

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

10 maart 2011*

In zaak C-51/10 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 1 februari 2010,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., gevestigd te Częstochowa (Polen),
vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

rekwirante,

andere partij in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, J.-J. Kasel, M. Ilešič (rapporteur),
M. Safjan en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: J. Mazák,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 10 november 2010,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te
berechten,

het navolgende

Arrest

- ¹ Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (hierna: „Technopol”) verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 19 november 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM (1000) (T-298/06; hierna: „bestreden arrest”), waarbij dit Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

(BHIM) van 7 augustus 2006 (zaak R 447/2006-4; hierna: „litigieuze beslissing”) inzake de aanvraag tot inschrijving van het teken „1000” als gemeenschapsmerk.

Toepasselijke bepalingen

- 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), met als titel „Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen”, luidt:

„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, met als titel „Absolute weigeringsgronden”, 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;

[...]

3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

- 4 Artikel 12 van verordening nr. 40/94, met als titel „Beperking van de aan het gemeenschapsmerk verbonden rechtsgevolgen”, bepaalt:

„Het aan het gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

- b) van aanduidingen inzake 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;

[...]

voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.”

- 5 Artikel 74 van deze verordening, met als titel „Ambtshalve onderzoek van de feiten”, luidt:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2. Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

- 6 Verordening nr. 40/94 is ingetrokken bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Gelet op het tijdstip van de feiten blijft verordening nr. 40/94 evenwel van toepassing op het onderhavige geding.

Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing

- 7 Op 4 april 2005 heeft Technopol bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende teken:

- 8 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 16 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: „brochures; tijdschriften, daaronder begrepen tijdschriften met kruiswoordraadsels en spelletjes; dagbladen”.

- 9 Op 31 januari 2006 heeft de onderzoeker op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 deze aanvraag afgewezen om reden dat het teken „1000” onderscheidend vermogen mist en tot aanduiding dient van de inhoud of andere kenmerken van de betrokken waren.

- 10 Op 31 maart 2006 heeft Technopol tegen de beslissing van de onderzoeker beroep ingesteld. Bij beslissing van 7 augustus 2006 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM de analyse van de onderzoeker bevestigd.

- 11 Deze kamer was van oordeel dat het teken „1000” kan dienen tot aanduiding van de inhoud van de publicaties van Technopol en in elk geval onderscheidend vermogen mist, want de consument vat dit teken op als een aanprijzing van deze publicaties en niet als een aanduiding van herkomst.

- 12 Deze kamer van beroep heeft in met name de punten 18 en 19 van de litigieuze beslissing het volgende vastgesteld:

„18 [...] Vaak publiceren tijdschriften klassementen met diverse informatie [...]. In dergelijke gevallen wordt de voorkeur gegeven aan ronde cijfers omwille van hun uitdrukingskracht.

19 Bovendien bevatten de in de aanvraag opgegeven [waren] [...] publicaties met verschillende verzamelingen [...]. Dergelijke publicaties bevatten doorgaans ronde informatiegetallen [...]. Ook het [teken ‚1000’] kan ontegenzeggelijk dienen tot beschrijving, met name in ‚tijdschriften met kruiswoordraadsels en spelletjes’ waarvoor bescherming wordt aangevraagd. Het relevante publiek zal het [teken ‚1000’] op de betrokken publicatie opvatten als een aanduiding dat deze publicatie precies 1 000 raadsels of spelletjes bevat. Zoals blijkt uit de resultaten van zoekopdrachten op internet, bestaan er reeds talrijke waren van dit soort op de markt [...]”

Procedure voor het Gerecht en bestreden arrest

- 13 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 oktober 2006, heeft Technopol beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.
- 14 Ter ondersteuning van haar beroep voerde rekwirante twee middelen aan: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.
- 15 Met haar eerste middel stelde Technopol dat het teken „1000” zonder extra woord de betrokken waren niet beschrijft. De consument kan geen rechtstreeks en concreet verband leggen tussen dit teken en de kenmerken van de betrokken waren.

16 Het Gerecht heeft dit argument van de hand gewezen en het eerste middel dus afge-
wezen. Deze beslissing is voornamelijk gesteund op de volgende gronden:

„21 [...] [D]e tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening
nr. 40/94 doelt, zijn die welke volgens het normale gebruik uit het oogpunt van
het betrokken publiek kunnen dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks hetzij
door vermelding van een van de wezenlijke kenmerken ervan, van de waar of
dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd [...].

