

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

15 maart 2006*

In zaak T-129/04,

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, gevestigd te Unterhaching (Duitsland), vertegenwoordigd door R. Kunz-Hallstein en H. Kunz-Hallstein, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 20 januari 2004 (zaak R 367/2003-2) houdende afwijzing van de aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een driedimensionaal teken in de vorm van een fles,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. W. H. Meij en I. Pelikánová,
rechters,
griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 1 april 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 28 juli 2004 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord,

gezien de schriftelijke vragen van het Gerecht aan de partijen van 23 mei 2005,

na de terechtzitting op 12 juli 2005,

het navolgende

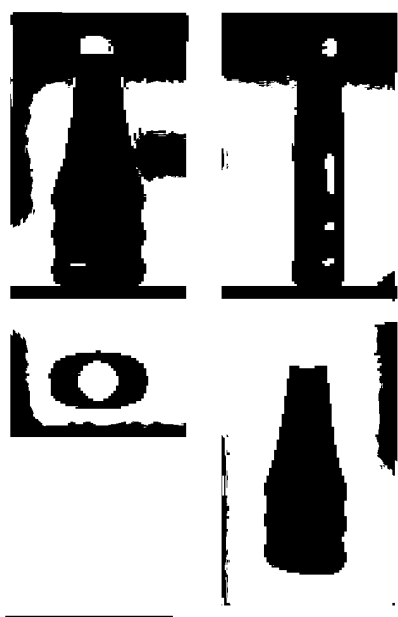
Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- ¹ Op 14 februari 2002 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) krachtens verordening

(EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend met een beroep op de voorrang van een oudere inschrijving in Duitsland op 16 augustus 2001.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betrof het hierna weergegeven driedimensionale teken in de vorm van een fles (hierna: „aangevraagd merk”):



- 3 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 30 en 32 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:

- klasse 29: „Paprika's, tomatenpuree, melk en melkproducten, yoghurt, room, eetbare oliën en vetten”;

- klasse 30: „Kruiden; specerijen; mosterd, bereidingen op basis van mosterd; mayonaise, bereidingen op basis van mayonaise; azijn, bereidingen op basis van azijn; dranken waarin azijn is verwerkt; remouladesaus; relish; aroma's en aftreksels voor levensmiddelen; citroenzuur, appelzuur, wijnsteenzuur als aroma voor de bereiding van levensmiddelen; bereide mierikswortel; ketchup en bereidingen op basis van ketchup, vruchtencoulis; sladressing, romige slasaus”;

- klasse 32: „Vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

⁴ Bij beslissing van 1 april 2003 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De onderzoeker heeft geoordeeld dat het BHIM niet gebonden was door de oudere nationale inschrijvingen, en dat de vorm van het aangevraagde merk geen bijzondere en gemakkelijk identificeerbare elementen bezat waardoor het kon worden onderscheiden van de op de markt beschikbare gebruikelijke vormen en waardoor de commerciële herkomst ervan kon worden aangeduid.

⁵ Het beroep dat verzoekster met name op grond van de ongebruikelijke en bijzondere vorm van de betrokken fles had ingesteld, is door de tweede kamer van beroep

verworpen bij beslissing van 20 januari 2004 (hierna: „bestreden beslissing”). De kamer van beroep was het eens met de argumenten van de onderzoeker. Bovendien moet, wanneer het merk bestaat uit een verpakkingsvorm, volgens haar rekening worden gehouden met het feit dat de perceptie door het relevante publiek niet noodzakelijk dezelfde is als bij een woord-, beeld- of driedimensionaal merk dat losstaat van de verschijningsvorm van de erdoor aangeduide waar. De betrokken eindverbruiker besteedt immers gewoonlijk meer aandacht aan het etiket op de fles dan aan de loutere vorm van de blote en kleurloze recipiënt.

- 6 De kamer van beroep heeft opgemerkt dat het aangevraagde merk geen extra kenmerken vertoont waardoor het duidelijk kan worden onderscheiden van de beschikbare gangbare vormen en als herkomstaanduiding een blijvende indruk nalaat bij de consument. Het specifieke design dat de fles volgens verzoekster heeft, wordt immers pas duidelijk na een doorgedreven analytisch onderzoek en een dergelijk onderzoek verricht de gemiddelde consument niet.

