

Hof van Justitie EG, 7 oktober 2004, Mag-Lite**MERKENRECHT****Onderscheidend vermogen**

- [Totaalindruk: om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, dient dus de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht](#)

Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld aan de hand van enerzijds de waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk is aangevraagd en anderzijds de perceptie van het relevante publiek. Van belang is de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten. Zoals het Hof herhaaldelijk heeft vastgesteld, neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan. Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, dient dus de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. Met zijn constatering in de punten 36 en 37 van het bestreden arrest heeft het Gerecht niet elk van de aangevraagde merken willen ontleden, doch juist de totaalindruk willen onderzoeken die het betrokken merk oproept.

- [Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling](#)

De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk. Door deze omstandigheden wordt de kans groter dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke

vorm van de betrokken waar. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling

Inburgering

- [Inburgering van merk dat elk onderscheidend vermogen mist vereist dat element de consument van meet af aan in staat heeft gesteld de waar of dienst te onderscheiden van waren of diensten van concurrerende ondernemingen](#)

(...) onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 houdt in dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. (...). Willen deze bewijselementen echter steun bieden voor de stelling dat een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dan moet daaruit blijken dat het merk niet door het gebruik ervan bij de consument is ingeburgerd, doch dat het de consument van meet af aan in staat heeft gesteld de waren of diensten waarop het betrekking had te onderscheiden van de waren of diensten van concurrerende ondernemingen. Zoals het BHIM namelijk terecht heeft betoogd, zou artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, een lege bepaling worden indien een merk overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, moest worden ingeschreven omdat het onderscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

- [Merk dient van huis uit onderscheidend vermogen te hebben](#)

Om deze reden heeft het Gerecht in punt 39 van het bestreden arrest volstaan met de constatering, dat de elementen die waren aangevoerd ten bewijze van het buitengewoon originele design en de esthetische en functionele kwaliteiten van voornoemde lampen niet de conclusie wettigden dat de betrokken merken van huis uit onderscheidend vermogen hadden, doch daaruit enkel kon worden afgeleid dat de merken onderscheidend vermogen konden verwerven door het gebruik dat ervan zou worden gemaakt

PROCESRECHT**GvEA stelt feiten vast**[HvJEG alleen bevoegd ter zake van rechtsvragen](#)

Volgens artikel 225 EG juncto artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof. Aangezien rekwirante met het

onderhavige middel niet stelt dat het Gerecht de hem voorgelegde feiten of bewijselementen onjuist heeft opgevat, is dit middel niet-ontvankelijk.

Vindplaatsen: curia.europe.eu; Jurispr. blz. I-9165.

Hof van Justitie EG, 7 oktober 2004

(C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J.-P. Puissechet, J. N. Cunha Rodrigues en F. Macken (rapporteur))

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Driedimensionale vormen van zaklampen – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen”

In zaak C-136/02 P,
betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 49 van 's Hofs Statuut-EG,
ingesteld op 8 april 2002,

Mag Instrument Inc., gevestigd te Ontario, Californië (Verenigde Staten van Amerika), aanvankelijk vertegenwoordigd door A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken en H. Stratmann, vervolgens door W. von der Osten-Sacken, U. Hocke en A. Spranger, Rechtsanwältin,
rekwirante,

andere partij bij de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), vertegenwoordigd door D. Schennen als gemachtigde,
verweerder in eerste aanleg,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),
samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, C. Gulmann, J.-P. Puissechet, J. N. Cunha Rodrigues en F. Macken (rapporteur), rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 5 februari 2004,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 16 maart 2004,

het navolgende

Arrest

1. Mag Instrument Inc. verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 7 februari 2002, Mag Instrument/BHIM (vorm van zaklampen) (T-88/00, Jurispr. blz. II-467; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) van 14 februari 2000 (zaken R-237/1999-2 tot en met R-241/1999-2) waarbij de inschrijving van vijf driedimensionale merken bestaande uit vormen van zaklampen is geweigerd (hierna: „bestreden beslissing”).

Juridisch kader

2 Artikel 7 („Absolute weigeringsgronden”) van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december

1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
[...]

3. Lid 1, sub b, c en d, is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”

De feiten van het geschil

3. Op 29 maart 1996 heeft rekwirante krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM vijf aanvragen voor de inschrijving van een driedimensionaal gemeenschapsmerk ingediend.

4. De driedimensionale merken waarvoor inschrijving is aangevraagd, bestaan uit de vormen van vijf zaklampen, zoals hieronder weergegeven, die door rekwirante op de markt worden gebracht.



«3 C-Cell Mag-Lite»



«3 D-Cell Mag-Lite»



«Mag Charger»



5. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 9 en 11 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, en zijn omschreven als volgt: „accessoires voor verlichtingsapparaten, in het bijzonder voor zaklampen” en „apparaten voor verlichting, in het bijzonder zaklampen, met inbegrip van onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen”.

6. Bij drie beslissingen van 11 maart 1999 en twee beslissingen van 15 maart 1999 heeft de onderzoeker van het BHIM de aanvragen afgewezen op grond dat de betrokken merken elk onderscheidend vermogen misten.

7. Bij de bestreden beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissingen van de onderzoeker bevestigd.

8. In deze beslissing heeft de kamer van beroep herinnerd aan artikel 4 van verordening nr. 40/94 en vervolgens geoordeeld dat, bij gebreke van gebruik, de loutere vorm van een waar slechts een teken kan vormen dat de waar naar herkomst onderscheidt, indien deze vorm kenmerken heeft die voldoende verschillen van de gebruikelijke vorm van de waar zodat een potentiële koper deze vorm in de eerste plaats opvat als een aanduiding van de herkomst van de waar en niet als een weergave van de waar zelf. Indien de vorm onvoldoende verschilt van de gebruikelijke vorm van de waar en de potentiële koper die vorm dus alleen opvat als de weergave van de waar, is de vorm beschrijvend en valt hij onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, net zoals een woord dat alleen uit de naam van de waar bestaat. In wezen gaat het er volgens de kamer van beroep om, te weten of de weergave van een

van de aangevraagde merken de gemiddelde koper van zaklampen onmiddellijk erop wijst, dat het een zaklamp met een bepaalde herkomst, en niet een willekeurige zaklamp betreft. De kamer van beroep voegt daaraan toe, dat de omstandigheid dat het design van rekwirantes waren aantrekkelijk is, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat het van huis uit onderscheidend vermogen heeft. Dat een teken overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden geweigerd omdat het elk onderscheidend vermogen mist, betekent bovendien niet dat een merk met de geringste mate van onderscheidend vermogen moet worden ingeschreven. Blijkens de aan verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende beginselen moet het onderscheidend vermogen van een niveau zijn dat het merk in staat stelt als herkomstaanduiding te fungeren. De kamer van beroep concludeert dat, ondanks de talrijke aantrekkelijke kenmerken van elke vorm, geen enkele hiervan van huis uit onderscheidend vermogen heeft in de ogen van de gemiddelde koper van een zaklamp.

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

9. Rekwirante heeft bij het Gerecht beroep tot vernietiging van de bestreden beslissing ingesteld, op grond dat de betrokken merken wel degelijk onderscheidend vermogen hebben.

10. Zij heeft onder meer een reeks argumenten aangevoerd, zoals weergegeven in de punten 18, 19, 21 en 22 van het bestreden arrest, ten bewijze dat de betrokken merken niet elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Om te beginnen heeft zij een rapport van professor S. Lengyel „over de originaliteit, de creativiteit en het onderscheidend vermogen van de vorm van de betrokken zaklampen” overgelegd, waarin wordt geconcludeerd dat elk van deze vormen onderscheidend vermogen heeft. Vervolgens heeft zij aangevoerd dat het onderscheidend vermogen van de vormen waarvoor inschrijving is aangevraagd, internationaal wordt erkend, zoals blijkt uit tal van vermeldingen van deze lampen in verschillende werken, de aanwezigheid ervan in collecties van verschillende musea en het behalen van internationale prijzen. Tot slot heeft zij gesteld dat de geschiktheid van de aangevraagde merken om de herkomst van de waar aan te duiden ook bleek uit het feit dat consumenten haar imitaties van haar originele modellen ter reparatie hebben toegezonden, terwijl deze namaakproducten niet eens de naam „Mag Lite” droegen, en dat de namakers vaak ook reclame voor hun waren hebben gemaakt met behulp van het unieke design van de Mag Lite-zaklampen.

