

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

12 december 2002 \*

In zaak T-63/01,

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

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen, modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door O. Montalto en E. Joly als gemachtigden,

verweerder,

\* Procestaal: Frans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de Derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 14 december 2000 (zaak R 74/1998-3), die verzoekster op 11 januari 2001 is betekend,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 16 maart 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 29 mei 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de maatregelen tot organisatie van de procesgang,

na de mondelinge behandeling op 10 juli 2002,

II - 5258

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 16 april 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) een aanvraag om inschrijving van een beeldmerk als gemeenschapsmerk ingediend op grond van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd. Op 25 maart 1997 heeft het BHIM een afbeelding van het aangevraagde merk, geherkwalificeerd als driedimensionaal beeldmerk, ontvangen.
- 2 Het teken waarvan de inschrijving is verzocht, bestaat uit de hieronder afgebeelde vorm:



Perspectivisch aanzicht



Bovenaanzicht



Zij-aanzicht

- 3 De inschrijving van het merk is verzocht voor zepen, behorend tot klasse 3 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 Op 18 maart 1998 deelde de onderzoeker verzoekster mee dat de aanvraag werd afgewezen aangezien het teken uitsluitend bestond uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt in de zin van artikel 7, lid 1, sub e-i, van verordening nr. 40/94.
- 5 Bij beslissing van 15 maart 1999 bevestigde de kamer van beroep de beslissing van de onderzoeker. Zij oordeelde in de eerste plaats dat de wijziging van de oorspronkelijke beeldmerkaanvraag in een aanvraag om een driedimensionaal merk een wezenlijke verandering van de aanvraag om inschrijving als gemeenschapsmerk vormde, die door artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94 wordt verboden, in de tweede plaats dat het teken uitsluitend bestond uit de vorm die

door de aard van de waar wordt bepaald in de zin van artikel 7, lid 1, sub e-i, van verordening nr 40/94, in de derde plaats dat het teken bestond uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 7, lid 1, sub e-ii, en in de vierde plaats dat het teken elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

- 6 Bij arrest van 15 maart 1999, Procter & Gamble/BHIM (Vorm van een stuk zeep) (T-122/99, Jurispr. blz. II-265) heeft het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep vernietigd op de volgende gronden: in de eerste plaats had de kamer haar bevoegdheid overschreden door de betrokken inschrijvingsaanvraag ambtshalve niet-ontvankelijk te verklaren; in de tweede plaats had de kamer van beroep de rechten van de verdediging van verzoekster geschonden door haar niet te verzoeken om haar opmerkingen over twee nieuwe ambtshalve toegepaste absolute weigeringsgronden kenbaar te maken, namelijk die van artikel 7, lid 1, sub b en sub e-ii, van verordening nr. 40/94; in de derde plaats had de kamer van beroep een rechtsfout gemaakt door inschrijving van het gedeponeerde teken te weigeren op grond dat het uitsluitend bestond uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald in de zin van voormeld artikel 7, lid 1, sub e-i. Volgens het Gerecht was deze laatste bepaling niet van toepassing, aangezien er in de handel andere vormen van stukken zeep bestaan, die niet de kenmerken van de betrokken zeepvorm vertonen (arrest Vorm van een stuk zeep, reeds aangehaald, punt 55).
- 7 Met het oog op de uitvoering van het aangehaalde arrest Vorm van een stuk zeep heeft de rapporteur van de Derde kamer van beroep verzoekster bij mededeling van 7 juni 2000 verzocht om haar opmerkingen over de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b en sub e-ii, van verordening nr. 40/94 op het onderhavige geval in te dienen.
- 8 Bij beslissing van 14 december 2000 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de Derde kamer van beroep het verzoek om inschrijving afgewezen, in wezen op grond dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

## Conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

## Ten gronde

11 Ter ondersteuning van haar beroep klaagt verzoekster over schending van haar rechten van de verdediging en over schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

