

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

10 november 2004^{*}

In zaak T-402/02,

August Storck KG, gevestigd te Berlijn (Duitsland), vertegenwoordigd door H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise en I. Rohr, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een vordering tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 18 oktober 2002 (zaak R 0256/2001-2) houdende weigering van inschrijving van een merk dat een (vlindervormige) wikkelverpakking afbeeldt,

^{*} Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters,
griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 27 december 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde
verzoekschrift,

gezien de op 22 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van
antwoord,

na de terechtzitting op 16 juni 2004,

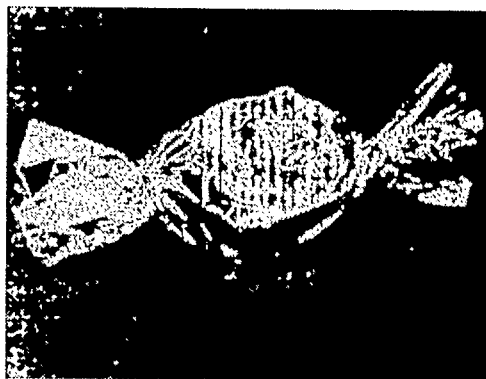
het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

- 1 Op 30 maart 1998 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend.

- 2 Het merk waarvan inschrijving werd aangevraagd, is het perspectiefbeeld van de hieronder afgebeelde (vlindervormige) wikkelverpakking:



- 3 Verzoekster heeft haar merk als een beeldmerk gekwalificeerd en aanspraak gemaakt op de kleur „lichtbruin (karamelkleur)”.
- 4 De inschrijving van het merk werd aangevraagd voor waren van klasse 30 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 gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Snoepgoed”.
- 5 Bij mededeling van 3 augustus 1998 heeft de onderzoeker aan verzoekster laten weten dat haar merk op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet voor inschrijving in aanmerking kwam.

- 6 Bij brief van 5 oktober 1998 heeft verzoekster haar opmerkingen over de bezwaren van de onderzoeker ingediend. Na het aangevraagde merk als driedimensionaal merk te hebben gekwalificeerd, heeft verzoekster erop gewezen dat de bijzondere eigenschap van de betrokken verpakingsvorm bestaat in de gouden glans ervan die deze vorm het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen verleent. In ieder geval heeft het aangevraagde merk voor „karamelsnoepjes” onderscheidend vermogen verkregen als gevolg van het gebruik dat van dat merk is gemaakt.
- 7 Bij beslissing van 19 januari 2001 heeft de onderzoeker, na te hebben gepreciseerd dat verzoeksters aanvraag een beeldmerk betrof, deze aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en dat het geen onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat voor „karamelsnoepjes” ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening.
- 8 Op 13 maart 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. Met haar beroep vorderde verzoekster volledige nietigverklaring van de beslissing van de onderzoeker. In de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van haar beroep van 18 mei 2001 heeft verzoekster herhaald dat het aangevraagde merk een driedimensionaal merk is, en daarbij verduidelijkt dat het bestaat uit een combinatie van drie verschillende kleuren, namelijk doorschijnend geel, goudglans en wit. Subsidiair heeft zij erop gewezen dat de lijst van de waren waarop het gedeponeerde merk betrekking heeft, dient te worden beperkt tot uitsluitend „karamelsnoepjes”, voor het geval dat de inschrijving van het merk zou worden geweigerd wegens het ontbreken van intrinsiek onderscheidend vermogen en wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik ervan voor „snoepgoed”.
- 9 Bij beslissing van 18 oktober 2002 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 31 oktober 2002 officieel ter kennis is gebracht, heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen, op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en dat het evenmin op grond van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening kan worden ingeschreven.

- 10 De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de inschrijving van het aangevraagde merk, of het nu een beeldmerk dan wel een driedimensionaal merk betreft, moet worden geweigerd krachtens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Wat inzonderheid de kleur van de betrokken verpakking betreft, heeft de kamer van beroep, na eraan te hebben herinnerd dat in de merkaanvraag aanspraak werd gemaakt op de kleur „lichtbruin (karamelkleur)”, verklaard dat zij er niet in slaagde, in de grafische voorstelling van het gedeponeerde merk de drie kleuren te onderscheiden die verzoekster in haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep had aangegeven. In deze voorstelling is de kleur eerder goudkleurig of goudgetint, wat in de handel gewoonlijk en frequent wordt gebruikt als kleur voor snoepgoedverpakkingen. Verder heeft zij geoordeeld dat de door verzoekster verstrekte gegevens niet aantoonde dat het aangevraagde merk voor snoepgoed in het algemeen of voor karamelsnoepjes in het bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat van dat merk is gemaakt.

Het procesverloop en de conclusies van partijen

- 11 Bij op 26 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde brief heeft verzoekster overeenkomstig artikel 135, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verzocht om toelating tot indiening van een memorie van repliek. De president van de Vierde kamer van het Gerecht heeft dat verzoek afgewezen.
- 12 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
- de bestreden beslissing te vernietigen;
 - het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;

- verzoekster te verwijzen in de kosten.

Het voorwerp van het geding

Argumenten van partijen

14 Verzoekster komt terug van de kwalificatie van het aanvraagde merk en noemt het nu eens beeldmerk en dan weer een driedimensionaal merk.

15 Met betrekking tot de kleur waarop zij aanspraak maakt, stelt verzoekster dat, anders dan de kamer van beroep in punt 16 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, uit de grafische voorstelling van het gedeponeerde merk blijkt dat dit merk uit drie kleuren bestaat. Het midden van het merk is goudkleurig, terwijl beide zijanten, die ineengedraaid zijn, wit en doorzichtig geel zijn. Door het materiaalcontrast tussen de doorzichtige folie en de ondoorzichtige folie ontstaat de indruk dat het merk driekleurig is.

