

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

2 juli 2002 *

In zaak T-323/00,

SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, gevestigd te Mainz (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Schneider, advocaat,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 2 augustus 2000 (zaak R 312/1999-2),

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: R. M. Moura Ramos, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 16 oktober 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 februari 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 9 januari 2002,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 15 april 1997 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een aanvraag voor de inschrijving van een woordmerk als gemeenschapsmerk 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 de woordcombinatie SAT.2.
- 3 De aanvraag werd ingediend voor verschillende waren van de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 29 en 30 en voor diensten van de klassen 35, 38, 41 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. De betrokken diensten zijn omschreven als volgt:
 - klasse 35: „Reclame en marketing, diensten met betrekking tot informatie en advisering op het gebied van marketing en reclame, statistische evaluatie van marktgegevens, marktonderzoek, marktanalyses, verspreiding van catalogussen, mailings en monsters, radio-, televisie- en bioscoopreclame, public relations, verkooppromotie, bemiddelen bij en afsluiten van handelstransacties voor derden,

bemiddeling bij contracten over het aanschaffen en verkopen van goederen, alle voornoemde diensten ook in combinatie met communicatienetwerken; beheer van gegevensbestanden; verzamelen en leveren van gegevens op het gebied van marktonderzoek; on-line interactief elektronisch onderzoek alsmede marketing en [marktonderzoek] met betrekking tot producten en diensten op het gebied van informatica; opname, overbrengen, opslag, verwerken en weergeven van gegevens; verzameling, verwerking, registratie en overdracht van tariefgegevens; diensten met betrekking tot een database, te weten het verzamelen, bewerken, archiveren, analyseren, updaten en leveren van gegevens”;

- klasse 38: „Verspreiding van radio- en televisie-uitzendingen/-programma’s via draadloze of draadgebonden netwerken; uitzending van film-, televisie-, radio- en videotex-, teletekstprogramma’s of -uitzendingen; bemiddeling bij en verstrekking van toegangsrechten voor gebruikers tot verschillende communicatienetwerken; telecommunicatie; verzamelen, leveren en verzenden van nieuwsberichten, persberichten (ook via de elektronische snelweg en/of via computers); overbrenging van geluid en beeld door middel van satellieten; exploitatie van een abonneetelevisiedienst (betaaltelevisie), waaronder video-on-demand, ook voor derden als digitaal platform; diensten op het gebied van telecommunicatie en een database; verschaffen van informatie aan derden; verspreiding van informatie via draadloze of draadgebonden netwerken; on-line diensten en -uitzendingen, te weten overbrenging van informatie en boodschappen, waaronder e-mail; beheer van netwerken voor de overdracht van boodschappen, beeld, tekst, spraak en gegevens; uitzenden van teleshoppinguitzendingen”;

- klasse 41: „Productie, reproductie, vertoning en verhuur van films, video- en andere televisieprogramma’s; productie en reproductie van gegevens, taal, tekst, geluids- en beeldopnamen op video- en/of audiocassettes, -banden en -platen (waaronder cd-rom en cd-i) alsmede van videospellen (computerspellen); vertoning en verhuur

van video- en/of audiocassettes, -banden en -platen (waaronder cd-rom en cd-i) alsmede van videospellen (computerspellen); verhuur van televisietoestellen en decoders; opleiding, opvoeding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; het organiseren en houden van show-, quiz- en muziekevenementen alsmede organisatie van wedstrijden op het gebied van ontspanning en sport, ook voor opname of als live-programma op radio of televisie; productie van televisie- en radioreclames, waaronder daarmee samenhangende loterijprogramma's; organisatie van wedstrijden op het gebied van opleiding, onderwijs, ontspanning en sport; organisatie van schriftelijke cursussen; publicatie en uitgave van boeken, week- of maandbladen en andere drukwerken alsmede daarmee samenhangende elektronische media (waaronder cd-rom en cd-i); het houden van concert-, theater- en ontspanningsevenementen alsmede van sportwedstrijden; productie van film-, televisie-, radio- en videotekst-, teletekst-programma's of -uitzendingen, ontspanning via de radio en de televisie; productie van films en video's alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's van opleidende, onderwijzende en ontspannende aard, ook voor kinderen en jongeren; productie, reproductie, vertoning en verhuur van geluids- en beeldopnamen op video- en/of audiocassettes, -banden en -platen; theatervoorstellingen, orkesten; opname, overbrengen, registreren, verwerken en weergeven van geluid en beeld; organisatie van radio- en televisieprogramma's; productie van teleshoppinguitzendingen";

- klasse 42: „Verstreking van, bemiddeling bij, verhuur alsmede exploitatie van rechten op films, televisie- en videoproducties alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's; beheer en exploitatie van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten voor derden; exploitatie van film- en televisieevenrechten op het gebied van merchandising; ontwikkeling van software, met name op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie; beheer van netwerken voor de overdracht van boodschappen, beeld, tekst,

spraak en gegevens; technische advisering op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie (voorzover begrepen in klasse 42); computerprogrammering, waaronder video- en computerspellen; bemiddeling bij en verstrekking van toegangsrechten voor gebruikers tot verschillende communicatienetwerken”.