*Het eerste middel: schending van de rechten van de verdediging*

Argumenten van partijen

- 12 Verzoekster stelt schending van de rechten van de verdediging doordat de bestreden beslissing is genomen door dezelfde leden van de Derde kamer van beroep als welke op 15 maart 1999 de in het aangehaalde arrest Vorm van een stuk zeep vernietigde beslissing hebben gegeven, die dezelfde partijen en dezelfde inschrijvingsaanvraag betrof en op dezelfde absolute weigeringsgrond was gebaseerd.
- 13 Zij erkent dat de regels betreffende de procedure bij de kamers van beroep niet voorzien in wraking van een van de leden die in die hoedanigheid heeft deelgenomen aan een eerdere beslissing over dezelfde kwestie tussen dezelfde partijen. Zij betoogt echter dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging een eerlijk proces vereist, dit wil zeggen een proces waarbij niet de indruk kan ontstaan dat de beslissing op een vooroordeel is gebaseerd.
- 14 In dit verband betoogt verzoekster dat rechters, arbiters of gerechtelijke deskundigen in de meeste rechtsstaten verplicht zijn, zich in een rechtszaak te verschonen indien zij zich in een van deze hoedanigheden reeds over deze zaak hebben uitgesproken, teneinde hun onafhankelijk oordeel te garanderen.
- 15 Het BHIM bestrijdt verzoeksters argumenten, stellende dat de ingeroepen beginselen niet van toepassing zijn op de procedures die op grond van verordening nr. 40/94 bij hem worden ingesteld, en dat de kamers van beroep niet als „rechterlijke instantie” kunnen worden gekwalificeerd.

- 16 Naar zijn mening is er geen sprake van miskennis van de gevallen van wraking die in artikel 132 van verordening nr. 40/94 zijn omschreven, of van een in het recht van de lidstaten algemeen aanvaard rechtsbeginsel in bestuursrechtelijke procedures waaraan het BHIM op grond van artikel 79 van verordening nr. 40/94 gebonden zou zijn.
- 17 Overigens merkt het BHIM op dat er geen communautaire procedureregeling bestaat op grond waarvan een zaak waarin de beslissing van een instantie in hoger beroep is vernietigd, voor de verdere behandeling niet kan worden toegewezen aan de instantie die deze beslissing heeft genomen.
- 18 Tot slot wijst het BHIM erop dat de Derde kamer van beroep in verscheidene beslissingen het onderscheidend vermogen van merken die uit de vorm van een waar bestonden, heeft erkend. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat de bestreden beslissing op een negatief vooroordeel is gebaseerd.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 19 Vooraf moet worden opgemerkt dat de onafhankelijkheid van de leden van de kamers van beroep wordt gegarandeerd door de wijze van hun benoeming, de duur van hun ambtstermijn en de voorwaarden waaronder zij hun taak uitoefenen. Bovendien waarborgen verschillende bepalingen van verordening nr. 40/94 waarin de procedure bij de kamers van beroep wordt geregeld, met name de bescherming van de rechten van de verdediging van de partijen.
- 20 Niettemin maken de kamers van beroep deel uit van het BHIM, het orgaan dat belast is met de inschrijving van gemeenschapsmerken onder de in verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarden, en zij dragen, binnen de door deze verordening getrokken grenzen, eveneens bij aan de implementatie van het gemeenschapsmerk



[arrest van het Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punten 36 en 37].

