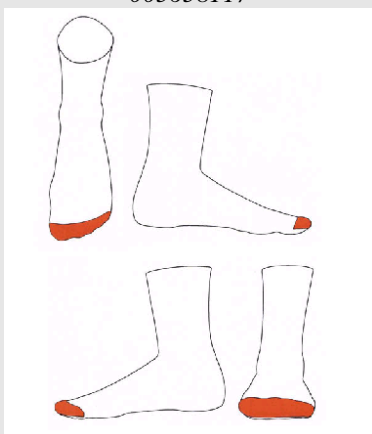


Gerecht EU, 15 juni 2010, X Technology Swiss v BHIM

005658117



MERKENRECHT

Onderscheidend vermogen – kwalificatie merk

- Doorslaggevend is niet de kwalificatie van het betrokken teken als beeld-, driedimensionaal of ander teken, maar wel het feit dat dit teken samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf dan wel daar los van staat.

Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek (arrest Procter & Gamble/BHIM, reeds aangehaald, punt 33, en arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM, C- 25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 25). De perceptie van het relevante publiek kan worden beïnvloed door de aard van het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van deze waren zelf samenvallen, hebben dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is (zie in die zin arresten Hof van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punten 30 en 31; 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punten 28 en 31, en 4 oktober 2007, Henkel/BHIM, C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punten 36 en 37). Doorslaggevend voor de toepasselijkheid van de hierboven in punt 25 genoemde rechtspraak is niet de kwalificatie van het betrokken teken als beeld-, driedimensionaal of ander teken, maar wel het feit dat dit teken samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf.

Mate van aandacht publiek – lijst van opgegeven waren

- Wat de mate van aandacht van het relevante publiek betreft, moet worden opgemerkt dat het BHIM bij de beantwoording van de vraag of een teken voor inschrijving in aanmerking komt, enkel

rekening mag houden met de lijst van waren zoals die in de betrokken merkaanvraag is opgegeven, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen daarvan

[zie in die zin en naar analogie arrest Gerecht van 13 april 2005, Gillette/BHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33]. In casu maakt de lijst van de door het aangevraagde merk aangeduide waren melding van „Kledingstukken, meer bepaald sokken en kousen en dergelijke”, zonder verdere specificering. Verzoeksters argumenten inzake de „technische” of „functionele” aard van haar waren en het feit dat dergelijke artikelen tegen hogere prijzen worden verkocht, zijn dus irrelevant.

Sokken – weinig aandachtig publiek

- die normaal gesproken niet worden aangetrokken alvorens ze worden gekocht.

Erkend moet hoe dan ook worden dat de consument in de regel oplettend zal zijn bij de keuze van bepaalde kledingstukken en schoenen, aangezien hij vóór de aankoop zal willen nagaan of de aangeboden waar beantwoordt aan zijn verwachtingen, zowel vanuit functioneel als vanuit esthetisch oogpunt. Deze vaststelling geldt evenwel niet voor sokken en kousen, die normaal gesproken niet worden aangetrokken alvorens ze worden gekocht. In die omstandigheden heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te constateren dat het relevante publiek eerder weinig aandachtig zal zijn.

Intrinsiek onderscheidend vermogen niet bewezen

- blijkt uit geen enkel gegeven dat verzoeksters mogelijke commerciële succes voortvloeit uit het feit dat de oranje kleur van de punten van de door haar vervaardigde sokken door het relevante publiek als intrinsiek onderscheidend is opgevat.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht EU, 15 juni 2010

(K. Jürimä, S. Soldevila Fragoso)

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer)

15 juni 2010 (*)

„Gemeenschapsmerk – Gemeenschapsmerkaanvraag – Oranje kleur van punt van sok – Absolute weigeringsgrond – Ontbreken van onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]”

In zaak T-547/08,

X Technology Swiss GmbH, gevestigd te Wollerau (Zwitserland), vertegenwoordigd door A. Herbertz en R. Jung, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door C. Jenewein en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 6 oktober 2008 (zaak R 846/2008-4) inzake een aanvraag voor inschrijving als gemeenschapsmerk van een teken bestaande in de oranje kleur van de punt van een sok, wijs