22 Volgens vaste rechtspraak is een teken beschrijvend wanneer er met de betrok-
ken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat,
waardoor het betrokken publiek daarin onmiddellijk en zonder verder nadenken
een beschrijving van de betrokken waren of diensten of van een van de wezenlijke
kenmerken ervan kan zien [...].

23 Het beschrijvend karakter van een teken kan dus alleen worden beoordeeld uit-
gaande van de wijze waarop het door het betrokken publiek wordt opgevat en met
betrekking tot de betrokken waren of diensten [...].

24 In casu zijn de betrokken waren brochures, tijdschriften, daaronder begrepen
tijdschriften met kruiswoordraadsels en spelletjes, alsmede dagbladen en zij zijn
bestemd voor het grote publiek, hetgeen de partijen niet betwisten. [...]

25 Derhalve dient te worden uitgemaakt of de normaal geïnformeerde en redelijk
omzichtige en oplettende gemiddelde consument het [teken ,1000,] zonder extra
element zal opvatten als een beschrijving van een van de kenmerken van de in de
inschrijvingsaanvraag opgegeven waren.

26 In dit verband zij opgemerkt dat, zoals blijkt uit de punten 18 en 19 van de [litigieuze] beslissing, uit het oogpunt van het betrokken publiek een rechtstreeks en concreet verband bestaat tussen het teken ‚1000’ en bepaalde kenmerken van de betrokken waren. Het teken ‚1000’ verwijst immers naar een hoeveelheid of aantal en wordt door het betrokken publiek onmiddellijk en zonder verder nadenken opgevat als een beschrijving van kenmerken van de betrokken waren, namelijk het aantal bladzijden alsmede het aantal afleveringen, de hoeveelheid informatie en het aantal verzamelde spelletjes, of het hiërarchische klassement van de referenties. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het feit dat het aangevraagde merk uitsluitend uit cijfers bestaat, want [...] het betrokken publiek kan het ontbrekende bestanddeel gemakkelijk aanvullen doordat het cijfer onmiddellijk met deze kenmerken van de betrokken waren wordt geassocieerd.

27 Zoals de kamer van beroep in de punten 18 en 19 van de [litigieuze] beslissing heeft vastgesteld, worden in brochures en tijdschriften namelijk vaak klassementen en verzamelingen gepubliceerd, waarbij dan voor de aanduiding van de inhoud de voorkeur wordt gegeven aan een rond cijfer; de kamer van beroep heeft als voorbeeld ‚1000 vragen en antwoorden’ aangehaald. Deze feiten versterken het beschrijvende verband dat uit het oogpunt van de gemiddelde consument bestaat tussen de betrokken waren en het [teken ‚1000’].

[...]

30 Aangezien is aangetoond dat het [teken ‚1000’] de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren beschrijft, dient te worden onderzocht of het aangevraagde merk uitsluitend uit beschrijvende tekens bestaat en of het geen andere elementen bevat op basis waarvan niet kan worden vastgesteld dat het de betrokken waren beschrijft. [...] In casu wordt het woordteken ‚1000’ voorgesteld zonder enig element dat het onderscheidt op de manier die gebruikelijk is om een hoeveelheid aan te duiden waardoor het zijn beschrijvend karakter verliest.

