CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL F. G. JACOBS van 5 april 2001 [1]

1. Dit is de eerste keer dat bij het Hof hogere voorziening wordt ingesteld in een zaak betreffende een gemeenschapsmerk — in dit geval gaat het om een weigering om een woordcombinatie in te schrijven — die ook de eerste zaak op dit gebied bij het Gerecht van eerste aanleg was.

2. Afgezien van enkele nieuwe procedurele punten is in deze zaak de belangrijkste vraag, op basis van welke criteria moet worden bepaald of een uitdrukking niet vatbaar is voor inschrijving als gemeenschapsmerk omdat deze uitsluitend bestaat uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen om er — met name — de bestemming of andere kenmerken van de betrokken waren mee aan te duiden.

3. Het verzoek om inschrijving betreft de woordcombinatie „Baby-Dry" voor babyluiers.

1 — Oorspronkelijke taal: Engels.

Toepasselijke wetgeving

4. Het merkenrecht heeft vanzelfsprekend verregaande gevolgen voor de handel en het is dan ook niet verwonderlijk dat er pogingen in het werk zijn gesteld om tot een zekere mate van internationale overeenstemming op dit gebied te komen. Tot de belangrijkste regelingen behoren het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: „Verdrag van Parijs") [2] en de overeenkomst van 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna: „TRIPs-overeenkomst") [3], waarop ik hieronder zal terugkomen.

5. Duidelijk van nog groter belang is eenvormigheid op dit gebied binnen een gemeenschappelijke of interne markt als de Gemeenschap. Nadat de regelgeving van

2 — Van 20 maart 1883, gewijzigd in Brussel op 14 december 1900, in Washington op 2 juni 1911, in den Haag op 6 november 1925, in Londen op 2 juni 1934, in Lissabon op 31 oktober 1958 en in Stockholm op 14 juli 1967 (United Nations Treaty Series nr. 11851, deel 828, blz. 305-388).

3 — In bijlage 1 C bij de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie („WHO-overeenkomst"), goedgekeurd namens de Gemeenschap, voor wat betreft het gedeelte dat onder haar bevoegdheid valt, bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994, PB L 336, blz. 1.

de lidstaten in 1989 door de merkenrichtlijn [4] was geharmoniseerd, is met verordening nr. 40/94 [5] (hierna: „merkenverordening") de volgende en verdergaande stap gezet, te weten invoering van een gemeenschapsmerk naast de bestaande nationale merken.

6. De merkenverordening bepaalt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en in de hele Gemeenschap dezelfde rechtsgevolgen heeft (artikel 1). Er is een bureau voor het gemeenschapsmerk, het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM"; artikel 2). Het gemeenschapsmerk wordt verkregen door inschrijving (artikel 6) en de beslissingen over inschrijving worden namens het BHIM genomen door onderzoekers (artikel 126). Een beslissing van een onderzoeker kan bij een onafhankelijke kamer van beroep worden aangevochten (artikelen 130 en 131). Tegen de beslissingen van de kamers van beroep staat beroep open bij het Gerecht van eerste aanleg (artikel 63 [6]), en daarmede tevens nog hogere voorziening bij het Hof.

4 — Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PB L 40, blz. 1.

5 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PB L 11, blz. 1.

6 — Gelezen in samenhang met de dertiende overweging van de considerans van gemeenschapsmerkverordening en met artikel 3, sub c, van besluit 88/591/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 24 oktober 1988 tot instelling van een Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, PB L 319, blz. 1, zoals gewijzigd bij besluit 93/350/Euratom, EGKS, EEG van de Raad van 8 juni 1993, PB L 144, blz. 21.

7. Op grond van artikel 4 van de gemeenschapsmerkverordening 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".

8. Artikel 7, „Absolute weigeringsgronden", luidt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving 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;

d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;

...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

3. Lid 1, onder b, c en d, is niet van toepassing 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."

9. De definitie van merk in artikel 4 van de merkenverordening komt overeen met die in artikel 2 van de merkenrichtlijn. Een soortgelijke overeenkomst bestaat ook tussen artikel 7, lid 1, sub a tot en met d, van de verordening en artikel 3, lid 1, sub a tot en met d, van de richtlijn[7], zodat de uitsluitingsgronden voor de inschrijving als gemeenschapsmerk in beginsel dezelfde zijn als voor de inschrijving als nationaal merk in een lidstaat.

10. Toch kan een merk dat in bepaalde lidstaten niet als zodanig kan worden ingeschreven en dus volgens artikel 7, lid 2, van de merkenverordening ook niet als gemeenschapsmerk, wel in andere lidstaten vatbaar zijn voor inschrijving als merk, aangezien het onderscheidende of het beschrijvende karakter van een term van taal tot taal kan verschillen.

11. De partijen in de onderhavige zaak hebben er bovendien op gewezen dat artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van de merkenverordening grotendeels is gebaseerd op een deel van artikel 6 quinquies B van het Verdrag van Parijs[8], dat de inschrijving en bescherming regelt van merken die zijn ingeschreven in een van de landen van de bij dat verdrag opgerichte Unie tot bescherming van de industriële eigendom. In het laatstgenoemde artikel wordt het volgende bepaald:

„Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

[...]

7 — Hoewel artikel 3, lid 1, van de richtlijn niet expliciet terugverwijst naar artikel 2, maar luidt: „tekens die geen merk kunnen vormen".

8 — Aangehaald in punt 4 en voetnoot 2.

2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd;

[...]"

12. Anderzijds bevat het Verdrag van Parijs geen definitie van merk zoals artikel 4 van de merkenverordening. Bepalingen met dezelfde algemene werking zijn echter overal ter wereld in de merkenwetgeving heel normaal. Zo is een soortgelijke definitie te vinden in artikel 15, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst[9]: „Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen."

13. Op grond van artikel 9, lid 1, sub a en b, van de merkenverordening kan de gemeenschapsmerkhouder iedere derde verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van hetzelfde teken, of van een teken dat dermate overeenstemt dat verwarring kan ontstaan, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten. In artikel 12 wordt echter het volgende bepaald:

„Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken:

[...]

(b) van aanduidingen inzake 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;

[...]

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."

14. In wezen gelijke bepalingen (voor nationale merken) zijn te vinden in de artikelen 5, lid 1, en 6, lid 1, sub b, van

9 — Aangehaald in punt 4 en voetnoot 3.

de merkenrichtlijn (en dus, in beginsel, van de wetgeving van de lidstaten).

15. Ook op dit punt bevat het Verdrag van Parijs geen equivalent; een dergelijke bepaling zou mogelijk hoe dan ook buiten de werkingssfeer ervan vallen. Artikel 17 van de TRIPs-overeenkomst luidt: „De leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de op een handelsmerk verleende rechten zoals eerlijk gebruik van beschrijvende termen, mits deze uitzonderingen rekening houden met de legitieme belangen van de houder van het handelsmerk en van derden."

De feiten

De inschrijvingsaanvraag

16. De Procter & Gamble Company, gevestigd te Cincinnati, Ohio (hierna: „Procter & Gamble"), diende in 1996 bij het BHIM een aanvraag in om inschrijving van de woordcombinatie „Baby-Dry" als gemeenschapsmerk voor „wegwerpluiers van papier of cellulose" en voor „luiers van stof".