- 21 In dit verband blijkt uit het reeds aangehaalde arrest BABY-DRY, punten 38 tot en met 43, dat er een functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het BHIM bestaat en dat de kamers van beroep bij de beslissing op een beroep over dezelfde bevoegdheden beschikken als de onderzoeker. Aldus vormen de kamers van beroep, hoewel zij in hoge mate onafhankelijk zijn in de uitoefening van hun taken, een instantie van het BHIM, die binnen de door verordening nr. 40/94 gestelde voorwaarden en grenzen de andere instanties van hetzelfde orgaan controleert.
- 22 Aangezien een kamer van beroep dezelfde bevoegdheden heeft als de onderzoeker, handelt zij bij de uitoefening ervan als instantie van het BHIM. Het beroep bij de kamer van beroep maakt dan ook deel uit van de administratieve inschrijvingsprocedure, na een „prejudiciële herziening” door de „eerste onderzoeksinstantie” op grond van artikel 60 van verordening nr. 40/94.
- 23 Gezien het bovenstaande kunnen de kamers van beroep niet worden beschouwd als „rechterlijke instantie”. Bijgevolg kan verzoekster zich niet beroepen op een recht op een eerlijk „proces” voor de kamers van beroep van het BHIM.
- 24 Bovendien worden de rechten van de verdediging in de procedure voor de kamers van beroep gewaarborgd door artikel 132 van verordening nr. 40/94, dat de gevallen betreft waarin de leden van de kamers van beroep kunnen worden uitgesloten of gewraakt, en waarvan lid 3 met name bepaalt dat leden wier onpartijdigheid kan worden betwijfeld, door elke partij kunnen worden gewraakt.

- 25 Overigens is de wraking volgens bovengenoemde bepaling niet-ontvankelijk indien de betrokken partij een proceshandeling heeft verricht, ofschoon zij reeds kennis droeg van de reden tot wraking. Het BHIM betoogt terecht dat dit hier het geval is. In de eerste plaats heeft verzoekster zich namelijk niet beroepen op de eventuele partijdigheid van de betrokken kamer van beroep of van het lid dat in de onderhavige zaak en ook bij de eerste beslissing van dezelfde kamer in de onderhavige zaak rapporteur was, toen zij door dit lid werd verzocht om haar opmerkingen kenbaar te maken. In de tweede plaats heeft verzoekster, door haar opmerkingen bij de kamer van beroep in te dienen, een proceshandeling verricht in de zin van artikel 132, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 40/94 en daarmee de mogelijkheid verloren om de leden van de betrokken kamer van beroep te wraken.
- 26 Om deze redenen moet het eerste middel worden afgewezen.

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

#### Argumenten van partijen

- 27 Verzoekster erkent dat de vorm van een stuk zeep die slechts minimale en dus weinig opvallende verschillen met de gebruikelijke zeepvorm vertoont, in beginsel door het betrokken publiek niet als merk zal worden ervaren. In het onderhavige geval verschilt het teken echter duidelijk van de traditionele zeepvormen, doordat het in de lengte holle contouren heeft, terwijl de gebruikelijke vormen in ten minste één richting bol zijn.

- 28 Aangezien het teken ongebruikelijk is, is het geschikt om bij het publiek een associatie te wekken tussen de vorm van de waar en het feit dat het van een bepaalde onderneming afkomstig is.
- 29 Volgens verzoekster blijkt er een zeker vooroordeel tegen driedimensionale merken uit de opmerking van de kamer van beroep, dat vooraf aan het publiek moet worden meegedeeld dat de vorm een individueel merk is. Zij betoogt dat deze eis geen wettelijke basis heeft. Volgens de Benelux-rechtspraak is het nodig noch geoorloofd om strengere eisen te stellen dan wettelijk zijn voorgeschreven, en deze rechtspraak vereist niet dat het publiek zich ervan bewust is dat het teken specifiek is ontworpen om de waar te onderscheiden en de herkomst ervan aan te geven.
- 30 In dit verband verwijst zij naar een aantal beslissingen in Frankrijk en de Benelux-landen waarin deze benadering is gevolgd zowel voor merken die uit de vorm van de verpakking, als voor merken die uit de vorm van de waar bestaan.
- 31 Verzoekster betoogt eveneens dat de vorm van een stuk zeep duurzamer is dan het woordmerk dat erop kan zijn aangebracht, en gemakkelijker is waar te nemen dan enig ander teken. Bovendien is de vorm ervan bijzonder geschikt om de zeep van andere te onderscheiden wanneer de oorspronkelijke verpakking is verwijderd.
- 32 Tot slot merkt verzoekster op dat de overweging dat de betrokken vorm een nuttige functie heeft, niet uitsluit dat de vorm als aanduiding van herkomst kan fungeren, aangezien eenzelfde teken verscheidene functies kan hebben.

