgens vaste rechtspraak niet telkens een concreet onderzoek van de verschillende in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten hoeft te verrichten wanneer het het onderscheidend vermogen van het betrokken teken beoordeelt uit hoofde van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening. Volgens het BHIM kan het zich bij deze beoordeling op algemene uitspraken over de perceptie van de consument baseren.

32. Mijns inziens is dit eerste onderdeel ongegrond.

33. De door het BHIM jegens het Gerecht geformuleerde kritiek vloeit immers voort uit verwarring tussen de letter en de geest van artikel 4 van de verordening en die van artikel 7, lid 1, van deze verordening.

34. Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van

waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.<sup>8</sup>

35. Aldus bepaalt artikel 4 van de verordening dat alle voor grafische voorstelling vatbare tekens, zoals woorden, tekeningen, letters, cijfers, of ook vormen van waren of van verpakking, een gemeenschapsmerk kunnen vormen voor zover zij de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.

36. Deze bepaling impliceert duidelijk dat een letter een teken kan vormen dat voor inschrijving als gemeenschapsmerk in aanmerking komt, met andere woorden dat een letter op zich onderscheidend vermogen kan hebben. Ook al zou men zich dus voor een kleur, een klank of een geur terecht kunnen afvragen of deze een „voor inschrijving vatbaar teken” kunnen vormen, bestaat er met betrekking tot een letter over deze vraag evenwel geen enkele twijfel.

37. Dit biedt echter nog geen zekerheid, dat een letter als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven. Daartoe is eveneens vereist dat het BHIM onderzoekt of er geen absolute weigeringsgronden zijn. Inzonderheid dient het daarbij het in artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening bedoelde onderzoek te verrichten, welke bepaling verlangt dat in elk specifiek geval het onderscheidend vermogen van het teken in kwestie *in concreto* ten aanzien van de betrokken klassen van waren wordt onderzocht, dat wil zeggen de capaciteit van

<sup>8</sup> — Arrest van 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28).



dit teken om een aanduiding te vormen van de herkomst van de waren of diensten waarvoor de merkaanvraag is ingediend.

38. Daartoe is een nauwgezet onderzoek vereist, waarbij op het BHIM bijzondere verplichtingen rusten die het Hof overvloedig heeft toegelicht.

39. Op basis van het onderzoek van de rechtspraak van het Hof kan ik mij dan ook zonder aarzelen achter de door het Gerecht in de punten 54 en 56 van het bestreden arrest ontwikkelde redenering scharen en het door het BHIM ter onderbouwing van het eerste onderdeel aangevoerde argument verwerpen.

40. Wat immers artikel 3 van de richtlijn betreft, dat in dezelfde bewoordingen als artikel 7 van de verordening is geformuleerd, heeft het Hof er steeds weer aan herinnerd dat het in het kader van de aanvraag om inschrijving verrichte onderzoek niet minimaal mag zijn, dat het onderzoek van de in artikel 3 van de richtlijn neergelegde weigeringsgronden streng, grondig en volledig moet zijn, en dat de bevoegde autoriteit daarbij geen onderzoek *in abstracto* mag verrichten.<sup>9</sup>

9 — Zie arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 31), en 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, Jurispr. blz. I-1455, punt 30 en aangehaalde rechtspraak).

41. Volgens het Hof zijn deze verplichtingen gerechtvaardigd, gelet op de aard van de controle, die bovenal een controle vooraf is, en op het brede scala aan beroepsmogelijkheden voor de aanvragers ingeval het BHIM inschrijving van een merk weigert. Om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur moet worden voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Het Hof houdt eveneens rekening met het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn (mutatis mutandis de artikelen 4 en 7 van de verordening) opgesomde inschrijvingbeletselen. Het heeft er in dit verband aan herinnerd dat het bestaan van één van de absolute weigeringsgronden voldoende is om het litigieuze teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven. Evenzo roept het Hof ook in herinnering, zoals het Gerecht in punt 39 van het bestreden arrest heeft aangegeven, dat een minimum aan onderscheidend vermogen volstaat om de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening uit te sluiten.

