

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

8 juli 1999 *

In zaak T-163/98,

The Procter & Gamble Company, vennootschap naar het recht van de staat Ohio, gevestigd te Cincinnati, Ohio (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door Th. van Innis, advocaat te Brussel, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ten kantore van K. Manhaeve, advocaat aldaar, Rue Charles Martel 56-58,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), vertegenwoordigd door O. Montalto, directeur van de juridische afdeling, en F. López de Rego, hoofd van de dienst juridische zaken en geschillen, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij C. Gómez de la Cruz, lid van de juridische dienst van de Commissie, Centre Wagner, Kirchberg,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en

* Procestaal: Frans.

modellen) van 31 juli 1998 (zaak R 35/1998-1), die verzoekster op 7 augustus 1998 is betekend,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: A. Potocki, kamerpresident, C. W. Bellamy en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: H. Jung

gezien het op 6 oktober 1998 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 23 december 1998 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de maatregelen tot organisatie van de procesgang van 25 januari en 10 februari 1999,

na de mondelinge behandeling op 20 mei 1999,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Bij brief van 8 april 1996 heeft verzoekster een aanvraag om een gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”). Het Bureau heeft de aanvraag op 9 april 1996 ontvangen.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft de woordcombinatie Baby-dry.
- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, zijn „wegwerpluiers, van papier of cellulose” en „luiers, van stof”, behorend tot klasse 16 respectievelijk klasse 25 als bedoeld in 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.
- 4 Bij beslissing van 29 januari 1998 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83) (hierna: „verordening nr. 40/94”)

- 5 Op 16 maart 1998 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. De toelichting van de beroepsgronden is ingediend op 28 mei 1998.
- 6 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94.
- 7 Op 29 juni 1998 is het beroep verwezen naar de kamer van beroep.
- 8 Het beroep is verworpen bij beslissing van 31 juli 1998 (hierna: „bestreden beslissing”). De kamer van beroep was van oordeel, dat de verzochte inschrijving van het teken moest worden afgewezen op de gronden genoemd in artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94. Voorts heeft zij het op artikel 7, lid 3, van deze verordening steunende betoog van verzoekster niet-ontvankelijk verklaard.

Conclusies van partijen

- 9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
 - primair, de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarin wordt geconcludeerd, dat het merk niet voldoet aan de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94;

- het Bureau te gelasten, een indieningsdatum toe te kennen aan de gemeenschapsmerkaanvraag;

- subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen voor zover het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerd betoog van verzoekster niet-ontvankelijk is verklaard;

- verzoekster toe te laten tot het bewijs, dat de woordcombinatie Baby-dry onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt;

- ten minste de zaak terug te verwijzen naar de kamer van beroep teneinde over dit punt te beslissen;

- verweerder in de kosten te verwijzen.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- de primaire vordering te verwerpen;

- te beslissen op de subsidiaire vordering strekkende tot terugverwijzing van de zaak naar de kamer van beroep teneinde uitspraak te doen over de gestelde verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik van het merk;

— de subsidiaire vordering, verzoekster voor het Gerecht toe te laten tot het bewijs, dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen, te verwerpen;

— verzoekster in de kosten te veroordelen.

- 11 In het kader van de maatregel tot organisatie van de procesgang van 25 januari 1999 heeft verzoekster verklaard haar vordering, ertoe strekkende het Bureau te gelasten een indieningsdatum toe te kennen aan de gemeenschapsmerkaanvraag, in te trekken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen. Zij vordert thans, het Bureau te gelasten de gemeenschapsmerkaanvraag te publiceren overeenkomstig artikel 40 van verordening nr. 40/94.

De vordering tot vernietiging

- 12 Verzoekster stelt primair, dat de kamer van beroep enerzijds artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en anderzijds artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening heeft geschonden. Gezien de nauwe samenhang tussen de ter ondersteuning van deze twee middelen aangevoerde argumenten dienen zij tezamen te worden onderzocht. Subsidiair stelt verzoekster schending van artikel 62 van verordening nr. 40/94.