17. Die aanvraag werd in 1998 afgewezen. De onderzoeker was van oordeel dat het merk op grond van artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening niet in aanmerking kwam voor inschrijving, omdat het beschrijvend was voor de waren waarvoor de inschrijving was aangevraagd. Het bestond naar zijn mening slechts uit een eenvoudige combinatie van de niet-onderscheidende woorden ‚baby' en ‚dry', en vormde dan ook „uitsluitend een aanduiding die in de handel kan dienen tot aanduiding van de bestemming van waren zoals die waarvoor inschrijving is aangevraagd, namelijk een baby drooghouden".

De beslissing van de kamer van beroep

18. Procter & Gamble vocht die weigering aan bij de Eerste kamer van beroep en betoogde dat de combinatie „Baby-Dry" weliswaar een toespeling bevatte, maar toch voldoende onderscheidend was om voor bescherming als merk in aanmerking te komen; bovendien was de combinatie ingeschreven in Denemarken, Finland en Frankrijk en was zij minstens zo onderscheidend als sommige andere merken die reeds door het BHIM waren gepubliceerd. Bovendien bood de onderneming bewijs aan, dat de woordcombinatie Baby-Dry onderscheidend vermogen had verkregen door de verkoop en intensieve reclamecampagnes in Europa sinds 1993, dit in verband met de in artikel 7, lid 3, van de merkenverordening vervatte uitzondering op artikel 7, lid 1, b tot en met d.

19. De kamer van beroep verwierp dit beroep op 31 juli 1998.

20. De kamer overwoog dat zowel artikel 7, lid 1, sub b, en artikel 7, lid 1, sub c, die elkaar enigszins overlappen, relevant waren. Geen onderneming, aldus de kamer, kon een uitsluitend recht worden toegestaan om in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat louter een beschrijving in de gangbare taal is van de aard, de kwaliteit of de bestemming van de goederen of diensten waarvoor het zal worden gebruikt. „Baby-Dry" is een combinatie van twee gewone woorden waarmee de consumenten rechtstreeks wordt meegedeeld dat de waar geschikt is om zijn belangrijkste doel te vervullen, namelijk baby's drooghouden.

21. Inschrijving was dan ook uitgesloten op grond van artikel 7, lid 1, sub c, omdat de term uitsluitend bestond uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming van de waren, en ook op grond van artikel 7, lid 1, sub b, omdat hij elk onderscheidend vermogen miste en geen onderscheid toeliet tussen luiers van een bepaalde onderneming en die van andere ondernemingen die wellicht ook wilden wijzen op de doelmatigheid van hun producten om baby's droog te houden.

22. De kamer verwierp de argumenten, dat vergelijkbare merken reeds door het BHIM waren ingeschreven en dat „Baby-Dry" in bepaalde lidstaten was ingeschreven: de andere ingeschreven merken waren niet dermate vergelijkbaar dat een verschil in behandeling in strijd kwam met het nondiscriminatiebeginsel, terwijl het om taalkundige redenen mogelijk was dat een merk wel in sommige, maar niet in alle lidstaten kon worden ingeschreven.

23. Ten slotte achtte de kamer het niet nodig om het door Procter & Gamble aangeboden bewijs van het verkregen onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 7, lid 3, te onderzoeken aangezien dit punt niet aan de onderzoeker was voorgelegd. De onderneming kon echter een nieuwe aanvraag indienen en bij het onderzoek daarvan bewijs van verkregen onderscheidend vermogen overleggen.

Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg

24. Procter & Gamble is op 6 oktober 1998 tegen deze beslissing in beroep gegaan

en concludeerde dat het het Gerecht behage:

„Primair,

de bestreden beslissing van de kamer van beroep van 31 juli 1998 te vernietigen,

het Bureau te gelasten, gemeenschapsmerkaanvraag nr. 000200006 overeenkomstig artikel 40 van de gemeenschapsmerkverordening te publiceren;

subsidiair,

de bestreden beslissing van de kamer van beroep van 31 juli 1998 te vernietigen, voorzover het op artikel 7, lid 3, van de verordening gebaseerde betoog van verzoekster niet-ontvankelijk is verklaard,

verzoekster toe te laten tot het bewijs dat de woordcombinatie Baby-Dry onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt,

ten minste de zaak terug te verwijzen naar de kamer van beroep teneinde over dit punt te beslissen."

25. Hoewel de primaire vordering slechts strekt tot vernietiging van de beslissing van de kamer van beroep, blijkt duidelijk uit de stukken dat deze vordering op een inbreuk op artikel 7, lid 1, b en c, van de merkenverordening is gebaseerd. Het Gerecht heeft deze vordering vervolgens zowel in het rapport ter terechtzitting als in zijn arrest van 8 juli 1999 [10] geherformuleerd als volgt:

„— de bestreden beslissing te vernietigen voorzover daarin wordt geconcludeerd dat het merk niet voldoet aan de vereisten van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94".

26. In zijn arrest verwierp het Gerecht die primaire vordering, maar besliste dat de kamer van beroep het door Procter & Gamble aangeboden bewijs van verkregen onderscheidend vermogen in aanmerking had moeten nemen, en vernietigde de beslissing om die reden.

27. Wat de primaire vordering betreft, [11] heeft het Gerecht alleen aan artikel 7, lid 1, sub c, getoetst, erop wijzend dat het

10 — Arrest Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY) (T-163/98, Jurispr. blz. II-2383 (hierna: „bestreden arrest").

11 — Zie punten 20 tot en met 29 van het bestreden arrest.

bestaan van één van de absolute weigeringsgronden voldoende is om het teken niet te kunnen inschrijven. Met name overwoog het Gerecht dat tekens of aanduidingen als omschreven sub c, „volgens de wetgever reeds naar hun aard ongeschikt zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden". De kamer van beroep had verwezen naar de definitie van luiers uit een woordenboek en opgemerkt dat de woordcombinatie „Baby-Dry", in haar geheel gelezen, de gebruiker over de bestemming van dergelijke waar informeerde, maar geen extra bestanddeel bevatte dat aan het teken de geschiktheid verleende om de waren van Procter & Gamble van die van andere ondernemingen te onderscheiden, en was aldus terecht tot de conclusie gekomen dat de woordcombinatie Baby-Dry ingevolge artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kon zijn.

28. Wat het bewijsaanbod voor verkregen onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van de merkenverordening betreft [12], heeft het Gerecht de bepalingen van die verordening betreffende beroepsprocedures (met name de artikelen 57 tot en met 62) bezien en is tot de conclusie gekomen „dat de kamer van beroep, die bij de beslissing van een beroep over dezelfde bevoegdheden beschikt als de onderzoeker, het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van verzoekster niet mocht afwijzen op de enkele grond, dat het niet voor de onderzoeker was aangevoerd. Na beoordeling van het beroep had de kamer hetzij dit punt moeten behandelen, hetzij de zaak terugverwijzen naar de onderzoeker." De beslissing van het Gerecht op dat punt is in casu niet aan de orde en ik spreek mij er dan ook niet over uit.

29. Wat de overige vorderingen betreft, [13] heeft het Gerecht niet zelf over het bewijs voor het verkregen onderscheidend vermogen van het merk willen oordelen omdat dit punt niet door het BHIM was behandeld, en heeft het de vordering om het BHIM te gelasten de gemeenschapsmerkaanvraag te publiceren, niet-ontvankelijk verklaard omdat het Bureau de maatregelen dient te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Gerecht.

30. Het Gerecht kwam tot de volgende conclusie [14]: „Uit de punten 32 tot en met 45 van dit arrest volgt, dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd voorzover het op artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 gebaseerde betoog van verzoekster niet door de kamer van beroep is behandeld. Zoals reeds gezegd, behoort het Bureau de maatregelen te treffen die ter uitvoering van het arrest nodig zijn."

