ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)

10 november 2004 *

In zaak T-396/02,

August Storck KG, gevestigd te Berlijn (Duitsland), vertegenwoordigd door H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise en I. Rohr, advocaten, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door B. Müller en G. Schneider als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een vordering tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 14 oktober 2002 (zaak R 187/2001-4) houdende weigering van inschrijving van een driedimensionaal merk bestaande uit de vorm van een lichtbruin snoepje,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: H. Legal, kamerpresident, V. Tiili en M. Vilaras, rechters, griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien het op 27 december 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 14 april 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 16 juni 2004,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 30 maart 1998 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, een gemeenschapsmerkaanvraag bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) ingediend.

2 Het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, betreft een driedimensionale vorm die een lichtbruin snoepje voorstelt en hieronder is afgebeeld:



3 De waren waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, 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: „Suikergoed".

4 Bij beslissing van 25 januari 2001 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Bovendien was hij van mening dat het betrokken merk geen onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen.

5 Op 14 februari 2001 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. In dit beroep heeft verzoekster gevorderd dat de beslissing van de onderzoeker deels zou worden herzien en dat de publicatie van het merk zou worden toegestaan voor „suikergoed, namelijk karamelsnoepjes". In de schriftelijke uiteenzetting van de middelen van het beroep de dato 14 mei 2001 heeft verzoekster evenwel de nietigverklaring van de gehele beslissing van de onderzoeker gevorderd, en heeft zij subsidiair verklaard „dat de opgave van waren waarvoor de inschrijving van het merk [was] aangevraagd tot ‚karamelsnoepjes' moe[s]t worden beperkt voor het geval dat de inschrijving van het

merk zou worden geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen voor suikergoed, [...] zowel intrinsiek onderscheidend vermogen als onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik van het merk".

6 Bij beslissing van 14 oktober 2002 (hierna: „bestreden beslissing"), die verzoekster bij telefax van 18 oktober 2002 en aangetekende brief van 31 oktober 2002 officieel ter kennis is gebracht, heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en dat het evenmin op grond van artikel 7, lid 3, van deze verordening kon worden ingeschreven.

7 De kamer van beroep heeft, zakelijk weergegeven, geoordeeld dat de combinatie van vorm en kleur van het merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, intrinsiek geen aanduiding verstrekt met betrekking tot de herkomst van de betrokken waar, te weten het suikergoed. Bovendien was zij van mening dat de door verzoekster aangevoerde elementen niet aantoonden dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had verkregen voor, met name, karamelsnoepjes, na het gebruik dat van dit merk was gemaakt.

Het procesverloop en de conclusies van partijen

8 Bij op 21 mei 2003 ter griffie van het Gerecht neergelegde brief heeft verzoekster overeenkomstig artikel 135, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verzocht om een memorie van repliek te mogen indienen. De president van de Vierde kamer van het Gerecht heeft dat verzoek afgewezen.

9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

10 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

Het voorwerp van het geding

Argumenten van partijen

11 Zonder expliciet naar het voorwerp van het onderhavige geding te verwijzen, bekritiseert verzoekster de bestreden beslissing door op te merken dat, na de beperking die zij in de subsidiaire vordering van haar schriftelijke uiteenzetting van 14 mei 2001 beweert te hebben aangebracht aan de opgave van waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, de enige relevante markt in casu de specifieke markt van het „karamelsnoepje" is, en niet die van het „snoepje in het algemeen".

12 Het BHIM voert aan dat, gelet op enerzijds het voorwerp van de aanvraag van verzoekster, die doelde op de inschrijving van het betrokken merk voor „suikergoed", en anderzijds de tegenspraak van de vorderingen die door verzoekster zijn ingediend in haar beroep voor de kamer van beroep en in haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van dit beroep (zie punt 5 hierboven), de kamer van beroep de contradictoire formulering van de vorderingen van verzoekster terecht aldus heeft uitgelegd dat werd opgekomen tegen de gehele beslissing van de onderzoeker. Aangezien de onderzoeker de aanvraag voor „suikergoed" heeft afgewezen in het algemeen en niet voor „suikergoed, namelijk karamels" of voor „karamels", kon verzoekster haar beroep niet tot dit laatste beperken, aangezien de beslissing van de onderzoeker op dit punt „ondeelbaar" is.

13 Volgens het BHIM heeft de beperking van de opgave van waren, zoals deze door verzoekster in haar schriftelijke uiteenzetting van 14 mei 2001 subsidiair is voorgesteld, overigens geen enkele invloed op het procesverloop. Verzoekster kan de opgave van waren namelijk niet subsidiair beperken voor het geval dat haar primaire vorderingen zouden worden afgewezen [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753].