HET GERECHT (Tweede kamer)

samengesteld als volgt: I. Pelikánová (rapporteur), kamerpresident, K. Jürimäe en S. Soldevila Frago, rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien het op 12 december 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift

gezien de op 17 maart 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de op 5 mei 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gezien de op 26 juni 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde dupliek,

na de terechtzitting op 26 januari 2010

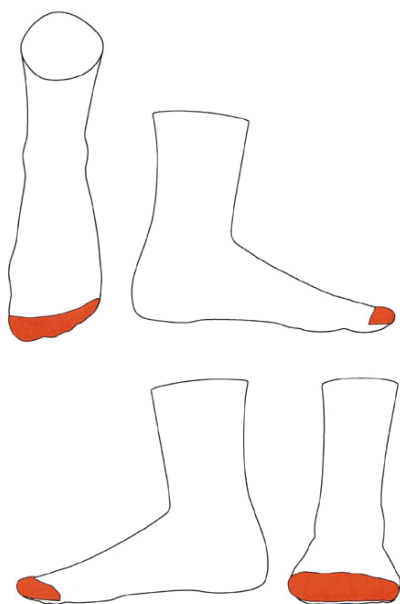
het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 13 januari 2007 heeft verzoekster, X Technology Swiss GmbH, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, dat door verzoekster is omschreven als „overig merk – op een vaste plaats aangebracht merk”, in de kleur „oranje (Pantone 16-1359 TPX)”, is hierna weergegeven:



3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Kledingstukken, meer bepaald sokken en kousen en dergelijke”.

4 Bij de merkaanvraag was de volgende omschrijving gevoegd:

„Het op een vaste plaats aangebrachte merk wordt gekenmerkt door een oranje kleuring, in de schakering ‚Pantone 16-1359 TPX’, van het kapvormige teenstuk van alle sokken en kousen. Het merk bedekt dit teenstuk niet volledig, en is in voor- en in zijaanzicht vrijwel horizontaal afgelijnd. Het merk vertoont steeds een sterk kleurcontrast met de rest van de sok of kous en bevindt zich altijd op dezelfde plaats.”

5 Op 24 april 2008 heeft de onderzoeker de merkaanvraag afgewezen op grond dat deze niet strookte met artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009]. Op 30 mei 2008 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

6 Bij beslissing van 6 oktober 2008 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen.

7 De kamer van beroep heeft om te beginnen geoordeeld dat de beschrijving van het aangevraagde merk niet-toelaatbaar was voor zover daarin werd verwezen naar het kleurcontrast tussen de punt en de rest van de sok. Een dergelijke beschrijving is immers onvoldoende concreet, aangezien daarin niet alle kleuren van het merk worden aangegeven. De kamer van beroep heeft verder gepreciseerd dat de toepasselijke regeling geen categorie „op een vaste plaats aangebrachte merken” bevatte. Zij heeft dan ook geconcludeerd dat het aangevraagde merk een driedimensionaal merk of een beeldmerk is dat een getrouwe weergave vormt van de waar, een witte sok met een oranje kleurige punt.

8 Vervolgens heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren voor alle eindverbruikers bestemd zijn, aangezien het courante gebruiksgoederen betreft die veeleer tot het lagere prijssegment behoren. Volgens de kamer van beroep besteedt het relevante publiek aan dergelijke waren slechts weinig aandacht.

9 Ten slotte was de kamer van beroep van oordeel dat het aangevraagde merk door het relevante publiek zal worden aangezien als een door esthetische en functionele overwegingen ingegeven vorm van de waar. Zij heeft er in dit verband in de eerste plaats op gewezen dat er tal van modellen van sokken bestaan, in de tweede plaats dat het gebruikelijk is om bepaalde delen daarvan te kleuren, ook in het oranje, in de derde plaats dat de kleuring van de punt kan wijzen op een functioneel aspect, te weten de versterking ervan, en in de vierde plaats dat het relevante publiek de kleur van de punt van een sok gewoonlijk niet als herkomstaandui-

ding opvat. Volgens de kamer van beroep mist het aangevraagde merk dan ook onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen

- 10 Verzoekster vordert dat het Gerecht:
- de bestreden beslissing vernietigt;
 - het BHIM verwijst in de kosten.
- 11 Het BHIM vordert dat het Gerecht:
- het beroep verwerpt;
 - verzoekster verwijst in de kosten.

In rechte

12 Verzoekster voert één middel aan, namelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit ene middel bevat twee onderdelen, ten eerste, onjuiste kwalificatie van het aangevraagde merk en, ten tweede, onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk.