- 16 Ten slotte verwijt verzoekster, die opkomt tegen de bestreden beslissing in haar geheel, aan de kamer van beroep dat deze ten onrechte heeft geweigerd te erkennen dat het aangevraagde merk voor inschrijving in aanmerking komt, en dat zij ook de merkaanvraag voor uitsluitend „karamelsnoepjes” heeft afgewezen nadat verzoekster in haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep voor de kamer van beroep van het BHIM de lijst van de in de merkaanvraag bedoelde waren had beperkt voor het geval dat de inschrijving van het merk zou worden geweigerd wegens het ontbreken van intrinsiek onderscheidend vermogen voor snoepgoed. De inschrijving van het merk voor „karamelsnoepjes” kan immers in geen geval worden geweigerd, gelet op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.
- 17 Het BHIM merkt op dat het aangevraagde merk een beeldmerk is, en herinnert eraan dat dit de kwalificatie was in de inschrijvingsaanvraag van verzoekster.
- 18 Wat de kleur van het aangevraagde merk betreft, herinnert het BHIM om te beginnen eraan dat verzoekster in haar aanvraag aanspraak had gemaakt op de kleur „lichtbruin (karamelkleur)”. Vervolgens verwijst het naar de vaststellingen van de kamer van beroep in de punten 16 en 17 van de bestreden beslissing, namelijk dat de kleur van het gedeponeerde merk in de grafische voorstelling eerder goudkleurig of goudgetint dan „lichtbruin (karamelkleur)” is, en dat het bovendien onmogelijk is de drie kleuren van deze voorstelling (doorzichtig geel, goudglans en wit) te onderscheiden. De voorstelling van een beeldmerk is echter preciezer dan elke omschrijving en heeft voorrang boven de eventueel uiteenlopende omschrijvingen die ervan kunnen worden gegeven. Aangezien de kamer van beroep haar beslissing klaarblijkelijk heeft gebaseerd op de grafische voorstelling van het aangevraagde merk, is het van weinig belang of de kleur wordt aangemerkt als „goudgetint”, zoals de kamer van beroep doet, dan wel als driekleurig, zoals verzoekster suggereert.
- 19 Met betrekking tot de beperking van de lijst van waren tot uitsluitend „karamelsnoepjes”, zoals door verzoekster subsidiair is oorgesteld in de schriftelijke

uiteenzetting van de gronden van haar beroep voor de kamer van beroep, stelt het BHIM, onder verwijzing naar punt 28 van de bestreden beslissing, dat de splitsing van de markt in een markt voor snoepgoed en in een voor karamelsnoepjes in casu noch uit het oogpunt van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, noch uit dat van artikel 7, lid 3, van deze verordening enige invloed heeft.

Beoordeling door het Gerecht

- 20 Gelet op de uiteenlopende betogen van partijen omtrent een aantal elementen van de betrokken aanvraag tot inschrijving van een merk, dient achtereenvolgens te worden onderzocht tot welke categorie het aangevraagde merk behoort, op welke kleur aanspraak wordt gemaakt, en op welke waren dat merk betrekking heeft.

De categorie van het aangevraagde merk

- 21 Zoals uit het door verzoekster ingevulde formulier ad hoc voor een merkaanvraag blijkt, werd de inschrijving aangevraagd voor een beeldmerk. Voor de onderzoeker en voor de kamer van beroep heeft verzoekster het merk echter als driedimensionaal merk gekwalificeerd. In punt 23 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat voor de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk het van weinig belang is of het gaat om een beeldmerk dan wel om een driedimensionaal merk. Volgens de kamer van beroep „[...] gaat het in het ene geval om de vorm van een snoepgoedverpakking en in het andere om de grafische voorstelling van een snoepje dat verpakt is in een voor snoepgoed normale verpakking [...]”. Voor het Gerecht is verzoekster nogmaals teruggekomen van de aard van het aangevraagde merk en dan weer een driedimensionaal merk.

- 22 In deze omstandigheden en aangezien verzoekster in ieder geval geen verzoek tot wijziging van haar aanvraag heeft ingediend op grond van artikel 44 van verordening nr. 40/94 en van regel 13 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), dient te worden aangenomen dat het aangevraagde merk een beeldmerk is [zie dienaangaande arrest Gerecht van 19 september 2001, Henkel/BHIM (Beeld van een was- en afwasmiddel), T-30/00, Jurispr. blz. II-2663], bestaande uit de voorstelling van een (vlindervormige) wikkelverpakking voor de in de merkaanvraag bedoelde waren.

De kleur waarop aanspraak wordt gemaakt

- 23 Artikel 4 van verordening nr. 40/94 luidt: „Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
- 24 Overeenkomstig regel 3, lid 1, van verordening nr. 2868/95 wordt het merk, indien de aanvrager zich niet op een speciale grafische afbeelding of kleur beroept, in de aanvraag in gewoon schrift, bijvoorbeeld wat letters, cijfers en tekens betreft in schrijfmachineschrift, weergegeven. Lid 2 van diezelfde regel bepaalt dat in de andere dan de in lid 1 genoemde gevallen het merk wordt afgebeeld op een van het aanvraagformulier gescheiden blad. Ten slotte wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op inschrijving in kleur, overeenkomstig lid 5 van dezelfde regel daarvan in de aanvraag melding gemaakt. Voorts moet ook worden aangegeven uit welke kleuren het merk bestaat. De in lid 2 bedoelde afbeelding bestaat in een afbeelding van het merk in kleur.

25 Bovendien volgt uit de rechtspraak dat een grafische voorstelling in de zin van genoemde bepalingen een visuele weergave van het teken mogelijk moet maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Om haar functie te kunnen vervullen, moet de grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van verordening nr. 40/94 duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn (zie, mutatis mutandis, arresten Hof van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punten 46-55, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 28 en 29).

26 Zo werd geoordeeld dat een eenvoudig kleurmonster als zodanig niet voldoet aan de in het vorige punt genoemde vereisten, aangezien het na verloop van tijd kan verkleuren. De combinatie van een kleurmonster en een verbale beschrijving van die kleur kan daarentegen een grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van verordening nr. 40/94 vormen, mits de beschrijving duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en objectief is. Indien deze combinatie niet voldoet aan de voorwaarden om van een grafische voorstelling te kunnen spreken, omdat bijvoorbeeld de vereiste nauwkeurigheid of duurzaamheid ontbreekt, kan dit in voorkomend geval worden gecompenseerd door de kleur daarnaast met een internationaal erkende kleurcode aan te duiden. Dergelijke codes staan er immers om bekend dat zij nauwkeurig en stabiel zijn (arrest Libertel, reeds aangehaald, punten 31-38).

27 In casu heeft verzoekster in het deel van het formulier ad hoc dat bestemd is voor de opgave van de kleur van het aangevraagde merk, aangegeven dat aanspraak wordt gemaakt op de kleur lichtbruin (karamelkleur). Op basis van de voorstelling van het aangevraagde merk heeft de onderzoeker gemeend dat het merk goudkleurig was en dat goudkleurige verpakkingswikkels, of deze nu goudgetint zijn dan wel een roodgouden, blauwgouden of groengouden kleur hebben, zeer frequent worden gebruikt, vooral in de snoepgoedsector. Voor de kamer van beroep heeft verzoekster aanspraak gemaakt op drie kleuren, namelijk doorzichtig geel, goudglans en wit. Na eraan te hebben herinnerd dat verzoekster aanvankelijk aanspraak had gemaakt op de kleur „lichtbruin (karamelkleur)”, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de kleur in de grafische voorstelling van het merk eerder goudkleurig of goudgetint was, en dat de door verzoekster geclaimde drie kleuren van het merk niet te

onderscheiden waren. De kamer van beroep heeft daaraan toegevoegd dat verpakkingen voor snoepgoed met deze kleur geen zeldzaamheid zijn, en dat de omstandigheid dat de snoepjes van verzoekster gewikkeld zijn in een cellofaantje met een goudkleurige strook van kunststof, van geen belang was. Volgens de kamer van beroep is het resultaat hetzelfde: het snoepgoed is verpakt in een goudkleurige wikkel, die voor snoepgoed geen ongebruikelijke verpakking is (punten 14, 16 en 17 van de bestreden beslissing).