14 Bijgevolg stelt het BHIM dat het voorwerp van het geding voor de kamer van beroep de afwijzing van de merkaanvraag van verzoekster voor suikergoed (klasse 30) was en dat het voorwerp van het geding in de onderhavige procedure de bestreden beslissing van de kamer van beroep is, waarbij de afwijzing van de aanvraag tot inschrijving van het merk correct zou zijn onderzocht.

Beoordeling door het Gerecht

15 Uit de bepalingen van de artikelen 57 tot en met 61 van verordening nr. 40/94 blijkt dat tegen de beslissingen van de onderzoekers beroep kan worden ingesteld voor de

kamer van beroep en dat ieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing van de onderzoeker heeft geleid, hiertegen in beroep kan gaan voorzover hij bij die beslissing in het ongelijk is gesteld. Volgens artikel 48, lid 1, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) moet het beroepschrift bepaalde informatie behelzen, waaronder „een verklaring waarbij de beslissing die wordt aangevochten, wordt aangeduid en waarbij wordt aangegeven in hoeverre wijziging of herroeping van de beslissing wordt verlangd".

16 In casu staat vast dat de onderzoeker de merkaanvraag van verzoekster heeft afgewezen voor alle opgegeven waren, te weten het „suikergoed" van klasse 30. Verzoekster heeft de draagwijdte van haar op 14 februari 2001 bij de kamer van beroep ingestelde beroep beperkt door slechts tegen de afwijzing van haar merkaanvraag op te komen voorzover deze betrekking had op „suikergoed, namelijk karamelsnoepjes". Zij heeft namelijk gevorderd dat de beslissing van de onderzoeker ten dele zou worden herzien en dat de publicatie van haar inschrijvingsaanvraag zou worden toegestaan voor „suikergoed, namelijk karamelsnoepjes". In haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep de dato 14 mei 2001 heeft verzoekster evenwel primair nietigverklaring van de gehele beslissing van de onderzoeker gevorderd, en heeft zij subsidiair verklaard dat de opgave van waren waarvoor het merk was aangevraagd, moest worden beperkt tot „de karamelsnoepjes" voor het geval dat de inschrijving van het merk zou worden geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen, zowel intrinsiek onderscheidend vermogen als onderscheidend vermogen verkregen door het gebruik van het merk, voor „het suikergoed". Volgens verzoekster kan gewoonweg niet worden ontkend dat de vorm waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, met betrekking tot de karamelsnoepjes een voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

17 De kamer van beroep heeft in punt 6 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het beroep primair strekte tot herziening van de beslissing van de onderzoeker en tot publicatie van verzoeksters merkaanvraag voor het „suikergoed", zonder enige restrictie, op grond dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen had in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, en subsidiair betrekking had op de mogelijkheid om het merk, met name voor „karamels", in te schrijven wegens het onderscheidend vermogen dat het had verkregen door het gebruik ervan. Na de gronden van het beroep te hebben onderzocht, heeft de kamer van beroep het gehele beroep ongegrond verklaard.

18 In haar vorderingen, alsook in bepaalde passages van haar verzoekschrift voor het Gerecht, vraagt verzoekster vernietiging van de gehele bestreden beslissing. In sommige andere passages van het verzoekschrift (zie, met name, de punten 20, 21 en 30) merkt verzoekster evenwel op dat, gelet op de beperking van de opgave van waren die zij in haar schriftelijke uiteenzetting van 14 mei 2001 heeft voorgesteld, de enige waar waarop haar aanvraag vanaf dan betrekking had, het karamelsnoepje was. De kamer van beroep zou dan ook een vergissing hebben begaan door bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk de markt van het karamelsnoepje niet te hebben onderscheiden van die van het snoepje in het algemeen.

19 Dienaangaande zij er herinnerd dat op grond van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 de aanvrager te allen tijde zijn gemeenschapsmerkaanvraag kan intrekken of de daarin opgenomen opgave van waren of diensten kan beperken. Derhalve is uitsluitend de aanvrager van een gemeenschapsmerk bevoegd de opgave van waren en diensten te beperken en kan hij te allen tijde een daartoe strekkend verzoek aan het BHIM doen. In deze context moet een gehele of gedeeltelijke intrekking van de gemeenschapsmerkaanvraag of de beperking van de daarin opgenomen opgave van waren of diensten echter wel uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk geschieden (zie in die zin arrest ELLOS, reeds aangehaald, punten 60 en 61).

20 In casu heeft verzoekster slechts subsidiair voorgesteld, de opgave van waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, te beperken tot „de karamelsnoepjes", namelijk alleen voor het geval dat de kamer van beroep voornemens zou zijn deze aanvraag af te wijzen voor alle waren waarop zij betrekking had (namelijk „het suikergoed"). Verzoekster heeft de opgave van waren dus niet uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk beperkt en bijgevolg kan deze beperking niet in aanmerking worden aangenomen (zie in die zin arrest ELLOS, reeds aangehaald, punt 62).