- 7 Tot slot heeft de kamer van beroep opgemerkt dat verzoekster zich niet kan beroepen op de inschrijving van het aangevraagde merk in het Duitse merkenregister, aangezien een dergelijke nationale inschrijving weliswaar een rol kan spelen, doch niet doorslaggevend is. Bovendien wordt volgens de kamer van beroep in de door verzoekster overgelegde inschrijvingsdocumenten niet aangegeven op welke gronden de inschrijving van het betrokken teken is aanvaard.

De conclusies van de partijen

- 8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

9 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

10 Verzoekster voert vier middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 doordat het BHIM de regels inzake de bewijslast niet heeft geëerbiedigd. Het tweede middel betreft schending van artikel 6 quinquies, punt A, lid 1, van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, deel 828, nr. 11847, blz. 108; hierna: „Verdrag van Parijs”), doordat het BHIM de oudere nationale inschrijving bescherming heeft ontnomen. Het derde middel betreft schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94, van artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs en van artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, met inbegrip van de handel in nagemaakte goederen (hierna: „TRIPs-Overeenkomst”), doordat het BHIM de oudere nationale inschrijving niet voldoende heeft onderzocht. Het vierde middel ten slotte betreft schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 doordat het BHIM geen rekening heeft gehouden met het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk en met het feit dat de kenmerken daarvan geen technische functie vervullen.

Het eerste middel: schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94

De argumenten van de partijen

- 11 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep de krachtens verordening nr. 40/94 op haar rustende verplichting om het ontbreken van onderscheidend vermogen te bewijzen niet is nagekomen waar zij zonder haar conclusie met concrete voorbeelden te staven heeft geoordeeld dat de betrokken vorm wordt waargenomen als de vorm van een gangbare fles en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst. Volgens verzoekster moet het BHIM, dat in het kader van het onderzoek naar het bestaan van absolute weigeringsgronden de feiten ambtshalve dient te onderzoeken, bewijzen dat het betrokken teken onderscheidend vermogen mist. Pas wanneer het BHIM erin slaagt, te bewijzen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist, kan de aanvrager van het merk vervolgens aantonen dat dit merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen.

- 12 Ter terechtzitting heeft verzoekster daaraan toegevoegd dat ook uit artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs voortvloeit dat de bewijslast op het BHIM rust. Volgens verzoekster bepaalt dit artikel immers dat bescherming van een merk dat is ingeschreven in een staat die het Verdrag van Parijs heeft ondertekend, de regel moet zijn, en dat weigering van bescherming een restrictief uit te leggen uitzondering is.

- 13 Het BHIM merkt ter weerlegging van verzoeksters betoog op dat het ambtshalve onderzoek van de feiten niet de bewijslast betreft. Bovendien kan het BHIM niet worden verplicht, een negatief bewijs, namelijk het ontbreken van onderscheidend vermogen, te leveren. Ten slotte stelt het BHIM, onder verwijzing naar de rechtspraak van het Gerecht, dat zijn enige plicht, wat het ontbreken van onderscheidend vermogen betreft, de motiveringsplicht is. Volgens het BHIM blijkt ook uit de rechtspraak dat het zich — zoals in casu — kan baseren op algemene, door ervaring opgedane kennis, en dat de aanvrager in voorkomend geval concrete en gefundeerde gegevens moet verschaffen over de wijze waarop de betrokken consumenten bepaalde tekens als een aanduiding van commerciële herkomst waarnemen.