- 33 Volgens het BHIM moet een merk, om als herkomstaanduiding te fungeren, als zodanig worden ervaren en niet als een simpel beschrijvend, functioneel of decoratief kenmerk. Daarom moet een teken gemakkelijk kunnen worden herkend en onthouden. Hiervan is geen sprake indien de vorm, zoals in het onderhavige geval, een materiële voorstelling is van de waar die zij geacht wordt te onderscheiden. Vormen als zodanig kunnen slechts als merk fungeren indien zij zich van de gebruikelijke vormen van de betrokken waar onderscheiden.
- 34 Hoewel er naast de onderscheidingsfunctie nog andere functies kunnen bestaan, kan het bestaan van dergelijke andere functies — zoals de kamer van beroep in het onderhavige geval heeft overwogen — de vorm minder geschikt maken om de waar te individualiseren en om als aanduiding van herkomst te fungeren.
- 35 Volgens het BHIM moet de vorm van een stuk zeep aanzienlijk afwijken van andere zeepvormen op de markt om als onderscheidend te kunnen worden aangemerkt. Het wijst erop dat de beoordeling ervan uitsluitend geschiedt aan de hand van de voorstelling van het merk in de aanvraag.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 36 De vorm van een waar of van de verpakking kan volgens artikel 4 van verordening nr. 40/94 een gemeenschapsmerk zijn, mits deze de waren van een onderneming kan onderscheiden. Op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van die verordening wordt inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.

- 37 Dat een bepaalde categorie tekens in het algemeen geschikt is om als merk te fungeren, betekent echter nog niet dat de tekens van die categorie noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van bovengenoemd artikel 7, lid 1, sub b, voor een waar of een dienst hebben.
- 38 Tekens zonder onderscheidend vermogen worden ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een ander keuze kan maken [zie arrest van het Gerecht van 27 februari 2002, Rewe Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 26].
- 39 Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het in aanmerking komende publiek [arrest van het Gerecht van 20 maart 2002, DaimlerChrysler/BHIM (TRUCKCARD), T-358/00, Jurispr. blz. II-1993, punt 55].
- 40 Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 maakt geen onderscheid tussen de verschillende soorten tekens. De perceptie van de consument is echter niet per se dezelfde bij een teken dat uit de vorm van het product als zodanig bestaat, als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat uit een teken dat losstaat van de waren die het aanduidt. Het publiek is namelijk wel gewend om woord- of beeldmerken onmiddellijk te herkennen als tekens ter aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, maar dit is niet noodzakelijkerwijs het geval bij tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar.

- 41 Zeep is een gewoon verbruiksgoed dat voor alle consumenten is bestemd. Het in aanmerking komende publiek bestaat dan ook uit gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie in die zin arrest van het Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).
- 42 De aangevraagde vorm kan in wezen worden omschreven als een rechthoekig parallellepipedum met vloeiend vormgegeven zijden.
- 43 Een rechthoekig parallellepipedum is een gewoonlijk gebruikte vorm voor stukken zeep. Aangezien de aangevraagde vorm slechts een lichte variant is op de verschillende parallellepipedale vormen die gewoonlijk voor zeep worden gebruikt, zal het in aanmerking komende publiek verzoeksters zeep niet onmiddellijk en met zekerheid kunnen onderscheiden van die van andere commerciële herkomst.
- 44 Ten aanzien van verzoeksters argument dat deze vorm zich door de holle contouren van de gewoonlijk gebruikte vormen onderscheidt, moet worden opgemerkt dat deze bijzonderheid niet voldoende is, aangezien deze slechts een detail van het door de consument waargenomen geheel vormt en dit detail de algemene indruk ervan niet kan wijzigen.
- 45 De holle contouren beïnvloeden het uiterlijk van de zeep niet aanmerkelijk, zodat er geen waarneembare afwijking van de gewoonlijk gebruikte zeepvormen in kan worden gezien.