11. Het BHIM heeft in wezen betoogd dat de aangevraagde vormen als gebruikelijk moesten worden beschouwd, zodat zij niet de herkomstaanduidende functie van een merk konden vervullen.

12. Het Gerecht heeft om de volgende redenen geoordeeld dat de tweede kamer van beroep van het BHIM terecht had geconcludeerd dat de aangevraagde driedimensionale merken geen onderscheidend vermogen hadden:

„28 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van ‚merken die elk onderscheidend vermogen missen‘.

29 Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, aan de hand van dit merk naar hun herkomst kunnen worden onderscheiden.

30 Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot deze waren en diensten en uitgaande van de perceptie van het in aanmerking komende publiek, dat bestaat uit de consumenten van deze waren of diensten.

[...]

32. Voorts zij vastgesteld dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, op basis waarvan de inschrijving van merken zonder onderscheidend vermogen moet worden geweigerd, geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën merken. Derhalve gelden er bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf, zoals de in casu aangevraagde merken, geen strengere criteria of vereisten dan voor andere categorieën merken.

33. Niettemin moet bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk rekening worden gehouden met alle relevante gegevens van het concrete geval. Zo moet er onder meer rekening mee worden gehouden, dat de aard van het aangevraagde merk invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het merk opvat.

34. Blijkens de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is bovendien het bewijs dat het merk een minimaal onderscheidend vermogen heeft, voldoende voor de niet-toepasselijkheid van deze absolute weigeringsgrond. Derhalve dient te worden onderzocht – a priori en zonder enig effectief gebruik van het teken in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 in aanmerking te nemen – of het aangevraagde merk het in aanmerking komende publiek in staat stelt de betrokken waren of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen wanneer het bij de aankoop van deze waren of het verkrijgen van deze diensten een keuze zal moeten maken.

35. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken moet rekening worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument [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 (Euro-Health), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 27]. De waren waarvan de vorm voor inschrijving werd aangeboden, in casu vijf modellen van zaklampen, zijn algemene verbruiksgoederen en het in aanmerking komende publiek bestaat dus uit alle consumenten.

36. Om te beoordelen of de vijf vormen van zaklampen waarvoor inschrijving wordt gevraagd, als een herkomstaanduiding kunnen inwerken op het geheugen van de gemiddelde consument, in die zin dat de waren worden geïndividualiseerd en geassocieerd met een bepaalde commerciële herkomst, zij om te beginnen

opgemerkt dat deze vormen worden gekenmerkt door hun cilindervorm. Deze cilindervorm is één van de gebruikelijke vormen voor zaklampen. Bij vier van de aangevraagde vormen wordt het cilindervormige huis van de zaklampen breder op het einde waar zich het lampje bevindt, terwijl bij de vijfde vorm de lamp niet breder wordt en zuiver cilindrisch is. Al deze aangevraagde merken stemmen overeen met vormen die gewoonlijk worden gebruikt door andere op de markt aanwezige producenten van zaklampen. De aangevraagde merken geven de consument dus veeleer een aanduiding over de waar en stellen hem niet in staat deze waar te individualiseren en te associëren met een bepaalde commerciële herkomst.

37. Met betrekking tot de kenmerken die verzoekster aanhaalt voor haar stelling dat de aangevraagde vormen van huis uit haar waren kunnen onderscheiden van die van concurrenten, waaronder in het bijzonder de esthetische kwaliteiten en het buitengewoon origineel design ervan, zij opgemerkt dat dergelijke vormen door deze kenmerken eerder varianten op een van de gebruikelijke vormen van zaklampen lijken te zijn dan vormen die de betrokken waren kunnen individualiseren en kunnen volstaan om een bepaalde commerciële herkomst aan te geven. De gemiddelde consument is het gewoon gelijksoortige vormen met een grote verscheidenheid in het design te zien. De vormen waarvoor inschrijving wordt gevraagd, onderscheiden zich niet van de vormen van dezelfde soort waren die courant in de handel zijn. Het is dus onjuist te beweren, zoals verzoekster doet, dat de bijzondere kenmerken van de vormen van de betrokken zaklampen, waaronder in het bijzonder het design ervan, de aandacht van de gemiddelde consument vestigen op de commerciële herkomst van de waren.

[...]

39. De kans dat de gemiddelde consument de gewoonte heeft kunnen aannemen verzoeksters waren op basis van de vorm alleen te herkennen, volstaat niet om in casu de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 buiten toepassing te laten. Een dergelijke perceptie van de aangevraagde merken kan alleen in aanmerking worden genomen in het kader van artikel 7, lid 3, van deze verordening, waarop verzoekster zich tijdens de procedure op geen enkel moment heeft gebaseerd. De in de punten 17 tot en met 19, 21 en 22 supra door verzoekster verstrekte elementen, die worden aangevoerd ten blijke dat de aangevraagde merken onderscheidend vermogen hebben, houden verband met de mogelijkheid dat de betrokken zaklampen een dergelijk onderscheidend vermogen hebben verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, en zijn dus niet ter zake dienend in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen dat zij van huis uit bezitten overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

40. Gelet op het voorgaande kunnen de in casu aangevraagde driedimensionale merken, zoals opgevat door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument, de betrokken waren dus niet

individualiseren en onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst. [...]”

13. Mitsdien heeft het Gerecht het beroep van verzoeker verworpen en haar in de kosten verwezen.

De hogere voorziening

14. In haar hogere voorziening, tot staving waarvan zij zeven middelen aanvoert, concludeert rekwirante dat het het Hof behage:

- het bestreden arrest te vernietigen op grond dat er geen sprake is van een absolute weigeringsgrond in de zin van artikel 7 van verordening nr. 40/94, die zich tegen inschrijving van de aangevraagde merken verzet;
- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM in de kosten te verwijzen.

15. Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante in de kosten te verwijzen.

Het eerste middel

Argumenten van partijen

16. Met haar eerste middel betoogt rekwirante dat het Gerecht in het kader van zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken niet, zoals het had moeten doen, de door elk van de merken gemaakte totaalindruk heeft onderzocht, doch een onjuiste benadering heeft gehanteerd door deze merken te ontleden, zoals blijkt uit de constatering in punt 36 van het bestreden arrest dat zij „worden gekenmerkt door hun cilindervorm” en dat bij vier van de aangevraagde vormen „het cilindervormige huis van de zaklampen breder [wordt] op het einde waar zich het lampje bevindt”. Hierdoor heeft het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden.

17. Rekwirante, die een uiterst gedetailleerde beschrijving van de kenmerken van de betrokken zaklampen geeft, betoogt dat indien het Gerecht de optische en esthetische criteria had onderzocht die hun stempel drukken op elk van de lampen in hun totaliteit, het niet anders had kunnen concluderen dan dat de aangevraagde merken wel degelijk onderscheidend vermogen hebben.

18. Volgens het BHIM geeft juist rekwirante blijk van een onjuiste benadering, doordat zij met haar gedetailleerde beschrijvingen van bedoelde zaklampen de vorm ervan ontleeft.

Beoordeling door het Hof

19. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden beoordeeld aan de hand van enerzijds de waren of diensten waarvoor inschrijving van het merk is aangevraagd en anderzijds de perceptie van het relevante publiek. Van belang is de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten [zie in die zin, met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub b, van de 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), welke bepaling identiek is aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, arrest van 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, Jurispr. blz. I-0000, punt 50, en aldaar aange-

haalde rechtspraak; zie ook arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-0000, punt 35, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

20. Zoals het Hof herhaaldelijk heeft vastgesteld, neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de verschillende details ervan. Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen heeft, dient dus de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht (zie, met betrekking tot een woordmerk, arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 24, en met betrekking tot een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf, arrest van 29 april 2004, **Procter & Gamble/BHIM**, C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-0000, punt 44).

21. Met zijn constateringen in de punten 36 en 37 van het bestreden arrest heeft het Gerecht niet elk van de aangevraagde merken willen ontleden, doch juist de totaalindruk willen onderzoeken die het betrokken merk oproept. Het verwijt van rekwirante dat het Gerecht niet het onderscheidend vermogen van elk merk in zijn geheel heeft onderzocht, treft dus geen doel.

22. Gelet op het voorgaande moet het eerste middel worden afgewezen.

Het zesde middel

23. Met haar zesde middel stelt rekwirante dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken andere en strengere criteria toe te passen dan die waarin deze verordening voorziet.

24. Evenals bij woordmerken (arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, „Baby-dry”, C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251, punt 40) is volgens rekwirante elk merkbaar verschil tussen de gebruikelijke waar en het driedimensionale merk bestaande uit de vorm van de waar zelf waarvoor inschrijving is aangevraagd, voldoende om het merk onderscheidend vermogen te verlenen.

25. In deze omstandigheden had het Gerecht, dat in punt 37 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de betrokken vormen „eerder varianten op een van de gebruikelijke vormen van zaklampen” lijken te zijn, moeten concluderen dat de aangevraagde merken niet elk onderscheidend vermogen missen, omdat varianten immers noodzakelijkerwijs veranderingen zijn.

26. Het BHIM erkent dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken geen strengere criteria gelden dan voor andere categorieën merken. In punt 33 van het bestreden arrest heeft het Gerecht echter terecht opgemerkt, dat de aard van het aangevraagde merk invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het merk opvat.

27. In het algemeen legt de consument geen verband tussen de driedimensionale vorm van een waar en de herkomst ervan, doch neemt hij deze vorm slechts waar als een technisch of esthetisch voordeel, of hecht hij er zelfs helemaal geen specifieke betekenis aan. Wil de consument de vorm zelf als een aanduiding van de herkomst van de waar opvatten, dan moet deze niet alleen

op enigerlei wijze afwijken van alle andere op de markt beschikbare vormen van waren, doch tevens een bepaalde „bijzonderheid” hebben die de aandacht trekt. Om deze reden heeft de vorm van een waar in geen geval onderscheidend vermogen wanneer zij volkomen triviaal is voor de waren van de betrokken sector en van hetzelfde type als de gebruikelijke vormen daarvan.

28. Het BHIM meent dat het Gerecht de hiervoor bedoelde criteria in casu correct heeft toegepast op de merken waarvoor rekwirante inschrijving had aangevraagd.

Beoordeling door het Hof

29. Het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 houdt in dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 34, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

30. De criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf verschillen niet van die welke voor andere categorieën merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van de waar zelf echter niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord- of beeldmerk, dat bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk (zie arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 38, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31. In deze omstandigheden wordt de kans groter dat de als merk aangevraagde vorm van een waar elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 naarmate deze vorm een grotere gelijkenis vertoont met de meest waarschijnlijke vorm van de betrokken waar. Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling (zie in die zin arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 39, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

32. Wanneer dus een driedimensionaal merk bestaat uit de vorm van de waar waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, wettigt de enkele omstandigheid dat deze vorm een „variant” is op een van de gebruikelijke vormen van dit type waar, anders dan rekwirante stelt, niet de conclusie dat het merk geen onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. In dat geval moet nog steeds

worden nagegaan of een dergelijk merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument mogelijk maakt de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

33. Rekwirante slaagt derhalve niet in het bewijs dat het Gerecht andere en te strenge criteria heeft toegepast door te oordelen dat de aangevraagde driedimensionale merken elk onderscheidend vermogen missen.

34. Bijgevolg moet het zesde middel worden afgewezen.

Het zevende middel

Argumenten van partijen

35. Met haar zevende middel stelt rekwirante dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door zich in punt 37 van het bestreden arrest op het uitgangspunt te stellen dat de „gemiddelde consument [...] het gewoon [is] gelijksoortige vormen met een grote verscheidenheid in het design te zien”, en daaruit af te leiden dat de betrokken merken elk onderscheidend vermogen missen.

36. Rekwirante meent dat deze constatering, zo zij al juist is, zich leent voor twee tegenstrijdige conclusies aangaande de wijze waarop de consument de betrokken merken waarneemt. Ofwel valt de vorm de consument niet op als herkomstaanduiding, omdat hij in het algemeen „gewoon is deze vormen te zien”. Dit is echter uitgesloten, nu in verordening nr. 40/94 de categorie merken bestaande uit de vorm van de waar zelf is opgenomen, waaruit blijkt dat de gemeenschapswetgever de vorm van de waar als een aanduiding van de herkomst ervan ziet. Ofwel vestigt de grote verscheidenheid in het design de aandacht van de consument nu juist op de vorm van de waren en dus op de varianten in het ontwerp van waren van verschillende herkomst. Rekwirante houdt deze laatste conclusie voor juist, omdat vaststaat dat de vorm wel degelijk van belang is voor de consument. De redenering van het Gerecht in punt 37 van het bestreden arrest is dus innerlijk tegenstrijdig.

Beoordeling door het Hof

37. Uit punt 37 van het bestreden arrest volgt geenszins dat het Gerecht heeft geoordeeld dat de vorm voor de consument in principe niet van belang is als herkomstaanduiding.

38. Verder strekt rekwirante’s betoog dat de grote verscheidenheid in het design de aandacht van de consument juist op de vorm van de waren en dus op de varianten in het ontwerp van waren van verschillende herkomst vestigt, er in werkelijkheid toe dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van de beoordeling van het Gerecht in punt 37 van het bestreden arrest.

39. Volgens artikel 225 EG juncto artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is hogere voorziening echter beperkt tot rechtsvragen. Het Gerecht is dus bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens

het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie in die zin arrest DKV/BHIM, reeds aangehaald, punt 22, en arrest van 2 oktober 2003, Thyssen Stahl/Commissie, C-194/99 P, Jurispr. blz. I-10821, punt 20).

40. Aangezien rekwirante met het onderhavige middel niet stelt dat het Gerecht de hem voorgelegde feiten of bewijselementen onjuist heeft opgevat, is dit middel niet-ontvankelijk.

Het vierde middel

Argumenten van partijen

41. Het vierde middel van rekwirante houdt in dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken geen rekening te houden met de effectieve perceptie ervan door de consument.

42. Volgens rekwirante heeft het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest zelf verklaard, dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk rekening moet worden gehouden met alle relevante gegevens van het concrete geval. In de punten 34 en 39 van het bestreden arrest heeft het zich echter, in flagrante tegenspraak met deze uitspraak, op ontoelaatbare wijze beperkt tot een onderzoek a priori, los van het gebruik van het merk, door de bewijselementen betreffende de perceptie door het publiek van de betrokken merken na het gebruik ervan buiten beschouwing te laten.

43. Overwegingen van zuiver juridische aard rechtvaardigen dat de wijze waarop het publiek een merk opvat, in aanmerking wordt genomen bij de beoordeling van de vraag of dit merk van huis uit onderscheidend vermogen heeft. Om te beginnen heeft de door het gemeenschapsmerk verleende bescherming volgens de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 tot doel de herkomstaanduidende functie van het merk te waarborgen. Welnu, de enige manier om met zekerheid vast te stellen of de herkomstaanduidende functie van het merk is gewaarborgd, is om zich daarbij te baseren op de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat. Verder vloeit uit de bewoordingen zelve van artikel 7 van verordening nr. 40/94 – en met name uit het gebruik van de termen „in de handel” in lid 1, sub c, en „het publiek” in lid 1, sub g – voort, dat alle absolute weigeringsgronden in lid 1 van dit artikel moeten worden beoordeeld met inaanmerkingneming van de mening van het relevante publiek. Tot slot is deze uitlegging herhaaldelijk bevestigd door het Hof (arrest Baby-dry, reeds aangehaald, punt 42) en het Gerecht [arresten van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM (Cine Action), T-135/99, Jurispr. blz. II-379, punt 27, en Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 24] en is zij ook overgenomen door de Duitse rechterlijke instanties.

44. Het BHIM meent dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van de betrokken merken waarvoor inschrijving is aangevraagd, overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 terecht a priori

en zonder enig effectief gebruik van het teken in aanmerking te nemen, heeft beoordeeld. Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op het door gebruik verworven onderscheidend vermogen, zou namelijk een lege bepaling worden indien reeds in het kader van de beoordeling van de vraag of een merk van huis uit onderscheidend vermogen heeft, rekening moest worden gehouden met de gegevens in verband met het gebruik ervan.

45. Volgens het BHIM staat vast dat rekwirante geen beroep heeft gedaan op het gebruik dat van haar merk is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken dan ook terecht onderzocht vanuit het perspectief van een consument die weet welke vormen zaklampen op de markt aanwezig zijn en die voor het eerst met de betrokken zaklampen in aanraking komt.

Beoordeling door het Hof

46. Gelijk in punt 29 van dit arrest is overwogen, houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

47. Indien een merk niet van huis uit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft, kan het dit in relatie tot de waren of diensten waarvoor het wordt aangevraagd, krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van lid 3 van dit artikel. Dit onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante publiek (zie arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 67).

48. Bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, houdt het BHIM of, in beroep, het Gerecht rekening met alle relevante feiten en omstandigheden [zie met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104, arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-0000, punt 35].

49. Hoewel bij deze beoordeling, zoals in punt 19 van dit arrest in herinnering is gebracht, moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, neemt dit niet weg dat in sommige gevallen bewijselementen in verband met de effectieve perceptie van het merk door de consument het BHIM of, in beroep, het Gerecht uitsluitel kunnen geven.

50. Willen deze bewijselementen echter steun bieden voor de stelling dat een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dan moet daaruit blijken dat het merk niet door het gebruik ervan bij de consument is ingeburgerd, doch dat het de consument van meet af aan in staat heeft gesteld de waren of diensten waarop

het betrekking had te onderscheiden van de waren of diensten van concurrerende ondernemingen. Zoals het BHIM namelijk terecht heeft betoogd, zou artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, een lege bepaling worden indien een merk overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, moest worden ingeschreven omdat het onderscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

51. De bewijselementen die rekwirante met betrekking tot de effectieve perceptie van de betrokken merken door de consument heeft geproduceerd, zijn samengevat in de punten 21 en 22 van het bestreden arrest. Rekwirante wil hiermee aantonen, dat er consumenten zijn die kopieën van de door haar op de markt gebrachte zaklampen hebben aangezien voor producten die van haar afkomstig zijn en dat er concurrenten zijn die hun waren hebben aangeprezen onder het motto dat zij hetzelfde design hadden als de lampen van rekwirante.

52. Anders dan rekwirante stelt, heeft het Gerecht geenszins geweigerd deze bewijselementen te onderzoeken.

53. Ten eerste heeft het Gerecht met zijn uitspraak in punt 34 van het bestreden arrest dat „a priori en zonder enig effectief gebruik van het teken in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 in aanmerking te nemen” moest worden nagegaan of de aangevraagde merken het in aanmerking komende publiek in staat stellen de betrokken waren of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen, enkel te kennen gegeven dat het niet zou onderzoeken of de aangevraagde merken onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling hadden kunnen verwerven, waarmee het zijn gevolgen trok uit de omstandigheid dat rekwirante zulks tijdens de procedure nooit had aangevoerd.

54. Ten tweede blijkt uit punt 39 van het bestreden arrest dat het Gerecht de in de punten 21 en 22 daarvan samengevatte bewijselementen weliswaar heeft onderzocht, doch dat het deze buiten beschouwing heeft gelaten omdat hieruit niet bleek dat de betrokken merken onderscheidend vermogen hadden in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

55. In dit verband moet worden geconstateerd, dat deze bewijselementen betrekking hebben op de effectieve perceptie van de betrokken merken door de consument op een tijdstip waarop de zaklampen in kwestie al sinds jaren op de markt waren en de vorm ervan dus bij het publiek was ingeburgerd. Bovendien heeft rekwirante in haar verzoekschrift zelf erkend dat die elementen „ook betrekking kunnen hebben op de omstandigheid dat het relevante publiek de vorm van de lampen met rekwirante heeft geassocieerd [...], onder meer vanwege het gebruik ervan in de handel”.

56. Zonder daarmee blijkt te geven van een onjuiste opvatting van de bewijselementen kon het Gerecht in deze omstandigheden in punt 39 van het bestreden arrest oordelen dat uit de in de punten 21 en 22 daarvan samengevatte bewijselementen niet bleek dat de aangevraagde merken onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 hadden en dat zij enkel konden strekken tot het bewijs

dat deze merken onderscheidend vermogen konden krijgen door het gebruik dat ervan zou worden gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening.

57. Het vierde middel in hogere voorziening moet dan ook worden afgewezen.

Het tweede middel

Argumenten van partijen

58. Met haar tweede middel verwijt rekwirante het Gerecht, dat het de in de punten 18, 19, 21 en 22 van het bestreden arrest vermelde bewijselementen tot staving van haar beroep onjuist heeft opgevat, door in punt 39 van dat arrest tegen alle logica in te oordelen dat deze uitsluitend verband hielden met het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, en deze dus buiten beschouwing te laten.

59. Volgens rekwirante houden deze bewijselementen namelijk uitsluitend of voornamelijk verband met het onderscheidend vermogen van huis uit van de aangevraagde merken in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

60. Het BHIM brengt hiertegen in dat het Gerecht in de punten 18, 19, 21 en 22 van het bestreden arrest alle door rekwirante aangevoerde bewijselementen heeft samengevat en vervolgens in punt 39 het belang daarvan voor de zaak ten gronde heeft onderzocht. Het Gerecht heeft terecht en zonder te zondigen tegen de algemene regels der logica geconcludeerd, dat de door rekwirante aangevoerde feiten een rol hadden kunnen spelen in het kader van een onderzoek op basis van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, doch niet op basis van lid 1, sub b, van dat artikel.

Beoordeling door het Hof

61. Wat in de eerste plaats de in de punten 21 en 22 van het bestreden arrest samengevatte bewijselementen aangaat, kon het Gerecht, zonder daarmee blijkt te geven van een onjuiste opvatting van deze elementen, om de in de punten 55 en 56 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen oordelen, dat hieruit bleek dat de betrokken merken slechts onderscheidend vermogen hadden kunnen verwerven door het gebruik dat ervan was gemaakt.

62. Wat in de tweede plaats de in de punten 18 en 19 van het bestreden arrest samengevatte bewijselementen betreft, deze strekken ten bewijze dat de betrokken zaklampen, gelet op de functionele en esthetische kwaliteiten van hun vorm en hun unieke design, onderscheidend vermogen hebben.

63. Anders dan rekwirante stelt, heeft het Gerecht geenszins geweigerd deze bewijselementen in aanmerking te nemen.

64. Uit punt 37 van het bestreden arrest blijkt namelijk dat het Gerecht de argumenten van rekwirante met betrekking tot de esthetische kwaliteiten en het design van de betrokken zaklampen wel degelijk heeft onderzocht, maar dat het op grond van dit onderzoek heeft geconcludeerd dat deze kenmerken niet volstonden om aan de aangevraagde merken onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te verlenen.

65. Om deze reden heeft het Gerecht in punt 39 van het bestreden arrest volstaan met de constatering, dat de elementen die waren aangevoerd ten bewijze van het buitengewoon originele design en de esthetische en functionele kwaliteiten van voornoemde lampen niet de conclusie wettigden dat de betrokken merken van huis uit onderscheidend vermogen hadden, doch daaruit enkel kon worden afgeleid dat de merken onderscheidend vermogen konden verwerven door het gebruik dat ervan zou worden gemaakt.

66. Anders dan rekwirante stelt, heeft het Gerecht deze bewijselementen geenszins onjuist opgevat.

67. Wat het door rekwirante overgelegde rapport betreft, moet worden opgemerkt dat het Gerecht niet gebonden was aan de daarin door de opsteller ervan verkondigde opvatting en dat het het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken zelfstandig mocht beoordelen.

68. Ook met betrekking tot de door rekwirante gestelde internationale erkenning van het design van de betrokken zaklampen moet worden opgemerkt dat de omstandigheid dat waren een hoogwaardig design hebben, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat een merk bestaande uit de driedimensionale vorm van deze waren zich van meet af aan ertoe leent, deze waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

69. Bijgevolg moet het tweede middel worden afgewezen.

Het derde middel

Argumenten van partijen

70. Met haar derde middel stelt rekwirante dat het Gerecht haar recht om te worden gehoord in de zin van de gecombineerde bepalingen van artikel 6, lid 2, EU, artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 41, lid 2 eerste streepje, van het op 7 december 2000 te Nice uitgevaardigde Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB C 364, blz. 1) heeft geschonden.

71. In de eerste plaats heeft het Gerecht namelijk ten onrechte de reeds in het kader van het tweede middel genoemde bewijselementen buiten beschouwing gelaten. Zo heeft het Gerecht rekwirantes aanbod om de opsteller van het door haar als „deskundigenbewijs” overgelegde rapport te doen horen, afgewezen.

72. In de tweede plaats heeft het Gerecht geen rekening gehouden met de door rekwirante verstrekte bewijselementen die volgens haar aantonen dat de door andere fabrikanten geproduceerde zaklampen een zeer grote verscheidenheid aan vormen hebben en dat de aangevraagde merken zich duidelijk van al deze vormen onderscheiden. Het Gerecht heeft zonder motivering gesteld dat de betrokken zaklampen worden gekenmerkt door vormen die gewoonlijk ook door andere fabrikanten worden gebruikt.

73. Het BHIM betoogt dat het derde middel van rekwirante er in werkelijkheid toe strekt voor het Hof de beoordeling van de feiten door het Gerecht te betwisten.

74. Het feit dat het Gerecht de opsteller van het door rekwirante overgelegde rapport niet heeft willen horen, levert geen schending van procedurevoorschriften op, omdat beslissingen omtrent de noodzaak van het horen van een getuige of deskundige bij uitsluiting aan het Gerecht zijn voorbehouden.

Beoordeling door het Hof

75. Om te beginnen moet worden vastgesteld dat het derde middel, voorzover het inhoudt dat het Gerecht de in de punten 18, 19, 21 en 22 van het bestreden arrest samengevatte bewijselementen niet in aanmerking zou hebben genomen, samenvalt met het tweede middel, zodat het op dezelfde gronden moet worden afgewezen.

76. Wat voorts de grief van rekwirante aangaat, dat het Gerecht haar aanbod om de opsteller van het door haar overgelegde rapport te doen horen heeft afgewezen, dient in herinnering te worden geroepen dat het uitsluitend ter beoordeling van het Gerecht staat, of de gegevens waarover het beschikt betreffende de aan hem voorgelegde zaken, eventueel aanvulling behoeven. De waardering van de bewijskracht van de processtukken maakt deel uit van de soevereine beoordeling van de feiten door het Gerecht die, zoals in punt 39 van het onderhavige arrest reeds is verklaard, door het Hof in hogere voorziening niet wordt getoetst, behoudens in geval van een onjuiste voorstelling van de aan het Gerecht voorgelegde bewijselementen of wanneer de materiële onjuistheid van hetgeen het Gerecht heeft vastgesteld, uit de processtukken volgt (arresten van 10 juli 2001, *Ismeri Europa/Rekenkamer*, C-315/99 P, *Jurispr. blz. I-5281*, punt 19, en 7 november 2002, *Glencore en Compagnie Continentale/Commissie*, C-24/01 P en C-25/01 P, *Jurispr. blz. I-10119*, punten 77 en 78).

77. In casu kon het Gerecht, na alle aan hem voorgelegde feiten en bewijselementen te hebben onderzocht, zich terecht op het standpunt stellen dat het horen als getuige van de opsteller van een reeds eerder in de procedure overgelegd rapport niet noodzakelijk was in het kader van zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Door niet dat getuigenverhoor te gelasten, heeft het Gerecht rekwirantes recht om te worden gehoord dus niet geschonden.

78. Tot slot komt het derde middel, voorzover het Gerecht daarin wordt verweten dat het geen rekening heeft gehouden met de overige door rekwirante verstrekte bewijselementen die volgens haar aantonen dat de door andere fabrikanten geproduceerde zaklampen een zeer grote verscheidenheid aan vormen hebben en dat de aangevraagde merken zich duidelijk van al deze vormen onderscheiden, neer op betwisting van een feitelijke beoordeling. Bijgevolg is dit middel, om de in punt 39 van dit arrest uiteengezette redenen en bij gebreke van enig bewijs dat de feiten of bewijselementen onjuist zijn opgevat, kennelijk niet-ontvankelijk in hogere voorziening.

79. Derhalve is het derde middel gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk.

Het vijfde middel

Argumenten van partijen

80. Met haar vijfde middel betoogt rekwirante dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door zich uitsluitend te baseren op algemene veronderstellingen die niet door enige feitelijke constatering worden gestaafd, en daaruit te concluderen dat de merken waarvoor inschrijving is aangevraagd elk onderscheidend vermogen missen.

81. Naar haar mening heeft het Gerecht in de punten 33, 36 en 37 van het bestreden arrest immers geconcludeerd dat de betrokken vormen gebruikelijk zijn, dat de gemiddelde consument eraan gewend is, dat deze vormen courant in de handel zijn en dat de aard van de merken van invloed is op de perceptie ervan door het relevante publiek, zonder dit met enige feitelijke constatering te onderbouwen.

82. Het BHIM stelt dat de tweede kamer van beroep reeds de noodzakelijke vaststellingen had gedaan met betrekking tot de vraag welke zaklampen gebruikelijk waren of gemakkelijk konden worden herinnerd, waarbij onder meer rekening is gehouden met de door rekwirante getoonde reeks afbeeldingen van andere vormen van zaklampen. Het voegt hieraan toe dat, aangezien de leden van het Gerecht zelf consumenten zijn voor wie zaklampen bekende voorwerpen zijn, zij in staat waren op basis van hun eigen kennis te beoordelen welke vormen zaklampen „normaal” en gebruikelijk zijn.

Beoordeling door het Hof

83. In de eerste plaats is de gemiddelde consument, zoals in punt 30 van dit arrest in herinnering is gebracht, niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk.

84. Derhalve heeft het Gerecht in punt 33 van het bestreden arrest terecht overwogen dat ermee rekening moet worden gehouden dat de aard van het aangevraagde merk invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het merk opvat.

85. Voorzover het Gerecht deze constatering wordt verweten, is dit middel ongegrond.

86. In de tweede plaats heeft het Gerecht, anders dan rekwirante stelt, in de punten 36 en 37 van het bestreden arrest geen stellingen geformuleerd die niet door enige feitelijke constatering worden gestaafd, doch heeft het beoordelingen van feitelijke aard gemaakt op basis van onder meer het onderzoek van de betrokken zaklampen, die aan hem waren voorgelegd.

87. Aldus is het Gerecht tot de conclusie gekomen, dat de vormen van bedoelde zaklampen elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 missen.

88. Zoals in punt 39 van dit arrest is overwogen, levert de beoordeling van de feiten, behoudens het geval van een onjuiste opvatting van de aan het Gerecht voorgelegde feiten of bewijselementen – hetgeen hier niet

wordt gesteld – geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof.

89. Derhalve is het vijfde middel gedeeltelijk ongegrond en gedeeltelijk niet-ontvankelijk. De hogere voorziening moet bijgevolg in zijn geheel worden afgewezen.

Kosten

90. Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 118 van hetzelfde Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Mag Instrument Inc. wordt verwezen in de kosten.

Conclusie Adocaat-Generaal D. Ruiz-Jarabo Colomer

Voorgeschiedenis

1. Op 29 maart 1996 heeft Mag Instrument Inc., gevestigd te Ontario (Verenigde Staten van Amerika), krachtens verordening nr. 40/94 (2) vijf aanvragen voor de inschrijving van een driedimensionaal gemeenschapsmerk ingediend bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”).

2. De driedimensionale merken waarvoor inschrijving werd aangevraagd, bestonden uit vormen van cilindrische zaklampen die door deze onderneming op de markt worden gebracht.

3. Na de wijziging die rekwirante dienaangaande op 18 november 1997 heeft aangebracht, behoren de waren waarvoor de inschrijvingsaanvragen werden ingediend, tot de klassen 9 en 11 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:

– „accessoires voor verlichtingsapparaten, in het bijzonder voor zaklampen”

en

– „apparaten voor verlichting, in het bijzonder zaklampen, met inbegrip van onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen”.

4. Bij drie beslissingen van 11 maart 1999 en twee beslissingen van 15 maart 1999 heeft de onderzoeker van het BHIM de aanvragen afgewezen op basis van artikel 38 van verordening nr. 40/94, omdat de merken elk onderscheidend vermogen missen.

5. Op 11 mei 1999 heeft rekwirante krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen elk van de vijf beslissingen van de onderzoeker; de vijf beroepen zijn bij beslissing van de kamer van beroep van 14 februari 2000 verworpen op grond dat de louter vorm slechts een teken kan vormen dat de waar naar

herkomst onderscheidt, indien deze vorm kenmerken heeft die voldoende verschillen van de gebruikelijke vorm van dit type waar, zodat een potentiële koper deze vorm in de eerste plaats opvat als een aanduiding van de herkomst en niet als een weergave van de waar zelf. Indien een dergelijk verschil ontbreekt, is de vorm beschrijvend en valt hij onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

6. In wezen gaat het er volgens de kamer van beroep om, of de weergave van een van de aangevraagde merken bij de gemiddelde koper van zaklampen onmiddellijk de herkomst van de zaklamp oproept of slechts de aard van de waar.

Verder voegt zij hieraan toe:

– dat de omstandigheid dat het design aantrekkelijk is, niet impliceert dat het van huis uit onderscheidend vermogen heeft;

– en dat het feit dat een teken overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, moet worden geweigerd omdat het elk onderscheidend vermogen mist, niet betekent dat een merk met de geringste mate van onderscheidend vermogen moet worden ingeschreven, aangezien blijkens de aan verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende beginselen het onderscheidend vermogen van een niveau moet zijn dat het merk in staat stelt als herkomstaanduiding te fungeren.

De kamer van beroep concludeert dat, ondanks de talrijke aantrekkelijke kenmerken van elk van de ingediende vormen, geen enkele daarvan voldoet aan het vereiste dat het onderscheidend vermogen dient te hebben in de ogen van de gemiddelde koper van een zaklamp (punten 11-18 van de bestreden beslissing).

Het bestreden arrest

7. Mag Instrument heeft voor het Gerecht één enkel middel voorgedragen, namelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

8. In het kader van dit middel heeft rekwirante betoogd dat er geen „gebruikelijke vorm” voor een zaklamp bestaat en dat de aangevraagde merken geen betrekking hebben op „generieke vormen” voor deze waren. Zij heeft de beslissing van de kamer van beroep bekritiseerd omdat hierin niet de criteria werden vermeld waaraan een driedimensionaal merk moet voldoen om onderscheidend vermogen te hebben. Zij onderstreepte daarbij dat de kamer van beroep haar stelling betreffende het ontbreken van onderscheidend vermogen van een vorm van een zaklamp niet had gemotiveerd en dat zij niet had verduidelijkt in welke gevallen de gemiddelde consument de herkomst van de waar uit deze vorm kan afleiden.

9. Volgens rekwirante is de kamer van beroep voorbijgegaan aan tal van elementen waaruit blijkt dat de aangevraagde merken onderscheidend vermogen hebben: een rapport over de originaliteit, de creativiteit en het onderscheidend vermogen van de betrokken vormen en het aanbod om de opsteller van dat rapport als getuige te doen horen; diverse vermeldingen in vaktijdschriften; de aanwezigheid in collecties van verschillende musea; het behalen van internationale prijzen; beslissingen van verschillende rechterlijke in-

stanties en tot inschrijving bevoegde instanties van sommige landen.

Met hetzelfde oogmerk heeft rekwirante aangetoond dat namaakproducten van slechte kwaliteit haar ter reparatie zijn toegezonden en dat kopieën van haar waren in de handel zijn gebracht onder de vermelding dat zij het „design van de cultlamp Mag Lite” hadden.

10. De Vierde kamer van het Gerecht heeft het beroep verworpen bij arrest van 7 februari 2002, Mag Instrument/BHIM (3), waarbij het om te beginnen in herinnering riep dat de wezenlijke functie van het merk erin is gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker de herkomst van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd. Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 maakt dan ook geen onderscheid tussen de verschillende categorieën merken, zodat voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf geen strengere criteria gelden dan voor andere categorieën merken. (4) Verder moet bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen rekening worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van een redelijk geïnformeerde, omzichtig en oplettende gemiddelde consument. (5)

11. In het kader van de concrete beoordeling van de aangevraagde merken heeft het Gerecht opgemerkt, dat deze worden gekenmerkt door hun cilindervorm, hetgeen één van de gebruikelijke vormen voor zaklampen is. Bij vier van de aangevraagde vormen wordt het cilindervormige huis van de zaklampen breder op het einde waar zich het lampje bevindt, terwijl bij de vijfde vorm de lamp zuiver cilindrisch is. Al deze vormen worden gewoonlijk gebruikt door andere producenten van zaklampen, zodat de aangevraagde merken de consument veeleer een aanduiding over de waar geven, zonder dat zij hem in staat stellen deze waar te individualiseren en te associëren met een bepaalde commerciële herkomst. (6)

12. Wegens de esthetische kwaliteiten en het buitengewoon origineel design ervan, lijken zij eerder varianten op de gebruikelijke verschijningsvorm van zaklampen te zijn dan vormen die de betrokken waren kunnen individualiseren en een bepaalde commerciële herkomst kunnen aangeven. (7)

13. Tot slot erkent het bestreden arrest weliswaar dat de gemiddelde consument wellicht de gewoonte heeft kunnen aannemen om de waren van rekwirante op basis van de vorm alleen te herkennen, doch het onderstreept ook dat deze mogelijkheid enkel in aanmerking kan worden genomen in het kader van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, waarop rekwirante zich tijdens de procedure op geen enkel moment heeft gebaseerd. Alle elementen echter die ten bewijze van het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken zijn overgelegd, houden verband met het gebruik van de zaklampen en zijn dus niet ter zake dienend in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen dat zij van huis uit bezitten. (8)

Procesverloop voor het Hof van Justitie

14. Het beroep is ter griffie van het Hof ingeschreven op 11 april 2002.

15. Mag Instrument en het BHIM hebben schriftelijke opmerkingen ingediend en hebben deelgenomen aan de terechtzitting die op 5 februari 2004 heeft plaatsgevonden.

Analyse van de middelen in hogere voorziening

16. Tot staving van haar hogere voorziening draagt Mag Instrument zeven middelen voor, waarvan het merendeel betrekking heeft op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zij kunnen schematisch worden weergegeven als volgt:

- eerste middel: onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken in zijn totaliteit;
- tweede middel: niet-inaanmerkingneming van relevante bewijselementen;
- derde middel: schending van het recht om te worden gehoord;
- vierde middel: onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen op basis van willekeurige veronderstellingen;
- vijfde middel: onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen op basis van algemene onbewezen veronderstellingen;
- zesde middel: onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen door toepassing van te strenge criteria;
- zevende middel: onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen door de aangevraagde vormen als gebruikelijk te beschouwen.

17. Met het oog op de analyse verdient het aanbeveling de middelen opnieuw te rangschikken naar gelang van de aard van de gestelde schending.

Inleidende opmerking

18. Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, is het bestaan van een van de in deze bepaling genoemde absolute weigeringsgronden voldoende om het betrokken teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven. (9)

19. Aldus heeft de kamer van beroep geoordeeld, dat de litigieuze tekens zich niet voor inschrijving leenden omdat de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b en c, van de verordening daarop van toepassing waren.

Het voor het Gerecht ingestelde beroep tot vernietiging was echter uitsluitend gebaseerd op het bepaalde sub b, zodat het Hof zich enkel hoeft uit te spreken over de relevantie van deze weigeringsgrond.

Dit betekent dat indien de rechter in hogere voorziening tot de overtuiging mocht komen dat het bestreden arrest moet worden vernietigd omdat de tekens wel degelijk het vereiste concrete onderscheidend vermogen bezitten, daarmee nog niet alle inschrijvingsbelemmeringen zijn opgeheven. In dat geval zal nog moeten worden onderzocht, of de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub c, onjuist heeft toegepast.

20. Zoals ik in mijn conclusie van 6 november 2003 in de zaak Henkel/BHIM (10) heb verklaard, verdient het de voorkeur om tekens bestaande uit de vorm van de waar, allereerst te toetsen aan artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, zodat de onderzoeker kan nagaan of het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, in wezen overeenstemt met de voorstelling die een ge-

middelde consument van de waar maakt; indien dit zo is, moet inschrijving worden geweigerd op basis van het bepaalde sub c, omdat het teken dan een nieuwe grafische beschrijving van de waar is.

21. De beoordeling op basis van het bepaalde sub c, heeft tevens het voordeel dat in dat kader zonder meer een beroep kan worden gedaan op de vrijhoudingsbehoefte, hetgeen de onderzoeker in staat stelt ook toekomstige overwegingen te laten meewegen bij zijn beoordeling of een vorm kan worden ingeschreven als merk. Het valt echter te betwijfelen, of deze vrijhoudingsvereisten te allen tijde kunnen worden ingeroepen in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

Het eerste, het zesde en het zevende middel in hogere voorziening: onjuiste beoordeling van het concrete onderscheidend vermogen

22. Met deze middelen komt rekwirante op tegen de wijze waarop de rechter in eerste aanleg de geschiktheid van de opgeëiste vormen heeft beoordeeld om waren met een bepaalde commerciële herkomst concreet te onderscheiden.

23. Het eerste middel stelt dat het bestreden arrest ten onrechte voorbijgaat aan de totaalindruk die de betrokken driedimensionale tekens hebben opgeroepen. Het Gerecht had de optische en esthetische aspecten moeten preciseren die elk van de merken, in hun geheel beschouwd, kenmerken, daar de beschrijving van de zaklampen onvolledig is. Mag Instrument had een uitvoerige beschrijving gegeven onder de volgende rubrieken: „vorm”, „structuur van het oppervlak”, „kwaliteit van het oppervlak” en „totaalindruk”.

24. Dit middel moet worden afgewezen. Er is geen sprake van dat in het bestreden arrest elk van de bestanddelen van de aangevraagde tekens zijn onderzocht, zonder dat daarbij rekening is gehouden met de totaalindruk die door het geheel wordt opgeroepen. Het Gerecht heeft eenvoudigweg geoordeeld dat deze vormen (volledig cilindrische vorm of een cilindrisch huis met een breder eind) overeenstemden met de gebruikelijke vormen van zaklampen, zodat zij de consument niet in staat stelden de waar te individualiseren en te associëren met een bepaalde commerciële herkomst.

Verder staat niet vast dat rekwirante het Gerecht heeft verzocht zijn analyse op basis van specifieke criteria of aan de hand van bepaalde aspecten van de merken te verrichten; het middel is op dit punt dus nieuw en dient niet-ontvankelijk te worden verklaard omdat het niet tijdig voor het Gerecht is aangevoerd.

25. Het zesde middel in hogere voorziening klaagt erover, dat in het bestreden arrest bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk bestaande uit de vorm van de waar strengere criteria zijn toegepast dan die welke gelden voor andere categorieën merken.

26. Nadat eerst in de punten 32 en 34 van het bestreden arrest terecht is overwogen dat op de verschillende categorieën merken dezelfde soort criteria of vereisten van toepassing zijn en dat een minimaal onderscheidend vermogen volstaat voor de niet-toepasselijkheid

van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, is vervolgens volstaan met de constatering dat de betrokken tekens eerder „varianten op een van de gebruikelijke vormen van zaklampen” lijken te zijn. Volgens rekwirante had het Gerecht uit het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM, „Baby-dry” (11), moeten afleiden dat bij merken bestaande uit de vorm van de waar zelf, elk merkbaar verschil met de gebruikelijke waar voldoende is om die merken het voor inschrijving vereiste onderscheidend vermogen te verliezen.

Wanneer sprake is van „varianten” van een vorm, staat het buiten kijf dat er onderlinge verschillen of wijzigingen zijn. Door desondanks niet te erkennen dat er sprake is van onderscheidend vermogen, heeft het Gerecht een strenger criterium gehanteerd dan dat wat op woordmerken wordt toegepast.

27. Dit middel berust op een onjuiste opvatting van het bestreden arrest en vindt hoe dan ook geen steun in de aangehaalde rechtspraak.

28. Waar het Gerecht uiteenzet dat de opgeëiste driedimensionale tekens „varianten” zijn van een van de gebruikelijke vormen van zaklampen, bedoelt het in werkelijkheid dat deze tekens slechts een weergave van deze gebruikelijke vorm zijn. Vervolgens verbindt het hieraan de conclusie, dat deze vormen niet geschikt zijn om de waren te onderscheiden.

Eenzelfde conclusie vloeit voort uit punt 36 van het bestreden arrest, waar het Gerecht opmerkt dat in alle aanvragen de „merken [overeen]stemmen met vormen die gewoonlijk worden gebruikt door andere op de markt aanwezige producenten van zaklampen”.

29. En ook al zou worden erkend, dat in eerste aanleg een verschil is geconstateerd tussen de opgeëiste vormen en de waren die gewoonlijk in de handel worden gebracht, dan levert de omstandigheid dat dit verschil buiten beschouwing is gelaten, nog geen schending van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening op.

30. Inderdaad kan het criterium „elk merkbaar verschil” tussen de waren onderling ook „elk verschil, hoe gering dan ook” omvatten.

Dit minimale criterium lijkt echter onvoldoende om te waarborgen dat merken hun taak als herkomstaanduiding vervullen.

31. Om deze reden heb ik in mijn conclusie van 31 januari 2002 in de zaak Koninklijke KPN Nederland, „Postkantoor” (12), voorgesteld om een verschil als merkbaar te beschouwen wanneer het betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken. Wat de vorm betreft, zal er slechts een dergelijk verschil zijn, indien het neologisme door de ongebruikelijke of fantasievolle aard van de combinatie sterker is dan de som van de woorden ervan. Wat de betekenis betreft, zal het verschil slechts merkbaar zijn indien hetgeen door het samengestelde teken wordt opgeroepen, niet volledig overeenkomt met de som van de aanduidingen van de beschrijvende bestanddelen. (13)

32. Ook advocaat-generaal Jacobs heeft zich in zijn conclusie van 10 april 2003 in de zaak BHIM/Wrigley,

„Doublemint” (14), op het standpunt gesteld dat de voor de inschrijving van een merk relevante verschillen groter dan minimaal dienen te zijn. (15)

33. Met betrekking tot artikel 5, lid 1, sub a, van de merkenrichtlijn (16) heeft het Hof recentelijk geoordeeld, dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het, in zijn geheel beschouwd, verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat de gemiddelde consument ze niet opmerkt. (17)

34. In het arrest Postkantoor is voor recht verklaard dat een merkbaar verschil tussen het woord en de loutere som van zijn bestanddelen ofwel impliceert dat het woord, door de voor de waren of diensten ongebruikelijke combinatie, een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel dat het woord is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling. (18)

35. Overigens is de beoordeling van het Gerecht bevestigd in het arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM, „Company-line” (19) en in de beschikkingen van 5 februari 2004, Telefon & Buch/BHIM „Universaltelefonbuch Universalkommunikationsverzeichnis” (20) en Streamserve/BHIM, „Streamserve” (21), en wel in zaken waarin het ging om woorden die slechts een minimaal merkbaar verschil vertoonden in de wijze van aanduiding van de respectieve waren.

36. Ook al zou het Gerecht zekere verschillen tussen de aangevraagde merken en de gebruikelijke verschijningsvorm van de betrokken goederen hebben geconstateerd, dan betekent dit nog niet dat het op tekens bestaande uit de vorm van de waar strengere criteria heeft toegepast dan die welke gelden voor andere categorieën merken.

37. Het zevende middel klaagt over de constatering in punt 37 van het bestreden arrest, dat de „gemiddelde consument [...] het gewoon [is] gelijksoortige vormen met een grote verscheidenheid in het design te zien”.

Volgens rekwirante wijst dit erop dat de gemiddelde consument let op het image van waren, en derhalve op de verschillende varianten ervan, als herkomstaanduiding.

38. Dit middel kan niet slagen. Het Gerecht heeft aan deze stelling niet de algemene strekking toegekend die rekwirante eraan toeschrijft; het heeft enkel geconstateerd dat de litigieuze zaklampen zich onvoldoende van andere zaklampen onderscheiden.

39. Om de hiervoor uiteengezette redenen moeten het eerste, het zesde en het zevende middel dus worden afgewezen.

Het tweede, het vierde en het vijfde middel in hogere voorziening: onjuiste feitelijke constatering met betrekking tot het onderscheidend vermogen

40. Met haar tweede middel in hogere voorziening stelt Mag Instrument, dat de toetsing in eerste aanleg

wordt gekenmerkt door een rechtsdwaling, aangezien het Gerecht relevante feiten en bewijselementen die aan hem zijn voorgelegd, niet in aanmerking heeft genomen.

Rekwirante verwijst in het bijzonder naar het rapport, de vermeldingen in verschillende boeken, de aanwezigheid in collecties van verschillende musea, het behalen van internationale prijzen en het feit dat namaakproducten aan haar zijn toegeschreven zelfs zonder dat het merk erop stond vermeld. (22)

41. Volgens haar heeft het Gerecht deze elementen ten onrechte buiten beschouwing gelaten door deze enkel relevant te achten met het oog op de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik van het merk in de zin van artikel 7, lid 3, van de verordening, terwijl deze elementen in werkelijkheid betrekking hadden op de aan de zaklampen eigen bijzonderheden, zoals originaliteit, creativiteit en onderscheidend vermogen. Derhalve houden zij geen verband met de „verkrijgende verjaring” van intellectuele eigendom in artikel 7, lid 3, die slechts als tegenwicht dient tegen de vervalsingen die aan rekwirante worden toegeschreven, indien het publiek de vorm van de namaakproducten met haar associeert wegens het gebruik dat ervan in de handel wordt gemaakt.

42. Met haar vierde middel in hogere voorziening verwijst Mag Instrument het Gerecht, dat het zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening heeft gebaseerd op willekeurige veronderstellingen in plaats van op de effectieve perceptie van de merken door de consument.

