ARREST VAN HET GERECHT (Zevende kamer)

25 september 2014*

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Driedimensionaal gemeenschapsmerk — Vorm van twee verpakte bekers — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Geen door gebruik verkregen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b, en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-474/12,

**Giorgio Giorgis**, wonende te Milaan (Italië), vertegenwoordigd door I. Prado en A. Tornato, advocaten,

verzoeker,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door I. Harrington als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

**Comigel SAS**, gevestigd te Saint-Julien-lès-Metz (Frankrijk), vertegenwoordigd door S. Guerlain, J. Armengaud en C. Mateu, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 26 juli 2012 (zaak R 1301/2011-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Comigel SAS en Giorgio Giorgis,

wijst

HET GERECHT (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: M. van der Woude, president, I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) en I. Ulloa Rubio, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 31 oktober 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 7 februari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 5 februari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 24 mei 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gelet op het feit dat geen van de partijen binnen een maand na de betekening van de sluiting van de schriftelijke behandeling heeft verzocht om vaststelling van een terechtzitting, zodat het Gerecht op rapport van de rechter-rapporteur krachtens artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft besloten uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

het navolgende

## Arrest

### Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 11 november 2009 heeft verzoeker, Giorgio Giorgis, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) de inschrijving onder nr. 8132681 verkregen van het hieronder afgebeelde driedimensionale gemeenschapsmerk:



2 De waren waarvoor dit merk werd ingeschreven, behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „IJs, waterijsjes, gemengde sorbets, ijssorbets, consumptie-ijs, consumptie-ijs om te drinken, producten met consumptie-ijs, desserts met consumptie-ijs, gekoelde desserts, desserts, ijsyoghurt, banketbakkerswaren”.

3 Op 19 januari 2010 heeft interveniënte, Comigel SAS, een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld op grond van artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, sub b en d, van deze verordening.

4 Bij beslissing van 21 april 2011 heeft de nietigheidsafdeling van het BHIM de vordering tot nietigverklaring toegewezen en het litigieuze merk nietig verklaard voor alle betrokken waren op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 52, lid 1, sub a, van deze verordening. Zij heeft tevens verzoekers argument afgewezen dat het litigieuze merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009.

5 Op 16 juni 2011 heeft verzoeker bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

6 Bij beslissing van 26 juli 2012 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij heeft de vaststellingen van de nietigheidsafdeling bevestigd volgens welke enerzijds het litigieuze merk elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 en anderzijds verzoeker niet had aangetoond dat het litigieuze merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van de artikelen 7, lid 3, en 52, lid 2, van deze verordening.

## Conclusies van partijen

7 Verzoeker concludeert tot:

— vernietiging van de bestreden beslissing;

— verwijzing van het BHIM in de kosten.

8 Het BHIM en interveniënte concluderen tot:

— verwerping van het beroep;

— verwijzing van verzoeker in de kosten.

## In rechte

9 Tot staving van zijn beroep voert verzoeker twee middelen aan, te weten respectievelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b, en schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009.

*Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009*

10 Volgens verzoeker heeft de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk onjuist beoordeeld en heeft zij aldus artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 geschonden.

11 Volgens artikel 52, lid 1, sub a, van verordening nr. 207/2009 wordt het gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig verklaard, wanneer het is ingeschreven in strijd met artikel 7 van deze verordening. Dienaangaande bepaalt artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 dat inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.

12 Volgens vaste rechtspraak houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 in dat het merk zich ertoe leent, de waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie arrest Hof van 20 oktober 2011, Freixenet/BHIM, C-344/10 P en C-345/10 P, Jurispr. blz. I-10205, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

13 Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (zie arrest Hof van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

14 In casu was de kamer van beroep van oordeel dat de betrokken waren levensmiddelen zijn die over het algemeen reeds zijn voorverpakt bij aankomst in de handelszaken en dat, wat de verkoop van voorverpakte waren betreft, het aandachtsniveau van de consument met betrekking tot de verschijningsvorm ervan niet bijzonder hoog is.

15 Volgens verzoeker heeft de kamer van beroep het aandachtsniveau van het relevante publiek onjuist beoordeeld. Hij voert aan dat de gemiddelde consument van consumptie-ijs blijk geeft van een hoog aandachtsniveau, daar hij zijn keuze maakt aan de hand van verschillende factoren, zoals de smaak van het consumptie-ijs, de consumptiewijze, de verschillende soorten consumptie-ijs en de eventuele aanwezigheid van bepaalde ingrediënten.

