CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
D. RUIZ-JARABO COLOMER
van 14 juli 2005 [1]

1. De onderhavige hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht van 28 januari 2004 [2], houdende bekrachtiging van de weigering van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") om acht driedimensionale werken bestaande uit stazakjes voor dranken, ter identificatie van vruchtendranken en vruchtensappen, in te schrijven.

I — De verordening inzake het gemeenschapsmerk

2. Het betreft hier wederom het onderscheidend vermogen van driedimensionale tekens en daarmee de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk. [3] Het merendeel van de middelen van de hogere voorziening heeft betrekking op vragen die in de communautaire rechtspraak reeds uitvoerig zijn behandeld, met uitzondering van die met betrekking tot de ruimtelijke en objectieve afbakening van de context bij de beoordeling of een driedimensionale aanduiding geschikt is om de wezenlijke functie van deze vorm van industriële eigendom te vervullen.

3. Verordening nr. 40/94 bevat de voor de beslissing over de hogere voorziening relevante bepalingen.

4. Volgens artikel 4 kunnen gemeenschapsmerken 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".

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Arrest van 28 januari 2004, Deutsche SiSi-Werke/BHIM (T-146/02 tot T-153/02, Jurispr. blz. II-447).

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83).

5. Volgens artikel 7, lid 1, met het opschrift „Absolute weigeringsgronden", wordt inschrijving geweigerd 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;

[...]

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]"

6. Artikel 7, lid 3, bepaalt dat lid 1, sub b, c en d, niet van toepassing is „indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd".

II — De voorgeschiedenis van de hogere voorziening

A — *De feiten van de zaak*

7. Op 8 juli 1997 heeft Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG (hierna: „SiSi-Werke") bij het BHIM acht gemeenschapsmerkaanvragen ingediend voor waren behorende tot de klassen 1, 3, 5, 6, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 39 en 40 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.

8. De aanvragen betreffen verschillende vormen van drankzakjes die rechtop kunnen staan. Zij onderscheiden zich door een buikige vorm en een brede bodem, en hebben een driehoekig of ovaal zijaanzicht met in bepaalde gevallen concave holten aan de zijkanten.

9. Bij beslissingen van 24 en 27 september 1999 heeft de onderzoeker van het BHIM op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94 de acht aanvragen afgewezen op grond dat de betrokken merken onderscheidend vermogen missen.

10. Op 11 november 1999 heeft SiSi-Werke krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 tegen die beslissingen beroepen ingesteld en daarbij haar aanvragen beperkt tot de klassen 32 en 33. De tweede kamer van beroep heeft deze beroepen bij beslissingen van 28 februari 2002 verworpen op grond dat de consument de aangevraagde tekens niet als een aanduiding van hun commerciële herkomst opvat, maar enkel als een verpakkingsontwerp. Die verpakkingen zouden in het belang van de concurrenten en de producenten van verpakkingen en van dranken niet mogen worden gemonopoliseerd.

11. Na uitputting van de administratieve rechtsmiddelen en voorafgaand aan de gerechtelijke procedure heeft rekwirante bij brief van 6 mei 2002 haar merkaanvragen beperkt tot de volgende waren van klasse 32: „vruchtendranken en vruchtensappen".

B — *Het bestreden arrest*

12. Het Gerecht heeft de tegen voornoemde beslissingen van 28 februari 2002 ingestelde beroepen tot vernietiging, na voeging, bij het thans bestreden arrest van 28 januari 2004 verworpen.

13. Het Gerecht beperkt in het arrest het voorwerp van het geschil overeenkomstig de afstand bij brief van 6 mei 2002 (punten 11 en 12) en de juridische analyse tot artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, onder uitsluiting van punt c, waarnaar in de beroepen eveneens was verwezen (punten 13 tot en met 15).

14. Onder verwijzing naar zijn arresten van 2 juli 2002, SAT.1/BHIM (SAT.2) [4], en van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet) [5], merkt het Gerecht in punt 31 op dat artikel 7, lid 1, sub b, van toepassing is op tekens die vanuit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten.

