

Zaak T-396/02

August Storck KG

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM))**

„Gemeenschapsmerk — Driedimensionaal merk — Vorm van snoepje — Absolute
weigeringsgronden — Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 —
Onderscheidend vermogen door gebruik — Artikel 7, lid 3,
van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 10 november 2004 II - 3824

Samenvatting van het arrest

- 1. Gemeenschapsmerk — Inschrijvingsprocedure — Intrekking, beperking en wijziging van
merkaanvraag — Vereiste van uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke formulering —
Subsidiair voorgestelde beperking — Niet-inaanmerkingneming
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 44, lid 1)*

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Driedimensionaal merk — Vorm van snoepje*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen, beschrijvende merken of merken die gebruikelijk zijn geworden — Uitzondering — Verrijking van onderscheidend vermogen door gebruik — Beoordelingscriteria*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 3)

1. Ook al kan de aanvrager op grond van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk te allen tijde zijn gemeenschapsmerk-aanvraag intrekken of de daarin opgenomen opgave van waren of diensten beperken en is aldus uitsluitend de aanvrager van een gemeenschapsmerk bevoegd de opgave van waren en diensten te beperken, waarbij hij te allen tijde een daartoe strekkend verzoek aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) kan doen, moet een gehele of gedeeltelijke intrekking van de gemeenschapsmerkaanvraag of de beperking van de daarin opgenomen opgave van waren of diensten echter wel uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschieden.

van beroep voornemens zou zijn, deze aanvraag af te wijzen voor alle waren waarop zij betrekking had.

(cf. punten 19, 20)

Bijgevolg kan niet in aanmerking worden aangenomen, een handeling waarbij een aanvrager in het beroep dat hij tegen de afwijzing van zijn aanvraag tot inschrijving heeft ingesteld, slechts subsidiair voorstelt de opgave van waren waarop de aanvraag betrekking heeft, te beperken tot een gedeelte ervan, namelijk alleen voor het geval dat de kamer

2. Mist elk onderscheidend vermogen met betrekking tot de betrokken waren in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, het driedimensionale teken dat bestaat uit de voorstelling van een ovaalvormig, lichtbruin snoepje met gebombeerde randen, een cirkelvormige holte in het midden en een vlakke onderkant, waarvan de inschrijving is aangevraagd voor „suikergoed”, behorend tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice, aangezien de betrokken vorm niet wezenlijk verschilt van bepaalde, in de handel gebruikelijke basisvormen van de betrokken waren, maar veeleer een variëteit daarvan is,

zodat hij de gemiddelde consument niet in staat stelt om de snoepjes van de aanvrager onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst.

(cf. punten 44, 45)

3. Onderscheidend vermogen door het gebruik van het gemeenschapsmerk, bedoeld in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, kan in de eerste plaats slechts worden verkregen indien ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. De omstandigheden waaronder de voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld.

In de tweede plaats kan de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 enkel worden verkregen, indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Europese Unie waar het onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van deze verordening.

In de derde plaats moet bij de beoordeling, in een concreet geval, van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, met name rekening worden gehouden met factoren zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de reclamekosten die de onderneming voor het merk heeft gemaakt, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.

In de vierde plaats moet het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen het onderscheidend vermogen verkregen door gebruik, ook worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd, en rekening houdend met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten.

(cf. punten 56-59)