Beoordeling door het Gerecht

- 14 In de eerste plaats zij opgemerkt dat de verwijzing door verzoekster ter terechtzitting naar het Verdrag van Parijs haar doel mist. Artikel 6 quinquies van dit verdrag, betreffende de bescherming en de inschrijving van merken die in een andere staat bij het Verdrag van Parijs zijn ingeschreven, handelt immers niet over de verdeling van de bewijslast in de procedures tot inschrijving van gemeenschapsmerken.
- 15 In de tweede plaats bestaat de rol van het BHIM in het kader van het onderzoek naar het bestaan van absolute weigeringsgronden als bedoeld in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 erin, eerst objectief en onpartijdig de omstandigheden van het concrete geval te beoordelen tegen de achtergrond van de toepasselijke regels van verordening nr. 40/94 en van de uitlegging die de gemeenschapsrechter daaraan heeft gegeven, waarbij de aanvrager de gelegenheid moet krijgen, zijn opmerkingen te formuleren en kennis te nemen van de gronden van de genomen beslissing, en vervolgens te beslissen of de merkaanvraag onder een absolute weigeringsgrond valt. Deze beslissing berust op een juridische beoordeling die naar de aard ervan niet aan een bewijsplicht kan worden onderworpen, aangezien de gegrondheid van deze beoordeling bovendien kan worden betwist in een beroepsprocedure voor het Gerecht (zie punt 18 infra).
- 16 Overeenkomstig artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 moet het BHIM bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond kan toepassen, ambtshalve onderzoeken.
- 17 Wanneer het BHIM vaststelt dat op grond van bepaalde feiten een absolute weigeringsgrond kan worden toegepast, dient het de aanvrager daarvan in kennis te stellen, zodat deze overeenkomstig artikel 38, lid 3, van genoemde verordening zijn aanvraag kan intrekken of wijzigen of zijn opmerkingen kenbaar kan maken.

- 18 Ten slotte moet het BHIM, wanneer het van plan is een merkaanvraag wegens het bestaan van een absolute weigeringsgrond af te wijzen, overeenkomstig artikel 73, eerste volzin, van genoemde verordening zijn beslissing met redenen omkleden. Deze motivering heeft een tweeledig doel, namelijk enerzijds de belanghebbenden in staat stellen, kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel teneinde hun rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat stellen, toezicht uit te oefenen op de wettigheid van de beslissing [zie arrest Gerecht van 28 april 2004, Sunrider/BHIM — Vitakraft-Werke Wührmann en Friesland Brands (VITATASTE en METABALANCE 44), T-124/02 en T-156/02, Jurispr. blz. II-1149, punten 72 en 73, en de aangehaalde rechtspraak).
- 19 In de derde plaats zij vastgesteld dat wanneer de kamer van beroep concludeert dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist, zij haar onderzoek kan baseren op feiten die blijken bij de praktische ervaring die algemeen wordt opgedaan bij de verhandeling van algemene verbruiksgoederen, dat wil zeggen feiten die voor eenieder kenbaar zijn, en die met name de consumenten van deze waren bekend zijn [zie, mutatis mutandis, arrest Gerecht van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, punt 29]. Daarbij is de kamer van beroep niet verplicht, voorbeelden van een dergelijke praktische ervaring te geven.
- 20 Het is juist op basis van dergelijke ervaring dat de kamer van beroep in punt 52 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat de betrokken consument het aangevraagde merk zal waarnemen als een gangbare vorm van een fles voor dranken, specerijen en vloeibare levensmiddelen, en niet als het merk van een welbepaalde fabrikant.
- 21 Aangezien verzoekster stelt dat het aanvraagde merk onderscheidend vermogen bezit, hoewel de kamer van beroep op basis van genoemde ervaring daarover een ander oordeel heeft geveld, moet zij concrete en gefundeerde gegevens verschaffen ten bewijze dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit dan wel door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, daar zij gezien haar grondige kennis van de markt veel beter daartoe in staat is [zie in die zin arrest Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 48].

- 22 Bijgevolg stelt verzoekster ten onrechte dat de kamer van beroep, door dergelijke gegevens niet te verschaffen, artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden. Derhalve moet het eerste middel worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 6 quinquies, punt A, lid 1, van het Verdrag van Parijs

De argumenten van de partijen

- 23 Verzoekster stelt dat het BHIM, door te beslissen dat het aangevraagde merk in de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist, het oudere Duitse merk dat ditzelfde teken beschermt en dat is ingeschreven door het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau), in feite als ongeldig heeft beschouwd en dat merk dus bescherming op het Duitse grondgebied heeft ontnomen. Volgens verzoekster heeft het BHIM aldus inbreuk gemaakt op artikel 6 quinquies, punt A, lid 1, van het Verdrag van Parijs, dat het BHIM verbiedt, te verklaren dat een merk niet kan worden beschermd op het grondgebied van de staat die het Verdrag van Parijs heeft ondertekend en waarin het is ingeschreven.
- 24 Het BHIM stelt dat artikel 6 quinquies, punt A, lid 1, van het Verdrag van Parijs bepaalt dat een in het land van oorsprong ingeschreven merk, zoals het is, dat wil zeggen zoals het in het buitenland is ingeschreven, wordt beschermd, onder de in dat artikel aangegeven voorbehouden. Artikel 6 quinquies, punt B, sub 2, bepaalt echter uitdrukkelijk dat inschrijving wordt geweigerd wanneer het merk onderscheidend vermogen mist. Het BHIM voegt daaraan toe dat de weigering van inschrijving van een gemeenschapsmerk niet leidt tot nietigverklaring van een nationale inschrijving die hetzelfde teken beschermt.

