

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

6 maart 2003 ^{*}

In zaak T-128/01,

DaimlerChrysler Corporation, gevestigd te Auburn Hills, Michigan (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door T. Cohen Jehoram, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl en O. Waelbroeck als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 21 maart 2001 (zaak R 309/1999-2),

^{*} Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

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

griffier: J. Palacio González, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 23 oktober 2002,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 29 april 1997 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het hieronder weergegeven beeldmerk:



- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 12 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: „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water; onderdelen daarvoor”.
- 4 Op 7 juli 1998 heeft de onderzoeker van het BHIM aan verzoekster meegedeeld dat het betrokken teken zijns inziens niet kon worden ingeschreven voor een deel van de in de merkaanvraag opgegeven waren, te weten „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land; onderdelen daarvoor”, omdat het elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 5 Bij brief van 5 januari 1999 heeft verzoekster verscheidene documenten overgelegd, waaronder de verklaring van deskundige F. E. Hoadley van 26 juni 1998 over de wordingsgeschiedenis van grilles en in het bijzonder van de als merk aangevraagde grille, teneinde de uniciteit en de faam ervan aan te tonen.
- 6 Bij beslissing van 7 april 1999 heeft de onderzoeker van het BHIM de merkaanvraag gedeeltelijk afgewezen krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94 op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist voor „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land; onderdelen daarvoor”.

Hij heeft de merkaanvraag daarentegen aanvaard voor „middelen voor vervoer door de lucht of over het water; onderdelen daarvoor”. Voorts was de onderzoeker van oordeel dat verzoekster niet had aangetoond dat het teken door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

- 7 Op 4 juni 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.
- 8 Bij beslissing van 21 maart 2001 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 26 maart 2001 is betekend, heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen.
- 9 De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de beslissing van de onderzoeker gegrond was, aangezien het teken bestaande uit de weergave van de grille van een voertuig prima facie elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal niet aantoont dat het teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

Procedure en conclusies van partijen

- 10 Bij op 6 juni 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.
- 11 Het BHIM heeft op 17 september 2001 zijn memorie van antwoord ingediend.

12 Op 14 oktober 2002 heeft het BHIM geantwoord op de door het Gerecht gestelde vragen en heeft het de door verzoekster bij haar opmerkingen van 5 januari 1999 gevoegde documenten overgelegd, zoals hem door het Gerecht bij wege van maatregel tot organisatie van de procesgang was gevraagd.

13 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te gelasten, een indieningsdatum aan de gemeenschapsmerk-aanvraag toe te kennen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

14 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- verzoeksters vordering, het BHIM te gelasten een indieningsdatum aan de gemeenschapsmerkaanvraag toe te kennen, niet-ontvankelijk te verklaren;
- het beroep voor het overige te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

- 15 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering, het BHIM te gelasten een indieningsdatum aan de gemeenschapsmerkaanvraag toe te kennen, ingetrokken. Het Gerecht heeft hiervan akte genomen in het proces-verbaal van de terechtzitting.

In rechte

De ontvankelijkheid van het bewijsmateriaal dat voor het eerst voor het Gerecht werd overgelegd

- 16 Verzoekster voegt bij haar verzoekschrift bewijsmateriaal dat de kamer van beroep niet heeft kunnen onderzoeken, met name een in Nederland verrichte marktstudie over de herkenning van grilles. Verder stelt verzoekster voor, marktstudies met betrekking tot andere lidstaten over te leggen indien het Gerecht deze relevant acht.
- 17 Het BHIM is van mening dat het voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijsmateriaal niet in aanmerking mag worden genomen.
- 18 Het Gerecht herinnert eraan dat het bij hem ingestelde beroep ertoe strekt, de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM te controleren overeenkomstig artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het is derhalve niet de taak van het Gerecht, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsmateriaal dat voor het eerst voor hem wordt overgelegd. Dit bewijsmateriaal toelaten zou immers in strijd zijn met artikel 135, lid 4, van

het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, volgens hetwelk de memories van de partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep. Bijgevolg zijn het bewijsmateriaal dat voor het eerst voor het Gerecht werd overgelegd, en het door verzoekster geformuleerde voorstel tot bewijs niet-ontvankelijk.