31. Het vernietigde dan ook de beslissing van de kamer van beroep, maar besliste overeenkomstig artikel 87, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering, dat van

12 — Zie punten 32 tot en met 45 van het bestreden arrest.

13 — Zie punten 46 tot en met 53 van het bestreden arrest.

14 — Punt 54 van het bestreden arrest.

toepassing is indien de partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld,[15] dat elke partij haar eigen kosten moest dragen.

De hogere voorziening

32. Met het op 8 oktober 1999 ingediend verzoekschrift verzoekt Procter & Gamble het Hof van Justitie het bestreden arrest te vernietigen „voorzover het Gerecht heeft verklaard dat de eerste kamer van beroep [...] bij de vaststelling van de beslissing van 31 juli 1998 niet heeft gehandeld in strijd met artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94". Het BHIM concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening, en beide partijen hebben elkaars kostenveroordeling gevraagd.

Ontvankelijkheid

33. Geen van beide partijen is diep ingegaan op de ontvankelijkheid, hoewel het op zijn minst tegenstrijdig kan lijken dat een partij die vernietiging van een maatregel heeft gevorderd, hogere voorziening instelt tegen het arrest waarin die maatregel is vernietigd.

34. Procter & Gamble betoogt dat op grond van artikel 49 van het Statuut van het Hof van Justitie (hierna: „Statuut") iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, hogere voorziening mag instellen tegen — onder meer — eindbeslissingen van het Gerecht. Procter & Gamble is gedeeltelijk in het ongelijk gesteld. Bovendien heeft zij belang bij de hogere voorziening omdat het BHIM niet alleen is gebonden door het dictum, maar ook door de inhoud van de motivering van het bestreden arrest; volgens die motivering hoeft het BHIM de aanvraag alleen opnieuw te toetsen aan artikel 7, lid 3, van de merkenverordening, maar niet aan artikel 7, lid 1, sub b en c.

35. Het BHIM erkent dat Procter & Gamble een procesbelang heeft en betwijfelt alleen of er sprake is van „schending van het gemeenschapsrecht door het Gerecht"[16]. Het refereert zich aan het oordeel van het Hof over de vraag of de ontvankelijkheid ambtshalve moet worden getoetst overeenkomstig artikel 92, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering.

36. Een mogelijk argument tegen de ontvankelijkheid van de hogere voorziening is, dat deze is ingesteld tegen een arrest waarmee de verzoeker juist zijn doel bereikt, namelijk vernietiging van de bestreden beslissing. Bovendien wordt niet om wijziging van het dictum van het arrest verzocht, maar om vernietiging van het gedeelte van de motivering waarin wordt bepaald hoe

15 — Zie punt 55 van het bestreden arrest.

16 — Artikel 51 van het Statuut.

dat dictum moet worden uitgevoerd. Het is wellicht niet zonder gevaar om een hogere voorziening toe te staan wanneer een partij het alleen niet eens is met een deel van de redenering waarop het Gerecht zijn beslissing tot toewijzing van de vordering heeft gebaseerd.

37. Ik deel dit bezwaar echter niet.

38. Het recht om hogere voorziening in te stellen wordt in de tweede alinea van artikel 49 van het Statuut als volgt begrensd: „Hogere voorziening staat open voor iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld." Hiermee worden de gevallen waarin hogere voorziening openstaat, reeds beperkt en wordt tegelijkertijd iedere hogere voorziening toegestaan die voldoet aan deze criteria (waaraan het Statuut verdere beperkingen stelt, bijvoorbeeld met betrekking tot interveniënten, de middelen en de uitsluiting van hogere voorzieningen die uitsluitend de kosten betreffen), zodat het Hof zonder dwingende reden geen verdere beperkingen behoort te stellen.

39. Het woord „submissions" in de Engelse versie van artikel 49 stemt overeen met het Franse „conclusions" (in de bewoordingen van het Reglement voor de procesvoering: „forms of order sought"). Terwijl in het Engels twee begrippen worden gebruikt, is dat er in het Frans maar één, en dit geldt in ieder geval ook voor de Duitse, de Italiaanse en de Spaanse versie van het Statuut. Indien de term wordt opgevat in de beperkte betekenis van conclusies (forms of order sought), lijkt het recht om hogere voorziening in te stellen nauw begrensd, maar een ruimere uitlegging is mogelijk. Niet alleen in het Engels worden verschillende termen gebruikt: in het Nederlands is bijvoorbeeld sprake van „iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld", zonder specifieke verwijzing naar „conclusies", en in iedere geval worden ook in het Deens, het Portugees en het Fins andere termen gebruikt. Naar mijn mening moet de bepaling dan ook worden uitgelegd als in algemene zin te doelen op een afwijzing van het gevraagde, en niet in enge zin op een afwijzing van een bepaald argument of een bepaalde conclusie.

40. Uit de punten 20 tot en met 29 van het bestreden arrest blijkt duidelijk dat de primaire vordering van Procter & Gamble niet is toegewezen. In punt 55 vermeldt het Gerecht uitdrukkelijk dat beide partijen op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld. Bovendien brengt de verplichting van het BHIM om de maatregelen te treffen die ter uitvoering van het arrest nodig zijn, duidelijk mee dat Procter & Gamble in de gelegenheid wordt gesteld bewijs te leveren van een verkregen onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 3, van de merkenverordening, maar verhindert het BHIM om zijn standpunt in het licht van artikel 7, lid 1, sub c, te herzien. Dit laatste beperkt de kansen van Procter & Gamble om inschrijving te verkrijgen, en zij heeft

dan ook belang bij handhaving van haar oorspronkelijke vordering.

41. Hoewel de vordering formeel wordt toegewezen, bevat het bestreden arrest een uitdrukkelijke beperking waardoor Procter & Gamble niet volledig in het gelijk wordt gesteld. Het recht om hogere voorziening in te stellen zou zonder rechtvaardiging worden ingeperkt indien een dergelijke beperking niet kon worden aangevochten. Indien het BHIM de onderhavige zaak niet opnieuw kan toetsen aan artikel 7, lid 1, sub c, en geen hogere voorziening mogelijk is, dan kan het essentiële vraagstuk in deze zaak, dat op regelmatige wijze aan het Gerecht is voorgelegd, niet nader aan de orde komen, hetgeen de rechten van Procter & Gamble zou kunnen aantasten.

Ten gronde

Argumenten

42. Volgens Procter & Gamble heeft het Gerecht het gemeenschapsrecht geschonden door artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening onjuist uit te leggen.

43. Haar argument is in wezen dat het Gerecht — in plaats van te oordelen dat de in die bepaling bedoelde merken naar hun aard ongeschikt zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden in de zin van artikel 4, tenzij ze onderscheidend vermogen hebben verkregen door gebruik — de bepaling aldus had moeten uitleggen dat deze slechts met voorbeelden aangeeft wanneer merken ongeschikt kunnen zijn ter onderscheiding van waren, maar dat voor elk merk individueel moet worden beoordeeld of het inderdaad daartoe ongeschikt is. In feite is er slechts één wezenlijke eis, namelijk die van artikel 4, dat een merk moet „kunnen onderscheiden".