4 Bij brief van 11 november 1998 heeft de onderzoeker verzoekster laten weten dat het betrokken merk zijns inziens niet kon worden ingeschreven voor de waren van de klassen 9 en 16 alsmede voor de diensten van de klassen 38, 41 en 42, wegens de toepasselijkheid van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en d, van verordening nr. 40/94.

5 Bij beslissing van 9 april 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag gedeeltelijk afgewezen krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94. De eerste en de derde paragraaf van deze beslissing luiden als volgt:

„Ich beziehe mich auf Ihre Erwiderung [...] auf den Amtsbescheid vom 11. November 1998. [...] Aus den bereits mitgeteilten Gründen wird dem Zeichen gemäß Artikel 7, 1b der GMV für alle beanspruchten Dienstleistungen der Markenschutz versagt, insoweit sich diese auf Satelliten oder Satellitenfernsehen beziehen, alles im weitesten Sinne. Für die beanspruchten Warenklassen bestehen keine Bedenken”

(„Ik verwijs naar uw antwoord [...] op de brief van het Bureau van 11 november 1998. [...] Om de reeds vermelde redenen wordt de inschrijving van het teken als merk overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geweigerd voor alle in de aanvraag opgegeven diensten voorzover deze betrekking hebben op satellieten of op satelliettelevisie, in de ruimste zin. Voor de in de aanvraag opgegeven waren zijn er geen bezwaren”).

- 6 Op 7 juni 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 7 De tweede kamer van beroep heeft bij beslissing van 2 augustus 2000 (hierna: „bestreden beslissing”) het beroep verworpen met betrekking tot de diensten van de klassen 38, 41 en 42.
- 8 Voorzover de kamer van beroep heeft beslist over het beroep, heeft zij in wezen geoordeeld dat de betrokken woordcombinatie onder artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 valt.
- 9 Op 11 augustus 2000 vond de kennisgeving van de bestreden beslissing aan verzoekster plaats. In het bericht van kennisgeving van 4 augustus 2000 heette het dat het een beslissing van de eerste kamer van beroep betrof. Bij brief van 30 augustus 2000 aan de griffie van de kamers van beroep heeft verzoekster erop gewezen dat de betekende beslissing geen beslissing van de eerste kamer van beroep was. Bij brief van 4 september 2000 heeft de griffie van de kamers van beroep erkend dat een onregelmatigheid was begaan bij de kennisgeving en het bericht van kennisgeving rechtgezet door te preciseren dat daarin had moeten zijn vermeld dat het een beslissing van de tweede kamer van beroep betrof.

Conclusies van partijen

- 10 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau te verwijzen in de kosten.

11 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Voorafgaande opmerkingen

12 Ter terechtzitting heeft verzoekster verklaard dat haar verzoekschrift niet in die zin moet worden opgevat, dat een onregelmatigheid in de wijze van kennisgeving van de bestreden beslissing als middel wordt opgeworpen. Volgens vaste rechtspraak raken onregelmatigheden in de wijze van kennisgeving van een beslissing deze beslissing overigens niet zelf, en kunnen zij deze dus niet ongeldig maken (arrest Hof van 14 juli 1972, ICI/Commissie, 48/69, Jurispr. blz. 619, punt 39; arrest Gerecht van 28 mei 1998, W/Commissie, T-78/96 en T-170/96, JurAmbt. blz. I-A-239 en II-745, punt 183). Zelfs indien de bepalingen inzake de kennisgeving van een beslissing een wezenlijk vormvoorschrift zouden uitmaken (zie in die zin arrest Hof van 8 juli 1999, Hoechst/Commissie, C-227/92 P, Jurispr. blz. I-4443, punt 72), zij vastgesteld dat in casu geen enkel wezenlijk

vormvoorschrift werd geschonden. Het Bureau heeft de bestreden beslissing immers aan verzoekster betekend en de materiële vergissing in het bericht van kennisgeving werd door de griffie van de kamers van beroep rechtgezet binnen de beroepstermijn, zodat verzoekster niet werd verhinderd om haar rechten te verdedigen.