21 Bovendien moet volgens de rechtspraak een beperking van de opgave van de in een gemeenschapsmerkaanvraag opgenomen waren of diensten worden verricht volgens bepaalde bijzondere modaliteiten bij een verzoek tot wijziging van de aanvraag

krachtens artikel 44 van verordening nr. 40/94 en regel 13 van verordening nr. 2868/95 [arresten Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 13, en 25 november 2003, Oriental Kitchen/BHIM — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Jurispr. blz. II-4953, punt 30].

22 Deze modaliteiten zijn in casu echter niet in acht genomen, aangezien verzoekster in haar schriftelijke uiteenzetting de dato 14 mei 2001 slechts subsidiair de beperking van de betrokken waren heeft voorgesteld, zonder daartoe overeenkomstig genoemde bepalingen een verzoek tot wijziging van de merkaanvraag in te dienen.

23 In die omstandigheden moet het onderhavige beroep aldus worden uitgelegd dat het strekt tot vernietiging van de bestreden beslissing wegens schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met betrekking tot alle in de merkaanvraag bedoelde waren (dat wil zeggen het „suikergoed"), en wegens schending van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening met betrekking tot deze waren en, met name, karamels.

De ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde bewijsstukken

24 De bij het verzoekschrift gevoegde stukken die door de kamer van beroep niet zijn onderzocht, namelijk de resultaten van een in 1997 aan de hand van interviews in Duitsland verricht marktonderzoek betreffende de vorm van het snoepje „Werther's Echte", welke voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kunnen niet in aanmerking worden genomen, aangezien het beroep bij het Gerecht strekt tot toetsing van de wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het is niet de taak van het Gerecht om de feiten te heronderzoeken tegen de achtergrond van stukken die voor het eerst bij hem zijn ingediend, zodat deze stukken buiten beschouwing dienen te worden gelaten en de bewijskracht ervan niet behoeft te worden onderzocht

[arresten Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Jurispr. blz. II-0000, punt 52, en 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (Vorm van een bierfles), T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punt 52, en de aangehaalde rechtspraak].

Ten gronde

25 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan: te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

Het eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

26 Verzoekster betoogt dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, het merk het vereiste minimum aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft.

27 Dienaangaande voert zij om te beginnen aan dat de verkeerde beoordeling door de kamer van beroep bestaat in een onjuiste definitie van de in aanmerking te nemen markt. Voorzover verzoekster een beperking heeft voorgesteld van de opgave van

waren waarop de aanvraag tot inschrijving van het merk betrekking heeft, is de enige relevante markt in casu de specifieke markt van het „karamelsnoepje" en niet die van het „snoepje in het algemeen". Volgens haar vertoont het marktsegment van de karamels immers kenmerken die het onderscheiden van het marktsegment van andere snoepjes. De keuze van de ene (bijvoorbeeld gelatinesnoepjes, vruchtensnoepjes of chocoladesnoepjes) of de andere (bijvoorbeeld snoepjes met een „uitgesproken" smaak zoals deze met een hoog mentholgehalte) soort snoepjes geschiedt op basis van de verschillende behoeften en smaken van de consumenten. Een karamelsnoepje mag dan ook niet worden gelijkgesteld met om het even welk ander snoepje. Deze verschillende kenmerken, waarmee de consument bij de aankoopbeslissing rekening houdt, hebben gevolgen voor de vorm van de verschillende snoepjes, zodat zowel de kamer van beroep als het Gerecht slechts conclusies kunnen trekken aangaande het gebruikelijke karakter van de vorm van karamelsnoepjes, na de consumenten die dit soort snoepjes kopen, te hebben gedifferentieerd.

28 Voorts stelt verzoekster dat het aangevraagde merk door zijn specifieke en unieke combinatie van vorm en kleur volkomen geschikt is om de snoepjes van verzoekster te onderscheiden van die van andere fabrikanten. Zij voert in dit verband aan dat dit merk méér is dan een combinatie van niet voor bescherming in aanmerking komende bestanddelen. De basisvorm van het aangevraagde merk is namelijk geen cirkel, maar een ovaal met een vlakke onderkant, gebombeerde randen en bovenaan een cirkelvormige holte in het midden. Dit is op de markt van het karamelsnoepje een atypische vorm, die zeer verfijnd is in vergelijking met de andere snoepjesvormen (ronde, rechthoekige en vierkante snoepjes, snoepjes in de vorm van een staaf of zonder bijzondere vorm). Bovendien is de betrokken vorm niet functioneel en is de uiterlijke verschijningsvorm ervan niet gebruikelijk en evenmin vereist om dwingende technische redenen.

