

ARREST VAN HET HOF

20 september 2001 *

In zaak C-383/99 P,

Procter & Gamble Company, gevestigd te Cincinnati (Verenigde Staten),
vertegenwoordigd door T. van Innis, advocaat, domicilie gekozen hebbende te
Luxemburg,

rekwirante,

betreffende hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (Tweede kamer) van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383), strekkende tot vernietiging van dat arrest voorzover het Gerecht heeft geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) bij de vaststelling van haar beslissing van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) niet in strijd heeft gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1),

* Procestaal: Frans.

andere partij bij de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), vertegenwoordigd door O. Montalto en E. Joly als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: G. C. Rodríguez Iglesias, president, C. Gulmann, M. Wathelet en V. Skouris, kamerpresidenten, J.-P. Puissochet (rapporteur), P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken, N. Colneric en S. von Bahr, rechters,

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,

griffier: D. Louterman-Hubeau, afdelingshoofd,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de pleidooien van partijen ter terechtzitting van 30 januari 2001, waarbij Procter & Gamble Company werd vertegenwoordigd door T. van Innis en door F. Herbert, advocaat, en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) door O. Montalto en E. Joly,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 5 april 2001,

het navolgende

Arrest

- 1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 8 oktober 1999, heeft Procter & Gamble Company (hierna: „Procter & Gamble”) krachtens artikel 49 van ’s Hofs Statuut-EG hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1; hierna: „omstreden beslissing”) houdende verwerping van het door Procter & Gamble ingestelde beroep tegen de weigering tot inschrijving van de woord-combinatie Baby-dry als gemeenschapsmerk voor wegwerpluiers van papier of cellulose en luiers van stof, uitsluitend wegens schending van artikel 62, lid 1, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) heeft vernietigd.

Verordening nr. 40/94

- 2 Artikel 7 van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

- a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

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

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

3. Lid 1, onder 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.”

3 Artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen.”

De feiten van het geding

- 4 Bij brief van 8 april 1996 heeft Procter & Gamble bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van de woordcombinatie Baby-dry als gemeenschapsmerk voor wegwerpluiers van papier of cellulose en voor luiers van stof.
- 5 De onderzoeker van het BHIM heeft deze aanvraag bij beslissing van 29 januari 1998 afgewezen. Het door Procter & Gamble tegen deze beslissing ingestelde beroep is bij de omstreden beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM verworpen. Deze kamer was van oordeel dat de woordcombinatie Baby-dry uitsluitend uit woorden bestond die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van de betrokken waar, en dat zij onderscheidend vermogen miste, zodat zij op grond van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 ongeschikt was om te worden ingeschreven. Voorts verklaarde de kamer van beroep het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van Procter & Gamble dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt, niet-ontvankelijk omdat dit betoog niet voor de onderzoeker van het BHIM was gevoerd.

Het bestreden arrest

- 6 Het bestreden arrest erkent om te beginnen dat de woordcombinatie Baby-dry geen gemeenschapsmerk kan vormen, waarmee de beoordeling in de omstreden beslissing wordt bevestigd.
- 7 Het Gerecht heeft namelijk overwogen dat tekens die uitsluitend bestaan uit woorden die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van de waar, naar hun aard reeds ongeschikt zijn om de waren van een onderneming

te onderscheiden van die van een andere onderneming, ook al bestaat de weigeringsgrond slechts in een deel van de Gemeenschap. Aangezien luiers een absorberende functie voor het drooghouden van baby's hebben, concludeerde het Gerecht dat de woordcombinatie Baby-dry de gebruiker slechts informeert over de bestemming van de waar, zonder dat zij wordt aangevuld door een extra bestanddeel dat haar onderscheidend vermogen zou kunnen verlenen.