- 28 Aangezien de kleur van het door verzoekster aangevraagde merk niet duidelijk en nauwkeurig is beschreven, aangezien de verschillende beschrijvingen elkaar tegenspreken en ook niet in overeenstemming zijn met de kleur in de grafische voorstelling van het merk, aangezien er niet wordt verwezen naar de internationaal erkende kleurcodes en aangezien geen verzoek tot wijziging van de aanvraag krachtens artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94 is ingediend teneinde de kleuren waarop aanspraak wordt gemaakt, duidelijker te beschrijven, heeft de kamer van beroep haar beoordeling terecht gebaseerd op de dominerende kleur in de grafische voorstelling van het betrokken merk, namelijk de goudkleur. Overigens heeft verzoekster in antwoord op een vraag van het Gerecht ter terechtzitting erkend dat het aangevraagde merk bestaat uit een vlindervormig cellofaanpapiertje met een dominerende goudkleur.

De waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft

- 29 Volgens de artikelen 57 tot en met 61 van verordening nr. 40/94 kan tegen de beslissingen van de onderzoekers beroep worden ingesteld bij de kamer van beroep en kan eenieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing van de onderzoeker heeft geleid, hiertegen in beroep gaan voorzover hij bij die beslissing in het ongelijk gesteld is. Regel 48, lid 1, van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat het beroepschrift een aantal gegevens moet bevatten, zoals „een verklaring waarbij de beslissing die wordt aangevochten, wordt aangeduid en waarbij wordt aangegeven in hoeverre wijziging of herroeping van de beslissing wordt verlangd”.

- 30 Vaststaat in casu dat de onderzoeker verzoeksters merkaanvraag als beeldmerk heeft afgewezen voor alle opgegeven waren, namelijk „snoepgoed” van klasse 30. Met haar beroep van 13 maart 2001 voor de kamer van beroep vorderde verzoekster volledige nietigverklaring van de beslissing van de onderzoeker. In haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep van 18 mei 2001 heeft verzoekster echter subsidiair erop gewezen dat „de lijst van waren waarop de merkaanvraag betrekking [heeft, dient] te worden beperkt tot „karamelsnoepjes” [voor het geval dat] de inschrijving van het merk [zou worden] geweigerd wegens het ontbreken van elk onderscheidend vermogen, hetzij intrinsiek onderscheidend vermogen, hetzij onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik van het merk voor , snoepgoed’ [...]”.
- 31 In punt 8 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het beroep primair ertoe strekte, de beslissing van de onderzoeker nietig te verklaren op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en subsidiair, het merk voor inschrijving in aanmerking te nemen, met name voor „karamelsnoepjes”, op grond van het onderscheidend vermogen door gebruik. Na onderzoek van de middelen van het beroep heeft de kamer van beroep het beroep in zijn geheel ongegrond verklaard.
- 32 In haar verzoekschrift voor het Gerecht verwijt verzoekster, die opkomt tegen de bestreden beslissing in haar geheel, aan de kamer van beroep dat deze ten onrechte heeft geweigerd het aangevraagde merk voor uitsluitend „karamelsnoepjes” in te schrijven krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, nadat de lijst van waren waarop het merk betrekking had, voor de kamer van beroep subsidiair was beperkt.
- 33 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat op grond van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 de aanvrager te allen tijde zijn gemeenschapsmerkaanvraag kan intrekken of de daarin opgenomen lijst van waren of diensten kan beperken. Derhalve is uitsluitend de aanvrager van een gemeenschapsmerk bevoegd de lijst van waren en diensten te beperken en kan hij te allen tijde een daartoe strekkend verzoek aan het BHIM doen. In deze context moet een gehele of gedeeltelijke

intrekking van de gemeenschapsmerkaanvraag of de beperking van de daarin opgenomen lijst van waren of diensten echter wel uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschieden [zie in die zin arrest Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punten 60 en 61].

- 34 In casu heeft verzoekster slechts subsidiair voorgesteld, de lijst van waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, te beperken tot „karamelsnoepjes”, namelijk alleen voor het geval dat de kamer van beroep voornemens zou zijn deze aanvraag af te wijzen voor „snoepgoed”. Verzoekster heeft de lijst van waren dus niet uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt en bijgevolg kan deze beperking niet in aanmerking worden genomen (zie in die zin arrest ELLOS, reeds aangehaald, punt 62).
- 35 Bovendien kan volgens de rechtspraak een beperking van de lijst van de in een gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren of diensten slechts in aanmerking worden genomen, wanneer zij wordt verricht volgens bepaalde bijzondere modaliteiten bij een verzoek tot wijziging van de aanvraag krachtens artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening nr. 2868/95 [arresten Gerecht van 9 oktober 2002, KWS Saat/BHIM (Tint oranje), T-173/00, Jurispr. blz. II-3843, punten 11 en 12; 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 13, en 25 november 2003, Oriental Kitchen/BHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Jurispr. blz. II-4953, punt 30].
- 36 Deze modaliteiten zijn in casu echter niet in acht genomen, aangezien verzoekster slechts subsidiair in haar schriftelijke uiteenzetting van 18 mei 2001 de beperking van de betrokken waren heeft voorgesteld, zonder daartoe overeenkomstig genoemde bepalingen een verzoek tot wijziging van de merkaanvraag in te dienen (zie in die zin arrest Tint oranje, reeds aangehaald, punt 12).

- 37 In ieder geval volgt uit punt 28 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep verzoeksters voorstel om de lijst van waren subsidiair te beperken tot „karamelsnoepjes” heeft onderzocht, en dat zij heeft geoordeeld dat dit voorstel geen invloed had op de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen of van het onderscheidend vermogen door het gebruik van het aangevraagde merk. Volgens de kamer van beroep wordt niet afgedaan aan de geldigheid van haar beoordeling dat het aangevraagde merk op de twee genoemde absolute weigeringsgronden niet voor inschrijving in aanmerking komt, of het nu om snoepgoed gaat dan wel om karamelsnoepjes.
- 38 Gelet op het voorgaande dient het onderhavige beroep aldus te worden uitgelegd dat het strekt tot vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met betrekking tot alle in de merkaanvraag bedoelde waren (dat wil zeggen „snoepgoed”), en wegens schending van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening met betrekking tot deze waren en met name karamelsnoepjes.