15. Na de vaststelling in punt 33 dat het onderscheidend vermogen van een merk enkel kan worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, wijst het Gerecht er in punt 36 op dat in het voorliggende geval de waren vruchtendranken en vruchtensappen zijn, en het relevante publiek bestaat uit de eindverbruiker.

16. Het herinnert vervolgens aan de bijzonderheden met betrekking tot de perceptie van het publiek van een driedimensionaal teken dat uit de verschijningsvorm van de waar zelf bestaat en merkt op dat, aangezien een verpakking noodzakelijk is om een vloeibaar product in de handel te kunnen brengen, de gemiddelde consument daaraan in de eerste plaats een loutere functie van verpakking zal toeschrijven. De verpakking kan alleen als merk worden toegelaten, wanneer zij dadelijk als een aanduiding van de commerciële herkomst wordt opgevat (punten 37 en 38).

17. Op grond van deze criteria is het Gerecht van oordeel dat uit het onderzoek dat het BHIM op enkele internetsites heeft verricht, blijkt dat de betrokken zakjes in de hele wereld als drankverpakking worden gebruikt, in het bijzonder voor vruchtensappen, en dat dergelijke zakjes in de Gemeenschap ook als verpakking van vloeibare levensmiddelen worden gebruikt. De zakjes zijn dus gangbaar voor waren van deze categorie en niet zo ongebruikelijk dat de consument ze opvat als een aanduiding van de specifieke herkomst (punten 40 tot en met 42).

18. In de punten 44 tot en met 52 onderzoekt het Gerecht de door SiSi-Werke aangevraagde driedimensionale vormen ten opzichte van de generieke verschijningsvorm van een stazakje en concludeert het dat het loutere varianten van die verschijningsvorm zijn, zonder dat hun bijzondere kenmerken globaal gezien het geheel merkelijk doen verschillen van de generieke verschijningsvorm van een soortgelijke verpakking; bovendien lijkt de gemiddelde consument de combinatie van de verschillende designelementen die het eindproduct zouden moeten onderscheiden, niet te kunnen memoriseren.

19. Het arrest wijst het beroep van rekwirante af met een tweede argument, dat is ontleend aan het gevaar van monopolisering dat de inschrijving van de omstreden driedimensionale vormen zou meebrengen, ook al kan het belang dat de concurrenten van de aanvrager van een merk bij de vrije keuze van de vorm van hun waren hebben geen grond zijn om de inschrijving te weigeren en evenmin een criteria om het onderscheidend

4 — Zaak T-323/00, Jurispr. blz. II-2839.

5 — Zaak T-194/01, Jurispr. blz. II-383.

vermogen van het teken te beoordelen (punt 32). Het Gerecht is derhalve van oordeel dat de kamer van beroep van het BHIM daarmee terecht rekening heeft gehouden en bevestigt dat de omstreden zakjes geen onderscheidend vermogen hebben (punt 54).

III — De procedure voor het Hof

20. Het verzoekschrift in hogere voorziening van SiSi-Werke is bij de griffie van het Hof ingekomen op 8 april 2004 en door het BHIM beantwoord op 28 juni 2004. Repliek is gevolgd op 22 oktober 2004; de gebruikelijke dupliek is uitgebleven.

21. De terechtzitting, waarbij de vertegenwoordigers van beide partijen aanwezig waren, heeft plaatsgevonden op 16 juni 2004.

IV — Beoordeling van de middelen van de hogere voorziening

22. Rekwirante voert in een slecht gestructureerd document drie middelen aan die de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreffen. Na de opsomming van de — in totaal vijf — gronden voor haar afwijkende standpunt voert zij geheel ordeloos een reeks argumenten aan, zonder aan te geven op welk middel ze betrekking hebben. Zij belast zodoende het Hof met de gecompliceerde taak, de eigenlijke zin van het beroep te achterhalen.