Beoordeling door het Gerecht

- 25 In de eerste plaats zij opgemerkt dat, zelfs indien het BHIM artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs moet eerbiedigen, verzoekster van een onjuiste premisse uitgaat wanneer zij stelt dat het BHIM een inschrijving in een staat die het Verdrag van Parijs heeft ondertekend, ongeldig heeft verklaard. Volgens de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 treedt het gemeenschapsmerkenrecht immers niet in de plaats van het merkenrecht van de lidstaten. Bijgevolg doet de bestreden beslissing, waarbij de inschrijving als gemeenschapsmerk van het aangevraagde merk is geweigerd, geen afbreuk aan de geldigheid of de bescherming van de oudere nationale inschrijving op het Duitse grondgebied. Anders dan verzoekster stelt, heeft het BHIM door de bestreden beslissing de oudere nationale inschrijving dus geen bescherming op het Duitse grondgebied ontnomen en bijgevolg artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs niet geschonden.
- 26 In de tweede plaats zij opgemerkt dat, voorzover verzoekster in dit middel het BHIM verwijt, de inschrijving van het aangevraagde merk op grond van artikel 6 quinquies, punt A, lid 1, van het Verdrag van Parijs te hebben geweigerd, dit artikel, punt B, sub 2, — zoals het BHIM stelt — voorziet in de mogelijkheid, inschrijving te weigeren wanneer het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist. Bijgevolg heeft het BHIM artikel 6 quinquies, punt A, lid 1, van het Verdrag van Parijs niet geschonden door met betrekking tot de inschrijving van het aangevraagde merk de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 toe te passen, volgens hetwelk inschrijving moet worden geweigerd indien het teken onderscheidend vermogen mist. Aangezien het vierde middel ziet op de gegrondheid van de conclusie van de kamer van beroep dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, behoeft dit punt in het kader van het onderhavige middel niet te worden onderzocht.
- 27 Derhalve dient het tweede middel te worden afgewezen.

Het derde middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94, van artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs en van artikel 2 van de TRIPs-Overeenkomst

De argumenten van de partijen

- 28 Verzoekster stelt dat het BHIM de oudere inschrijving door het Deutsche Patent- und Markenamt van eenzelfde teken als dat waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, niet voldoende heeft onderzocht. Het gemeenschapsmerk en de nationale inschrijvingen zijn volgens haar onderling verbonden, aangezien de anciënniteit van deze laatste kan worden ingeroepen. Verzoekster concludeert daaruit dat het BHIM met oudere nationale inschrijvingen rekening moet houden. Subsidiair stelt verzoekster dat uit het feit dat 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) en verordening nr. 40/94 dezelfde rechtsgrondslag hebben, voortvloeit dat het BHIM en de betrokken nationale instantie dezelfde in de twee teksten vastgestelde criteria moeten toepassen, en dat het BHIM bijgevolg moet uitleggen waarom het deze criteria anders toepast dan de nationale instantie, welke motiveringsplicht voortvloeit uit verordening nr. 40/94, uit het Verdrag van Parijs en uit de TRIPs-Overeenkomst.
- 29 Het BHIM voert aan dat de verwijzingen naar het Verdrag van Parijs en naar de TRIPs-Overeenkomst hun doel missen, aangezien deze teksten niet zien op de motiveringsplicht. Bovendien moet de motivering van een beslissing de overwegingen van de bevoegde instantie duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking brengen. Volgens het BHIM voldoet de bestreden beslissing aan deze voorwaarden, aangezien de kamer van beroep heeft opgemerkt dat de oudere nationale inschrijving geen bindende gevolgen heeft in het communautaire merkensysteem.

