

Hof van Justitie EU, 25 februari 2010, Lancôme v BHIM – Color Edition

COLOR EDITION

MERKENRECHT

“Color Edition” gangbare associatie van woorden

- [dat de associatie van de woorden „color” en „edition” geen ongebruikelijke, maar een gangbare structuur vertoonde gelet op de lexicale regels van de Engelse taal en dat het aangevraagde merk bij het doelpubliek dus geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van woord-elementen waaruit het merk bestond zodat de betekenis of de draagwijdte ervan werd gewijzigd.](#)

In casu heeft het Gerecht zich eerst op het standpunt gesteld dat het teken „COLOR EDITION” uitsluitend bestond uit aanwijzingen die konden dienen tot aanduiding van bepaalde kenmerken van de betrokken waren. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest geoordeeld dat de associatie van de woorden „color” en „edition” geen ongebruikelijke, maar een gangbare structuur vertoonde gelet op de lexicale regels van de Engelse taal en dat het aangevraagde merk bij het doelpubliek dus geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van woord-elementen waaruit het merk bestond zodat de betekenis of de draagwijdte ervan werd gewijzigd.

Zoals de advocaat-generaal in punt 98 van zijn conclusie heeft opgemerkt, geeft deze benadering gelet op de in de punten 61 en 62 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

PROCESRECHT

Advocatenkantoor kan nietigheid op absolute gronden vorderen

- [De absolute weigeringsgronden beogen de bescherming van het algemeen belang](#)

Ten slotte heeft het Gerecht eveneens op goede gronden in punt 26 van het bestreden arrest in wezen gesteld dat, terwijl de relatieve weigeringsgronden de belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, de absolute weigeringsgronden de bescherming beogen van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt, hetgeen verklaart dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niet eist dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang aantoonde.

Vindplaatsen: curia.europa.eu; BIE 2010, nr. 38, p. 190, m.nt. Spoor

Hof van Justitie EU, 25 februari 2010

(C. Toader, C. W. A. Timmermans, K. Schieman, P. Kūris en L. Bay Larsen)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

25 februari 2010 „Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Verordening (EG) nr. 40/94 – Artikelen 55, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub c – Procesbelang voor instelling van vordering tot nietigverklaring van merk op grond van absolute nietigheidsgrond – Advocatenkantoor – Woordteken „COLOR EDITION” – Beschrijvend karakter van woordmerk bestaande uit beschrijvende elementen”

In zaak C 408/08 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 22 september 2008,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

rekwirante,

andere partijen bij de procedure:

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

CMS Hasche Sigle, gevestigd te Keulen (Duitsland),

partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM,

wijst

HET HOF (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. Toader, president van de Achtste kamer, waarnemend voor de president van de Tweede kamer, C. W. A. Timmermans, K. Schieman, P. Kūris (rapporteur) en L. Bay Larsen, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: M.-A. Gaudissart, hoofd administratieve eenheid,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 9 september 2009,

gehoord [de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 15 oktober 2009](#),

het navolgende

Arrest

1 Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (hierna: „Lancôme”) vordert vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 8 juli 2008, Lancôme/BHIM – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) (T 160/07, Jurispr. blz. II-1733; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 26 februari 2007 houdende nietigverklaring van het woordmerk COLOR EDITION voor cosmetische producten en make-upproducten.

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 7, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1; hierna: „verordening”), bepaalt:

„Geweigerd wordt inschrijving van: [...]

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde,

plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten.”

3 Artikel 55, lid 1, van de verordening luidt als volgt:
„Een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het gemeenschapsmerk kan bij het Bureau worden ingesteld:

a) in de gevallen bedoeld in de artikelen 50 en 51, door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden;

b) in de gevallen bedoeld in artikel 52, lid 1, door de in artikel 42, lid 1, bedoelde personen;

c) in de gevallen bedoeld in artikel 52, lid 2, door de houders van de in die bepaling genoemde oudere rechten of de personen die krachtens het nationale recht van de betrokken lidstaat bevoegd zijn deze rechten te doen gelden.”

4 Volgens artikel 51, lid 1, sub a, van de verordening wordt het gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig verklaard wanneer het is ingeschreven in strijd met artikel 7.

5 Artikel 42, lid 1, van de verordening bepaalt welke personen oppositie kunnen instellen tegen de inschrijving van een merk op grond van een relatieve weigeringsgrond, terwijl artikel 52 van dezelfde verordening de relatieve nietigheidsgronden vaststelt.

Voorgeschiedenis van het geding

6 Op 9 december 2002 heeft Lancôme bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van het woordteken „COLOR EDITION” als gemeenschapsmerk ingediend.

7 De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Cosmetische producten en make-upproducten.”

8 Het aangevraagde merk werd op 11 februari 2004 ingeschreven.

9 Op 12 mei 2004 heeft het advocatenkantoor Norton Rose Vieregge bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld op grond van de artikelen 51, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub b en c, van de verordening.

10 Op 21 december 2005 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM deze vordering afgewezen.

11 Op 9 februari 2006 heeft het advocatenkantoor CMS Hasche Sigle, rechtsopvolger van Norton Rose Vieregge, beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

12 Bij beslissing van 26 februari 2007 heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM dit beroep gegrond verklaard. Zij was van mening dat dit beroep ontvanke-lijk was en voorts dat het woordteken „COLOR EDITION” beschrijvend was in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening en derhalve ook elk onder-

scheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

13 Bij een op 7 mei 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft Lancôme beroep ingesteld strekkende tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 26 februari 2007.

14 Ter onderbouwing van haar beroep voerde Lancôme drie middelen aan: schending van respectievelijk artikel 55, lid 1, sub a, van artikel 7, lid 1, sub c, en van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening.

15 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dit beroep verworpen en Lancôme verwezen in de kosten.

16 Het Gerecht heeft op basis van een letterlijke en teleologische interpretatie van artikel 55, lid 1, van de verordening het eerste middel afgewezen op grond dat dit artikel met betrekking tot vorderingen tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond alleen eist dat degene die nietigverklaring vordert, rechtspersoonlijkheid bezit of bevoegd is om in rechte op te treden, maar niet dat hij een procesbelang aantoot.

17 In dit verband heeft het Gerecht in het bijzonder in punt 25 van het bestreden arrest geoordeeld dat uit artikel 55, lid 1, van de verordening bleek dat de wetgever elke natuurlijke of rechtspersoon en elke groepering die bevoegd is om in rechte op te treden, de mogelijkheid heeft willen bieden om een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond in te stellen, terwijl hij voor de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een relatieve nietigheidsgrond de personen die deze vordering kunnen instellen, uitdrukkelijk heeft beperkt.

18 Volgens de uiteenzetting in punt 26 van het bestreden arrest vindt deze analyse steun in het feit dat, anders dan de relatieve weigeringsgronden, die slechts de particuliere belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, de absolute weigeringsgronden zijn ingegeven door andere algemene belangen en met het oog op bescherming van deze belangen moeten kunnen worden aangevoerd door een zo groot mogelijk aantal verzoekers.

19 In punt 35 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaruit afgeleid dat, aangezien niet werd betwist dat CMS Hasche Sigle met een rechtspersoon kon worden gelijkgesteld, de kamer van beroep de door CMS Hasche Sigle ingestelde vordering terecht ontvankelijk had verklaard.

20 Ook met betrekking tot het tweede middel was het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep geen blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat het merk COLOR EDITION beschrijvend was in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening. Dienaangaande heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat dit merk, in zijn geheel beschouwd, een voldoende rechtstreeks en concreet verband vertoonde met de erdoor aangeduide cosmetische en make-upproducten.

21 In dit verband heeft het Gerecht in de punten 48 en 49 van het bestreden arrest onder meer erop gewezen

dat het teken „COLOR EDITION” uitsluitend bestond uit aanwijzingen die kunnen dienen tot aanduiding van bepaalde kenmerken van de betrokken waren en dat het bij het doelpubliek geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van de woorelementen waaruit het teken bestond.

22 Ten slotte heeft het Gerecht eraan herinnerd dat het volstaat dat een van de absolute weigeringsgronden van toepassing is, om het teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven. Het Gerecht heeft dan ook het beroep verworpen zonder het voor hem aangevoerde derde middel te onderzoeken.

Conclusies van partijen

23 Lancôme verzoekt het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, het beroep tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling van het BHIM te verworpen, het BHIM te verwijzen in de kosten van de procedure voor het Gerecht en voor het Hof, en CMS Hasche Sigle te verwijzen in de kosten van de beroepsprocedure voor het BHIM.

24 Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van Lancôme in de kosten.

Hogere voorziening

25 In het kader van haar hogere voorziening voert Lancôme formeel twee middelen aan, te weten schending door het Gerecht van de artikelen 55, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub c, van de verordening.

Eerste middel: schending van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening

26 Met haar eerste middel verwijt Lancôme het Gerecht dat het heeft erkend dat een advocatenkantoor in eigen naam nietigverklaring van een gemeenschapsmerk kon vorderen. Dit middel bevat twee onderdelen. In de eerste plaats voert Lancôme in wezen aan dat het Gerecht artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening onjuist heeft uitgelegd door te oordelen dat procesbelang niet was vereist om een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk op grond van een absolute nietigheidsgrond te kunnen instellen. In de tweede plaats betoogt zij dat het instellen van een dergelijke vordering door een advocatenkantoor voor eigen rekening en in eigen naam, onverenigbaar is met het op Unieniveau erkende beroepsprofiel van de advocaat.

Eerste onderdeel van het eerste middel: onjuiste uitlegging van artikel 55, lid 1, sub a, van de vordering wat het procesbelang betreft

– Argumenten van partijen

27 Lancôme stelt dat het Unierecht geen actio popularis kent. Hoewel artikel 230 EG, dat voor het instellen van beroep vereist dat de verzoeker rechtstreeks en individueel wordt geraakt, in casu niet rechtstreeks van toepassing is, moet artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niettemin worden uitgelegd tegen de achtergrond van de beginselen die over het algemeen in het Unierecht gelden. Bovendien wordt in alle rechtsordes een onderscheid gemaakt tussen de handelingsbevoegdheid en de bevoegdheid om in rechte op te treden, waarbij dit laatste een procesbelang onderstelt. Uit het feit dat de wetgever een dergelijk

belang niet uitdrukkelijk heeft geëist, kan dus niet worden afgeleid dat dit niet is vereist.