A — *Het referentiekader voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de tekens (eerste onderdeel van het eerste middel)*

23. SiSi-Werke verwijt het Gerecht dat het de sector van waren, namelijk verpakkingen, die het bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de merken in aanmerking moet nemen, onjuist heeft afgebakend door uit te gaan van de op de wereldmarkt bestaande verpakkingsvormen voor vloeibare levensmiddelen in het algemeen. Het ruimtelijke kader had zich volgens haar tot het grondgebied van de Gemeenschap moeten beperken en het materiële kader tot de verpakkingen voor vruchtendranken en vruchtensappen.

24. In feite wenst rekwirante te vernemen, of voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van deze categorie van symbolen enkel aansluiting moet worden gezocht bij de verschijningsvorm van de specifieke verpakkingen voor de betrokken waren, of bij die van soortgelijke waren. Deze laatste optie is de juiste.

25. De vorm van een waar of zijn profiel kan een merk vormen, mits die vorm overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 40/94 vatbaar is voor grafische voorstelling en het aan deze rechtsfiguur inherente individualiseringsvereiste vervult. [6]

26. Het ontbreken van onderscheidend vermogen leidt volgens de artikelen 7, lid 1, sub b, 38, lid 1, en 51, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 tot weigering van de inschrijving, dan wel nietigverklaring indien de inschrijving reeds heeft plaatsgevonden.

27. Het „onderscheidend vermogen" is derhalve een onbepaald rechtsbegrip, dat naar de wezenlijke functie van deze bijzondere eigenschap verwijst, te weten dat aan de consument of de eindverbruiker de oorsprong van een waar of een dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden. Dat begrip houdt bijgevolg in dat het merk geschikt moet zijn om die functie te vervullen, doordat het ondubbelzinnig de commerciële herkomst van de gemerkte waren aanduidt. [7]

28. De concrete toepassing van dat onbepaalde begrip in een specifiek geval vereist het onderzoek van twee aanvullende criteria. Enerzijds moet rekening worden gehouden met de waren of diensten die in het teken tot uitdrukking komen, en anderzijds met de perceptie ervan door het relevante publiek, uitgaande van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument. [8]

29. Deze beoordelingscriteria verschillen niet [9], maar de aard van de aanduiding speelt bij de beoordeling zonder twijfel een beslissende rol. De intensiteit en het bereik waarmee de mens een boodschap ontvangt, hangen uiteraard af van de aard daarvan en van het zintuig waarmee die boodschap wordt waargenomen. [10] Zo neemt het oog een tweedimensionale figuur anders waar dan een driedimensionaal voorwerp.

30. Het verschil wordt nog groter wanneer die driedimensionale voorstelling in de vorm

6 — Zie arresten van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 73); 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01 tot C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 38); en 12 februari 2004, Henkel (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 29), waarin de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) wordt uitgelegd.

7 — De arresten Henkel, punt 30, en Linde e.a., punt 40, beide reeds aangehaald, zijn in vergelijkbare bewoordingen gesteld. Zie ook arrest van 23 september 2004, Procter & Gamble/BHIM (C-107/03 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 28).

8 — Reeds aangehaalde arresten Linde e.a., punt 41, en Procter & Gamble/BHIM, punt 29. Zie in dezelfde zin arrest van 7 oktober 2004, Mag Instrument/BHIM (C-136/02 P, Jurispr. blz. I-9165, punt 19).

9 — Dit blijkt uit de reeds aangehaalde arresten Philips, punt 48, en Linde e.a., punt 42.

10 — In mijn conclusie in de zaak waarin arrest is gewezen op 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, Jurispr. blz. I-11737), had ik gelegenheid het waarnemingsvermogen van de verschillende zintuigen te onderzoeken (punt 22 e.v.).

van de waar of van zijn verpakking bestaat [11], daar in het geval van een volume, ontdaan van elk grafisch of tekstueel element, de beoordeling van zijn onderscheidend vermogen moeilijker is, omdat de gemiddelde consument niet gewend is de herkomst van de waar uit de vorm ervan af te leiden. [12]

31. In deze omstandigheden zou de grief van SiSi-Werke gegrond zijn, ware het niet dat zij is gebaseerd op een erg simplistische analyse van de rechtspraak van het Hof. Ofschoon uiteraard de waren of de diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd moeten worden onderzocht, moet het onderzoek niet alleen de waren of diensten betreffen waar het specifiek om gaat, maar ook die welke tot dezelfde categorie, hetzelfde of dezelfde soort behoren, dat wil zeggen die welke bij de keuze van de consument kunnen confligeren omdat zij via vergelijkbare kanalen worden aangeboden en voor hetzelfde publiek bestemd zijn.