Beoordeling door het Gerecht

- 30 Om te beginnen moet de verwijzing door verzoekster naar het Verdrag van Parijs en naar de TRIPs-Overeenkomst buiten beschouwing worden gelaten. Anders dan verordening nr. 40/94, bevatten deze twee teksten immers geen verplichting tot motivering van de genomen beslissingen en zijn ze bijgevolg niet relevant in het kader van het onderhavige middel.
- 31 Voorts dient afwijzend te worden beslist op verzoeksters argument dat de houder van een nationaal merk de anciënniteit van dit merk ten opzichte van een gemeenschapsmerkaanvraag die of een gemeenschapsmerk dat op hetzelfde teken en op dezelfde waren of diensten betrekking heeft, kan inroepen. Zoals verzoekster heeft uiteengezet, wordt de houder van een gemeenschapsmerk die de anciënniteit van een ouder identiek nationaal merk heeft ingeroepen en afstand doet van dat merk of het laat vervallen, krachtens de artikelen 34 en 35 van verordening nr. 40/94 geacht dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer dat oudere merk ingeschreven was gebleven. Deze bepalingen kunnen evenwel niet tot doel of tot gevolg hebben dat aan de houder van een nationaal merk inschrijving ervan als gemeenschapsmerk wordt verzekerd, ongeacht of er een absolute dan wel relatieve weigeringsgrond bestaat.
- 32 Vervolgens zij aangaande het argument dat de oudere Duitse inschrijving niet is onderzocht, opgemerkt dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook. De vraag of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen op basis van de relevante communautaire regeling te worden beantwoord, zodat het BHIM en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter niet gebonden zijn door in een lidstaat genomen beslissingen waarbij is geoordeeld dat ditzelfde teken als nationaal merk kan worden ingeschreven. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens

een overeenkomstig richtlijn 89/104 geharmoniseerde nationale wettelijke regeling [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 47].

33 De reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen kunnen niettemin een factor vormen die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn [arresten Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van stuk zeep), T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punt 61; 31 januari 2001, Sunrider/BHIM (VITALITE), T-24/00, Jurispr. blz. II-449, punt 33, en 19 september 2001, Henkel/BHIM (Wit en rood rond tablet), T-337/99, Jurispr. blz. II-2597, punt 58]. Zo kunnen deze inschrijvingen steun bieden bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving als gemeenschapsmerk [arrest Gerecht van 26 november 2003, HERON Robotunits/BHIM (ROBOTUNITS), T-222/02, Jurispr. blz. II-4995, punt 52].

34 De kamer van beroep heeft in punt 55 van de bestreden beslissing evenwel vastgesteld:

„[...] de inschrijving van het aangevraagde merk in het Duitse merkenregister [...] heeft geen bindende gevolgen in het communautaire merkensysteem, dat een autonoom juridisch systeem is en losstaat van de nationale merkensystemen. Overigens vormen de inschrijvingen in de lidstaten een factor die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn. Bovendien wordt in de door verzoekster overgelegde inschrijvingsdocumenten niet aangegeven op welke gronden inschrijving van het betrokken teken is aanvaard [...]”

35 De kamer van beroep heeft dus wel degelijk rekening gehouden met het bestaan van de nationale inschrijving, hoewel zij niet kon onderzoeken op welke gronden het

Deutsche Patent- und Markenamt de inschrijving van het nationale merk juist heeft aanvaard. Daar deze gronden haar onbekend waren, konden ze dan ook geen steun bieden bij haar onderzoek.

- 36 Met betrekking tot de motiveringsplicht, waarvan de omvang in punt 18 hierboven in herinnering is gebracht, zij ten slotte opgemerkt dat in punt 55 van de bestreden beslissing, dat in punt 34 hierboven is aangehaald, duidelijk en ondubbelzinnig wordt uitgelegd waarom de kamer van beroep de beslissing van het Deutsche Patent- und Markenamt niet heeft gevolgd. Bovendien heeft deze motivering verzoekster in staat gesteld, kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de bestreden beslissing teneinde haar rechten te verdedigen, hetgeen blijkt uit de bezwaren die verzoekster in het kader van het tweede en het derde middel van het onderhavige beroep heeft geformuleerd, en ook het Gerecht in staat gesteld, de wettigheid van de bestreden beslissing te toetsen.
- 37 Derhalve dient het derde middel te worden afgewezen.

Het vierde middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

De argumenten van de partijen

- 38 Verzoekster stelt dat het aangevraagde merk in casu het door de rechtspraak vereiste minimum aan onderscheidend vermogen bezit. Dienaangaande merkt zij op dat de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk wordt gekenmerkt door een slanke flessenhals, een brede en afgeplatte buik, met een grotendeels bolle voor- en achterkant, een kussenvormige voet en symmetrische uitsparingen aan de zijanten van de fles.