13 Het BHIM betwist de gegrondheid van verzoeksters argumenten.

Eerste onderdeel van het enige middel: onjuiste kwalificatie van het aangevraagde merk

Argumenten van partijen

14 Verzoekster stelt dat „op een vaste plaats aangebrachte merken” een bijzondere categorie merken vormen, ook al wordt deze niet uitdrukkelijk in de wet vermeld. Een „op een vaste plaats aangebracht merk” beoogt immers de bescherming van een tweedimensionaal of een driedimensionaal teken dat op een nauwkeurig bepaalde wijze op het oppervlak van een waar of op een gedeelte daarvan wordt aangebracht. De bescherming die wordt verleend door een „op een vaste plaats aangebracht merk”, ziet enkel op het concrete gebruik ervan op de betrokken waren.

15 Verzoekster is dan ook van mening dat de rechtspraak betreffende driedimensionale merken in casu irrelevant is, aangezien het aangevraagde merk niet op de vorm van de sok of op andere kenmerken ervan ziet, maar bestaat in een bijzonder teken, te weten een bepaalde kleurschakering, dat op een specifiek deel van het oppervlak daarvan wordt aangebracht.

16 Verzoekster voegt hieraan toe dat het BHIM in verschillende vroegere beslissingen heeft erkend dat „op een vaste plaats aangebrachte merken” als merk kunnen worden ingeschreven.

17 Het BHIM betwist de gegrondheid van verzoeksters argumenten aangaande de toepasselijkheid van de rechtspraak betreffende driedimensionale merken op het onderhavige geval.

Beoordeling door het Gerecht

18 Vooraf zij opgemerkt dat verzoekster zowel in haar schrifturen als ter terechtzitting heeft bevestigd dat haar merkaanvraag enkel betrekking heeft op de kleuring van de punt van een sok of een kous in „oranje (Pantone 16-1359 TPX)”, zoals hierboven in punt 2 is weergegeven, met uitsluiting van de andere delen van deze waren. Zij kwalificeert het aldus gedefinieerde merk als een „op een vaste plaats aangebracht merk”.

19 Met betrekking tot deze kwalificatie dient erop te worden gewezen dat noch verordening nr. 40/94, noch verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van

13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) „op een vaste plaats aangebrachte merken” als een bijzondere categorie merken vermeldt. Aangezien artikel 4 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 4 van verordening nr. 207/2009) geen exhaustieve lijst bevat van tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen, is deze omstandigheid evenwel irrelevant voor de vraag of „op een vaste plaats aangebrachte merken” voor inschrijving in aanmerking komen.

20 Verder lijken „op een vaste plaats aangebrachte merken” aan te leunen bij beeldmerken en driedimensionale merken, aangezien daarbij beeld- of driedimensionale elementen op het oppervlak van een waar worden aangebracht.

21 De vraag of een „op een vaste plaats aangebracht merk” een beeldmerk of een driedimensionaal merk vormt dan wel tot een bijzondere categorie merken behoort, is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan evenwel irrelevant.

22 Luidens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt immers inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

23 Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van dat artikel in dat het merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, te identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden ([arresten Hof 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).

24 Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek ([arrest Procter & Gamble/BHIM](#), reeds aangehaald, punt 33, en [arrest Hof van 22 juni 2006, Storck/BHIM](#), C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 25).

25 De perceptie van het relevante publiek kan worden beïnvloed door de aard van het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van deze waren zelf samenvallen, hebben dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is (zie in die zin [arresten Hof van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM](#), C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punten 30 en 31; [12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM](#), C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punten 28 en 31, en [4 oktober 2007, Henkel/BHIM](#), C-144/06 P, Jurispr. blz. I-8109, punten 36 en 37).

26 Doorslaggevend voor de toepasselijkheid van de hierboven in punt 25 genoemde rechtspraak is niet de kwalificatie van het betrokken teken als beeld-, driedimensionaal of ander teken, maar wel het feit dat dit teken samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf. Zo

