

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
5 juni 2002 *

In zaak T-198/00,

Hershey Foods Corporation, gevestigd te Hershey, Pennsylvania (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door R. Wyand, 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, J. Miranda de Sousa en A. Di Carlo als gemachtigden,

verweerder,

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 29 mei 2000 (zaak R 391/1999-3),

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: R. M. Moura Ramos, kamerpresident, J. Pirrung en
A. W. H. Meij, rechters,
griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 28 juli 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 13 november 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie
van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 9 januari 2002,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 24 december 1997 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen
de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau”) een

aanvraag voor de 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 volgende beeldmerk:



- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 5 en 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 herzien en gewijzigd.
- 4 Bij mededeling van 21 januari 1999 heeft de onderzoeker verzoekster laten weten dat het aangevraagde teken niet kan worden ingeschreven voor de in de merkaanvraag genoemde waren van klasse 30, omdat het voor deze waren elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

5 Bij beslissing van 12 mei 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag om de in de mededeling van 21 januari 1999 genoemde redenen gedeeltelijk afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94, namelijk voor alle waren van klasse 30.

6 Op 12 juli 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker waarbij de betrokken merkaanvraag gedeeltelijk werd afgewezen.

7 Bij beslissing van 29 mei 2000 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 31 mei 2000 is betekend, heeft de derde kamer van beroep de afwijzing door de onderzoeker gedeeltelijk bevestigd op grond dat het betrokken teken voor het merendeel van de in de merkaanvraag genoemde waren van klasse 30 elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en heeft de beslissing van de onderzoeker vernietigd met betrekking tot bepaalde andere waren van dezelfde klasse.

8 De kamer van beroep heeft, kort gezegd, vastgesteld dat het aangevraagde teken bestaat uit de weergave van de vorm van een in aluminiumfolie verpakt snoepje, door de aanvrager omschreven als een „kiss device with plume”, en heeft geoordeeld dat een dergelijk teken door de consument zal worden opgevat als een gewone en gebruikelijke verpakking voor dit type snoepjes van klasse 30 (punt 19 van de bestreden beslissing). De kamer heeft het beroep naar de onderzoeker verwezen, voorzover het het bewijs betreft dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (punt 2 van het dictum van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te wijzigen in die zin, dat de afwijzende beslissing van de onderzoeker op de merkaanvraag wordt vernietigd, en te gelasten dat dit merk voor alle in de merkaanvraag genoemde waren wordt ingeschreven.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

11 Tot staving van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 en schending van verordening nr. 40/94 wegens het toekennen van onvoldoende belang aan eerdere nationale inschrijvingen.

Het eerste middel: schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

- 12 Volgens verzoekster schendt de bestreden beslissing artikel 73 van verordening nr. 40/94, omdat zij is gebaseerd op gronden en bewijsstukken waartegen verzoekster geen verweer heeft kunnen voeren; het betreft de volgende vier punten.

- 13 In de eerste plaats heeft de derde kamer van beroep betekenis toegekend aan het feit dat in de ruimte bestemd voor de weergave van een woordmerk op het aanvraagformulier voor een gemeenschapsmerk, de woorden „kiss device with plume” waren vermeld, hoewel verzoekster om inschrijving van een beeldmerk heeft verzocht. Deze woorden zijn evenwel per vergissing op dat formulier vermeld en beantwoorden niet aan de beschrijving van het aangevraagde teken. Zij moeten dus buiten beschouwing worden gelaten. Indien verzoekster om uitleg was gevraagd, dan had zij dit kunnen ophelderen.

- 14 In de tweede plaats is verzoekster niet verzocht om opmerkingen in te dienen over de definities van het woord „kiss” in de Engelstalige woordenboeken *Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary* en *The New Shorter Oxford English Dictionary*, en in het bijzonder over de geldigheid en relevantie van deze definities in het onderhavige geval.

- 15 In de derde plaats heeft verzoekster zich niet kunnen uitspreken over de stelling van de kamer van beroep, dat het betrokken merk bestaat uit de vorm van een snoepje dat gewoonlijk een „kiss” wordt genoemd (punt 13 van de bestreden beslissing). Volgens verzoekster bestaat er geen snoepje dat gewoonlijk zo wordt genoemd.