- 13 Zowel het Bureau als verzoekster zijn van mening dat de bestreden beslissing van de kamer van beroep het beroep ook verwerpt voor de diensten van klasse 35. Ter terechtzitting heeft het Bureau gepreciseerd dat de bestreden beslissing zijns inziens ontoereikend was gemotiveerd omdat deze diensten daarin niet uitdrukkelijk werden vermeld.

- 14 Blijkens de punten 1 en 5 van de bestreden beslissing was de kamer van beroep van mening dat de onderzoeker in zijn beslissing van 9 april 1999 de merkaanvraag alleen voor de diensten van de klassen 38, 41 en 42 had afgewezen, zodat enkel deze diensten voor haar ter discussie stonden. Bovendien, zelfs al heeft de onderzoeker in voormelde beslissing verwarring gesticht door te verwijzen naar zijn brief van 11 november 1998 — waarin hij oordeelde dat het aangevraagde merk enkel voor de diensten van de klassen 38, 41 en 42 niet kon worden ingeschreven wegens toepasselijkheid van absolute weigeringsgronden —, toch heeft hij de aanvraag uitdrukkelijk afgewezen voor alle in de aanvraag opgegeven diensten. Ten slotte was verzoeksters beroep bij de kamer van beroep gericht tegen de beslissing van de onderzoeker in haar geheel en niet slechts tegen een deel ervan. Derhalve heeft de kamer van beroep nagelaten over het voor haar ingestelde beroep te beslissen voorzover dit beroep was gericht tegen de beslissing van de onderzoeker met betrekking tot de diensten van klasse 35.

- 15 Aan de analyse in het vorige punt wordt niet afgedaan door het argument van het Bureau, dat het feit dat de kamer van beroep de diensten van klasse 35 niet uitdrukkelijk in de bestreden beslissing heeft vermeld, geen weerslag heeft op de strekking van deze beslissing, maar enkel een motiveringsgebrek uitmaakt.

Opgemerkt zij immers, dat het dispositief van een beslissing van de kamer van beroep moet worden uitgelegd met inachtneming van de feitelijke en juridische overwegingen die eraan ten grondslag liggen. Aangezien in de bestreden beslissing enkel uitdrukkelijk wordt verwezen naar de diensten van de klassen 38, 41 en 42, kan aan deze beslissing derhalve geen strekking worden toegekend die verder gaat dan de verwerping van het beroep voor deze diensten alleen.

De wettigheid van de bestreden beslissing, voorzover de kamer van beroep heeft nagelaten te beslissen over het bij haar ingestelde beroep

Argumenten van partijen

- 16 Volgens verzoekster valt het aangevraagde merk niet onder artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 voor de diensten van klasse 35.
- 17 Het Bureau is van mening dat de inschrijving van het aangevraagde merk krachtens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moet worden geweigerd voor de diensten van klasse 35.

Beoordeling door het Gerecht

- 18 Zoals reeds in de punten 14 en 15 supra is gesteld, heeft de kamer van beroep nagelaten te beslissen over verzoeksters vordering met betrekking tot de diensten van klasse 35. Wanneer het Gerecht in deze omstandigheden ten gronde zou

beslissen over de vraag of het aangevraagde merk voor deze diensten onder artikel 7, lid 1, sub b en/of c, van verordening nr. 40/94 valt, zou het de bestreden beslissing herzien. Herziening is mogelijk op grond van artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94, maar in beginsel alleen wanneer de zaak in staat van wijzen is. Dat is niet het geval wanneer de kamer van beroep, zoals in casu, niet ten gronde heeft beslist over een vordering in haar geheel. In casu dient de bestreden beslissing dus niet te worden herzien.

- 19 Evenwel zij herinnerd aan de bewoordingen van artikel 62, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt: „Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep.” Deze verplichting dient aldus te worden begrepen, dat de kamer van beroep dient te beslissen over elke bij haar ingestelde vordering in haar geheel door toewijzing, niet-ontvankelijkverklaring of afwijzing. Verder zij opgemerkt dat de niet-naleving van deze verplichting invloed kan hebben op de inhoud van de beslissing van de kamer van beroep, zodat het hier gaat om een wezenlijk vormvoorschrift waarvan schending ambtshalve kan worden opgeworpen.
- 20 Door niet te beslissen over verzoeksters vordering met betrekking tot de diensten van klasse 35, heeft de kamer van beroep in casu niet voldaan aan de verplichting die voortvloeit uit artikel 62, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94.
- 21 De bestreden beslissing dient dus te worden vernietigd voorzover de kamer van beroep heeft nagelaten te beslissen over verzoeksters vordering met betrekking tot de diensten van klasse 35.

De wettigheid van de bestreden beslissing, voorzover de kamer van beroep heeft beslist over het bij haar ingestelde beroep

- 22 Verzoekster voert drie middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub c, van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en van het gelijkheidsbeginsel.

Schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

— Argumenten van partijen

- 23 Verzoekster en het Bureau zijn van mening dat het aangevraagde merk niet onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 valt.

— Beoordeling door het Gerecht

- 24 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „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”. Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 dat „lid 1 ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.

- 25 Hoewel de bestreden beslissing vanuit formeel oogpunt is gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, bevat zij geen enkel specifiek element op grond waarvan kan worden vastgesteld dat het aangevraagde merk onder deze bepaling valt. Bovendien heeft het Bureau zowel in zijn memorie van antwoord als ter terechtzitting uitdrukkelijk verklaard dat dit zijns inziens niet het geval is.
- 26 Een merk valt slechts onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 indien het „uitsluitend” bestaat uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren of diensten. Met betrekking tot een woordmerk met verschillende bestanddelen (of een samengesteld merk) vloeit uit dit vereiste voort dat rekening dient te worden gehouden met de relevante betekenis van het aangevraagde woordmerk zoals vastgesteld op basis van alle bestanddelen ervan, en niet alleen met de betekenis van één bestanddeel. Verder dient bij deze beoordeling enkel rekening te worden gehouden met de kenmerken van de betrokken waren of diensten die voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol zouden kunnen spelen. Een samengesteld woordmerk kan dus slechts als beschrijvend worden beschouwd wanneer het enkel dergelijke kenmerken aanduidt.
- 27 Gesteld dat in casu de relevante betekenis van de woordcombinatie SAT.2 „tweede programma per satelliet” is, kan deze woordcombinatie dienen tot aanduiding van een kenmerk van bepaalde van de betrokken diensten dat voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol kan spelen, te weten de eigenschap dat de diensten verband houden met verspreiding per satelliet. Daarentegen duidt de woordcombinatie niet een dergelijk kenmerk aan wanneer zij aangeeft dat het een tweede programma betreft. Zelfs indien wordt aangenomen dat deze aanduiding de informatie overbrengt dat het gaat om het tweede

programma van een televisieonderneming met verschillende programma's, heeft deze informatie geen betrekking op een bijzonder kenmerk van de betrokken diensten dat voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen. De woordcombinatie SAT.2, in haar geheel beschouwd, duidt dus meer dan alleen maar dergelijke kenmerken aan.

- 28 In deze omstandigheden dient het middel betreffende schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 te worden aanvaard.

Schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

— Argumenten van partijen

- 29 Volgens verzoekster is de betrokken woordcombinatie een typerende aanduiding voor een televisiezender, en sorteert deze derhalve hetzelfde effect als een eigenaam, zodat zij onderscheidend vermogen heeft.

- 30 Aangezien de woordcombinatie SAT.2 noch beschrijvend noch een gebruikelijke uitdrukking in een van de gemeenschapstalen is, rechtvaardigt voorts niets de conclusie dat de betrokken kringen deze woordcombinatie, indien zij als merk wordt gebruikt, de specifieke functie van aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken diensten zouden ontzeggen.

- 31 Ten slotte betoogt verzoekster dat de betrokken woordcombinatie een element van creativiteit en fantasie bevat, zodat zij ten aanzien van de betrokken kringen een herkomstaanduidende functie kan vervullen.

- 32 Het Bureau voert aan dat het bestanddeel „SAT”, dat op zich beschrijvend is voor de betrokken diensten, elk onderscheidend vermogen mist voor deze diensten.
- 33 Verder is het toegevoegde cijfer „2” geen extra bestanddeel dat de woordcombinatie, in haar geheel beschouwd, onderscheidend vermogen kan verlenen. De toevoeging van een cijfer is volkomen gebruikelijk voor diensten in de mediasector.

— Beoordeling door het Gerecht

- 34 Op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”. Voorts bepaalt artikel 7, lid 2, van de verordening dat „lid 1 ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 35 Blijkens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 volstaat een minimaal onderscheidend vermogen opdat de in deze bepaling genoemde absolute weigeringsgrond buiten toepassing zou blijven. Derhalve dient te worden onderzocht, of het aangevraagde merk het relevante publiek in staat stelt de erdoor aangeduide waren of diensten te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst, wanneer dit publiek een keuze zal moeten maken bij de aankoop van deze waren of diensten.
- 36 Volgens vaste rechtspraak streven de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met e, van verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang na, dat inhoudt dat de bedoelde tekens door eenieder ongestoord moeten kunnen

