ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

29 september 2009 *

In zaak T-139/08,

The Smiley Company SPRL, gevestigd te Brussel (België), vertegenwoordigd door A. Deutsch, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. Crespo Carrillo als gemachtigde,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 7 februari 2008 (R 958/2007-4) inzake de internationale inschrijving, waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, van het beeldmerk dat een halve glimlach van een smiley weergeeft,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, F. Dehousse en I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), rechters,

griffier: K. Pocheć, administrateur,

gezien het op 11 april 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 31 juli 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de schriftelijke vraag van het Gerecht aan partijen,

gezien de op 8, 15 en 30 april 2009 ter griffie van het Gerecht ingediende opmerkingen van partijen,

gezien de beschikking van 4 juni 2009 waarbij wordt toegestaan dat een partij zich in de plaats stelt van een andere,

na de terechtzitting op 10 juni 2009,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 14 april 2006 heeft Franklin Loufrani voor het hieronder afgebeelde beeldmerk (hierna: „betrokken merk") een internationale inschrijving verkregen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen:



2 Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) heeft de kennisgeving van de internationale inschrijving van het betrokken merk op 14 september 2006 ontvangen.

3 De waren waarvoor bescherming van dit merk in de Gemeenschap wordt gevraagd, behoren tot de klassen 14, 18 en 25 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. Deze waren zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

— klasse 14: „Edele metalen en hun legeringen, niet voor tandheelkundige doeleinden, juwelierswaren, bijouterieën, edelstenen, uurwerken en tijdmeetinstrumenten, zilverwaren (vaatwerk), kunstvoorwerpen van edele metalen, dozen, kisten en houders van edele metalen, armbanden (juwelierswaren), broches (juwelierswaren), zonnewijzers, asbakken (van edele metalen), kettingen (juwelierswaren), versierselen voor hoeden (van edele metalen), chronografen (horloges), chronometers, sleutelhangers (fantasieartikelen), halskettingen (juwelierswaren), dasspelden, vaatwerk voor de keuken of de huishouding, huishoud- en keukengerei van edele metalen, sierspelden (juwelierswaren), klokken, insignes van edele metalen, manchetknopen, medailles, portemonnees van edele metalen, horloges, horlogebanden, goud- en zilversmidswerk (uitgezonderd messen, vorken en lepels), sieraden (juwelierswaren), uurwerken, servethouders van edele metalen, wekkers, tafelserviezen van edele metalen, urnen van edele metalen, gewijde vaten van edele metalen";

— klasse 18: „Reiskoffers en koffers, paraplu's, parasols en wandelstokken, zwepen en zadelmakerswaren, halsbanden en riemen voor dieren, dozen van leder of lederkarton, beurzen, zitstokken, schooltassen, kaarthouders (portefeuilles), lederen hoedendozen, sleuteletuis (lederwaren), beautycases, aktetassen, schooltassen, boodschappennetten, kleding voor huisdieren, koffers, portemonnees, niet van edele metalen, zonneschermen, portefeuilles, draagzakken voor het dragen van kinderen, rugzakken, handtassen, strandtassen, reistassen, zakken (omslagen, hoezen) van leder voor verpakking, kledinghoezen (reistassen), aktetassen van leder, reisnecessaires (lederwaren)";

— klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, uitgezonderd orthopedisch schoeisel, zwempakken, badjassen, slabbetjes, niet van papier, baretten, breigoederen, laarzen, bretels, onderbroeken, petten, ceintuurs (kleding), hoeden, sportschoenen, verkleedkostuums, luierbroekjes, oorkleppen of -warmers (kleding), dassen, sjaals,

halsdoeken, handschoenen (kleding), baby-uitzet (kleding), pantoffels, zolen, onderkleding, schorten (kleding), sportkleding".