39 Verzoekster betwist vervolgens de opmerking van het BHIM dat het aangevraagde merk slechts in geringe en niet in het oog springende mate afwijkt van de typische vormen en dat dit merk geen extra kenmerken vertoont waardoor het als opvallend, bijzonder of origineel zou kunnen worden aangemerkt. Zij herinnert eraan dat bijzondere of originele kenmerken geen criteria voor het onderscheidend vermogen van een merk vormen. Een minimum aan onderscheidend vermogen is daarentegen voldoende om het merk te kunnen inschrijven. Verzoekster voegt daaraan toe dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk geen strikter criterium mag worden toegepast.

40 Verzoekster betwist ook de stelling dat de consument zijn keuze maakt aan de hand van het etiket of het logo op de waar, en niet op basis van de vorm van de fles. Zij is van mening dat de consument bij de aankoop zijn keuze maakt op basis van de vorm van de fles en pas wanneer hij de gewenste waar heeft geïdentificeerd, zijn keuze controleert aan de hand van het etiket. Zij voegt daaraan toe dat de gemiddelde consument zeer goed in staat is, de vorm van de verpakking van de betrokken waren als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan waar te nemen.

41 Subsidiair stelt verzoekster dat geen enkel kenmerk van het aangevraagde merk een technische functie vervult.

42 Het BHIM stelt dat de consument doorgaans geen verband legt tussen de vorm of de verpakking van de waar en de oorsprong ervan, doch gewoonlijk afgaat op het etiket op de verpakking om de commerciële herkomst te herkennen.

- 43 Bovendien zijn de door verzoekster aangevoerde kenmerken van het aangevraagde merk hetzij gewone designkenmerken, hetzij kenmerken die door de betrokken consument pas worden waargenomen na een analytisch onderzoek, een onderzoek dat deze consument niet zal verrichten. Het BHIM concludeert daaruit dat het aangevraagde merk zal worden waargenomen als een variant van de gebruikelijke verpakkingsvorm van de betrokken waar en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan.
- 44 Tot slot merkt het BHIM op dat het voor het onderzoek van het onderscheidend vermogen niet relevant is of de kenmerken van het design, afzonderlijk beschouwd, een technische of ergonomische functie vervullen.

Beoordeling door het Gerecht

- 45 Vooraf zij eraan herinnerd dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek [arresten Gerecht van 3 december 2003, Nestlé Waters France/BHIM (Vorm van fles), T-305/02, Jurispr. blz. II-5207, punt 29, en 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (Vorm van bierfles), T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punt 19]. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar, verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden (arresten Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 35, en Vorm van bierfles, reeds aangehaald, punt 22). Bovendien moet bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen van een merk de door dit merk opgeroepen totaalindruk worden beoordeeld (zie arrest Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 39, en de aangehaalde rechtspraak).

46 In casu zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren levensmiddelen voor courant gebruik. Bijgevolg bestaat het relevante publiek uit alle consumenten. Het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk moet dus worden beoordeeld met inaanmerkingneming van de vermoedelijke verwachtingen van de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument (arresten Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 33, en Vorm van bierfles, reeds aangehaald, punten 19 en 20).

47 In de eerste plaats zij aangaande verzoeksters stelling dat de gemiddelde consument tussen waren als die in casu kiest op basis van de vorm van de verpakking en niet aan de hand van het etiket, opgemerkt dat de gemiddelde consument niet gewend is, de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking (zie arrest Hof van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punt 30, en de aangehaalde rechtspraak). Verder schrijft deze consument in de eerste plaats een loutere functie van verpakking toe aan flessen met dergelijke waren [arrest Gerecht van 28 januari 2004, Deutsche SiSi-Werke/BHIM (Stazakje), T-146/02–T-153/02, Jurispr. blz. II-447, punt 38]. Aangezien verzoekster geen bewijzen heeft overgelegd die tegen toepassing van deze rechtspraak op het onderhavige geval pleiten, dient haar stelling te worden afgewezen.