- 31 Uit al het voorgaande volgt dat het woordteken ,1000' kenmerken van de betrokken waren aanduidt, met name het aantal bladzijden, het aantal afleveringen, de hoeveelheid informatie en het aantal verzamelde spelletjes, of hun hiërarchisch klassement, waarmee het doelpubliek bij het maken van zijn keuze rekening kan houden en die dus essentiële kenmerken ervan vormen. [...]
- 32 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door [rekwirantes] overige argumenten [...]. Ten eerste faalt het argument dat door inschrijving van het teken ,1000' derden niet het recht wordt ontnomen om dit cijfer te gebruiken tot aanduiding van een hoeveelheid of aantal wanneer dit gebruik geen inbreuk op het merkrecht maakt. Met dit argument doelt [rekwirante] op artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 [...], betreffende de beperkingen van het uitsluitende recht dat ontstaat door inschrijving van een merk. Volgens de rechtspraak van het Gerecht kan immers bij de inschrijvingsprocedure geen beroep worden gedaan op artikel 12 van verordening nr. 40/94 [...]. Toepassing van dit artikel veronderstelt dat een teken als merk werd ingeschreven hetzij omdat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, hetzij omdat beschrijvende en niet-beschrijvende elementen naast elkaar bestaan, hetgeen in casu niet het geval is [...]. Op grond van artikel 12 van verordening nr. 40/94 kunnen de criteria voor onderzoek van de absolute weigeringsgronden derhalve niet worden versoepeld.
- 33 Ten tweede zij aangaande [rekwirantes] argument dat er voor het [teken ,1000'] geen vrijhoudingsbehoefte ten gunste van derden bestaat omdat er voor aantallen of hoeveelheden met vier cijfers 10 000 mogelijke combinaties bestaan, benadrukt dat [...] inschrijving van het betrokken merk werd geweigerd op grond dat het teken de betrokken waren beschrijft. Het beschrijvende karakter van het [teken ,1000'] belet dat dit teken de functie van aanduiding van de commerciële herkomst van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren vervult. Het bestaan van andere mogelijke cijfercombinaties is derhalve niet relevant voor de inschrijving. Bovendien is van geen belang het feit dat het BHIM de tekens IX en XD, die

concurrenten minder mogelijke combinaties van cijfers en letters laten, als merk heeft ingeschreven. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep dient uitsluitend te worden getoetst aan verordening nr. 40/94 en niet aan de beslissingspraktijk van het BHIM [...].”

- 17 Na te hebben bevestigd dat de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bedoelde weigeringsgrond in casu relevant is, heeft het Gerecht het tweede middel van het beroep, schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, niet onderzocht.

Conclusies van partijen

- 18 Technopol verzoekt het Hof:

- het bestreden arrest te vernietigen;

- de zaak terug te wijzen naar het Gerecht, en

- het BHIM te verwijzen in de kosten.

19 Het BHIM verzoekt het Hof:

- de hogere voorziening af te wijzen, en

- Technopol te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

20 Technopol voert twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doordat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met alle relevante criteria voor toepassing van deze bepaling. Met haar tweede middel verwijt rekwirante het Gerecht te zijn voorbijgegaan aan de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM.

Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

21 Ter ondersteuning van haar eerste middel stelt rekwirante met name dat volgens de rechtspraak van het Hof, inzonderheid punt 37 van het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251), voor toepassing van de

weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet alleen het door het Gerecht in punt 21 van het bestreden arrest aangehaalde criterium van het „normale gebruik” geldt, maar ook de voorwaarde dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de kenmerken ervan. Door deze laatste voorwaarde buiten beschouwing te laten heeft het Gerecht de werkingssfeer van deze weigeringsgrond ten onrechte uitgebreid.

- 22 Voorts bevat het bestreden arrest geen vaststellingen waarmee kan worden aangetoond dat het gebruik van het teken „1000” een „normale” wijze is van aanduiding van de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd. De voorbeelden waarnaar het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest verwijst, betreffen het gebruik van cijfers in combinatie met andere woorden. Het bestreden arrest is dus gebaseerd op de onjuiste premisse dat elk uit een cijfer bestaand teken noodzakelijkerwijs samen met beschrijvende of generieke aanduidingen wordt gebruikt. Derhalve heeft het Gerecht zijn oordeel op veronderstellingen gebaseerd.
- 23 Het Gerecht is bovendien voorbijgegaan aan het verband tussen artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en artikel 12, sub b, van deze verordening. In punt 32 van het bestreden arrest heeft het de draagwijdte van laatstgenoemd artikel ten onrechte beperkt tot de gevallen waarin een teken „als merk werd ingeschreven hetzij omdat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, hetzij omdat beschrijvende en niet-beschrijvende elementen naast elkaar bestaan”.
- 24 Voor het overige heeft het Gerecht het argument dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het feit dat er voor het teken „1000” geen vrijhoudingsbehoefte bestaat, niet rechtens genoegzaam onderzocht. In zijn antwoord op dit argument, in punt 33 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht immers het aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende algemeen belang niet onderzocht.