16 Dienaangaande behoeft slechts te worden opgemerkt dat de door het litigieuze merk aangeduide waren levensmiddelen voor courant gebruik zijn, die bestemd zijn voor alle consumenten. Het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk moet dus worden beoordeeld met inaanmerkingneming van de vermoedelijke verwachtingen van een normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument [zie in die zin arresten Gerecht van 15 maart 2006, Develey/BHIM (Vorm van plastic fles), T-129/04, Jurispr. blz. II-811, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 12 december 2013, Sweet Tec/BHIM (Ovale vorm), T-156/12, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 14].

17 Anders dan verzoeker betoogt, impliceert het feit dat de gemiddelde consument consumptie-ijs kiest op basis van zijn eigen smaak en voorkeuren, niet dat zijn aandachtsniveau hoog is. Consumptie-ijs is immers een courant consumptiegoed, dat over het algemeen in supermarkten wordt verkocht en niet duur is, waarbij niet lang wordt nagedacht vóór de aankoop ervan, en waarvoor er geen reden is om aan te nemen dat de consument bij de aankoop ervan blijk zal geven van een hoog aandachtsniveau. Dat de consument waren kiest op basis van zijn eigen smaak is bovendien evident voor levensmiddelen voor courant gebruik, waarvoor – volgens de in punt 16 supra aangehaalde rechtspraak – het aandachtsniveau van de consument niet hoog wordt geacht.

18 Derhalve heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument in de gehele Europese Unie, die geen blijk geeft van een bijzonder hoog aandachtsniveau.

19 Volgens vaste rechtspraak verschillen de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet van die welke voor andere categorieën van merken gelden. Bij de toepassing van deze criteria is de perceptie door het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, evenwel niet noodzakelijk dezelfde als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan of uit die van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in het geval van een woord- of beeldmerk (zie arrest Freixenet/BHIM, punt 12 supra, punten 45 en 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

20 In die omstandigheden bezit alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de wezenlijke functie van herkomstaanduiding kan vervullen, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 (zie arrest Freixenet/BHIM, punt 12 supra, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

21 In het bijzonder met betrekking tot driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waren die om redenen verband houdend met de aard van de waar in verpakte vorm in de handel worden gebracht, heeft het Hof geoordeeld dat dergelijke merken het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waar mogelijk moeten maken, de betrokken

waar zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden (arrest Hof van 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 29).

22 Om te beoordelen of een merk onderscheidend vermogen bezit, dient de door dit merk opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht. Dit kan echter niet impliceren dat in eerste instantie geen achtereenvolgend onderzoek van de verschillende voor dit merk gebruikte bestanddelen van de aanbiedingsvorm hoeft te worden verricht. Het kan immers nuttig zijn om tijdens de globale beoordeling elk bestanddeel van het betrokken merk te onderzoeken (zie arrest Hof van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 82 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

23 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat in casu de betrokken waren desserts, consumptie-ijs, sorbets en yoghurt zijn, en dat het litigieuze merk is samengesteld uit de vorm van twee doorzichtige glazen bekervormige recipiënten en uit de vorm van een kartonnen omhulsel dat openingen bovenaan en aan de zijkanten heeft en dat de contouren van de recipiënten volgt. Het litigieuze merk bestaat in de driedimensionale vorm van de verpakking van de betrokken waren.

24 In de eerste plaats verwijt verzoeker de kamer van beroep een onjuiste vaststelling van de norm en van wat in de betrokken sector gangbaar is. Hij voert aan dat de kamer van beroep voor haar beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk rekening had moeten houden met de norm en wat gangbaar is op het gebied van verpakking in de sector van waren van klasse 30. De kamer van beroep zou evenwel in het kader van haar analyse enkel rekening hebben gehouden met de norm en wat gangbaar is in de sector van verpakkingen die „een imago van ambachtelijke kwaliteitsproducten" uitdragen.

25 Vastgesteld dient te worden dat dit argument berust op een verkeerde lezing van de bestreden beslissing.

26 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers gesteld dat wanneer, zoals in casu, het litigieuze merk bestaat in de driedimensionale vorm van de verpakking van de betrokken waren, het mogelijk is dat relevantie toekomt aan de norm en aan wat gangbaar is in de sector van verpakking van waren van hetzelfde type die bestemd zijn voor dezelfde consumenten als de betrokken waren.