4 Op 1 februari 2007 heeft het BHIM kennis gegeven van een voorlopige weigering van bescherming van het betrokken merk in de Gemeenschap van ambtswege overeenkomstig artikel 5 van het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 (PB 2003, L 296, blz. 22), en regel 113 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd, voor alle waren waarop de internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, betrekking heeft. Daartoe voerde het BHIM aan dat het betrokken merk elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

5 Bij gebreke van antwoord op deze kennisgeving binnen de gestelde termijn heeft de onderzoeker bij beslissing van 23 april 2007 de bescherming van het betrokken merk in de Gemeenschap geweigerd voor alle waren waarop de internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, betrekking heeft, op grond dat het betrokken merk elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

6 Op 22 juni 2007 heeft Loufrani bij het BHIM beroep ingesteld tegen deze beslissing krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009).

7 Bij beslissing van 7 februari 2008 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. De kamer van beroep was van oordeel dat de waren waarvoor bescherming werd gevraagd, goederen voor dagelijks gebruik zijn, dat het relevante publiek bestaat uit het grote publiek in de Gemeenschap en dat dit publiek, gelet op het feit dat het gaat om „juwelierswaren, lederwaren, kleding en dergelijke", betrekkelijk oplettend is bij het maken van zijn keuze. Met betrekking tot

het aan de orde zijnde merk heeft de kamer van beroep de beoordeling van de onderzoeker bevestigd, volgens welke het ging om een zeer eenvoudig en banaal dessin met een uitsluitend decoratieve functie, dat door het relevante publiek niet wordt opgevat als een onderscheidend teken. Verder heeft zij de ter ondersteuning van het beroep aangevoerde voorbeelden van ingeschreven merken afgewezen omdat deze niet afdoend waren. Gelet op deze elementen heeft zij vastgesteld dat het betrokken merk elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en dat de bescherming van het betrokken merk in de Gemeenschap derhalve moest worden geweigerd.

8 Ingevolge een overgang van de internationale inschrijving van het betrokken merk mocht verzoekster, The Smiley Company SPRL, zich in de plaats stellen van Loufrani in het kader van de onderhavige procedure.

Conclusies van partijen

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.

In rechte

11 Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zij stelt in wezen dat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument, die in sommige gevallen — minstens met betrekking tot een deel van de betrokken waren — bijzonder oplettend is, en dat dit publiek de gewoonte heeft om talrijke tekens die op het betrokken merk lijken, op te vatten als een aanduiding van de herkomst. Bovendien wordt dit merk reeds gebruikt als aanduiding van de commerciële herkomst van bepaalde waren en het heeft voldoende specifieke kenmerken om te worden beschouwd als een teken met het minimale onderscheidend vermogen dat is vereist voor bescherming ervan in de Gemeenschap.

12 Het BHIM betwist het betoog van verzoekster.

13 Volgens artikel 146, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 151, lid 1, van verordening nr. 207/2009) heeft een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, vanaf de datum van de inschrijving overeenkomstig artikel 3, lid 4, van het Protocol van Madrid dezelfde rechtsgevolgen als een gemeenschapsmerkaanvraag. Artikel 149, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 154, lid 1, van verordening nr. 207/2009) bepaalt dat internationale

inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, op dezelfde wijze als gemeenschapsmerkaanvragen aan een onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden worden onderworpen.

14 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. Volgens vaste rechtspraak worden onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vallende tekens ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de identiteit van de commerciële herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar verkrijgt of aan wie de door dit merk aangeduide dienst wordt verleend, die keuze bij een latere aankoop of opdracht kan herhalen indien de ervaring positief was en in geval van een negatieve ervaring een andere keuze kan maken [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 37, en 5 mei 2009, Rotter/BHIM (Vorm van samengebonden worsten), T-449/07, Jurispr. blz. II-1071, punt 18].

15 Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving of de bescherming van het merk is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de gemiddelde consument van die waren of diensten [arrest Gerecht van 7 februari 2002, Mag Instrument/BHIM (Vorm van zaklampen), T-88/00, Jurispr. blz. II-467, punt 30, en arrest Vorm van samengebonden worsten, punt 14 supra, punt 19].