- 25 Het BHIM stelt allereerst dat toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet noodzakelijk impliceert dat het betrokken teken een „gebruikelijke wijze” is van aanduiding van een kenmerk van de betrokken waren of diensten. Het is voldoende dat dit teken kan dienen tot aanduiding van een kenmerk.
- 26 Volgens het BHIM doet het teken „1000” onmiddellijk denken aan de inhoud van de betrokken publicatie doordat het aantal bladzijden of de hoeveelheid informatie wordt gesuggereerd. Bovendien kan het feitelijke oordeel van het Gerecht dat het publiek verwacht dat het teken „1000” de omvang van de inhoud van deze publicatie aanduidt, door het Hof niet worden heronderzocht.
- 27 Met betrekking tot het verband tussen artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en artikel 12, sub b, van deze verordening herinnert het BHIM vervolgens eraan dat laatstgenoemd artikel ziet op de beperking van de rechtsgevolgen van een ingeschreven merk en niet op de inschrijfbaarheid van een teken als gemeenschapsmerk. Anders dan rekwirante aanvoert, bestaat er bijgevolg gewoonweg geen interactie tussen deze twee artikelen.
- 28 Ten slotte betoogt het BHIM dat het Gerecht naar behoren rekening heeft gehouden met het algemeen belang. Het Gerecht heeft terecht geoordeeld dat het geen verschil uitmaakt of talrijke andere uit cijfers bestaande tekens voor concurrenten beschikbaar blijven ter aanduiding van hun waren. In dit verband herinnert het BHIM eraan dat het onderzoek van een absolute weigeringsgrond beperkt moet blijven tot het betrokken teken en de betekenis ervan voor de betrokken waren of diensten.

Beoordeling door het Hof

- 29 Vooraf zij opgemerkt dat het gegeven dat een teken uitsluitend uit cijfers bestaat, als zodanig inschrijving van dit teken als merk niet belet.
- 30 Voor gemeenschapsmerken volgt dit uit artikel 4 van verordening nr. 40/94, dat uitdrukkelijk bepaalt dat een gemeenschapsmerk kan worden gevormd door een teken dat uit cijfers bestaat.
- 31 Bovendien staat het feit dat een teken als dat in casu wordt gevormd door cijfers zonder grafische wijziging en door de merkaanvrager dus niet op artistieke of creatieve wijze is gestileerd, als zodanig evenmin eraan in de weg dat dit teken als merk kan worden ingeschreven (zie naar analogie, wat uit een letter bestaande tekens betreft, arrest van 9 september 2010, BHIM/BORCO-Merken-Import Matthiesen, C-265/09 P, Jurispr. blz. I-8265, punt 38).
- 32 Zoals ook uit artikel 4 van verordening nr. 40/94 blijkt, hangt inschrijving van een teken als merk echter af van de voorwaarde dat dit teken geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
- 33 Een teken dat de waren of diensten waarvoor inschrijving ervan als merk is aangevraagd, beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, mist echter elk onderscheidend vermogen voor deze waren of diensten tenzij toepassing kan worden gemaakt van lid 3 van dat artikel [zie naar analogie, met betrekking tot de bepalingen van artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB

1989, L 40, blz. 1), arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Jurispr. blz. I-1699, punt 19; met betrekking tot artikel 7 van verordening nr. 40/94, zie arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447, punt 30, en beschikking van 5 februari 2004, Streamserve/BHIM, C-150/02 P, Jurispr. blz. I-1461, punt 24].

- 34 Aangezien het Gerecht heeft geoordeeld dat het teken „1000” de in de inschrijvingsaanvraag van Technopol opgegeven waren beschrijft, dient te worden nagegaan of, zoals rekwirante stelt, dit oordeel berust op een te ruime, en dus onjuiste, uitlegging van genoemd artikel 7, lid 1, sub c.
- 35 In de eerste plaats dient te worden ingegaan op rekwirantes argument dat alleen tekens die overeenkomen met de „gebruikelijke wijze” van aanduiding van kenmerken van waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, op grond van deze bepaling kunnen worden geweigerd.
- 36 Bij het onderzoek van dit argument moet naar behoren rekening worden gehouden met de door artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 nagestreefde doelstelling. Elke weigeringsgrond die in dit artikel 7, lid 1, wordt opgesomd, moet immers worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie met name arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 45, en 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, Jurispr. blz. I-8403, punt 43).
- 37 Het aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende algemeen belang bestaat erin te verzekeren dat tekens die een of meer kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor inschrijving als merk is aangevraagd, door alle marktdeelnemers die dergelijke waren of diensten aanbieden, vrij kunnen