32. In de conclusie van 18 januari 2001 in de zaak Merz & Krell [13] heb ik onder verwijzing naar de instrumentele aard van de door het merk verleende rechten gesteld, dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen rekening moet worden gehouden met „de waarneming [...] door de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten" (punten 44 en 43). Daarnaast heb ik in de conclusie van 2 juli 2002 in de zaak Ansul [14] opgemerkt, dat deze bijzondere eigenschap een band vereist tussen het teken en de daarmee gemerkte waar, waarmee hij zich door het beeld dat de consumenten zich vormen en de identificatie die daarop volgt, op de markt kan positioneren (punt 64). Om uit te maken of het merk onderscheidend vermogen heeft en dus zijn hoofdfunctie vervult, moeten derhalve de structuur van de sector en de verkoopkanalen in aanmerking worden genomen. In voornoemde conclusie in de zaak Ansul heb ik bij wijze van voorbeeld opgemerkt, dat het gebruik van een merk van conserven niets te maken heeft met dat van computeronderdelen voor informaticasystemen.

33. Om na te gaan of een aanduiding van de plaats van vervaardiging een merk kan onderscheiden, moet derhalve worden gekeken naar het gamma van artikelen waaruit de consument een keuze moet maken. In dit verband lijkt het logisch dat het referentiekader voor de beoordeling zich in het geval van de vorm van een verpakking voor vruchtendranken en vruchtensappen beperkt

11 — In mijn conclusie van 14 januari 2003 in de zaak Henkel, reeds aangehaald, heb ik uiteengezet dat in het geval van vloeistoffen, gassen en bepaalde stoffen in korrelvorm of uiterst vergankelijke stoffen zonder vaste afmetingen of verschijningsvorm, de verpakking met de waar samenvalt, omdat de verpakking voor de consument de enige waarneembare vorm is die vatbaar is voor grafische voorstelling (punt 12). Het Hof is dit standpunt in zijn arrest gevolgd met de vaststelling, dat in die gevallen de gekozen verpakking aan de waar haar vorm geeft en de verpakking dus met de vorm van de waar moet worden gelijkgesteld (punt 33).

12 — Arresten Procter & Gamble/BHIM, punt 50, en Mag Instrument/BHIM, punt 30. Het voorgaande betekent echter niet, zoals ik in mijn conclusie in de zaak Linde e.a. van 24 oktober 2002 heb gesteld, dat het onderzoek van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken strenger is dan dat van om het even welk ander soort teken (punt 46 van het arrest is in vergelijkbare bewoordingen gesteld).

13 — Arrest van 4 oktober 2001 (C-517/99, Jurispr. blz. I-6959).

14 — Arrest van 11 maart 2003 (C-40/01, Jurispr. blz. I-2439).

tot voedingsmiddelen in vloeibare vorm; deze zijn immers tot hetzelfde verbruikersprofiel gericht en worden via vergelijkbare kanalen aangeboden, zodat zij geschikt zijn voor de beoordeling of een merk een waar kan individualiseren. Het al te eenvoudige standpunt van SiSi-Werke voert tot een absurde uitkomst. Indien men het onderzoek beperkt tot de specifieke waren die het merk zal gaan aanduiden, kan onmogelijk worden vastgesteld of het merk zijn functie, de waren met betrekking tot hun commerciële herkomst identificeren, correct vervult.