De primaire klacht: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 13 Verzoekster voert ter zake het volgende aan.
- 14 Het bepalende element van een merk is zijn geschiktheid, de waren van een onderneming te onderscheiden van die van een andere onderneming. Bij het onderzoek van de geldigheid van een merk is derhalve enkel van belang, of het betrokken teken geschikt is om te worden opgevat als aanduiding, dat de waar van een bepaalde onderneming afkomstig is.
- 15 De onderscheidingskracht van een teken moet daarbij niet in abstracto, maar in de relatie tussen het teken en een bepaalde waar of dienst worden beoordeeld.
- 16 Voor de uitsluiting van beschrijvende tekens kan niet als grond worden aangevoerd, dat het gebruik door de concurrenten ter aanduiding van hun waren vrij behoort te blijven. Uit artikel 12 van verordening nr. 40/94 blijkt immers, dat de houder van een merk geen monopolie heeft op het teken waaruit het bestaat. Bovendien kan de geldigheid van een merk niet afhangen van de omvang van de rechten die met betrekking tot dit merk aan de houder toekomen, indien het werd ingeschreven.
- 17 Een merk kan als rechtmatig worden beschouwd, wanneer het of de tekens waaruit het bestaat, niet uitsluitend beschrijvend zijn. Daarbij moet het teken in zijn geheel worden beoordeeld en niet naar zijn afzonderlijke bestanddelen. Een teken is uitsluitend beschrijvend, indien het niet anders kan worden opgevat dan als beschrijving van de waar of van een eigenschap daarvan. Daarentegen is een teken dat in sterke mate, doch niet uitsluitend, beschrijvend is, gemakkelijk te

onthouden en bezit het dus het vermogen om een sterk merk bij het publiek te zijn.

- 18 In casu zal het belanghebbende publiek in het merk Baby-dry zonder twijfel naast de functie, een eigenschap van de waar te suggereren of te beschrijven, ook de functie onderkennen, aan te geven dat de betrokkenen waar van een bepaalde onderneming afkomstig is.
- 19 Het Bureau betoogt, dat de woordcombinatie Baby-dry slechts de rechtstreekse en noodzakelijke aanduiding van het verwachte effect van luiers is. Dit teken is derhalve niet voor inschrijving vatbaar gelet op de absolute weigeringsgronden, genoemd in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94.

Beoordeling door het Gerecht

- 20 Blijkens artikel 4 van verordening nr. 40/94 is de beslissende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor grafische voorstelling vatbaar teken een gemeenschapsmerk kan vormen, zijn geschiktheid om de waren van een onderneming te onderscheiden.
- 21 Hieruit volgt onder meer, dat het onderscheidend vermogen enkel kan worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten, waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd.
- 22 Volgens artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de

waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.

- 23 Deze tekens zijn derhalve volgens de wetgever reeds naar hun aard ongeschikt om de waren van een onderneming te onderscheiden.
- 24 Voorts is in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaald, dat het eerste lid „ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.
- 25 De kamer van beroep heeft vastgesteld, dat in de woordenboeken luiers worden gedefinieerd naar hun absorberende functie. Het voornaamste gebruiksdoel van deze waren is volgens de kamer gelegen in de absorberende functie, voor het drooghouden van baby's (in de procestaal voor het Bureau: „to keep babies dry”). De definitie van de betrokken waren en hun bestemming zijn door verzoekster niet bestreden.
- 26 Aldus informeert de woordcombinatie Baby-dry, in haar geheel gelezen, de gebruiker rechtstreeks over de bestemming van de waar, zoals in punt 17 van de bestreden beslissing wordt gezegd.
- 27 Bovendien wordt de combinatie Baby-dry niet aangevuld door een extra bestanddeel dat aan het teken in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen verlenen, de waren van verzoekster te onderscheiden.
- 28 De kamer van beroep heeft derhalve terecht geoordeeld, dat het teken uitsluitend bestaat uit woorden die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de

bestemming van de waar, en heeft terecht bekrachtigd, dat de woordcombinatie Baby-dry ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan zijn.