44. Het is, met ander woorden, niet voldoende om vast te stellen dat de woorden „baby" en „dry", de enige elementen van het merk „Baby-Dry", kunnen dienen om de bestemming van luiers aan te duiden; het merk moet in zijn geheel worden beoordeeld om te bepalen of het al dan niet het vereiste onderscheidende vermogen voor consumenten heeft. In de praktijk zal „Baby-Dry" door het koperspubliek niet worden opgevat als een synoniem voor luiers of een simpele beschrijving van de bestemming ervan, maar als een garantie dat zij door een bepaalde onderneming zijn geproduceerd.

45. Het standpunt van het Gerecht is, althans in het verleden, gevolgd door rechters in vele landen, waaronder enkele

lidstaten, meestal in het kader van een „monopolistische" opvatting van het merkrecht: hoe sterker het recht van de merkhouder om ieder gebruik door een derde te verbieden, hoe sterker de neiging om van de categorie merken die voor inschrijving in aanmerking komen, ieder element uit te sluiten dat niet aan het publieke domein mag worden onttrokken. Dit standpunt past echter niet binnen het raam van de merkenverordening, waarvan artikel 12 de merkhouders niet toestaat om het gebruik van de in artikel 7, lid 1, sub c, bedoelde soorten aanduidingen te verbieden.

46. In dit verband geeft Procter & Gamble een overzicht van de ontstaansgeschiedenis van artikel 7, lid 1, sub b en c, en van de relevante rechtspraak.

47. De gebruikte termen van de bepalingen zijn volgens haar terug te voeren op het Verdrag van Parijs, waarvan de verschillende achtergrond — namelijk bescherming van merken die al in een ander land zijn ingeschreven — volgens Procter & Gamble een verklaring vormt voor de anders tegenstrijdige formulering „merken die elk onderscheidend vermogen missen" van artikel 7, lid 1, sub b. Ondanks het streven naar een eensluidende benadering tijdens de onderhandelingen over het Verdrag van Parijs (de laatste herziening is die van Washington in 1911), bleven er twee „kampen" bestaan: landen als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, die van oudsher uit principe ieder beschrijvend element uitsloten, en de „modernere" landen als Frankrijk en de Benelux-landen, die elk merk afzonderlijk beoordeelden en alleen tekens uitsloten die *uitsluitend* beschrijvend waren voor de betrokken waren. Procter & Gamble haalt in dit verband een aantal beslissingen aan, waaronder recente rechtspraak van het Duitse Bundesgerichtshof.

48. In de moderne benadering is er dan ook maar één criterium: een merk moet geschikt zijn om door het publiek te worden opgevat als teken dat de goederen van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Aan de vroeger in het recht van het Verenigd Koninkrijk en Duitsland heersende zorg, monopolisering van beschrijvende termen te verhinderen, wordt ruimschoots tegemoetgekomen door artikel 12 van de merkenverordening: zomin als de houder van het merk „Vittel" een andere producent kan verbieden om te goeder trouw te vermelden dat zijn water in Vittel is gebotteld, kan Procter & Gamble een concurrent verbieden te beweren dat zijn luiers „uw baby drooghouden" („keep your baby dry"). Met andere woorden, dat een teken beschrijvend is, betekent nog niet dat het niet onderscheidend kan zijn voor de waren van een bepaalde onderneming.

49. Het BHIM betoogt dat in deze hogere voorzieningszaak twee vragen aan de orde zijn: (i) Is de in artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening bedoelde beschrijvende aard voldoende grond om bescherming van een teken te weigeren? (ii) Welke beschrijvende tekens mogen of moeten op basis van die bepaling worden geweigerd?

50. De eerste vraag moet volgens het BHIM bevestigend worden beantwoord.

51. Het doel van artikel 6 quinquies B van het Verdrag van Parijs was om weigering van bescherming door verdragsluitende staten van elders reeds ingeschreven merken te beperken; de bepalingen van het artikel zijn echter in het materiële recht van veel verdragsluitende staten opgenomen en zijn aldus voorwaarden geworden die in dit verband voor alle merken gelden. Op grond van de TRIPs-overeenkomst, die bindend is voor de Gemeenschap, moeten de partijen zich aan de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs houden, hoewel deze bepalingen niet rechtstreeks toepasselijk zijn in de Gemeenschap.

52. In de merkenverordening zijn deze bepalingen niet gewoon woordelijk overgenomen, omdat artikel 7 de inschrijving van gemeenschapsmerken betreft en niet de bescherming van merken die elders zijn ingeschreven. Niettemin bestaat er, gezien de verplichting van de Gemeenschap uit hoofde van de TRIPs-overeenkomst om zich aan de relevante artikelen van het Verdrag van Parijs te houden, een nauwe overeenstemming, zowel in de formulering zelf als in de manier waarop het BHIM die formulering uitlegt. De weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van de merkenverordening stemmen overeen met die in artikel 6 quinquies B, punt 2, van het Verdrag van Parijs en zijn eveneens alternatief.

53. Het BHIM is het met Procter & Gamble eens dat artikel 7 van de merkenverordening niet aldus moet worden opgevat dat het inschrijving verbiedt van termen die tot het publieke domein moeten blijven behoren, aangezien deze kwestie door artikel 12 wordt geregeld. Het doel van artikel 7, lid 1, sub c, is eerder, te bereiken dat uitsluitend onderscheidende — dus geen beschrijvende of generieke — merken worden ingeschreven, op basis van het uitgangspunt dat termen die louter beschrijvend zijn, niet het onderscheidend vermogen hebben dat essentieel voor een merk is (tenzij zij door het gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen). De criteria van artikel 7, lid 1, sub c, zijn voldoende zelfstandige redenen om inschrijving te weigeren, wat niet betekent dat toetsing aan het basiscriterium van artikel 4 zinloos is, aangezien het resultaat hetzelfde is.

54. Wat de tweede vraag betreft, is het BHIM van mening dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub c, in het besteden arrest correct heeft uitgelegd en toegepast: in zijn geheel bezien bevat „Baby-Dry" in relatie tot de betrokken soort waren geen niet-beschrijvend element en geeft het de gebruiker rechtstreeks en duidelijk informatie over het doel van het product.

Omvang van de hogere voorziening

55. Procter & Gamble vordert vernietiging van het bestreden arrest voorzover het

Gerecht de beslissing van de kamer van beroep van 31 juli 1998 niet in strijd heeft geoordeeld met artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening; als enig middel voert zij aan, schending van het gemeenschapsrecht door onjuiste uitlegging aan die bepaling.

56. Artikel 7, lid 1, sub b, is hier niet aan de orde. Er is ook geen reden waarom dit anders zou moeten zijn. De oorspronkelijke beslissing van de onderzoeker was alleen op artikel 7, lid 1, sub c, gebaseerd en de kamer van beroep heeft met de eenvoudige verwerping van het beroep in feite artikel 7, lid 1, sub b, niet als nadere weigeringsgrond toegevoegd. Evenmin heeft het Gerecht die bepaling in zijn arrest genoemd.

57. In wezen zijn dus twee passages van het bestreden arrest in geding.

58. In de punten 20 tot en met 23 bespreekt het Gerecht de artikelen 4 en 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening en komt het tot de slotsom dat de tekens bedoeld in artikel 7, lid 1, sub c, (die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de betrokken waren, zoals de bestemming ervan) volgens de wetgever reeds naar hun aard ongeschikt zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden, en dus ongeschikt om een van de in artikel 4 genoemde basisvoorwaarden van een gemeenschapsmerk te vervullen.