16 Een minimaal onderscheidend vermogen is evenwel voldoende om de in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgrond uit te sluiten [arresten Gerecht van 19 september 2001, Henkel/BHIM (Rood en wit rond tablet), T-337/99, Jurispr. blz. II-2597, punt 44, en 20 mei 2009, CFCMCEE/BHIM (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T-405/07 en T-406/07, Jurispr. blz. II-1441, punt 57].

17 In casu is de bescherming van het betrokken merk in de Gemeenschap geweigerd voor alle waren waarvoor die bescherming werd gevraagd. Het gaat in wezen om edele metalen, waren vervaardigd uit edele metalen, juwelierswaren en uurwerken van klasse 14, bagageartikelen en lederwaren van klasse 18 en kleding en kledingaccessoires van klasse 25. Aangezien deze waren in wezen bestemd zijn voor het grote publiek, heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat het relevante publiek het grote publiek in de Gemeenschap is. Dit wordt overigens niet betwist door verzoekster.

18 De perceptie van het merk door het relevante publiek hangt evenwel af van het aandachtsniveau van de gemiddelde consument, dat kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [arresten Gerecht, Rood en wit rond tablet, punt 16 supra, punt 48, en 12 september 2007, Neumann/BHIM (Vorm van microfoonkop), T-358/04, Jurispr. blz. II-3329, punt 40].

19 In casu is het weliswaar mogelijk dat het relevante publiek betrekkelijk oplettend is bij het kiezen van de betrokken waren, zoals de kamer van beroep heeft opgemerkt, maar er kan niet worden aangenomen — zoals verzoekster betoogt — dat het relevante publiek, zelfs met betrekking tot een deel van de betrokken waren, bijzonder oplettend is. Deze waren kunnen immers worden geacht te behoren tot de modesector in ruime zin en de gemiddelde consument kan een zekere aandacht besteden aan zijn voorkomen en dus de stijl, de kwaliteit, de afwerking en de prijs van deze waren beoordelen bij aankoop ervan, maar uit de beschrijving van de betrokken waren blijkt niet dat het gaat om luxegoederen of om waren die zo geraffineerd of duur zijn dat het relevante publiek mogelijkerwijs bijzonder oplettend is met betrekking tot die waren.

20 Derhalve dient het onderscheidend vermogen van het betrokken merk te worden beoordeeld voor alle waren waarvoor de bescherming van dit merk wordt gevraagd, rekening houdend met de vermoedelijke verwachting van een gemiddelde consument die niet bijzonder oplettend is.

21 Het betrokken merk wordt gevormd door een kromme stijgende lijn, te vergelijken met een kwart van een cirkel. Daaronder bevindt zich in het midden een klein verticaal streepje. Uiterst rechts eindigt de lijn met een tweede korte lijn, die bijna loodrecht op de eerste lijn staat. Een licht driehoekige vorm markeert het snijpunt van de twee hoofdlijnen. Deze verschillende elementen vormen een geheel.

22 Ter terechtzitting heeft verzoekster betoogd dat het kleine verticale streepje onder de stijgende kromme van het betrokken merk geen deel uitmaakte van dit merk, maar het gevolg was van een slechte afdrukkwaliteit. Het Gerecht heeft hiervan akte genomen. Het BHIM heeft evenwel aangevoerd dat dit argument niet-ontvankelijk was op grond dat daardoor wijziging werd gebracht in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep, in strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Het Gerecht heeft hiervan tevens akte genomen.

23 Uit het dossier van de procedure voor het BHIM blijkt dat de onderzoeker het betrokken merk heeft beschreven als „een zwarte stijgende lijn die rechtsboven eindigt met een korte streep die haaks op die lijn staat", en dat Loufrani in zijn uiteenzetting van de gronden van zijn beroep voor de kamer van beroep heeft gesteld dat „de aandacht dien[de] te worden gevestigd op het kleine verticale streepje dat zich bevindt onder de kromme […], een element dat door de onderzoeker niet wordt vermeld". Het is dus op uitdrukkelijk verzoek van Loufrani dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat dit kleine streepje deel uitmaakte van het betrokken merk.