34. Het BHIM wijst er terecht op dat een persoon die vertrouwd is met een specifiek soort verpakking voor een bepaalde waar en voor het eerst wordt geconfronteerd met diezelfde soort verpakking voor een andere waar, zal denken dat het gaat om een verpakkingsvorm en niet om een aanduiding van de herkomst ervan. Het zou dus onjuist zijn, bij het onderzoek van de indruk van de consument uitsluitend rekening te houden met de verpakkingen die worden gebruikt voor de categorie van waren waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft.

35. Ook wat de ruimtelijke afbakening betreft, is de grief van rekwirante ongegrond. De beperking tot het gebied van de Gemeenschap is weliswaar relevant in het kader van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, om vast te stellen of tussen twee gemeenschapsmerken verwarringsgevaar bestaat, maar zij is niet gerechtvaardigd wanneer het erom gaat het abstracte onderscheidend vermogen van een teken te bepalen.

36. Kortom, geen enkele rechtsregel verplichtte het Gerecht, het standpunt van SiSi-Werke te aanvaarden, zodat het in zijn uitspraak geen blijk kan hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

B — *De kwalificatie van de zakjes als „basisvormen" (tweede onderdeel van het eerste middel)*

37. Rekwirante stelt voorts dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de litigieuze zakjes als „geometrische basisvormen" te bestempelen, nu SiSi-Werke de enige onderneming is die deze zakjes op de Europese markt voor vruchtendranken en vruchtensappen heeft geïntroduceerd en de zakjes dus niet als verpakkingsmodel voor dit soort dranken kunnen worden gekwalificeerd. Haars inziens is aan de zakjes ten onrechte onderscheidend vermogen ontzegd op grond van het feit dat ze in de handel gewoonlijk voor de betrokken waren worden gebruikt, aangezien de weigering van de inschrijving op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aldus is geschied ter bescherming van een algemeen belang, welk belang evenwel niet in voornoemd punt b, maar in punt c van dat artikel is voorzien.

38. Voorzover dit middel betrekking heeft op de overwegingen van de punten 46 en volgende van het arrest over de geclaimde vormen en de kenmerken daarvan, is het

niet-ontvankelijk. Het betreft een terrein — de bewijswaardering — dat door het Hof in het kader van een hogere voorziening niet kan worden behandeld, omdat dit aspect met de bijzondere procedure van aanvechting van rechterlijke uitspraken niets van doen heeft.

39. Zelfs indien men erkent, zoals SiSi-Werke bepleit, dat het Gerecht aan de geclaimde vormen onderscheidend vermogen ontzegt op grond dat zij frequent voor vruchtensappen kunnen worden gebruikt, kan deze grief niet slagen, omdat deze vaststelling aan het eind van punt 41 van het arrest dat onderscheidend vermogen niet in twijfel trekt op grond van een algemeen belang dat in het kader van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ongebruikelijk is. [15] Wanneer men het arrest zorgvuldig leest, blijkt dat de strekking ervan een andere is.

40. Die vaststelling steunt namelijk op het argument waarmee de voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen gekozen objectieve context moet worden gerechtvaardigd, volgens welke het teken, omdat het algemeen als verpakking voor vloeibare levensmiddelen wordt gebruikt, niet de vereiste bijzonderheid bezit om door de gemiddelde consument als een aanduiding van de specifieke commerciële herkomst te kunnen worden opgevat (punt 42). Bovendien houdt dit probleem verband met het volgende middel, in het kader waarvan wordt onderzocht of de aangevraagde merken voldoende afwijken van de grondvorm van een stazakje voor vruchtendranken en vruchtensappen.

41. Het Gerecht ontkent het onderscheidend vermogen dus niet met een beroep op het belang van de concurrenten om monopolisering van bepaalde vormen te voorkomen, zoals ik hierna bij het onderzoek van het laatste middel zal uiteenzetten, maar verwijst naar het algemeen gebruik van de betrokken verpakkingen op de markt om te benadrukken hoe moeilijk het voor een koper is om de verpakkingen als representatief voor specifieke waren te identificeren. Ook het tweede onderdeel van het eerste middel moet bijgevolg worden afgewezen.