is dit criterium, behalve op driedimensionale merken (arresten [Procter & Gamble/BHIM](#), reeds aangehaald, [Mag Instrument/BHIM](#), reeds aangehaald, en [Deutsche SiSi-Werke/BHIM](#), reeds aangehaald), toegepast op beeldmerken bestaande in een tweedimensionale weergave van de aangeduide waar (arrest van [22 juni 2006, Storck/BHIM](#), C-25/05 P, reeds aangehaald, en [arrest Henkel/BHIM](#), reeds aangehaald), en ook op een teken bestaande in een dessin dat op het oppervlak van een waar was aangebracht (beschikking Hof van 28 juni 2004, Glaverbel/BHIM, C-445/02 P, Jurispr. blz. I-6267). Evenzo kunnen abstracte kleuren en kleurencombinaties volgens de rechtspraak enkel in uitzonderlijke omstandigheden worden geacht intrinsiek onderscheidend vermogen te hebben, aangezien zij met het uiterlijk van de aangeduide waren samenvallen en in beginsel niet ter aanduiding van de commerciële herkomst worden gebruikt (zie in die zin arresten [Hof van 6 mei 2003, Libertel](#), C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punten 65 en 66, en [24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie](#), C-49/02, Jurispr. blz. I-6129, punt 39).

27 **Bijgevolg moet worden geverifieerd of het aangevraagde merk met het uiterlijk van de aangeduide waar samenvalt, dan wel integendeel daar los van staat.**

28 Volgens de door verzoekster verstrekte gegevens beoogt het aangevraagde merk de bescherming van een specifiek teken dat op een welbepaald deel van het oppervlak van de aangeduide waar wordt aangebracht. Het aangevraagde merk kan dus niet los worden gezien van de vorm van een deel van deze waar, te weten de vorm van de punt van een sok of kous. Derhalve moet worden geoordeeld dat het aangevraagde merk samenvalt met het uiterlijk van de aangeduide waar en dat de hierboven in punt 25 genoemde rechtspraak bijgevolg toepasselijk is [zie in die zin arrest Gerecht van 14 september 2009, Lange Uhren/BHIM (Geometrische velden op de wijzerplaat van een polshorloge), T-152/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 74-83].

29 Wat verzoeksters argument aangaande de vroegere beslissingen van het BHIM betreft, zij eraan herinnerd dat de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep alleen op basis van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, moet worden beoordeeld en niet op basis van de vroegere praktijk van de kamers van beroep [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 66]. Hoe dan ook moet worden geconstateerd dat de kamers van beroep van het BHIM in de door verzoekster aangevoerde beslissingen op de betrokken merken de rechtspraak hebben toegepast betreffende tekens die samenvallen met het uiterlijk van de door deze tekens aangeduide waren.

30 Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep geen blijk van een onjuiste opvatting heeft gegeven door in de bestreden beslissing diezelfde rechtspraak toe te passen op het aangevraagde merk. Derhalve dient het eerste onderdeel van het enige middel te worden afgewezen.

Tweede onderdeel van het enige middel: onjuiste beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk

Argumenten van partijen

31 Verzoekster betoogt dat de betrokken waren geen goedkope waren zijn, aangezien zij zogenoemde „technische” of „functionele” sokken vervaardigt, gesitueerd in het hogere prijssegment, te weten tussen 10 en 20 EUR. Bijgevolg kan er niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek maar weinig aandacht aan de aankoop van deze waren besteedt, temeer daar de rechtspraak erkent dat ditzelfde publiek bij de aankoop van merkkleding bijzonder oplettend is.

32 Wat de perceptie van het aangevraagde merk door het relevante publiek betreft, wijst verzoekster in de eerste plaats erop dat het enkele feit dat een teken ook – maar niet uitsluitend – als een decoratief element wordt opgevat, er volgens de rechtspraak niet aan in de weg staat dat dit teken als merk wordt beschermd.

33 Vervolgens stelt verzoekster dat de sokken- en kousensector weliswaar wordt gekenmerkt door een grote variëteit aan tekeningen en kleuren, maar dat dit niet het geval is voor de gekleurde punten van de betrokken „technische” of „functionele” sokken. Volgens verzoekster kan het feit dat er een grote variëteit aan tekeningen of kleuren bestaat, hoe dan ook niet beletten dat een merk wordt ingeschreven, aangezien de voortdurende ontwikkelingen in de modewereld er anders toe zouden leiden dat praktisch alle nieuwe merken zouden worden geweigerd.

34 Evenals op de schoenenmarkt is het relevante publiek er bovendien aan gewend dat de commerciële herkomst van „technische” sokken wordt aangegeven door een bepaald beeldelement, bestaande in lijnen, stroken of geografische vormen die goed zichtbaar op de waar worden aangebracht, dan wel in de kleur van bepaalde delen ervan. Verzoekster preciseert in dit verband dat de verwijzing die zij voor het BHIM heeft gemaakt naar waren van een andere onderneming die eveneens sokken met een gekleurde punt verhandelt, uitsluitend tot bewijs daarvan strekte.