worden gebruikt (zie in die zin arrest BHIM/Wrigley, reeds aangehaald, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 38 Het Hof heeft gepreciseerd dat teneinde te waarborgen dat deze doelstelling van vrij gebruik ten volle wordt verwezenlijkt, het niet noodzakelijk is, zo het BHIM zich wil beroepen op de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, dat het betrokken teken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk wordt gebruikt voor de beschrijving van de betrokken waren of diensten. Het is voldoende dat dit teken daartoe kan dienen (zie reeds aangehaalde arresten BHIM/Wrigley, punt 32, en Campina Melkunie, punt 38, en beschikking van 5 februari 2010, Mergel e.a./BHIM, C-80/09 P, punt 37).
- 39 Het Hof heeft eveneens benadrukt dat toepassing van deze weigeringsgrond niet ervan afhangt of een concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte bestaat en dat het dus niet relevant is of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van het betrokken teken (arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 35, en 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 58). Het is bovendien irrelevant dat er andere tekens bestaan die gebruikelijker zijn dan het betrokken teken, om dezelfde kenmerken van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren of diensten aan te duiden (arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 57).
- 40 Hieruit vloeit voort dat voor toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 niet is vereist dat het betrokken teken overeenkomt met de gebruikelijke wijze van aanduiding. Punt 37 van het reeds aangehaalde arrest Procter & Gamble/BHIM, waarop rekwirante zich beroept en waarin de woorden „overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan” worden gebruikt, kan dus niet aldus worden begrepen dat het een voorwaarde voor weigering van inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk bepaalt.

- 41 In de tweede plaats dient te worden ingegaan op rekwirantes argument dat de door het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest aangehaalde voorbeelden hypothetisch zijn en niet relevant voor de voorwaarden voor toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 42 Rekwirante doelt met name op de vaststellingen van het Gerecht in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest betreffende de perceptie van het teken „1000” als een beschrijving van het aantal bladzijden of de hoeveelheid informatie alsmede van de frequente publicatie, in brochures en tijdschriften, van klasseringen en verzamelingen waarvan de inhoud met een rond getal wordt aangegeven.
- 43 In dit verband voert zij aan dat gesteld dat deze feitelijke vaststellingen correct zijn, het Gerecht door te oordelen dat dergelijke feiten een relevante basis zijn voor de conclusie dat een teken beschrijvend is in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, deze bepaling onjuist heeft uitgelegd.
- 44 Hoewel rekwirante met dit argument geen onjuiste opvatting van de bewijselementen stelt, verwijt zij het Gerecht blijk te hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat de in het bestreden arrest gevolgde redenering incoherent is en steunt op een onjuist begrip van de toegepaste bepaling. Anders dan het BHIM stelt, kan dit argument dus door het Hof in het kader van de onderhavige voorziening worden onderzocht.
- 45 Aangaande de vraag of het bestreden arrest incoherent is of steunt op een onjuist begrip doordat is geoordeeld dat de vaststellingen in de punten 26 en 27 niet relevant zijn voor toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, dient de

draagwijdte van deze bepaling te worden gepreciseerd, met name tegen de achtergrond van het bepaalde in artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening.

- ⁴⁶ Zoals in punt 33 van het onderhavige arrest eraan is herinnerd, missen de in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 bedoelde tekens eveneens elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening. Omgekeerd kunnen tekens elk onderscheidend vermogen missen in de zin van dit artikel 7, lid 1, sub b, om andere redenen dan dat zij eventueel een beschrijvend karakter hebben (zie omtrent dezelfde bepaling in artikel 3 van richtlijn 89/104, reeds aangehaalde arresten Koninklijke KPN Nederland, punt 86, en Campina Melkunie, punt 19).
- ⁴⁷ Er bestaat dus een zekere overlapping tussen de respectieve werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en van dit artikel 7, lid 1, sub c (zie naar analogie arrest Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 67), waarbij eerstgenoemde bepaling evenwel van laatstgenoemde bepaling verschilt doordat zij ziet op alle omstandigheden waarin een teken de waren of diensten van een onderneming niet kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.
- ⁴⁸ Met het oog op een correcte toepassing van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 dient er dus voor te worden gezorgd dat de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, uitsluitend toepassing vindt in de gevallen waarop deze weigeringsgrond ziet.
- ⁴⁹ Het gaat om de gevallen waarin het teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, kan dienen tot aanduiding van een „kenmerk” van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Door in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 de zinsnede „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” te gebruiken heeft de wetgever immers aangegeven dat soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst en tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst allemaal kunnen worden beschouwd als kenmerken van waren of diensten en bovendien aldus gepreciseerd dat deze lijst geen uitputtende lijst is en elk ander kenmerk van waren of diensten eveneens in aanmerking kan worden genomen.