C — *De vermeende strengere eisen bij de vergelijking van driedimensionale merken (eerste onderdeel van het tweede middel)*

42. SiSi-Werke stelt dat het bestreden arrest zeer hoge eisen stelt aan het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande uit de verpakking van een waar, terwijl bij tweedimensionale merken tekens

15 — Ik herinner eraan dat het algemeen belang verschilt naargelang van de toepasselijke absolute weigeringsgrond (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punten 45 en 46), zodat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet aldus kan worden uitgelegd, dat het in de weg staat aan de inschrijving van merken die gewoonlijk in de handel kunnen worden gebruikt voor de betrokken waren of diensten, welk criterium relevant is in het kader van punt c van dit artikel (arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 36).

die amper van de eenvoudige geometrische figuren afwijken voor inschrijving in aanmerking komen. Door dit te miskennen, heeft het Gerecht haars inziens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden.

43. Ook deze grief kan niet slagen. Inderdaad geschiedt de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk, zoals gezegd, ongeacht de aard ervan aan de hand van dezelfde criteria. Dit neemt niet weg dat de beoordeling van sommige tekens, zoals driedimensionale, vanwege de bijzondere aard ervan complex is (punten 29 en 30 van deze conclusie) [16] omdat, zoals ik eveneens heb opgemerkt, de gemiddelde consument niet gewend is de herkomst van de aangeboden waar af te leiden uit de vorm ervan, wanneer grafische of tekstuele elementen geheel ontbreken.

44. In deze omstandigheden zal het onderscheidend vermogen geringer zijn naarmate de aangevraagde vorm een grotere gelijkenis vertoont met de vorm van de betrokken waar. [17] De verpakking van een vloeistof weerspiegelt het beeld ervan, zodat de voorstelling van een verpakking geen merk kan vormen, daar loutere varianten van het gebruikelijke design niet volstaan om haar onderscheidend vermogen te verlenen, en de consument de waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid moet kunnen onderscheiden. [18]

45. Het is in dit geval raadzaam bij de vergelijking van de op de markt bestaande vormen en verpakkingen een beroep te doen op de ervaring en empirische beginselen, zodat het verschijnen van een verpakking in de handel een bruikbaar criterium voor de bevestiging van haar onderscheidend vermogen kan zijn [19], aangezien de mate van verspreiding van invloed kan zijn op de aandacht van de consument, die voor dit soort tekens niet bijzonder groot lijkt. [20] Dit geldt met name wanneer het om producten uit het dagelijks leven gaat die qua verschijning nauwelijks verschillen van die van soortgelijke waren, omdat de koper zich in dat geval meer op de etikettering richt dan op de vormen. [21] Ook is de beoordeling van algemeen gebruikte verpakkingen of van bepaalde basisvormen van belang, wat niet wil zeggen dat voor dit soort merken strengere criteria gelden, maar dat hun bijzondere kenmerken in aanmerking worden genomen.

16 — Ströbele, P.: *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2001, blz. 665, stelt dat er geen wettelijke basis is voor een wijziging van de regels die het onderscheidend vermogen van driedimensionale waren en verpakkingen bepalen.

17 — Arrest Mag Instrument/BHIM, reeds aangehaald, punten 31 en 32.

18 — Ibidem, punt 32.

19 — Pollaud-Dulian, F.: „Les marques tridimensionnelles en droit communautaire", in *Revue de jurisprudence de droit des affaires*, nrs. 8-9 (2003), blz. 712, en Hetzelt, N.: *Dreidimensionale Marken — Freihaltebedürftigkeit, Unterscheidungskraft und Schutzumfang*, Keulen, 2004, blz. 146.

20 — Hetzelt, N., op. cit., vorige voetnoot, blz. 141.

21 — Ströbele, P., op. cit., blz. 666, en Hetzelt, N., op. cit., blz. 146.