24 Volgens de rechtspraak vloeit uit artikel 63 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009) en artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering voort dat een verzoekende partij niet bevoegd is om voor het Gerecht het onderwerp van het geschil, zoals dit uit de vorderingen en stellingen voor het BHIM voortvloeit, te wijzigen. Bijgevolg moet een argument dat voor het eerst ter terechtzitting voor het Gerecht is ontwikkeld en een dergelijk effect sorteert, niet-ontvankelijk worden verklaard (zie, in die zin, arrest Hof van 26 april 2007, Alcon/BHIM, C-412/05 P, Jurispr. blz. I-3569, punten 43 tot en met 45, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

25 In casu leidt het door verzoekster ter terechtzitting aangevoerde argument tot een wijziging van het merk waarvoor zij bescherming claimt in de Gemeenschap en met betrekking tot hetwelk de kamer van beroep uitspraak heeft gedaan. Zoals het BHIM heeft betoogd, brengt dit argument wijziging in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep, zoals dit uit de vorderingen van verzoekster voor het BHIM voortvloeide. Dit argument moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard en het kleine verticale streepje moet worden geacht deel uit te maken van het betrokken merk.

26 Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van dit merk dient eraan te worden herinnerd dat volgens de rechtspraak een teken dat uiterst eenvoudig is en bestaat in een geometrische basisfiguur, zoals een cirkel, een lijn, een rechthoek of een klassieke vijfhoek, als zodanig niet in staat is om een boodschap over te brengen die de consumenten zich kunnen herinneren, zodat laatstgenoemden het teken niet zullen beschouwen als merk, tenzij het door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen [arrest Gerecht van 12 september 2007, Cain Cellars/BHIM (Afbeelding van een vijfhoek), T-304/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 22].

27 De vaststelling van onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is evenwel niet afhankelijk van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of kunstzinnige creativiteit of verbeelding van de houder van het merk. Het volstaat dat het merk het relevante publiek in staat stelt de herkomst van de betrokken waren of diensten te herkennen en deze te onderscheiden van die van andere ondernemingen [arrest Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 41, en arrest Gerecht van 29 april 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen/BHIM (α), T-23/07, Jurispr. blz. II-861, punt 43].

28 In casu staat vast dat het betrokken merk geen geometrische figuur weergeeft. Partijen zijn het evenwel oneens over de mate van eenvoud, en dus over het onderscheidend vermogen van dit merk. Verzoekster stelt in wezen dat het betrokken merk bestaat in een „vrij ingewikkelde combinatie van twee lijnen […] die een beetje lijkt op de letter ‚t'", en dus onderscheidend vermogen heeft.

29 In dit verband dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat, anders dan verzoekster stelt, de kamer van beroep niet is voorbijgegaan aan de streep uiterst rechts van de kromme, noch aan het feit dat het betrokken merk daardoor een andere indruk kan oproepen dan die van een gewone kromme lijn. Uit de bestreden beslissing blijkt dat de kamer van beroep eerst impliciet de in punt 23 supra aangehaalde beschrijving van het betrokken merk door de onderzoeker heeft overgenomen, dat zij deze vervolgens heeft aangevuld overeenkomstig de opmerking in de uiteenzetting van de gronden van het beroep voor de kamer van beroep door te wijzen op het bestaan van het „kleine streepje in het midden van de kromme, naar beneden", en dat zij ten slotte heeft vastgesteld dat dit kleine streepje niet leidde tot een wijziging van de perceptie van het betrokken merk als „een zeer eenvoudig en banaal dessin met een uitsluitend decoratieve functie en zonder herkomstaanduidende functie".

30 In de tweede plaats stelt verzoekster terecht dat het feit dat een merk een decoratieve of ornamentele functie vervult, van geen belang is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan. Een teken dat andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, heeft echter slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst [arresten Gerecht van 5 december 2002, Sykes Enterprises/BHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Jurispr. blz. II-5179, punt 20, en 15 september 2005, Citicorp/BHIM (LIVE RICHLY), T-320/03, Jurispr. blz. II-3411, punt 66]. Dit teken, ook al is het decoratief, moet dus een minimaal onderscheidend vermogen hebben.