- 50 Het feit dat de wetgever voor het woord „kenmerk” heeft gekozen, benadrukt dat de in deze bepaling bedoelde tekens uitsluitend die tekens zijn die dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk herkenbare eigenschap van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd. Zoals het Hof reeds heeft onderstreept, kan inschrijving van een teken op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 slechts worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken (zie naar analogie met betrekking tot dezelfde bepaling in artikel 3 van richtlijn 89/104, reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punt 31, en Koninklijke KPN Nederland, punt 56).
- 51 Deze precisering is bijzonder relevant voor tekens die uitsluitend uit cijfers bestaan.
- 52 Aangezien dergelijke tekens doorgaans met een getal worden gelijkgesteld, kunnen zij in de handel immers dienen tot aanduiding van met name een hoeveelheid. Inschrijving van een teken dat uitsluitend uit cijfers bestaat, kan echter slechts op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 worden geweigerd omdat het een hoeveelheid aanduidt, wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de door deze cijfers aangeduide hoeveelheid uit het oogpunt van de betrokken kringen een kenmerk is van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.

- 53 Zoals uit de punten 26 en volgende van het bestreden arrest blijkt, heeft het Gerecht zijn beslissing gebaseerd op het feit dat het teken „1000” het aantal bladzijden van de in de merkaanvraag opgegeven waren kan aanduiden, en op het gegeven dat in dergelijke waren vaak klassementen, verzamelingen van informatie en spelletjes worden gepubliceerd waarvan de inhoud bij voorkeur wordt aangegeven door een uitdrukking samen met een rond getal.
- 54 Zonder dat hoeft te worden onderzocht of op basis van elk van deze elementen kan worden geconcludeerd dat het getal 1 000 een kenmerk is van de in de merkaanvraag opgegeven waren, dient te worden vastgesteld dat het oordeel van het Gerecht dat het teken „1000” de in deze waren verzamelde spelletjes beschrijft, op zijn minst niet onverenigbaar is met de hierboven uiteengezette precisering omtrent de draagwijdte van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 55 Zoals blijkt uit de punten 26 en 27 van het bestreden arrest alsmede uit de uittreksels van de litigieuze beslissing waarnaar in deze punten wordt verwezen, hebben de vierde kamer van beroep van het BHIM en het Gerecht vastgesteld dat Technopol een aanvraag tot inschrijving van het teken „1 000” had ingediend voor onder meer „tijdschriften, daaronder begrepen tijdschriften met kruiswoordraadsels”. Zij hebben ook vastgesteld dat er op de markt talrijke dergelijke waren voorhanden zijn en dat deze waren doorgaans een afgeronde hoeveelheid informatie bevatten. Volgens het oordeel van deze kamer van beroep in punt 19 van de litigieuze beslissing, waarnaar het Gerecht in wezen heeft verwezen in de punten 26 en 27 van het bestreden arrest, wordt het teken „1000” op een dergelijke publicatie opgevat als een aanduiding dat deze publicatie 1000 kruiswoordraadsels bevat.
- 56 Wanneer artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 op dergelijke feitelijke omstandigheden wordt toegepast, wordt geen blijk van een onjuiste uitlegging van deze bepaling gegeven. Wanneer een inschrijvingsaanvraag ziet op met name een categorie waren waarvan de inhoud gemakkelijk en typisch wordt weergegeven door het aantal eenheden ervan, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat een uit cijfers bestaand

teken als dat in casu door de betrokken kringen daadwerkelijk wordt herkend als een beschrijving van dit aantal en dus van een kenmerk van deze waren.

- 57 Het Gerecht heeft bijgevolg geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat inschrijving van het teken „1000” op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 moest worden geweigerd voor de in de inschrijvingsaanvraag van Technopol opgegeven waren.
- 58 Aangezien ook het argument dat artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 incoherent of onjuist is opgevat, dus moet worden afgewezen, dienen in de derde plaats rekwiertes argument dat de relatie tussen deze bepaling en artikel 12, sub b, van deze verordening niet in overweging is genomen, te worden onderzocht en in de vierde en laatste plaats, het argument dat het Gerecht bij zijn beoordeling niet naar behoren rekening heeft gehouden met het aan dit artikel 7, lid 1, sub c, ten grondslag liggende algemeen belang.
- 59 Met betrekking tot artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft het Hof reeds opgemerkt dat de in deze bepaling vervatte regel van geen doorslaggevende invloed is op de uitlegging van de in artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening vervatte regel (zie omtrent dezelfde bepaling in artikel 6 van richtlijn 89/104, arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 28).
- 60 Zoals het Gerecht in punt 32 van het bestreden arrest terecht heeft uiteengezet, betreft artikel 12 van verordening nr. 40/94 immers de beperking van de rechtsgevolgen van het gemeenschapsmerk, terwijl artikel 7 van deze verordening ziet op de weigeringsgronden die beletten dat een teken als merk wordt ingeschreven.

- 61 Anders dan rekwirante lijkt te suggereren, beperkt het gegeven dat dit artikel 12, sub b, ervoor zorgt dat elke marktdeelnemer vrij kan beschikken over aanduidingen betreffende de kenmerken van waren en diensten, geenszins de draagwijdte van dit artikel 7, lid 1, sub c. Integendeel, dit gegeven legt des te meer nadruk op het belang dat de — overigens absolute — weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 daadwerkelijk wordt toegepast op elk teken dat kan dienen tot aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor inschrijving van dit teken als merk is aangevraagd (zie in die zin omtrent artikel 6 van richtlijn 89/104, arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3973, punten 58 en 59, en omtrent artikel 12 van verordening nr. 40/94, arrest van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 45).
- 62 Aangezien de in artikel 12, sub b, van verordening nr. 40/94 vervatte regel bijgevolg niet kan opgaan in de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening, is het argument dat er tussen beide bepalingen een interactie bestaat, ongegrond.
- 63 Ook het argument dat het Gerecht bij zijn beoordeling niet naar behoren rekening heeft gehouden met het aan artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende algemeen belang, moet worden afgewezen.
- 64 Hoewel het Gerecht bij zijn onderzoek van de beslissingen die het BHIM op grond van dit artikel 7, lid 1, sub c, heeft genomen, met dit algemeen belang rekening moet houden, kan van het Gerecht niet worden verlangd dat het in elk arrest betreffende een dergelijke beslissing dit algemeen belang uitdrukkelijk in herinnering brengt en analyseert.
- 65 Met betrekking tot punt 33 van het bestreden arrest, waarin het Gerecht volgens rekwirante aan dit algemeen belang zou zijn voorbijgegaan, volstaat het overigens vast te stellen dat het Gerecht in dit punt in wezen terecht nogmaals heeft gewezen op de in punt 39 van het onderhavige arrest uiteengezette regel dat de beschikbaarheid

van andere tekens niet van belang is om te bepalen of het betrokken teken de betrokken waren of diensten beschrijft in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 en aldus onder de absolute weigeringsgrond van deze bepaling valt.

- ⁶⁶ Aangezien geen van de door rekwirante in het kader van haar eerste middel aangevoerde argumenten gegrond is, moet dit middel worden afgewezen.

Tweede middel: het BHIM heeft zijn eerdere praktijk niet gevolgd

Argumenten van partijen

- ⁶⁷ Rekwirante herinnert eraan dat zij voor het BHIM en vervolgens nogmaals voor het Gerecht talrijke voorbeelden van door het BHIM als merk ingeschreven tekens heeft aangehaald, waarvan inschrijving volgens de in de litigieuze beslissing uiteengezette beginselen niettemin had moeten worden geweigerd. Door het argument dat het BHIM zich niet heeft laten leiden door zijn eerdere praktijk, af te wijzen heeft het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven.
- ⁶⁸ Hoewel rekwirante erkent dat volgens vaste rechtspraak van het Hof de aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk uitsluitend op grond van de geldende reglementering en niet op basis van de eerdere beslissingspraktijk moet worden onderzocht, verzoekt zij het Hof deze rechtspraak te heronderzoeken in het licht van het beginsel van de rechtsstaat, dat impliceert dat elke overheid het recht in alle gevallen

op dezelfde wijze moet toepassen. De noodzaak van coherentie en gelijkheid van behandeling geldt in het bijzonder voor een overheid als het BHIM, dat een zeer groot aantal dossiers behandelt.