Ten gronde

- 19 Verzoekster voert in wezen twee middelen aan: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

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

— Argumenten van partijen

- 20 Verzoekster betoogt dat een tekening van een grille volgens artikel 4 van verordening nr. 40/94 als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven. Dit wordt overigens bevestigd door het feit dat het BHIM negen tekeningen van grilles als gemeenschapsmerk voor motorvoertuigen behorend tot klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice heeft ingeschreven.

- 21 In de analyse door de kamer van beroep, volgens welke het publiek niet gewend is om een grille als een verwijzing naar de oorsprong van de waren op te vatten, worden strengere criteria gehanteerd dan die welke in verordening nr. 40/94 worden genoemd. Aangezien de kamer van beroep evenwel heeft erkend dat de

betrokken grille niet bepaald gangbaar is („the grille device is not exactly commonplace”), dient te worden aangenomen dat het aangevraagde merk het vereiste minimale onderscheidend vermogen heeft.

- 22 Volgens verzoekster is de door het aangevraagde merk weergegeven vorm niet functioneel, hetgeen wordt bevestigd door de aan het BHIM overgelegde verklaring van deskundige F. E. Hoadley.
- 23 Verder is verzoekster van mening dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de originaliteit, de uniciteit, de niet-alledaagsheid en dus het onderscheidend vermogen van de in de merkaanvraag bedoelde grille, die voor geen enkel ander landvoertuig wordt gebruikt.
- 24 De in aanmerking komende consument is volgens verzoekster de gemiddelde koper van landvoertuigen die een dergelijke waar koopt na daarover behoorlijk te zijn geïnformeerd. Bij hun keuze laten de consumenten zich leiden door de technische kenmerken van het voertuig en door het uiterlijk ervan, waarvan de grille een wezenlijk element is.
- 25 Ten slotte voert verzoekster aan dat de kamer van beroep in punt 15 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat het publiek niet gewend is, het aangevraagde merk als een aanduiding van de oorsprong van de waar op te vatten.
- 26 Het BHIM betoogt dat de kamer van beroep, net als de onderzoeker, terecht heeft vastgesteld dat het betrokken teken prima facie elk onderscheidend vermogen mist voor de waren in kwestie, aangezien het bestaat uit normale en eenvoudige geometrische elementen die gewoonlijk worden gebruikt voor de weergave van de koplampen en het rooster die een grille vormen.

- 27 Het BHIM is van mening dat het betrokken teken niet verder gaat dan de grilles van landvoertuigen die de gemiddelde consument gewend is te zien, en dat het dus niet zonderling van vorm of origineel is. Bijgevolg zal het teken in de eerste plaats worden opgevat als een onderdeel van het voertuig en niet als een aanduiding van de oorsprong.
- 28 Dat de betrokken grille niet functioneel zou zijn, volstaat volgens het BHIM op zich niet om te kunnen concluderen dat het teken onderscheidend vermogen heeft.
- 29 Met betrekking tot de inschrijving van negen tekeningen van grilles als gemeenschapsmerk voor motorvoertuigen voert het BHIM in zijn antwoord van 14 oktober 2002 en in zijn uitleg ter terechtzitting aan, dat die ingeschreven grilles ongebruikelijk zijn omdat zij bestaan uit twee symmetrische frames.

— Beoordeling door het Gerecht

- 30 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”.
- 31 Onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vallende tekens worden ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de commerciële 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 andere keuze kan maken [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 26].