35 Gesteld al dat het relevante publiek niet gewend zou zijn aan de hierboven in punt 34 genoemde wijze om de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden, is bovendien het aanbrenge van een merk op een gedeelte van de waar dat daarvoor niet eerder werd gebruikt, in beginsel geschikt ter aanduiding van de commerciële herkomst. In dit verband benadrukt verzoekster dat het in de sector van de sportartikelen een gangbare praktijk is dat de fabrikanten hun merk op de meest uiteenlopende plaatsen aanbrenge.

36 Verder heeft de kamer van beroep er volgens verzoekster evenmin rekening mee gehouden dat het aangevraagde merk op een nauwkeurig omschreven kleurschakering ziet, hoewel dit blijkens een vroegere beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM een relevant gegeven is. Verzoekster beklemtoont dienaangaande dat zij klaarblijkelijk de eerste onderneming is die sokken in die schakering heeft gekleurd en dat zij dankzij dit kenmerk met name een van

de leiders op de markt van technische sokken uit het hogere assortiment is kunnen worden.

37 Verzoekster wijst er ook op dat plaats, vorm en kleur van het aangevraagde merk niet door technische of functionele vereisten zijn ingegeven. In dit verband zijn de overwegingen van de kamer van beroep betreffende de sterke slijtage van de punt van sokken volkomen onlogisch.

38 Ter terechtzitting heeft verzoekster nog verklaard dat geen beroep kan worden gedaan op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009), gelet op het gevaar dat het teken onmiddellijk zou worden nagemaakt. Volgens verzoekster moeten dus zelfs nieuwe vormen van merken ter inschrijving worden aanvaard.

39 Het BHIM betwist de gegrondheid van verzoeksters argumenten.

Beoordeling door het Gerecht

40 De door verzoekster in het kader van het tweede onderdeel van haar enige middel aangevoerde argumenten moeten tegen de achtergrond van de hierboven in de punten 22 tot en met 25 uiteengezette beginselen worden onderzocht

41 Vooraf moet worden geconstateerd dat partijen niet betwisten dat het relevante publiek uit alle eindverbruikers bestaat, zoals de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld.

42 Wat de mate van aandacht van het relevante publiek betreft, moet worden opgemerkt dat het BHIM bij de beantwoording van de vraag of een teken voor inschrijving in aanmerking komt, enkel rekening mag houden met de lijst van waren zoals die in de betrokken merkaanvraag is opgegeven, onder voorbehoud van eventuele wijzigingen daarvan [zie in die zin en naar analogie arrest Gerecht van 13 april 2005, Gillette/BHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 33]. In casu maakt de lijst van de door het aangevraagde merk aangeduide waren melding van „Kledingstukken, meer bepaald sokken en kousen en dergelijke”, zonder verdere specificering. Verzoeksters argumenten inzake de „technische” of „functionele” aard van haar waren en het feit dat dergelijke artikelen tegen hogere prijzen worden verkocht, zijn dus irrelevant.

43 Daarbij komt dat, voor zover de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld dat het relevante publiek eerder weinig aandacht besteedt aan sokken, aangezien het gaat om courante verbruikswaaren die veel meer tot het lagere prijssegment behoren, zij haar analyse heeft gebaseerd op feiten die blijken uit de algemene praktische ervaring die met de verhandeling van gangbare verbruiksgoederen is opgedaan, dat wil zeggen feiten die voor eenieder kenbaar zijn en met name de consument van deze waren bekend zijn. Waar verzoekster stelt dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit hoewel de kamer van beroep daarover een ander – op voornoemde ervaring gebaseerd – oordeel heeft geveld, moet zij concrete en gefundeerde gegevens verschaffen ten bewijze dat het aangevraagde merk onderscheidend

vermogen bezit, aangezien zij daartoe veel beter in staat is, gelet op haar grondige kennis van de markt [zie in die zin arrest Gerecht van 15 maart 2006, Develley/BHIM (Vorm van plastic fles), T-129/04, Jurispr. blz. II-811, punten 19 en 21 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

44 Verzoekster stelt in dit verband louter dat de rechtspraak erkent dat het relevante publiek bijzonder oplettend is met betrekking tot merkkleding. Verzoekster onderbouwt deze – in wezen feitelijke – bewering evenwel niet. Erkend moet hoe dan ook worden dat de consument in de regel oplettend zal zijn bij de keuze van bepaalde kledingstukken en schoenen, aangezien hij vóór de aankoop zal willen nagaan of de aangeboden waren beantwoordt aan zijn verwachtingen, zowel vanuit functioneel als vanuit esthetisch oogpunt. Deze vaststelling geldt evenwel niet voor sokken en kousen, die normaal gesproken niet worden aangetrokken alvorens ze worden gekocht.

