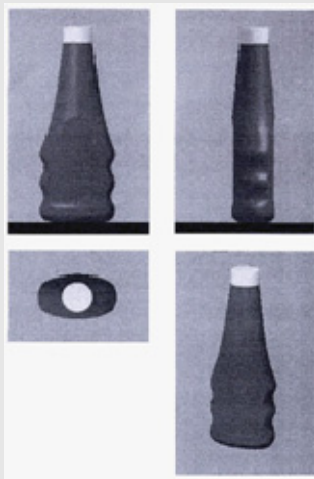


**Hof van Justitie EG, 25 oktober 2007, Develey**



**MERKENRECHT**

**Verhouding nationaal merk - Gemeenschapsmerk**

- Het is niet alleen mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen bezit maar ook dat een merk zonder onderscheidend vermogen op gemeenschapsniveau, in een lidstaat van de Gemeenschap wel onderscheidend vermogen bezit.

Zoals het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest terecht in herinnering heeft gebracht, doet de litigieuze beslissing, waarbij inschrijving van het aangevraagde merk als gemeenschapsmerk is geweigerd, geen afbreuk aan de geldigheid of de bescherming van de oudere nationale inschrijving op het Duitse grondgebied. Volgens de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarnaar het Gerecht in datzelfde punt van het bestreden arrest terecht heeft verwezen, treedt het communautaire merkenrecht immers niet in de plaats van het merkenrecht van de lidstaten. Het is bijgevolg niet alleen mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen bezit (zie in die zin arrest van 9 maart 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Jurispr. blz. I-2303, punt 25, en, mutatis mutandis, over de misleidende aard van een merk, arrest van 26 november 1996, Graffione, C-313/94, Jurispr. blz. I-6039, punt 22), maar ook dat een merk zonder onderscheidend vermogen op gemeenschapsniveau, in een lidstaat van de Gemeenschap wel onderscheidend vermogen bezit.

- Gemeenschapsmerkenrecht autonoom systeem

Met betrekking tot de beslissing van het Deutsche Patent- und Markenamt waarnaar Develey verwijst, behoeft slechts te worden opgemerkt, zoals het Gerecht in punt 32 van het bestreden arrest heeft gedaan, dat het communautaire merkenstelsel een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepas-

sing losstaat van welk nationaal systeem ook. Bijgevolg dient het aangevraagde merk alleen op basis van de relevante communautaire regeling te worden beoordeeld en kan de nationale beslissing in geen geval de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing of van het bestreden arrest op losse schroeven zetten.

Vindplaatsen: [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu); Jurispr. blz. I-9375

**Hof van Justitie EG, 25 oktober 2007**

(G. Arestis, R. Silva de Lapuerta en E. Juhász (rapporteur))

(...)

ARREST VAN HET HOF (Achtste kamer)

25 oktober 2007 (\*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Driedimensionaal merk – Vorm van plastic fles – Weigering van inschrijving – Absolute weigeringsgrond – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Ouder nationaal merk – Verdrag van Parijs – TRIPs-Overeenkomst – Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

In zaak C-238/06 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 25 mei 2006,

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, gevestigd te Unterhaching (Duitsland), vertegenwoordigd door R. en H. Kunz-Hallstein, 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 (Achtste kamer), samengesteld als volgt: G. Arestis, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta en E. Juhász (rapporteur), rechters, advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer, griffier: B. Fülöp, administrateur, gezien de stukken en na de terechtzitting op 24 mei 2007,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten, het navolgende

**Arrest**

1 De vennootschap Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG (hierna: „Develey”) verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 15 maart 2006, Develey/BHIM (vorm van plastic fles) (T-129/04, Jurispr. blz. II-811; 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 20 januari 2004 houdende weigering van inschrijving van een driedimensionaal merk (hierna: „litigieuze beslissing”).

**Rechtskader**

## Internationaal recht

### Verdrag van Parijs

2 Op internationaal vlak wordt het merkenrecht geregeld in het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”). Alle lidstaten van de Europese Gemeenschap zijn verdragsluitende partij.

3 Artikel 2, lid 1, van het Verdrag van Parijs luidt als volgt:

De onderdanen van elk van de landen der Unie zullen in alle andere landen der Unie, voor wat betreft de bescherming van de industriële eigendom, de voordelen genieten, welke de onderscheidene wetten op dit ogenblik aan de nationalen toekennen, dit alles onverminderd de rechten, welke door dit Verdrag in het bijzonder worden toegekend. Dientengevolge zullen zij dezelfde bescherming hebben als deze en hetzelfde wettelijk verhaal tegen elke inbreuk op hun rechten, mits zij de voorwaarden en formaliteiten nakomen, aan de nationalen opgelegd.”

4 Artikel 6 quinquies, A en B, van het Verdrag van Parijs bepaalt:

„A.

1) Elk fabrieks- of handelsmerk, dat op regelmatige wijze in het land van oorsprong is ingeschreven, zal in de andere landen der Unie tot het depot toegelaten en, zoals het is, beschermd worden, onder de in dit artikel aangegeven voorbehouden. Deze landen zullen, vóór tot de definitieve inschrijving over te gaan, de overlegging kunnen eisen van een verklaring van inschrijving in het land van oorsprong, afgegeven door de bevoegde autoriteit. Voor deze verklaring zal geen legalisatie worden gevorderd.

2) Als land van oorsprong zal worden beschouwd het land der Unie, waar de inzonder een daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van nijverheid of handel heeft en, zo hij een dergelijke inrichting in de Unie niet heeft, het land van de Unie, waar hij zijn woonplaats heeft, en, indien hij geen woonplaats heeft in een Unieland, het land van zijn nationaliteit, in het geval dat hij onderdaan is van een land der Unie.

B. Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

i) wanneer zij van die aard zijn, dat daarmee inbreuk gemaakt kan worden op rechten, door derden verkregen in het land waar de bescherming wordt gevraagd;

ii) wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;

iii) wanneer zij strijdig zijn met de goede zeden of met de openbare orde, en met name wanneer door de merken misleiding van het publiek te verwachten is. Het is wel verstaan, dat een merk niet als strijdig met de openbare orde zal kunnen worden beschouwd om de enkele reden dat het niet overeenkomt met enige bepaling van de wetgeving op de merken, behalve in het geval dat deze bepaling zelve de openbare orde betreft. Toepassing van artikel 10 bis is echter voorbehouden.”

### Recht dat ontstaat uit de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie

5 Artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-Overeenkomst”), als bijlage 1 C gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie die te Marrakesh op 15 april 1994 is ondertekend en is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten (PB L 336, blz. 1), bepaalt:

„Wat betreft de delen II, III en IV van deze overeenkomst leven de leden de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs (1967) na.”

### Gemeenschapsrecht

6 In de laatste overweging van de considerans van besluit 94/800 wordt verklaard:

„Overwegende dat de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de bijlagen daarvan, niet van dien aard is dat men er zich rechtstreeks voor de rechterlijke instanties van de Gemeenschap of de lidstaten op kan beroepen.”

7 De twaalfde overweging van de considerans 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) luidt als volgt:

„Overwegende dat alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom; dat de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd Verdrag; dat deze richtlijn de verplichtingen van de lidstaten die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort laat; dat in voorkomend geval artikel 234, tweede alinea, van het Verdrag van toepassing is.”

8 Artikel 3, lid 1, sub b, van deze richtlijn bepaalt:

„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen.”

9 In de vijfde overweging van de considerans van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, wordt verklaard:

„Overwegende dat het gemeenschapsmerkenrecht echter niet in de plaats treedt van het merkenrecht der lidstaten; dat het namelijk niet gerechtvaardigd lijkt de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeen-

schapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op gemeenschapsniveau verlangen.”

10 Artikel 7 van verordening nr. 40/94, inzake de absolute weigeringsgronden, bepaalt in lid 1:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]

h) merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs geweigerd moeten worden;

i) merken die andere badges, emblemen en wapenschilden, zoals bepaald volgens de bij de uitvoeringsverordening vastgestelde procedure, van bijzonder openbaar belang omvatten dan de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, tenzij de bevoegde autoriteiten de inschrijving daarvan hebben toegestaan.”

11 Artikel 34 van deze verordening, met als titel „Inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk”, bepaalt:

„1. De houder van een in een lidstaat ingeschreven ouder merk, met inbegrip van een op het grondgebied van de Benelux ingeschreven merk, of van een ouder merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, die voor waren of diensten welke gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor het oudere merk ingeschreven is, de inschrijving van eenzelfde merk als gemeenschapsmerk aanvraagt, kan voor het gemeenschapsmerk de anciënniteit van het oudere merk inroepen met betrekking tot de lidstaat waar of waarvoor dit merk ingeschreven is.

2. Het enige rechtsgevolg van de anciënniteit krachtens deze verordening bestaat erin dat wanneer de houder van het gemeenschapsmerk afstand doet van het oudere merk of het laat vervallen, hij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven.

3. De voor het gemeenschapsmerk ingeroepen anciënniteit gaat teniet wanneer de houder van het oudere merk waarvan de anciënniteit is ingeroepen, van zijn rechten vervallen wordt verklaard, wanneer dit merk nietig wordt verklaard of wanneer er vóór de inschrijving van het gemeenschapsmerk afstand van wordt gedaan.”

12 Artikel 35 van verordening nr. 40/94, met als titel „Inroepen van de anciënniteit na de inschrijving van het gemeenschapsmerk”, bepaalt:

„1. De houder van een gemeenschapsmerk die voor dezelfde waren of diensten houder is van eenzelfde ouder merk dat in een lidstaat is ingeschreven, met inbegrip van een op het grondgebied van de Benelux ingeschreven merk, of van eenzelfde ouder merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, kan de anciënniteit van het oudere merk inroepen met betrekking tot de lidstaat waarin of waarvoor dit merk ingeschreven is.

2. De leden 2 en 3 van artikel 34 zijn van toepassing.”

13 Volgens artikel 73 van verordening nr. 40/94 worden de beslissingen van het BHIM met redenen omkleed en kunnen zij slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

14 Artikel 74 van verordening nr. 40/94, met als titel „Ambtshalve onderzoek van de feiten”, luidt als volgt:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau 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.

2. Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.”

15 Artikel 108 van verordening nr. 40/94 bepaalt:

„1. De aanvrager of houder van een gemeenschapsmerk kan verzoeken dat zijn aanvraag of zijn gemeenschapsmerk in een aanvraag om een nationaal merk wordt omgezet:

a) voor zover de aanvraag om een gemeenschapsmerk is geweigerd of ingetrokken of geacht wordt te zijn ingetrokken;

b) voor zover het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

2. Er vindt geen omzetting plaats:

a) indien het gemeenschapsmerk wegens niet gebruiken vervallen is verklaard, tenzij het gemeenschapsmerk in de lidstaat waar om omzetting wordt verzocht zodanig is gebruikt dat dit gebruik volgens de wetgeving van die lidstaat als normaal gebruik zou worden beschouwd;

b) indien bescherming wordt verlangd in een lidstaat waar voor de aanvraag of het gemeenschapsmerk overeenkomstig de beslissing van het Bureau of van de nationale rechterlijke instantie een grond voor weigering, verval of nietigheid van toepassing is.