worden gebruikt [arrest Gerecht van 19 september 2001, Procter & Gamble/ BHIM (vierkant tablet, wit met groene spikkels en lichtgroen), T-118/00, Jurispr. blz. II-2731, punt 73, en voor de weigeringsgrond betreffende het beschrijvend karakter van het teken, arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25]. In tegenstelling tot de andere intellectuele en industriële eigendomsrechten is het voorwerp van de door het merk verleende rechtsbescherming in beginsel immers niet het resultaat van een creatieve of economische inspanning van de houder van het recht, maar enkel het teken dat de houder zich heeft „toegeëigend”. Er moet dus worden vermeden dat een uitsluitend recht wordt toegekend op een teken dat door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt teneinde te verhinderen dat een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel wordt verleend aan één enkele marktdeelnemer. Alleen wanneer het relevante publiek een dergelijk teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, daadwerkelijk opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van een waar of dienst, levert deze economische inspanning van de merkaanvrager een rechtvaardiging op om voorbij te gaan aan de hiervoor uiteengezette overwegingen van algemeen belang. In dat geval kan een dergelijk teken dus op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 worden ingeschreven in afwijking van de algemene regel die is vastgelegd in artikel 7, lid 1, sub b tot en met d.

37 Tegen deze achtergrond 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. Het onderscheidend vermogen van een merk kan dus slechts worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat.

38 In casu zijn de betrokken diensten, met uitzondering van die van klasse 42, bestemd voor algemeen verbruik. Derhalve bestaat het relevante publiek voornamelijk uit gemiddelde, normaal geïnformeerde, omzichtig handelende en oplettende consumenten [zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Shuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en arrest Gerecht van

7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 27]. Daarentegen bestaat het voor de diensten van klasse 42 in hoofdzaak uit de professionele marktdeelnemers in de film- en mediasector.

- 39 Een samengesteld merk dient in zijn geheel te worden beschouwd bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan. Dit verzet zich er evenwel niet tegen dat de verschillende bestanddelen van het merk na elkaar worden onderzocht (arrest Gerecht, Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 54).
- 40 Bovendien is het over het algemeen zo, dat een teken dat beschrijvend is voor de in de merkaanvraag opgegeven waren of diensten, tevens elk onderscheidend vermogen mist voor deze waren of diensten. Deze uitlegging is niet onverenigbaar met de rechtspraak van het Gerecht, volgens welke de twee absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 elk een eigen toepassingsgebied hebben (arrest DKV/BHIM, reeds aangehaald, punt 48). Het is immers mogelijk dat een op zichzelf staand teken dat volgens de semantische regels van de brontaal kan dienen tot aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren of diensten die voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol kunnen spelen, om die reden gewoonlijk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van deze waren of diensten en dus onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 valt. Daarentegen is artikel 7, lid 1, sub c, enkel van toepassing wanneer het aangevraagde merk „uitsluitend” bestaat uit dergelijke tekens of aanduidingen.
- 41 Wat in casu in de eerste plaats het bestanddeel „SAT” betreft, hebben de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing alsmede het Bureau in zijn memorie van antwoord en in zijn uiteenzetting ter terechtzitting, rechtens genoegzaam aangetoond dat dit in het Duits en het Engels de gebruikelijke

afkorting van het woord „satelliet” is. Als afkorting wijkt dit bestanddeel bovendien niet af van de lexicale regels van deze talen. Verder duidt het een kenmerk van de meeste van de betrokken diensten aan dat voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen, te weten de eigenschap dat de diensten verband houden met verspreiding per satelliet. Bijgevolg dient te worden geoordeeld, dat het bestanddeel „SAT” onderscheidend vermogen mist voor deze diensten.

42 Deze beoordeling geldt evenwel niet voor de volgende categorieën diensten:

- „diensten op het gebied van een database” van klasse 38;

- „productie en reproductie van gegevens, taal, tekst, geluids- en beeldopnamen op video- en/of audiocassettes, -banden en -platen (waaronder cd-rom en cd-i) alsmede van videospellen (computerspellen); vertoning en verhuur van video- en/of audiocassettes, -banden en -platen (waaronder cd-rom en cd-i) alsmede van videospellen (computerspellen); verhuur van televisietoestellen en decoders; opleiding, opvoeding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van wedstrijden op het gebied van opleiding, onderwijs, ontspanning en sport; organisatie van schriftelijke cursussen; publicatie en uitgave van boeken, week- of maandbladen en andere drukwerken alsmede daarmee samenhangende elektronische media (waaronder cd-rom en cd-i); het houden van concert-, theater- en ontspanningsevenementen alsmede van sportwedstrijden; productie van films en video's alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's van opleidende, onderwijzende en ontspannende aard, ook voor kinderen en jongeren; productie, reproductie, vertoning en verhuur van geluids- en beeldopnamen op video- en/of audiocassettes, -banden en -platen; theatervoorstellingen, orkesten” van klasse 41;

— „verstrekking van, bemiddeling bij, verhuur alsmede exploitatie van rechten op films, televisie- en videoproducties alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's; beheer en exploitatie van auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten voor derden; exploitatie van film- en televisieevenrechten op het gebied van merchandising; ontwikkeling van software, met name op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie; beheer van netwerken voor de overdracht van boodschappen, beeld, tekst, spraak en gegevens; technische advisering op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie (voorzover begrepen in klasse 42); computerprogrammering, waaronder video- en computerspellen; bemiddeling bij en verstrekking van toegangsrechten voor gebruikers tot verschillende communicatienetwerken” van klasse 42.