Ten gronde

- 39 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vier middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van artikel 7, lid 3, van artikel 74, lid 1, eerste zin, en van artikel 73 van verordening nr. 40/94.

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

Argumenten van partijen

- 40 Verzoekster stelt dat het aangevraagde merk het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft.

- 41 Om te beginnen is het vereiste dat het gedeponeerde merk „opvallend” is, zoals de kamer van beroep in punt 12 van de bestreden beslissing verlangt, of zeer „opmerkelijk”, nergens voor nodig. De kamer van beroep heeft ten onrechte aangenomen dat de uiterlijke verschijningsvorm van het aangevraagde merk gebruikelijk is en zich niet duidelijk van de gebruikelijke uiterlijke verschijningsvormen onderscheidt, en dat de kleur van de betrokken verpakking in de handel wijdverbreid is. In de bestreden beslissing wordt geen voorbeeld gegeven ter staving van deze stellingen. De combinatie van de vorm en de kleur van het gedeponeerde teken is daarentegen een unicum op de markt en kan niet als „gebruikelijk” worden aangemerkt. Als gevolg van de doorgedreven commercialisering van verzoeksters karamelsnoepje onder de naam „Werther’s Original” (Werther’s Echte) heeft het gedeponeerde merk bij de consumenten vaste ingang gevonden als de vanzelfsprekende verpakking van karamelsnoepjes.
- 42 Voorts stelt verzoekster dat de markt voor snoepgoed in het algemeen en de markt voor karamelsnoepjes in het bijzonder worden gekenmerkt door een zeer grote vrijheid van vorm en kleur. De concrete verschijningsvorm van het gedeponeerde merk is bijzonder gemakkelijk te onthouden en werd weloverwogen gekozen als herkenningsteken voor de consument. De drie kleuren van het gedeponeerde merk, die de kamer van beroep stelt niet te kunnen onderscheiden — hetgeen volgens verzoekster onbegrijpelijk is —, zijn gewoon waarneembaar bij het zien van het betrokken teken. Het midden is goudkleurig, terwijl de ineengedraaide uiteinden van de wikkel wit en doorzichtig geel zijn. Door het contrast tussen de doorzichtige en de ondoorzichtige folie lijkt het merk drie kleuren te hebben en wordt de uiterlijke verschijningsvorm ervan ongebruikelijk.
- 43 Ten slotte is de kamer van beroep, behalve in punt 28 van de bestreden beslissing, niet ingegaan op de specificiteit van het bijzondere marktsegment van „karamelsnoepjes”, waar een andere verpakkingspraktijk bestaat dan op de markt voor snoepgoed in het algemeen, hoewel verzoekster voor de kamer van beroep subsidiair had voorgesteld, de lijst van de in de merkaanvraag opgegeven waren te beperken tot karamelsnoepjes.

44 Het BHIM betwist verzoeksters betoog en stelt dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zowel de verpakkingsvorm als de goudkleur, die in de grafische voorstelling van het gedeponeerde werk te zien zijn, is immers gangbaar op de markt. Bijgevolg kunnen de door verzoekster aangevoerde bijzondere kenmerken van het merk door de betrokken consument niet worden waargenomen en gememoriseerd als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar.

45 Dit geldt zowel voor de markt van snoepgoed in het algemeen als voor de markt van karamelsnoepjes in het bijzonder. Zoals de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, is de splitsing van beide markten bijgevolg van geen enkel belang voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk.

Beoordeling door het Gerecht

46 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”. Bovendien wordt in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 gepreciseerd dat „[l]id 1 [...] ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan”.

47 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid ziet op merken die uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Voorts zijn onder deze bepaling vallende tekens ongeschikt 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 andere keuze kan maken [arresten Gerecht van 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY), T-122/01, Jurispr. blz. II-2235, punt 20, en 3 december 2003, Nestlé Waters France/BHIM (Vorm van fles), T-305/02, Jurispr. blz. II-5207, punt 28].

- 48 Het onderscheidend vermogen van een merk kan dus slechts worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat (arresten BEST BUY, reeds aangehaald, punt 22, en Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 29).
- 49 Met betrekking tot het eerste hierboven genoemde punt zij opgemerkt dat het aangevraagde teken bestaat in de verschijningsvorm van de verpakking van de bedoelde waren, namelijk de voorstelling van een (vlindervormige) wikkelpakking die dient om snoepgoed te verpakken, en niet in de vorm van het product zelf (arrest Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 30).
- 50 Met betrekking tot het relevante publiek zij opgemerkt dat snoepgoed een courant verbruiksgoed is, dat voor algemeen verbruik in alle landen van de Gemeenschap bestemd is. Derhalve dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk rekening te worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (arrest Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 33).
- 51 Voorts zij eraan herinnerd dat de wijze waarop het relevante publiek de merken opvat, afhangt van zijn aandachtsniveau, dat kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arresten Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 42, en Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 34).

- 52 Blijkens de bestreden beslissing, inzonderheid de punten 12, 13, 18 en 19 ervan, heeft de kamer van beroep het aangevraagde merk beoordeeld met inachtneming van bovenstaande overwegingen.
- 53 In de tweede plaats zij opgemerkt dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën merken. Derhalve gelden bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van beeldmerken bestaande uit de getrouwe voorstelling van de waar zelf of, zoals in casu, van de vorm van de verpakking van deze waar, geen strengere criteria dan voor andere categorieën merken (zie in die zin arresten Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 44, en Vorm van fles, reeds aangehaald, punt 35).
- 54 Om te beoordelen of het publiek de combinatie van de vorm en de kleur van de betrokken verpakking als een aanduiding van herkomst kan opvatten, dient in deze omstandigheden de door deze combinatie opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht, wat niet onverenigbaar is met een achtereenvolgend onderzoek van de verschillende elementen van de aanbiedingsvorm [arrest van het Gerecht van 19 september 2001, Henkel/BHIM (Rood en wit rond tablet), T-337/99, Jurispr. blz. II-2597, punt 49, en arrest Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 54].
- 55 Vaststaat dat de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door te oordelen dat „de uiterlijke verschijningsvorm van het betrokken merk (lichtbruine of goudkleurige wikkelverpakking) niet op fundamentele wijze [verschilt] van de andere in de handel gebruikelijke aanbiedingsvormen” (punt 14 van de bestreden beslissing).
- 56 In punt 15 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers terecht vastgesteld dat de vorm van de omstreden verpakking „een normale en traditionele vorm van een verpakking voor snoepgoed” is en dat „op de markt heel wat op die wijze verpakt snoepgoed” te koop is. Hetzelfde geldt voor de kleur van de betrokken