42. Aangezien de inschrijving van een merk altijd voor specifieke waren of diensten wordt aangevraagd, moet volgens het Hof dan ook de vraag of sprake is van een absolute weigeringsgrond zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen, met betrekking tot elk van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, *in concreto* worden beoordeeld.<sup>10</sup> Zo dit voor sommige merken

10 — Arrest BVBA Management, Training en Consultancy, reeds aangehaald (punt 31 en aangehaalde rechtspraak).

inderdaad moeilijk kan blijken te zijn, aanvaardt het Hof evenwel niet dat de bevoegde autoriteiten deze moeilijkheid als voorwendsel aanwenden om er zonder meer van uit te gaan dat deze merken a priori onderscheidend vermogen missen.<sup>11</sup>

43. Evenzo benadrukt het Hof dat de motiveringsplicht die op iedere bevoegde autoriteit rust, in acht moet worden genomen. Zoals het Hof recentelijk in herinnering heeft gebracht, waarborgt deze verplichting de daadwerkelijke bescherming van de aan de aanvragers toegekende rechten.<sup>12</sup> De rechtspraak van het Hof eist met name dat de beslissing van de bevoegde autoriteit waarbij inschrijving van een merk wordt geweigerd, voor elk van de betrokken waren of diensten wordt gemotiveerd.<sup>13</sup>

44. In dit stadium zou men zich eventueel kunnen afvragen of het onderzoek — uit hoofde van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening — van het onderscheidend vermogen van een niet-gestileerde letter op zich, eventueel een soepeler onderzoek dan het door het Hof verlangde onderzoek rechtvaardigt.

45. Dat is geenszins het geval. Zoals het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest terecht heeft gepreciseerd, maakt deze bepaling

geen onderscheid tussen de verschillende categorieën van merken wat de beoordeling van hun onderscheidend vermogen betreft. Het heeft hieruit dan ook op goede gronden geconcludeerd dat de criteria om te beoordelen of een merk bestaande uit één letter onderscheidend vermogen heeft, de criteria zijn die ook voor de andere categorieën van merken gelden.

46. Bijgevolg moet worden geconstateerd dat het door het BHIM aangevoerde argument dat het niet steeds een concreet onderzoek van de verschillende in de inschrijvingsaanvraag vermelde waren en diensten hoeft te verrichten wanneer het krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening het onderscheidend vermogen van het betrokken teken beoordeelt, geen steun in de rechtspraak van het Hof vindt.

47. Aangezien letters overeenkomstig artikel 4 van de verordening tot de voor inschrijving vatbare tekens behoren, moet hun onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening in de context van elk concreet geval worden onderzocht, rekening houdend met de aard en de bijzondere kenmerken van de in de merkaanvraag aangeduide waren.

48. Zoals het Gerecht in de punten 53 tot en met 56 van het bestreden arrest terecht heeft vastgesteld, is het evenwel duidelijk dat het BHIM, door te oordelen dat „het relevante publiek ‚misschien‘ de letter ‚α‘ zal opvatten als een verwijzing naar de kwaliteit („A“-kwaliteit), als een aanduiding van de grootte of als de aanduiding van een type of soort van

11 — Zie met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onder meer arrest van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM (C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 36).

12 — Beschikking van 18 maart 2010, CFCMCEE/BHIM (C-282/09 P, Jurispr. blz. I-2395, punt 39 en aangehaalde rechtspraak).

13 — Ibidem (punt 37 en aangehaalde rechtspraak).

alcoholhoudende dranken als die welke in de merkaanvraag zijn opgegeven”, uiteraard geen onderzoek conform de in de rechtspraak van het Hof gestelde vereisten heeft verricht. Het betreft een minimaal onderzoek, waarin de verwijzing naar een aanduiding van grootte volgens mij weinig relevant is voor de klasse van in de onderhavige merkaanvraag opgegeven waren.

van het door het BHIM aangevoerde enige middel, gebaseerd op een onjuiste opvatting door het Gerecht van de methode van beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, ongegrond te verklaren.

49. Zulks wil evenwel niet zeggen dat de letter „α” in casu ter aanduiding van alcoholhoudende dranken moet worden ingeschreven. Het betekent enkel dat, ten eerste, het BHIM het onderscheidend karakter van het betrokken teken in concreto had moeten onderzoeken ten aanzien van de waren waarop in de merkaanvraag aanspraak werd gemaakt en het zijn afwijzende beslissing dienaangaande had moeten motiveren, en ten tweede, dat het niet zonder de verordening te schenden in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening de inschrijving van een niet-gestileerde letter bij voorbaat kon uitsluiten.