43 Ten aanzien van de in het vorige punt vermelde diensten, die niet in onmiddellijk verband staan met de verspreiding van programma's, duidt het bestanddeel „SAT” namelijk geen enkel kenmerk aan dat voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen.

44 In dit verband kan niet worden gesteld, dat verzoekster de in punt 42 supra vermelde diensten verkoopt of wil verkopen in het kader van een verkoopformule die naast bedoelde diensten ook alle in de inschrijvingsaanvraag opgegeven diensten omvat, en dat voor het geheel van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven categorieën diensten het beschrijvend karakter van het teken „SAT” moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van deze verkoopformule.

45 Het beschrijvend karakter van een teken moet immers voor elke in de inschrijvingsaanvraag opgegeven categorie waren en/of diensten afzonderlijk worden beoordeeld. Bij de beoordeling van het beschrijvend karakter van een

teken voor een bepaalde categorie waren en/of diensten is niet van belang of de aanvrager van het betrokken merk een bepaalde verkoopformule overweegt of uitvoert, die naast de waren en/of diensten van deze categorie ook waren en/of diensten van andere categorieën omvat. Het bestaan van een verkoopformule is immers een factor die losstaat van het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht. Bovendien kan een verkoopformule, die uitsluitend een zaak is van de betrokken onderneming, veranderen na de inschrijving van het gemeenschapsmerk en mag zij de beoordeling van de inschrijvingsvatbaarheid van het teken dan ook op geen enkele wijze beïnvloeden.

- 46 Wat vervolgens het bestanddeel „2” betreft, heeft het Bureau in antwoord op een vraag van het Gerecht, door verzoekster onweersproken verklaard, dat cijfers in het algemeen en het cijfer „2” in het bijzonder gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken diensten. Dit bestanddeel mist dus op zijn minst voor de andere dan de in punt 42 supra vermelde diensten elk onderscheidend vermogen.
- 47 Wat ten slotte het bestanddeel „.” betreft, laat het feit dat dit teken gewoonlijk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van allerhande waren en diensten, ruimte voor de conclusie dat het ook voor de in casu betrokken diensten op die wijze kan worden gebruikt.
- 48 Bijgevolg bestaat het aangevraagde merk uit een combinatie van bestanddelen, die elk op zich in aanmerking komen om gewoonlijk in de handel te worden gebruikt voor de voorstelling van de andere dan de in punt 42 supra vermelde diensten, en die dus voor deze diensten elk onderscheidend vermogen missen.

- 49 Voorts kan algemeen worden gesteld, dat het feit dat een samengesteld merk enkel bestanddelen zonder onderscheidend vermogen heeft, de conclusie wettigt dat dit merk in zijn geheel beschouwd ook gewoonlijk in de handel kan worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten. Een dergelijke conclusie kan alleen worden weerlegd wanneer concrete aanwijzingen, zoals inzonderheid de wijze waarop de verschillende bestanddelen zijn gecombineerd, erop duiden dat het samengestelde merk méér weergeeft dan de som van de bestanddelen ervan.
- 50 In casu lijken er evenwel geen dergelijk aanwijzingen te bestaan. De opbouw van het aangevraagde merk, die in hoofdzaak wordt gekenmerkt door het gebruik van een acroniem gevolgd door een cijfer, is een gebruikelijke manier om verschillende bestanddelen van een samengesteld woordmerk te combineren. Verzoeksters argument, dat het aangevraagde merk in zijn geheel beschouwd een element van fantasie bevat, is hierbij irrelevant.
- 51 Mitsdien kan het aangevraagde merk, in zijn geheel beschouwd, gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de andere betrokken diensten dan die welke in punt 42 supra zijn vermeld.
- 52 Verzoeksters argument, dat het aangevraagde merk een typerende aanduiding voor een televisiezender is en derhalve hetzelfde effect als een eigennaam sorteert, doet niet af aan de in het vorige punt bereikte conclusie, maar vormt integendeel een bevestiging daarvan. Dit merk kan dus alleen worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat het door het gebruik dat ervan is gemaakt, daadwerkelijk door het relevante publiek wordt opgevat als een eigennaam, te weten als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken diensten. Vastgesteld

moet evenwel worden dat verzoekster op geen enkel ogenblik tijdens de procedure voor het Bureau een beroep heeft gedaan op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

53 De conclusie dient dus te luiden, dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist voor de andere in de inschrijvingsaanvraag opgegeven categorieën diensten dan die welke in punt 42 supra zijn vermeld.