- 32 Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken wordt aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het in aanmerking komende publiek, dat wil zeggen de consumenten van die waren of diensten.
- 33 Ten slotte is blijkens de formulering van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 een minimaal onderscheidend vermogen voldoende om de in deze bepaling genoemde weigeringsgrond uit te sluiten [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 39].
- 34 Onder het in aanmerking komende publiek moet in casu worden verstaan de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument [zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 27]. De betrokken waren (vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land; onderdelen daarvoor) zijn immers naar hun aard bestemd voor algemeen gebruik in de gehele Europese Unie.
- 35 Wat in de eerste plaats verzoeksters argument betreft, dat een grille volgens de in artikel 4 van verordening nr. 40/94 gegeven definitie van een gemeenschapsmerk voor inschrijving in aanmerking komt, zij eraan herinnerd dat er geen categorie van merken bestaat die naar hun aard of door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen hebben, maar toch de waren of diensten van een onderneming niet kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie in die zin arrest Hof van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 39).

- 36 Wat verder het onderscheidend vermogen in een concreet geval betreft, kan niet a priori worden uitgesloten dat de grafische weergave van een grille — zelfs indien zij waarheidsgetrouw is — onderscheidend vermogen kan hebben [zie in die zin arrest Gerecht van 19 september 2001, Henkel/BHIM (Afbeelding van een detergent), T-30/00, Jurispr. blz. II-2663, punten 44 en 45].
- 37 Met betrekking tot het door verzoekster overgelegde bewijs van de inschrijving door het BHIM van negen tekeningen van grilles als gemeenschapsmerk voor motorvoertuigen, zij er evenwel aan herinnerd dat, ook al dient te worden vastgesteld dat de administratieve praktijk van het BHIM geen duidelijke aanwijzingen bevat over de wijze waarop het BHIM de criteria ter beoordeling van de absolute weigeringsgronden toepast op merken die verwijzen naar grilles van voertuigen, de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep in elk geval alleen aan verordening nr. 40/94, zoals door de gemeenschapsrechter uitgelegd, moet worden getoetst en niet aan een eerdere beslissingspraktijk [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 79]. Derhalve faalt verzoeksters argument dat het BHIM negen grilles van motorvoertuigen als gemeenschapsmerk heeft ingeschreven.
- 38 Wat in de tweede plaats verzoeksters argument betreft, dat de kamer van beroep in casu een onjuist criterium heeft gehanteerd dat veel strenger is dan de door verordening nr. 40/94 gestelde eisen, zij eraan herinnerd dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën van merken en dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van beeldmerken bestaande uit de weergave van de waar zelf of van een onderdeel ervan, dus niet mogen verschillen van de voor andere categorieën van merken te hanteren criteria (zie in die zin arrest Afbeelding van een detergent, reeds aangehaald, punt 48).
- 39 Wat in de derde plaats verzoeksters betoog betreft, dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het publiek niet gewend is, het betrokken merk als een aanduiding van de oorsprong van de waar op te vatten (punt 15 van de

bestreden beslissing), dient in aanmerking te worden genomen dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk rekening moet worden gehouden met alle relevante gegevens van het concrete geval. Zo moet er onder meer rekening mee worden gehouden dat de aard van het teken en van de in de aanvraag opgegeven waren invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het publiek dit merk opvat.

- 40 In dit verband zij opgemerkt dat vervoermiddelen en middelen voor vervoer over land grote waren zijn waarvoor het nuttig kan zijn, naast een woordmerk ook een beeldmerk of een driedimensionaal merk te gebruiken teneinde het in aanmerking komende publiek in staat te stellen, deze waar visueel te herkennen.
- 41 Zoals deskundige F. E. Hoadley heeft opgemerkt, hebben grilles allang geen louter technische functie meer. Dit was ook het geval op de datum van indiening van de merkaanvraag, het relevante tijdstip voor de beoordeling van het bestaan van absolute weigeringsgronden. Voorts worden vormen van grilles, anders dan andere onderdelen van een motorvoertuig, in bepaalde gevallen gedurende lange tijd en voor verschillende modellen van eenzelfde constructeur gebruikt.
- 42 De grille is immers een wezenlijk element van het uiterlijk van voertuigen geworden en is ook bepalend voor de verscheidenheid van de op de markt aanwezige modellen die door verschillende constructeurs van deze waren worden gemaakt. Bijgevolg zijn grilles elementen die naar hun aard nuttig kunnen zijn om een model, een productlijn, of zelfs alle modellen van eenzelfde constructeur van motorvoertuigen visueel te individualiseren ten opzichte van de andere modellen.
- 43 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de vaststelling van de heer F. E. Hoadley dat een grille ook kan dienen voor de beluchting van de motor van het voertuig en om een zekere stabiliteit te geven aan de voorzijde ervan. In dit verband zij opgemerkt dat het feit dat een teken tegelijkertijd verschillende