*B — Tweede onderdeel: onjuiste opvatting door het Gerecht van de aard van het onderzoek van het onderscheidend vermogen van het betrokken teken uit hoofde van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening*

52. Ter onderbouwing van het tweede onderdeel van zijn middel betoogt het BHIM dat het Gerecht de aard van het onderzoek van het door artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening vereiste onderscheidend vermogen onjuist heeft opgevat. Daar het immers om een onderzoek vooraf gaat, spelen voor zijn beslissing noodzakelijkerwijs vermoedens een rol.

50. Ik meen dan ook dat het Gerecht op goede gronden heeft geoordeeld dat het BHIM artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening onjuist heeft toegepast.

53. Mijns inziens kan dit tweede onderdeel eveneens worden afgewezen op grond van de bovenvermelde overwegingen.

51. Gelet op deze elementen geef ik het Hof derhalve in overweging, het eerste onderdeel

54. Het BHIM beroept er zich immers op dat de door hem krachtens artikel 7, lid 1, sub b,

van de verordening uit te oefenen controle steeds *vooraf* geschiedt, ter rechtvaardiging van het feit dat zijn onderzoek minimaal was en ter verklaring van de onzekere toon van zijn motivering. Om die reden en ter voorkoming van situaties waarin een merk ten onrechte wordt ingeschreven en inschrijving van een ander merk ten onrechte wordt geweigerd, eist het Hof juist dat het BHIM de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van de richtlijn streng, grondig en volledig onderzoekt.

55. De door het BHIM op de analyse van het Gerecht geformuleerde kritiek kan dan ook niet worden aanvaard en daarom geef ik het Hof in overweging, het tweede onderdeel van het enige middel ongegrond te verklaren.

*C — Derde onderdeel: onjuiste opvatting van de regels inzake de bewijslast*

56. Ter onderbouwing van het derde onderdeel van zijn enige middel baseert het BHIM

zich op het arrest van 25 oktober 2007, *Develey/BHIM*<sup>14</sup>, voor zijn stelling dat punt 54 van het bestreden arrest berust op een onjuiste opvatting van de bewijslast inzake het onderscheidend vermogen van het merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening. Zo zou het Gerecht ten onrechte hebben geoordeeld dat het BHIM het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk alleen kan vaststellen door naar concrete feiten te verwijzen.

57. Naar mijn oordeel dient dit derde onderdeel eveneens te worden afgewezen.

58. In de eerste plaats wordt punt 54 van het bestreden arrest onjuist gelezen door het BHIM. In dit punt heeft het Gerecht immers louter geconstateerd dat het onderscheidend vermogen van het betrokken teken niet concreet ten aanzien van de in de merkaanvraag opgegeven waren was onderzocht en hieruit geconcludeerd dat de kamer van beroep niet had aangetoond dat het voor inschrijving aangevraagde merk onderscheidend vermogen miste. Door die redenering heeft het Gerecht geenszins de regels inzake de bewijslast onjuist opgevat, maar overeenkomstig vaste rechtspraak van het Hof de regels betreffende de beoordeling van het in artikel 7, lid 1, van de verordening vereiste onderscheidend vermogen van tekens toegepast.

<sup>14</sup> — C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 50.

59. In de tweede plaats is het overeenkomstig het reeds aangehaalde arrest *Develey/BHIM* weliswaar juist dat de aanvrager concrete en gefundeerde gegevens dient te verschaffen ten bewijze dat het ter inschrijving aangevraagde merk wel degelijk onderscheidend vermogen bezit, ook al heeft de kamer van beroep daarover anders geoordeeld, doch dit neemt niet weg dat het BHIM zijn taak moet vervullen door het ontbreken van onderscheidend vermogen van het betrokken teken te onderzoeken en genoegzaam te motiveren. Volgens mij kan moeilijk worden aanvaard dat het BHIM zich op deze rechtspraak zou kunnen baseren om zich aan de verplichtingen die met name krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening op hem rusten, te onttrekken.

60. Derhalve ben ik van oordeel dat het derde onderdeel van het enige door het BHIM aangevoerde middel ongegrond is.

61. Gelet op het voorgaande stel ik het Hof voor om het enige door het BHIM aangevoerde middel, ontleend aan onjuiste uitlegging door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, ongegrond te verklaren en bijgevolg de hogere voorziening af te wijzen.

## VI — Conclusie

62. Gelet op een ander geef ik het Hof in overweging, te beslissen als volgt:

„1) De hogere voorziening wordt afgewezen.

2) Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) wordt verwezen in de kosten.”