- 16 In de vierde plaats bekritiseert verzoekster het standpunt van de kamer van beroep, dat het in aanmerking komende publiek het beeldmerk zal opvatten als een gewone en gebruikelijke vorm voor in aluminiumfolie verpakt snoep van klasse 30 als bedoeld in de betrokken gemeenschapsmerkaanvraag (punt 19 van de bestreden beslissing). Voorzover dit standpunt berust op een verkeerde interpretatie van de woordenboekdefinities van het woord „kiss”, is verzoekster niet in de gelegenheid gesteld om haar standpunt uiteen te zetten. Ten slotte heeft verzoekster niet erkend dat het betrokken merk bestaat uit de vorm van een in aluminiumfolie verpakte „kiss”, en heeft zij zich daarover evenmin kunnen uitspreken.
- 17 Het Bureau voert aan dat de derde kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden, aangezien zij geenszins verplicht was verzoekster gelegenheid te bieden zich uit te laten over de relevantie van de woorden „kiss device with plume” of over de geldigheid van de woordenboekdefinities van het woord „kiss”.
- 18 Het betrokken teken mist volgens het Bureau elk onderscheidend vermogen omdat het eenvoudig een tekening van de gewone vorm van in aluminiumfolie verpakt snoep is.

Beoordeling door het Gerecht

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

- 20 Wat in de eerste plaats verzoeksters grief betreft, dat zij geen opmerkingen heeft kunnen indienen over de relevantie van de woorden „kiss device with plume”, die volgens haar per vergissing in de ruimte bestemd voor de weergave van een woordmerk op het aanvraagformulier werden vermeld, zij opgemerkt dat de beslissing van de kamer van beroep berust op elementen die in het aanvraagdossier aanwezig waren en die verzoekster kende. Bij de analyse van het dossier mocht de kamer van beroep alle vermeldingen op het aanvraagformulier in aanmerking nemen, zonder verzoekster eerst in de gelegenheid te stellen om daartegen verweer te voeren. De kamer van beroep behoefde verzoekster niet uit te nodigen om zich uit te spreken over de woorden „kiss device with plume” — die verzoekster zelf op het formulier had vermeld — aangezien er niet een kennelijke vergissing van de merkaanvrager uit blijkt.
- 21 Bijgevolg heeft de kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 niet geschonden door de op het formulier vermelde woorden „kiss device with plume” in aanmerking te nemen.
- 22 In de tweede plaats is verzoekster van mening dat zij had moeten worden uitgenodigd om opmerkingen in te dienen over de definities van het woord „kiss” in de door de kamer van beroep geraadpleegde woordenboeken, in het bijzonder over de geldigheid en relevantie van deze definities in de onderhavige zaak.
- 23 Dienaangaande heeft de onderzoeker zowel in zijn brief van 21 januari 1999 als in de afwijzende beslissing van 12 mei 1999 gesteld, dat het merk elk onderscheidend vermogen miste omdat het bestond uit de normale weergave van een „kiss”. Om de juistheid van dit standpunt na te gaan, moest de kamer van beroep de betekenis van dit woord onderzoeken. Met behulp van woordenboeken heeft zij vastgesteld dat dit woord kan wijzen op de vorm van bepaalde waren waarvoor het merk is aangevraagd. Op basis hiervan heeft zij de opvatting van de

onderzoeker, dat het merk bestaat uit een van de normale vormen van een dergelijke waar, bekrachtigd. De verwijzing naar de woordenboekdefinities van het woord „kiss” is dus een relevant onderdeel van de door de kamer van beroep ontwikkelde redenering.