59. Vervolgens toetst het Gerecht in de punten 25 tot en met 28 de woordcombinatie „Baby-Dry" tegen deze achtergrond en concludeert het dat de kamer van beroep terecht het standpunt heeft ingenomen dat het teken uitsluitend bestaat uit woorden die in de handel kunnen dienen om de bestemming van de waar aan te duiden; de woordcombinatie informeert de gebruiker rechtstreeks over die bestemming en bevat geen aanvullend bestanddeel dat aan het teken in zijn geheel de geschiktheid zou kunnen verlenen om de waren van Procter & Gamble te onderscheiden.

60. Ik zal deze twee aspecten apart bespreken. Zoals zal blijken, geloof ik niet dat een beslissing over het eerste aspect van wezenlijk belang is; toch zal ik er dieper op ingaan omdat dit aspect in het betoog van rekwirante centraal staat.

De verhouding tussen artikel 4 en artikel 7, lid 1, sub c

61. Het is niet eenvoudig om de samenhang vast te stellen tussen de artikelen 4 en 7,

lid 1, sub a tot en met d, van de merkenverordening (of tussen de artikelen 2 en 3, lid 1, sub a tot en met d, van de merkenrichtlijn, die nagenoeg gelijkluidend zijn).

62. Artikel 4 bepaalt welke tekens een gemeenschapsmerk kunnen vormen; één voorwaarde is dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van een andere onderneming. Tekens die waren niet kunnen onderscheiden, kunnen dan ook geen gemeenschapsmerk zijn.

63. Artikel 7 betreft de absolute weigeringsgronden voor inschrijving. Het is niet verwonderlijk dat een van die gronden het niet-voldoen aan artikel 4 is (artikel 7, lid 1, sub a). Dit is duidelijk een tautologie, maar deze is verklaarbaar omdat dezelfde criteria vanuit twee verschillende gezichtspunten (als positieve inschrijvingsvoorwaarden en als negatieve weigeringsgronden) worden benaderd.

64. Minder goed te begrijpen is de tautologie die artikel 7, lid 1, sub b, lijkt te bevatten: inschrijving wordt geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen". Wat is het verschil tussen het „niet kunnen onderscheiden" van twee verschillende soorten waren, en „elk onderscheidend vermogen missen"? Met het antwoord dat het in het ene geval om een mogelijkheid en in het andere om de werkelijkheid gaat, wordt de vraag alleen een fase opgeschoven. Vanuit een ander gezichtspunt is al eens gesteld dat artikel 7, lid 1, sub b, gelezen in samenhang met artikel 4 letterlijk genomen van toepassing is op „tekens die kunnen onderscheiden, maar die elk onderscheidend karakter missen".[17] Bovendien kunnen dergelijke tekens of merken volgens artikel 7, lid 3, onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, hoewel zij elk onderscheidend karakter missen.

65. Wat is de plaats van artikel 7, lid 1, sub c, in dit toch al ingewikkelde geheel? Het omvat tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen om kenmerken van de waren of diensten aan te duiden. Is dat, zoals Procter & Gamble beweert, maar één categorie van „ontbreken van onderscheidend vermogen"? Zo ja, waarom wordt deze dan apart behandeld? En kan artikel 7, lid 1, sub d (tekens of aanduidingen die in het normale taalgebruik of te goeder trouw in het handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden) niet eenvoudig als een subcategorie van artikel 7, lid 1, sub c, worden beschouwd?

66. Men kan volledig verstrikt raken in dit soort redeneringen. Vooral de verhouding tussen een teken dat „kan onderscheiden" en een merk dat „elk onderscheidend vermogen mist" heeft in het Verenigd Koninkrijk tot veel discussie geleid en was onlangs

17 — Justice Jacob in de zaak Philips/Remington (RPC 1998, blz. 283, 289); de opmerking betrof de formulering van Section 1, lid 1, en Section 3, lid 1, sub b, van de Trade Marks Act 1994, waarmee de overeenkomstige bepalingen van de merkenrichtlijn in de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk werden ingevoerd.

aanleiding voor een prejudiciële vraag aan het Hof. [18]

67. Het probleem wordt duidelijk voor een groot deel veroorzaakt door het streven naar een samenhangende, eenvormige uitlegging van bepalingen van verschillende herkomst. Naar mijn mening moeten coherentie en eenvormigheid geen doel op zich worden, maar moeten de verschillende bepalingen, ten minste in de onderhavige zaak, ieder in hun eigen kader worden uitgelegd.

68. In de eerste plaats zijn er de criteria van artikel 4 van de merkenverordening. Een teken dat daaraan niet voldoet, kan niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven — en het is in dat verband irrelevant of deze weigering op artikel 4 zelf of artikel 7, lid 1, sub a, wordt gebaseerd.

69. Vervolgens moet worden gekeken naar de overige absolute weigeringsgronden voor inschrijving in artikel 7, lid 1, sub b tot en met j. De gronden sub e tot en met j staan apart en zijn hier niet van belang. De gronden sub b tot en met d vormen niet alleen een „pakket" dat uit het Verdrag van Parijs [19] is overgenomen, maar vertonen in meer of mindere mate overlappingen met elkaar en met de artikelen 4 en 7, lid 1, sub a.

70. Deze overlappingen moeten naar mijn mening gewoon worden aanvaard. Het heeft geen zin om er lang bij stil te staan dat op één en hetzelfde aspect van een aangevraagd merk verschillende weigeringsgronden tegelijkertijd toepasselijk kunnen zijn. Artikel 4 bevat de positieve vereisten voor een gemeenschapsmerk en in artikel 7, lid 1, sub a, worden deze in negatieve vorm herhaald. De volgende subleden b tot en met d bevatten de aanpassing aan het Verdrag van Parijs [20], maar hoeven niet te worden onderscheiden van of uitgelegd in samenhang met artikel 4 of 7, lid 1, sub a. [21]

18 — Zaak Philips Electronics (C-299/99), conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 23 Januari 2001; zie de discussie in *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, dertiende editie (2001, blz. 18-35).

19 — Hoewel dit in het Verdrag van Parijs gronden zijn waarop een lid van de Unie bescherming *mag* weigeren van een merk dat al in een andere lidstaat is ingeschreven, terwijl dit in de merkenrichtlijn en in de gemeenschapsmerkverordening redenen zijn voor een *verplichte* weigering van inschrijving.

20 — De merkenverordening verwijst niet expliciet naar het Verdrag, maar in de laatste overweging van de considerans van de merkenrichtlijn wordt vermeld dat de bepalingen van die richtlijn (die op dit punt overeenstemmen met die van de verordening) „volledig moeten stroken met die van het Verdrag van Parijs". De toelichting van de Commissie bij het oorspronkelijke voorstel voor een gemeenschapsmerkverordening vermeldde met betrekking tot het toenmalige artikel 6: „De lijst van absolute weigeringsgronden is grotendeels gebaseerd op artikel 6 quinquies van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom en de in de lidstaten geldende wetgevingen. Alleen in uitzonderingsgevallen is voor het gemak van de lezer naar de tekst van het Verdrag van Parijs verwezen."

21 — Zie bijvoorbeeld de beslissing van de derde kamer van beroep van 27 november 1998 in zaak R 26/1998-3 („Netmeeting"), in punt 13: „Hoewel er enige overlapping kan zijn tussen de verschillende subleden van artikel 7 van de merkenverordening, is de kamer van mening dat elk ervan afzonderlijk moet worden uitgelegd en toegepast. Anderzijds betekent dit niet dat op een merk niet tegelijkertijd meer dan één absolute weigeringsgrond van toepassing kan zijn."