3. De nationale aanvraag die uit de omzetting van een aanvraag of van een gemeenschapsmerk voortvloeit, krijgt in de betrokken lidstaat de datum van de aanvraag of de datum van voorrang van de aanvraag respectievelijk van het gemeenschapsmerk en, in voorkomend geval, de anciënniteit van een merk van die staat die op grond van artikel 34 of artikel 35 wordt ingeroepen.

4. Indien de aanvraag om een gemeenschapsmerk wordt geacht te zijn ingetrokken, doet het Bureau de aanvrager van het merk een mededeling toekomen en kent hem daarbij vanaf de datum van die mededeling een termijn van drie maanden toe voor de indiening van het verzoek tot omzetting.

5. Indien de aanvraag om een gemeenschapsmerk wordt ingetrokken of het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft doordat een afstand is ingeschreven of de inschrijving niet vernieuwd is, moet het verzoek tot omzetting worden ingediend binnen drie maanden nadat de aanvraag om het gemeenschapsmerk

is ingetrokken of het gemeenschapsmerk geen rechtsgevolgen meer heeft.

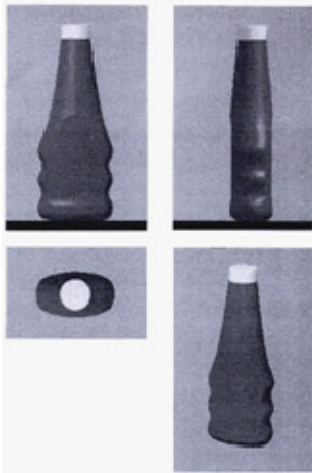
6. Indien de aanvraag om een gemeenschapsmerk door een beslissing van het Bureau wordt afgewezen of geen rechtsgevolgen meer heeft op grond van een beslissing van het Bureau of een rechtbank voor het gemeenschapsmerk, wordt het verzoek tot omzetting ingediend binnen drie maanden na de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.

7. De in artikel 32 bedoelde rechtsgevolgen vervallen indien het verzoek niet tijdig is ingediend.”

#### **Voorgeschiedenis van het geding**

16 Op 14 februari 2002 heeft Develey krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend met een beroep op de voorrang van een oudere inschrijving in Duitsland op 16 augustus 2001.

17 De inschrijvingsaanvraag betrof het hierna weergegeven driedimensionale teken in de vorm van een fles (hierna: „aangevraagd merk”):



18 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 29, 30 en 32 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:

– klasse 29: „Paprika’s, tomatenpuree, melk en melkproducten, yoghurt, room, eetbare oliën en vetten”;

– klasse 30: „Kruiden; specerijen; mosterd, bereidingen op basis van mosterd; mayonaise, bereidingen op basis van mayonaise; azijn, bereidingen op basis van azijn; dranken waarin azijn is verwerkt; remouladesaus; relish; aroma’s en aftreksels voor levensmiddelen; citroenzuur, appelzuur, wijnsteenzuur als aroma voor de bereiding van levensmiddelen; bereide mierikswortel; ketchup en bereidingen op basis van ketchup, vruchten-coulis; sladressing, romige slasaus”;

– klasse 32: „Vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

19 Bij beslissing van 1 april 2003 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De onderzoeker heeft geconcludeerd dat het BHIM niet

gebonden was door de oudere nationale inschrijvingen en dat de vorm van het aangevraagde merk geen bijzondere en gemakkelijk identificeerbare elementen bezat waardoor het kon worden onderscheiden van de op de markt beschikbare gebruikelijke vormen en waardoor de commerciële herkomst ervan kon worden aangeduid.

20 Het beroep dat Develey met name op grond van de ongebruikelijke en bijzondere vorm van de betrokken fles had ingesteld, werd door de tweede kamer van beroep van het BHIM verworpen bij de litigieuze beslissing. De kamer van beroep was het eens met de argumenten van de onderzoeker. Bovendien moest, wanneer het merk bestaat uit de verpakkingvorm, volgens haar rekening worden gehouden met het feit dat de perceptie door het relevante publiek niet noodzakelijk dezelfde is als bij een woord-, beeld- of driedimensionaal merk dat losstaat van de verschijningsvorm van de erdoor aangeduide waar. De betrokken eindverbruiker besteedt immers gewoonlijk meer aandacht aan het etiket op de fles dan aan de loutere vorm van de blote en kleurloze recipiënt.

21 Volgens de kamer van beroep vertoont het aangevraagde merk geen extra kenmerken waardoor het duidelijk kan worden onderscheiden van de beschikbare gangbare vormen en als herkomstaanduiding een blijvende indruk bij de consument nalaat. Zij heeft immers geoordeeld dat het specifieke design dat de fles volgens Develey heeft, pas duidelijk wordt na een doorgedreven analytisch onderzoek dat de betrokken gemiddelde consument niet verricht.

22 De kamer van beroep heeft opgemerkt dat Develey zich niet kon beroepen op de inschrijving van het aangevraagde merk in het Duitse merkenregister, aangezien een dergelijke nationale inschrijving weliswaar een rol kan spelen, doch niet doorslaggevend is. Bovendien werd volgens haar in de door Develey overgelegde inschrijvingsdocumenten niet aangegeven op welke gronden de inschrijving van het betrokken teken was aanvaard.