verpakking, namelijk lichtbruin (karamelkleur), of, zoals blijkt uit de grafische voorstelling van het aangevraagde merk, goudkleurig of goudgetint. Deze kleuren zijn op zich niet ongebruikelijk en zij worden ook vaak voor snoepgoedverpakking gebruikt, zoals de kamer van beroep ter zake dienend heeft opgemerkt in punt 16 van de bestreden beslissing. De kamer van beroep heeft in punt 18 van de bestreden beslissing dus terecht geoordeeld dat in casu de gemiddelde consument het merk niet zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, maar als een snoepgoedverpakking zonder meer, en dat dit oordeel dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist, standhoudt ook al bestonden er geen andere „snoepjes” dan die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft (zie punt 28 van de bestreden beslissing).

- 57 De kenmerken van de combinatie van vorm en kleur van het aangevraagde merk verschillen bijgevolg niet genoeg van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt voor de verpakking van snoepgoed of karamelsnoepjes, en het relevante publiek kan ze dus niet memoriseren als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan. De lichtbruine of goudkleurige (vlindervormige) wikkelverpakking verschilt immers niet aanzienlijk van de verpakkingen voor de betrokken waren (snoepgoed, karamelsnoepjes) die in de handel gebruikelijk zijn en die aldus uiteraard doorgaan voor een typische verpakkingsvorm voor deze waren.
- 58 De verwijzing, in de punten 14 tot en met 17 en 28 van de bestreden beslissing, naar wat in de handel van snoepgoed en karamelsnoepjes gebruikelijk is zonder dat dit gebruik door concrete voorbeelden wordt gestaafd, is geen grond om het oordeel van de kamer van beroep dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist, ter discussie te stellen. Door te oordelen dat de combinatie van vorm en kleur van het aangevraagde merk in de handel niet ongebruikelijk is, heeft de kamer van beroep haar onderzoek immers in wezen gebaseerd op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de commercialisering van algemene verbruiksgoederen, zoals snoepgoed of karamelsnoepjes, 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-17397, punt 29].

- 59 In de derde plaats zij benadrukt dat, anders dan verzoekster stelt, de kostprijs van de betrokken verpakkingsvorm geen relevant criterium is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Een vorm zonder onderscheidend vermogen, zoals de verpakking waar het in casu om gaat, kan geen onderscheidend vermogen verkrijgen door de kostprijs ervan.
- 60 In de vierde plaats heeft de kamer van beroep, in de punten 19 en 20 van de bestreden beslissing, in overeenstemming met het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, terecht gewezen op het risico dat de betrokken verpakking voor snoepgoed een monopolie verwerft, terwijl deze analyse bevestigt dat deze verpakking met betrekking tot deze waren geen onderscheidend vermogen heeft.
- 61 Ten slotte kan niet worden ingestemd met verzoeksters argument dat de betrokken verpakkingsvorm bij de consumenten vaste ingang heeft gevonden als merk als gevolg van de doorgedreven commercialisering van het karamelsnoepje „Werther's Original” in deze verpakkingsvorm. Met een dergelijke commercialisering, gesteld dat zij bewezen is, kan immers eventueel alleen rekening worden gehouden voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk door gebruik, en niet voor de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen ervan.
- 62 Uit het voorgaande volgt dat het aangevraagde merk, zoals het door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument wordt waargenomen, de betrokken waren niet kan individualiseren en onderscheiden van de waren met een andere commerciële herkomst. Derhalve heeft het met betrekking tot deze waren geen onderscheidend vermogen.

- 63 Mitsdien dient het eerste middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, als ongegrond te worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 64 Verzoekster stelt dat het aangevraagde merk voor inschrijving in aanmerking komt doordat het met name voor karamelsnoepjes onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen.
- 65 Om het gebruik en de inburgering van het merk vast te stellen, had de kamer van beroep de situatie op de relevante markt alsmede de specifieke historische context van de verpakkingen in het algemeen moeten onderzoeken. Uit de historische context, de marktsituatie, de concrete omzetcijfers betreffende de verspreiding van de waar en de resultaten van de verrichte marktonderzoeken blijkt dat het aangevraagde merk op de markt daadwerkelijk is ingeburgerd. De kamer van beroep is voorbijgegaan aan het feit dat consumenten de verpakking los van de daarop aangebrachte andere merken kunnen waarnemen, en ze als een herkomstaanduiding kunnen opvatten.
- 66 In dit verband betoogt verzoekster dat zij het aangevraagde merk doelbewust gebruikt als herkenningsteken voor haar al decennialang bekend snoepje „Werther's Original”, waarbij het aangevraagde merk in de reclame steeds wordt uitvergroot en zeer duidelijk op de voorgrond komt te staan. Bovendien neemt de consument eerst de kleuren en de vormen waar alvorens een eventuele schriftelijke vermelding nauwkeurig te kunnen ontcijferen. Dat klemt in casu te meer daar de schriftelijke vermelding op de vlindervormige wikkel door de keuze van de kleuren nauwelijks

afsteekt tegen de kleur van het aangevraagde merk. Alleen de visuele perceptie van de consument is dus van belang, zoals het Bundesgerichtshof (Duitsland) heeft erkend in zijn arrest van 5 april 2001, waarmee de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden.

67 Volgens verzoekster volstaan de aan de kamer van beroep overgelegde verkoopcijfers als bewijs van het gebruik van het aangevraagde merk. Het was niet nodig, vergelijkend cijfermateriaal over te leggen om het marktaandeel te bepalen, vooral omdat de verkoopcijfers worden gestaafd door de resultaten van de marktonderzoeken die in verschillende lidstaten zijn verricht. Uit deze marktonderzoeken blijkt dat de waar een hoge bekendheidsgraad heeft (59,4 % tot 85 % in verschillende lidstaten van de Europese Unie). De bevestiging van een merk door het gebruik moet worden beoordeeld aan de hand van de bekendheidsgraad ervan, en niet aan de hand van de marktpositie ervan in vergelijking met die van de concurrerende waren.

68 Ten slotte verklaart verzoekster dat zij bereid is, andere informatie te verstrekken, getuigen op te roepen en een deskundigenonderzoek te laten verrichten om het gebruik van het aangevraagde merk te bewijzen, indien het Gerecht dat ter zake dienend acht.