- 8 In de tweede plaats onderzocht het Gerecht het subsidiaire betoog van rekwirante dat het bewijsaanbod van Procter & Gamble voor de stelling dat de woordcombinatie Baby-dry overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen, in de omstreden beslissing ten onrechte niet-ontvankelijk was verklaard omdat het niet voor de onderzoeker was gedaan. Het Gerecht oordeelde dat de kamer van beroep, door dit bewijsaanbod niet-ontvankelijk te verklaren, artikel 62 van verordening nr. 40/94 had geschonden. Gelezen in het licht van de systematiek van deze verordening, die een continuïteit binnen het BHIM tussen het optreden van de onderzoeker en dat van de kamers van beroep veronderstelt, zou die bepaling de kamer namelijk niet toestaan een betoog te verwerpen op de enkele grond dat het niet voor de onderzoeker was gevoerd.
- 9 Het Gerecht concludeerde dan ook, dat de omstreden beslissing moest worden vernietigd op grond dat de kamer van beroep van het BHIM ten onrechte had geweigerd het betoog van Procter & Gamble betreffende artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken.
- 10 Het wees de overige conclusies van Procter & Gamble af en vernietigde de omstreden beslissing.

De hogere voorziening

- 11 Procter & Gamble concludeert dat het het Hof behage, het bestreden arrest te vernietigen voorzover het Gerecht heeft geoordeeld dat de eerste kamer van

beroep van het BHIM bij de vaststelling van de bestreden beslissing niet in strijd heeft gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94. Voorts vordert zij veroordeling van het BHIM in de kosten.

- 12 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot veroordeling van Procter & Gamble in de kosten.

De ontvankelijkheid van de hogere voorziening

Argumenten van partijen

- 13 Rekwirante stelt om te beginnen dat zij door het Gerecht gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld omdat deze rechterlijke instantie haar betoog dat de omstreden beslissing werd gekenmerkt door een schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, heeft verworpen.
- 14 Voorts zet zij uiteen, dat zij belang heeft bij het instellen van hogere voorziening omdat het BHIM ter uitvoering van het bestreden arrest de betrokken inschrijvingsaanvraag slechts zal toetsen aan artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 en niet aan artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening. Het Gerecht heeft immers de uitlegging aanvaard die in de omstreden beslissing aan laatstgenoemde twee bepalingen is gegeven; de draagwijdte van de verplichting tot uitvoering van het bestreden arrest moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de overwegingen waarop het dictum berust.

- 15 Het BHIM erkent dat rekwirante een procesbelang heeft. Wat de ontvankelijkheid aangaat, betwijfelt zij slechts of het middel inzake schending van het gemeenschapsrecht een hogere voorziening kan staven. Hoe dan ook refereert het BHIM zich aan het oordeel van het Hof, omdat het om een vraag van openbare orde gaat.

Beoordeling door het Hof

- 16 Artikel 49, eerste en tweede alinea, van 's Hofs Statuut-EG bepaalt:

„Uiterlijk binnen twee maanden te rekenen vanaf de betekening van de bestreden beslissing kan bij het Hof een verzoek om hogere voorziening worden ingediend tegen eindbeslissingen van het Gerecht, alsmede tegen beslissingen die het geding ten gronde slechts gedeeltelijk beslechten of die een einde maken aan een procesincident ter zake van onbevoegdheid of niet-ontvankelijkheid.

Hogere voorziening staat open voor iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld. [...]

- 17 Artikel 92, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof luidt als volgt:

„Het Hof kan in iedere stand van het geding ambtshalve middelen van niet-ontvankelijkheid die van openbare orde zijn, in behandeling nemen of, na de partijen te hebben gehoord, vaststellen dat het beroep zonder voorwerp is geraakt en dat er niet meer op behoeft te worden beslist; de beslissing wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 91, leden 3 en 4.”