29 Het BHIM is het niet eens met het betoog van verzoekster en stelt dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zelfs ingeval het daadwerkelijk mogelijk zou zijn om het voorwerp van het geding te beperken tot karamels.

Beoordeling door het Gerecht

30 Overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 40/94 kan een gemeenschapsmerk worden gevormd door de vorm van een waar of van de verpakking ervan, mits deze vorm de waren van een onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen. Bovendien wordt volgens de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen". Artikel 7, lid 2, van diezelfde verordening bepaalt dat „[l]id 1 ook van toepassing [is] indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan".

31 In de eerste plaats zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzonderheid ziet op merken die uit het oogpunt van het relevante publiek gewoonlijk in de handel worden gebruikt voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten, of waarvoor er op zijn minst concrete aanwijzingen bestaan waaruit kan worden opgemaakt dat de merken op deze wijze kunnen worden gebruikt. Voorts zijn onder deze bepaling vallende tekens ongeschikt voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, indien de ervaring positief was, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken [arrest Gerecht Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 39; arresten van 20 april 2003, Axions en Belce/BHIM (Vorm van een bruine sigaar en vorm van een goudstaaf), T-324/01 en T-110/02, Jurispr. blz. II-1897, punt 29; 3 december 2003, Nestlé Waters France/BHIM (Vorm van een fles), T-305/02, Jurispr. blz. II-5207, punt 28, en arrest Vorm van een bierfles, reeds aangehaald, punt 18].

32 Het onderscheidend vermogen van een merk kan dus slechts worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat (zie, mutatis mutandis, arresten Hof van 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 41; 12 februari 2004, Henkel, C-218/01,

Jurispr. blz. I-1725, punt 50, en Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 34; 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 35; Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P –C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 33, en Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 33; arresten Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 40; Vorm van een bruine sigaar en vorm van een goudstaaf, reeds aangehaald, punt 30, en Vorm van een fles, reeds aangehaald, punt 29).

33 Met betrekking tot de eerste analyse hierboven zij eraan herinnerd dat het geclaimde teken bestaat uit de verschijningsvorm van de waar zelf, te weten de voorstelling van een ovaalvormig, lichtbruin snoepje met gebombeerde randen, een cirkelvormige holte in het midden en een vlakke onderkant.

34 Wat het relevante publiek betreft, heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat de waren waarvoor de inschrijving van het merk in casu is aangevraagd, namelijk suikergoed, „voor een potentieel onbeperkt publiek en voor alle leeftijden zijn bedoeld" en „massavoedingswaren" zijn, waarvoor „het in aanmerking komende publiek [...] uit alle consumenten bestaat" (punt 11 van de bestreden beslissing). Derhalve dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk rekening te worden gehouden met de vermoedelijke verwachtingen van de normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige, gemiddelde consument (zie, mutatis mutandis, arresten Hof Linde e.a., reeds aangehaald, punt 41; Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 34; Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 35; Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, reeds aangehaald, punt 33, en Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, reeds aangehaald, punt 33; arresten Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 42; Vorm van een bruine sigaar en vorm van een goudstaaf, reeds aangehaald, punt 31, en Vorm van een fles, reeds aangehaald, punt 33).

35 In de tweede plaats dient erop te worden gewezen dat volgens de rechtspraak de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken die bestaan uit de verschijningsvorm van de waar zelf, niet verschillen van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria (zie, mutatis mutandis,

arresten Hof van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 48, en Linde e.a., reeds aangehaald, punten 42 en 46; arresten Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 44; Vorm van een bruine sigaar en vorm van een goudstaaf, reeds aangehaald, punt 32; Vorm van een fles, reeds aangehaald, punt 35, en Vorm van een bierfles, reeds aangehaald, punt 22).

36 Niettemin dient bij de toepassing van deze criteria in aanmerking te worden genomen dat de perceptie van het relevante publiek in het geval van een driedimensionaal merk bestaande uit de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als in het geval van een woordmerk, een beeldmerk of een driedimensionaal merk dat niet uit deze verschijningsvorm bestaat. Terwijl het publiek de gewoonte heeft deze laatste merken onmiddellijk als identificatietekens van de waar op te vatten, is dit immers niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer het teken samenvalt met de verschijningsvorm van de waar zelf (zie, mutatis mutandis, arrest Hof Linde e.a., reeds aangehaald, punt 48; arrest van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65; arresten Henkel, reeds aangehaald, punt 52; Henkel/BHIM, reeds aangehaald, punt 38; Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, reeds aangehaald, punt 36, en Procter & Gamble/BHIM, C-473/01 P en C-474/01 P, reeds aangehaald, punt 36; arresten Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 45, en Vorm van een bierfles, reeds aangehaald, punt 23).