69 Onder verwijzing naar de in de rechtspraak geformuleerde criteria voor de beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk, merkt het BHIM in de eerste plaats op dat, hoewel snoepgoedverpakking kan dienen om de herkomst aan te duiden als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, in casu niet is bewezen dat aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.

70 Volgens het BHIM zijn de onderzoeker en de kamer van beroep op goede gronden tot de conclusie gekomen dat het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal niet genoegzaam aantoonde dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen.

- 71 Om te beginnen zijn de door verzoekster overgelegde verkoopcijfers onvoldoende bij gebreke van informatie over de totale omvang van de markt van de in aanmerking te nemen waren of van een raming van de verkoop van concurrerende ondernemingen. Bij massaconsumptiegoederen zoals die in casu is het doorslaggevende criterium immers het marktaandeel, en niet de verkoopcijfers op zich, die niet volstaan om de bekendheid van het merk te bewijzen.
- 72 Verder hebben de reclamekosten ten bedrage van 27 729 000 Duitse mark (DEM) die verzoekster in 1998 heeft gemaakt, en de bedragen tussen 10 000 000 en 17 500 000 DEM die zij in de periode 1994-1997 in verschillende lidstaten van de Europese Unie aan reclame heeft besteed, evenmin bewijswaarde. Uit de door verzoekster tot staving van haar stelling overgelegde tabel kan immers helemaal niet worden opgemaakt waartoe de daarin opgenomen kosten zijn gemaakt, namelijk voor het teken „Werther's Original”, voor de vorm van het snoepje, voor de verpakking ervan of voor een geheel ander doel. Bovendien hebben deze gegevens nauwelijks nut, bij gebreke van bewijsmateriaal dat een idee geeft over de omvang van de reclame-uitgaven op de markt van de betrokken waren.
- 73 Ten slotte wordt in de marktonderzoeken die in zeven lidstaten van de Europese Unie en in Noorwegen zijn verricht, verwezen naar de tekens „WERTHER'S”, „Werther's Original” of „W.O.”, en niet naar de betrokken verpakking. Het is bijgevolg geenszins bewezen dat verzoekster erin is geslaagd, het publiek vertrouwd te maken met de betrokken verpakking. Bovendien had het gebruik moeten worden aangetoond in alle lidstaten of regio's van de Gemeenschap waar de weigeringsgrond bestaat. In de door verzoekster overgelegde documenten wordt echter geen gewag gemaakt van belangrijke markten zoals Frankrijk en Italië. Overigens volstaat het niet om het gebruik van een bepaalde vorm van de waar te bewijzen, opdat artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 van toepassing wordt, maar moet bovendien worden aangetoond dat de omstandigheden van dat gebruik van dien aard zijn dat de betrokken vorm een merk vormt (arrest Hof van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 65).

74 In de tweede plaats is het BHIM van mening dat de door verzoekster voor de kamer van beroep subsidiair voorgestelde beperking van de lijst van de betrokken waren tot uitsluitend karamelsnoepjes geen invloed kan hebben op de beoordeling of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen.

75 Tot slot kan verzoeksters voorstel om aanvullend bewijsmateriaal over te leggen ten bewijze van het gebruik van het merk niet worden aanvaard. Het bij het Gerecht ingestelde beroep is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, wat impliceert dat bewijsstukken die voor het eerst voor het Gerecht worden overgelegd, buiten beschouwing dienen te blijven en dat de bewijswaarde ervan niet hoeft te worden onderzocht [arrest Gerecht van 5 maart 2003, Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punten 61 en 62]. Derhalve kan het Gerecht verzoekster a fortiori niet vragen, nieuwe bewijsstukken over te leggen.

Beoordeling door het Gerecht

76 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 staan de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van dezelfde verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk dat als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. In het door artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 bedoelde geval is het feit dat het relevante publiek het teken dat het betrokken merk vormt, daadwerkelijk opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van een waar of dienst, het resultaat van een economische inspanning van de aanvrager van het merk. In deze omstandigheden mag worden afgeweken van de aan lid 1, sub b tot en met d, van hetzelfde artikel ten grondslag liggende overwegingen van algemeen belang, volgens welke de in deze bepalingen bedoelde merken door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt om te verhinderen dat een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel wordt verleend aan een enkele marktdeelnemer [zie in die zin arresten Gerecht van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2), T-323/00, Jurispr. blz. II-2839, punt 36, en 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (Vorm van bierflesje), T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punt 41].

- 77 In de eerste plaats volgt uit de rechtspraak dat onderscheidend vermogen door gebruik van het merk slechts kan worden verkregen indien ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert. De omstandigheden waaronder de voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet uitsluitend op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld (zie, *mutatis mutandis*, arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 52, en arrest Philips, reeds aangehaald, punten 61 en 62; arrest Vorm van bierflesje, reeds aangehaald, punt 42).
- 78 In de tweede plaats kan de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 alleen worden verkregen, indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Europese Unie waar het onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van deze verordening [arrest Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS), T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punt 27, en arrest Vorm van bierflesje, reeds aangehaald, punten 43 en 47].
- 79 In de derde plaats moet bij de beoordeling, in een concreet geval, van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen met name rekening worden gehouden met factoren zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de reclamekosten die de onderneming voor het merk heeft gemaakt, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Indien, op basis van die factoren, kan worden aangenomen dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, dient daaruit te worden geconcludeerd dat is voldaan aan de in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 voor inschrijving van het merk gestelde voorwaarde (arresten Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 51 en 52; Philips, reeds aangehaald, punten 60 en 61, en Vorm van bierflesje, reeds aangehaald, punt 44).

- 80 In de vierde plaats moet het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen het onderscheiden vermogen verkregen door gebruik, ook worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd, en rekening houdend met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie in die zin arrest Philips, reeds aangehaald, punten 59 en 63).
- 81 Tegen deze achtergrond moet worden onderzocht of de kamer van beroep in casu van een verkeerde rechtsopvatting blijkt heeft gegeven door niet in te stemmen met verzoeksters betoog dat het aangevraagde merk krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 voor de betrokken waren, en met name voor karamelsnoepjes, had moeten worden ingeschreven.
- 82 Om te beginnen heeft de kamer van beroep, met betrekking tot de argumenten die verzoekster ontleent aan de verkoopcijfers voor de betrokken waren in de Gemeenschap over de periode 1994-1998, terecht geoordeeld dat deze gegevens in casu niet aantonen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.
- 83 In punt 25 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep rechtens genoegzaam geoordeeld dat het betrokken cijfermateriaal het niet mogelijk maakte, het betrokken marktaandeel van verzoekster voor het aangevraagde merk te bepalen. Hoewel deze gegevens informatie bevatten over het aantal eenheden en het aantal ton in de betrokken verpakking verkocht snoepgoed, „[blijft] het [immers] onmogelijk de macht [van verzoekster] op de markt op realistische wijze in te schatten, bij gebreke van informatie over de totale omvang van de markt van de in aanmerking te nemen waren of van een raming van de verkoop van concurrerende ondernemingen, waarmee het cijfermateriaal van verzoekster [kan] worden vergeleken”. In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep in hetzelfde punt van de bestreden beslissing eveneens terecht geconcludeerd dat, zelfs al zou aan de hand van genoemd cijfermateriaal het betrokken marktaandeel van verzoekster voor het aangevraagde merk kunnen worden geraamd, daarmee nog niet is aangetoond