71. Zoals het Gerecht terecht heeft opgemerkt,[22] is het bestaan van één van de absolute weigeringsgronden voldoende om een teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven. Bovendien kan ik mij geen omstandigheden voorstellen waarin het in de praktijk van belang kan zijn om te bepalen of er meer dan één absolute weigeringsgrond van toepassing is. In theorie kan het — aangezien de bepaling van artikel 7, lid 3, over het verkregen onderscheidend vermogen alleen betrekking heeft op artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, en niet op artikel 7, lid 1, sub a — noodzakelijk lijken om onderscheid te maken tussen tekens die niet kunnen onderscheiden, en merken die elk onderscheidend vermogen missen of die uitsluitend uit beschrijvende elementen bestaan. Indien echter in de praktijk een verkregen onderscheidend vermogen kan worden vastgesteld, moet er al een geschiktheid om te onderscheiden zijn; anders is de vraag irrelevant.

72. Met andere woorden: in de onderhavige zaak moet artikel 7, lid 1, sub c, onafhankelijk van artikel 4 worden uitgelegd.

73. Ik meen daarom dat de poging van Procter & Gamble om alle criteria van artikel 7, lid 1, sub a tot en met d, te reduceren tot aspecten van het fundamentele criterium van de geschiktheid om te onderscheiden, in deze context onnodig en misschien zelfs misleidend is.[23] Verder is het Gerecht naar mijn mening in punt 23 van het bestreden arrest te ver gegaan met te stellen dat de tekens omschreven in artikel 7, lid 1, sub c, volgens de wetgever „reeds naar hun aard ongeschikt [zijn] om de waren van een onderneming te onderscheiden".

74. Hoewel het Gerecht hier naar mijn mening verder is gegaan dan nodig was, is de daaropvolgende conclusie niet noodzakelijkerwijze onjuist, namelijk dat de kamer van beroep terecht het standpunt heeft ingenomen dat inschrijving van de woordcombinatie „Baby-Dry" moest worden geweigerd op grond van artikel 7, lid 1, sub c. Eerst moet de precieze draagwijdte van de bepaling worden vastgesteld, waarbij de verhouding ervan tot artikel 4 of tot andere absolute weigeringsgronden wellicht niet doorslaggevend zal blijken.

22 — Punt 29 van het bestreden arrest.

23 — Overigens zijn rekwirantes vele verwijzingen naar de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof niet erg relevant, omdat de Benelux-regeling anders is. Hoewel de Eenvormige Beneluxwet op de merken tot doel heeft, de merkenrichtlijn uit te voeren, bepaalt artikel 6bis van die wet dat een depot niet wordt ingeschreven indien het betrokken teken „niet beantwoordt aan de in artikel 1 [dat in wezen verwijst naar alle tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden] gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B(2) van het Verdrag van Parijs mist". Dat is naar mijn mening een geheel andere wettelijke context dan die van artikel 7, lid 1, sub a tot en met d, van de merkenverordening.

De werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub c

— Algemeen

75. Eén aspect van deze kwestie is of de uitsluiting van tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van waren of diensten, moet worden opgevat als bedoeld om te voorkomen dat marktdeelnemers termen „aan het verkeer onttrekken" die eigenlijk tot het publieke domein behoren. In punt 15 van haar beslissing [24] heeft de kamer van beroep de uitsluiting op die wijze opgevat, maar die opvatting wordt door Procter & Gamble fel bestreden. In het bestreden arrest heeft het Gerecht hierover echter geen standpunt ingenomen.

76. Dientengevolge is dit punt niet direct relevant voor de beslissing in deze zaak. Het kan echter van belang zijn voor de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub c.

77. Ik ben het op dit punt — net als het BHIM — in grote lijnen met Procter & Gamble eens. Het kan de bedoeling van de opstellers van het Verdrag van Parijs zijn geweest om bepaalde landen waar de opvatting heerste dat een merk een gebruiksmonopolie verschaft en dat bepaalde algemene termen aan een dergelijk monopolie moeten worden onttrokken, toe te staan om bescherming te weigeren aan elders ingeschreven merken die uit zulke termen bestaan. Wat aanduidingen van kenmerken van goederen of diensten betreft, wordt hiermee echter rekening gehouden door artikel 12, sub b, van de merkenverordening, dat de gevolgen van een gemeenschapsmerk beperkt door te waarborgen dat het gebruik van dergelijke aanduidingen — niet als merk, maar ter beschrijving of ter informatie — niet door een merkhouder kan worden verboden. Hiermee wordt in verregaande mate tegemoetgekomen aan het bezwaar dat lang geleden door een Engelse rechter werd geuit: „Vermogende ondernemers zijn in het algemeen geneigd om grote delen van het publieke domein van de Engelse taal in te palmen en het gewone publiek nu en in de toekomst het gebruik ervan te ontzeggen". [25]

78. Zo gezien kan men artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening wellicht beter niet opvatten als bedoeld om iedere monopolisering van algemene beschrijvende termen tegen te gaan, maar om inschrijving te voorkomen van beschrijvende merknamen die niet voor bescherming vatbaar kunnen zijn. Indien dit bete-

24 — „Juist vanwege de uitsluitende aard van de door het gemeenschapsmerk verleende rechten verbiedt artikel 7, lid 1, sub c, de inschrijving van tekens die slechts een beschrijving geven van de goederen of diensten waarvoor het teken is bedoeld. [...]"

25 — *„Perfection": Joseph Crosfield & Sons' Application*, 1909, RPC 26, blz. 837, 854, Court of Appeal, door Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

kent dat dezelfde formulering hier anders moeten worden uitgelegd dan bijvoorbeeld in het Verdrag van Parijs, dan komt dit doordat zij in een andere context staat.

79. Ik besef dat mijn standpunt in strijd kan zijn met bepaalde passages uit het arrest Windsurfing Chiemsee.[26] Daarin verklaarde het Hof dat artikel 3, lid 1, sub c, van de merkenrichtlijn (dat gelijk is aan artikel 7, lid 1, sub c, van de verordening) „een doel van algemeen belang na[streeft], volgens hetwelk tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt" en dat artikel 6, lid 1, sub b, (dat overeenstemt met artikel 12, sub b, van de verordening) geen doorslaggevende invloed op die uitlegging heeft.

80. Ik geloof echter dat die overwegingen, hoewel zij in algemene termen zijn gesteld, moeten worden gezien in de context van die specifieke zaak, die niet het gebruik van beschrijvende termen, maar het gebruik van een geografische naam betrof. Hoewel geografische herkomstaanduidingen net als andere beschrijvende elementen onder artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening en artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn vallen, hebben zij een bijzondere status. Zij kunnen op grond van artikel 64, lid 2, van de verordening en artikel 15, lid 2, van de richtlijn worden ingeschreven als collectief merk en zijn wat betreft landbouwproducten en levensmiddelen (waarvoor zij bijzonder belangrijk zijn) strikt gereglementeerd in andere gemeenschapswetgeving.[27] Vooral echter zou de inschrijving van een geografische naam als merk veel meer „terrein bezetten" dan een merk dat beschrijvende elementen bevat. Ook heeft het Hof in het arrest Chiemsee[28] verklaard dat het Duitse begrip Freihaltebedürfnis („concrete, actuele of ernstige behoefte om de aanduiding vrij te houden") in het gemeenschapsrecht niet bestaat.

81. Daarom ben ik van mening dat artikel 7, lid 1, sub c, conform de letter ervan mag worden opgevat als een verbod op inschrijving van ieder aangevraagd merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of aanduidingen die kenmerken van de goederen of diensten aanduiden. Uit artikel 12, sub b, blijkt duidelijk dat een merk dergelijke tekens of aanduidingen mag bevatten (anders zou die bepaling geen nut hebben) en uit artikel 7, lid 1, sub c, dat het niet *uitsluitend* hieruit mag bestaan.

26 — Arrest van 4 mei 1999 (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. I-2779, vooral de punten 25 tot en met 28).

27 — Bijvoorbeeld verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 208, blz. 1).

28 — Punt 35.

— Met betrekking tot „Baby-Dry"

82. In de onderhavige zaak verklaarde de kamer van beroep dat de combinatie van twee gewone woorden („baby" en „dry"), zonder extra bestanddeel dat als fantasievol of suggestief kan worden beschouwd, de gebruikers rechtstreeks erover informeert dat het product geschikt is voor zijn basisfunctie om baby's droog te houden. Het Gerecht was het hiermee eens en overwoog dat „de combinatie Baby-Dry niet [wordt] aangevuld door een extra [onderscheidend] bestanddeel".

83. Ik geef toe dat de woorden „baby" en „dry" in de handel kunnen worden gebruikt in aanduidingen die de bestemming van luiers aangeven, en dat de term „Baby-Dry" geen andere woorden bevat.

84. Het is echter de vraag of een gemiddeld geïnformeerd persoon die het merk „Baby-Dry" nog nooit heeft gehoord, bij de eerste confrontatie zonder aarzelen aan luiers denkt of dat hij het, wanneer hij het in verband met deze waren hoort, zal opvatten als een aanduiding van de bestemming ervan.

85. Van deze twee aspecten van de reactie van de betrokken persoon is het tweede het belangrijkst, aangezien de vraag of de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 1, sub c, is verboden, moet worden beantwoord in verhouding tot de relevante categorie van waren, zoals het Gerecht in het bestreden arrest terecht heeft opgemerkt. [29] Ook al is, zoals de kamer van beroep stelde, een van de belangrijkste functies van luiers om baby's droog te houden („keep babies dry") in één bepaalde betekenis, wordt de woordcombinatie „baby-dry" bij mijn weten in de gewone omgangstaal niet gebruikt om deze waar of de bestemming ervan aan te duiden, en is ook niet gesteld dat dit zo is.

86. Toch is ook het eerste aspect wellicht niet geheel zonder betekenis. Indien de woordcombinatie „Baby-Dry" associaties kan oproepen met uiteenlopende producten als talkpoeder, regendekken voor kinderwagens, compacte wasdrogers of dranken in kleine flesjes, zou dit de geschiktheid relativeren om juist de bestemming van luiers nauwkeurig aan te geven.

87. In dit verband is de betekenis van de woorden „uitsluitend" en „in de handel kunnen dienen tot aanduiding" van artikel 7, lid 1, sub c, van belang.

29 — Punt 21.

88. De kamer van beroep en het Gerecht zijn in wezen tot de slotsom gekomen dat, aangezien het aangevraagde merk geen element bevat dat niet kan worden gebruikt om de bestemming van de waar aan te geven, het merk uitsluitend bestaat uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van die bestemming.

89. Deze opvatting is naar mijn mening, ten minste in de onderhavige zaak, te eng.

90. Met name houdt zij geen rekening met de buitengewoon elliptische aard van de aanduiding, de ongewone structuur en de moeilijkheid van een intuïtieve grammaticale ontleding die de betekenis meteen duidelijk zou maken. Dit zijn naar mijn mening extra elementen naast de woorden „baby" en „dry", die bij de beoordeling moeten worden betrokken.

91. Ook blijft buiten beschouwing dat, omgekeerd, elke aanduiding die in de handel wordt gebruikt om de bestemming van luiers aan te geven, om als zodanig te worden begrepen, meer moet inhouden dan de simpelweg samengevoegde woorden „baby" en „dry" zoals in de betrokken merknaam. Bovendien wordt er geen rekening mee gehouden dat „Baby-Dry" hoe dan ook een verzonnen woordcombinatie is, die in deze vorm geen deel uitmaakt van de Engelse taal, hetgeen het gebruik ervan als beschrijvende term in de handel veel minder waarschijnlijk maakt.

92. Een ruimere uitlegging van artikel 7, lid 1, sub c, is zowel door het BHIM als door het Gerecht al eerder toegepast.

93. De beoordelingsrichtlijnen van het BHIM vermelden bijvoorbeeld dat een merk meer moet inhouden dan een beschrijving van de waren. Toen de tweede kamer van beroep het merk „Oilgear" voor hydraulische pompen, motoren en machinaal gereedschap moest beoordelen, parafraseerde zij artikel 7, lid 1, sub c, aldus dat „merken, om voor inschrijving in aanmerking te komen, niet uitsluitend of zuiver beschrijvend mogen zijn". [30] In een beroepszaak tegen de weigering om „Netmeeting" in te schrijven voor computerprogramma's voor multimediale realtimecommunicatie tussen meerdere gebruikers via computernetwerken, oordeelde de derde kamer van beroep dat het merk ten minste één creatief element bevatte, aangezien de woorden gewoonlijk niet samen werden gebruikt, de combinatie ervan geen rechtstreeks verband suggereerde met de specifieke waren die voor de aanvrager van belang waren, en het merk niet uitsluitend de bestemming of andere kenmerken van de waren weergaf. [31]

30 — Beslissing van 22 september 1998 in zaak R 36/1998-2, The Oilgear Company.

31 — Beslissing van 27 november 1998 in zaak R 26/1998-3, Microsoft Corporation.

94. In een andere zaak overwoog de derde kamer van beroep (in navolging van wat het Hof had verklaard over verwarringsgevaar in de zaak SABEL [32]), dat artikel 7, lid 1, sub c, alleen van toepassing is wanneer de beschrijvende inhoud onmiddellijk, duidelijk en onmiskenbaar uit de aanvrage blijkt, met name omdat klanten naar ervaringregels niet snel overgaan tot begripsmatige analyse van de merken waarmee zij worden geconfronteerd, teneinde er een bepaalde begripsmatige betekenis aan te geven. Indien, aldus de kamer, slechts wordt gezinspeeld op een term die zou kunnen dienen om de kenmerken van waren te beschrijven en deze term alleen door middel van een intellectuele redenering herkenbaar is, dan is dit gewoonlijk geen beletsel voor inschrijving. [33]

95. In een zeer recent arrest [34] vernietigde het Gerecht een beslissing van de eerste kamer van beroep, waarbij het beroep tegen de weigering van inschrijving van het merk „Doublemint" voor een aantal soorten waren, maar hoofdzakelijk kauwgom, was verworpen. Het Gerecht baseerde zich voornamelijk op de overweging dat het element „double" in die context dubbelzinnig was en dat „Doublemint" „door het in aanmerking komende publiek niet onmiddellijk en zonder verder nadenken als beschrijving van een kenmerk van de betrokken waar [zal] worden opgevat". [35]

96. Indien deze opvatting, die ik juist acht, in de onderhavige zaak was gevolgd, had de beoordeling van de factoren die ik hierboven heb genoemd — extreme ellipsie, ongewone en onduidelijke grammaticale structuur, onvolledige beschrijving en inventiviteit — zeer wel tot de conclusie kunnen leiden dat artikel 7, lid 1, sub c, van de merkenverordening niet in de weg staat aan inschrijving van het merk „Baby-Dry" voor luiers, zelfs al zou op grond van artikel 12, sub b, de beschermingsgraad zeer beperkt zijn. [36]

97. Ik kom dan ook tot de slotsom dat de kamer van beroep bij haar beoordeling, en het Gerecht bij het handhaven van de beslissing van de kamer, blijk hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door bovenstaande factoren niet mee te wegen in verband met artikel 7, lid 1, sub c.