37 Het is eveneens vaste rechtspraak dat de wijze waarop het in aanmerking komende publiek, in casu de gemiddelde consument, het merk opvat, afhangt van zijn aandachtsniveau, dat kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arresten Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 42, en Vorm van een fles, reeds aangehaald, punt 34).

38 Om te beoordelen of het publiek de combinatie van de vorm en de kleur van de betrokken waar als een aanduiding van herkomst kan opvatten, dient derhalve de door deze combinatie opgeroepen totaalindruk te worden onderzocht, wat niet onverenigbaar is met een achtereenvolgend onderzoek van de verschillende elementen van de aanbiedingsvorm [arrest Gerecht van 19 september 2001, Henkel/BHIM (Rood en wit rond tablet), T-337/99, Jurispr. blz. II-2597, punt 49, en arrest Ovaal tablet, reeds aangehaald, punt 54], te weten de geclaimde vorm en kleur.

39 In casu heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat, met betrekking tot wijdverbreide consumptiegoederen als die welke in de onderhavige zaak aan de orde zijn, „de consument niet veel aandacht aan de kleur en de vorm van het suikergoed zal besteden", en dat het dus „onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde consument zich bij zijn keuze door de vorm van het snoepje zal laten leiden" (punt 12 van de bestreden beslissing).

40 Bovendien heeft de kamer van beroep aangetoond dat geen enkel van de vormkenmerken van dit merk — op zichzelf of in samenhang met andere — onderscheidend vermogen heeft. Dienaangaande heeft zij om te beginnen geoordeeld dat „de betrokken vorm, die nagenoeg rond is en aan een cirkel doet denken [...], een geometrische basisvorm is" en dat de gemiddelde consument „eraan gewoon is om suikergoed — met inbegrip van snoepjes — met een ronde vorm (cirkelvormig, ovaal, elliptisch of cilindrisch) aan te treffen". Wat voorts de gebombeerde randen bovenaan het snoepje betreft, was zij van mening dat „snoepjes gebombeerde randen hebben, ongeacht de uiterlijke verschijningsvorm ervan", en dit om functionele redenen. Met betrekking tot de cirkelvormige holte in het midden van het snoepje en de vlakke onderkant ervan, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat „deze elementen de door de vorm opgeroepen totaalindruk niet wezenlijk beïnvloeden" en dat het bijgevolg „onwaarschijnlijk is dat de gemiddelde consument zozeer op deze twee kenmerken let, dat hij er een bepaalde commerciële herkomst uit afleidt" (punt 13 van de bestreden beslissing).

41 Aangaande de kleur van de betrokken waar, namelijk kastanjebruin of de verschillende schakeringen ervan, heeft de kamer van beroep eveneens opgemerkt dat het om een „voor snoepjes gebruikelijke kleur" gaat (punt 13 van de bestreden beslissing). Vaststaat inderdaad dat het in aanmerking komende publiek gewoon is aan deze kleur voor suikergoed.

42 Bijgevolg is de driedimensionale vorm waarvan de inschrijving is aangevraagd, een geometrische basisvorm welke behoort tot de vormen die de consument als natuurlijk ervaart voor courante consumptiegoederen zoals snoepjes.

43 In die omstandigheden moet verzoeksters argument inzake de aanzienlijke verschillen die er volgens haar bestaan tussen de vorm en de kleur van het aangevraagde merk en die van ander suikergoed, worden afgewezen.

44 Gelet op wat voorafgaat, moet worden aangenomen dat het aangevraagde driedimensionale merk bestaat uit een combinatie van als natuurlijk ervaren elementen van de aanbiedingsvorm welke typisch zijn voor de betrokken waren. De betrokken vorm verschilt immers niet wezenlijk van bepaalde, in de handel gebruikelijke basisvormen van de betrokken waren, maar is veeleer een variante daarvan. Aangezien de aangevoerde verschillen niet opvallen, onderscheidt de betrokken vorm zich onvoldoende van andere, voor snoepjes gebruikelijke vormen, en stelt zij het relevante publiek niet in staat om de snoepjes van verzoekster onmiddellijk en feilloos te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst.

45 De betrokken waren kunnen derhalve aan de hand van het aangevraagde merk, zoals dit door een normaal geïnformeerde, redelijk oplettende en omzichtige, gemiddelde consument wordt waargenomen, niet worden geïndividualiseerd en worden onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. Bijgevolg mist het merk elk onderscheidend vermogen met betrekking tot deze waren.

46 Mitsdien moet het eerste middel, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, als ongegrond worden afgewezen.