- 24 Het gebruik van woordenboekdefinities door de kamer van beroep ter verduidelijking van de betekenis van het woord „kiss”, kan in deze omstandigheden niet worden beschouwd als een grond in de zin van artikel 73 van verordening nr. 40/94 waartegen verzoekster verweer had moeten kunnen voeren. Deze bepaling is dus niet geschonden doordat in de bestreden beslissing naar woordenboekdefinities van het woord „kiss” is verwezen.
- 25 Wat er ook van zij, de kamers van beroep moeten hun beslissingen kunnen nemen op gronden die niet voor de onderzoeker zijn behandeld, voorzover de belanghebbende partij opmerkingen heeft kunnen indienen over de feiten die van belang zijn voor de toepassing van de aan de orde zijnde bepaling. Krachtens het beginsel van functionele continuïteit tussen de onderzoeker en de kamers van beroep kunnen de kamers de aanvraag opnieuw onderzoeken, zonder beperkt te zijn door de redenering van de onderzoeker [zie in die zin arrest Gerecht van 16 februari 2000, Procter & Gamble/BHIM (vorm van een stuk zeep), T-122/99, Jurispr. blz. II-265, punt 27].
- 26 In de derde en vierde plaats voert verzoekster aan dat zij zich evenmin heeft kunnen uitspreken over het standpunt van de kamer van beroep, dat het betrokken merk bestaat uit de vorm van een snoepje dat gewoonlijk een „kiss” wordt genoemd, en dat het in aanmerking komende publiek dit merk zal opvatten als een gewone en gebruikelijke vorm voor in aluminiumfolie verpakt snoep.

- 27 In de beslissing van de onderzoeker van 12 mei 1999 werd reeds vastgesteld dat het merk enkel bestond uit de gewone weergave van een „kiss” („the trade mark simply consists of the ordinary representation of a kiss”) en dat het algemeen bekend was dat „kisses” een ronde vorm hebben en in papier of aluminiumfolie verpakt zijn zoals door het betrokken merk wordt weergegeven („it is commonplace that kisses are round-shaped and wrapped in paper or foil as represented in the above mark”). Aldus is verzoekster door de motivering van de beslissing van de onderzoeker in staat gesteld, de redenen voor de afwijzing van haar gemeenschapsmerkaanvraag te begrijpen en deze beslissing voor de kamer van beroep gefundeerd te betwisten [zie in die zin arresten Gerecht van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action), T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 35, en Taurus-Film/BHIM (Cine Comedy), T-136/99, Jurispr. blz. II-397, punt 35], zoals ook blijkt uit de motivering van haar beroep bij de derde kamer van beroep. Bijgevolg kende verzoekster in wezen de argumenten op grond waarvan de kamer van beroep de afwijzing van de merkaanvraag heeft bekrachtigd, en had zij dus de mogelijkheid om zich daarover uit te spreken.
- 28 Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 73 van verordening nr. 40/94 niet geschonden door verzoekster niet uit te nodigen om opmerkingen in te dienen over de hiervoor vermelde punten, omdat de kamer van beroep haar beslissing niet heeft gebaseerd op gronden die nieuw zijn in vergelijking met de beslissing van de onderzoeker en waarover verzoekster geen standpunt heeft kunnen innemen. Gelet op het voorgaande moet het eerste middel van verzoekster worden verworpen.

Het tweede middel: schending van verordening nr. 40/94 wegens het toekennen van onvoldoende belang aan eerdere nationale inschrijvingen; en ambtshalve onderzoek van de naleving van de motiveringsplicht op dit laatste punt

Argumenten van partijen

- 29 Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep verordening nr. 40/94 geschonden door in punt 22 van de bestreden beslissing onvoldoende rekening te houden met

het bestaan van de merkinschrijvingen in Frankrijk, Ierland, de Benelux, Spanje en Griekenland, die hetzelfde teken betreffen als de onderhavige gemeenschapsmerkaanvraag.

- 30 Verzoekster herinnert eraan, dat volgens overweging 16 van de considerans van verordening nr. 40/94 voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken. Verder vloeit uit deze overweging noodzakelijkerwijs voort dat de bepalingen van verordening nr. 40/94 op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd als die van Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1). Het Bureau behoort dus rekening te houden met de beslissingen van de nationale bureaus van de lidstaten over identieke tekens en mag er slechts van afwijken indien die beslissingen duidelijk onjuist zijn.
- 31 Volgens het Bureau berust verzoeksters middel op een misvatting van de verhouding tussen het communautaire merkensysteem en de nationale merken-systemen van de lidstaten, alsmede van de formulering van overweging 16 van de considerans van verordening nr. 40/94.