28 Het door het Gerecht gemaakte onderscheid tussen de administratieve procedure en het beroep in rechte is irrelevant, aangezien het ondenkbaar is dat het recht om op te treden voor de administratieve autoriteit ruimer is dan het recht om bij de rechterlijke instanties van de Unie beroep in te stellen tegen de beslissing van deze autoriteit.

29 Ook irrelevant is het door het Gerecht gemaakte onderscheid tussen absolute en relatieve nietigheidsgronden, aangezien uit dit onderscheid niet kan worden afgeleid dat het absoluut niet nodig is om een belang te doen gelden om een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond in te stellen.

30 Wat de weigering van inschrijving van een beschrijvend merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening betreft, is het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan deze weigeringsgrond, volgens de rechtspraak daarin gelegen dat alle concurrenten van de aanvrager of houder van het merk, die recht hebben op gebruik van een beschrijvende aanduiding voor hun eigen waren of diensten, moeten worden beschermd tegen inschrijvingen die onrechtmatig door een concurrent worden verkregen. Hieruit volgt dat deze weigeringsgrond enkel kan worden aangevoerd in het geval van een daadwerkelijke of potentiële belemmering die wordt ervaren als daadwerkelijke of potentiële concurrent van de aanvrager.

31 Deze uitlegging wordt bevestigd door de expliciete regel in artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening, die het recht om een vordering tot nietigverklaring in te stellen, toekent aan iedere groepering die bestaat uit fabrikanten, producenten, dienstverleners, handelaars of consumenten, dit wil zeggen personen die kunnen worden benadeeld door de onrechtmatige inschrijving van een merk.

32 Lancôme concludeert daaruit dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling, naast handelingsbevoegdheid, eist dat de aanvrager op daadwerkelijke of potentiële wijze economisch wordt geraakt, en dus dat hij een daadwerkelijk of potentieel economisch belang heeft bij doorhaling van het litigieuze merk. Dat is niet het geval bij een advocatenkantoor dat nietigverklaring van een gemeenschapsmerk voor cosmetische producten vordert.

33 Het BHIM antwoordt hierop dat bij hem ingestelde vorderingen tot nietigverklaring alleen door de verordening en de uitvoeringsverordening ervan worden geregeld, en dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening ondubbelzinnig is en iedere persoon toelaat, en vordering tot nietigverklaring in te stellen.

34 Volgens het BHIM legt Lancôme de rechtspraak inzake het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening, onjuist uit. Dit belang is immers niet alleen dat van professionele marktdeelnemers om beschrijvende tekens te kunnen gebruiken, maar het belang van iedere persoon, al dan niet uit professioneel

oogpunt, dat beschrijvende tekens niet op uitsluitende wijze in het bezit zijn van een enkele onderneming. Dit wordt overigens bevestigd door het feit dat het beschrijvend karakter van een teken wordt beoordeeld uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat niet is beperkt tot de vaklui van de betrokken sector, aangezien het in de eerste plaats de consumenten en eindverbruikers omvat.

35 Lancôme wordt tevens een onjuiste lezing van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening verweten. De in die bepaling gemaakte verwijzing naar „groeperingen” is enkel bedoeld als aanvulling van de lijst van personen die een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen. Dit artikel staat toe dat groeperingen die bevoegd zijn om in rechte op te treden maar die volgens het nationale recht geen rechtspersoonlijkheid bezitten, een dergelijke vordering instellen.

– Beoordeling door het Hof

36 Het recht om bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk in te stellen, valt niet onder de ontvankelijkheidsregels die van toepassing zijn op de beroepen in rechte en daaraan eigen zijn. Op dit punt heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 32 van het bestreden arrest vast te stellen dat de vordering tot nietigverklaring krachtens artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening geen gerechtelijke procedure maar een administratieve procedure is, en door op grond daarvan in punt 30 van dat arrest te oordelen dat de rechtspraak inzake artikel 230 EG in casu rechtstreeks noch mutatis mutandis relevant was.

37 Wat het antwoord betreft op de vraag of artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening voor de ontvankelijkheid van een vordering tot nietigverklaring eist dat een procesbelang wordt aangetoond, heeft het Gerecht dit artikel juist uitgelegd.

38 Om te beginnen staat immers vast, zoals het Gerecht in punt 21 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening geen gewag maakt van enig procesbelang.

39 Zoals het Gerecht in wezen in de punten 22 tot en met 25 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, bepaalt artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening voorts dat een vordering tot nietigverklaring op grond van een absolute nietigheidsgrond kan worden ingesteld door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverleners, handelaars of consumenten te behartigen en die bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden, terwijl artikel 55, lid 1, sub b en c, van de verordening, betreffende vorderingen tot nietigverklaring op grond van een relatieve nietigheidsgrond, het recht om een dergelijke vordering in te stellen, enkel toekent aan bepaalde specifieke personen die een procesbelang hebben. Het Gerecht heeft terecht daaruit geconcludeerd dat uit de systematiek van dit artikel blijkt dat de wetgever de personen die een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen, heeft willen beperken in het tweede geval, maar niet in het eerste.

40 Ten slotte heeft het Gerecht eveneens op goede gronden in punt 26 van het bestreden arrest in wezen gesteld dat, terwijl de relatieve weigeringsgronden de belangen van de houders van een aantal oudere rechten beschermen, de absolute weigeringsgronden de bescherming beogen van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt, hetgeen verklaart dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niet eist dat degene die nietigverklaring vordert, een procesbelang aantoont.

41 Verder faalt het betoog van Lancôme, dat artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening aldus moet worden uitgelegd dat een daadwerkelijk of potentieel economisch belang bij doorhaling van het litigieuze merk is vereist om een vordering tot nietigverklaring van dit merk bij het BHIM te kunnen instellen.

42 Anders dan Lancôme beweert, vindt een dergelijke uitlegging immers geen steun in de verwijzing in artikel 55, lid 1, sub a, naar groeperingen die zijn opgericht om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverleners, handelaars of consumenten te behartigen en die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd zijn in eigen naam in rechte op te treden. Deze opsomming – die overigens de consumenten omvat, aan wie over het algemeen geen economisch belang als het door Lancôme beschreven belang kan worden toegeschreven – beoogt louter de opneming, in de lijst van personen die op grond van die bepaling bij het BHIM een vordering tot nietigverklaring kunnen instellen, van de groeperingen die, hoewel zij overeenkomstig het daarvoor geldende recht handelingsbevoegd zijn, geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

43 Verder blijkt een dergelijke uitlegging niet uit het [arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee \(C 108/97 en C 109/97, Jurispr. blz. I 2779\)](#), waarnaar Lancôme verwijst. In punt 25 van dat arrest heeft het Hof immers geoordeeld dat het algemeen belang erin bestaat dat tekens of benamingen die de waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Daaruit kan worden afgeleid dat het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de weigeringsgrond wegens het beschrijvend karakter van een merk, niet uitsluitend het belang betreft van de concurrenten van de aanvrager of de houder van het merk die een of andere belemmering kunnen ervaren en hierdoor een daadwerkelijk of potentieel economisch belang bij doorhaling van het litigieuze merk hebben, maar het belang van iedereen betreft.

44 Gelet op het voorgaande zijn de argumenten die Lancôme ter onderbouwing van dit onderdeel van het eerste middel heeft aangevoerd, ongegrond, zodat dit onderdeel moet worden afgewezen.

Tweede onderdeel van het eerste middel: onverenigbaarheid van het recht van een advocatenkantoor om voor eigen rekening en in eigen naam een vordering tot nietigverklaring van een merk bij het BHIM in te stellen, met het beroepsprofiel van de advocaat

– Argumenten van partijen

45 Lancôme stelt dat, zelfs indien het Hof artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening anders zou uitleggen dan

zij voorstelt, het bestreden arrest in elk geval moet worden vernietigd omdat het recht van een advocatenkantoor om voor eigen rekening en in eigen naam een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk in te stellen, onverenigbaar is met het op Unieniveau erkende beroepsprofiel van de advocaat.

46 In het Unierecht is het beroepsprofiel van de advocaat sinds jaar en dag dat van een medewerker bij de rechtspleging. Artikel 19 van het Statuut van het Hof berust op deze opvatting van het beroep van advocaat, die ook blijkt uit de rechtspraak en in het bijzonder uit het arrest van 18 mei 1982, *AM & S Europe/Commissie* (155/79, *Jurispr. blz.* 1575, punt 24).

47 Het BHIM werpt de niet-ontvankelijkheid van dit tweede onderdeel van het eerste middel op krachtens artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, op grond dat de vraag van de verenigbaarheid van de hoedanigheid van verzoeker voor het BHM met die van advocaat niet is opgeworpen voor het Gerecht.

– Beoordeling door het Hof

48 Hoewel dit onderdeel wordt voorgesteld als een onderdeel van het middel inzake schending van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening, dient te worden vastgesteld het niet berust op deze bepaling, maar op andere juridische aspecten die daarvan losstaan.

49 Uit de formulering zelf van het ter onderbouwing ervan ontwikkelde betoog blijkt immers dat dit onderdeel door Lancôme wordt aangevoerd voor het geval het Hof haar uitlegging van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening niet zou volgen, daar het bestreden arrest volgens haar „in elk geval” moet worden vernietigd om andere redenen dan de onjuiste uitlegging.