- 29 Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, is het bestaan van een van de opgesomde absolute weigeringsgronden voldoende om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven.

De subsidiaire klacht: schending van artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 30 Volgens verzoekster had de kamer van beroep op alle, in het beroepschrift aangevoerde gronden behoren in te gaan, ook op die die niet aan de onderzoeker waren voorgelegd. De kamer van beroep had derhalve haar bewijsaanbod voor de stelling, dat de combinatie Baby-dry overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de betrokken waren, niet niet-ontvankelijk mogen verklaren.
- 31 Het Bureau is in afwijking van hetgeen in de bestreden beslissing is geoordeeld en in latere beslissingen van sommige kamers is bevestigd, van mening, dat de kamers van beroep in beginsel niet mogen voorbijgaan aan argumenten die niet aan de onderzoeker zijn voorgelegd bij de beoordeling van de absolute weigeringsgronden. Het wijst er echter op, het verzoekster in haar beroepschrift enkel een bewijsaanbod had gedaan.

Beoordeling door het Gerecht

- 32 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 is „lid 1, onder b, c en d, (...) 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”.
- 33 Naar vaststaat, heeft verzoekster zich in de procedure voor de onderzoeker niet op deze bepaling beroepen. De onderzoeker heeft zich in zijn beslissing op het standpunt gesteld, dat de woordcombinatie Baby-dry niet kon worden ingeschreven, gezien het verbod in artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 34 In de toelichting op het tegen de beslissing van de onderzoeker ingestelde beroep heeft verzoekster diens conclusie bestreden. Aan het slot van die toelichting heeft zij subsidiair het volgende gesteld: „wij zouden het Bureau graag bewijsmateriaal voorleggen, dat het teken door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen, aangezien onze Baby-dry-luiers sinds 1993 in heel Europa worden verkocht en er intensief reclame voor wordt gemaakt”.
- 35 De kamer van beroep heeft in punt 22 van de bestreden beslissing geweigerd dit argument in aanmerking te nemen, op de grond dat verzoekster het niet voor de onderzoeker had aangevoerd. Naar het oordeel van de kamer is een beslissing niet daarom aantastbaar, omdat daarin niet is beslist op een niet aangevoerd middel. Dit laat het recht van de klager onverlet, een nieuwe aanvraag om een gemeenschapsmerk in te dienen en dan alsnog het bewijs van het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen te leveren.
- 36 Het Gerecht stelt vast, dat het Bureau bij verordening nr. 40/94 is ingesteld met het doel, de inschrijving van gemeenschapsmerken te verzorgen onder de in deze verordening gestelde voorwaarden. Het gemeenschapsmerk, dat geldigheid bezit

op het gehele grondgebied van de lidstaten, is blijkens de eerste alinea van de considerans van de verordening een belangrijk instrument ter verwezenlijking van de interne markt.

37 De kamers van beroep, die deel uitmaken van het Bureau, dragen binnen de door de verordening getrokken grenzen eveneens bij aan de implementatie van dit instrument.

38 Zo gezien bestaat er een functionele continuïteit tussen de onderzoeker en de kamers van beroep.

39 Deze opvatting vindt steun in de nauwe band tussen het optreden van elk van deze instanties, zoals dit in de regels voor de instelling en het vooronderzoek van het beroep is vastgelegd. Zo begint een aanvrager die de beslissing van de onderzoeker wil aanvechten, met beroep in te stellen „bij het Bureau” (artikel 59 van verordening nr. 40/94). Dit beroep wordt vervolgens voorgelegd aan de onderzoeker voor „prejudiciële herziening” (artikel 60, lid 1, van verordening nr. 40/94). Ten slotte wordt het beroep, wanneer er niet binnen een maand gevolg aan wordt gegeven, onmiddellijk en automatisch naar de kamer van beroep verwezen (artikel 60, lid 2, van verordening nr. 40/94).