- 18 Aangezien Procter & Gamble het Gerecht om vernietiging van de omstreden beslissing heeft verzocht en het dictum van het bestreden arrest is ingekleed als een blote vernietiging van deze beslissing, dient het Hof ambtshalve te onderzoeken of rekwirante op zijn minst gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld en dus ontvankelijk moet worden geacht in de hogere voorziening die zij bij het Hof tegen het bestreden arrest heeft ingesteld.
- 19 Blijkens punt 9 van het bestreden arrest heeft rekwirante onder meer geconcludeerd dat het het Gerecht behage, primair, de omstreden beslissing te vernietigen voorzover daarin is geoordeeld dat het merk niet voldoet aan de eisen van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94, en, subsidiair, de omstreden beslissing te vernietigen voorzover daarbij haar op artikel 7, lid 3, van die verordening gebaseerde betoog niet-ontvankelijk is verklaard.
- 20 Het Gerecht heeft allereerst het belangrijkste onderdeel van de conclusies uitdrukkelijk afgewezen door in punt 28 van het bestreden arrest te verklaren dat de eerste kamer van beroep van het BHIM terecht heeft geconcludeerd dat de woordcombinatie Baby-dry op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan zijn. Pas daarna heeft het Gerecht vastgesteld dat deze kamer de bepalingen van artikel 62 van diezelfde verordening heeft geschonden door het op artikel 7, lid 3, gebaseerde betoog van rekwirante niet-ontvankelijk te verklaren, en heeft het het subsidiaire onderdeel van de conclusies van het beroep gegrond verklaard.
- 21 Aan zijn onderzoek van de twee onderdelen van het beroep heeft het Gerecht in punt 54 van het bestreden arrest de algemene conclusie verbonden, dat de omstreden beslissing moet worden vernietigd op grond dat de eerste kamer van beroep van het BHIM ten onrechte heeft geweigerd het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van rekwirante te onderzoeken; het heeft hieraan toegevoegd dat het BHIM de maatregelen dient te treffen die ter uitvoering van het arrest nodig zijn.

- 22 Gelet hierop en niettegenstaande het feit dat het dictum de in punt 54 van het bestreden arrest geformuleerde beperking niet uitdrukkelijk overneemt, moet worden geoordeeld, dat de vorderingen van rekwirante in dit arrest in werkelijkheid slechts gedeeltelijk zijn toegewezen.
- 23 In feite heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM namelijk twee maatregelen in de vorm van één enkele handeling, de omstreden beslissing, vastgesteld, te weten weigering van inschrijving van de woordcombinatie Baby-dry op de in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 vermelde gronden, en niet-ontvankelijkverklaring van rekwirantes betoog betreffende artikel 7, lid 3, van deze verordening.
- 24 Doordat het bestreden arrest de omstreden beslissing heeft vernietigd op de enkele grond dat daarin is geweigerd het betoog betreffende artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken, is het gedeelte van deze beslissing betreffende het voldoen van de woordcombinatie Baby-dry aan de eisen van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening in stand gebleven.
- 25 Het Gerecht heeft dus de aan zijn toezicht onderworpen handeling slechts gedeeltelijk vernietigd. Hieruit volgt dat het BHIM bij het treffen van de maatregelen ter uitvoering van het bestreden arrest, zoals door het Gerecht in punt 54 ervan genoemd, kon volstaan met een onderzoek naar de toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval zonder terug te komen op zijn uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening, die immers door het Gerecht is aanvaard.

- 26 Procter & Gamble heeft derhalve een belang bij het instellen van hogere voorziening tegen het bestreden arrest, omdat daarin is geweigerd gevolg te geven aan haar vordering tot vernietiging van de op artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 gebaseerde weigering om het merk Baby-dry in te schrijven.
- 27 De hogere voorziening, die ertoe strekt het bestreden arrest op dit punt te vernietigen, moet dan ook ontvankelijk worden verklaard.

De gegrondheid van de hogere voorziening

Argumenten van partijen

- 28 Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, namelijk dat het Gerecht een te ruime draagwijdte heeft toegekend aan de absolute weigeringsgrond inzake het zuiver beschrijvende karakter van de tekens en aanduidingen van een merk. Op basis van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 kan namelijk slechts de inschrijving als gemeenschapsmerk worden geweigerd van tekens en aanduidingen die door het publiek niet anders kunnen worden opgevat dan als een aanduiding van de eigenschappen van de betrokken waar en die als zodanig ongeschikt worden geacht om de onderscheidende rol van een merk te vervullen. Aan de hand van het merk moet een waar immers kunnen worden geassocieerd met de onderneming die ze op de markt brengt, doordat zij wordt onderscheiden van soortgelijke waren van concurrerende ondernemingen.