48 Bovendien is de betwiste conclusie van het BHIM niet onverenigbaar met de door verzoekster aangevoerde omstandigheid dat de gemiddelde consument zeer goed in staat is, de vorm van de verpakking van gangbare verbruiksgoederen als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan waar te nemen (arrest Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 34). Ook al is dat het geval, deze algemene conclusie impliceert niet dat elke verpakking van een dergelijke waar het voor inschrijving als gemeenschapsmerk vereiste onderscheidend vermogen bezit. Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet immers in elk specifiek geval worden beoordeeld op basis van de in de punten 45 en 46 hierboven uiteengezette criteria.

- 49 In de tweede plaats dient aangaande de vier kenmerken die volgens verzoekster onderscheidend vermogen geven aan de fles, om te beginnen te worden opgemerkt dat het feit alleen dat een vorm een variant is van een van de gebruikelijke vormen van een bepaalde soort waren, geen voldoende bewijs is dat het uit deze vorm bestaande merk onderscheidend vermogen bezit. Steeds moet worden nagegaan of een dergelijk merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument mogelijk maakt, de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Mag Instrument/BHIM, reeds aangehaald, punt 32). De kans dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist, wordt immers groter naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar (arrest Mag Instrument/BHIM, reeds aangehaald, punt 31).
- 50 Wat de langgerekte hals en de afgeplatte buik betreft, zij vastgesteld dat deze parameters van het aangevraagde merk niet verschillen van de gebruikelijke vorm van een fles voor waren als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. De lengte en de diameter van de hals noch de verhouding tussen de breedte en de dikte van de fles zijn in enig opzicht opvallend.
- 51 Hetzelfde geldt voor de kussenvormige voet. Dit designkenmerk is immers gebruikelijk voor flessen in de betrokken sector.
- 52 Het enige kenmerk waardoor het aangevraagde merk verschilt van de gebruikelijke vorm, zijn de uitsparingen in de zijkanten. Anders dan de door het BHIM gegeven

voorbeelden vertoont het aangevraagde merk scherpe krommingen, waardoor bijna de indruk van een halve cirkel ontstaat.

53 Ook al zou dit kenmerk als ongebruikelijk worden aangemerkt, het is op zich niet voldoende om de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk zodanig te beïnvloeden dat het aangevraagde merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen (arrest *Mag Instrument/BHIM*, reeds aangehaald, punt 31).

54 De totaalindruk die de vier genoemde kenmerken, in hun geheel beschouwd, oproepen, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten. Uitgaande van de totaalindruk die het aangevraagde merk oproept, mist dit dus elk onderscheidend vermogen.

55 Deze conclusie is niet in tegenspraak met verzoeksters argument dat bijzondere of originele kenmerken geen criteria voor het onderscheidend vermogen van een merk zijn. Hoewel bijzondere of originele kenmerken geen *conditio sine qua non* voor inschrijving zijn, kan een merk dat anders onderscheidend vermogen mist, immers juist door dergelijke kenmerken het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen krijgen. Om die reden heeft de kamer van beroep, na de door de fles opgeroepen totaalindruk te hebben onderzocht en in punt 45 van de bestreden beslissing te hebben vastgesteld dat „[d]e klant [...] in de concrete verschijningsvorm van de fles zelf geen aanwijzing van de commerciële herkomst [ziet]”, onderzocht of het aangevraagde merk specifieke kenmerken vertoont waardoor het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen krijgt. Na in punt 49 van de bestreden

beslissing te hebben vastgesteld dat dit niet het geval is, heeft zij terecht geconcludeerd dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist.

56 In de derde plaats zij aangaande de door verzoekster aangevoerde stelling dat de specifieke kenmerken van het aangevraagde merk geen technische of ergonomische functie vervullen, opgemerkt dat deze stelling, gesteld dat ze bewezen is, niet afdoet aan de conclusie dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist. Voorzover het relevante publiek het teken als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of dienst opvat, doet het feit dat dit teken al dan niet tegelijkertijd een andere dan de herkomstaanduidende functie (zoals een technische functie) vervult, immers niet af aan het onderscheidend vermogen ervan [zie in die zin arrest Gerecht van 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM (Tint oranje), T-173/00, Jurispr. blz. II-3843, punt 30].

57 Derhalve dient ook het vierde middel te worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

58 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**

- 2) **Verzoekster wordt verwezen in de kosten.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 maart 2006.

De griffier

De president van de Tweede kamer

E. Coulon

J. Pirrung