dat precies „de goudkleurige wikkelverpakking door de betrokken consumenten [wordt] opgevat als een herkomstaanduiding”. Deze beoordeling vindt steun in het feit dat het betrokken cijfermateriaal weliswaar bewijst dat verzoekster het karamelsnoepje „Werther’s Original” op de relevante markt heeft gecommmercialiseerd, doch niet dat de betrokken verpakkingvorm als merk is gebruikt ter aanduiding van de betrokken waar.

84 Vervolgens heeft de kamer van beroep ook terecht geoordeeld dat de door verzoekster gemaakte reclamekosten dezelfde problemen opleveren als bovengenoemde verkoopcijfers. Zo heeft de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing opgemerkt dat de door verzoekster verstrekte gegevens in verband met deze kosten nauwelijks enig nut hebben, aangezien „geen enkel gegeven een idee [kan] geven over de omvang van de reclame-uitgaven voor de markt van de betrokken waren”. Zoals het BHIM terecht heeft benadrukt, is het bovendien helemaal niet mogelijk om uit de door verzoekster overgelegde tabel van deze reclamekosten op te maken waartoe deze kosten zijn gemaakt, namelijk voor het teken „Werther’s Original”, voor de vorm van de waar, voor de verpakking ervan of voor een ander doel. Dat reclamemateriaal vormt dus geen bewijs van het gebruik van het aangevraagde merk en evenmin van het feit dat het relevante publiek dat merk opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren (arrest Vorm van bierflesje, reeds aangehaald, punt 51).

85 Zoals de kamer van beroep in hetzelfde punt van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, waren de betrokken kosten „in veel lidstaten van de Europese Unie” overigens niet erg hoog, waaraan zij heeft toegevoegd „dat deze gegevens voor een aantal lidstaten zelfs volledig [ontbraken]”. Voor geen enkel jaar van de referentieperiode (1994-1998) betreffen deze kosten immers alle lidstaten van de Europese Unie.

86 In dat verband zij opgemerkt dat in de bestreden beslissing niet is aangegeven in welk deel van de Gemeenschap het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. In gevallen als het onderhavige, waarin het niet om een woordmerk gaat, moet evenwel worden aangenomen dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen

voor de gehele Gemeenschap geldt, tenzij concrete aanwijzingen op het tegendeel duiden. Aangezien uit de stukken niet kan worden opgemaakt dat dit laatste in casu het geval is, moet worden aangenomen dat het aangevraagde merk in de gehele Gemeenschap onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 valt. Dit merk kan dus alleen worden ingeschreven op grond van artikel 7, lid 3, van bedoelde verordening, indien het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de gehele Gemeenschap (arrest Vorm van bierflesje, reeds aangehaald, punt 47; zie, eveneens in die zin, arrest OPTIONS, reeds aangehaald, punt 27).

87 In deze omstandigheden kunnen de genoemde reclamekosten in geen geval het bewijs leveren dat het relevante publiek, of althans een aanzienlijk deel ervan, in de gehele Gemeenschap en in de periode 1994-1998 het aangevraagde merk als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren heeft opgevat.

88 Met betrekking tot de aan de kamer van beroep ter beoordeling voorgelegde resultaten van de marktonderzoeken betreffende de inburgering van de tekens „WERTHER'S”, „Werther's Original” of „W.O.” voor de door verzoekster verkochte karamelsnoepjes, heeft de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing ten slotte terecht opgemerkt dat deze marktonderzoeken, die in verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn verricht, „geen informatie [verstrekken] over een eventueel onderscheidend vermogen van de goudkleurige wikkelverpakking”, maar „uitsluitend betrekking [hebben] op de bekendheid van de benaming ‚Werther's Original’”. Overigens zijn ook deze marktonderzoeken niet in alle lidstaten van de Gemeenschap verricht en kunnen zij bijgevolg in geen geval het bewijs leveren dat het betrokken teken in de gehele Gemeenschap als merk is ingeburgerd (zie de punten 78 en 86 hierboven).

89 Uit het voorgaande volgt dat verzoekster niet heeft aangetoond dat het aangevraagde merk, hetzij voor karamelsnoepjes, hetzij voor snoepgoed in het algemeen, in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

- 90 Derhalve dient ook het tweede middel als ongegrond te worden afgewezen, zonder dat de door verzoekster gevraagde maatregelen van instructie behoeven te worden gelast.

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

Argumenten van partijen

- 91 Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden, volgens welke het BHIM verplicht is, de feiten ambtshalve te onderzoeken. Uit de bestreden beslissing kan immers niet worden opgemaakt waarop de kamer van beroep zich heeft gebaseerd voor de in de punten 14 tot en met 16 en 28 ervan geformuleerde feitelijke constatering dat de uiterlijke verschijningsvorm van het betrokken merk gebruikelijk zou zijn. Overigens meent verzoekster dat het BHIM een aanvullend onderzoek had moeten verrichten om de inburgering van het aangevraagde merk te bewijzen.
- 92 Het BHIM stelt dat, zoals uit de punten 14 tot en met 16 van de bestreden beslissing blijkt, de praktische ervaring leert dat de vorm en de kleur van de betrokken verpakking gebruikelijk zijn. Verder heeft een splitsing van de markt in een markt voor snoepgoed in het algemeen en een markt voor karamelsnoepjes noch uit het oogpunt van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, noch uit het oogpunt van artikel 7, lid 3, van deze verordening enige invloed.
- 93 Het voegt daaraan toe dat het slechts gehouden is, feiten te onderzoeken die het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 kunnen verlenen, indien de aanvrager deze feiten

heeft aangevoerd. Het BHIM is evenmin ertoe verplicht, zelf nadere onderzoeken betreffende de inburgering van de betrokken verpakkingsvorm te verrichten [arrest Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punten 47 en 48].