functies vervult, niet afdoet aan het onderscheidend vermogen ervan [zie in die zin arrest Gerecht van 9 oktober 2002, Glaverbel/BHIM (Oppervlak van een glasplaat), T-36/01, Jurispr. blz. I-3887, punt 24], in het bijzonder wanneer de onderscheidingsfunctie de overhand heeft op de andere functies.

- 44 Aangaande het betrokken teken heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de consumenten gewend zijn, grilles van landvoertuigen te zien die identieke of soortgelijke onderdelen hebben als die welke door het betrokken teken worden weergegeven. Niettemin was zij van mening dat de vorm van het type grille niet bepaald gangbaar is („the grille device is not exactly commonplace”) (punt 15 van de bestreden beslissing).
- 45 Verzoekster betoogt dat het aangevraagde merk duidelijk verschilt van de tekeningen van grilles van elk ander landvoertuig. Het BHIM repliciert dat het betrokken teken niet verder gaat dan de grilles van landvoertuigen die de gemiddelde consument gewend is te zien, en dat het dus niet zonderling van vorm of origineel is.
- 46 In dit verband zij opgemerkt dat het betrokken teken de voorzijde van een auto weergeeft. Die voorzijde heeft een onregelmatige vorm en bevat in het midden zeven brede verticale openingen en aan elke zijde bovenaan een cirkel die de koplampen van het voertuig voorstelt. Op het tijdstip van indiening van de aanvraag was deze afbeelding de tekening van een ongebruikelijke grille die het beeld van een ouderwetse grille met een eenvoudige configuratie opriep, welke in de omstandigheden van het tijdstip van de indiening van de aanvraag niet als alledaags kon worden beschouwd.
- 47 Het betrokken teken kan dus niet worden beschouwd als het beeld dat iemand spontaan voor de geest komt als de typische weergave van een hedendaagse grille. De vaststelling van het BHIM, dat het betrokken teken bestaat uit elementen die gewoonlijk worden gebruikt voor de weergave van een grille, kan derhalve niet worden aanvaard.

- 48 In deze omstandigheden dient te worden aangenomen dat de betrokken grille in het geheugen van het in aanmerking komende publiek de commerciële herkomst van de waar kan oproepen, en dus motorvoertuigen met een dergelijke grille kan onderscheiden en individualiseren ten opzichte van die van andere ondernemingen.
- 49 Derhalve heeft het betrokken teken het minimale onderscheidend vermogen dat nodig is om niet onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te vallen. Deze conclusie wordt overigens bevestigd door de in punt 44 hierboven vermelde vaststelling van de kamer van beroep, dat de grille niet bepaald gangbaar is („the grille device is not exactly commonplace”).
- 50 Gelet op een en ander heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist.
- 51 Bijgevolg dient de bestreden beslissing te worden vernietigd zonder dat behoeft te worden onderzocht of verzoeksters tweede middel gegrond is.

Kosten

- 52 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering 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 verzoekster worden verwezen in de kosten van verzoekster.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Vernietigt de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 21 maart 2001 (zaak R 309/1999-2).

- 2) Verwijst verweerder in de kosten.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 maart 2003.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

M. Vilaras