40 De procedure voor de kamers van beroep omvat twee fasen, het onderzoek en de beslissing.

41 Artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt: „Bij het onderzoek van het beroep verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf.”

- 42 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.” In hetzelfde lid is bepaald, dat de kamer bij zijn beslissing hetzij de bevoegdheden uitoefent van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijst.
- 43 Uit deze bepalingen en de systematiek van verordening nr. 40/94 volgt, dat de kamer van beroep, die bij de beslissing van een beroep over dezelfde bevoegdheden beschikt als de onderzoeker, het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van verzoekster niet mocht afwijzen op de enkele grond, dat het niet voor de onderzoeker was aangevoerd. Na beoordeling van het beroep had de kamer hetzij dit punt moeten behandelen, hetzij de zaak terugverwijzen naar de onderzoeker.
- 44 Dit sluit geenszins uit, dat de kamer van beroep feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig voor de kamer hebben aangevoerd, op grond van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 buiten beschouwing kan laten. Hiervan kan echter in casu geen sprake zijn. Immers, enerzijds heeft verzoekster aan het slot van de toelichting van de beroepsgronden duidelijk te kennen gegeven, dat zij zich wenste te beroepen op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, en anderzijds is haar geen termijn gesteld voor het produceren van het door haar aangeboden bewijs.
- 45 Uit het voorgaande volgt, dat de kamer van beroep artikel 62 van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door het op artikel 7, lid 3, van deze verordening gebaseerde betoog van verzoekster niet-ontvankelijk te verklaren.

De overige vorderingen

De vordering, verzoekster voor het Gerecht toe te laten tot het bewijs, dat de woordcombinatie Baby-dry door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen

- 46 Verzoekster heeft deze vordering niet nader toegelicht.
- 47 Het Bureau heeft betoogd, dat het Gerecht deze vordering niet kan toewijzen, aangezien dit punt door het Bureau niet is behandeld.
- 48 Het staat vast, dat de eventuele toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 in casu niet door het Bureau is onderzocht.
- 49 Volgens artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 kan het Gerecht „de bestreden beslissing vernietigen of herzien”.
- 50 Het bepaalde in dit lid moet worden gelezen in samenhang met het voorgaande lid, luidende: „Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”, en met inachtneming van de artikelen 172 (thans artikel 229 EG) en 173 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 230 EG).

- 51 Bijgevolg is het Gerecht niet bevoegd te beslissen op een vordering tot eventuele toepassing van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, waarvan de gegrondheid niet door het Bureau is onderzocht.

De vordering, het Bureau te gelasten, de gemeenschapsmerkaanvraag overeenkomstig artikel 40 van verordening nr. 40/94 te publiceren

- 52 Volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht moet het verzoekschrift onder meer de conclusies van de verzoeker bevatten. De onderhavige vordering is niet in het verzoekschrift, maar in het antwoord van verzoekster op een maatregel tot organisatie van de procesgang geformuleerd, en is derhalve niet-ontvankelijk.
- 53 Daarenboven is het Bureau ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 verplicht, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het Bureau. Dit dient de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van dit arrest voortvloeien. Ook om deze reden is de onderhavige vordering derhalve niet-ontvankelijk.

Conclusie

- 54 Uit de punten 32 tot en met 45 van dit arrest volgt, dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd voor zover het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van verzoekster niet door de kamer van beroep is behandeld. Zoals reeds gezegd, behoort het Bureau de maatregelen te treffen die ter uitvoering van het arrest nodig zijn.

Kosten

- 55 Volgens artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht beslissen, dat elke partij haar eigen kosten zal dragen, indien de partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. In casu dient te worden beslist, dat elke partij de eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Vernietigt de beslissing van de 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).

2) Verstaat, dat elke partij de eigen kosten zal dragen.

Potocki

Bellamy

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 1999.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

A. Potocki