Beoordeling door het Gerecht

- 32 Volgens de eerste overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 heeft het gemeenschapsmerk tot doel, de ondernemingen in staat te stellen „hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen op gelijke wijze herkenbaar [te] maken”. De reeds in lidstaten — of ook in derde landen — verrichte inschrijvingen zijn derhalve niet beslissend bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 40/94 in het kader van een gemeenschapsmerkaanvraag (zie in die zin arrest vorm van een stuk zeep, reeds aangehaald, punten 60 en 61). Het communautaire merkensysteem is

immers wegens het eenvormige karakter van het gemeenschapsmerk een autonoom rechtssysteem, met eigen doelstellingen, waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47]. De vraag of een teken vatbaar is voor inschrijving als gemeenschapsmerk, dient dus enkel te worden beoordeeld op basis van de relevante gemeenschapsregeling. Hieruit volgt dat de nationale inschrijvingen voor het Bureau niet bindend zijn. Niettemin mogen deze nationale inschrijvingen in aanmerking worden genomen bij het onderzoek van de absolute weigeringsgronden.

33 Welke invloed de nationale inschrijvingen kunnen hebben op de beoordeling, of een aangevraagd merk vatbaar is voor inschrijving gelet op de weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 40/94, hangt derhalve af van de concrete omstandigheden van het geval.

34 In casu heeft verzoekster de kamer van beroep in het bijzonder opmerkelijk gemaakt op de in Ierland verrichte inschrijving, daarbij stellende dat in deze lidstaat de criteria voor de inschrijving van merken vóór de omzetting van richtlijn 89/104 strenger waren dan de in het kader van verordening nr. 40/94 gehanteerde. Verzoekster heeft dit evenwel niet onderbouwd met precieze gegevens over de inhoud van het Ierse recht. Uit de door haar verstrekte informatie over de inschrijving van het merk in Ierland kan voorts niet met zekerheid worden opgemaakt, dat de nationale autoriteiten het gebruik van het teken niet in aanmerking hebben genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan. De door verzoekster verstrekte gegevens over de andere nationale inschrijvingen van het aangevraagde gemeenschapsmerk zijn niet preciezer.

- 35 In deze omstandigheden kan de kamer van beroep niet worden verweten de waarde te hebben miskend, die zij aan de door verzoekster aangehaalde nationale inschrijvingen behoorde te hechten.
- 36 Wat vervolgens de motivering van de bestreden beslissing op dit punt betreft, een kwestie die ter terechtzitting werd opgeworpen en door het Gerecht ambtshalve dient te worden onderzocht, zij vastgesteld dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft verklaard rekening te hebben gehouden met de door verzoekster aangehaalde eerdere nationale inschrijvingen (punten 21 en 22 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep kan geen verwijt ervan worden gemaakt dat de motivering van de bestreden beslissing op dit punt beknopt is. Verzoekster heeft immers geen precieze informatie over de nationale inschrijvingen verstrekt, die de kamer van beroep grondig had behoren te onderzoeken alvorens dit argument te kunnen verwerpen. Bijgevolg heeft het Bureau de motiveringsplicht van artikel 73 van verordening nr. 40/94 niet geschonden.
- 37 Verzoeksters argument, dat het Bureau de in overweging 16 van de considerans van verordening nr. 40/94 neergelegde verplichting tot voorkoming van tegenstrijdige uitspraken niet is nagekomen, kan niet worden aanvaard. Zoals het Bureau heeft opgemerkt, doelt overweging 16 van de considerans van verordening nr. 40/94 immers in wezen op de noodzaak om tegenstrijdige uitspraken van nationale rechterlijke instanties te vermijden, hetzij door nationale procedureregels hetzij door bepalingen die zijn geïnspireerd door de regeling inzake aanhangigheid en samenhang van het Verdrag van Brussel van 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (geconsolideerde versie) (PB 1998, C 27, blz. 1). Deze

overweging van de considerans heeft daarentegen geen betrekking op administratieve beslissingen van het Bureau en van de nationale bureaus van de lidstaten.

38 Het feit ten slotte dat de parallelle bepalingen van richtlijn 89/104 en van verordening nr. 40/94 in beginsel op dezelfde wijze moeten worden uitgelegd, verandert niets aan bovenstaande beoordeling.

39 Uit het voorgaande volgt dat dit middel moet worden verworpen.

40 Mitsdien moet het beroep worden verworpen.

Kosten

41 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 Bureau in de kosten van laatstgenoemde te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.

- 2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 juni 2002.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

R. M. Moura Ramos