Het tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

47 Verzoekster is van mening dat het aangevraagde merk in elk geval voor inschrijving in aanmerking komt op grond dat het op de markt van karamels onderscheidend

vermogen door gebruik heeft verkregen. Het gebruik van het merk zou blijken uit de hoge omzetcijfers die het genereert, uit de reclamekosten die ervoor zijn gemaakt en uit de resultaten van de verschillende marktonderzoeken over de kennis van het merk, die verzoekster aan het BHIM heeft overgelegd.

48 Verzoekster verklaart dat het op de markt van suikergoed een wijdverbreide praktijk is om niet alleen de naam van het snoepje, maar ook de vorm ervan als herkomstaanduiding te gebruiken. Om die reden wordt het aangevraagde merk op de verpakking, te weten de zakjes met het opschrift „Werther's Original" („Werther's Echte"), steeds bewust afgebeeld met de bijzondere kenmerken van het snoepje, namelijk de holte met een afdruk in het midden van het snoepje en de afgeronde randen ervan. Dit gebruik kan niet als een loutere illustratie van de inhoud van de verpakking zonder enige herkomstaanduiding worden beschouwd. Omdat driedimensionale merken een dubbele functie hebben, te weten het merk én de waar voor te stellen, kunnen beide functies immers niet haarscherp van elkaar worden onderscheiden, aangezien het merk steeds met de waar overeenkomt. In casu is de kamer van beroep evenwel voorbijgegaan aan deze dubbele functie van het merk.

49 Ten slotte heeft het feit dat op de verpakking andere merken en beschrijvingen van de waar te zien en te lezen zijn, geen invloed op de voorstelling van de waar als merk. Het is immers perfect mogelijk om tegelijkertijd verschillende merken naast elkaar te gebruiken voor een waar, inzonderheid voor waren die alleen door het driedimensionaal merk worden aangeduid. Het publiek herkent een driedimensionale merk los van de gegevens betreffende de waar. Bijgevolg is de uiteenzetting van de kamer van beroep over de voorstelling van het merk niet overtuigend.

50 Het BHIM stelt zich, onder verwijzing naar de in de rechtspraak ontwikkelde criteria ter beoordeling van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van een merk, op het standpunt dat het aangevraagde merk niet voor inschrijving op basis van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 in aanmerking komt.

51 Volgens het BHIM zijn de onderzoeker en de kamer van beroep op goede gronden tot de conclusie gekomen dat het door verzoekster overlegde bewijsmateriaal niet genoegzaam aantoont dat het aangevraagde merk voor karamels onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen.

52 Enerzijds zou het marktaandeel niet kunnen worden geraamd op basis van de door verzoekster voor de jaren 1994 tot en met 1998 overgelegde omzetcijfers alleen, en zijn deze cijfers dus niet voldoende. Bij massacomsumptiegoederen zoals die in casu, is het doorslaggevende criterium immers het marktaandeel en niet de verkoopcijfers op zich, die niet volstaan om de bekendheid van het merk te bewijzen.

53 Anderzijds zijn de reclamekosten ten bedrage van 27 729 000 Duitse mark (DEM) die verzoekster in 1998 in verschillende lidstaten van de Europese Unie voor het snoepje „Werther's Original" zou hebben gemaakt, evenmin bewijskrachtig. Uit de door verzoekster tot staving van haar stelling overgelegde tabel ter zake van haar reclamekosten voor het betrokken snoepje in de jaren 1994 tot en met 1998 kan immers helemaal niet worden opgemaakt waarvoor deze kosten werden gemaakt, namelijk voor het teken „Werther's Original", voor de vorm van het snoepje of voor een ander teken.

54 Ten slotte wordt in de marktonderzoeken die in zeven lidstaten van de Europese Unie en in Noorwegen zijn verricht, verwezen naar de tekens „WERTHER'S", „Werther's Original" of „W.O.", en niet naar de betrokken vorm. Het is derhalve geenszins bewezen dat verzoekster erin is geslaagd, het publiek vertrouwd te maken met de vorm van het betrokken snoepje. Overigens volstaat het niet om het gebruik van een bepaalde vorm van de waar te bewijzen, opdat artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 van toepassing wordt, maar moet bovendien worden aangetoond dat de omstandigheden van dit gebruik van dien aard zijn dat de betrokken vorm een merk vormt (arrest Philips, reeds aangehaald, punt 65).

Beoordeling door het Gerecht

55 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 staan de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b tot en met d, van dezelfde verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk dat als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. In het door artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 bedoelde geval is het feit dat het relevante publiek het teken dat het betrokken merk vormt, daadwerkelijk opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van een waar of dienst, het resultaat van een economische inspanning van de aanvrager van het merk. In deze omstandigheden mag worden afgeweken van de aan lid 1, sub b tot en met d, van hetzelfde artikel ten grondslag liggende overwegingen van algemeen belang, volgens welke de in deze bepalingen bedoelde merken door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt om te verhinderen dat een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel wordt verleend aan één enkele marktdeelnemer (arrest Vorm van een bierfles, reeds aangehaald, punt 41).