45 In die omstandigheden heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te constateren dat het relevante publiek eerder weinig aandachtig zal zijn.

46 Wat de perceptie van het aangevraagde merk door het relevante publiek betreft, heeft de kamer van beroep verklaard dat het kleuren van de punt van een sok of van een kous hetzij als decoratief element, hetzij als een functioneel element ter versterking van de punt van deze artikelen zal worden opgevat. In eerste instantie moeten de argumenten worden onderzocht die verzoekster met betrekking tot de perceptie van het aangevraagde merk als decoratief element heeft aangevoerd.

47 In dit verband was het desbetreffende betoog van de kamer van beroep, dat in de punten 25 tot en met 27 en 31 van de bestreden beslissing is uiteengezet en hierboven in punt 9 is samengevat, gebaseerd op de algemene praktische ervaring die met de verhandeling van algemene verbruiksgoederen is opgedaan, hetgeen impliceert dat verzoekster concrete en gefundeerde gegevens dient te verstrekken die de gegrondheid van deze vaststellingen op losse schroeven zetten.

48 Verzoekster betwist in de eerste plaats dat er een variëteit aan dessins bestaat voor het kleuren van de punten van zogenoemde „technische” of „functionele” sokken. Zoals hierboven in punt 42 is aangegeven, beperkt verzoekster zich evenwel ten onrechte tot deze categorieën waren, aangezien de lijst van aangevraagde waren betrekking heeft op sokken en kousen in het algemeen. Bovendien staft zij haar stelling geenszins.

49 Verzoeksters argument dat de mode voortdurend evolueert, kan evenmin worden aanvaard. Nieuwe merken ter aanduiding van waren die onderhevig zijn aan modetrends, kunnen steeds worden ingeschreven, op voorwaarde evenwel dat zij geschikt zijn voor het vervullen van hun wezenlijke functie, de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden. Een teken dat niet geschikt is om deze functie te vervullen, kan daarentegen niet als merk worden ingeschreven, ondanks het feit dat in de betrokken industriële sector tal

van soortgelijke tekens bestaan of voortdurend worden gecreëerd.

50 Vervolgens moet erop worden gewezen dat verzoekster geen concrete gegevens verstrekt ter staving van haar stelling dat de betrokken consument de kleur van de punt van een sok gewoonlijk als aanduiding van de commerciële herkomst opvat.

51 Wat in dit verband de verwijzing naar de sport-schoenensector betreft, zij opgemerkt dat het aangevraagde merk niet door een op de waar aangebrachte lijn, strook of welomlijnde geometrische vorm wordt gevormd, maar enkel bestaat in de kleur van een gedeelte van het oppervlak van de waar. Verzoekster verstrekt geen gegevens waaruit blijkt dat het relevante publiek de kleur van bepaalde delen van een schoen gewoonlijk als aanduiding van de commerciële herkomst opvat.

52 Verzoekster voert eveneens aan dat fabrikanten van met name sportartikelen de gewoonte hebben om hun merk op de meest diverse plaatsen aan te brengen. Hoewel verzoekster geen concrete gegevens in die zin verstrekt, moet hoe dan ook worden erkend dat het een betrekkelijk courante praktijk is dat sokken, met name sportsokken, het merk van de fabrikant dragen. Ook al worden deze merken meestal ter hoogte van de enkel aangebracht, kunnen zij ook op de voetzool of op het bovenste gedeelte van de punt worden geplaatst. Dergelijke merken zijn evenwel geen loutere kleuren, maar woord- en beeldelementen die beter geschikt zijn dan het aangevraagde merk om de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden.