54 Daarentegen werd in punt 43 supra met betrekking tot de diensten behorend tot de in punt 42 supra vermelde categorieën geoordeeld, dat het teken „SAT” geen enkel kenmerk aanduidt dat voor het relevante publiek bij het maken van een keuze een rol zou kunnen spelen. Bovendien bevat het dossier geen enkel element waaruit kan worden afgeleid dat dit teken gewoonlijk in de handel wordt gebruikt voor de voorstelling van deze diensten, en dat er aanwijzingen bestaan op basis waarvan zou kunnen worden geconcludeerd dat het — ondanks het ontbreken van beschrijvend karakter — toch op die manier zou kunnen worden gebruikt. Mitsdien moet de conclusie luiden, dat het teken „SAT” onderscheidend vermogen heeft voor deze diensten.

55 In deze context zij in het algemeen opgemerkt, dat een samengesteld merk slechts onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 valt wanneer alle bestanddelen ervan elk onderscheidend vermogen missen voor de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten.

56 De conclusie moet dus luiden, dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft voor de diensten behorend tot de in punt 42 supra vermelde categorieën.

- 57 Mitsdien moet het middel ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 worden aanvaard voor de in punt 42 supra vermelde categorieën diensten, en worden verworpen voor de andere in de inschrijvingsaanvraag opgegeven categorieën diensten.

Schending van het gelijkheidsbeginsel

— Argumenten van partijen

- 58 Door de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren is het Bureau volgens verzoekster afgeweken van zijn eigen beslissingspraktijk inzake merken bestaande uit cijfers en letters. Dienaangaande verwijst verzoekster naar de memories die zij tijdens de administratieve procedure voor de onderzoeker en de kamer van beroep heeft ingediend.

- 59 Het Bureau antwoordt dat van de 49 merken die verzoekster tijdens de administratieve procedure in haar memories heeft aangehaald, alleen de merken GERMANSAT en NET.SAT betrekking hebben op diensten die met behulp van een satelliet worden verleend. Deze twee merken kunnen evenwel niet worden vergeleken met het in casu aangevraagde merk, omdat zij niet bestaan uit een acroniem en een cijfer.

— Beoordeling door het Gerecht

60 Om te beginnen zij opgemerkt, dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet dus enkel worden beoordeeld op basis van de relevante communautaire regelgeving, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, en niet op basis van een eerdere, afwijkende beslissingspraktijk van de kamers van beroep.

61 Er doen zich dan ook twee mogelijkheden voor. Indien de kamer van beroep in een eerdere zaak de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk heeft toegestaan en daarbij de relevante bepalingen van verordening nr. 40/94 juist heeft toegepast, maar in een latere zaak, die sterke overeenkomst vertoont met de eerste, een tegenovergestelde beslissing heeft genomen, zal de gemeenschapsrechter laatstgenoemde beslissing vernietigen wegens schending van de relevante bepalingen van verordening nr. 40/94. In dit eerste geval faalt derhalve het middel inzake schending van het non-discriminatiebeginsel. Indien daarentegen de kamer van beroep in een eerdere zaak de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk op grond van een onjuiste rechtsopvatting heeft toegestaan, en in een latere zaak, die sterke overeenkomst vertoont met de eerste, een tegenovergestelde beslissing heeft genomen, kan op eerstbedoelde beslissing niet met succes een beroep worden gedaan tot staving van een vordering tot vernietiging van laatstbedoelde beslissing. Uit de rechtspraak van het Hof volgt immers, dat de eerbiediging van het beginsel van gelijke behandeling te verenigen moet zijn met de eerbiediging van het legaliteitsbeginsel, dat meebrengt dat niemand zich ten eigen voordele kan beroepen op een onwettigheid waarvan anderen hebben kunnen profiteren (zie in die zin arresten Hof van 9 oktober 1984, Witte/Parlement, 188/83, Jurispr. blz. 3465, punt 15, en 4 juli 1985, Williams/Rekenkamer, 134/84, Jurispr. blz. 2225, punt 14). Ook in dit tweede geval faalt dus het middel ontleend aan schending van het non-discriminatiebeginsel.