#### **Beroep voor het Gerecht en bestreden arrest**

23 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 1 april 2004, heeft Develey beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van haar beroep voerde Develey vier middelen aan. Deze middelen werden door het Gerecht afgewezen en het beroep werd bijgevolg verworpen.

24 Volgens het eerste middel had het BHIM de regels inzake de bewijslast niet geëerbiedigd, hetgeen schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 en van artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs vormt. In feite stelde Develey dat het BHIM het ontbreken van onderscheidend vermogen had moeten bewijzen toen het opmerkte dat de betrokken vorm wordt waargenomen als een gangbare fles en niet als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan.

25 Het Gerecht heeft gepreciseerd dat het Verdrag van Parijs niet relevant was, aangezien artikel 6 quinquies van dat verdrag, betreffende de bescherming en de inschrijving van merken die in een andere staat bij het Verdrag van Parijs zijn ingeschreven, niet handelt

over de verdeling van de bewijslast in procedures tot inschrijving van gemeenschapsmerken. Voorts bestaat de rol van het BHIM in het kader van het onderzoek naar het bestaan van absolute weigeringsgronden als bedoeld in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 erin, te beslissen of de merkaanvraag onder een dergelijke weigeringsgrond valt en het BHIM moet, overeenkomstig artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond zou kunnen toepassen, ambtshalve onderzoeken.

26 Het Gerecht heeft vastgesteld dat wanneer de kamer van beroep concludeert dat een aangevraagd merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist, zij haar onderzoek kan baseren op feiten die blijken uit de praktische ervaring die algemeen wordt opgedaan bij de verhandeling van algemene verbruiksgoederen, dat wil zeggen feiten die voor eenieder kenbaar zijn en met name de consumenten van deze waren bekend zijn. Het heeft benadrukt dat, wanneer de verzoekende partij stelt dat het aanvraagde merk onderscheidend vermogen bezit, hoewel de kamer van beroep daarover een ander oordeel heeft geveld, zij concrete en gefundeerde gegevens moet verschaffen ten bewijze dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit dan wel door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

27 Het tweede middel betrof schending van artikel 6 quinquies, A, lid 1, van het Verdrag van Parijs, doordat het BHIM de oudere nationale inschrijving bescherming heeft ontnomen. Develey stelde dat het BHIM, door te beslissen dat het aangevraagde merk in de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist, het oudere Duitse merk dat ditzelfde teken beschermt en is ingeschreven door het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau), in feite als ongeldig heeft beschouwd en dat merk dus bescherming op het Duitse grondgebied heeft ontnomen.

28 Het Gerecht heeft erop gewezen dat, ook al moet het BHIM artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs eerbiedigen, het gemeenschapsmerkenrecht volgens de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 niet in de plaats treedt van het merkenrecht van de lidstaten. De litigieuze beslissing doet bijgevolg geen afbreuk aan de geldigheid of de bescherming van de oudere nationale inschrijving op het Duitse grondgebied. Het Gerecht heeft daaraan toegevoegd dat artikel 6 quinquies, B, sub ii, van dit verdrag in elk geval voorziet in de mogelijkheid om inschrijving te weigeren wanneer het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist.

29 Het derde middel betrof schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94, van artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs en van artikel 2, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst, doordat het BHIM de oudere nationale inschrijving niet voldoende heeft onderzocht. Develey stelde dat het BHIM met oudere nationale inschrijvingen rekening moet houden en, subsidiair, dat uit het feit dat richtlijn 89/104 en verordening nr. 40/94 dezelfde rechtsgrondslag hebben, voortvloeit dat het BHIM en de betrokken nationale instantie dezelfde, in

de twee teksten vastgestelde criteria moeten toepassen. Het BHIM had bijgevolg moeten uitleggen waarom het deze criteria anders toepast dan de nationale instantie.

30 Het Gerecht heeft allereerst de verwijzing naar het Verdrag van Parijs en naar de TRIPs-Overeenkomst buiten beschouwing gelaten, op grond dat zij geen verplichting tot motivering van beslissingen bevatten en in het kader van dat middel niet relevant zijn. Daarna heeft het gepreciseerd dat de artikelen 34 en 35 van verordening nr. 40/94 niet tot doel of gevolg kunnen hebben dat aan de houder van een nationaal merk inschrijving ervan als gemeenschapsmerk wordt verzekerd, en dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook. Ten slotte heeft het Gerecht eraan herinnerd dat de kamer van beroep met het bestaan van de nationale inschrijving rekening heeft gehouden en dat in de litigieuze beslissing duidelijk en ondubbelzinnig wordt uitgelegd waarom deze kamer de beslissing van het Deutsche Patent- und Markenamt niet heeft gevolgd.

31 Het vierde middel betrof schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, doordat het BHIM geen rekening had gehouden met het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk noch met het feit dat de kenmerken ervan geen technische functie vervullen. In dit verband stelde Develey dat een minimum aan onderscheidend vermogen voldoende is om een merk te kunnen inschrijven en bovendien dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk geen strikter criterium mag worden toegepast. Volgens Develey maakt de consument zijn keuze op basis van de vorm van de fles en controleert hij zijn keuze aan de hand van het etiket pas nadat hij de gewenste waar heeft geïdentificeerd. De gemiddelde consument is dus zeer goed in staat, de vorm van de verpakking van de betrokken waren als een aanduiding van de commerciële herkomst ervan waar te nemen. Subsidiair stelde Develey dat geen enkel kenmerk van het aangevraagde merk een technische functie vervult.

32 Het Gerecht heeft eraan herinnerd dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar niet verschillen van die welke voor andere categorieën van merken gelden en dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek. Bovendien heeft het Gerecht gepreciseerd dat bij het onderzoek van het onderscheidend vermogen van een merk de door dit merk opgeroepen totaalindruk moet worden onderzocht.

33 Het Gerecht heeft erop gewezen dat in casu de door het aangevraagde merk aangeduide waren levensmiddelen voor courant gebruik zijn en het relevante publiek dus uit alle consumenten bestaat. Volgens het Gerecht moest het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk dus worden beoordeeld

met inaanmerkingneming van de vermoedelijke verwachtingen van de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument.

34 Met betrekking tot het aangevraagde merk heeft het Gerecht om te beginnen opgemerkt dat de gemiddelde consument niet gewend is, de herkomst van waren bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en dat hij in de eerste plaats een loutere functie van verpakking toeschrijft aan flessen met dergelijke waren. Vervolgens heeft het Gerecht, na een onderzoek van de kenmerken die volgens Develey de fles onderscheidend vermogen verlenen, geconcludeerd dat de door deze kenmerken opgeroepen totaalindruk niet afdoet aan de vaststelling dat het aangevraagde merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Tot slot heeft het Gerecht geoordeeld dat de stelling dat de kenmerken van het aangevraagde merk geen technische functie vervullen, niets wijzigt aan het feit dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist.

#### **Conclusies van partijen**

35 Met haar hogere voorziening verzoekt Develey het Hof:

- het bestreden arrest te vernietigen;
- de litigieuze beslissing nietig te verklaren, subsidiair, de zaak naar het Gerecht terug te wijzen, en
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

36 Het BHIM verzoekt het Hof:

- de hogere voorziening af te wijzen, en
- Develey te verwijzen in de kosten.

#### **Hogere voorziening**

37 Vooraf dient te worden onderzocht of de bepalingen van de TRIPs-Overeenkomst en van het Verdrag van Parijs in deze procedure rechtstreeks van toepassing zijn.

38 Wat de TRIPs-Overeenkomst betreft, is de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, met inbegrip van de bijlagen daarvan, volgens de laatste overweging van de considerans van besluit 94/800 niet van dien aard dat men er zich rechtstreeks voor de gemeenschapsrechters op kan beroepen.

39 Bovendien heeft het Hof geoordeeld dat de bepalingen van deze overeenkomst geen rechtstreekse werking hebben en voor particulieren geen rechten in het leven kunnen roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen (zie in die zin arresten van 23 november 1999, Portugal/Raad, C-149/96, Jurispr. blz. I-8395, punten 42-48; 14 december 2000, Dior e.a., C-300/98 en C-392/98, Jurispr. blz. I-11307, punten 44 en 45, en 16 november 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 54).

40 Op de bepalingen van het Verdrag van Parijs kan in casu evenmin rechtstreeks een beroep worden gedaan.

41 In de eerste plaats is de Gemeenschap, anders dan bij de TRIPs-Overeenkomst, immers geen partij bij het Verdrag van Parijs.

42 In de tweede plaats heeft de gemeenschapswetgever, wanneer hij het noodzakelijk achtte aan bepaalde bepalingen van het Verdrag van Parijs rechtstreekse werking te verlenen, daarnaar uitdrukkelijk verwezen in verordening nr. 40/94, met name met betrekking tot de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub h en i, ervan. Daarentegen bevat dat lid niet een dergelijke verwijzing met betrekking tot het onderscheidend vermogen van merken en de gemeenschapswetgever heeft in dit verband een autonome bepaling in artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening ingevoerd.

43 In de derde plaats kan, hoewel de rechtstreekse werking van het Verdrag van Parijs zou kunnen voortvloeien uit de verwijzing daarnaar in artikel 2, lid 1, van de TRIPs-Overeenkomst, deze verwijzing, doordat deze overeenkomst niet rechtstreeks van toepassing is, echter niet ertoe leiden dat dit verdrag van toepassing is.

44 Bijgevolg is in casu de TRIPs-Overeenkomst noch het Verdrag van Parijs van toepassing en het Hof zal de middelen in hogere voorziening slechts onderzoeken voor zover zij schending van verordening nr. 40/94 door het Gerecht betreffen.

#### **Eerste middel: schending van de regels inzake de bewijslast**

##### **Argumenten van partijen**

45 Develey stelt dat het Gerecht artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, betreffende de bewijslast, heeft geschonden. Bovendien had het Gerecht volgens Develey de litigieuze beslissing moeten vernietigen aangezien het zelf heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit door in punt 52 van het bestreden arrest te erkennen dat dit merk, vergeleken met de in de handel gangbare merken, in het oog springt.

46 Voorts voert Develey aan dat de redenering van het Gerecht, omtrent de basis waarop de consument zijn keuze maakt, in strijd is met de rechtspraak van het Gerecht [arresten van 3 december 2003, Nestlé Water France/BHIM (vorm van fles), T-305/02, Jurispr. blz. II-5207, punt 34, en 24 november 2004, Henkel/BHIM (vorm van witte doorzichtige flacon), T-393/02, Jurispr. blz. II-4115, punt 34]. Het gebruik van de vorm als aanduiding van de herkomst van de waar is in zekere mate belangrijk, want de consumenten maken een voorselectie op basis van de vorm van de verpakking en bekijken pas daarna het etiket.

47 Het BHIM stelt dat de procedure tot inschrijving van een merk een administratieve procedure is en dat het overeenkomstig artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 de feiten ambtshalve onderzoekt. Het begrip „verdeling van de bewijslast” kan dus slechts van belang worden wanneer een aantal feiten niet te bewijzen zijn. Het BHIM is van mening dat het Gerecht de beginselen inzake de bewijsvoering en de beoordeling van de bewijsstukken die op hem rusten in een dergelijke procedure, juist heeft omschreven. Volgens het BHIM mag de verplichting tot motivering van zijn beslissingen in geen geval worden verward met een bewijsplicht.

#### **Beoordeling door het Hof**

48 Zoals het Gerecht in de punten 15 en 16 van het bestreden arrest in herinnering heeft gebracht, bestaat de rol van het BHIM bij het onderzoek naar het bestaan van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 erin, te beslissen of de merkaanvraag onder deze weigeringsgronden valt.

49 Bovendien moet het BHIM overeenkomstig artikel 74, lid 1, van deze verordening de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond zou kunnen toepassen, ambtshalve onderzoeken.

50 Zoals in punt 21 van het bestreden arrest terecht is verklaard, moet ten slotte de verzoekende partij, voor zover zij zich beroept op het onderscheidend vermogen van een aangevraagd merk, concrete en gefundeerde gegevens verschaffen ten bewijze dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit dan wel door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, ook al heeft het BHIM daarover anders geoordeeld.

51 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het Gerecht de regels inzake de bewijslast niet heeft geschonden.

52 De grieven inzake de onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk dienen in het kader van het vijfde middel te worden onderzocht.

53 Het eerste middel dient dus ongegrond te worden verklaard.

### **Tweede middel: onrechtmatigheid van de bevestiging van de nietigverklaring van een oudere nationale inschrijving**

#### **Argumenten van partijen**

54 Develey stelt dat het BHIM in de litigieuze beslissing heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ook in Duitsland onderscheidend vermogen mist. Door deze beslissing te bevestigen heeft het Gerecht, overeenkomstig artikel 108 van verordening nr. 40/94, een identiek merk waarvoor een oudere nationale inschrijving geldt, nietig verklaard.

55 Volgens het BHIM heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat de litigieuze beslissing geen afbreuk doet aan de geldigheid of de bescherming van de oudere nationale inschrijving op het Duitse grondgebied. Het BHIM herinnert eraan dat de nationale instanties altijd los van zijn beslissingen en volgens het nationale merkenrecht onderzoeken of nationale merken en merken waarvan inschrijving is aangevraagd, kunnen worden beschermd.

#### **Beoordeling door het Hof**

56 Zoals het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest terecht in herinnering heeft gebracht, doet de litigieuze beslissing, waarbij inschrijving van het aangevraagde merk als gemeenschapsmerk is geweigerd, geen afbreuk aan de geldigheid of de bescherming van de oudere nationale inschrijving op het Duitse grondgebied.

57 Volgens de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, waarnaar het Gerecht in datzelfde punt van het bestreden arrest terecht heeft verwezen, treedt het communautaire merkenrecht im-

mers niet in de plaats van het merkenrecht van de lidstaten.

58 Het is bijgevolg niet alleen mogelijk dat wegens taalkundige, culturele, sociale en economische verschillen een merk dat in een lidstaat onderscheidend vermogen mist, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen bezit (zie in die zin arrest van 9 maart 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Jurispr. blz. I-2303, punt 25, en, mutatis mutandis, over de misleidende aard van een merk, arrest van 26 november 1996, Graffione, C-313/94, Jurispr. blz. I-6039, punt 22), maar ook dat een merk zonder onderscheidend vermogen op gemeenschapsniveau, in een lidstaat van de Gemeenschap wel onderscheidend vermogen bezit.

59 Bovendien wordt deze vaststelling niet ontkracht door de bepalingen van artikel 108 van verordening nr. 40/94, anders dan Develey aanvoert.

60 Bijgevolg dient dit middel ongegrond te worden verklaard.

### **Derde en vierde middel: onjuiste opvatting van de feiten en niet-nakoming van de motiveringsplicht betreffende de oudere nationale inschrijving enerzijds en identieke vereisten inzake het onderscheidend vermogen die zowel voor de nationale onderzoeker als voor het BHIM gelden anderzijds**

#### **Argumenten van partijen**

61 Met deze middelen verwijt Develey het Gerecht zich te hebben gebaseerd op een onjuiste feitelijke vaststelling en een deel van haar betoog buiten beschouwing te hebben gelaten. Develey stelt het door het Deutsche Patent- und Markenamt uitgegeven inschrijvingsattest te hebben overgelegd waaruit blijkt dat het aangevraagde merk is ingeschreven op basis van het intrinsieke onderscheidend vermogen ervan, en niet op basis van een door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen.

62 Volgens Develey is het bestreden arrest ontoereikend gemotiveerd wat het onderzoek van de oudere nationale inschrijving betreft. Aangezien het merkenrecht geharmoniseerd is, moeten het BHIM en de nationale onderzoeker bovendien dezelfde vereisten inzake het onderscheidend vermogen stellen.

63 Wat de vaststelling van de feiten betreft, stelt het BHIM dat tijdens de voor hem aanhangige procedure de toelichting van de vertegenwoordigers van Develey weinig informatie bevatte en beperkt bleef tot niet te toetsen beweringen in verband met de Duitse inschrijving. Aangezien de kamer van beroep van het BHIM in het ongewisse is gebleven omtrent de precieze redenen waarom deze inschrijving werd aanvaard, kan het Gerecht geen onjuiste opvatting van de feiten in dat verband worden verweten.

64 Wat de ontoereikende motivering betreft, herinnert het BHIM eraan dat zijn plicht om individuele beslissingen te motiveren een tweeledig doel heeft, namelijk enerzijds de betrokkenen in staat te stellen, kennis te nemen van de rechtvaardigingsgronden van de genomen maatregel teneinde hun rechten te kunnen verdedigen, en anderzijds de gemeenschapsrechter in staat te stellen, zijn toezicht op de rechtmatigheid van

de beslissing uit te oefenen. Het BHIM is van mening dat het feit dat Devey het niet eens is met de motivering van de kamer van beroep en met de bevestiging daarvan door het Gerecht, niet volstaat om te kunnen stellen dat het bestreden arrest ontoereikend is gemotiveerd. Volgens het BHIM heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat de litigieuze beslissing toereikend was gemotiveerd en kan dit arrest dus niet worden aangevochten op grond van artikel 73 van verordening nr. 40/94.

#### Beoordeling door het Hof

65 Met betrekking tot de beslissing van het Duitse Patent- und Markenamt waarnaar Devey verwijst, behoeft slechts te worden opgemerkt, zoals het Gerecht in punt 32 van het bestreden arrest heeft gedaan, dat het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen voorschriften bestaat en eigen doelstellingen nastreeft, en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook.

66 Bijgevolg dient het aangevraagde merk alleen op basis van de relevante communautaire regeling te worden beoordeeld en kan de nationale beslissing in geen geval de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing of van het bestreden arrest op losse schroeven zetten.

67 Derhalve kan deze grief niet slagen.

68 Met betrekking tot de grief inzake een onjuiste vaststelling van de feiten en de ontoereikende motivering van het bestreden arrest, dient te worden vastgesteld dat het Gerecht in punt 34 van dat arrest punt 55 van de litigieuze beslissing aanhaalt, waarin het heet dat de inschrijving van het aangevraagde merk in het Duitse merkenregister geen bindende gevolgen heeft in het communautaire merkensysteem, en dat in de lidstaten bestaande inschrijvingen een factor vormen die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn.

69 Bijgevolg heeft het Gerecht de feiten in verband met de oudere nationale inschrijving niet onjuist vastgesteld en het bestreden arrest is dan ook op dit punt niet ontoereikend gemotiveerd.

70 Derhalve dient deze grief te worden afgewezen.

71 Aangaande, ten slotte, de grief dat het BHIM, aangezien het merkenrecht geharmoniseerd is, dezelfde vereisten betreffende het onderscheidend vermogen had moeten toepassen als de nationale onderzoeker, dient te worden vastgesteld dat deze grief niet in aanmerking kan worden genomen, aangezien het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is en het mogelijk is dat een merk zonder onderscheidend vermogen in een lidstaat of op gemeenschapsniveau, in een andere lidstaat wel onderscheidend vermogen bezit.

72 Zoals reeds is uiteengezet in het kader van de vorige grieven, vormen in de lidstaten bestaande inschrijvingen bovendien slechts een factor die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk en moet het aangevraagde merk worden beoordeeld op basis van de relevante communautaire regeling.

73 Bijgevolg is het BHIM niet verplicht om de vereisten en de beoordeling van de bevoegde

merkenrechtelijke instantie in het land van oorsprong te volgen, noch om het aangevraagde merk in te schrijven op grond van de overweging van deze nationale instantie dat het teken louter suggestief is en de waren of diensten niet rechtstreeks beschrijft.

74 Derhalve is deze grief ongegrond.

75 Dit middel dient dus te worden afgewezen.

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

##### Argumenten van partijen

76 Met dit middel stelt Devey dat het Gerecht niet correct heeft vastgesteld welke totaalindruk het aangevraagde merk oproept. Het heeft nagelaten, een van de kenmerken van dat merk te onderzoeken, namelijk de brede en afgeplatte buik van de fles, die het voor- en achteraanzicht grotendeels kenmerkt, bol is en bovenaan in een lichtjes puntige boog eindigt, waardoor de indruk van een portaal wordt opgeroepen. Dit kenmerk bepaalt evenwel in hoge mate de totaalindruk doordat het de buik van de fles op een portaal doet lijken. Devey is van mening dat op basis van een globale beoordeling, rekening houdend met dit kenmerk, had moeten worden vastgesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit.

77 Devey stelt bovendien dat het Gerecht bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk met betrekking tot de opgegeven waren geen onderscheid heeft gemaakt tussen de verschillende categorieën, zoals zeer vloeibare, vloeibare, dikkere, vaste en poedervormige voedingsmiddelen en specerijen. Het Gerecht heeft dus alle in de merkaanvraag opgegeven waren ten onrechte op gelijke voet geplaatst.

78 Volgens het BHIM dient dit middel, dat uitsluitend grieven in verband met de vaststelling van de feiten door het Gerecht omvat, te worden afgewezen.

##### Beoordeling door het Hof

79 Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in dat dit merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arresten van 29 april 2004, Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 32, en 21 oktober 2004, [BHIM/Erpo Möbelwerk](#), C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 42). Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek (arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 33, en [arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM](#), C-24/05 P, Jurispr. blz. I-5677, punt 23).

80 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 van merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria dient er evenwel rekening mee

te worden gehouden dat de perceptie door de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijk dezelfde is 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 (arrest van [7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM](#), C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punt 30, en [arrest Storck/BHIM](#), reeds aangehaald, punten 24 en 25).

81 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 kan vervullen, heeft dus onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ([arrest van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM](#), C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 31, en [arrest Storck/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 26).

82 Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen bezit, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. Dit kan echter niet impliceren dat in eerste instantie geen achtereenvolgend onderzoek van de verschillende voor dit merk gebruikte bestanddelen van de aanbiedingsvorm hoeft te worden verricht. Het kan immers nuttig zijn om tijdens de globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken (zie in die zin arrest van 30 juni 2005, [Eurocermex/BHIM](#), C-286/04 P, Jurispr. blz. I-5797, punten 22 en 23 en aangehaalde rechtspraak).

83 Uit het bestreden arrest blijkt dat het Gerecht de in de rechtspraak vastgelegde criteria in casu correct heeft omschreven en toegepast.

84 In de punten 50 tot en met 53 van het bestreden arrest heeft het Gerecht terecht eerst de verschillende bestanddelen van de vorm van het aangevraagde merk onderzocht en daarna, in de punten 53 en 54 van dat arrest, de totaalindruk ervan onderzocht teneinde te beoordelen of dat merk onderscheidend vermogen bezit.

85 In dit verband zij opgemerkt dat bij het onderzoek van de verschillende bestanddelen van de voor een aangevraagd merk gebruikte aanbiedingsvorm, de betrokkene niet kan eisen dat hij de volgorde, de mate waarin deze bestanddelen worden ontleed, of de gebruikte bewoordingen van dit onderzoek mag bepalen.

86 Uit het feit dat in de analyse van het Gerecht een aantal welomschreven bewoordingen, zoals „de bolle buik” of „de indruk van een portaal”, niet voorkomt, vloeit in casu dus niet voort dat niet naar behoren rekening is gehouden met een aantal kenmerken die volgens Develey het aangevraagde merk onderscheidend vermogen verlenen.

87 Aangezien bij de beoordeling of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, moet worden

uitgegaan van de erdoor opgeroepen totaalindruk, vloeit bovendien uit een eventuele opmerking dat dit merk door een van de kenmerken ervan afwijkt van de gebruikelijke vorm, niet automatisch voort dat het onderscheidend vermogen bezit.

88 Develey kan dus niet stellen dat het Gerecht de litigieuze beslissing had moeten vernietigen op grond dat het in punt 52 van het bestreden arrest heeft erkend dat het „enige kenmerk waardoor het aangevraagde merk verschilt van de gebruikelijke vorm, [...] de uitsparingen in de zijanten [zijn]”.

89 Bovendien heeft het Gerecht in punt 53 van het bestreden arrest gepreciseerd dat „ook al zou dit kenmerk als ongebruikelijk worden aangemerkt, het [...] op zich niet voldoende [is] om de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk zodanig te beïnvloeden dat het aangevraagde merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve zijn essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen”.

90 Bijgevolg kan niet worden gesteld dat het Gerecht de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk niet correct heeft beoordeeld.

91 Met betrekking tot de grief dat geen onderscheid is gemaakt tussen de verschillende categorieën van opgegeven waren, zij herinnerd aan de uitspraak van het Hof dat, volgens de bewoordingen van richtlijn 89/104, wanneer de bevoegde autoriteit weigert een merk in te schrijven, zij in haar beslissing voor elk van de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden. Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten (arrest van 15 februari 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 38).

92 Ook al is deze rechtspraak bindend voor het Gerecht, zij evenwel opgemerkt dat het Gerecht in de punten 46 en 47 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren levensmiddelen voor courant gebruik zijn en dat de consument in de eerste plaats een loutere functie van verpakking toeschrijft aan flessen met dergelijke waren. Zoals blijkt uit punt 18 van het onderhavige arrest, behoren de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, tot slechts drie klassen van waren in de zin van de Overeenkomst van Nice.

93 Bijgevolg kan niet worden gesteld dat het Gerecht voor deze waren ten onrechte alleen een globale motivering heeft gegeven.

94 Derhalve dient te worden vastgesteld dat het Gerecht, door te oordelen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, geen blijkt heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting met betrekking tot deze bepaling en de relevante rechtspraak van het Hof.

95 Aangaande de grief betreffende de vaststellingen van het Gerecht inzake de kenmerken van het relevante

publiek, de houding van de consumenten en de basis waarop zij hun keuze maken, zij opgemerkt dat deze vaststellingen feitelijke beoordelingen vormen en dat Develey het Gerecht geen onjuiste opvatting van deze feiten verwijt.

96 Vaststellingen betreffende de vraag of er een significante afwijking in de zin van punt 81 van het onderhavige arrest bestaat, vormen ook een feitelijke beoordeling.

97 Volgens artikel 225 EG en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie is de hogere voorziening evenwel beperkt tot rechtsvragen. Bijgevolg is alleen het Gerecht bevoegd de feiten vast te stellen, tenzij uit de overgelegde stukken blijkt dat zijn bevindingen materieel onjuist zijn, en deze vervolgens te beoordelen. De beoordeling van de feiten levert dus geen rechtsvraag op die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof in het kader van een hogere voorziening, behoudens in het geval van een verkeerde voorstelling van de hem voorgelegde gegevens (arresten van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22, en 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 41).

98 Bijgevolg is deze grief niet-ontvankelijk.

99 Derhalve dient het vijfde middel, dat ten dele ongegrond en ten dele niet-ontvankelijk is, te worden afgewezen.

100 Aangezien alle door Develey aangevoerde middelen zijn afgewezen, moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.

#### **Kosten**

101 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 in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Develey in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten

#### **Het Hof van Justitie (Achtste kamer) verklaart:**

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG wordt verwezen in de kosten.