Beoordeling door het Gerecht

- 94 Verzoekster verwijt de kamer van beroep schending van artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94, volgens welke „[het BHIM] tijdens de procedure [...] ambtshalve de feiten [onderzoekt]”. De kamer van beroep zou haar in de punten 14 tot en met 16 en 28 van de bestreden beslissing gedane vaststelling dat het aangevraagde merk „gebruikelijk” is, niet hebben gestaafd. Bovendien had de kamer van beroep een aanvullend onderzoek moeten verrichten ten bewijze van het gebruik van het aangevraagde merk.
- 95 De eerste grief dient als ongegrond te worden afgewezen op basis van de overwegingen die in het kader van het onderzoek van het eerste middel, met name in de punten 55 tot en met 58 hierboven, zijn geformuleerd.
- 96 Wat de tweede grief betreft, zij eraan herinnerd dat, volgens de rechtspraak, met betrekking tot artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 nergens wordt bepaald dat het onderzoek door het BHIM (te weten door de onderzoeker of, in voorkomend geval, door de kamer van beroep) beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, terwijl dit betreffende de relatieve weigeringsgronden wel is bepaald in artikel 74, lid 1, in fine, van deze verordening. Niettemin verkeert het BHIM in de materiële onmogelijkheid om rekening te houden met het feit dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, wanneer de aanvrager dit niet aanvoert. Derhalve moet ingevolge het beginsel *ultra posse nemo obligatur* (tot het onmogelijke is niemand gehouden) en niettegenstaande de regel van artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94, volgens welke het BHIM

„[...] ambtshalve de feiten [onderzoekt]”, worden geoordeeld dat het BHIM slechts gehouden is feiten te onderzoeken die het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik kunnen verlenen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, indien de aanvrager deze feiten heeft aangevoerd (arrest ECOPY, reeds aangehaald, punt 47).

- 97 Vaststaat in casu dat verzoekster aan het BHIM bewijsmateriaal heeft overgelegd ten bewijze dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, en dat de kamer van beroep haar beoordeling daarop heeft gebaseerd. In deze omstandigheden rustte op de instanties van het BHIM geen aanvullende verplichting, en met name niet de verplichting, de zaak op dat punt nader te onderzoeken om het ontbreken van bewijskracht van het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal te verhelpen. Bijgevolg dienen ook de tweede grief en meteen het derde middel in zijn geheel als ongegrond te worden afgewezen.

Het vierde middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 en van het recht om te worden gehoord

Argumenten van partijen

- 98 Verzoekster stelt dat zij niet waar nodig werd gehoord, hoewel artikel 73 van verordening nr. 40/94 dat vereist. Zij meent dat de kamer van beroep niet alle documenten die zij ten bewijze van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk heeft overgelegd, in aanmerking heeft genomen. Evenmin is rekening gehouden met het door verzoekster in haar brief van 5 oktober 1998 (aangehaald in punt 6 hierboven) gedane aanbod om in voorkomend geval aanvullende gegevens te verstrekken, met name betreffende de omvang van het gebruik van het merk. Ten slotte stelt verzoekster voor, aanvullende bewijzen over te leggen om de inburgering van het merk aan te tonen, ingeval het Gerecht dat ter zake dienend acht.

99 Het BHIM repliceert dat blijkens de bestreden beslissing de kamer van beroep alle door verzoekster overgelegde stukken (marktonderzoeken, omzetcijfers, reclamekosten) heeft onderzocht en op goede gronden tot de conclusie is gekomen dat deze stukken geen afdoend bewijs van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk vormen. Overigens is het BHIM niet verplicht in te gaan op genoemd aanbod van verzoekster. Ten slotte dient verzoeksters voorstel om voor het Gerecht nieuwe bewijzen over te leggen, te worden afgewezen.

Beoordeling door het Gerecht

100 Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 kunnen de beslissingen van het BHIM slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

101 Allereerst dient verzoeksters argument dat de kamer van beroep niet alle documenten die zij ten bewijze van het gebruik van het aangevraagde merk heeft overgelegd, in aanmerking heeft genomen, van de hand te worden gewezen omdat het op een verkeerd uitgangspunt berust. Uit de punten 24 tot en met 29 van de bestreden beslissing blijkt immers dat de kamer van beroep al deze gegevens heeft onderzocht, doch niet voldoende heeft bevonden als bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Overigens heeft verzoekster, die deze documenten zelf heeft overgelegd, uiteraard over de inhoud en de relevantie ervan haar standpunt kunnen bepalen.

102 Verder kan ook de tweede grief van verzoekster niet worden aanvaard.

103 Vaststaat dat verzoekster de onderzoeker een lijst met de verkoopcijfers van het karamelsnoepje „Werther's Original”, uitgedrukt in tonnen voor de periode van 1993 tot en met 1997, voor verschillende lidstaten van de Europese Unie heeft overgelegd (zie punt 4 van de bestreden beslissing). De onderzoeker was van mening dat „[u]it

verzoeksters omzetcijfer niet [kan] worden afgeleid dat de consument de snoepjes [herkent] aan de verpakking ervan en deze met een enkele onderneming [associeert]” en dat „[b]ij gebreke van vergelijkend cijfermateriaal van concurrerende ondernemingen of van informatie over de markt in haar geheel, het onmogelijk [is] de omzetcijfers te beoordelen” (zie punt 5, tweede streepje, van de bestreden beslissing).

- 104 Verzoekster heeft voor de kamer van beroep echter geen vergelijkend cijfermateriaal over haar marktaandeel en dat van haar concurrenten overgelegd. Zij heeft daarentegen soortgelijke tabellen met de verkoopcijfers van het snoepje over de periode 1994-1998 overgelegd, alsmede andere gegevens (marktonderzoeken, reclamekosten) die volgens haar de inburgering van het merk bewijzen.
- 105 In deze omstandigheden kan aan de instanties van het BHIM, en met name aan de kamer van beroep, niet worden verweten dat zij hun beslissing hebben genomen op gronden waaromtrent verzoekster geen standpunt heeft kunnen innemen. Ook deze grief moet dus worden afgewezen.
- 106 Ten slotte dient afwijzend te worden beslist op verzoeksters voorstel om in voorkomend geval aan het Gerecht aanvullende bewijzen over te leggen om de inburgering van het aangevraagde merk aan te tonen. In dit verband kan worden volstaan met eraan te herinneren dat volgens de rechtspraak bewijzen die niet tijdens de administratieve procedure voor het BHIM zijn overgelegd, niet kunnen afdoen aan de wettigheid van de bestreden beslissing van de kamer van beroep (zie arrest Vorm van bierflesje, reeds aangehaald, punt 52, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 107 Derhalve dient ook het vierde middel te worden afgewezen.
- 108 Gelet op een en ander dient het beroep te worden verworpen.

Kosten

¹⁰⁹ Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van verweerder te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**

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

Legal

Tiili

Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 november 2004.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

H. Legal