ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

14 juli 2021 *

„Uniemerk – Aanvraag voor een driedimensionaal Uniemerk – Vorm van een langwerpige, conische en cilindervormige lippenstift – Absolute weigeringsgrond – Onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”

In zaak T-488/20,

Guerlain, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door T. de Haan, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door S. Pétrequin, A. Folliard-Monguiral en V. Ruzek als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 2 juni 2020 (zaak R 2292/2019-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van een driedimensionaal teken bestaande in de vorm van een langwerpige, conische en cilindervormige lippenstift als Uniemerk,

wijst

HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: D. Spielmann, president, U. Öberg en O. Spineanu-Matei (rapporteur), rechters,

griffier: J. Pichon, administrateur,

gezien het op 5 augustus 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 19 oktober 2020 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de schriftelijke vraag van het Gerecht aan partijen van 10 februari 2021 voor beantwoording ter terechtzitting,

* Procestaal: Frans.

na de terechtzitting op 21 april 2021,

het navolgende

Arrest [1]

[*omissis*]

Conclusies van partijen

9 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

– de bestreden beslissing te vernietigen;

– het EUIPO te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de voor de kamer van beroep gemaakte kosten.

10 Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

[*omissis*]

42 Wat in de tweede plaats verzoeksters argument betreft dat de betrokken vorm uit esthetisch oogpunt zeer geslaagd is, dient te worden opgemerkt dat volgens de rechtspraak de omstandigheid dat waren een hoogwaardig design hebben, niet noodzakelijkerwijs impliceert dat een merk bestaande in de driedimensionale vorm van deze waren deze waren kan onderscheiden van die van andere ondernemingen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 [arrest van 5 februari 2020, Hickies/EUIPO (Vorm van een schoenveter), T-573/18, EU:T:2020:32, punt 65].

43 Evenwel kan niet worden uitgesloten dat naast andere elementen ook rekening kan worden gehouden met het esthetische aspect van een merk in de vorm van de verpakking van een waar – in casu van de recipiënt ervan – teneinde een verschil ten opzichte van de norm en van wat gangbaar is in de sector vast te stellen, voor zover dit esthetische aspect aldus wordt opgevat dat het ziet op het objectieve en ongebruikelijke visuele effect dat door het specifieke design van dat merk wordt gecreëerd (arrest van 12 december 2019, EUIPO/Wajos, C-783/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:1073, punt 32).

[1] Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.

44 Dat het esthetische aspect van het aangevraagde merk in aanmerking wordt genomen, betekent dus niet dat de schoonheid – of de ontbrekende schoonheid – van de betrokken waar wordt beoordeeld. Een dergelijke beoordeling zou per definitie subjectief zijn. De bedoeling is om overeenkomstig de in punt 43 supra aangehaalde rechtspraak na te gaan of dat aspect in staat is om een objectief en ongebruikelijk visueel effect in de ogen van het relevante publiek te creëren.

[*omissis*]

48 Bovendien kunnen volgens de rechtspraak de norm en wat gangbaar is in de sector niet worden herleid tot louter de statistisch meest voorkomende vorm, maar vallen daaronder alle vormen die de consument gewoonlijk op de markt tegenkomt [arrest van 25 november 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Vorm van een donkerkleurige fles), T-862/19, EU:T:2020:561, punt 56].

49 Gelet op de afbeeldingen die de kamer van beroep heeft aangemerkt als de norm en wat gangbaar is in de betrokken sector, dient derhalve te worden vastgesteld dat – zoals verzoekster heeft aangevoerd – de betrokken vorm ongebruikelijk is voor een lippenstift en verschilt van elke andere op de markt bestaande vorm.

50 De kamer van beroep heeft enkel vastgesteld dat er geen sprake is van een significante afwijking van de norm en van wat gangbaar is in de sector. Overeenkomstig de in punt 19 supra aangehaalde rechtspraak volstaat weliswaar de enkele omstandigheid dat een vorm een „variant” is van een van de gebruikelijke vormen van een soort waar niet om aan te tonen dat die vorm onderscheidend vermogen heeft, maar het feit dat een sector wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan productvormen impliceert niet dat een eventuele nieuwe vorm noodzakelijkerwijs zal worden opgevat als een van die vormen.

[*omissis*]

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 2 juni 2020 (zaak R 2292/2019-1) wordt vernietigd.

2) Het EUIPO wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de door Guerlain in verband met de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO gemaakte noodzakelijke kosten.

Spielmann Öberg Spineanu-Matei

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 juli 2021.

ondertekeningen