56 In de eerste plaats volgt uit de rechtspraak 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 afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. De omstandigheden waaronder de voorwaarde van verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als vervuld kan worden beschouwd, kunnen echter niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, worden vastgesteld (zie, mutatis mutandis, arrest Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 52, en arresten Philips, reeds aangehaald, punten 61 en 62, en Vorm van een bierfles, reeds aangehaald, punt 42).

57 In de tweede plaats kan de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 enkel worden verkregen, indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Europese Unie waar het onderscheidend vermogen

miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van deze verordening [arrest Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS), T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punt 27, en arrest Vorm van een bierfles, reeds aangehaald, punten 43 en 47].

58 In de derde plaats moet bij de beoordeling, in een concreet geval, van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen met name rekening worden gehouden met factoren zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de reclamekosten die de onderneming voor het merk heeft gemaakt, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Indien op basis van die factoren kan worden aangenomen dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, dient daaruit te worden geconcludeerd dat is voldaan aan de in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 voor de inschrijving van het merk gestelde voorwaarde (arresten Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punten 51 en 52; Philips, reeds aangehaald, punten 60 en 61, en Vorm van een bierfles, reeds aangehaald, punt 44).

59 In de vierde plaats moet volgens de rechtspraak het onderscheidend vermogen van een merk, daaronder begrepen het onderscheidend vermogen verkregen door gebruik, ook worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd, en rekening houdend met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten (zie in die zin arrest Philips, reeds aangehaald, punten 59 en 63).

60 Tegen deze achtergrond moet worden onderzocht of de kamer van beroep in casu van een verkeerde rechtsopvatting blijk heeft gegeven door niet in te stemmen met verzoeksters betoog dat het aangevraagde merk krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 had moeten worden ingeschreven.

61 Om te beginnen vormen de argumenten die verzoekster ontleent aan de verkoopcijfers en de hoge reclamekosten voor het karamelsnoepje „Werther's Original" („Werther's Echte") geen bewijs dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

62 De kamer van beroep heeft weliswaar erkend dat de omzetcijfers en de gegevens met betrekking tot de reclamekosten erop wezen dat het betrokken soort snoepje ruim op de markt was verspreid, doch heeft niettemin geoordeeld dat deze informatie niet het – nochtans essentiële — bewijs vormde dat het aangevraagde teken als driedimensionaal merk werd gebruikt om de snoepjes van verzoekster aan te duiden (punt 16 van de bestreden beslissing).

63 In de punten 17 tot en met 21 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep dit oordeel onderbouwd als volgt:

„17. Verzoekster heeft stalen overgelegd van de plasticzakjes waarin haar snoepjes worden verpakt, en daarbij aangevoerd dat de erop afgebeelde vorm voor de consument een ‚centrale referentie en een aanknopingspunt' vormt. Volgens haar vormt dit gebruik het bewijs dat reclame wordt gemaakt voor de vorm van de waar als merk en dat de consument deze vorm in die zin zal opvatten. De kamer van beroep ziet zich genoopt dit standpunt af te wijzen. Er is immers een discrepantie tussen de verklaringen van verzoekster en de wijze waarop de snoepjes globaliter op het zakje staan afgebeeld.

18. Weliswaar staan de snoepjes met een bruine vorm, zoals verzoekster deze heeft overgelegd, op de verpakking afgebeeld, doch de bedoeling van deze afbeelding

moet worden onderzocht. Dit onderzoek mag niet abstract zijn. Het moet integendeel zien op de wijze waarop de gemiddelde consument de afbeelding van de snoepjes zoals die op de verpakking staat, waarschijnlijk zal opvatten.

19. Welnu, wanneer hij met een zakje snoepjes van verzoekster wordt geconfronteerd, ziet de betrokken consument allereerst de benaming ‚Werther's Original', die – door het grote lettertype ervan – bijna de helft van het zakje beslaat en wordt omgeven door aanvullende elementen zoals een klein ovaal teken met de naam ‚Storck' en de gestileerde tekening van een dorpje waaronder ‚Traditional Werther's Quality' [de kwaliteit van de traditionele Werther] te lezen staat. Op de onderste helft van het zakje staat een kleurenfoto van ongeveer vijftien snoepjes door elkaar met het onderschrift: ‚The classic candy made with real butter and fresh cream' [het klassieke snoepje met echte boter en verse room bereid].

20. Volgens de verklaringen van verzoekster komt deze illustratie overeen met het driedimensionale merk waarvan zij de inschrijving heeft gevraagd. De kamer van beroep betwist evenwel de gegrondheid van dit standpunt. De wijze waarop de snoepjes op het zakje worden afgebeeld, stemt niet overeen met de traditionele afbeeldingswijze van een merk op een waar. De bedoeling van deze afbeelding is haars inziens (veeleer) de inhoud van het zakje te illustreren. Anders dan verzoekster stelt, wordt op het zakje immers niet een vorm, maar een realistisch beeld van een hoopje niet-verpakte snoepjes getoond. Daarbij valt op dat deze afbeelding niet erop is gericht de kenmerken te doen uitkomen waarvan verzoekster stelt dat zij het merk onderscheidend vermogen verlenen (holte in het midden, vlakke onderkant en gebombeerde randen). Om die reden is de kamer van beroep van oordeel dat er discordantie is tussen de wijze waarop de snoepjes op het zakje worden afgebeeld en de stelling dat deze afbeelding een driedimensionaal merk is dat door de gemiddelde consument als zodanig wordt opgevat. De kamer van beroep is veeleer van mening dat de consument het beeld van de snoepjes slechts als een illustratie van de inhoud van het zakje zal zien. De verpakkingen op aantrekkelijke wijze illustreren om het uiterlijk van de waar of de mogelijke serveerwijzen ervan te tonen, is een beproefde methode in de voedingsindustrie, de industrie van suikergoed daaronder begrepen, en is meer ingegeven door marketingoverwegingen dan

door de zorg om de waren te identificeren met behulp van een merk. De kamer van beroep is dan ook van oordeel dat het beeld niet de functie van een merk vervult, doch uitsluitend tot illustratie van de waar dient. Het onderschrift bij het beeld, namelijk ‚The classic candy made with real butter and fresh cream', bevestigt bovendien dat een redelijk oplettende koper van snoepjes dit waarschijnlijk zo zal opvatten. Zin en beeld vullen elkaar immers aan: de zin beschrijft de aard van de snoepjes en het beeld toont ze. De kamer van beroep is het eens met verzoekster dat een waar tegelijkertijd drager van verschillende merken kan zijn. Gelet op het uiterlijk van de zakjes waarin de snoepjes van verzoekster worden verpakt, is de kamer van beroep evenwel van mening dat de afbeelding van de snoepjes op deze zakjes niet overeenstemt met de afbeelding van een merk.

21. Op grond van de hierboven geformuleerde overwegingen moet worden geconcludeerd dat de als bewijsstukken overgelegde omzetcijfers en cijfergegevens betreffende de reclamekosten weliswaar aantonen dat de snoepjes ‚Werther's' op de markt te koop worden aangeboden, maar niet dat de vorm ervan als merk wordt gebruikt [...]."

64 Er is geen enkele reden om deze overwegingen op losse te schroeven te zetten. Het door verzoekster overgelegde reclamemateriaal bevat geen enkel bewijs van het gebruik van het merk, zoals dit is aangevraagd. Op alle overgelegde afbeeldingen worden de geclaimde vorm en kleur immers tezamen met woord- en beeldtekens afgebeeld. Dit materiaal bewijst dus niet dat het in aanmerking komende publiek het aangevraagde merk, als zodanig en los van de woord- en beeldmerken die er in de reclameboodschappen en bij de verkoop aan zijn toegevoegd, als aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten opvat (zie in die zin arrest Vorm van een bierfles, reeds aangehaald, punt 51).

65 Verder zij opgemerkt dat verzoekster in haar verzoekschrift zelf verklaart dat het betrokken snoepje niet in bulk wordt verkocht, maar in zakjes waarin elk snoepje

bovendien afzonderlijk is verpakt. Bijgevolg wordt de gemiddelde consument bij de aankoopbeslissing niet rechtstreeks geconfronteerd met de betrokken vorm van het snoepje waarin hij een herkomstaanduiding zou kunnen herkennen.

66 Hetzelfde geldt voorts voor de marktonderzoeken die verzoekster als bewijs van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk aan de kamer van beroep ter beoordeling heeft overgelegd. Uit punt 21, in fine, van de bestreden beslissing volgt immers duidelijk dat het door verzoekster verhandelde snoepje niet op basis van de betrokken vorm, maar op basis van de benaming „Werther's" als merk bekend is.

67 Uit wat voorafgaat volgt dat de kamer van beroep niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk heeft gegeven door te oordelen dat verzoekster niet heeft aangetoond dat het aangevraagde merk voor karamelsnoepjes of voor suikergoed in het algemeen onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

68 Bijgevolg dient het tweede middel eveneens te worden afgewezen en moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

69 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van verweerder te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Legal Tiili Vilaras

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 november 2004.

De griffier

H. Jung

De president van de Vierde kamer

H. Legal