27 De kamer van beroep is vervolgens overgegaan tot een afzonderlijk onderzoek van de twee bestanddelen van het litigieuze merk, te weten de glazen recipiënten en het kartonnen omhulsel. In het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de glazen recipiënten heeft zij erop gewezen dat dit type van recipiënten op de markt werd gebruikt voor de verkoop van desserts, consumptie-ijs, sorbets en yoghurt en dat deze recipiënten werden gebruikt om aan de consument de boodschap over te brengen dat de betrokken waren van hoge kwaliteit zijn en ambachtelijk worden vervaardigd, hetgeen verzoeker niet betwist. Zij was van oordeel dat de vorm van de recipiënten van het litigieuze merk niet aanzienlijk afweek van die van de op de markt aanwezige coupes voor de verkoop van desserts, consumptie-ijs, sorbets en yoghurt, hetgeen werd bevestigd door de door interveniënte overgelegde bewijselementen die recipiënten tonen die slechts lichtjes verschillen van die van het litigieuze merk. Zij heeft daaruit afgeleid dat dit bestanddeel van het litigieuze merk geen onderscheidend vermogen had voor de betrokken waren.

28 De kamer van beroep heeft daarna de door verzoeker aangedragen voorbeelden van de hand gewezen die verwijzen naar andere types van recipiënten die op de markt worden gebruikt in het kader van de verkoop van deze waren, en heeft daarbij opgemerkt dat „de vorm ervan niet hetzelfde doel nastreeft, te weten een imago van ambachtelijke kwaliteitsproducten uitdragen naar de consument".

29 Hieruit blijkt dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met wat gangbaar is in de sector van verpakking van waren die soortgelijk zijn aan de betrokken waren en die bestemd zijn voor dezelfde consumenten als die van de betrokken waren, en dat zij heeft vastgesteld dat verpakkingen in de vorm

van glazen recipiënten gangbaar waren, in het bijzonder wanneer het erom ging een imago van kwaliteit uit te dragen. Dat de kamer van beroep de door verzoeker overgelegde bewijselementen inzake andere vormen van recipiënten die voor de verkoop van consumptie-ijs worden gebruikt, als niet ter zake dienend heeft afgewezen, is niet in strijd met haar vaststelling dat glazen recipiënten tevens op deze markt worden gebruikt.

30 Anders dan verzoeker betoogt, blijkt uit de bestreden beslissing niet dat de kamer van beroep enkel rekening heeft gehouden met de norm en wat gangbaar is in de sector van ambachtelijke kwaliteitsproducten.

31 In de tweede plaats betoogt verzoeker dat uit de onjuiste vaststelling van de norm en van wat in de sector gangbaar is, voortvloeit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk onjuist heeft beoordeeld. Hij voert aan dat de kamer van beroep voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk het concept van „bekers verpakt in kartonnen omhulsels met uitgesneden openingen" als vergelijkingspunt in aanmerking heeft genomen in plaats van rekening te houden met alle types verpakkingen die in de sector van de betrokken waren worden gebruikt. Aldus heeft de kamer van beroep zich ten onrechte op het standpunt gesteld dat de vormen van kartonnen omhulsels met uitgesneden openingen courant werden gebruikt in de sector van de betrokken waren. Verzoeker stelt dat het kartonnen omhulsel van het litigieuze merk kenmerken en vormen vertoont die verschillen van die in de bewijsstukken die door interveniënte zijn overgelegd.

32 In het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het tweede bestanddeel van het litigieuze merk, te weten het kartonnen omhulsel met openingen bovenaan en aan de zijkanten, was de kamer van beroep in de bestreden beslissing van oordeel dat deze kenmerken aanwezig waren in de meeste kartonnen omhulsels waarnaar in de door interveniënte overgelegde bewijsstukken wordt verwezen. Zij stelde dat de vormen van kartonnen omhulsels met openingen bovenaan en aan de zijkanten courant waren in de sector van de betrokken waren, in het bijzonder om de waar of alle relevante informatie met betrekking tot de waar te tonen. Rekening houdend met de norm en met wat in de sector van de betrokken waren (desserts, consumptie-ijs, sorbets en yoghurt) gangbaar is, is zij tot de slotsom gekomen dat de vorm van het kartonnen omhulsel van het litigieuze merk louter decoratief is, deze niet op significante wijze afwijkt van wat in de sector gangbaar is en geen onderscheidend vermogen heeft.

33 Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep zich heeft gebaseerd op de door interveniënte overgelegde bewijzen die aantonen dat in de sector van de betrokken waren verpakkingen bestaande in een kartonnen omhulsel met openingen courant werden gebruikt, en dat zij hieruit heeft kunnen afleiden dat het litigieuze merk niet op significante wijze afweek van wat in de betrokken sector gangbaar was.

34 Het door verzoeker aangevoerde feit dat de vorm van het kartonnen omhulsel van het litigieuze merk door bepaalde elementen afwijkt van de op de markt aanwezige kartonnen omhulsels, kan niet afdoen aan deze beoordeling van de kamer van beroep. De verschillende in de sector van de betrokken waren gebruikte kartonnen omhulsels, die afwijken door de plaats van de openingen of door de vormen ervan, moeten worden beschouwd als eenvoudige varianten van de in deze sector gebruikte verpakkingsvormen. Met name praktische overwegingen (zoals aanpassing aan de grootte van de recipiënten) of zuiver decoratieve overwegingen liggen ten grondslag aan de verschillen tussen de op de markt aanwezige kartonnen omhulsels. De kamer van beroep heeft op goede gronden geoordeeld dat de kenmerken van de vorm van het kartonnen omhulsel van het litigieuze merk niet ervoor zorgden dat dit merk op significante wijze afweek van wat in de sector van de betrokken waren gangbaar was.

35 In de derde plaats betoogt verzoeker dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting bij de identificatie van het litigieuze merk door in aanmerking te nemen dat het litigieuze merk was samengesteld uit „twee bekers verpakt in een kartonnen omhulsel met uitgesneden openingen", hetgeen niet overeenkomt met het litigieuze merk zoals dat werd ingeschreven. Hij voert aan dat het litigieuze merk had moeten worden beschouwd in zijn geheel, met zijn eigen kenmerken. De kamer van beroep had een analyse moeten verrichten van het onderscheidend vermogen van de combinatie van de bijzondere vormen waaruit het litigieuze merk bestaat, en niet enkel van de som van de bestanddelen ervan.

36 Om te beginnen faalt verzoekers argument inzake een onjuiste identificatie van het litigieuze merk door de kamer van beroep. De wijze waarop het litigieuze merk in de bestreden beslissing wordt beschreven, te weten „twee doorzichtige glazen recipiënten in bekervorm in een kartonnen buitenomhulsel, met openingen bovenaan en aan de zijkanten" beantwoordt immers aan de afbeelding van dit merk zoals opgenomen in de inschrijvingsaanvraag en weergegeven in punt 1 supra. Dat verzoeker een eigen beschrijving van het litigieuze merk voorstaat (te weten „twee bekers naast elkaar in een karton dat volledig open is bovenaan de bekers en gedeeltelijk open is vooraan de bekers, waarbij de zijkanten een bijzonder vorm hebben die de vorm van de bekers volgt en oproept, waardoor in het midden van deze twee bekers een bijzonder silhouet in de vorm van een flesje wordt gevormd"), die noch in de inschrijvingsaanvraag noch in het inschrijvingsbewijs is vermeld, volstaat niet om te oordelen dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting.

37 Wat vervolgens verzoekers argument betreft dat de kamer van beroep het litigieuze merk niet in zijn geheel heeft beschouwd, dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing eerst heeft vastgesteld dat de twee bestanddelen van dit merk niet aanzienlijk afweken van de in de sector van de betrokken waren gebruikte bestanddelen en elk onderscheidend vermogen misten, en vervolgens is overgegaan tot een analyse van de totaalindruk die wordt opgeroepen door de vorm van de onder het litigieuze merk ingeschreven verpakking. Zij was van oordeel dat de kenmerken van het litigieuze merk niet volstonden voor de vaststelling dat het ging om een ongebruikelijk model op de markt van desserts, consumptie-ijs, sorbets en yoghurt dat duidelijk kon worden opgevat als verschillend van de beschikbare vormen. Zij heeft vastgesteld dat de door interveniënte aangedragen voorbeelden bepaalde verpakkingsvormen lieten zien die zeer sterk leken op de vorm van het litigieuze merk. De kamer van beroep heeft zich op het standpunt gesteld dat het gebruik van twee recipiënten die op hun plaats worden gehouden door een kartonnen verpakking, een van de gebruikelijkste wijzen was om de waren aan de consument voor te stellen. Zij kwam tot de slotsom dat het litigieuze merk, in zijn geheel beschouwd, nauw aanleunde bij de meest waarschijnlijke vormen die de betrokken waren zouden aannemen en dat het dus moest worden geacht elk onderscheidend vermogen te missen.