31 Het betrokken merk bevat geen enkel aspect dat door het — zelfs betrekkelijk oplettende — relevante publiek gemakkelijk en onmiddellijk kan worden onthouden en op grond waarvan dit merk onmiddellijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, zal het merk uitsluitend worden beschouwd als een decoratief element, zowel voor de waren van klasse 14 als voor die van de klassen 18 en 25. Het betrokken merk zal dus geen enkele van de betrokken waren kunnen individualiseren ten opzichte van concurrerende waren.

32 Dat het relevante publiek de gewoonte heeft om eenvoudige beeldtekens bestaande in stroken of strepen als merken op te vatten, of dat vele producenten dergelijke merken hebben ingeschreven ter aanduiding van waren van klasse 25, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten.

33 Anders dan verzoekster aanvoert, heeft de kamer van beroep niet gesteld dat het relevante publiek (in het bijzonder de consumenten van de waren van klasse 25) niet de gewoonte had om tekens bestaande in eenvoudige stroken op te vatten als onderscheidende tekens. Zij heeft evenmin gesteld dat de consumenten geen aandacht besteden aan dergelijke tekens bestaande in stroken om de waren te onderscheiden. Blijkens de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep enkel opgemerkt dat de voor haar overgelegde voorbeelden niet overtuigend waren, omdat het ging om andere en meer ingewikkelde merken dan het betrokken merk.

34 Met dit standpunt van de kamer van beroep dient te worden ingestemd. In de eerste plaats dient in casu te worden vastgesteld of het betrokken merk zelf door het relevante publiek kan worden opgevat als een aanduiding die dit publiek in staat stelt, de commerciële herkomst van de betrokken waren te herkennen zonder gevaar voor verwarring met waren met een andere herkomst. Het loutere feit dat andere merken, ook al zijn die ook eenvoudig, werden geacht dit te kunnen en dus niet elk onderscheidend vermogen misten, is derhalve niet afdoende voor de vaststelling dat het betrokken merk ook het minimale onderscheidend vermogen bezit dat is vereist om te kunnen worden beschermd in de Europese Gemeenschap.

35 Gesteld dat verzoeksters betoog volledig ontvankelijk is (bepaalde merken werden immers voor het eerst voor het Gerecht aangevoerd), dient in de tweede plaats te worden erkend dat vele merken waarnaar verzoekster verwijst, eenvoudig zijn. Zij bestaan evenwel niet louter uit eenvoudige lijnen of streepjes, zoals het in casu in geding zijnde merk, maar uit identificeerbare vormen met een zeker oppervlak (vol of door de omtrek ervan), zoals stroken, parallellepipeda, komma's, gestileerde letters, of uit de combinatie van dergelijke vormen. Aldus heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat de voor haar aangevoerde merken bestonden in dessins die de globale indruk van een oppervlak oproepen. Dit is niet het geval bij het betrokken merk. Bijgevolg faalt het argument van verzoekster dat de merken waarnaar zij verwijst, dezelfde kenmerken hebben als die van het betrokken merk en dat laatstgenoemd merk even ingewikkeld is

als de aangehaalde merken. Daaruit volgt dat het feit dat de consument van bepaalde waren van klasse 25 de gewoonte heeft om dergelijke vormen of combinaties van vormen op te vatten als aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren, niet afdoende is voor het onderhavige geval.

36 In de derde plaats moet het minimale onderscheidend vermogen dat is vereist voor de inschrijving of de bescherming van een merk in de Gemeenschap, in elk geval op grond van de concrete omstandigheden worden beoordeeld. De beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 ter zake van de inschrijving of de bescherming van een teken als gemeenschapsmerk dienen te nemen, berusten immers op een gebonden bevoegdheid. De rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve uitsluitend worden beoordeeld op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de gemeenschapsrechter, en niet op basis van een vroegere beslissingspraktijk (arresten Hof van 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punt 47, en Alcon/BHIM, punt 24 supra, punt 65). Het feit dat eenvoudige tekens bestaande in stroken of strepen door het BHIM als gemeenschapsmerken werden ingeschreven, is dan ook niet relevant voor de beoordeling of het betrokken merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

37 De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geoordeeld dat het betrokken merk een zeer eenvoudig en banaal dessin met een uitsluitend decoratieve functie is en dat dit merk niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren.