32 — Arrest van 11 november 1997 (C-251/95, Jurispr. I-6191, punt 23).

33 — Beslissing van 26 februari 1999 in zaak R 71/1998-3, Micro-Frame Technologies, betreffende de term „Portfolio" voor verschillende soorten software en drukwerk voor bedrijven om projecten te kiezen en te plannen op basis van bestaande en toekomstige verplichtingen en inkomsten (punt 10). Deze uitlatingen zijn overigens gedaan in de context van het — door mij niet gedeelde — standpunt dat artikel 7, lid 1, sub c, tot doel heeft beschrijvende termen beschikbaar te houden voor algemeen gebruik.

34 — Van 31 januari 2001, Wringley/BHIM (T-193/99, Jurispr. blz. II-417).

35 — Punt 30.

36 — Zoals Procter & Gamble heeft aangegeven, zou een concurrent niet kunnen worden verboden te beweren dat zijn producten „uw baby drooghouden" („keep your baby dry") of misschien zelfs „uw baby nòg droger houden" („keep your baby even drier"). Wél kan het de concurrent worden verboden, de twee woorden „baby dry" te gebruiken om zijn producten te identificeren of de woorden zodanig te gebruiken dat het publiek de twee merken zou kunnen verwarren.

Procedurele gevolgen

98. Ook moet ik ingaan op de procedurele gevolgen van de conclusie dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

99. De beslissing van de onderzoeker was uitsluitend gebaseerd op artikel 7, lid 1, sub c. De kamer van beroep achtte inschrijving van het teken mede uitgesloten op grond van artikel 7, lid 1, sub b, maar beperkte zich tot verwerping van het beroep, hetgeen er vermoedelijk toe heeft geleid dat de oorspronkelijke beslissing ongewijzigd bleef (onverminderd de schorsende werking van artikel 57, lid 1, van de merkenverordening en artikel 62, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht). Hoewel de kamer van beroep op grond van artikel 62, lid 1, van de merkenverordening hetzij de bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie kan verwijzen, heeft zij in het onderhavige geval geen van beide mogelijkheden gekozen, hetgeen in geval van verwerping van een beroep ook niet noodzakelijk lijkt.

100. Procter & Gamble heeft voor het Gerecht gesteld dat de kamer van beroep zowel artikel 7, lid 1, sub b, als artikel 7, lid 1, sub c, onjuist had uitgelegd. Het Gerecht heeft echter alleen laatstgenoemde bepaling onderzocht, zodat alleen deze het voorwerp van de onderhavige hogere voorziening is.

101. Op grond van artikel 63, lid 3, van de merkenverordening kan het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep vernietigen of herzien.[37] Enkele procedurele gevolgen van de vernietiging heb ik besproken in verband met de ontvankelijkheid van deze hogere voorziening.

102. Het Hof, ten slotte, kan bij gegrondbevinding van de hogere voorziening de beslissing van het Gerecht krachtens artikel 54 van het Statuut vernietigen en vervolgens zelf de zaak afdoen of deze voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

103. Hoe is nu de situatie hier precies, indien het Hof van oordeel is dat het Gerecht artikel 7, lid 1, sub c, onjuist heeft uitgelegd?

104. Gezien de vele stadia van de onderhavige beroepsprocedure en de aanzienlijke

37 — Voorzover mij bekend, zijn er tot nu toe nog geen zaken geweest waarin het Gerecht de beslissing van de kamer van beroep heeft herzien.

tijd die ermee verstreken is, lijkt de kortste weg mij de beste.

105. Naar mijn mening behoeft de zaak niet naar het Gerecht te worden verwezen. Men zou dit als juist wel noodzakelijk kunnen zien omdat het Gerecht het middel met betrekking tot artikel 7, lid 1, sub b, niet heeft besproken en hierover dus geen oordeel heeft gegeven. De beslissing van de oorspronkelijke onderzoeker was echter alleen op artikel 7, lid 1, sub c, gebaseerd en er is geen andere maatregel geweest waarbij de inschrijving op een andere grond is geweigerd; daarom hoeft naar mijn mening niet op de argumenten betreffende artikel 7, lid 1, sub b, te worden ingegaan.

106. Indien het arrest van het Gerecht wordt vernietigd en vervangen door een arrest waarin de beslissing van de kamer van beroep opnieuw, maar op andere gronden wordt vernietigd, is niet helemaal duidelijk [38] of de zaak in handen blijft van de kamer van beroep. Zo ja, dan zou de kamer waarschijnlijk een andere beslissing moeten nemen, met inachtneming van het arrest van het Hof — wellicht een onnodige en, procedureel gezien, oneconomische stap.

107. Het Hof zou het bestreden arrest dan ook kunnen vernietigen en de zaak zelf kunnen afdoen, gebruik makend van de door artikel 63, lid 3, van de merkenverordening verleende bevoegdheid om de beslissing van de kamer van beroep te herzien.

108. Hoewel het Hof in dergelijke omstandigheden in theorie zelf de inschrijving van het merk zou kunnen gelasten (overeenkomstig artikel 62, lid 1, van de merkenverordening, op grond waarvan de kamer van beroep de bevoegdheden van de onderzoeker kan uitoefenen), zou dit naar mijn mening een totaal ongerechtvaardigde inmenging in het werk van het BHIM zijn, met name omdat er andere aspecten van de zaak kunnen zijn die niet voor het Hof zijn besproken.

109. Naar mijn mening is de meest doeltreffende aanpak in de onderhavige zaak, dat het Hof de zaak voor verdere afdoening verwijst naar de onderzoeker, die daarbij gebonden is aan de overwegingen van het arrest van het Hof en daarom rekening moet houden met de door mij besproken factoren.

38 — Er lijkt voor deze situatie geen uitdrukkelijk voorschrift te bestaan, en het BHIM kon het Hof ter terechtzitting niet informeren over een vaste praktijk in het kleine aantal zaken waarin een beslissing van een kamer van beroep is vernietigd (op de dag van de terechtzitting waren er slechts twee van zulke zaken geweest, met inbegrip van de huidige, hoewel het Gerecht uitgerekend de volgende dag — 31 januari 2001 — nog vier beslissingen vernietigde). Volgens het BHIM is het in principe echter aan de kamer van beroep om de uit een arrest voortvloeiende maatregelen te nemen.

Conclusie

110. Mitsdien geef ik het Hof in overweging:

1) het arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-163/98 te vernietigen;

2) de beslissing van de eerste kamer van beroep in zaak R 35/1998-1 te herzien en, opnieuw beslissend,

   — de beslissing van de onderzoeker van 29 januari 1998, dat het merk „Baby-Dry" uitsluitend bestaat uit aanduidingen die in de handel kunnen dienen om de bestemming van babyluiers aan te geven, te vernietigen;

   — de zaak te verwijzen naar de onderzoeker voor verdere afdoening;

3) het BHIM in de kosten te verwijzen.