38 Bijgevolg kan verzoeker niet aanvoeren dat de kamer van beroep niet is overgegaan tot een globale beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk, dat zij geen rekening heeft gehouden met de kenmerken ervan, en dat zij louter het ontbreken van onderscheidend vermogen van de som van de bestanddelen ervan heeft vastgesteld.

39 Verder betoogt verzoeker dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat het litigieuze merk overeenstemde met een verpakkingsvorm die veel wordt gebruikt op de markt voor de verkoop van de betrokken waren, terwijl uit de door hem aangedragen voorbeelden blijkt dat de in deze sector meest gebruikte verpakking volledig verschilt van die van het litigieuze merk.

40 In dit verband hoeft enkel te worden opgemerkt dat het feit dat op de markt van de betrokken waren andere types van verpakking bestaan, niet in strijd is met de vaststelling van de kamer van beroep dat er ook verpakkingsvormen bestaan die zeer sterk lijken op die van het litigieuze merk en die niet ongebruikelijk zijn. Volgens de in punt 20 supra aangehaalde rechtspraak hoeft voor het ontbreken

van onderscheidend vermogen van een merk enkel te worden vastgesteld dat dit merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en hoeft niet te worden aangetoond dat dit merk de meest courante verpakkingsvorm op de markt is.

41 In de vierde plaats voert verzoeker aan dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk te strikt heeft beoordeeld.

42 Ten eerste betoogt hij dat de door de kamer van beroep toegepaste rechtspraak, volgens welke een driedimensionaal merk op significante wijze moet afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is om onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 te bezitten, niet van toepassing is wanneer – zoals in casu – de gemiddelde consument blijk geeft van een hoog aandachtsniveau en wanneer het litigieuze merk niet bestaat uit de vorm van de waren maar uit de verpakking ervan.

43 Dit argument faalt. Het volstaat immers eraan te herinneren dat, zoals blijkt uit punt 18 supra, de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het relevante publiek geen blijk geeft van een bijzonder hoog aandachtsniveau met betrekking tot de betrokken waren. Bovendien moet in casu de verpakkingsvorm worden gelijkgesteld aan de vorm van de betrokken waren.

44 Ten tweede verwijt verzoeker de kamer van beroep dat zij een criterium heeft gehanteerd dat restrictiever is dan hetwelk door de rechtspraak wordt geëist voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk. Zij heeft geëist dat het litigieuze merk „wezenlijk verschilt" van de basisvormen van de betrokken waar, terwijl de rechtspraak enkel eist dat de kamer van beroep beoordeelt of het litigieuze merk „op significante wijze afwijkt" van de norm en van wat in de betrokken sector gangbaar is.

45 Dienaangaande hoeft enkel te worden opgemerkt dat, anders dan verzoeker beweert, het vereiste van een „wezenlijk verschil" niet het criterium is aan de hand waarvan de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk heeft beoordeeld. In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers pas na de vaststelling van het ontbreken van onderscheidend vermogen van het litigieuze merk, onder verwijzing naar het arrest van het Gerecht van 31 mei 2006, De Waele/BHIM (Vorm van worst) (T-15/05, Jurispr. blz. II-1511), de uitdrukking „wezenlijk verschil" gebruikt om te antwoorden op een argument van verzoeker inzake de nieuwheid en de originaliteit van de vorm van het litigieuze merk.

46 Voorts betoogt verzoeker dat, aangezien het Gerecht in het arrest van 3 december 2003, Nestlé Waters France/BHIM (Vorm van fles) (T-305/02, Jurispr. blz. II-5207), heeft erkend dat een driedimensionaal merk in de vorm van een fles, waarvan de inschrijving was aangevraagd voor alcoholvrije dranken van klasse 32, een minimaal onderscheidend vermogen had in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, in casu dezelfde benadering dient te worden gevolgd, daar het gaat om een zeer soortgelijke sector, te weten die van waren van klasse 30. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, en dat de kamer van beroep moet onderzoeken of dit merk op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Derhalve is de oplossing die het Gerecht heeft gehanteerd in een arrest met betrekking tot een ander merk, waarvan inschrijving was aangevraagd voor waren die verschillen van de in casu aan de orde zijnde waren en die behoren tot een andere sector, niet relevant voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het litigieuze merk in het onderhavige geval.

47 Uit een en ander volgt dat verzoeker niet heeft aangetoond dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het litigieuze merk elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

48 Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

*Tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009*

49 Verzoeker betoogt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft toegepast door te oordelen dat de door verzoeker overgelegde bewijzen niet volstonden om aan te tonen dat het litigieuze merk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen.

50 Krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 verzet de in artikel 7, lid 1, sub b, van die verordening genoemde absolute weigeringsgrond zich niet tegen de inschrijving van een merk indien dit als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd.

51 Artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 bepaalt met name dat wanneer het gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening, het echter niet nietig kan worden verklaard wanneer het door het gebruik dat na de inschrijving ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

52 Uit de rechtspraak volgt dat onderscheidend vermogen door het gebruik van het merk slechts kan worden verkregen indien ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert [zie arrest Gerecht van 15 december 2005, BIC/BHIM (Vorm van aansteker met vuursteentje), T-262/04, Jurispr. blz. II-5959, punt 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

53 In casu heeft de kamer van beroep gesteld dat, aangezien het litigieuze merk een driedimensionaal merk is, het relevante grondgebied dat van de Unie was. Zij heeft zich op het standpunt gesteld dat de door verzoeker overgelegde bewijzen niet volstonden om aan te tonen dat het litigieuze merk onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van de artikelen 7, lid 3, en 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Enerzijds was zij immers van oordeel dat deze bewijzen, in hun geheel beschouwd, uitsluitend verwezen naar acht lidstaten van de Unie en niet het bewijs leverden van de verkrijging van onderscheidend vermogen in een aanmerkelijk deel van de Unie. Anderzijds was zij van oordeel dat verzoeker niet had aangetoond dat het litigieuze merk werd opgevat als een aanduiding van de herkomst van de waren, gelet op het feit dat de verpakkingsvorm altijd was gebruikt in combinatie met het op deze verpakking gedrukte teken LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA.

54 In de eerste plaats beweert verzoeker enkel dat het gebruik van het litigieuze merk in combinatie met het op de verpakking gedrukte teken LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA aantoont dat de relevante consument niet alleen de grafische voorstelling maar ook de driedimensionale vorm opvat als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren. Dienaangaande hoeft enkel te worden vastgesteld dat deze loutere bewering geen afbreuk kan doen aan de conclusie van de kamer van beroep dat deze bewijzen niet volstonden om het bewijs te leveren van het gebruik van het litigieuze merk als merk, en derhalve moet worden afgewezen.

55 In elk geval dient erop te worden gewezen dat volgens de rechtspraak een driedimensionaal merk weliswaar onderscheidend vermogen kan verkrijgen door gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld waaronder deze waren worden verkocht. Een dergelijk onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante publiek [zie arrest Gerecht van 29 januari 2013, Germans Boada/BHIM (Handbediende keramieksnijmachine), T-25/11, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 83 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

56 Evenwel moeten de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het merk als merk. De uitdrukking „gebruik van het merk als merk" moet aldus worden begrepen dat zij betrekking heeft op het gebruik van het merk met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming. Niet om het even welk gebruik van het merk vormt dus per se een gebruik als merk (arrest Handbediende keramieksnijmachine, punt 55 supra, punt 85).

57 In de omstandigheden van het onderhavige geval zou het, enkel indien verzoeker concreet de bewering had gestaafd dat de relevante consument de vorm van de verpakking van de betrokken waren in het bijzonder onthoudt als aanduiding van de commerciële herkomst ervan, eventueel mogelijk zijn geweest om in de overgelegde bewijzen een eerste aanwijzing in die zin te zien, te weten dat het bijzondere voorkomen van de driedimensionale vorm van de verpakking van de betrokken waren waaruit het litigieuze merk bestaat, het mogelijk maakte om deze te onderscheiden van die afkomstig van andere fabrikanten. In dit verband hoeft enkel te worden vastgesteld dat verzoeker geen enkel argument in die zin aandraagt.

58 In de tweede plaats is verzoekers argument, dat de kamer van beroep niet in aanmerking heeft genomen dat de door hem overgelegde bewijzen betrekking hadden op een aanmerkelijk deel van de consumenten van de Unie, niet ter zake dienend, aangezien verzoeker niet heeft aangetoond dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat die bewijzen niet in staat waren aan te tonen dat het litigieuze merk als merk was gebruikt.

59 Derhalve dient het tweede middel te worden afgewezen en dient het beroep in zijn geheel te worden verworpen.

## Kosten

60 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoeker in het ongelijk is gesteld, moet hij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Zevende kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) **Het beroep wordt verworpen.**

2) **Giorgio Giorgis wordt verwezen in de kosten.**

Van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 september 2014.

ondertekeningen