- 29 Het Gerecht zou de betrokken bepaling onjuist hebben uitgelegd en toegepast door te oordelen dat de woordcombinatie Baby-dry de consument rechtstreeks informeert over de bestemming van de waar en niet wordt aangevuld door een extra bestanddeel dat aan het teken in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen verlenen om de waren van rekwirante te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
- 30 Volgens rekwirante ligt aan het arrest van het Gerecht een achterhaalde opvatting van het merk ten grondslag, namelijk dat de inschrijving van een merk aan de houder daarvan een monopolie verleent op het gebruik van de tekens of aanduidingen waaruit het merk bestaat, met als gevolg dat alle tekens of aanduidingen met een beschrijvend karakter, die vrij moeten blijven voor gebruik in de handel, per definitie ongeschikt zijn om een merk te vormen.
- 31 De moderne opvatting waarvan verordening nr. 40/94 volgens rekwirante uitgaat, sluit daarentegen elk monopolistisch recht op de tekens of aanduidingen waaruit een merk bestaat, uit. Derden mogen hiervan een normaal gebruik blijven maken. De wisselwerking hiervan is, dat geen enkele categorie tekens of aanduidingen in abstracto ongeschikt wordt geacht om een merk te vormen. Het beschrijvende karakter is, evenals het generieke karakter van een teken of aanduiding, slechts een onderdeel van de weigeringsgrond inzake het ontbreken van onderscheidend vermogen van de als merk voorgedragen tekens of aanduidingen, aangezien beide begrippen — onderscheidend vermogen en niet uitsluitend beschrijvend karakter — tezamen moeten worden genomen om uit te maken of de voorgedragen tekens of aanduidingen geschikt zijn om de betrokken waren te kunnen identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming.
- 32 Het BHIM betwist de relevantie van deze theoretische analyse niet en zet uiteen dat het onderscheidend vermogen het beslissende element is ter beoordeling van de geschiktheid van een teken om een merk te vormen; het uitsluitend beschrijvende karakter is in dit verband een aanwijzing dat het onderscheidend vermogen vermoedelijk ontbreekt.

- 33 Volgens het BHIM vooronderstelt de op het beschrijvende karakter gebaseerde weigering tot inschrijving dat aan drie voorwaarden is voldaan, namelijk:
- het ontbreken van een aanbiedingsvorm of aanvullende bestanddelen waardoor het teken niet langer uitsluitend beschrijvend zou zijn;
 - de verwijzing van het teken naar een essentiële eigenschap van de waar en niet naar een eigenschap van ondergeschikt belang of een eigenschap die niet karakteristiek is voor de waar;
 - de herkenbaarheid van de verwijzing voor de potentiële consumenten van de waar.
- 34 Volgens het BHIM voldoet de woordcombinatie Baby-dry, zoals ook het Gerecht heeft geoordeeld, aan die voorwaarden om als uitsluitend beschrijvend te kunnen worden aangemerkt.

Beoordeling door het Hof

- 35 Opgemerkt zij dat volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 de inschrijving moet worden geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen (lid 1, sub b) en 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 (lid 1, sub c).

- 36 Ingevolge artikel 12 van verordening nr. 40/94 staat het aan het merk verbonden recht de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken 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, voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.
- 37 Uit de combinatie van deze bepalingen volgt dat het verbod om zuiver beschrijvende tekens of aanduidingen als merk in te schrijven tot doel heeft, zoals zowel Procter & Gamble als het BHIM erkennen, te voorkomen dat als merk tekens of aanduidingen worden ingeschreven die, wegens hun overeenkomst met de gebruikelijke wijze van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de eigenschappen daarvan, niet de functie kunnen vervullen van identificatie van de onderneming die ze op de markt brengt, en dus het onderscheidend vermogen missen die voor het vervullen van deze functie vereist is.
- 38 Dit is de enige uitlegging die ook verenigbaar is met artikel 4 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk 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 van die van andere ondernemingen.
- 39 De tekens en aanduidingen waarop artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 doelt, zijn dus slechts die welke in het normale gebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Verder kan de inschrijving van

een merk dat tekens en aanduidingen bevat die aan deze omschrijving beantwoorden, slechts worden geweigerd op voorwaarde dat het geen andere tekens of aanduidingen bevat en dat bovendien de zuiver beschrijvende tekens en aanduidingen waaruit het bestaat, niet worden gepresenteerd of geschikt op een wijze die het geheel onderscheidt van de gebruikelijke wijzen van aanduiding van de betrokken waren of diensten of van de essentiële eigenschappen daarvan.