- 69 Rekwirante concludeert daaruit dat met succes een beroep op de eerdere beslissingspraktijk kan worden gedaan en dat het BHIM zich door zijn eerdere praktijk moet laten leiden teneinde uit te maken of in geval van identieke of soortgelijke zaken dezelfde beslissing moet worden genomen.
- 70 In casu is geen rekening gehouden met het feit dat volgens de vaste praktijk van het BHIM tekens die bestaan uit termen die de inhoud van een publicatie beschrijven, niet beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, noch met het feit dat het BHIM uit cijfers bestaande tekens aanvaardt. Door aldus niet te erkennen dat het BHIM rekening met zijn eerdere beslissingspraktijk had moeten houden bij de toepassing van dit artikel 7, lid 1, sub c, of bij het ambtshalve onderzoek waartoe het op grond van artikel 74 van verordening nr. 40/94 gehouden is, heeft het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting gegeven.
- 71 Het BHIM merkt op dat in zijn richtsnoeren voor het onderzoek weliswaar gewag wordt gemaakt van de eerdere beslissingspraktijk, maar dat deze beslissingspraktijk, zoals het Hof heeft verduidelijkt, juridisch niet bindend is.
- 72 Dat eerdere beslissingen terecht niet bindend zijn, wordt aangetoond door het onderhavige geding. De precedentes waarop rekwirante zich voor het BHIM en het Gerecht beroept, vertonen immers wezenlijke verschillen met het onderhavige geval, want het gaat om totaal verschillende tekens en waren.

Beoordeling door het Hof

- ⁷³ Zoals rekwirante terecht stelt, moet het BHIM bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de algemene beginselen van het Unierecht naleven, onder meer het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur.
- ⁷⁴ Gelet op deze laatste twee beginselen moet het BHIM bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk rekening houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds zijn genomen, en zeer aandachtig onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moet worden genomen (zie naar analogie omtrent artikel 3, lid 1, sub b en c, van richtlijn 89/104, beschikking van 12 februari 2009, *Bild digital en ZVS*, C-39/08 en C-43/08, punt 17).
- ⁷⁵ Het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur moeten samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd.
- ⁷⁶ De aanvrager van een merk kan zich bijgevolg niet in zijn voordeel beroepen op een eventuele onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te krijgen (zie in die zin beschikking *Bild digital en ZVS*, reeds aangehaald, punt 18).
- ⁷⁷ Overigens moet, omwille van de rechtszekerheid en met het oog op behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven (reeds aangehaalde arresten *BHIM/Erpo Möbelwerk*, punt 45, en *BHIM/BORCO-Marken-Import Matthiesen*, punt 45). Dit onderzoek moet in elk concreet geval gebeuren. Of een teken als merk wordt ingeschreven, hangt immers af van specifieke criteria die gelden naargelang van de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval en aan de hand waarvan

moet worden nagegaan of een weigeringsgrond op het betrokken teken van toepassing is (zie in die zin omtrent artikel 3 van richtlijn 89/104, arrest van 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 62).

- 78 In casu is gebleken, anders dan het geval kon zijn voor bepaalde eerdere merkaanvragen voor een uit cijfers bestaand teken, dat de onderhavige merkaanvraag, gezien de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd en de perceptie van het teken door de betrokken kringen, onder een van de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 bedoelde weigeringsgronden valt.
- 79 Derhalve heeft het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat, gelet op de reeds in de vorige punten van dat arrest uiteengezette conclusie dat inschrijving van het teken „1000” als merk voor de in de inschrijvingsaanvraag van Technopol opgegeven waren onverenigbaar was met verordening nr. 40/94, rekwirante zich niet met succes kon beroepen op eerdere beslissingen van het BHIM ten einde deze conclusie ongedaan te maken.
- 80 Uit het voorgaande volgt dat het tweede middel in hogere voorziening moet worden afgewezen.
- 81 Aangezien alle door rekwirante aangevoerde middelen ongegrond zijn, moet de hogere voorziening worden afgewezen.

Kosten

- ⁸² 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, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Technopol in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.**

- 2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen