

Hof van Justitie EG, 22 juni 2006, Storck**MERKENRECHT****Onderscheidend vermogen****Significant afwijken**

het Gerecht heeft rechtens genoegzaam aangetoond dat het aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de snoepgoedsector gangbaar is

Aangezien de voorwaarde van een fundamenteel of wezenlijk verschil verder gaat dan een gewone, significante afwijking, zoals wordt geëist in de in punt 28 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, zou het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijken hebben gegeven indien het de vaststelling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk had laten afhangen van een dergelijke voorwaarde. Dat is echter niet het geval. In de punten 56 en 57 van het bestreden arrest, waar het Gerecht met name de beoordeling van de feiten door de kamer van beroep overneemt, heeft het immers geoordeeld dat de betrokken verpakkingvorm een normale en traditionele vorm van een verpakking voor snoepgoed is, dat op de markt heel wat op die wijze verpakt snoepgoed te koop is, dat de goudkleur van de betrokken verpakking op zichzelf niet ongebruikelijk is en ook vaak voor snoepgoedverpakking wordt gebruikt, dat de kenmerken van de combinatie van vorm en kleur van het aangevraagde merk niet genoeg verschillen van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt voor de verpakking van snoepgoed, en dat de betrokken verpakking doorgaat voor een typische verpakkingvorm voor deze waren. Met deze vaststellingen heeft het Gerecht rechtens genoegzaam aangetoond dat het aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de snoepgoedsector gangbaar is. Derhalve heeft het niet van een onjuiste rechtsopvatting blijken gegeven door te concluderen dat dit merk onderscheidend vermogen mist.

Oordeel o.g.v. praktische, algemene ervaring geoorloofd

Oordeel mag gebaseerd worden op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de commercialisering van snoepgoed en die voor eenieder, en inzonderheid voor de consumenten van

snoepgoed, kenbaar zijn zonder dat de kamer concrete voorbeelden diende te geven.

Het Gerecht heeft derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting blijken gegeven door in de punten 58 en 95 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep haar vaststelling dat de betrokken verpakking in de handel niet ongebruikelijk is, op goede gronden kon baseren op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de commercialisering van snoepgoed en die voor eenieder, en inzonderheid voor de consumenten van snoepgoed, kenbaar zijn zonder dat deze kamer concrete voorbeelden diende te geven.

Relatie verkoop- en reclamecijfers met de relevante markt van belang

Verkoopcijfers en reclamekosten volstaan niet als bewijs dat merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, bij gebreke van informatie over het met deze cijfers en kosten overeenstemmende aandeel in de snoepgoedmarkt in het algemeen en in de totale omvang van de voor deze markt gedane reclame-uitgaven

In deze omstandigheden heeft het Gerecht niet van een onjuiste rechtsopvatting blijken gegeven door in de punten 82 tot en met 84 van het bestreden arrest te oordelen dat de verkoopcijfers betreffende de waren van rekwiante en de door deze laatste gemaakte reclamekosten niet volstaan als bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, bij gebreke van informatie over het met deze cijfers en kosten overeenstemmende aandeel in de snoepgoedmarkt in het algemeen en in de totale omvang van de voor deze markt gedane reclame-uitgaven.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 22 juni 2006

(P. Jann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

22 juni 2006 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 7, leden 1, sub b, en 3, van verordening (EG) nr. 40/94 – Absolute weigeringsgrond – Beeldmerk – Beeld van goudkleurige verpakking voor snoepjes – Onderscheidend vermogen»

In zaak C-25/05 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 24 januari 2005,

August Storck KG, gevestigd te Berlijn (Duitsland), vertegenwoordigd door I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin en T. Reher, Rechtsanwältin, rekwirante,

andere partij in de procedure:

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

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer), samengesteld als volgt: P. Jann, kamerpresident, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (rapporteur) en E. Levits, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: B. Fülöp, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 16 februari 2006,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal](#) ter terechtzitting van 23 maart 2006,

het navolgende

Arrest

1 August Storck KG verzoekt het Hof om vernietiging van het [arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen \(Vierde kamer\) van 10 november 2004, Storck/BHIM \(Vorm van vliedervormige wikkelpakking\)](#) (T-402/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tot vernietiging van de [beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt \(merken, tekeningen en modellen\) \(BHIM\) van 18 oktober 2002 \(zaak R 256/2001-2\)](#) (hierna: „omstreden beslissing”), houdende weigering van inschrijving van een beeldmerk bestaande in de afbeelding van een (vliedervormige) goudkleurige wikkelpakking voor snoepjes.

Het rechtskader

2 Artikel 7, met als titel „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;

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

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.”

3 Artikel 73 van verordening nr. 40/94, met als titel „Gronden van de beslissing”, bepaalt:

„De beslissingen van het [BHIM] worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

4 Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, met als titel „Ambtshalve onderzoek van de feiten”, preciseert:

„Tijdens de procedure onderzoekt het [BHIM] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve

afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.”

De voorgeschiedenis van het geding

5 Op 30 maart 1998 heeft rekwirante krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving als gemeenschapsmerk van een beeldmerk dat overeenkomt met het hieronder afgebeelde tweedimensionale perspectiefbeeld van een in een (vliedervormige) goudkleurige wikkelpakking verpakt snoepje:



6 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zijn „snoepgoed” en behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

7 Bij beslissing van 19 januari 2001 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en geen onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de zin van lid 3 van datzelfde artikel.

8 Bij de omstreden beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de onderzoeker bevestigd. Zij heeft, zakelijk weergegeven, met name vastgesteld dat, wat het ab initio verkregen onderscheidend vermogen betreft, de goudkleur van de grafische voorstelling van het aangevraagde merk in de handel gewoonlijk en frequent wordt gebruikt voor snoepgoedverpakkingen. Zij heeft tevens geoordeeld dat de door rekwirante verstrekte gegevens niet aantoonde dat dit merk voor snoepgoed in het algemeen en voor karamelsnoepjes in het bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

9 Rekwirante heeft bij het Gerecht een beroep tot vernietiging van de omstreden beslissing ingesteld en daartoe vier middelen aangevoerd.

10 Aangaande het eerste middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 55 tot en met 62 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kamer van beroep om de volgende redenen terecht had geconcludeerd dat

het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van deze bepaling:

„55 Vaststaat dat de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door te oordelen ‚dat de uiterlijke verschijningsvorm van het betrokken merk (lichtbruine of goudkleurige wikkelpakking) niet op fundamentele wijze [verschilt] van de andere in de handel gebruikelijke aanbiedingsvormen’ (punt 14 van de [omstreden] beslissing).

56 In punt 15 van de [omstreden] beslissing heeft de kamer van beroep immers terecht vastgesteld dat de vorm van de omstreden verpakking ‚een normale en traditionele vorm van een verpakking voor snoepgoed’ is en dat ‚op de markt heel wat op die wijze verpakt snoepgoed’ te koop is. Hetzelfde geldt voor de kleur van de betrokken verpakking, namelijk lichtbruin (karamelkleur), of, zoals blijkt uit de grafische voorstelling van het aangevraagde merk, goudkleurig of goudgetint. Deze kleuren zijn op zich niet ongebruikelijk en zij worden ook vaak voor snoepgoedverpakking gebruikt, zoals de kamer van beroep ter zake dienend heeft opgemerkt in punt 16 van de [omstreden] beslissing. De kamer van beroep heeft in punt 18 van de [omstreden] beslissing dus terecht geoordeeld dat in casu de gemiddelde consument het merk niet zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, maar als een snoepgoedverpakking zonder meer [...]

57 De kenmerken van de combinatie van vorm en kleur van het aangevraagde merk verschillen bijgevolg niet genoeg van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt voor de verpakking van snoepgoed of karamelsnoepjes, en het relevante publiek kan ze dus niet memoriseren als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan. De lichtbruine of goudkleurige (vlindervormige) wikkelpakking verschilt immers niet aanzienlijk van de verpakkingen voor de betrokken waren (snoepgoed, karamelsnoepjes) die in de handel gebruikelijk zijn en die aldus uiteraard doorgaan voor een typische verpakkingsvorm voor deze waren.

[...]

60 [...] heeft de kamer van beroep, in de punten 19 en 20 van de [omstreden] beslissing, in overeenstemming met het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, terecht gewezen op het risico dat de betrokken verpakking voor snoepgoed een monopolie verwerft, terwijl deze analyse bevestigt dat deze verpakking met betrekking tot deze waren geen onderscheidend vermogen heeft.

[...]

62 Uit het voorgaande volgt dat het aangevraagde merk, zoals het door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument wordt waargenomen, de betrokken waren niet kan individualiseren en onderscheiden van de waren met een andere commerciële herkomst. Derhalve heeft het met betrekking tot deze waren geen onderscheidend vermogen.”

11 Aangaande het tweede middel, te weten schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 82 tot en met 89 van het bestreden arrest geoordeeld dat rekwirante met name

om de volgende redenen niet heeft aangetoond dat het aangevraagde merk in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in de zin van deze bepaling:

„82 Om te beginnen heeft de kamer van beroep, met betrekking tot de argumenten die verzoekster ontleent aan de verkoopcijfers voor de betrokken waren in de Gemeenschap over de periode 1994-1998, terecht geoordeeld dat deze gegevens in casu niet aantonen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

83 In punt 25 van de [omstreden] beslissing heeft de kamer van beroep rechtens genoegzaam geoordeeld dat het betrokken cijfermateriaal het niet mogelijk maakte, het betrokken marktaandeel van verzoekster voor het aangevraagde merk te bepalen. Hoewel deze gegevens informatie bevatten over het aantal eenheden en het aantal ton in de betrokken verpakking verkocht snoepgoed, [blijft] het [immers] onmogelijk de macht [van verzoekster] op de markt op realistische wijze in te schatten, bij gebreke van informatie over de totale omvang van de markt van de in aanmerking te nemen waren of van een raming van de verkoop van concurrerende ondernemingen, waarmee het cijfermateriaal van verzoekster [kan] worden vergeleken’. [...]

84 Vervolgens heeft de kamer van beroep ook terecht geoordeeld dat de door verzoekster gemaakte reclamekosten dezelfde problemen opleveren als bovengenoemde verkoopcijfers. Zo heeft de kamer van beroep in punt 26 van de [omstreden] beslissing opgemerkt dat de door verzoekster verstrekte gegevens in verband met deze kosten nauwelijks enig nut hebben, aangezien ‚geen enkel gegeven een idee [kan] geven over de omvang van de reclame-uitgaven voor de markt van de betrokken waren’. [...] Dat reclamemateriaal vormt dus geen bewijs [...] van het feit dat het relevante publiek dat merk opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren [...]

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

86 [...] moet worden aangenomen dat het aangevraagde merk in de gehele Gemeenschap onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 valt. Dit merk kan dus alleen worden ingeschreven op grond van artikel 7, lid 3, van bedoelde verordening, indien het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de gehele Gemeenschap [...]

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

commerciële herkomst van de betrokken waren heeft opgevat.

[...]"

12 Aangaande het derde middel, te weten schending van artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht geoordeeld dat de kamer van beroep deze bepaling niet had geschonden om de reden die is aangegeven in punt 58 van het bestreden arrest, waarin wordt verwezen naar punt 95 van datzelfde arrest:

„De verwijzing, in de [...] [omstreden] beslissing, naar wat in de handel van snoepgoed en karamelsnoepjes gebruikelijk is zonder dat dit gebruik door concrete voorbeelden wordt gestaafd, is geen grond om het oordeel van de kamer van beroep dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist, ter discussie te stellen. Door te oordelen dat de combinatie van vorm en kleur van het aangevraagde merk in de handel niet ongebruikelijk is, heeft de kamer van beroep haar onderzoek immers in wezen gebaseerd op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de commercialisering van algemene verbruiksgoederen, zoals snoepgoed of karamelsnoepjes, dat wil zeggen feiten die voor eenieder kenbaar zijn en die met name de consumenten van deze waren bekend zijn [...]"

13 Aangaande het vierde middel ten slotte, te weten schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94, heeft het Gerecht in de punten 103 tot en met 105 van het bestreden arrest geoordeeld dat aan de kamer van beroep niet kon worden verweten dat zij haar beslissing had gefundeerd op gronden waarover rekwirante geen standpunt had kunnen innemen, aangezien de onderzoeker in zijn beslissing reeds had geoordeeld dat „[u]it verzoeksters omzetcijfer niet [kan] worden afgeleid dat de consument de snoepjes [herkent] aan de verpakking ervan en deze met een enkele onderneming [associeert]" en dat „[b]ij gebreke van vergelijkend cijfermateriaal van concurrerende ondernemingen of van informatie over de markt in haar geheel, het onmogelijk [is] de omzetcijfers te beoordelen".

De hogere voorziening

14 In haar hogere voorziening, ter ondersteuning waarvan zij vier middelen aanvoert, concludeert rekwirante dat het het Hof behage:

- het bestreden arrest te vernietigen;
- primair, de zaak definitief af te doen door de in eerste aanleg geformuleerde vorderingen toe te wijzen;
- subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te wijzen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

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

Het eerste middel

De argumenten van de partijen

16 Met haar eerste middel, dat uit drie delen bestaat, stelt rekwirante schending door het Gerecht van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

17 In de eerste plaats heeft het Gerecht in punt 55 van het bestreden arrest de vaststelling dat het aange-

vraagde merk onderscheidend vermogen bezit, ten onrechte laten afhangen van de voorwaarde dat dit merk op fundamentele wijze verschilt van de in de handel gebruikelijke aanbiedingsvormen van verpakkingen van snoepjes, en heeft het bijgevolg voor de erkenning dat het merk onderscheidend vermogen bezit, strengere eisen gesteld dan normaal het geval is.

18 Het Gerecht heeft tevens ten onrechte geëist dat het aangevraagde merk wezenlijk verschilt van eventuele soortgelijke merken in de suikergoedsector.

19 Volgens rekwirante is de omstandigheid dat verwarring met waren van een andere herkomst kan ontstaan, slechts relevant in het kader van een oppositie op grond van het bestaan van gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met een ouder merk.

20 In de tweede plaats heeft het Gerecht bovendien van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door in punt 60 van het bestreden arrest zijn oordeel dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, te baseren op „het risico dat de betrokken verpakking voor snoepgoed een monopolie verwerft". Volgens rekwirante dient in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen rekening te worden gehouden met een eventuele vrijhoudingsbehoefte.

21 Ten slotte hebben de kamer van beroep en het Gerecht nagelaten, te onderzoeken of het aangevraagde merk, los van de op de markt bestaande overeenstemmende aanbiedingsvormen van verpakkingen voor snoepjes, een minimum aan intrinsiek onderscheidend vermogen bezit. Volgens rekwirante zou het Gerecht na dit onderzoek hebben geconcludeerd dat dit merk wel degelijk onderscheidend vermogen bezit.

22 Het BHIM antwoordt, in de eerste plaats, dat het Gerecht voor het aangevraagde merk geen strengere criteria heeft toegepast dan gewoonlijk, doch toepassing heeft gemaakt van de vaste rechtspraak dat de vorm van de waar waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, zich op significante wijze moet onderscheiden van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Deze rechtspraak, die ziet op driedimensionale merken, moet eveneens worden toegepast wanneer – zoals in casu – het aangevraagde merk bestaat uit de tweedimensionale afbeelding van de driedimensionale vorm van de betrokken waar.

23 Het BHIM stelt, in de tweede plaats, dat het Gerecht voor zijn vaststelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, niet het risico van monopolievorming heeft aangevoerd.

24 In de laatste plaats is de grief dat het Gerecht had moeten concluderen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, erop gericht, de beoordeling van de feiten opnieuw ter discussie te stellen; derhalve is deze grief niet-ontvankelijk in het kader van een hogere voorziening.

Beoordeling door het Hof

25 Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, blijkt uit vaste rechtspraak dat het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande

van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie met name [arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01](#) P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 35, en [12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04](#) P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25).

26 Eveneens volgens vaste rechtspraak verschillen de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet van die welke voor andere categorieën merken gelden ([arrest Henkel/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 38; [arrest van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02](#) P, Jurispr. blz. I-9165, punt 30, en [arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 27).

27 Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie door het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, evenwel niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat in 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 met name reeds aangehaalde arresten [Henkel/BHIM](#), punt 38; [Mag Instrument/BHIM](#), punt 30, en [Deutsche SiSi-Werke/BHIM](#), punt 28).

28 Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, heeft dus onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (zie met name reeds aangehaalde arresten [Henkel/BHIM](#), punt 39; [Mag Instrument/BHIM](#), punt 31, en [Deutsche SiSi-Werke/BHIM](#), punt 31).

29 Deze rechtspraak, die is ontwikkeld met betrekking tot driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, geldt ook wanneer – zoals in casu – het aangevraagde merk een beeldmerk is dat bestaat in de tweedimensionale afbeelding van de waar. In een dergelijk geval bestaat het merk immers ook niet in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken.

30 Derhalve heeft het Gerecht bij de beoordeling of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, terecht rekening gehouden met de in de handel gangbare vormen en kleuren van verpakkingen van snoepgoed.

31 In punt 55 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat „de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijkt heeft gegeven door te oordelen dat „de uiterlijke verschijningsvorm van het betrokken merk [...] niet op fundamentele wijze [verschilt]

van de andere in de handel gebruikelijke aanbiedingsvormen” en, in punt 57 van dat arrest, dat de betrokken verpakking „niet aanzienlijk [verschilt]” van de verpakkingen voor snoepgoed en karamelsnoepjes die in de handel gebruikelijk zijn. **Aangezien de voorwaarde van een fundamenteel of wezenlijk verschil verder gaat dan een gewone, significante afwijking, zoals wordt geëist in de in punt 28 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, zou het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijken hebben gegeven indien het de vaststelling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk had laten afhangen van een dergelijke voorwaarde.**

32 Dat is echter niet het geval. In de punten 56 en 57 van het bestreden arrest, waar het Gerecht met name de beoordeling van de feiten door de kamer van beroep overneemt, heeft het immers geoordeeld dat de betrokken verpakking een normale en traditionele vorm van een verpakking voor snoepgoed is, dat op de markt heel wat op die wijze verpakt snoepgoed te koop is, dat de goudkleur van de betrokken verpakking op zichzelf niet ongebruikelijk is en ook vaak voor snoepgoedverpakking wordt gebruikt, dat de kenmerken van de combinatie van vorm en kleur van het aangevraagde merk niet genoeg verschillen van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt voor de verpakking van snoepgoed, en dat de betrokken verpakking doorgaat voor een typische verpakking voor deze waren.

33 Met deze vaststellingen heeft het Gerecht rechtegens genoegzaam aangetoond dat het aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de snoepgoedsector gangbaar is. Derhalve heeft het niet van een onjuiste rechtsopvatting blijken gegeven door te concluderen dat dit merk onderscheidend vermogen mist.

34 Waar rekwirante aanvoert dat het Gerecht heeft geëist dat het aangevraagde merk wezenlijk verschilt van eventuele soortgelijke merken in de snoepgoedsector, leest zij het bestreden arrest verkeerd, aangezien het Gerecht niet heeft onderzocht of andere merken die voor dit soort van waren worden gebruikt, gelijk zijn aan of overeenstemmen met het aangevraagde merk.

35 Het eerste onderdeel van het eerste middel moet dus ongegrond worden verklaard.

36 Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, behoeft slechts te worden vastgesteld dat het Gerecht zijn conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, niet heeft gebaseerd op het bestaan van een risico dat de betrokken snoepgoedverpakking een monopolie verwerft. In punt 60 van het bestreden arrest heeft het Gerecht immers alleen verklaard dat een dergelijk risico een bevestiging is van de in de punten 53 tot en met 57 van dat arrest gedane vaststelling dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist.

37 Dit onderdeel moet derhalve ongegrond worden verklaard.

38 Wat ten slotte het laatste onderdeel van het eerste middel betreft, heeft het Gerecht, zoals blijkt uit punt 30 van het onderhavige arrest, niet van een onjuiste rechtsopvatting blijken gegeven door bij de beoordeling

of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, rekening te houden met de in de handel gebruikelijke aanbiedingsvormen van snoepgoedverpakkingen.

39 Bovendien wil rekwirante, voorzover zij het Gerecht verwijt, te hebben geconcludeerd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, met dit onderdeel van het eerste middel in feite verkrijgen dat het Hof zijn eigen beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht.

40 De vaststellingen die het Gerecht in de punten 56 en 57 van het bestreden arrest heeft gedaan, en die in punt 32 van het onderhavige arrest in herinnering zijn gebracht, zijn immers feitelijke vaststellingen. Overeenkomstig artikel 225, lid 1, EG en 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 met name arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22, en arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, reeds aangehaald, punt 35).

41 Aangezien in casu niet wordt aangevoerd dat het Gerecht de voor hem aangedragen feiten en bewijselementen onjuist heeft opgevat, dient het laatste onderdeel van het eerste middel ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk te worden verklaard. Dit middel dient bijgevolg in zijn geheel te worden afgevoerd.

Het tweede middel

De argumenten van de partijen

42 Met haar tweede middel stelt rekwirante dat het Gerecht in de punten 55 tot en met 58 van het bestreden arrest inbreuk heeft gemaakt op artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk het BHIM de feiten ambtshalve onderzoekt.

43 Uit deze bepaling vloeit voort dat het voor de kamer van beroep niet volstond om het resultaat van haar eigen subjectieve beoordeling van de marktsituatie mee te delen, doch dat zij maatregelen van instructie had moeten nemen en concrete voorbeelden had moeten geven van verpakkingen die volgens haar hetzelfde uiterlijk hebben als het aangevraagde merk, op basis waarvan zij heeft geconcludeerd dat dit merk „gebruikelijk” is. Doordat de kamer van beroep niet heeft aangegeven om welke verpakkingen het ging, heeft zij rekwirante de mogelijkheid ontnomen, de relevantie van deze voorbeelden te betwisten.

44 Door in punt 58 van het bestreden arrest te verklaren dat de kamer van beroep zich kon baseren op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan, en door het ongefundeerde oordeel van deze kamer te bevestigen, is het Gerecht voorbijgegaan aan de krachtens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 op het BHIM rustende verplichting om de feiten te onderzoeken.

45 Het BHIM stelt primair dat het tweede middel niet-ontvankelijk is voorzover rekwirante slechts een reeds voor het Gerecht aangevoerd en door het Gerecht afgewezen middel woordelijk overneemt zonder het antwoord van het Gerecht daarop te bekritisieren.

46 Het BHIM is subsidiair van mening dat dit middel ongegrond is. Artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 houdt voor het BHIM alleen de verplichting in om de feiten te onderzoeken, doch niet om al zijn feitelijke vaststellingen concreet te bewijzen.

Beoordeling door het Hof

47 Volgens artikel 225 EG, artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie en artikel 112, lid 1, eerste alinea, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof moet een hogere voorziening duidelijk aangeven tegen welke onderdelen van het arrest waarvan de vernietiging wordt gevorderd, zij is gericht, en welke argumenten rechtens die vordering specifiek staven. Een hogere voorziening die slechts de reeds voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten herhaalt of woordelijk overneemt, en zelfs geen argumenten naar voren brengt waarmee specifiek wordt aangegeven op welk punt het bestreden arrest op een onjuiste rechtsopvatting zou berusten, voldoet niet aan dit vereiste (zie met name arresten van 4 juli 2000, Bergadem en Goupil/Commissie, C-352/98 P, Jurispr. blz. I-5291, punten 34 en 35, en 7 juli 2005, Le Pen/Parlement, C-208/03 P, Jurispr. blz. I-6051, punt 39).

48 Wanneer een rekwirant daarentegen de uitlegging of de toepassing van het gemeenschapsrecht door het Gerecht betwist, kunnen de in eerste aanleg onderzochte rechtspunten in hogere voorziening opnieuw worden behandeld. Die procedure zou immers ten dele aan betekenis verliezen, indien de rekwirant op die manier zijn hogere voorziening niet kon baseren op middelen en argumenten die reeds zijn aangevoerd voor het Gerecht (zie met name arrest van 6 maart 2003, Interporc/Commissie, C-41/00 P, Jurispr. blz. I-2125, punt 17, en arrest Le Pen/Parlement, reeds aangehaald, punt 40).

49 Welnu, het tweede middel van de hogere voorziening is juist gericht tegen de uitlegging die het Gerecht van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 heeft gegeven ter afwijzing van de in het kader van het eerste middel in eerste aanleg aangevoerde grief dat de kamer van beroep haar oordeel dat de betrokken verpakking gebruikelijk is, niet met concrete voorbeelden heeft gestaafd. Dit middel dient dus ontvankelijk te worden verklaard.

50 Wat de gegrondheid ervan betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 de onderzoekers van het BHIM en, op beroep, de kamers van beroep van het BHIM de feiten ambtshalve moeten onderzoeken teneinde uit te maken of het ter inschrijving voorgedragen merk onder een van de weigeringsgronden van artikel 7 van deze verordening valt. Hieruit volgt dat de bevoegde instanties van het BHIM hun beslissingen kunnen baseren op feiten die door de aanvrager niet zijn aangevoerd.

51 Hoewel deze instanties in hun beslissingen in beginsel moeten aantonen dat deze feiten juist zijn, is dit niet het geval wanneer zij zich beroepen op algemeen bekende feiten.

52 Dienaangaande zij benadrukt dat een aanvrager aan wie het BHIM dergelijke algemeen bekende feiten tegenwerpt, de juistheid daarvan kan betwisten voor het Gerecht.

53 De vaststelling door het Gerecht of de feiten waarop de kamer van beroep van het BHIM haar beslissing heeft gebaseerd, al dan niet algemeen bekend zijn, vormt een feitelijke beoordeling, die, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting daarvan, door het Hof in hogere voorziening niet kan worden getoetst.

54 Het Gerecht heeft derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door in de punten 58 en 95 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep haar vaststelling dat de betrokken verpakking in de handel niet ongebruikelijk is, op goede gronden kon baseren op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de commercialisering van snoepgoed en die voor eenieder, en inzonderheid voor de consumenten van snoepgoed, kenbaar zijn zonder dat deze kamer concrete voorbeelden diende te geven.

55 Het tweede middel dient dus ongegrond te worden verklaard.

Het derde middel

De argumenten van de partijen

56 Als derde middel stelt rekwirante schending door het Gerecht van artikel 73 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

57 Aangezien de kamer van beroep geen volgens haar met het aangevraagde merk overeenstemmende snoepgoedverpakkingen heeft gepresenteerd, heeft rekwirante in geen enkel stadium van de procedure daarover een standpunt kunnen innemen, en heeft zij aldus met name niet de mogelijkheid gekregen, aan te tonen dat deze verpakkingen in feite doorslaggevend verschillen met het aangevraagde merk vertoonden. Daardoor is inbreuk gemaakt op haar recht om te worden gehoord.

58 Door in punt 58 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep geen concrete bewijzen van het bestaan van met het aangevraagde merk overeenstemmende bestaande verpakkingen diende te geven, en door het bestreden arrest te baseren op stellingen waaromtrent rekwirante geen standpunt heeft kunnen innemen, heeft het Gerecht derhalve artikel 73 van verordening nr. 40/94 geschonden.

59 Het BHIM antwoordt dat dit middel kennelijk ongegrond is. De kamer van beroep heeft de argumenten van rekwirante wel degelijk onderzocht, doch ze van de hand gewezen. Aangezien rekwirante erkent, in haar beroep voor het Gerecht de gebruikelijke vormen van snoepgoedverpakkingen te hebben besproken, kan zij bovendien niet stellen dat zij niet de mogelijkheid heeft gekregen, haar mening te geven over de wijze

waarop de kamer van beroep de markt voor deze verpakkingen heeft beoordeeld.

Beoordeling door het Hof

60 Voorzover rekwirante met het derde middel van de hogere voorziening het Gerecht verwijt, artikel 73 van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden door de omstreden beslissing niet te hebben vernietigd op grond dat deze is gebaseerd op overwegingen waarover rekwirante geen standpunt heeft kunnen innemen, dient dit middel niet-ontvankelijk te worden verklaard.

61 Volgens vaste rechtspraak zou een partij, indien zij een middel dat zij voor het Gerecht niet heeft aangevoerd, voor het eerst voor het Hof zou mogen aanvoeren, in feite bij het Hof, dat een beperkte bevoegdheid in hogere voorziening heeft, een geschil aanhangig kunnen maken met een ruimere strekking dan het geschil waarvan het Gerecht kennis heeft genomen. In hogere voorziening is het Hof dus alleen bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven over de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie met name arrest van 11 november 2004, Ramondín e.a./Commissie, C-186/02 P en C-188/02 P, Jurispr. blz. I-10653, punt 60).

62 Hoewel rekwirante voor het Gerecht heeft aangevoerd dat de kamer van beroep de juistheid van haar vaststelling dat de betrokken verpakking gebruikelijk is, niet had aangetoond, heeft zij met deze grief evenwel alleen schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 willen bewijzen.

63 Voorzover rekwirante met dit middel het Gerecht verwijt, ook door zijn eigen ongefundeerde oordelen artikel 73 van verordening nr. 40/94 te hebben geschonden, is dit middel bovendien ongegrond.

64 Deze bepaling moet immers in acht worden genomen in het kader van het onderzoek van de inschrijvingsaanvragen door de instanties van het BHIM, doch niet in het kader van de procedure voor het Gerecht, die wordt geregeld door het Statuut van het Hof van Justitie en door het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

65 Overigens heeft rekwirante de mogelijkheid gehad, het oordeel van de kamer van beroep dat de betrokken verpakking niet op significante wijze verschilt van de talloze in de snoepgoedsector gebruikelijke verpakkingen, voor het Gerecht te betwisten, zodat haar rechten van verdediging, en inzonderheid haar recht om te worden gehoord, voor deze rechterlijke instantie niet zijn geschonden.

66 Het derde middel dient dus ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond te worden verklaard.

Het vierde middel

De argumenten van de partijen

67 Met haar vierde middel, dat uit twee delen bestaat, stelt rekwirante schending door het Gerecht van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, doordat onjuiste voorwaarden zijn gesteld voor het bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door het gebruik ervan heeft verkregen.

68 In de eerste plaats heeft het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door in de punten

83 en 84 van het bestreden arrest te oordelen dat de verkoopcijfers betreffende de door het aangevraagde merk aangeduide waren en de reclamekosten voor dit merk niet bewijzen dat dit merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen, bij gebreke van informatie over het aandeel van de markt voor snoepgoed respectievelijk het aandeel in de reclame-uitgaven voor deze markt dat dit cijfermateriaal vertegenwoordigt.

69 Volgens rekwirante wordt de bekendheid van een merk immers niet bepaald door de omstandigheid dat er geen andere, meer bekende merken bestaan, doch hangt zij uitsluitend ervan af of het merk gedurende langere tijd en op voldoende grote schaal op de markt is verspreid, zodat de consument zeker met dat merk is geconfronteerd. Het marktaandeel van het aangevraagde merk is derhalve niet relevant voor de beoordeling of dat merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen, wanneer is bewezen dat het op grote schaal, in grote hoeveelheden en gedurende langere tijd is verspreid. Welnu, in casu bewijst het door rekwirante verstrekte cijfermateriaal dat dit het geval is.

70 In de tweede plaats heeft het Gerecht van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door in de punten 85 tot en met 87 van het bestreden arrest te oordelen dat het bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, voor alle lidstaten van de Unie moest worden geleverd.

71 Volgens rekwirante is het in strijd met het doel van de Unie, namelijk afschaffing van de landsgrenzen en totstandbrenging van een eenheidsmarkt, te eisen dat het gebruik van het aangevraagde merk voor elke lidstaat wordt bewezen. Een merk moet dus op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 worden ingeschreven wanneer de aanvrager bewijst dat het op een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Unie onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, ook al heeft dit merk in een aantal lidstaten geen onderscheidend vermogen door het gebruik verkregen of kon de aanvrager het bewijs daarvan niet leveren.

72 Ter onderbouwing van deze analyse beroept rekwirante zich op artikel 142 bis, lid 2, van verordening nr. 40/94, dat is ingevoegd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond (PB 2003, L 236, blz. 33; hierna: „Toetredingsakte”), en bepaalt dat „[d]e inschrijving van een gemeenschapsmerk waarvoor op het ogenblik van de toetreding een aanvraag is ingediend, [...] niet [kan] worden geweigerd op basis van één van de in artikel 7, lid 1, vermelde absolute weigeringsgronden, indien die gronden louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden”.

73 Het BHIM stelt dat rekwirante, voorzover zij opkomt tegen de verplichting om te bewijzen dat het aangevraagde merk in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen, voorbijgaat aan de systematiek van artikel 7 van verordening nr. 40/94.

74 Volgens artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 moet een gemeenschapsmerkaanvraag immers ook worden afgewezen indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan. Wanneer een van de in lid 1, sub b, c of d, van dat artikel vermelde weigeringsgronden in de gehele Gemeenschap bestaat, moet het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen worden aangetoond in de gehele Gemeenschap, en niet alleen in een aantal lidstaten.

Beoordeling door het Hof

75 Wat het eerste onderdeel van het vierde middel betreft, blijkt uit vaste rechtspraak dat bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, rekening kan worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen [zie in die zin aangaande artikel 3, lid 3, 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), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, arresten van [4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97](#), Jurispr. blz. I-2779, punt 51; [18 juni 2002, Philips, C-299/99](#), Jurispr. blz. I-5475, punt 60, en 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, Jurispr. blz. I-6135, punt 31].

76 Het marktaandeel van het merk kan dus een relevante factor zijn bij de beoordeling of dat merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen. Dat is met name het geval wanneer – zoals in casu – een merk dat bestaat in de verschijningsvorm van de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, geen onderscheidend vermogen bezit omdat het niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de sector gangbaar is. Waarschijnlijk kan zo een merk in een dergelijk geval immers slechts onderscheidend vermogen krijgen wanneer de erdoor aangeduide waren, als gevolg van het gebruik dat van het merk is gemaakt, een niet te verwaarlozen aandeel van de markt voor de betrokken waren vertegenwoordigen.

77 Om dezelfde redenen kan ook het aandeel in de reclame voor de markt van de betrokken waren waarmee de voor de promotie van een merk gedane reclame-investeringen overeenstemmen, een relevante factor zijn bij de beoordeling of dat merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen.

78 Bovendien levert de vraag of dergelijke informatie nodig is voor de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, een beoordeling van de feiten op, die behoort tot de bevoegdheid van de instanties van het BHIM en, op beroep, van het Gerecht.

79 In deze omstandigheden heeft het Gerecht niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven door in de punten 82 tot en met 84 van het bestreden arrest te oordelen dat de verkoopcijfers betreffende de waren van rekwirante en de door deze laatste gemaakte reclamekosten niet volstaan als bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, bij gebreke van informatie over het met deze cijfers en kosten overeenstemmende aandeel in de snoepgoedmarkt in het algemeen en in de totale omvang van de voor deze markt gedane reclame-uitgaven.

80 Het eerste onderdeel van het vierde middel is dus ongegrond.

81 Wat het tweede onderdeel van het vierde middel betreft, zij eraan herinnerd dat volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, juncto lid 2 van dat artikel, inschrijving van een merk moet worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist.

82 Bovendien is volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, lid 1, sub b, van dat artikel niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

83 Bijgevolg kan een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan.

84 Anders dan rekwirante stelt, vindt deze uitlegging steun in artikel 142 bis van verordening nr. 40/94 in de versie die voortvloeit uit de Toetredingsakte.

85 Aangezien de auteurs van de Toetredingsakte het noodzakelijk achtten, een uitdrukkelijke bepaling in te voegen, volgens welke de inschrijving van een gemeenschapsmerk waarvoor op het ogenblik van de toetreding een aanvraag is ingediend, niet kan worden geweigerd op basis van één van de in artikel 7, lid 1, vermelde absolute weigeringsgronden, indien die gronden louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden, waren zij dus van mening dat een dergelijke aanvraag zonder deze bepaling had moeten worden afgewezen indien het merk in een van de nieuwe lidstaten onderscheidend vermogen miste.

86 Aangezien het Gerecht in de punten 85 tot en met 87 van het bestreden arrest, na een beoordeling van de feiten en de bewijselementen, heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ab initio in alle lidstaten van de

Gemeenschap onderscheidend vermogen miste, en dat rekwirante bovendien niet had aangetoond dat tijdens de referentieperiode in een aantal lidstaten reclame voor dat merk was gemaakt, heeft het terecht geoordeeld dat het cijfermateriaal betreffende de door rekwirante gemaakte reclamekosten niet het bewijs opleverde dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.

87 Ook het tweede onderdeel van het vierde middel is ongegrond en bijgevolg moet dit middel in zijn geheel worden afgewezen.

88 Aangezien alle middelen van rekwirante falen, dient de hogere voorziening te worden afgewezen.

Kosten

89 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voorzover dat 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 (Eerste kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) August Storck KG wordt verwezen in de kosten.

Conclusie Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer

van 23 maart 2006 (1)

Zaak C-25/05

August Storck KG

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Beeldmerk bestaande in de afbeelding van een verpakking van een snoepje – Gebrek aan onderscheidend vermogen – Weigering van inschrijving”

I – Inleiding

1. Deze hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 november 2004(2), waarbij het beroep is verworpen 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”)(3), houdende weigering van inschrijving van een merk bestaande in de afbeelding van een (vlinder-vormige) wikkelpakking voor snoepgoed.

2. Het geding werpt de vraag op naar het onderscheidend vermogen van een merk, dat een fundamentele voorwaarde vormt voor de inschrijving. Die vraag heeft geleid tot ruim voldoende rechtspraak met betrekking tot de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk(4), om te kunnen oordelen over de vordering van rekwirante, die het geding heeft uitgebreid tot het verkrijgen van onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van het merk.

3. Het geding betreft bovendien de procedure voor de kamers van beroep van het BHIM, wat hun verplichting tot motivering en ambtshalve onderzoek van de feiten betreft. Deze aspecten zullen eveneens in deze conclusie worden besproken.

II – Rechtskader

4. De noodzakelijke bepalingen om te oordelen over deze hogere voorziening bevinden zich in verordening nr. 40/94.

5. Overeenkomstig artikel 4 kunnen als gemeenschapsmerk worden ingeschreven „alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.

6. Krachtens artikel 7, lid 1, met als titel „Absolute weigeringsgronden”, wordt de inschrijving geweigerd van:

„a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]”

7. Artikel 7, lid 2, luidt als volgt:

„Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.”

8. Lid 3 van dit artikel bepaalt dat lid 1, sub b, c en d, niet van toepassing is „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”.

9. Artikel 73 van verordening nr. 40/94, met als titel „Gronden van de beslissing”, bepaalt dat „[d]e beslissingen van het [BHIM] [...] met redenen [worden] omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”

10. Met betrekking tot het ambtshalve onderzoek van de feiten, preciseert artikel 74:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het [BHIM] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

[...]”

III – Voorgeschiedenis van de hogere voorziening

A – Feiten van het geding voor het Gerecht

11. Op 30 maart 1998 heeft rekwirante krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van een gemeenschapsmerk bestaande in de afbeelding, in perspectief, van een (vlindervormige) wikkelpakking, welke hieronder wordt weergegeven:



12. De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zijn „snoepgoed” en behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice.(5)

13. Bij beslissing van 19 januari 2001 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en dat het ook geen onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat voor „toffee’s” (karamelsnoepjes) ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening.

14. Op 13 maart 2001 heeft rekwirante krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld en nietigverklaring van de beslissing van de onderzoeker gevorderd.

15. Bij beslissing van 18 oktober 2002 heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen op de gronden die zijn weergegeven in het bestreden arrest.

16. De tweede kamer van beroep heeft, wat de kleur van de betrokken verpakking betreft, verklaard dat zij er niet in slaagde, in de grafische voorstelling van het aangevraagde merk de drie kleuren te onderscheiden die rekwirante had aangegeven. Zij achtte het bovendien een kleur die in de handel gewoonlijk en frequent wordt gebruikt als kleur voor snoepgoedverpakkingen.

17. Zij heeft eveneens geoordeeld dat de verstrekte gegevens niet aantoonde dat het aangevraagde merk voor snoepgoed in het algemeen of voor karamelsnoepjes in het bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat van dat merk is gemaakt.

18. Na afronding van de administratieve procedure heeft August Storck KG bij op 26 mei 2003 ter griffie van het Gerecht van eerste aanleg neergelegd verzoekschrift beroep tot vernietiging ingesteld.

B – Bestreden arrest

19. Ter onderbouwing van haar vordering heeft August Storck KG vier middelen aangevoerd, die zijn gebaseerd op schending van respectievelijk artikel 7, lid 1, sub b; artikel 7, lid 3; artikel 74, lid 1, eerste zin, en artikel 73 van verordening nr. 40/94.

20. Voorafgaand aan de beoordeling van de middelen heeft het Gerecht het voorwerp van het geding afgebakend, omdat rekwirante en het BHIM verschillend dachten over het teken, en heeft het geoordeeld dat het ging om een beeldmerk bestaande in de afbeelding van een (vlindervormige) wikkelpakking(6), met een dominerende goudkleur(7), aangevraagd voor „snoepgoed”.(8)

21. In het kader van het eerste middel heeft het Gerecht het onderscheidend vermogen beoordeeld met betrekking tot, enerzijds, de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en, anderzijds, de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat.(9) Vervolgens, om te beoordelen of het publiek de combinatie van de vorm en de kleur van de betrokken verpakking als een aanduiding van herkomst kan opvatten, heeft het Gerecht de door deze combinatie opgeroepen totaalindruk onderzocht(10), en heeft het geconcludeerd dat de kenmerken van de combinatie niet genoeg verschilden van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt voor de verpakking van snoepgoed, en dus niet werden gememoriseerd als een aanduiding van de commerciële herkomst.