Zij verwijst dienaangaande naar de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarin staat dat het merk voornamelijk dient als herkomstaanduiding, en naar artikel 7, lid 1, dat betrekking heeft op de functie van tekens „in de handel” (punt c) of op het risico dat „het publiek” wordt misleid (punt g). Volgens haar dwingen deze formuleringen ertoe om het onderscheidend vermogen van het teken te bepalen aan de hand van de reële perceptie van het relevante publiek.

De juistheid van deze uitlegging is door het Hof bevestigd in punt 42 van het arrest Baby-dry (23), waarin het de noodzaak bepleit om zich „te verplaatsen in de positie van de Engelstalige consument”. Tevens is zij herhaaldelijk bevestigd door het Gerecht. (24)

43. Het vijfde middel in hogere voorziening werkt deze grief nader uit. Volgens rekwirante heeft het bestreden arrest onderscheidend vermogen aan de betrokken tekens ontzegd op basis van algemene veronderstellingen die niet op enige feitelijke constatering steunen.

Mag Instrument meent uit artikel 45 van verordening nr. 40/94 (het merk wordt ingeschreven „wanneer de aanvraag voldoet aan de bepalingen van deze verordening”) en uit het arrest van het Gerecht van 11 december 2001, Erpo Möbelwerk/BHIM, „Das Prinzip der Bequemlichkeit” (25), te kunnen afleiden dat het de taak van de met de inschrijving belaste instantie en, in voorkomend geval, van het Gerecht is om aan te to-

nen dat het merk elk onderscheidend vermogen mist, hetgeen feitelijke constatering vereist. In casu heeft het Gerecht zijn beslissing betreffende het gebruikelijke karakter van de opgeëiste vormen op geen enkel feitelijk gegeven gebaseerd. Bovendien heeft het verzuimd de in de loop van het proces voorgelegde feitelijke gegevens te analyseren, waaruit de originaliteit, de creativiteit en het onderscheidend vermogen van de aangevraagde merken bleek.

44. Deze drie middelen berusten op een onjuiste opvatting van de wijze waarop de gemeenschapsrechter het onderscheidend vermogen van een teken beoordeelt.

45. Sinds het arrest van 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tusky (26), heeft het Hof een uniform en algemeen toepasselijk criterium geformuleerd aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of een benaming, een merk of een reclame-uiting de koper al dan niet kan misleiden, uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, zonder dat een deskundigen- of opinieonderzoek hoeft te worden gelast. (27)

46. Dit criterium is in identieke bewoordingen bevestigd in verschillende arresten die betrekking hadden op verschillende materies (28), waaronder ook het merkenrecht. (29)

47. Onlangs heeft het Hof bovendien verklaard, dat het concrete onderscheidend vermogen van het teken bestaande uit de vorm van de waar aan de hand van hetzelfde criterium moet worden beoordeeld. (30)

48. Indien het onderscheidend vermogen van een teken kan worden beoordeeld aan de hand van hetgeen een gemiddelde, normaal geïnformeerde, omzichtig handelende en oplettende consument in staat is waar te nemen, lijkt het onnodig een beroep te doen op aanvullend onderzoek, analytische of vergelijkende studies, deskundigenonderzoek of statistisch onderzoek. Bovendien ontslaat de aanwezigheid van al deze bewijselementen de onderzoeker of de rechter niet van de verplichting om de zaak ook zelf te beoordelen, uitgaande van het model van de gemiddelde consument zoals dat in het gemeenschapsrecht is gedefinieerd. (31)

49. Dit toetsingscriterium is met name correct wanneer het gaat om tekens die voor het grote publiek zijn bestemd. Het impliceert geen daadwerkelijke vergelijking tussen de tekens waarvoor inschrijving is aangevraagd en de op de markt bestaande tekens, maar een vergelijking met een ideaalmodel, dat is samengesteld uit bestanddelen die spontaan in iemand opkomen wanneer hij zich de vorm van de waar voor de geest haalt.

50. Aan de hand van dit schema, dat uitgaat van een – nochtans objectief – vermoeden, moet het onderscheidend vermogen worden beoordeeld van een teken dat waren of diensten symboliseert die voor de gemiddelde consument bestemd zijn. De voor de inschrijving verantwoordelijke overheidsinstantie en, in voorkomend geval, de rechter hoeven externe bewijselementen, zoals studies of deskundigenbewijs, alleen te onderzoeken in geval van twijfel of wanneer het om gespecialiseerde materies gaat. (32)

51. Om de voorgaande redenen kon het Gerecht, zonder enige rechtsregel te schenden, oordelen dat de verschillende bewijsmiddelen die in het kader van de procedure waren aangevoerd, buiten beschouwing moesten blijven. Het vierde en het vijfde middel moeten derhalve worden afgewezen.

52. Het tweede middel kan voorts evenmin slagen, omdat het opkomt tegen de motivering van de niet-inaanmerkingneming van bewijsstukken die hoe dan ook niet noodzakelijk waren.

Het derde middel in hogere voorziening: schending van het recht om te worden gehoord

53. In het derde middel in hogere voorziening stelt rekwirante, dat het Gerecht heeft nagelaten de feiten en bewijselementen te onderzoeken die zij heeft aangevoerd ten bewijze van het onderscheidend vermogen van de litigieuze merken, en aldus inbreuk heeft gemaakt op haar recht om te worden gehoord in de zin van artikel 6 EU, artikel 6, lid 2, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en artikel 41, lid 2 eerste streepje, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

54. Zoals ik hiervoor heb uiteengezet, heeft het Gerecht terecht vastgesteld dat deze gegevens niet relevant waren. Het heeft rekwirantes recht om te worden gehoord dus niet geschonden.

Kosten

55. Ingevolge artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van toepassing is in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Indien alle door rekwirante aangevoerde middelen worden afgewezen, zoals ik het Hof in overweging geef, dient zij derhalve in de kosten van de hogere voorziening te worden verwezen.

Conclusie

56. Aangezien ik om de hiervoor uiteengezette redenen geen van de voorgedragen middelen relevant acht, geef ik het Hof in overweging, de tegen het arrest van het Gerecht ingestelde hogere voorziening af te wijzen en rekwirante in de kosten te verwijzen.

11 – Zaak C-383/99, Jurispr. blz. I-6251 (hierna: „arrest Baby-dry”).

12 – Arrest van 12 februari 2004 (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619; hierna: „arrest Postkantoor”).

13 – Punt 70 van de conclusie.

14 – Arrest van 23 oktober 2003 (C-191/01 P, Jurispr. blz. I-12447).

15 – Punt 76 van de conclusie.

16 – 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).

17 – Arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Jurispr. blz. I-2799), punt 54.

18 – Arrest Postkantoor, aangehaald in voetnoot 12, punt 100.

19 – Aangehaald in voetnoot 9.

20 – Zaak C-326/01 P, Jurispr. blz. I-1371.

21 – Zaak C-150/02 P, Jurispr. blz. I-1461.

22 – Zie punt 9.

23 – Aangehaald in voetnoot 11.

24 – Arresten van 31 januari 2001, Taurus-Film/BHIM, „Cine Action” (T-135/99, Jurispr. blz. II-379), punt 27, en 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM, „Giroform” (T-331/99, Jurispr. blz. II-433), punt 24.

25 – Zaak T-138/00, Jurispr. blz. II-3739, punt 46.

26 – Zaak C-210/96, Jurispr. blz. I-4657.

27 – Ibidem, punt 31.

28 – Zie arresten van 28 januari 1999, Sektkellerei Kessler (C-303/97, Jurispr. blz. I-513), punt 36; 13 januari 2000, Estée Lauder (C-220/98, Jurispr. I-117), punt 27; en 21 juni 2001, Commissie/Ierland (C-30/99, Jurispr. blz. I-4619), punt 32.

29 – Zie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819), punt 26.

30 – Arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), punt 63.

31 – Zie de conclusie van advocaat-generaal Fennelly van 16 september 1999 in de zaak die heeft geleid tot het arrest Estée Lauder, aangehaald in voetnoot 28, punt 29.

32 – Zoals het Gerecht doet in het arrest Giroform, aangehaald in voetnoot 24.

Noten bij Conclusie A.-G.

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994 L 11, blz. 1).

3 – Zaak T-88/00, Jurispr. blz. II-467.

4 – Punten 31 en 32 van het bestreden arrest.

5 – Punt 35 van het bestreden arrest.

6 – Punt 36 van het bestreden arrest.

7 – Punt 37 van het bestreden arrest.

8 – Punt 39.

9 – Arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, „Companyline” (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561), punt 29.

10 – Gevoegde zaken C-456/01 P en C-457/01 P.