53 Verzoekster verwijst ook naar sokken met een goudkleurige punt die door een concurrent worden verhandeld. Zij heeft evenwel geen concrete gegevens verstrekt waaruit blijkt dat een dergelijke kleuring, los van elke overweging inzake het onderscheidende vermogen dat mogelijkwerwijs door het gebruik is verkregen, intrinsiek geschikt is om de commerciële herkomst van de betrokken waren aan te duiden. Voorts heeft de betrokken concurrent weliswaar daadwerkelijk inschrijving verkregen van een gemeenschapsmerk dat een sok met een goudkleurig teenstuk voorstelt en dat onder meer betrekking heeft op sokken en kousen, maar dit merk kan niet met het aangevraagde merk worden vergeleken, aangezien het naast deze voorstelling ook het wordelement „gold toe” bevat.

54 Ten slotte stelt verzoekster ten onrechte dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met het feit dat het aangevraagde merk een specifieke kleurschakering is. In de punten 19 tot en met 22 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers herinnerd aan de hierboven in punt 26 aangehaalde rechtspraak betreffende het beperkte vermogen van kleuren en kleurencombinaties om de commerciële herkomst van waren aan te duiden. In punt 26 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geconstateerd dat de aangevraagde oranje kleur in de sokken- en kousensector een courante kleur is, althans wanneer zij met andere kleuren van een sok wordt gecombineerd.

55 Wat de relevantie betreft van het feit dat het aangevraagde merk een specifieke kleur is, verwijst verzoekster naar de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 18 april 2007 (zaak R 781/2006-1) inzake een merk bestaande in een vlek die op het oppervlak van een spuit is aangebracht. Zoals hierboven in punt 29 is opgemerkt, is de vroegere beslissingspraktijk van de kamers van beroep evenwel irrelevant. Hoe dan ook vertonen zowel de tekens als de waren die in beide zaken aan de orde zijn, weinig overeenkomsten. Bovendien heeft de eerste kamer van beroep in de door verzoekster aangehaalde beslissing enkel de omstandigheden van die zaak beoordeeld en geenszins geoordeeld dat gelijk welke kleur waarop aanspraak wordt gemaakt, onderscheidend vermogen verleent aan een „op een vaste plaats aangebracht merk”.

56 Verzoeksters bewering dat zij als eerste onderneming de aangevraagde kleurschakering voor sokken heeft gebruikt, waardoor zij een van de marktleiders is kunnen worden, is niet bewezen. Inzonderheid blijkt uit geen enkel gegeven dat verzoeksters mogelijke commerciële succes voortvloeit uit het feit dat de oranje kleur van de punten van de door haar vervaardigde sokken door het relevante publiek als intrinsiek onderscheidend is opgevat.

57 Uit een en ander volgt dat geen van de argumenten die verzoekster heeft aangevoerd met betrekking tot de perceptie van het aangevraagde merk als decoratief element, kan worden aanvaard.

58 In antwoord op het door verzoekster ter terechtzitting geformuleerde argument moet nog worden opgemerkt dat het gevaar dat een aspect van de voorstellingswijze van een waar of dienst door een concurrent wordt gekopieerd, de uitlegging die aan artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet worden gegeven, onverlet laat. Krachtens deze bepaling wordt inschrijving als gemeenschapsmerk immers voorbehouden aan tekens die in de perceptie van de betrokken consument intrinsiek geschikt zijn om de commerciële herkomst van de door deze tekens aangeduide waren of diensten aan te duiden. Een marktdeelnemer die in het zakenleven een teken gebruikt dat niet aan deze voorwaarde voldoet, kan in voorkomend geval aantonen dan dit teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, of eventueel andere te zijner beschikking staande juridische middelen aanwenden, bijvoorbeeld door zich te beroepen op het tekeningen- en modellenrecht of een vordering uit hoofde van oneerlijke concurrentie in te stellen.

59 Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te constateren dat het aangevraagde merk door het relevante publiek als een decoratief element zal worden opgevat doordat het niet beduidend afwijkt van wat in de sokken- en kousensector normaal of gebruikelijk is, en bijgevolg elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 mist. Derhalve moet

het tweede onderdeel van het enige middel worden afgewezen, zonder dat de argumenten betreffende de perceptie van het aangevraagde merk als functioneel element hoeven te worden onderzocht.

60 Aangezien beide onderdelen van het enige middel zijn afgewezen, moet dit middel, en dus het beroep in zijn geheel, worden verworpen.

Kosten

61 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten.

**HET GERECHT (Tweede kamer),
rechtdoende, verklaart:**

- 1) Het beroep wordt verworpen.
- 2) X Technology Swiss GmbH wordt verwezen in de kosten.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 juni 2010.