22. Het Gerecht heeft eveneens geoordeeld dat de kamer van beroep, in overeenstemming met het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, terecht heeft gewezen op het risico dat de betrokken verpakking voor snoepgoed een monopolie verwerft, aangezien zij zelf had bevestigd dat die verpakking met betrekking tot deze waren geen onderscheidend vermogen heeft.(11)

23. Het Gerecht heeft uit het voorgaande afgeleid dat het teken, zoals het door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument wordt waargenomen, de betrokken waren niet kan individualiseren en onderscheiden van de waren van concurrenten, en het heeft derhalve het middel ongegrond verklaard.

24. Het heeft evenmin het tweede middel aanvaard, gebaseerd op schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, op grond dat niet was aangetoond dat het teken onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

25. Om te beginnen heeft het Gerecht de uit de rechtspraak voortvloeiende vereisten voor het verkrijgen van deze eigenschap samengevat. Zij hebben betrekking op de aanduiding van een bepaalde commerciële herkomst(12), op het feit dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Europese Unie waar het onderscheidend vermogen miste(13), en op het in aanmerking nemen van bepaalde objectieve factoren bij de beoordeling van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen.(14)

26. Vervolgens heeft het Gerecht de argumenten van August Storck KG weerlegd, die waren ontleend aan de verkoopcijfers en de hoge reclamekosten voor het karamelsnoepje „Werther’s Original” („Werther’s Echte”), aangezien het bijgevoegde reclamemateriaal geen enkele aanwijzing bevatte van het gebruik van het merk, zoals dit is aangevraagd, omdat het daarin tezamen met woord- en beeldtekens werd afgebeeld, terwijl geen inzicht werd verschaft over het aandeel van elk teken in de kosten.(15) Bovendien konden deze kosten in geen geval het bewijs leveren dat de consumenten in de gehele Gemeenschap de verpakking als een aanduiding van de commerciële herkomst opvatten.(16)

27. Ten slotte heeft het Gerecht het argument verworpen, dat de marktonderzoeken die door rekwirante

aan het dossier zijn toegevoegd, zouden bewijzen dat de bekendheid van het door August Storck KG verhandelde snoepje, als voorwerp van industriële eigendom, op de vorm ervan beruiste, aangezien die veel meer voortvloeide uit de benaming „Werther’s”.(17)

28. In het derde middel heeft rekwirante schending van artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 aangevoerd, op grond dat de kamer van beroep een aanvullend onderzoek had moeten verrichten om het gebruik van het merk vast te stellen.

29. Het Gerecht heeft deze argumenten afgewezen en geoordeeld dat het BHIM slechts gehouden is feiten te onderzoeken die het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik kunnen verlenen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, indien de aanvrager die feiten heeft aangevoerd. Aangezien vaststond dat August Storck KG aan het BHIM bewijsmateriaal ter zake had overgelegd, en dat de kamer van beroep haar beoordeling daarop had gebaseerd, rustte op de instanties van het BHIM geen enkele aanvullende verplichting. En met name niet de verplichting, de zaak op dat punt nader te onderzoeken om het ontbreken van bewijskracht van het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal te verhelpen.(18)

30. Het vierde middel, dat het BHIM schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 verweet, op grond dat het niet alle documenten die rekwirante had overgelegd, in aanmerking heeft genomen en dat haar recht om te worden gehoord is geschonden, heeft evenmin weerklank gevonden bij het Gerecht.

31. Het heeft het middel verworpen, enerzijds omdat het op een verkeerd uitgangspunt beruiste, aangezien de kamer van beroep al deze gegevens heeft onderzocht, doch niet voldoende had bevonden als bewijs dat het merk onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen. Anderzijds heeft het opgemerkt dat rekwirante, die deze documenten zelf heeft overgelegd, uiteraard over de inhoud en de relevantie ervan haar standpunt had kunnen bepalen.(19)

IV – Procedure voor het Hof

32. De hogere voorziening van August Storck KG is neergelegd ter griffie van het Hof op 28 januari 2005. Het BHIM heeft daarop geantwoord op 15 april 2005 en er zijn geen memories van repliek en van dupliek ingediend.

33. De terechtzitting, die is bijgewoond door de vertegenwoordigers van beide partijen, heeft plaatsgevonden op 16 februari 2006, samen met die in zaak C-24/05 P, waarin dezelfde partijen tegenover elkaar staan.

V – Bespreking van de middelen in hogere voorziening

34. Rekwirante voert de vier middelen aan die zij voor het Gerecht heeft aangevoerd en die betrekking hebben op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94; artikel 74, lid 1, eerste zin; artikel 73 en artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening.

35. Omdat het BHIM heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van het derde onderdeel van het eerste middel, en van het tweede middel in zijn geheel, dient om te beginnen deze stelling te worden besproken.

A – Bespreking van de ontvankelijkheid van sommige middelen

1. Niet-ontvankelijkheid van het derde onderdeel van het eerste middel

36. Met dit middel verwijft August Storck KG het Gerecht, dat het blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de verpakking, hetgeen een schending vormt van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

37. Zij voert aan dat de kleurencombinatie van de verpakking onvoldoende in aanmerking is genomen en dat het gedrag van de consument onvoldoende is bestudeerd, terwijl het BHIM van mening is dat dergelijke elementen tot de beoordeling van de feiten behoren en bijgevolg niet onder de toetsing in hogere voorziening vallen.

38. Lezing van het verzoekschrift in de onderhavige hogere voorziening toont duidelijk aan dat rekwirante de resultaten van bepaalde feitelijke beoordelingen bekritiseert. Krachtens artikel 58 van 's Hofs Statuut kan het Hof deze omstandigheden of deze bewijzen echter niet onderzoeken, behoudens het geval van een verdraaiing of van een feitelijke onjuistheid.(20) Derhalve kan ik het Hof enkel in overweging geven, de niet-ontvankelijkheid van het derde onderdeel van het eerste middel vast te stellen.

2. Niet-ontvankelijkheid van het tweede middel

39. Het BHIM verwijft August Storck KG, de argumenten te herhalen die ten grondslag hebben gelegen aan een overeenkomstig middel dat in eerste aanleg is aangevoerd, en het beroept zich op vaste rechtspraak(21) om tot de niet-ontvankelijkheid van dit middel te concluderen.

40. Het is juist dat rekwirante, om de schending van artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 in het bestreden arrest te staven, dezelfde argumenten aanvoert als in eerste aanleg, maar, afgezien van het feit dat zij geen andere keuze had, ondersteunt de laatste zin van punt 32 het verwijt aan het Gerecht, namelijk dat het het criterium van het BHIM heeft bevestigd.

41. In deze omstandigheden is het, ondanks de overeenkomst tussen de stellingen welke August Storck KG heeft aangevoerd voor het Gerecht en die welke zij thans in hogere voorziening verdedigt, rechtmatig dat zij de schending van artikel 74 door het Gerecht staft met precies dezelfde overwegingen. De aan rekwirante gerichte kritiek van het BHIM, dat zij het enige in het arrest voorkomende nieuwe commentaar in dit middel niet heeft weerlegd, treft geen doel omdat elke partij het voorwerp van zijn kritiek zelf mag kiezen.

42. Ik geef het Hof derhalve in overweging, de stelling van het BHIM dat dit middel niet-ontvankelijk is, af te wijzen.

B – Bespreking ten gronde van de middelen in hogere voorziening

1. De eerste twee onderdelen van het eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

a) Bespreking van het eerste onderdeel

43. Rekwirante verwijft het Gerecht, de eisen met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het teken te hebben verzaamd, door het te laten afhangen van de voorwaarde dat er wezenlijke verschillen bestaan met andere verpakkingen, terwijl uit artikel 7, lid 1, sub b, blijkt dat een gering onderscheidend vermogen voldoende is om een gemeenschapsmerk in te schrijven.

44. Het BHIM stelt dat deze kritiek geen rekening houdt met de vaste rechtspraak inzake dit soort merken, ook al gaat het in casu om een tweedimensionale afbeelding (foto) van een driedimensionaal teken.

45. De letterlijke bewoording van de litigieuze bepaling lijkt ongetwijfeld te pleiten voor de inschrijving van elk teken dat een minimum aan onderscheidend vermogen bezit.

46. Het Hof heeft geoordeeld dat, hoewel de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar niet verschillen van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria(22), er een zekere mate van eensgezindheid over bestaat dat het in de praktijk moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een dergelijk merk dan dat van een woord- of beeldmerk.(23)

47. Bovendien heeft het Hof herhaaldelijk erkend dat de waarneming van de gemiddelde consument, dat het bepalende criterium is bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van tekens waarvan om inschrijving wordt verzocht, in het geval van een driedimensionaal merk niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als bij andere soorten merken, die bestaan in een van het uiterlijk van de aangeduide waar onafhankelijk teken, omdat de consument niet gewend is om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan.(24)

48. Om die reden heeft het Hof geoordeeld dat een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niet volstaat om de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG(25) opzij te zetten, maar dat een merk dat op significante wijze afwijkt en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, wel onderscheidend vermogen heeft.(26)

49. In de punten 56 tot en met 58 van het bestreden arrest heeft het Gerecht in navolging van het BHIM de meest waarschijnlijke vorm van het litigieuze voorwerp vastgesteld door duidelijk en precies de hierboven genoemde rechtspraak te volgen en ze te transponeren op het concrete geval zonder ze te verdraaien of de voor driedimensionale merken geldende voorwaarden te verzwaren. Derhalve is het door August Storck KG aangevoerde middel ongegrond.

50. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging, het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond te verklaren.

b) Tweede onderdeel

51. Rekwirante bekritiseert het feit dat in punt 60 van het bestreden arrest wordt gewezen op het risico dat de betrokken verpakking een monopolie verwerft. Volgens haar voegt het Gerecht aan het onderzoek van

het onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, vreemde elementen toe, die betrekking hebben op het algemeen belang, maar die in strijd zijn met de toepasselijke rechtspraak.

52. Het BHIM voert aan dat het Gerecht niet naar dit risico heeft verwezen ter rechtvaardiging van de weigering van de inschrijving van het merk, maar om zijn instemming te betuigen met het oordeel van de kamer van beroep, dat het benadrukken van dit risico relevant is omdat het de negatieve analyse met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de verpakking bevestigt.

53. Op dit punt ben ik het volledig eens met het oordeel van het BHIM, aangezien uit de opbouw van het bestreden arrest blijkt dat de argumentatie met betrekking tot de mededinging tussen ondernemingen, welke is verbonden met de vrijhoudingsbehoefte, „ten overvloede” is aangevoerd, hoewel deze uitdrukking niet voorkomt in de tekst, zodat de stelling van rekwirante ongeschikt lijkt aangezien het gebrek aan onderscheidend vermogen reeds is aangetoond in de voorafgaande punten van hetzelfde arrest.

54. Ik moet bijgevolg voorstellen het tweede onderdeel af te wijzen, zonder te bespreken in welke mate het algemeen belang ten grondslag ligt aan de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.(27)

55. Gelet op hetgeen is uiteengezet met betrekking tot het eerste middel, geef ik het Hof in overweging, het eerste en het tweede onderdeel ervan af te wijzen omdat zij respectievelijk ongegrond zijn en geen doel treffen.

2. Tweede en derde middel

56. In de punten 55 tot en met 58 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de vaststellingen van de kamer van beroep betreffende het „gebruikelijke” karakter van de vliedervormige wikkelverpakking bevestigd, op grond dat deze niet genoeg verschilt van die van de vormen die vaak worden gebruikt op de markt voor snoepgoed.

57. August Storck KG stelt schending van het in artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 bedoelde beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten (tweede middel), en van het in artikel 73, tweede zin, van genoemde verordening neergelegde beginsel volgens hetwelk de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Zij voert aan dat door deze nalatigheid haar rechten van de verdediging zijn geschonden (derde middel).

58. Het BHIM, dat heeft gesteld dat het tweede middel niet-ontvankelijk is, verzoekt subsidiair om dit middel, evenals het derde middel, ongegrond te verklaren, en het stemt in met de beoordeling in het arrest van het Gerecht.

59. Ik ben om de volgende redenen van mening dat de uitlegging van rekwirante voortvloeit uit een onjuist begrip van de aangehaalde beginselen.

60. In de eerste plaats wordt de procedure voor het BHIM, wat betreft de absolute weigeringsgronden, beheerst door het inquisitiebeginsel, volgens welk het

administratieve orgaan niet alleen verplicht is een ambtshalve onderzoek te verrichten, maar daarenboven, onafhankelijk van de verklaringen van partijen, de juistheid moet vaststellen van de feiten waarop zijn beslissing is gebaseerd.(28)

61. Dit richtsnoer is echter niet onbeperkt toepasselijk op het BHIM, omdat het bepaalde grenzen kent, zoals de beoordelingsvrijheid waarover het BHIM beschikt om te bepalen in welke mate een objectieve controle van de feiten voldoende is(29) of de verplichting tot medewerking van de partijen.

62. In de tweede plaats kan het BHIM niet alleen, zoals het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, maar moet het, bij een juiste uitoefening van deze onderzoeksbevoegdheid, zijn oordeel baseren op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de commercialisering van courante verbruiksgoederen, die eenieder kent. Het niet volgen van deze opvatting zou, in strijd met het beginsel *facta pro infectis haberi non possunt*, neerkomen op het buiten beschouwing laten van voor het geval relevante omstandigheden.

63. Al met al dient aan de kamer van beroep, op grond van het gezond verstand en de in de lidstaten algemeen aanvaarde beginselen, waarnaar artikel 79 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk verwijst, de mogelijkheid te worden geboden om gebruik te maken van „algemeen bekende feiten” als onderdeel van hun ambtshalve onderzoek.

64. Het staat vast dat de juistheid van deze algemeen bekende feiten niet hoeft te worden aangetoond, en dat de bewijslast, overeenkomstig het adagium *res ipsa loquitur*, berust bij degene die deze feiten wenst te betwisten. Hieruit volgt dat, zelfs wanneer de stelling wordt aanvaard dat rekwirante voor de kamer van beroep niet de mogelijkheid heeft gehad haar standpunt te bepalen over deze algemeen bekende feiten, zij de gelegenheid heeft gehad haar opmerkingen te maken voor het Gerecht, dat in het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn bevoegdheid om de zaak te beoordelen, de aanwijzingen onvoldoende heeft geacht. Het argument met betrekking tot de gestelde schending van de rechten van de verdediging faalt derhalve, zonder dat via de beperkte toetsing in hogere voorziening de juistheid van die beoordeling hoeft te worden nagegaan.

65. Uit het bovenstaande volgt dat het Gerecht, door de vaststellingen van de kamer van beroep welke zijn gebaseerd op algemeen bekende feiten te bevestigen, artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden en dat August Storck KG de mogelijkheid heeft gehad haar opmerkingen daarover te maken, op zijn laatst voor het Gerecht zelf. Bijgevolg zijn rekwirantes rechten van de verdediging door deze communautaire rechter niet geschonden.

66. Ik ben derhalve van mening dat het tweede en het derde middel ongegrond moeten worden verklaard.

3. Vierde middel

67. Het middel stelt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het heeft geweigerd overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 aan het teken onderscheidend

vermogen toe te kennen. Het middel is gebaseerd op twee hoofd grieven, waarvan de eerste betrekking heeft op de aan bepaalde documenten toegekende waarde voor het bewijs dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik ervan, en waarvan de tweede betrekking heeft op de geografische reikwijdte van het gebruik van het merk voor datzelfde doel.

a) Beoordeling van bepaalde commerciële gegevens

68. Ten bewijze dat de wikkelverpakking onderscheidend vermogen heeft verkregen, heeft rekwirante bij het dossier een reeks gegevens gevoegd met betrekking tot de verkoopcijfers en de reclamekosten die zijn gemaakt ter ondersteuning van de ontwikkeling en de mate van bekendheid van de vlindervormige wikkelverpakking.

69. De kritiek van August Storck KG richt zich tegen de eis van de kamer van beroep, bevestigd door het Gerecht, dat het marktaandeel van de door het betrokken merk aangeduide waren moet worden berekend aan de hand van de verkoopcijfers, hetgeen volgens deze beide organen niet mogelijk was met het door rekwirante verstrekte cijfermateriaal. Rekwirante stelt op haar beurt dat het volstond om door middel van hoge verkoopcijfers te bewijzen dat de waar gedurende langere tijd op grote schaal is verspreid.

70. Voorzover hiermee de beoordeling van de bewijselementen door het Gerecht wordt betwist, zou dit onderdeel van het middel niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Wanneer de kritiek evenwel wordt beschouwd als een grief met betrekking tot een onjuiste rechtsopvatting, namelijk het vereisen van documenten zonder relevante bewijskracht, bijvoorbeeld inzake het marktaandeel, dient de niet-ontvankelijkheid te worden geanueceerd.

71. Volgens vaste rechtspraak kan bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft, rekening worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.(30)

72. De beoordeling van de relevantie en de bewijskracht van deze gegevens berust uitsluitend bij het Gerecht, zonder dat een toetsing in hogere voorziening mogelijk is. Wat de feiten van het onderhavige geding betreft, heeft het Gerecht alles bestudeerd dat door August Storck KG is overgelegd ten bewijze van het onderscheidend vermogen dat het teken door het gebruik ervan zou hebben verkregen. Het is tot de conclusie gekomen dat dat onvoldoende was, en heeft dus met name gesuggereerd dat het marktaandeel een doeltreffend instrument zou vormen voor een dergelijke taak.

73. Aangezien het Hof een dergelijk criterium heeft erkend als een van de geschikte criteria om het voor rekwirante van belang zijnde resultaat aan te tonen, is

er in het bestreden arrest geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het in overeenstemming is met de aangehaalde rechtspraak.

74. Derhalve dient het eerste onderdeel van het vierde middel ongegrond te worden verklaard.

b) Geografische reikwijdte van het gebruik van het merk

75. Volgens rekwirante heeft het Gerecht artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 geschonden door het oordeel van de kamer van beroep te bevestigen, dat het bewijs dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, voor alle lidstaten van de Europese Unie moest worden geleverd. Volgens haar is deze opvatting in strijd met de geest van artikel 142 bis van deze verordening(31), uit welks teleologische uitlegging voortvloeit dat op een „aanzienlijk deel” van het grondgebied van de Gemeenschap aan deze voorwaarde moet worden voldaan.

76. Volgens het BHIM gaat het niet om het gebruik van het teken in een „aanzienlijk deel”, maar in het deel van de Unie waar het merk op grond van zijn eigenschappen niet de typische functies van deze categorie van industriële eigendom kan vervullen.

77. De oplossing van dit geding vereist een systematische uitlegging van artikel 7 van verordening nr. 40/94.

78. Uit artikel 7, lid 1, sub b, juncto artikel 7, lid 2, valt af te leiden dat wanneer het merk onderscheidend vermogen mist in een deel van de Gemeenschap, de bepaling volledig toepasselijk is en de inschrijving moet worden geweigerd.

79. Hoewel lid 2 niet verwijst naar lid 3, kan daarenboven niet worden aangenomen dat het vereiste met betrekking tot de reikwijdte van het onderscheidend vermogen minder strikt is, aangezien het niet logisch zou zijn het te beperken voor tekens waarvan wordt gesteld dat zij onderscheidend vermogen hebben verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in vergelijking tot tekens waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt aangevraagd, zonder voorafgaande ervaring op de markt. Het is moeilijk te bedenken waarom de wetgever een dergelijk verschil in behandeling tot regel zou hebben willen verheffen. In feite zou deze argumentatie in strijd zijn met de systematiek, aangezien, door het minder strikt hanteren van dit vereiste voor het onderscheidend vermogen dat door langdurig gebruik van het teken is verkregen, het geen enkele zin zou hebben om bij twijfel eerst om inschrijving als gemeenschapsmerk door het BHIM te verzoeken.

80. De stelling van rekwirante op grond van artikel 159 bis van verordening nr. 40/94 is volstrekt ongegrond, aangezien deze bepaling een politieke oplossing weerspiegelt – natuurlijk met juridische gevolgen – voor het uit de uitbreiding van de Gemeenschap voortgevloede probleem betreffende de geldigheid van vóór 1 mei 2004 ingeschreven of aangevraagde gemeenschapsmerken. Zij beoogt de noodzakelijke rechtszekerheid te waarborgen, zowel voor de houders van gemeenschapsmerken als voor die van tekens wel-

ke worden beschermd door de wetgevingen van de nieuwe lidstaten. Dat vloeit voort uit artikel 159 bis, lid 2, dat bepaalt dat „[d]e inschrijving van een gemeenschapsmerk waarvoor op het ogenblik van de toetreding een aanvraag is ingediend, [...] niet [kan] worden geweigerd op basis van één van de in artikel 7, lid 1, vermelde absolute weigeringsgronden, indien die gronden louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden”.

81. Zoals het BHIM officieel uiteenzet (32), kan daarenboven de houder in een nieuwe lidstaat van een recht dat ouder is dan een gemeenschapsmerk, het gebruik van dit laatste op zijn grondgebied verbieden, wanneer beide merken met elkaar in conflict komen, zulk overeenkomstig de artikelen 106 en 107 van verordening nr. 40/94, die reeds bepalingen bevatten om, wat betreft de krachtens de nationale wetgevingen ingeschreven tekens, de conflicten op te lossen die voortvloeiden uit het van kracht worden van verordening nr. 40/94 zelf.

82. De interpretatie van het reeds aangehaalde artikel 159 bis, die door rekwirante is aangevoerd om de reikwijdte van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 uit te leggen, is derhalve ongegrond en niet relevant.

83. Aangezien deze stelling bijgevolg evenmin kan worden aanvaard, dient ook het vierde middel – en derhalve de hogere voorziening in haar geheel – te worden afgewezen.

VI – Kosten

84. Volgens artikel 122, juncto artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, dient de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden verwezen. Wanneer, zoals ik in overweging geef, de door rekwirante aangevoerde middelen worden afgewezen, zal zij moeten worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

VII – Conclusie

85. Gelet op bovenstaande argumenten geef ik het Hof in overweging de hogere voorziening van August Storck KG tegen het arrest van het Gerecht van 10 november 2004 in de zaak Storck/BHIM (vorm van een vlindervormige wikkelpakking) (T-402/02) af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten van de procedure.

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – Arrest Storck/BHIM (vorm van een vlindervormige wikkelpakking) (T-402/02, Jurispr. blz. II-3849; hierna: „bestreden arrest”).

3 – Beslissing van 18 oktober 2002 (zaak R 256/2001-2).

4 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L

349, blz. 83), en bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1).

5 – Van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

6 – Punten 21 en 22.

7 – Punten 23-28.

8 – Punten 29-38.

9 – Punten 48-53.

10 – Punten 54-58.

11 – Punt 60.

12 – Arresten van het Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 52), en 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punten 61 en 62).

13 – Volgens de arresten van het Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS) (T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punt 27), en 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (vorm van een bierfles) (T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punten 43-47).

14 – Reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punten 51 en 52, en Philips, punten 60 en 61.

15 – Punten 82-84.

16 – Punten 85-87.

17 – Punt 88.

18 – Punt 96.

19 – Punten 100 en 101.

20 – Arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22). Zie, met betrekking tot de reikwijdte van de toetsing in hogere voorziening, eveneens mijn conclusie in die zaak, punten 58-60.

21 – Het verwijst naar de beschikkingen van 17 oktober 1995, Turner/Commissie (C-62/94 P, Jurispr. blz. I-3177, punt 17), en 24 april 1996, CNPAAP/Raad (C-87/95 P, Jurispr. blz. I-2003, punten 29 e.v.).

22 – Arrest Philips, reeds aangehaald, punt 48, en arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 42).

23 – Arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 48.

24 – Arresten van 12 februari 2004, Henkel/BHIM (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 52), betreffende verpakkingen, en van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65), betreffende een kleur.

25 – Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

26 – Arrest Henkel, reeds aangehaald, punt 49, betreffende artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. Deze bepaling komt overeen met artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

27 – Rekwirante heeft, op basis van mijn conclusie in de zaak Henkel/BHIM (arrest van 29 april 2004, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089), punten 78-80, en op basis van die van advocaat-generaal Jacobs in de zaak SAT.1/BHIM (arrest van 16 september 2004, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317), punt 24, aangevoerd dat het algemeen belang en de vrijhoudingsbehoefte niet de grondslag vormen van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Hoewel ik mijn standpunt in die conclusie handhaaf, heeft het

Hof een ander oordeel gegeven (punt 25 van het arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, evenals de punten 45 en 46 van het arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald).

28 – Martín Mateo, R., en Díez Sánchez, J. J., *La marca comunitaria – Derecho público*, Ed. Trivium, Madrid, 1996, blz. 111.

29 – Von Mühlendahl, A., en Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, blz. 93, nr. 9. Zie eveneens Bender, A., „Artikel 74”, in Ekey, D. L., en Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, blz. 1183, nr. 3.

30 – Reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punten 51 en 52, en Philips, punten 60 en 61.

31 – In de door het BHIM voorbereide geconsolideerde versie heeft deze bepaling het nummer 159 bis (<http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg.htm>).

32 – Mededeling nr. 5 van de voorzitter van het Bureau, van 16 oktober 2003 (te raadplegen op internetadres

<http://oami.eu.int/fr/office/aspects/communications/05-03.htm>).