50 Verder hebben de aangevoerde redenen, die het beroep van advocaat betreffen, geen betrekking op artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening. Deze bepaling bevat overigens geen regels die van toepassing zijn op de uitoefening van dit beroep. Bij gebreke van specifieke unierechtelijke bepalingen ter zake, worden deze regels in beginsel vastgesteld door elke lidstaat (zie, in die zin, arresten van 12 december 1996, *Reisebüro Broede*, C 3/95, *Jurispr. blz.* I 6511, punt 37, en 19 februari 2002, *Wouters e.a.*, C 309/99, *Jurispr. blz.* I 1577, punt 99).

51 Het tweede onderdeel van het eerste middel is dus in werkelijkheid een ander rechtsmiddel dan dat inzake schending van artikel 55, lid 1, sub a, van de verordening.

52 Dit middel werd evenwel niet aangevoerd voor het Gerecht, en aangezien het niet gaat om de ontvankelijkheid van een beroep in rechte maar om die van een bij het BHIM ingestelde vordering, is het geen middel van openbare orde dat het Gerecht ambtshalve had moeten onderzoeken.

53 Een dergelijk middel is niet-ontvankelijk, aangezien het Hof in hogere voorziening enkel bevoegd is om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie, in die zin, arrest van 1 februari 2007, *Sison/Raad*, C 266/05 P, *Jurispr. blz.* I 1233, punt 95, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

54 Derhalve moet het tweede onderdeel van het eerste middel, en dus het middel zelf, worden afgewezen.

Tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening

Argumenten van partijen

55 Met dit middel verwijt Lancôme het Gerecht, onjuiste criteria te hebben gehanteerd bij de beoordeling van het teken „COLOR EDITION” als een woordenassociatie.

56 Om een dergelijk samengesteld merk beschrijvend te kunnen achten, moet volgens de rechtspraak worden nagegaan of de gekozen termen en de associatie ervan deel uitmaken van het normale taalgebruik van het relevante publiek en gebruikelijk zijn. Door te stellen dat een merk bestaande uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen, zelf ook een beschrijving vormt, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het aangevraagde merk en de loutere som van de bestanddelen ervan, is het Gerecht voorbijgegaan aan het beginsel dat is geformuleerd in het [arrest van het Hof van 20 september 2001, *Procter & Gamble/BHIM* \(C 383/99 P, *Jurispr. blz.* I 6251\)](#). Volgens dit beginsel had het Gerecht immers eerder moeten onderzoeken of er een merkbaar verschil bestaat tussen de woordenassociatie en het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten om de waren of diensten of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden.

57 Bovendien berust de beoordeling van het Gerecht op geen enkel feitelijk element met betrekking tot het taalgebruik van het relevante publiek.

58 Het BHIM antwoordt in wezen dat Lancôme voorbijgaat aan het wezenlijke verschil dat bestaat tussen artikel 7, lid 1, sub d, en artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening door te stellen dat een teken enkel beschrijvend is wanneer het deel uitmaakt van het normale taalgebruik van het relevante publiek en gebruikelijk is. Voor de toepassing van laatstgenoemde bepaling is het van geen belang of de litigieuze woordcombinatie deel uitmaakt van het normale taalgebruik van het relevante publiek en gebruikelijk is, aangezien die bepaling ook van toepassing is op tekens die in de toekomst courant kunnen worden gebruikt om de betrokken waren en diensten voor te stellen.

59 Aldus heeft het Hof in het reeds aangehaalde arrest *Procter & Gamble/BHIM* enkel onderzocht of de grammaticale constructie van de woordcombinatie „baby-dry” het gebruik ervan in de toekomst waarschijnlijk maakte. Het door het Gerecht verrichte onderzoek van het beschrijvend karakter van het teken „COLOR EDITION” is voorts in overeenstemming met latere rechtspraak.

60 Met haar verwijt, dat het Gerecht zijn beslissing op geen enkel feitelijk element heeft gebaseerd, wil Lancôme in werkelijkheid de beoordeling van de feiten door het Gerecht ter discussie te stellen, zodat een deel van dit middel niet-ontvankelijk is. Dit verwijt is bovendien kennelijk ongegrond, aangezien de vraag of consumenten van cosmetische producten thans een uitdrukking als „color edition” in hun normale taalgebruik hanteren, irrelevant is.

Beoordeling door het Hof

61 Uit de rechtspraak blijkt dat de gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van kenmerken van de waren of de diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, in de regel zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 blijft. Een dergelijke combinatie is evenwel niet beschrijvend in de zin van die bepaling indien zij een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die uitgaat van de samenvoeging van die bestanddelen (zie [arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C 363/99, Jurispr. blz. I 1619, punten 98 en 99; Campina Melkunie, C 265/00, Jurispr. blz. I 1699, punten 39 en 40, en 19 april 2007, BHIM/Celltech, C 273/05 P, Jurispr. blz. I 2883, punten 77 en 78](#)).

62 Aldus vormt een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel een beschrijving vormt van kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, zelf ook een beschrijving van deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van de bestanddelen ervan. Dit laatste veronderstelt dat het woord door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen ervan, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen (zie reeds aangehaalde arresten [Koninklijke KPN Nederland](#), punt 100, en [Campina Melkunie](#), punt 41).

63 In casu heeft het Gerecht zich eerst op het standpunt gesteld dat het teken „COLOR EDITION” uitsluitend bestond uit aanwijzingen die konden dienen tot aanduiding van bepaalde kenmerken van de betrokken waren. Vervolgens heeft het Gerecht in punt 49 van het bestreden arrest geoordeeld dat de associatie van de woorden „color” en „edition” geen ongebruikelijke, maar een gangbare structuur vertoonde gelet op de lexicale regels van de Engelse taal en dat het aangevraagde merk bij het doelpubliek dus geen indruk wekte die voldoende ver verwijderd was van de indruk die ontstond door de nevenschikking zonder meer van woorelementen waaruit het merk bestond zodat de betekenis of de draagwijdte ervan werd gewijzigd.

64 Zoals de advocaat-generaal in punt 98 van zijn conclusie heeft opgemerkt, geeft deze benadering gelet op de in de punten 61 en 62 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

65 De grieven die Lancôme in het kader van het tweede middel heeft geformuleerd, zijn dus ongegrond, zodat dit middel moet worden afgewezen.

66 Uit het voorgaande volgt dat de hogere voorziening moet worden afgewezen.

Kosten

67 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge 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 dit is gevorderd. Aangezien Lancôme in het ongelijk is gesteld, moet zij

overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Lancôme parfums et beauté & Cie SNC wordt verwezen in de kosten.

Conclusie A-G D. Ruiz-Jarabo Colomer

van 15 oktober 2009 (1)

Zaak C-408/08 P

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
en CMS Hasche Sigle

„Hogere voorziening – Intellectuele eigendom – Verordening (EG) nr. 40/94 inzake gemeenschapsmerk – Procesbelang bij vordering tot nietigverklaring van merk – Advocatenkantoor – Eigen economisch belang van partij in procedure – Beschrijvend karakter van woordmerk”

I – Inleiding

1. Een bekende onderneming in de cosmetica- en parfumssector stelt hogere voorziening in tegen het arrest van 8 juli 2008 van het Gerecht van eerste aanleg in de zaak T-160/07, waarbij de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) is bevestigd.

2. In de hogere voorziening zijn twee fundamentele vragen aan de orde. Het eerste middel heeft betrekking op de bevoegdheid om een beroep tot nietigverklaring van gemeenschapsmerken in te stellen. Hieraan zijn twee aspecten verbonden: enerzijds het specifieke belang om de doorhaling van een bepaald teken te vorderen en anderzijds de bevoegdheid van een advocatenkantoor om uit eigen beweging de nietigverklaring te vorderen zonder uitdrukkelijke opdracht van een client.

3. Het tweede middel daarentegen stelt geen procedurele problemen aan de orde, maar betreft de materiële voorwaarden voor de inschrijving van tekens en meer bepaald de absolute weigeringsgronden. Anders dan het Gerecht stelt rekwirante dat het nieuwe woord dat zij wil gebruiken voor haar waren in de make-upsector en dat bestaat uit de combinatie van de Engelse woorden „COLOR” en „EDITION”, voldoende onderscheidend is.

II – Toepasselijke bepalingen

4. Sinds 13 april 2009 wordt het gemeenschapsmerk hoofdzakelijk geregeld door verordening nr. 207/2009(2), maar voor de onderhavige hogere voorziening blijven de bepalingen van de inmiddels vertrauwde verordening nr. 40/94(3) ratione temporis van toepassing.

5. Ik vestig de aandacht op artikel 4 van verordening nr. 40/94, dat luidt:

„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling,

met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

6. Artikel 7, lid 1, van deze verordening bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

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

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten; [...].”

7. De absolute nietigheidsgrounden van een ingeschreven gemeenschapsmerk zijn neergelegd in artikel 51 en de relatieve nietigheidsgrounden in artikel 52. De inleiding van de nietigheidsprocedure is geregeld in artikel 55, lid 1:

„1. Een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het gemeenschapsmerk kan bij het Bureau worden ingesteld:

a) in de gevallen bedoeld in de artikelen 50 en 51, door iedere natuurlijke of rechtspersoon, alsmede iedere groepering die opgericht is om de belangen van fabrikanten, producenten, dienstverrichters, handelaars of consumenten te behartigen en die overeenkomstig het daarvoor geldende recht bevoegd is in eigen naam in rechte op te treden; [...].”

III – Voorgeschiedenis van de hogere voorziening

A – Feiten van het geding voor het Gerecht

8. Op 9 december 2002 verzocht Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (hierna: „Lancôme”) het BHIM om inschrijving van het woordteken COLOR EDITION als gemeenschapsmerk voor waren behorende tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice(4), „Cosmetische producten en make-upproducten”. Het teken werd op 11 februari 2004 ingeschreven en op 19 april 2004 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken.

9. Op 12 mei 2004 vorderde het advocatenkantoor Norton Rose Vieregge op grond van de artikelen 51, lid 1, sub a, en 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 nietigverklaring van het kort daarvoor ingeschreven merk. Op 21 december 2005 wees de nietigheidsafdeling deze vordering af. Op 9 februari 2006 stelde het advocatenkantoor CMS Hasche Sigle, rechtsopvolger van Norton Rose Vieregge, beroep in tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling bij de tweede kamer van beroep van het BHIM, die op 26 februari 2007 het beroep gegrond verklaarde.

10. In de eerste plaats verklaarde de kamer van beroep het beroep ontvankelijk overeenkomstig artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, op grond dat het door Lancôme gemaakte onderscheid tussen procesbevoegdheid en procesbelang geen steun vindt in verordening nr. 40/94 en dat artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 een doel van algemeen belang nastreeft dat rechtvaardigt dat vorderingen tot nietigverklaring op grond van dit artikel worden ingesteld door zeer uiteenlopende partijen.

11. In de tweede plaats oordeelde de kamer van beroep ten gronde dat de woorden COLOR EDITION beschrijvend zijn in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, aangezien de woordcombinatie bestaande uit „color” en „edition” een boodschap overbrengt waarin het publiek een rechtstreekse verwijzing naar een assortiment cosmetische en make-upproducten in verschillende tinten ziet, daar deze woorden door concurrenten worden gebruikt om bepaalde kwaliteiten van hun waren aan te duiden, waardoor zij tot het openbaar domein moeten blijven behoren. Ten slotte verklaarde de kamer van beroep dat het betrokken merk beschrijvend is, omdat het onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

B – Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest

12. Lancôme wendde zich tot het Gerecht om de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 26 februari 2007 te doen vernietigen. Zij voerde drie schendingen van verordening nr. 40/94 aan, namelijk van artikel 55, lid 1, sub a, van artikel 7, lid 1, sub c, en van artikel 7, lid 1, sub b. Het Gerecht onderzocht slechts de eerste twee middelen, aangezien de beslissing over het tweede middel het onderzoek van het laatste overbodig maakte.

Schending van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94

13. Met betrekking tot deze schending onderzocht het Gerecht of de ontvankelijkheid van een vordering tot nietigverklaring afhankelijk is van de voorwaarde dat een belang wordt aangetoond door degene die deze vordering instelt. Daartoe analyseerde het de bepaling uit grammaticaal, systematisch en teleologisch oogpunt.

14. Allereerst leidde het uit de formulering van artikel 55, lid 1, sub a, af dat een natuurlijke of rechtspersoon of een groepering die procesbevoegd is overeenkomstig het geldende recht, geen belang hoeft te hebben om nietigverklaring van een gemeenschapsmerk te vorderen in de in de artikelen 50 en 51 bedoelde gevallen.

15. Vanuit systematisch oogpunt vergeleek het Gerecht in het licht van artikel 55, lid 1, sub b, juncto artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94 deze ruime bevoegdheid om absolute nietigheidsgrounden aan te voeren met de enge bevoegdheid in gevallen van relatieve nietigheid. Het oordeelde dat de wetgever een dergelijk onderscheid heeft gewild.

16. Het Gerecht vergeleek vervolgens artikel 55, lid 1, sub a, met lid 1, sub b en c. Aan de hand van een teleologische uitlegging verduidelijkte het dat lid 1, sub a, alleen geldt voor absolute grounden, aangezien het de bescherming van het algemene belang nastreeft, zodat van verzoekende partijen uitsluitend wordt verlangd dat zij een natuurlijke of rechtspersoon zijn en procesbevoegdheid hebben. Lid 1, sub b en c, betreft daarentegen gevallen van relatieve nietigheid, waarbij private belangen aan de orde zijn, en om die reden vereist verordening nr. 40/94 dat een specifiek procesbelang wordt aangetoond.

17. Bovendien verwierp het Gerecht het argument van Lancôme, gebaseerd op artikel 79 van verordening nr. 40/94. Het ontkende de relevantie van deze bepaling, daar artikel 55, lid 1, sub a, volkomen duidelijk is, zodat niet hoeft te worden verwezen naar de in het recht van de lidstaten algemeen aanvaarde beginselen als bedoeld in artikel 79.

18. Het Gerecht achtte de verwijzingen van Lancôme naar de rechtspraak over de artikelen 230 EG, 232 EG en 236 EG evenmin relevant. De eerste twee artikelen zien immers op beroepen tot nietigverklaring of wegens nalaten tegen een handeling of een verzuim van de daarin limitatief opgesomde instellingen, waartoe het BHIM niet behoort, en artikel 236 EG betreft ambtenaarsgeschillen.

19. Het Gerecht benadrukte tevens dat het daarbij gaat om beroepen in rechte, terwijl met de in artikel 55, lid 1, sub a, bedoelde vordering tot nietigverklaring een administratieve procedure wordt ingeleid. Het wees er eveneens op dat de beslissingen van het BHIM worden genomen krachtens een gebonden bevoegdheid en derhalve uitsluitend dienen te worden beoordeeld op basis van verordening nr. 40/94 en niet op basis van de eerdere beslissingspraktijk van het BHIM.

Schending van artikel 7, lid 1, sub c

20. Met betrekking tot de tweede aangevoerde schending onderzocht het Gerecht of de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 van toepassing was op het teken COLOR EDITION, rekening houdend met de eis van een voldoende concreet en rechtstreeks verband met de door het betrokken merk aangeduide waren. Het bevestigde de beslissing van de kamer van beroep tot weigering van de inschrijving van COLOR EDITION wegens de beschrijvende aard ervan.

21. Alvorens uitspraak te doen, onderzocht het Gerecht bovengenoemd artikel in detail en stelde het vast dat het betrekking heeft op tekens die in het normale gebruik uit het oogpunt van het relevante publiek dienen tot aanduiding, hetzij rechtstreeks hetzij door vermelding van één van de essentiële kenmerken ervan, van de waar of dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

22. Op grond van zijn eigen recente rechtspraak oordeelde het Gerecht dat er voor de toepassing van dit inschrijvingsverbod sprake moet zijn van een voldoende rechtstreeks en concreet verband dat het betrokken publiek in staat stelt onmiddellijk en zonder verder nadenken in het teken een beschrijving van de waren en diensten, of van één van de kenmerken ervan, te zien.

23. Na artikel 7 te hebben onderzocht, richtte het Gerecht zijn aandacht op de specifieke kenmerken van het merk COLOR EDITION om te bepalen of het beschrijvend was, uitgaande van de vraag hoe het publiek het teken opvat en van de daarmee aangeduide waren of diensten.

24. Het betrokken publiek is volgens het Gerecht het algemene, redelijk geïnformeerde, normaal omzichtige en oplettende publiek, aangezien COLOR EDITION cosmetische en make-upproducten omvat. Het Gerecht ging dieper in op het doelpubliek en beperkte het tot

Engelstaligen of personen met een adequate kennis van het Engels, daar het merk uit twee woorden in deze taal bestaat.

25. Uitgaande van deze premisse onderzocht het Gerecht of de woorden „color” en „edition” onmiddellijk en daadwerkelijk het beeld oproepen van de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd. Uit het feit dat het gaat om woorden die gangbaar zijn voor de waren waarop het merk betrekking heeft en die verwijzen naar bepaalde kenmerken van cosmetische en make-upproducten, leidde het af dat beide woorden in sterke mate beschrijvend zijn.

26. Voorts oordeelde het Gerecht dat de nevenschikking van beide woorden bij de consument geen indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die ontstaat door de nevenschikking zonder meer van de twee woorelementen, waardoor de betekenis of de draagwijdte van het merk zou kunnen worden gewijzigd, en dat geen intellectuele inspanning vereist is om de boodschap ervan te begrijpen.

27. Kortom, het betrokken merk behoudt een nauwe band met de waren waarvoor het bedoeld is. Gelet op het voorgaande bekrachtigde het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep over het beschrijvende karakter van het teken COLOR EDITION en bevestigde het bijgevolg de nietigheid van de inschrijving op grond van artikel 51, lid 1, juncto artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

IV – Procedure voor het Hof en conclusies van partijen

28. De hogere voorziening van Lancôme is bij de griffie van het Hof ingekomen op 22 september 2008. BHIM heft haar memorie van antwoord ingediend op 18 november daaraanvolgend. Er zijn geen memories van repliek en van dupliek ingediend.

29. Lancôme verzoekt het Hof het bestreden arrest te vernietigen en het door CMS Hasche Sigle ingestelde beroep tegen de nietigheidsbeslissing van het BHIM ongegrond te verklaren. Zij verzoekt het Hof voorts, het BHIM te verwijzen in de kosten in beide instanties en het advocatenkantoor te verwijzen in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep, voor zover het Hof de zaak zelf zou afdoen.

30. Het BHIM vordert de afwijzing van de hogere voorziening en de verwijzing van rekwirante in de kosten.

31. Ter terechtzitting van 9 september 2009 hebben de vertegenwoordigers van beide partijen mondeling hun standpunten uiteengezet.

V – Bespreking van de hogere voorziening

32. Rekwirante voert twee middelen aan, te weten schending van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 1, sub c, van deze verordening.

A – Schending van artikel 55, lid 1, sub a

33. Deze kritiek op het bestreden arrest valt uiteen in twee onderdelen. In het eerste onderdeel betoogt Lancôme dat de litigieuze bepaling aldus dient te worden uitgelegd dat advocatenkantoren een economisch belang bij de doorhaling van het ingeschreven teken moeten hebben om een beroep tot nietigverklaring van

een gemeenschapsmerk te kunnen instellen, terwijl zij in het tweede onderdeel aanvoert dat het beroepsprofiel van de advocaat als „medewerker bij de rechtspleging” deze in de onmogelijkheid stelt in eigen naam en voor eigen rekening een verzoek tot nietigverklaring van een merk in te dienen.

34. Beide onderdelen van het middel betreffen de ontvankelijkheid van door advocatenkantoren ingestelde vorderingen tot nietigverklaring, maar in het tweede onderdeel wordt deze vraag in feite zo benaderd dat bij een voor rekwirante gunstige beslissing het onderzoek van het eerste onderdeel overbodig wordt. Daarom wordt eerst gekeken naar het tweede onderdeel van het eerste middel in hogere voorziening. Mocht het gemeenschapsrecht verlangen dat advocatenkantoren zich alleen in andermans naam tot rechterlijke en administratieve instanties wenden, dan zijn beschouwingen over het bewijs van een economisch belang immers irrelevant.

1. Tweede onderdeel van het eerste middel

a) Argumenten van de partijen

35. Volgens Lancôme is het recht om nietigverklaring van een gemeenschapsmerk te vorderen onverenigbaar met de wezenlijke kenmerken van het beroep van advocaat, aangezien de rol van de advocaat in het gemeenschapsrecht steeds als „medewerker bij de rechtspleging”(5) is opgevat en artikel 19 van het Statuut van het Hof berust op een vergelijkbare opvatting over deze rol, aangezien het bepaalt dat de partijen door een advocaat moeten worden vertegenwoordigd.

36. Lancôme verwijst ook naar de rechtspraak van het Hof en vermeldt het arrest AM & S/Commissie.(6) In punt 24 daarvan wordt de advocaat als „medewerker bij de rechtspleging” beschouwd. Zij wijst erop dat tal van andere arresten kunnen worden aangehaald waarin deze formulering is gebruikt om de rol van de advocaat samen te vatten.

37. Uit deze specifieke opvatting over de rol van de advocaat in gemeenschapsgeschillen leidt Lancôme af dat advocaten niet in eigen naam een beroep tot nietigverklaring van een merk kunnen instellen, zelfs niet wanneer zij optreden voor rekening van een derde, bijvoorbeeld een cliënt, aangezien zij in dat geval hun bevoegdheid zouden misbruiken, ook al worden de vorderingen tot nietigverklaring opgevat als een „actio popularis”, waarvoor de procesbevoegdheid zo ruim mogelijk moet worden uitgelegd.

38. Volgens het BHIM is het tweede onderdeel van het eerste middel niet-ontvankelijk, aangezien rekwirante in eerste aanleg de vraag naar de verenigbaarheid van de hoedanigheid van advocaat met het indienen van verzoeken tot nietigverklaring bij het BHIM niet aan de orde heeft gesteld en daardoor het voorwerp van het geding in strijd met artikel 113, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof heeft uitgebreid. Daarnaast is het van mening dat praktiserende advocaten alleen medewerkers bij de rechtspleging zijn wanneer zij voor de gemeenschapsrechtshouders optreden ter vertegenwoordiging van een derde, te weten hun cliënt.

b) Ontvankelijkheid van dit onderdeel

39. Om te beginnen ben ik het niet eens met het standpunt van het BHIM over de ontvankelijkheid.

40. Hoewel Lancôme haar argument over de onverenigbaarheid van het profiel van het beroep van advocaat met de inleiding van de procedure tot nietigverklaring van een merk niet heeft aangevoerd voor het Gerecht, kan niet worden gesteld dat het voorwerp van het geding wordt uitgebreid. Deze onderneming zet gewoon haar argument dat artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 is geschonden, meer kracht bij.

41. Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen nieuwe middelen en nieuwe argumenten. Het Hof heeft steeds geoordeeld dat eerstgenoemde niet-ontvankelijk zijn, maar laatstgenoemde wel. Het is immers niet zo dat elk in hogere voorziening aangevoerd argument in eerste aanleg moet zijn behandeld.(7) Bovendien volgt uit vaste rechtspraak dat een middel dat een uitwerking is van een eerder, in het inleidend verzoekschrift rechtstreeks of stilzwijgend opgeworpen middel, als ontvankelijk worden beschouwd.(8)

42. Lancôme heeft dit tweede onderdeel aangevoerd ter ondersteuning van het eerste middel, zodat niets belyt dat het in de onderhavige hogere voorziening in aanmerking wordt genomen en het bezwaar van het BHIM met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid moet worden afgewezen. Het argument is bijgevolg ontvankelijk en dient ten gronde te worden onderzocht.

c) Ten gronde

43. Ik ben het niet eens met de stelling dat het onverenigbaar is met het beroep van advocaat om een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk in te stellen.

44. In de eerste plaats is de context in het door rekwirante aangevoerde arrest AM & S/Commissie totaal anders dan in dit geding. Het ging in die zaak om de vertrouwelijkheid van de briefwisseling van onafhankelijke advocaten die advies verlenen aan ondernemingen in procedures wegens schending van het communautaire mededingingsrecht.

45. In de tweede plaats wordt in het arrest weliswaar verwezen naar de rol van deze advocaten als „medewerker bij de rechtspleging”, maar nergens wordt vermeld dat deze hoedanigheid hen verplicht zich op een bepaalde wijze te gedragen. Zelfs al wordt ervan uitgegaan dat gedragsregels hun dergelijke beperkingen opleggen, dan nog moet worden vastgesteld dat Lancôme de advocaten niet verwijt professionele ethische regels te hebben overtreden.

46. In de derde plaats verwijst artikel 19 van het Statuut van het Hof evenmin in dergelijke bewoordingen naar advocaten. In werkelijkheid bestaat de voornaamste functie van deze bepaling erin de procesvertegenwoordiging van onder meer particulieren te regelen, door hen te verplichten een beroep te doen op de diensten van dergelijke juristen, die lid moeten zijn van een beroepsorganisatie in de Europese Unie of een land van de Europese Economische Ruimte en gerechtigd moeten zijn aldaar hun ambt uit te oefenen.(9)

47. Gelet op een en ander moet de uitdrukking „medewerker bij de rechtspleging” worden uitgelegd zoals

advocaat-generaal Roemer dit lang geleden heeft gedaan, namelijk in die zin dat moet worden gewaarborgd dat voor het Hof uitsluitend juridische en feitelijke argumenten worden aangevoerd die door een advocaat gewogen en voldoende zwaar bevonden zijn.(10) Het is ongetwijfeld de bedoeling dat het juridische debat seer verloopt. De partijen zelf zouden daar zonder deze procesvertegenwoordiging moeilijk in slagen.

48. Daarnaast ben ik, in de vierde plaats, van mening dat artikel 19, derde en vierde alinea, van het Statuut van het Hof geen criterium vormt ter uitlegging van de bevoegdheid om een beroep tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk in te stellen. Door te voorzien in de verplichte procesvertegenwoordiging van particulieren door een advocaat, beoogt dit artikel de eerbiediging van het recht op een eerlijk proces(11) en een effectieve rechterlijke bescherming van de cliënten van de advocaat te verzekeren. Het betreft dus een communautaire regel tot organisatie van de procesgang die geldt voor geschillen voor het Hof.

49. Artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 daarentegen strekt ertoe het merkenregister „op te schonen”(12) – een taak die de wetgever niet aan het BHIM heeft willen opdragen en aan „iedere andere natuurlijke of rechtspersoon” heeft gedelegeerd – teneinde uit het register de tekens te verwijderen die niet worden gebruikt of die in geval van absolute nietigheid dienen te worden geschrapt wegens schending van artikel 7 (absolute weigeringsgronden/absolute nietigheidsgronden) of wegens kwade trouw.

50. Hoewel alle vergelijkingen volgens een populair spreekwoord hatelijk zijn(13), kan de vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk worden vergeleken met een klacht over bijvoorbeeld een ondernemersafpraak in de zin van artikel 81 EG, die eveneens door alle particulieren en ondernemingen kan worden ingediend. Zodra de klacht is ontvangen, is de betrokken gemeenschapsinstantie, in casu het BHIM, verplicht de feiten ambtshalve te onderzoeken. Uit artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt immers dat het in Alicante gevestigde BHIM het feitelijke kader moet vaststellen in de procedures waarin absolute nietigheidsgronden worden opgeworpen, terwijl voor de relatieve nietigheidsgronden het beginsel van tegenspraak tussen partijen geldt.(14) Aangezien op deze wijze wordt getracht de markt en alle marktdeelnemers te beschermen tegen de inschrijving van tekens die om redenen van algemeen belang niet mogen worden ingeschreven, zoals het Gerecht terecht heeft aangegeven in de bestreden beslissing, lijkt het logisch te veronderstellen dat de mogelijkheid om de nietigverklaring van dergelijke merken te vorderen, openstaat voor een zeer groot aantal personen.

51. De achterliggende logica van artikel 55 van verordening nr. 40/94 heeft in elk geval niets te maken met de verplichte procesvertegenwoordiging in gemeenschapszaken noch met het gedrag of het beroepsprofiel van de advocaten in dergelijke zaken, en verschilt bijgevolg volkomen van de achterliggende logica van artikel 19 van het Statuut, dat geen criterium is voor de uitlegging van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening

nr. 40/94. De bepalingen van deze verordening die de beroepsmatige vertegenwoordiging betreffen, zijn de artikelen 88 en 89, waaruit het facultatieve karakter van de vertegenwoordiging door een advocaat in procedures bij het BHIM blijkt.

52. Derhalve geef ik in overweging, het tweede onderdeel van het eerste middel van de onderhavige hogere voorziening ongegrond te verklaren.

2. Eerste onderdeel van het eerste middel

53. Nu is vastgesteld dat het instellen van een vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk niet onverenigbaar is met het profiel van de advocaat als medewerker bij de rechtspleging, moet vervolgens worden stilgestaan bij het eerste onderdeel van het eerste middel, waarin Lancôme stelt dat de litigieuze bepaling van advocatenkantoren verlangt dat zij een economisch belang bij de doorhaling van het ingeschreven teken aantonen op basis waarvan zij krachtens artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 de nietigverklaring ervan kunnen vorderen.

a) Argumenten van de partijen

54. In wezen verwijt rekwirante het Gerecht dat het de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht en het vergelijkend recht inzake beroepen niet heeft toegepast, volgens welke het naast de procesbevoegdheid ook het bestaan van een daadwerkelijk of potentieel economisch belang had moeten eisen ter rechtvaardiging van het voornemen om de nietigverklaring van het gemeenschapsmerk te vorderen.

55. Daarnaast stelt rekwirante dat het in het bestreden arrest gemaakte onderscheid tussen administratieve en rechterlijke procedures en tussen absolute en relatieve nietigheidsgronden niet relevant is en ontkent zij met name dat uit laatstgenoemd onderscheid moet worden afgeleid dat geen belang bij het instellen van een beroep tot nietigverklaring kan worden verlangd.

56. Onder verwijzing naar punt 25 van het arrest „Chiemsee”(15) stelt zij dat in de onderhavige zaak rekening dient te worden gehouden met het algemene belang van de concurrenten van de aanvrager of de houder van het merk, die moeten worden beschermd tegen onrechtmatige toe-eigening. Dit argument is gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, dat betrekking heeft op beschrijvende merken en dat in deze zaak voor het BHIM als nietigheidsgrond is aangevoerd.

57. Volgens Lancôme volgt uit punt 25 van het aangehaalde arrest en uit deze nietigheidsgrond dat alleen concurrenten die daadwerkelijke of potentiële schade aantonen, nietigverklaring kunnen vorderen op grond van de beschrijvende aard van het teken. Daarentegen lijden derden die geen dergelijk, actueel of toekomstig, economisch belang aantonen, geen schade en kan hun bijgevolg niet het recht worden verleend op basis van dit beschrijvende karakter nietigverklaring te vorderen.

58. Rekwirante voegt hier ten slotte aan toe dat haar uitlegging wordt bevestigd door het recht dat is verleend aan groeperingen die producenten en fabrikanten vertegenwoordigen. Uit de uitdrukkelijke vermelding van dergelijke beroepsorganisaties blijkt volgens haar dat artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94

hoofdzakelijk beoogt die categorieën personen te beschermen die kunnen worden benadeeld door de onregelmatige inschrijving van een merk.

59. Het BHIM verwerpt het betoog van rekwirante en stelt dat zij de rechtspraak en artikel 55 van verordening nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd.

b) Beoordeling

60. Met het eerste onderdeel van het eerste middel werpt rekwirante de vraag op of er procesbevoegdheid vereist is om de nietigverklaring van een gemeenschapsmerk te kunnen vorderen, hetgeen door het Gerecht en de kamer van beroep van het BHIM is ontkend.

61. Laat mij meteen stellen dat ik mij aansluit bij het standpunt van het Gerecht en het BHIM.

62. Zoals in de bestreden beslissing is uiteengezet, blijkt uit de uitlegging van de bewoordingen van artikel 55, lid 1, van verordening nr. 40/94 de wens van de gemeenschapswetgever om de kring van natuurlijke en rechtspersonen die de in deze bepaling bedoelde nietigheidsprocedure kunnen inleiden, aanzienlijk uit te breiden. Daarenboven is de teleologische uitlegging van het Gerecht, die duidelijk maakt dat een onderscheid dient te worden gemaakt tussen lid 1 sub a, sub b en sub c van dezelfde bepaling wordt getoond, correct.

63. Aangezien de nietigheid op grond van de absolute criteria van artikel 7 van verordening nr. 40/94 dus het algemene belang dient, moet zij kunnen worden gevorderd door elke persoon of burgerlijke of handelsvennootschap alsook door ondernemersgroeperingen, mits zij voldoen aan de noodzakelijke minimumvoorwaarde om handelingen met rechtsgevolgen te kunnen verrichten, namelijk procesbevoegdheid bezitten, opgevat als het vermogen om effectief procedurele handelingen te stellen als partij, naar analogie van de civielrechtelijke handelingsbevoegdheid.(16)

64. Wanneer de nietigheid daarentegen is gebaseerd op de relatieve gronden van artikel 8 of artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94, die alleen bescherming bieden voor subjectieve rechten van particulieren, is het logisch dat alleen de houders van deze rechten aanspraak kunnen maken op de bescherming hiervan, zoals duidelijk blijkt uit artikel 55, lid 1, sub b en c, van de verordening.

65. Derhalve geeft het bestreden arrest op dit punt geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

66. Evenmin correct is het betoog van rekwirante dat uit artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gelezen in samenhang met punt 25 van het arrest Chiemsee en met artikel 55, lid 1, sub a, van deze verordening, waarin wordt verwezen naar de groeperingen van producenten en fabrikanten, blijkt dat de wetgever de bevoegdheid om de nietigverklaring van gemeenschapsmerken te vorderen afhankelijk heeft willen stellen van het bewijs van een daadwerkelijk of potentieel economisch belang.

67. Ik zal dan ook nader ingaan op het aangehaalde punt van dat arrest, dat luidt: „*Daarmee streeft artikel 3, lid 1, sub c, [(17)] van de richtlijn [(18)] een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk tekens of bena-*

mingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken. Deze bepaling belet derhalve, dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.”(19)

68. Naar aanleiding van dit citaat zal ik enkele beschouwingen wijden aan de stelling van Lancôme, waaruit zal blijken dat deze niet overeind kan blijven.

69. In de eerste plaats wordt in het arrest Chiemsee het woord „eenieder” gebruikt in de zuiverste zin van het woord, namelijk in de zin van een onbepaald aantal binnen een zeer grote groep. Mocht het de bedoeling zijn geweest de kring te beperken, dan zou het Hof hebben gepreciseerd om wie het ging, door in plaats van het voornaamwoord een combinatie met een zelfstandig naamwoord te gebruiken, bijvoorbeeld „alle concurrenten”, waardoor het voornaamwoord een bijvoeglijk naamwoord zou zijn geworden. Door het voornaamwoord „eenieder” te gebruiken, bevestigde het echter dat het gebrek aan precisie bewust was en dat de tekens die categorieën van waren of diensten beschrijven, moeten worden vrijgehouden en niet voor toe-eigening in aanmerking komen.

70. In de tweede plaats leert de praktijk, zoals rekwirante opmerkt, dat in de overgrote meerderheid van gevallen concurrerende ondernemingen de nietigverklaring van ingeschreven merken vorderen. Dit louter sociologische gegeven is evenwel niet relevant voor het onderzoek naar de zin van artikel 55, waar het in deze hogere voorziening om gaat. Economische rivalen zijn weliswaar alerter en zijn er meer dan bijvoorbeeld de consumenten op gebeten te voorkomen dat de concurrenten zich meester maken van aanduidingen die moeten worden vrijgehouden, maar er is een andere doorslaggevende factor waarvan het belang niet mag worden onderschat.

71. De procesbevoegdheid in de zin van artikel 55, lid 1, sub a, is slechts de eerste voorwaarde. Al wie de nietigverklaring van een ingeschreven gemeenschapsmerk wenst te vorderen, moet ook andere formaliteiten vervullen, die in artikel 55, lid 2, zijn vermeld: de vordering moet met redenen omkleed zijn en de taks moet worden betaald. Voor de redelijk geïnformeerde, normaal omzichtige en oplettende consument en gebruiker vergt deze motivering te veel inspanningen en tijd in verhouding tot het voordeel dat hij haalt uit de doorhaling van het teken, maar bovenal is er de taks van 700 EUR(20), die hem normalerwijs zal afschrikken, ook al is hij bereid om de nodige tijd en energie te investeren.

72. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat ondernemingen en groeperingen van producenten en fabrikanten alsook consumentengroeperingen het register in het oog houden en het vrij trachten te houden van tekens die beschrijvend zijn of afbreuk doen aan het door artikel 7 van verordening nr. 40/94 beschermde algemene belang. Bovengenoemde wetgevingstechniek is ingegeven door de wens vexatoire vorderingen tot

nietigverklaring te voorkomen, dit wil zeggen vorderingen die ongegrond zijn, maar telkens zouden leiden tot nieuwe procedures met alle daaraan verbonden nadelen voor de houder van het betrokken merk. Dit wil echter niet zeggen dat een uitlegging contra legem kan worden gesteund, waarbij al wie de nietigverklaring wenst te vorderen op grond van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94, een concreet, potentieel of daadwerkelijk, economisch of ander belang moet aantonen.

73. In de derde plaats worden in artikel 55 van verordening nr. 40/94, gelezen in het licht van artikel 3 van deze verordening, met rechtspersonen gelijkgesteld vennootschappen en andere juridische entiteiten die overeenkomstig het op hen toepasselijke recht bevoegd zijn om in eigen naam houder te zijn van allerlei rechten en verplichtingen, overeenkomsten te sluiten of andere rechtshandelingen te stellen en in rechte op te treden. De wens om in alle opzichten een zo groot mogelijk aantal personen te bereiken, lijkt bijgevolg een constante in de gemeenschapswetgeving over merken.

74. In de vierde en laatste plaats sluit ik mij met betrekking tot de toepassing van de beginselen van gemeenschapsrecht die Lancôme aanvoert ter ondersteuning van haar betoog dat eenzelfde procesbevoegdheid is vereist als voor de beroepen tot nietigverklaring van artikel 230 EG, volledig aan bij de in het bestreden arrest verstrekte uitleg over de noodzaak een onderscheid te maken tussen administratieve en rechterlijke procedures.

75. De in de rechtspraak van het Hof ontwikkelde beginselen over het rechtstreeks en individueel geraakt zijn van particulieren die communautaire wetgeving willen bestrijden op grond van artikel 230 EG, kunnen evenmin worden toegepast op de nietigheidsprocedure van de verordening inzake het gemeenschapsmerk, daar het beroep waarin dit artikel van het EG-Verdrag voorziet, betrekking heeft op wettelijke maatregelen van algemene strekking, die in beginsel niet kunnen worden betwist door particulieren en ten aanzien waarvan in de rechtspraak criteria zijn ontwikkeld om de procedurele situatie van particulieren in de gevallen waarin de gemeenschapsregeling rechtstreeks en individueel doorwerkt op hun subjectieve rechten, gelijk te stellen met die van degenen tot wie bepaalde normatieve handelingen zijn gericht en die steeds procesbevoegdheid hebben.(21)

76. In antwoord op de vraag die ik de vertegenwoordiger van Lancôme ter terechtzitting stelde over hoe de voorwaarde dat degene die een vordering tot nietigverklaring instelt, een economisch belang heeft, kan worden verzoend met de bescherming van de openbare orde en van de goede zeden in de zin van artikel 7, lid 1, sub f, van verordening nr. 40/94, verwees deze vertegenwoordiger naar de „wisselende intensiteit” waarmee het algemeen belang in elk van de absolute weigeringsgronden moet worden gemeten.

77. Deze gradatie van het algemeen belang dat schuilt achter de gronden tot weigering/nietigverklaring van tekens is relevant om de redenen af te wegen waarom een teken niet mag worden ingeschreven of moet

worden doorgehaald in het register, maar kan niet mutatis mutandis worden toegepast op de procedurele voorwaarden om in rechte op te treden. Enerzijds blijkt immers uit de formulering van de bepalingen over deze procesbevoegdheid dat de potentiële kring van personen die de nietigverklaring kunnen vorderen, groot is. Anderzijds zou het voor het BHIM zeer moeilijk zijn dergelijke vorderingen te behandelen indien de procesbevoegdheid afhankelijk was van de intensiteit van het beschermde algemene belang. Kortom, de aangevoerde intensiteit is een inhoudelijke vraag, terwijl de bevoegdheid behoort tot de formele, procedurele voorwaarden, zonder dat er sprake is van communicerende vaten tussen beide.

78. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat deze overwegingen niet van toepassing zijn op de formaliteiten die gelden voor de vordering tot nietigverklaring van een gemeenschapsmerk op grond van artikel 55, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94. Zoals in het bestreden arrest terecht wordt vastgesteld, zijn deze formaliteiten voorwaarden voor het inleiden van een administratieve procedure, die geen betrekking heeft op een maatregel van algemene strekking, maar wel op een handeling die krachtens een gebonden bevoegdheid wordt verricht, waarbij aan een onderneming een ingeschreven exclusief recht is verleend dat om redenen van algemeen belang dient te worden ingetrokken door dezelfde autoriteit die dit exclusieve recht heeft verleend en niet door een rechterlijke instantie, ook al kan het geschil later voor de gemeenschapsrechter worden gebracht.

79. Op basis van het bovenstaande geef ik in overweging, het eerste onderdeel van het eerste middel eveneens af te wijzen. Aangezien geen van beide onderdelen kan worden aanvaard, faalt het eerste middel en geef ik in overweging het in zijn geheel af te wijzen.

B – Tweede middel: schending van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94

1. Argumenten van partijen

80. Volgens Lancôme heeft het Gerecht blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, door in punt 43 van het bestreden arrest te verklaren dat een merk bestaande uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten, zelf ook hiervan een beschrijving vormt in de zin van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het aangevraagde teken en de loutere som van de bestanddelen ervan. Volgens vaste rechtspraak, te beginnen met het zogenaamde arrest „Baby-Dry”(22), had het Gerecht moeten nagaan of er een duidelijk verschil was tussen de combinatie van de woorden (COLOR en EDITION) en het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten. Door dit niet te doen, heeft het Gerecht heimelijk een wijziging in de rechtspraak doorgevoerd, waartoe het niet bevoegd is.

81. Voorts is rekwirante van mening dat het Gerecht haar analyse van de betekenis van de woordcombinatie in het bestreden arrest niet baseert op feitelijke vaststellingen, maar zich bij het onderzoek van de verhouding tussen deze woorden en het normale taalgebruik van de

consumenten van cosmetische producten beperkt tot zuivere vermoedens zonder feitelijke grondslag.

82. Het BHIM stelt dat rekwirante met haar stelling dat een woordteken alleen beschrijvend is wanneer het bekend is en gangbaar is in het normale taalgebruik van het betrokken publiek, voorbijgaat aan het wezenlijke onderscheid tussen lid 1, sub c, en lid 1, sub d, van artikel 7 van verordening nr. 40/94. Voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, is het niet relevant in hoeverre het teken bekend is en in het normale taalgebruik van het betrokken publiek voorkomt, omdat uit de formulering van de bepaling blijkt dat zij ook voor de toekomst geldt voor aanduidingen die in de handel „kunnen dienen”.

83. Om deze reden heeft het Hof in het arrest Baby-Dry alleen nagegaan of de woordcombinatie bestaande uit deze twee Engelse woorden in de toekomst zou worden gebruikt, zonder te verlangen dat zij in het alledaagse taalgebruik daadwerkelijk wordt gebruikt. Voorts is het BHIM van mening dat de rechtspraak van het Hof met betrekking tot de definitie van het „merkbaar verschil” tussen de beschrijvende bestanddelen van een merk en het merk in zijn geheel beschouwd, een evolutie heeft ondergaan en dat de door het Gerecht verrichte analyse van de woorden „COLOR” en „EDITION” aansluit bij de meest recente rechtspraak.

84. Wat ten slotte het argument van Lancôme betreft dat de analyse van de woorden van het aangevraagde merk niet op de feiten is gebaseerd, stelt het BHIM dat dit betoog deels niet-ontvankelijk is, omdat bepaalde vaststellingen van het Gerecht daarin ter discussie worden gesteld, en kennelijk ongegrond is, voor zover wordt gesteld dat in het bestreden arrest niet is nagegaan of de woorden „COLOR” en „EDITION” gangbaar zijn in het taalgebruik van het betrokken publiek.

2. Beoordeling

85. Het tweede middel van rekwirante heeft betrekking op een kwestie die vaak voor het Hof is besproken. Het loont evenwel de moeite hier nogmaals bij stil te staan om klaarheid te scheppen. Het betreft de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

86. Lancôme bestrijdt het arrest van het Gerecht enkel en alleen op basis van bepaalde punten van het arrest van het Hof in de zaak Baby-Dry. In het bijzonder voert zij aan dat geen rekening is gehouden met punt 40, waarin wordt gesteld dat „*[e]lk merkbaar verschil tussen de formulering van de woordcombinatie waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, en de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten wordt gebezigd om de waar of de dienst of de essentiële eigenschappen daarvan aan te duiden, geschikt [is] om deze woordcombinatie onderscheidend vermogen te verlenen, zodat zij als merk kan worden ingeschreven*”.

87. Rekwirante leidt daaruit af dat onder „merkbaar verschil” moet worden verstaan het verschil tussen de combinatie van de woorden, in de onderhavige zaak „COLOR” en „EDITION”, en het alledaagse taalgebruik van de betrokken categorie consumenten ter

onderscheiding van de waren of diensten of de bijzondere kenmerken ervan. Daar het Gerecht slechts het merkbare verschil tussen het aangevraagde merk en de som van de bestanddelen ervan heeft onderzocht, heeft het volgens haar het recht verkeerd toegepast.

88. Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord opmerkt, vormt het arrest Baby-Dry weliswaar het begin van de rechtspraak over artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, maar mag niet worden voorbijgegaan aan de latere ontwikkelingen, waardoor deze rechtspraak aanzienlijk is genuanceerd, ook al tracht Lancôme dit te negeren.

89. Rekwirante wijst er terecht op dat dit eerste arrest werd gegeven door de Grote kamer van het Hof(23), hetgeen zwaarder zou moeten doorwegen bij de beoordeling van de waarde van de latere arresten, waarvoor niet dezelfde samenstelling gold. De verdeling van zaken over de verschillende rechtsprekende formaties van het Hof kan echter niet tot onfeilbare maatstaf voor het belang van elk arrest worden verheven, aangezien de draagwijdte van het uiteindelijke arrest niet altijd kan worden ingeschat op het ogenblik waarop de toewijzing aan de kamers geschiedt. Vaak wordt het belang pas duidelijk na de lezing van de conclusie van de advocaat-generaal of in het stadium van de beraadslaging. In beide gevallen zou de hertoewijzing aan de Grote kamer tot meer problemen leiden dan er zouden verdwijnen door een snelle behandeling van de zaak door de initieel bevoegde formatie. Derhalve hangt de normatieve kracht van de rechtspraak van het Hof niet af van het soort kamer dat zich met de zaak heeft beziggehouden, afgezien van het grotere gezag van de arresten van de Grote kamer of het Hof in voltallige zitting. Het zou hoe dan ook beter zijn dat de belangrijkste arresten en de arresten die hier vervolgens van afwijken steeds door de Grote kamer worden gegeven. Daarnaast is het arrest Baby-Dry binnen de rechtspraak een alleenstaand geval geworden, terwijl er reeds verschillende arresten zijn geweest waarbij de criteria ervan zijn gewijzigd, waardoor deze arresten meer gewicht krijgen, ook al zijn zij dan geweest door een kleinere rechtsprekende formatie.

90. Het voorgaande punt ontkracht de argumenten die Lancôme aanvoert om te rechtvaardigen dat zij in het debat voor het Hof uitsluitend naar het arrest Baby-Dry verwijst. Ik ga thans nader in op de evolutie die de rechtspraak na dit eerste arrest heeft ondergaan.

91. In reactie op het in september 2001 gewezen arrest Baby-Dry heb ik reeds in mijn conclusie van januari 2002 in de zaak „Postkantoor”(24) de zwakheden ervan blootgelegd, met name de zwakheden van de voorgestelde test om vast te stellen of een combinatie van beschrijvende bestanddelen onderscheidend vermogen heeft.(25)

92. Na de aandacht erop te hebben gevestigd dat de uitkomst van deze test niet wordt genuanceerd door de regel van de noodzaak tot vrijhouding(26), die in het arrest Baby-Dry niet aan bod kwam, stel ik in mijn conclusie in de zaak Postkantoor voor dat voor de betrokken absolute weigerings-/nietigheidsgrond het verschil als merkbaar wordt beschouwd, wanneer het

betrekking heeft op belangrijke elementen van de vorm of de betekenis van het teken. Ik voeg daaraan toe dat wat de vorm betreft, er slechts een dergelijk verschil is indien het nieuwe woord door de ongebruikelijke of fantasievolle aard van de combinatie belangrijker is dan de som van de woorden ervan. Wat de betekenis betreft, is het verschil slechts merkbaar indien hetgeen door het samengestelde teken wordt opgeroepen, niet volledig overeenkomt met de som van de aanduidingen van de beschrijvende bestanddelen.(27)

93. Het Hof heeft de eerste stap in de richting van de herformulering van de Baby-Dry-doctrine gezet met het arrest in de zaak „Doublemint”. Daarin heeft het het arrest van het Gerecht vernietigd omdat het een verkeerd criterium had toegepast en artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 aldus had uitgelegd dat het de inschrijving verbiedt van merken die „uitsluitend beschrijvend” zijn voor de waren of diensten of voor de kenmerken daarvan. De vergissing van het Gerecht lijkt echter niet zo ernstig, aangezien het Hof in het arrest Baby-Dry in dezelfde richting leek te gaan, door de inschrijving toe te staan van een woordcombinatie, voor zover er enig „merkbaar verschil” is tussen de betekenis van de som van de woorden en de betekenis ervan in het normale taalgebruik.

94. Het zou aanmatigend klinken om te stellen dat het arrest Doublemint enigszins is beïnvloed door mijn conclusie in de zaak Postkantoor. Mijns inziens is van dergelijke beïnvloeding wel sprake in het arrest Postkantoor en in het arrest in de zaak „Biomild”(28), die allebei van dezelfde datum zijn en door dezelfde kamer zijn gewezen.

95. Ter illustratie van de invloed van mijn conclusie op de zaak Postkantoor citeer ik de volgende passage en nodig ik het Hof uit, deze te vergelijken met de in de punten 91 en 92 van de onderhavige conclusie opgenomen verwijzingen naar mijn standpunt in de zaak Postkantoor: „[E]en merk bestaande uit een nieuw woord dat is samengesteld uit bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, [vormt] zelf ook een beschrijving van de kenmerken van die waren of diensten in de zin van [artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94(29)], tenzij er een merkbaar verschil bestaat tussen het nieuwe woord en de loutere som van de bestanddelen waaruit het is samengesteld, hetgeen veronderstelt dat het nieuwe woord, wegens het ongebruikelijke karakter van de combinatie met betrekking tot die waren of diensten, een indruk wekt die voldoende afwijkt van de indruk die wordt gewekt door de loutere samenvoeging van hetgeen wordt aangeduid door de bestanddelen waaruit het is samengesteld, zodat het meer is dan de som van die bestanddelen [...]”.(30)

96. Bovendien is het bijzonder opvallend dat het Hof in de arresten Postkantoor en Biomild in het geheel niet heeft verwezen naar of heeft geciteerd uit het arrest Baby-Dry. Daarmee heeft het Hof te kennen gegeven te willen afwijken van de uitlegging in laatstgenoemd arrest.

97. Ten bewijze dat deze nieuwe lijn in de rechtspraak de vorige heeft verdrongen, wil ik ten slotte verwijzen naar het arrest „CELLTECH”(31), dat definitief een einde maakt aan de praktijk waarbij de woorden met „het normale taalgebruik van de betrokken categorie consumenten” worden vergeleken, en de lat om te slaan voor de test hoger legt, doordat niet meer wordt verlangd dat „elk merkbaar verschil” wordt onderzocht, maar alleen verschillen van een zekere omvang.

98. Gelet op mijn uiteenzetting met betrekking tot het tweede middel geeft de benadering van het Gerecht geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het de criteria van de onderzochte rechtspraak heeft toegepast en niet die van het arrest in de zaak Baby-Dry.

99. Wat het argument van Lancôme betreft dat het Gerecht haar – op feitelijke vaststellingen gebaseerde – opmerkingen over het taalgebruik van het betrokken publiek niet heeft aanvaard, deel ik het standpunt van het BHIM dat het gebruik van de twee woorden waaruit het merk COLOR EDITION bestaat, in het taalgebruik van de consumenten van cosmetische producten niet relevant is voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, gelet op de in de voorgaande punten weergegeven ommekeer in de rechtspraak. Dit argument is bijgevolg niet ter zake dienend.

100. Derhalve moet het tweede middel van rekwirante ongegrond worden verklaard. Aangezien ik hetzelfde heb voorgesteld voor het eerste middel, dient de onderhavige hogere voorziening in haar geheel te worden afgewezen.

VI – Kosten

101. Gelet op de door mij voorgestelde oplossing moet Lancôme overeenkomstig artikel 122, eerste alinea, juncto artikel 69, lid 2, eerste alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof in de kosten van de hogere voorziening worden verwezen, aangezien zij volledig in het ongelijk is gesteld.

VII – Conclusie

102. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging:

- 1) de hogere voorziening van Lancôme parfums et beauté & Cie SNC tegen het arrest van de Tweede kamer van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 2008 in zaak T-160/07 af te wijzen;
- 2) rekwirante in de kosten van de hogere voorziening te verwijzen.

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 – Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), in werking getreden op de in punt 4 vermelde datum.

3 – Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 11, blz. 1), gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 tot wijziging van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349,

- blz. 83) en, laatstelijk, bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 tot wijziging van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 70, blz. 1).
- 4 – Overeenkomst van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.
- 5 – Rekwirante vermeldt de equivalenten van dit begrip in het Duits, „Organ der Rechtspflege”, in het Engels, „officer of the court”, en in het Frans, „collaborateur de la justice”.
- 6 – Arrest van 18 mei 1982, AM & S/Commissie (155/79, Jurispr. blz. 1575).
- 7 – Arrest van 18 januari 2007, PKK en KNK/Raad (C-229/05, Jurispr. blz. I-439, punt 66).
- 8 – Arresten van 19 mei 1983, Verros/Parlement (306/81, Jurispr. blz. 1755, punt 9); 22 november 2001, Nederland/Raad, (C-301/97, Jurispr. p. I-8853, punt 169), en 15 december 2005, BioID/BHIM (C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punten 56-58).
- 9 – Beschikkingen van 15 maart 1984, Vaupel/Hof van Justitie (131/83, punt 8), en 5 december 1996, Lopes/Hof van Justitie (C-174/96, Jurispr. blz. I-6401, punt 10).
- 10 – Conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 21 januari 1965, Merlini/Hoge Autoriteit (108/63, Jurispr. blz. 4, 20).
- 11 – Stumpff, C., „Artikel 6 EUV”, in Schwarze J., EU-Kommentar, 2e druk, uitg. Nomos, Baden-Baden, 2009, blz. 96. Zie ook arrest van 26 juni 2007, Ordre des barreaux francophones en germanophone e.a. (C-305/05, Jurispr. blz. I-5305, punt 31).
- 12 – In mijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 15 januari 2009, Silberquelle (C-495/07, Jurispr. blz. I-00000, punten 45-46), heb ik met betrekking tot de vervallenverklaring naar deze functie verwezen. Het Hof heeft mijn redenering overgenomen in punt 19 van het arrest.
- 13 – Dit spreekwoord wordt door Cervantes gebruikt in De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha, [vertaald door Barber van de Pol, uitg. Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2005, deel 2, hoofdstuk 23, blz. 625,] in de episode over de grot van Montesinos, waarin Don Quichot Montesinos antwoordt: „u weet heel goed dat iedere vergelijking hatelijk is, dus is het onnodig wie met wie dan ook te vergelijken. De weergalozes Dulcinea van El Toboso is wie zij is, en mevrouw Doña Belerma is wie zij is en is geweest [...]”.
- 14 – Bender, A., „Nichtigheid”, in Fezer, K.-H. (ed.), Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht, uitg. C. H. Beck, München, 2007, blz. 678.
- 15 – [Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee \(C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779\)](#).
- 16 – Ik hanteer de definitie van professor Guasp, J., Derecho procesal civil, 4e druk, uitg. Civitas, Madrid, 1998, band I, blz. 175.
- 17 – Pendant van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.
- 18 – 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).
- 19 – [Arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25 \(cursivering van mij\)](#).
- 20 – Bedrag van de taks voor het instellen van een vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring volgens artikel 2, punt 17, van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie van 13 december 1995 inzake de aan het [BHIM] te betalen taksen (PB L 303, blz. 33), laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 355/2009 van de Commissie van 31 maart 2009 (PB L 109, blz. 3) (sinds 1 mei 2009 van kracht); de onofficiële geconsolideerde versie is te vinden op http://BHIM.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/286995_cv_fr.pdf.
- 21 – Zie met betrekking tot de eisen gesteld aan particulieren die een beroep tot nietigverklaring instellen, Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., Procedural Law of the European Union, uitg. Thomson Sweet & Maxwell, 2e druk, Londen 2006, blz. 244 e.v.
- 22 – [Arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM \(BABY-DRY\) \(C-383/99 P, Jurispr. blz. I-6251\)](#).
- 23 – In werkelijkheid ging het om het zogenaamde „pedit plenum”, met dertien rechters, terwijl de voltallige zitting in die periode bestond uit de vijftien rechters die het Hof toen telde.
- 24 – [Arrest van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland \(C-363/99, Jurispr. blz. I-1619\); mijn conclusie is van 31 januari 2002](#).
- 25 – In het bijzonder de punten 69 e.v. van mijn conclusie in de zaak [Postkantoor](#).
- 26 – [Zie met betrekking tot dit uitleggingscriterium mijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 10 april 2008, adidas en adidas Benelux \(C-102/07, Jurispr. blz. I-2439\), met name de punten 33-45](#).
- 27 – Mijn conclusie in de zaak [Postkantoor](#), reeds aangehaald, punt 70.
- 28 – [Arrest van 12 februari 2004, Campina Melkunie \(C-265/00, Jurispr. blz. I-1699\)](#).
- 29 – In het arrest werd verwezen naar artikel 3, lid 1, sub c, van richtlijn 89/104/EG.
- 30 – [Arrest Koninklijke KPN Nederland](#), reeds aangehaald, punt 104, en [arrest Campina Melkunie](#), reeds aangehaald, punt 43.
- 31 – [Arrest van 19 april 2007, BHIM/Celltech R&D Ltd \(C-273/05 P, Jurispr. blz. I-2883, punten 76-78\)](#).