- 40 Met betrekking tot merken die uit woorden bestaan, zoals het merk dat in casu voorwerp is van het geschil, moet een eventueel beschrijvend karakter niet alleen worden vastgesteld ten aanzien van elk van de woorden afzonderlijk, doch ook ten aanzien van het geheel dat zij vormen. Elk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, is geschikt om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven.
- 41 Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 preciseert dat het eerste lid van dit artikel ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Deze bepaling, die terecht is aangehaald in punt 24 van het bestreden arrest, betekent dat wanneer een woordcombinatie een zuiver beschrijvend karakter heeft in een van de talen die in de intracommunautaire handel worden gebezigd, dit volstaat om haar als ongeschikt voor een inschrijving als gemeenschapsmerk aan te merken.
- 42 Teneinde te beoordelen of een woordcombinatie als Baby-dry onderscheidend vermogen kan hebben, dient men zich dus te verplaatsen in de positie van de Engelstalige consument. Vanuit dit perspectief hangt de beoordeling in het geval van luiers voor baby's af van het antwoord op de vraag, of de betrokken

woordcombinatie kan worden opgevat als een normale wijze om dit product in de omgangstaal aan te duiden of de essentiële eigenschappen ervan weer te geven.

- 43 Weliswaar roept de in geding zijnde woordcombinatie onbetwistbaar de functie op die de waar geacht wordt te vervullen, doch dit betekent nog niet dat zij daarmee ook voldoet aan de voorwaarden genoemd in de punten 39 tot en met 42 van dit arrest. Immers, ook al kan elk van de twee woorden waaruit het geheel is samengesteld, deel uitmaken van de uitdrukkingen die in de omgangstaal ter aanduiding van de functie van luiers voor baby's worden gebruikt, dit neemt niet weg dat de nevenschikking ervan, die qua structuur ongebruikelijk is, geen uitdrukking vormt die in de Engelse taal bekendstaat als een aanduiding van dergelijke producten of een weergave van de essentiële eigenschappen daarvan.
- 44 Woorden als Baby-dry kunnen, samengenomen, derhalve niet worden geacht een beschrijvend karakter te hebben; zij vloeien veeleer voort uit een taalkundige vondst die het aldus gevormde merk in staat stelt een onderscheidende rol te spelen, en de inschrijving ervan kan niet met een beroep op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 worden geweigerd.
- 45 Het Gerecht heeft derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het BHIM op basis van bovengenoemde bepaling wettig heeft kunnen beslissen dat de woordcombinatie Baby-dry geen gemeenschapsmerk kan vormen.
- 46 In deze omstandigheden moet het bestreden arrest worden vernietigd voorzover dit door Procter & Gamble is gevorderd en moet, met toewijzing van de door rekwirante voor het Gerecht voorgedragen conclusies, ook de omstreden beslissing worden vernietigd voorzover daarbij de aanvraag tot inschrijving van het merk Baby-dry is afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

Kosten

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

HET HOF VAN JUSTITIE,

rechtdoende:

- 1) Vernietigt het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98), voorzover daarin is geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) bij de vaststelling van haar beslissing van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) niet in strijd heeft gehandeld met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk.

- 2) Vernietigt de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1) voorzover daarin de aanvraag tot inschrijving van het merk Baby-dry is afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 3) Verwijst het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in de kosten van de twee instanties.

Rodríguez Iglesias

Gulmann

Wathelet

Skouris

Puissochet

Jann

Sevón

Schintgen

Macken

Colneric

von Bahr

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 september 2001.

De griffier

De president

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias