ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
7 februari 2002 *

In zaak T-88/00,

Mag Instrument Inc., gevestigd te Ontario (Verenigde Staten van Amerika), vertegenwoordigd door A. Nette, W. von der Osten-Sacken, H. Stratmann, G. Rahn en U. Hocke, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, E. Joly en S. Bonne als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Duits.

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 14 februari 2000 (zaken R-237/1999-2 tot en met R-241/1999-2) waarbij de inschrijving van vijf driedimensionale merken bestaande uit vormen van zaklampen is geweigerd,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: P. Mengozzi, kamerpresident, V. Tiili en R. M. Moura Ramos, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien het op 13 april 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 11 augustus 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 31 mei 2001,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 29 maart 1996 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") vijf aanvragen voor de inschrijving van een driedimensionaal gemeenschapsmerk 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.

2 De driedimensionale merken waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, bestaan uit vormen van cilindrische zaklampen die door verzoekster op de markt worden gebracht.

3 Na de wijziging die verzoekster dienaangaande op 18 november 1997 heeft aangebracht, behoren de waren waarvoor de inschrijvingsaanvragen werden ingediend, tot de klassen 9 en 11 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: „accessoires voor verlichtingsapparaten, in het bijzonder voor zaklampen" en „apparaten voor verlichting, in het bijzonder zaklampen, met inbegrip van onderdelen en accessoires voor de voornoemde goederen".

4 Bij drie beslissingen van 11 maart 1999 en twee beslissingen van 15 maart 1999 heeft de onderzoeker de aanvragen afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens misten de aangevraagde merken elk onderscheidend vermogen.

5 Op 11 mei 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen elk van de vijf beslissingen van de onderzoeker.

6 De beroepen zijn verworpen bij beslissing van 14 februari 2000 (hierna: „bestreden beslissing").

7 In deze beslissing heeft de kamer van beroep herinnerd aan artikel 4 van verordening nr. 40/94 en vervolgens geoordeeld dat, bij gebreke van gebruik, de loutere vorm van een waar slechts een teken kan vormen dat de waar naar herkomst onderscheidt, indien deze vorm kenmerken heeft die voldoende verschillen van de gebruikelijke vorm van de waar zodat een potentiële koper deze vorm in de eerste plaats opvat als een aanduiding van de herkomst van de waar en niet als een weergave van de waar zelf. Indien de vorm onvoldoende verschilt van de gebruikelijke vorm van de waar en de potentiële koper die vorm dus alleen opvat als de weergave van de waar, is de vorm beschrijvend en valt hij onder artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, net zoals een woord dat alleen uit de naam van de waar bestaat. In wezen gaat het er volgens de kamer van beroep om, te weten of de weergave van een van de aangevraagde merken de gemiddelde koper van zaklampen onmiddellijk erop wijst, dat het een zaklamp met een bepaalde herkomst, en niet een willekeurige zaklamp betreft. De kamer van beroep voegt daaraan toe, dat de omstandigheid dat het design van verzoeksters waren aantrekkelijk is, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat het van huis uit onderscheidend vermogen heeft. Dat een teken overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, moet worden geweigerd omdat het elk onderscheidend vermogen mist, betekent bovendien niet dat een merk met de geringste mate van onderscheidend vermogen moet worden ingeschreven. Blijkens de aan verordening nr. 40/94 ten grondslag liggende beginselen moet het onderscheidend vermogen van een niveau zijn dat het merk in staat stelt als herkomstaanduiding te fungeren. De kamer van beroep concludeert dat, ondanks de talrijke aantrekkelijke kenmerken van elke vorm, geen enkele hiervan van huis uit

onderscheidend vermogen heeft in de ogen van de gemiddelde koper van een zaklamp (punten 11-18 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau te verwijzen in de kosten.

9 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

10 In haar verzoekschrift voert verzoekster vier middelen aan. Aangezien verzoekster drie van deze middelen ter terechtzitting heeft laten vallen, dient alleen te worden onderzocht of artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is geschonden.

Argumenten van partijen

11 Verzoekster betoogt om te beginnen dat het beginsel volgens hetwelk een teken onderscheidend vermogen heeft indien het geschikt is om te worden opgevat als aanduiding dat de waar afkomstig is van een bepaalde onderneming, van toepassing is op driedimensionale merken.

12 In de eerste plaats stelt zij dat de aangevraagde merken niet elk onderscheidend vermogen missen.

13 In dit verband voert verzoekster enerzijds verschillende argumenten aan ter staving van haar stelling dat, anders dan het Bureau beweert, er geen „gebruikelijke vorm" voor een zaklamp bestaat en dat de met de aangevraagde merken overeenstemmende vormen geen „generieke vormen" voor zaklampen zijn.

14 Anderzijds betoogt zij dat in verordening nr. 40/94 alleen de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, eisen inzake het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bevat, en dat er geen enkel ander beletsel voor de inschrijving van dergelijke merken bestaat.

15 Verzoekster wijst erop dat in de bestreden beslissing niet wordt vermeld welke voorwaarden een driedimensionaal merk moet vervullen om onderscheidend vermogen te hebben. In het bijzonder voert de kamer van beroep geen enkel argument aan ter staving van haar stelling dat een vorm van een zaklamp geen onderscheidend vermogen heeft. Voorts vermeldt de kamer van beroep niet in welke gevallen de gemiddelde koper een vorm van een zaklamp als herkomstaanduiding van de waar kan opvatten. Ten onrechte betoogt zij dat de uitdrukking „elk onderscheidend vermogen missen" niet betekent dat elk merk met de geringste mate van onderscheidend vermogen moet worden ingeschreven. Verder legt zij niet uit waarom de aangevraagde merken niet het niveau van onderscheidend vermogen bereiken dat is vereist om het merk in staat te stellen als herkomstaanduiding van de waar te fungeren. Op deze wijze moeten driedimensionale merken aan hogere eisen inzake onderscheidend vermogen voldoen dan andere merken.

16 Verzoekster is daarentegen van mening dat het emotionele effect van de onbewuste waarneming van de vorm van voorwerpen tot gevolg heeft dat deze vorm onmiddellijk effect sorteert en dus een groter onderscheidend vermogen heeft dan woordmerken. Bijgevolg moeten de eisen inzake onderscheidend vermogen voor driedimensionale merken lager zijn dan voor woordmerken of hoogstens dezelfde als voor de andere categorieën merken. Bescherming als merk mag dus alleen worden geweigerd indien het merk „elk onderscheidend vermogen mist", waarbij een gering onderscheidend vermogen reeds volstaat om de hinderpaal voor inschrijving uit de weg te ruimen.

17 In de tweede plaats verstrekt verzoekster een aantal elementen ten blijke dat de aangevraagde merken onderscheidend vermogen hebben, waaraan de kamer van beroep is voorbijgegaan.

18 Dienaangaande verwijst zij om te beginnen naar het rapport van professor Stefan Lengyel over de originaliteit, de creativiteit en het onderscheidend vermogen van de vorm van de betrokken zaklampen en stelt zij voor hem als getuige te horen. Deze deskundige heeft het met name over de volledige productlijn lampen van

verzoekster (de productlijn Mag), die een opmerkelijk voorbeeld is van waren van een hoge technische kwaliteit waarbij de semantische functie als dragend kenmerk in de esthetische vorm werd gerealiseerd. Hij is van mening dat, ook al wordt de gehele Mag Lite-productlijn gekenmerkt door overeenstemmende vormen, elk van deze producten, met inbegrip van de zaklamp „Solitaire", toch een eigen onderscheidend vermogen heeft. Hij spreekt zich tevens uit over de lampen Mini Maglite en Mag Lite.

19 Ter staving van de internationale erkenning van het onderscheidend vermogen van de aangevraagde vormen, verstrekt verzoekster vervolgens een aantal elementen, waaronder de vermelding van deze lampen in verschillende werken, de aanwezigheid ervan in collecties van verschillende musea en het behalen van internationale prijzen.

20 In de derde plaats citeert verzoekster beslissingen van een aantal rechterlijke instanties die het onderscheidend vermogen van de zaklamp Mini Maglite hebben erkend.

21 In de vierde plaats betoogt verzoekster dat het feit dat de vormen van de betrokken zaklampen reeds als herkomstaanduiding werden gebruikt, aantoont dat de aangevraagde merken geschikt zijn om aan te duiden dat de waar afkomstig is van een bepaalde onderneming. Blijkens de Franse publicatie *Faux ou vrais — Les grandes marques et leurs copies* heeft de namaak van verzoeksters modellen immers grote verwarring doen ontstaan op deze markt, en ertoe geleid dat nagemaakte goederen van geringe kwaliteit voor reparatie aan verzoeksters distributeurs werden overgemaakt. De door verzoekster overgelegde verklaringen van twee advocaten bevestigen dit. Volgens bovengenoemde publicatie is er voorts tot dusver geen enkele Maglite-namaak aangetroffen waarop het oorspronkelijke merk was aangebracht. Daaruit kan worden afgeleid dat de namaker alleen de vorm van de lamp, die onderscheidend vermogen heeft, behoeft over te nemen, aangezien de consument deze opvat als aanduiding dat de waar afkomstig is van een bepaalde onderneming, te weten verzoekster.

22 Namakers hebben ook vaak voor hun waren reclame gemaakt aan de hand van het unieke design van de Mag Lite-zaklampen, zoals een sportwinkel die in 1996 een namaaklamp aanprees door te stellen dat deze „het design van de cultlamp Mag Lite" had.

23 In de vijfde en laatste plaats voert verzoekster aan dat de nationale autoriteiten eveneens het onderscheidend vermogen van de vormen van verzoeksters zaklampen hebben erkend, aangezien deze vormen reeds werden ingeschreven in verschillende landen van de Europese Unie (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Benelux), in de Verenigde Staten en in Zwitserland. De wetgeving van deze landen stelt inschrijvingsvoorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van verordening nr. 40/94.

24 Het Bureau beklemtoont in de eerste plaats dat de aangevraagde vormen moeten worden beschouwd als gebruikelijk en dus niet de herkomstaanduidende functie van een merk kunnen vervullen.

25 In de tweede plaats betwist het Bureau dat vormen als merk beter geschikt zijn om een onderscheidende functie te vervullen dan andere tekens. Verder kan het Bureau rekening houden met door verzoekster verstrekte gegevens inzake de bekendheid van de betrokken vormen van zaklampen, maar is het daardoor geenszins gebonden.

26 In de derde plaats moeten de betrokken lampen volgens het Bureau eerder als octrooi worden beschermd. Voor bescherming als merk, in casu als driedimensionaal merk, moet er daarentegen sprake zijn van een ongebruikelijke en willekeurige voorstelling, hetgeen in casu niet het geval is.

27 Dat bepaalde van de aangevraagde vormen van lampen op nationaal niveau als merk werden ingeschreven, verplicht het Bureau ten slotte niet om deze in te schrijven. In het bijzonder voert het Bureau met betrekking tot de inschrijving ervan in de Benelux aan, dat het Benelux-Merkenbureau op dat tijdstip het onderscheidend vermogen of het beschrijvend karakter van de merken nog niet onderzocht en automatisch tot inschrijving overging. Een dergelijk voorafgaand onderzoek werd immers pas in 1996 ingevoerd. De inschrijving ervan in het Verenigd Koninkrijk werd verkregen door het bewijs dat de betrokken vorm daar onderscheidend vermogen had verworven door het gebruik dat ervan was gemaakt. In de Verenigde Staten werd de aanvraag tot inschrijving van de vorm ingediend in 1984, doch het merk werd pas ingeschreven in 1997, zodat kan worden aangenomen dat deze inschrijving werd verkregen omdat het merk onderscheidend vermogen had verworven door het gebruik dat ervan was gemaakt. Met betrekking tot de inschrijvingen in Duitsland en Zwitserland is niet verduidelijkt in welke omstandigheden deze hebben plaatsgevonden. Bovendien doen niet-officiële documenten (databank Delmas) in Duitsland vermoeden, dat procedures tot nietigverklaring aanhangig zijn.

Beoordeling door het Gerecht

28 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen".

29 Een merk heeft onderscheidend vermogen wanneer de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, aan de hand van dit merk naar hun herkomst kunnen worden onderscheiden.

30 Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot deze waren en diensten en uitgaande van de perceptie van het in aanmerking komende publiek, dat bestaat uit de consumenten van deze waren of diensten.

31 In verband met deze beoordeling zij opgemerkt, dat niet wordt geëist dat het merk het in aanmerking komende publiek in staat stelt de producent of de dienstverrichter te identificeren door precieze informatie over hun identiteit te verstrekken. Volgens vaste rechtspraak (zie met name arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28) is de wezenlijke functie van het merk immers daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de oorsprong wordt gewaarborgd. Het merk moet het in aanmerking komende publiek in staat stellen deze waren of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en aan te nemen dat alle door het merk aangeduide waren of diensten zijn vervaardigd of worden verstrekt onder toezicht van de merkhouder, die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan. Alleen op deze wijze zal de consument die de gemerkte waar of dienst koopt, aan de hand van het merk bij een volgende aankoop dezelfde keuze kunnen maken na een positieve ervaring of een andere keuze na een negatieve ervaring.

32 Voorts zij vastgesteld dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, op basis waarvan de inschrijving van merken zonder onderscheidend vermogen moet worden geweigerd, geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën merken. Derhalve gelden er bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van de waar zelf, zoals de in casu aangevraagde merken, geen strengere criteria of vereisten dan voor andere categorieën merken.

33 Niettemin moet bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk rekening worden gehouden met alle relevante gegevens van het concrete geval. Zo moet er onder meer rekening mee worden gehouden, dat de aard van het aangevraagde merk invloed kan uitoefenen op de wijze waarop het in aanmerking komende publiek het merk opvat.

34 Blijkens de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is bovendien het bewijs dat het merk een minimaal onderscheidend vermogen heeft, voldoende voor de niet-toepasselijkheid van deze absolute weigeringsgrond.

Derhalve dient te worden onderzocht — a priori en zonder enig effectief gebruik van het teken in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 in aanmerking te nemen — of het aangevraagde merk het in aanmerking komende publiek in staat stelt de betrokken waren of diensten te onderscheiden van die van andere ondernemingen wanneer het bij de aankoop van deze waren of het verkrijgen van deze diensten een keuze zal moeten maken.

35 Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van merken moet rekening worden gehouden met de vermoedelijke verwachting van een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument [arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26, en arrest Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 27]. De waren waarvan de vorm voor inschrijving werd aangeboden, in casu vijf modellen van zaklampen, zijn algemene verbruiksgoederen en het in aanmerking komende publiek bestaat dus uit alle consumenten.

36 Om te beoordelen of de vijf vormen van zaklampen waarvoor inschrijving wordt gevraagd, als een herkomstaanduiding kunnen inwerken op het geheugen van de gemiddelde consument, in die zin dat de waren worden geïndividualiseerd en geassocieerd met een bepaalde commerciële herkomst, zij om te beginnen opgemerkt dat deze vormen worden gekenmerkt door hun cilindervorm. Deze cilindervorm is één van de gebruikelijke vormen voor zaklampen. Bij vier van de aangevraagde vormen wordt het cilindervormige huis van de zaklampen breder op het einde waar zich het lampje bevindt, terwijl bij de vijfde vorm de lamp niet breder wordt en zuiver cilindrisch is. Al deze aangevraagde merken stemmen overeen met vormen die gewoonlijk worden gebruikt door andere op de markt aanwezige producenten van zaklampen. De aangevraagde merken geven de consument dus veeleer een aanduiding over de waar en stellen hem niet in staat deze waar te individualiseren en te associëren met een bepaalde commerciële herkomst.

37 Met betrekking tot de kenmerken die verzoekster aanhaalt voor haar stelling dat de aangevraagde vormen van huis uit haar waren kunnen onderscheiden van die van concurrenten, waaronder in het bijzonder de esthetische kwaliteiten en het

buitengewoon origineel design ervan, zij opgemerkt dat dergelijke vormen door deze kenmerken eerder varianten op een van de gebruikelijke vormen van zaklampen lijken te zijn dan vormen die de betrokken waren kunnen individualiseren en kunnen volstaan om een bepaalde commerciële herkomst aan te geven. De gemiddelde consument is het gewoon gelijksoortige vormen met een grote verscheidenheid in het design te zien. De vormen waarvoor inschrijving wordt gevraagd, onderscheiden zich niet van de vormen van dezelfde soort waren die courant in de handel zijn. Het is dus onjuist te beweren, zoals verzoekster doet, dat de bijzondere kenmerken van de vormen van de betrokken zaklampen, waaronder in het bijzonder het design ervan, de aandacht van de gemiddelde consument vestigen op de commerciële herkomst van de waren.

38 Verzoeksters argument, dat vormmerken een groter onderscheidend vermogen hebben dan woordmerken, kan niet worden aanvaard. Terwijl de gemiddelde consument van de betrokken waar de gewoonte heeft woordmerken als identificatietekens van de waar op te vatten, is dit immers niet noodzakelijkerwijs het geval voor merken die, zoals in casu, uit de vorm van de waar zelf bestaan. Voor driedimensionale merken bestaande uit de vorm van waren, kunnen dus geen lagere eisen inzake onderscheidend vermogen worden gesteld dan voor woordmerken, aangezien de consument veeleer de gewoonte heeft om zijn aandacht te richten op deze laatste merken.

39 De kans dat de gemiddelde consument de gewoonte heeft kunnen aannemen verzoeksters waren op basis van de vorm alleen te herkennen, volstaat niet om in casu de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 buiten toepassing te laten. Een dergelijke perceptie van de aangevraagde merken kan alleen in aanmerking worden genomen in het kader van artikel 7, lid 3, van deze verordening, waarop verzoekster zich tijdens de procedure op geen enkel moment heeft gebaseerd. De in de punten 17 tot en met 19, 21 en 22 supra door verzoekster verstrekte elementen, die worden aangevoerd ten blijke dat de aangevraagde merken onderscheidend vermogen hebben, houden verband met de mogelijkheid dat de betrokken zaklampen een dergelijk onderscheidend vermogen hebben verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, en zijn dus niet ter zake dienend in het kader van de beoordeling van het onderscheidend vermogen dat zij van huis uit bezitten overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

40 Gelet op het voorgaande kunnen de in casu aangevraagde driedimensionale merken, zoals opgevat door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument, de betrokken waren dus niet individualiseren en onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst.

41 Verzoeksters betoog inzake de praktijk van bepaalde nationale merkenbureaus en inzake beslissingen van bepaalde nationale rechterlijke instanties doen hieraan niet af. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak het communautaire merkensysteem een autonoom systeem is, dat uit een samenstel van eigen doelstellingen en voorschriften bestaat en waarvan de toepassing losstaat van welk nationaal systeem ook [arrest Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (electronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47]. De vraag, of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, dient derhalve alleen te worden beantwoord op basis van de relevante communautaire regeling. Het Bureau en, in voorkomend geval, de gemeenschapsrechter zijn dus niet gebonden door beslissingen op het niveau van een lidstaat of van een derde land waarbij wordt geoordeeld dat ditzelfde teken als nationaal merk kan worden ingeschreven.

42 Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de aangevraagde driedimensionale merken elk onderscheidend vermogen missen. Het beroep moet dus worden verworpen.

Kosten

43 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, voorzover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het Bureau in de kosten van laatstgenoemde te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

1) **Verwerpt het beroep.**

2) **Verwijst verzoekster in de kosten.**

Mengozzi Tiili Moura Ramos

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 februari 2002.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

P. Mengozzi