- 62 Hieruit volgt, dat het middel inzake schending van het non-discriminatiebeginsel faalt.
- 63 Verder zij opgemerkt dat op feitelijke of juridische overwegingen in een eerdere beslissing weliswaar een beroep kan worden gedaan tot staving van een middel ontleend aan schending van een bepaling van verordening nr. 40/94, doch dat verzoekster in casu enkel een beroep heeft gedaan op niet-gemotiveerde beslissingen, met uitzondering van de beslissing inzake het merk GERMANSAT. Wat deze laatste beslissing betreft, heeft verzoekster geen beroep gedaan op daarin vervatte overwegingen die de bovenstaande beoordeling van de middelen ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub c en b, van verordening nr. 40/94 zouden kunnen aantasten. Bovendien werden de merken waarop de door verzoekster aangehaalde beslissingen betrekking hebben, ingeschreven voor andere waren of diensten dan die welke in casu aan de orde zijn. Zoals het Bureau in zijn memorie van antwoord terecht opmerkt, kunnen de merken GERMANSAT en NET SAT EXPRESS, die werden ingeschreven voor diensten die met behulp van een satelliet worden verleend, niet worden vergeleken met het in casu aangevraagde merk, omdat zij niet bestaan uit een afkorting en een cijfer.
- 64 Bijgevolg dient de bestreden beslissing te worden vernietigd voorzover de kamer van beroep het bij haar ingestelde beroep met betrekking tot de in punt 42 supra vermelde categorieën diensten heeft verworpen.
- 65 Uit een en ander volgt, dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd voorzover de kamer van beroep heeft nagelaten te beslissen over het bij haar ingestelde beroep met betrekking tot de diensten van klasse 35, en voorzover de kamer van beroep het bij haar ingestelde beroep met betrekking tot de in punt 42 supra vermelde categorieën diensten heeft verworpen. Het beroep moet worden verworpen voor het overige.

Kosten

66 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht de proceskosten over de partijen verdelen, indien zij onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. In casu is verzoeksters vordering slechts voor een beperkt aantal categorieën diensten toegewezen. Daarnaast dient evenwel rekening te worden gehouden met de procedurefout die de bestreden beslissing aantast. In deze omstandigheden dient te worden beslist, dat elke partij de eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Vernietigt de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 2 augustus 2000 (zaak R 312/1999-2) voorzover de kamer van beroep heeft nagelaten te beslissen over het bij haar ingestelde beroep met betrekking tot de diensten van klasse 35.

- 2) Vernietigt de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 2 augustus 2000 (zaak R 312/1999-2) voorzover de kamer van beroep het bij haar ingestelde beroep heeft verworpen voor de volgende categorieën diensten:

— „diensten op het gebied van een database” van klasse 38;

— „productie en reproductie van gegevens, taal, tekst, geluids- en beeldopnamen op video- en/of audiocassettes, -banden en -platen (waaronder cd-rom en cd-i) alsmede van videospellen (computerspellen); vertoning en verhuur van video- en/of audiocassettes, -banden en -platen (waaronder cd-rom en cd-i) alsmede van videospellen (computerspellen); verhuur van televisietoestellen en decoders; opleiding, opvoeding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten; organisatie van wedstrijden op het gebied van opleiding, onderwijs, ontspanning en sport; organisatie van schriftelijke cursussen; publicatie en uitgave van boeken, week- of maandbladen en andere drukwerken alsmede daarmee samenhangende elektronische media (waaronder cd-rom en cd-i); het houden van concert-, theater- en ontspanningsevenementen alsmede van sportwedstrijden; productie van films en video's alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's van opleidende, onderwijzende en ontspannende aard, ook voor kinderen en jongeren; productie, reproductie, vertoning en verhuur van geluids- en beeldopnamen op video- en/of audiocassettes, -banden en -platen; theatervoorstellingen, orkesten” van klasse 41;

— „verstrekking van, bemiddeling bij, verhuur alsmede exploitatie van rechten op films, televisie- en videoproducties alsmede andere beeld- en geluidsprogramma's; beheer en exploitatie van auteursrechten en intellec-

tuele eigendomsrechten voor derden; exploitatie van film- en televisierechten op het gebied van merchandising; ontwikkeling van software, met name op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie; beheer van netwerken voor de overdracht van boodschappen, beeld, tekst, spraak en gegevens; technische advisering op het gebied van multimedia, interactieve televisie en betaaltelevisie (voorzover begrepen in klasse 42); computerprogrammering, waaronder video- en computerspellen; bemiddeling bij en verstrekking van toegangsrechten voor gebruikers tot verschillende communicatienetwerken” van klasse 42.

- 3) Verwerpt het beroep voor het overige.

- 4) Verstaat dat elke partij de eigen kosten zal dragen.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 2 juli 2002.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

R. M. Moura Ramos