46. Het in het arrest verrichte onderzoek beantwoordt aan de hierboven genoemde richtsnoeren, waar het Gerecht vaststelt dat de zakjes in de handel gewoonlijk voor vloeibare levensmiddelen in het algemeen worden gebruikt, dranken als vruchtensappen daaronder begrepen, waardoor de gemiddelde consument de verpakking niet opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar. Bovendien heeft rekwirante designelementen voorgelegd die overeenkomen met de generieke verschijningsvorm van deze soort verpakking en te onbeduidend zijn om door het relevante publiek te kunnen worden gememoriseerd. Aansluitend heeft het Gerecht de drie componenten onderzocht die visueel waarneembare verschillen in zich hebben: de wezenlijke vormen van de zakjes (rechthoek, ovaal, driehoek), de concave holten aan de zijkanten en het metaalachtig uiterlijk, en deze zowel aan een individuele analyse als aan een analyse van het geheel [22] onderworpen (punten 41, 42 en 46 tot en met 52).

47. Het Gerecht heeft dus gebruik gemaakt van geschikte informatiebronnen die objectief gezien geen twijfel oproepen over de toelaatbaarheid van de gekozen methode, welke rekening houdt met factoren als de soort waar en de complexiteit van het design, overeenkomstig de genoemde parameters. Het arrest verdient op dit punt geen enkele kritiek, zodat de grief van rekwirante moet worden afgewezen.

22 — In het arrest van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23), volgde het Hof bij de vergelijking van twee merken, om na te gaan of er gelijkenissen waren die aan inschrijving in de weg stonden, een vergelijkbare methode, waarbij het verwees naar de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen, daarbij rekening houdend met onderscheidende en dominerende bestanddelen.

48. Ten slotte moet dit middel worden afgewezen voorzover het is gericht tegen de vaststellingen van de feiten in de genoemde punten van het bestreden arrest, aangezien — zoals ik al zei — het wezen van de hogere voorziening een herziening van de in eerste aanleg vastgestelde feiten uitsluit.

D — *De ontoereikende motivering (tweede onderdeel van het tweede middel)*

49. Rekwirante stelt dat merken als de in geding zijnde door het BHIM en enkele nationale organen reeds zijn ingeschreven voor waren uit dezelfde handelssector, zodat het Gerecht en het BHIM zelf hadden moeten uitleggen waarom zij niet de wezenlijke functie van dit type intellectuele eigendom konden vervullen.

50. De benadering van dit middel varieert naargelang de oudere inschrijving van overeenstemmende tekens in een nationaal systeem of op communautair niveau heeft plaatsgevonden.

51. In het eerste geval volgt de oplossing impliciet uit de punten 63 en 64 van het herhaaldelijk genoemde arrest Henkel, waarin het Hof heeft vastgesteld dat de

inschrijving van een merk voor bepaalde waren in een lidstaat niet betekent dat de inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk voor dezelfde of soortgelijke waren in een andere lidstaat moet worden toegestaan of geweigerd.

52. Zoals ik in mijn conclusie in die zaak heb opgemerkt (punt 24), is deze benadering, die het gevolg is van het ontbreken van organieke banden tussen de rechtsstelsels van de staten, die niet verplicht zijn om dezelfde resultaten te bereiken [23], ook van toepassing op de verhouding tussen het BHIM en een nationaal orgaan, zodat de in het interne kader van de lidstaten vastgestelde beslissingen in Alicante niet bindend zijn.

53. De inschrijving van een merk is afhankelijk van de specifieke criteria die in concrete omstandigheden van toepassing zijn, zodat een teken dat in een bepaald grondgebied onderscheidend vermogen heeft, dit mogelijk niet heeft wanneer de ruimtelijke afbakening varieert.

54. Dit is het antwoord in punt 56 van het bestreden arrest, waar het Gerecht vaststelt dat in de lidstaten verrichte inschrijvingen „enkel factoren vormen die een rol kunnen spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn", en dat „de kamer van beroep deze nationale inschrijvingen op een correcte wijze in aanmerking [heeft] genomen door te preciseren dat deze inschrijvingen niet leidden tot een wijziging van haar beoordeling". Vastgesteld moet dus worden, enerzijds, dat het BHIM zonder motivering rechtsgeldig van deze vreemde inschrijvingen kon afwijken en, anderzijds, dat het Gerecht niet heeft verzuimd zijn beslissing te motiveren.

55. Met betrekking tot de inschrijvingen in Alicante volstaat de redenering van het Gerecht in punt 55, waar het stelt dat volgens zijn eigen rechtspraak eerdere inschrijvingen niet bindend zijn, aangezien de vraag of een teken als merk kan worden ingeschreven, moet worden beoordeeld op basis van de relevante wetgeving en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van de kamers van beroep. Rekwirante heeft te kennen gegeven het hiermee eens te zijn.

56. Maar ook al zou men dit antwoord niet bevredigend vinden, dan nog zou het gebrek niet relevant zijn, nu de inschrijvingen waarnaar SiSi-Werke in hogere voorziening

23 — Niettemin dwingt de gedeeltelijk harmoniserende werking van de merkenrichtlijn tot een uitlegging van de nationale regelingen in het licht van de bewoordingen en de doelstelling van deze gemeenschapsrechtelijke regeling.

verwijst van latere datum zijn[24] dan de bestreden administratieve beslissingen. Het BHIM kon niet gebonden zijn door handelingen die indertijd nog niet bestonden.

E — *Het belang van de concurrenten als grondslag voor de beslissing (derde middel)*

57. SiSi-Werke verwijt het Gerecht dat het artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 uitsluitend met inachtneming van het algemeen belang van de concurrenten heeft toegepast en ten onrechte is voorbijgegaan aan het algemeen belang van de consument, alsmede aan het feit dat rekwirante de verpakking al sinds jaren zonder enig probleem gebruikt.

58. Deze grief gaat uit van een onjuiste analyse van het bestreden arrest. Uit de punten 32 en 54, in onderlinge samenhang gelezen, blijkt het tegenovergestelde: het Gerecht wijst er in punt 32 op dat genoemd belang geen grond is die weigering van de inschrijving van een merk kan rechtvaardigen, en evenmin een criterium dat volstaat om het onderscheidend vermogen van dat merk te beoordelen (het bespreekt vervolgens het gebrek aan onderscheidend vermogen in de punten 33 tot en met 53), terwijl het in punt 54 onderstreept dat de verwijzing in de beslissing van de kamer van beroep naar het gevaar van monopolisering van de stazakjes „op grond van het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94" gerechtvaardigd was, daar de analyse van deze zakjes bevestigde dat zij de wezenlijke functie van een merk niet konden vervullen.

59. Derhalve kan niet worden gesteld dat het Gerecht de geclaimde merken onderscheidend vermogen heeft ontzegd door enkel naar de concurrenten te kijken, aangezien de kern van zijn uitspraak is dat de consument bij zijn keuze van de vruchtendranken en vruchtensappen geen enkele zekerheid heeft over de herkomst ervan, omdat het teken niet voldoende informatie over hun commerciële herkomst verschaft. Juist het belang van de consument vormt de rechtvaardiging voor de weigering van inschrijving van merken die geen onderscheidend vermogen hebben.

60. Gezien het voorgaande, dient ook het laatste middel te worden afgewezen.

24 — De merken nummers 2662781 en 2662765 zijn aangevraagd op 22 april 2002 en toegekend op respectievelijk 1 en 19 maart 2004; het laatste merk, met nummer 2899078, is aangevraagd op 21 oktober 2002 en ingeschreven op 23 januari 2004.

V — Kosten

61. Volgens artikel 122 juncto artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Indien de door rekwirante aangevoerde middelen conform mijn voorstel worden afgewezen, dient zij bijgevolg in de kosten van deze procedure te worden verwezen.

VI — Conclusie

62. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging de door Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG ingestelde hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 28 januari 2004 in de zaak Deutsche SiSi-Werke/BHIM (T-146/02–T-153/02) te verwerpen en rekwirante in de kosten van deze procedure te verwijzen.