- 46 Zelfs indien de holle contouren de consument zouden opvallen, zou hij ze niet meteen als een aanduiding van de commerciële herkomst beschouwen. Bolle of holle contouren zijn namelijk elementen die vooral zullen worden uitgelegd als functioneel — omdat de zeep hierdoor beter kan worden vastgepakt — of esthetisch. Zij zullen dan ook niet meteen als een onderscheidingsteken worden waargenomen en onthouden en kunnen voor het in aanmerking komende publiek niet dienen om zonder gevaar voor verwarring een stuk zeep van die vorm van andere zeep met een vergelijkbare vorm te onderscheiden.
- 47 De aangevraagde vorm, ook al stemt deze niet volledig overeen met een op de markt bestaande vorm, heeft bijgevolg geen typische kenmerken die geschikt zijn om de consument over de commerciële herkomst van de waar te informeren.
- 48 Verzoeksters argument dat het publiek het teken mogelijkwerwijs onbewust waarneemt, maar toch in voldoende mate om een conclusie over de herkomst te trekken, betreft in werkelijkheid een beoordeling van het door het gebruik van het merk verkregen onderscheidend vermogen, waarvoor een aparte bepaling bestaat, namelijk artikel 7, lid 3, van verordening 40/94. Het aldus verkregen onderscheidend vermogen leidt tot erkenning van een teken dat aanvankelijk niet waarneembaar was.
- 49 Ook verzoeksters argumenten, dat de vorm van een stuk zeep duurzamer is dan het woordmerk dat erop kan zijn aangebracht en dat zeep niet in de oorspronkelijke verpakking wordt bewaard, zijn niet relevant omdat zij betrekking hebben op het dagelijks gebruik van het product door de consument en niet op de waarneming van het teken door de consument bij de aankoop. De betrokken vorm zou overigens volledig onzichtbaar zijn indien de verpakking niet dezelfde vorm zou hebben.

50 Ten aanzien van verzoeksters argumenten ontleend aan nationale rechtspraak moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat het communautaire merkensysteem volgens vaste communautaire rechtspraak een autonoom systeem is [arrest Vorm van een stuk zeep, reeds aangehaald, punten 60 en 61, en arrest van het Gerecht van 5 december 2000, *Messe München/BHIM (elektronica)*, T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47], en in de tweede plaats dat de door verzoekster aangehaalde rechtspraak niet relevant is, aangezien deze geen betrekking heeft op met de aangevraagde vorm vergelijkbare vormen of op producten die met zeep kunnen worden gelijkgesteld. Overigens worden in de bestreden beslissing twee nationale beslissingen genoemd waarin verzoeksters merkaanvraag voor deze zeepvorm is afgewezen.

51 Hieruit volgt dat de kamer van beroep, oordelende dat de aangevraagde vorm slechts een geringe variant op typische zeepvormen is en dat de kenmerken van de betrokken vorm, indien zij door het in aanmerking komende publiek zouden worden opgemerkt, vooral als functioneel zouden worden opgevat omdat de zeep hierdoor gemakkelijk kan worden vastgepakt, terecht heeft beslist dat deze vorm niet geschikt is om het in aanmerking komende publiek rechtstreeks over een bijzondere commerciële herkomst te informeren.

52 Bijgevolg is het tweede middel ongegrond.

53 Uit het voorgaande volgt dat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.



## Kosten

- 54 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering 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 in diens kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 december 2002.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer,

M. Vilaras