38 Aan deze conclusie kan niet worden afgedaan door het argument dat het betrokken merk reeds wordt gebruikt als aanduiding van een commerciële herkomst. Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dient het onderscheidend vermogen van een merk te worden beoordeeld los van elk feitelijk gebruik van het teken in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening (thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009) [arresten Gerecht van 5 april 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/BHIM (EASYBANK), T-87/00, Jurispr. blz. II-1259, punt 40, en 23 november 2004, Frischpack/BHIM (Vorm van kaasdoos), T-360/03, Jurispr. blz. II-4097, punt 29]. Verder is het beroep bij het Gerecht gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Het toelaten van deze bewijzen is immers in strijd met artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering, volgens hetwelk de memories van partijen geen wijziging kunnen brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep

[arrest Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Grille van voertuig), T-128/01, Jurispr. blz. II-701, punt 18, en arrest α, punt 27 supra, punt 9]. Uit het dossier van de procedure voor het BHIM blijkt dat de foto's die verzoekster tot staving van dit argument heeft overgelegd, voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, en dat verzoekster voor het BHIM niet heeft betoogd dat het betrokken merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Bijgevolg zijn dit argument en de ter staving ervan overgelegde bewijsstukken niet-ontvankelijk.

39 Ten slotte faalt het argument dat het betrokken merk door het relevante publiek wordt herkend als een „halve mond van een smiley" — waarbij smiley zelf als gemeenschapsmerk nr. 517383 is ingeschreven — en dus daardoor onderscheidend vermogen heeft, gesteld al dat dit voor het eerst voor het Gerecht geformuleerde argument ontvankelijk is. Het BHIM merkt terecht op dat, indien deze benadering wordt gevolgd, in feite zou worden erkend dat elk deel van een ingeschreven merk, en dus elk deel van een merk met onderscheidend vermogen, louter op grond daarvan ook onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit kan niet worden aanvaard. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van deze bepaling berust immers op de geschiktheid van dit merk om op de markt aangeboden waren of diensten van de aanvrager te individualiseren ten opzichte van de door concurrenten aangeboden waren of diensten van dezelfde soort [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Rewe-Zentral/BHIM (LITE), T-79/00, Jurispr. blz. II-705, punt 30]. Het feit dat het betrokken merk bestaat in een deel van een reeds ingeschreven merk, is hierbij niet relevant.

40 In elk geval kan weliswaar bij een vergelijking van de merken naast elkaar worden vastgesteld dat het betrokken merk lijkt op een helft van de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383, maar er dient in herinnering te worden gebracht dat de gemiddelde consument moet afgaan op het onvolmaakte beeld van het merk dat hem is bijgebleven [arresten Gerecht van 25 september 2002, Viking-Umwelttechnik/BHIM (Nevenschikking van groen en grijs), T-316/00, Jurispr. blz. II-3715, punt 28, en 12 november 2008, GretagMacbeth/BHIM (Combinatie van 24 gekleurde vierkantjes), T-400/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47]. Verder veronderstelt het herkennen van een deel van gemeenschapsmerk nr. 517383 in het betrokken merk door het relevante publiek dat dit laatste dat gemeenschapsmerk kent, wat door verzoekster niet

is aangetoond. Er kan dus niet worden aangenomen dat het relevante publiek bij het zien van het betrokken merk dit zal herkennen als een halve mond van een smiley of als de helft van de glimlach in gemeenschapsmerk nr. 517383. In dit verband dient eveneens te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft gedaan, dat het kleine verticale streepje onder de hoofdkromme van het betrokken merk niet voorkomt in de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383. Derhalve is het bewijs van de mogelijke associatie van het betrokken merk met het door verzoekster aangehaalde merk niet geleverd.

41 Gelet op een en ander, heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het betrokken merk niet het minimale onderscheidend vermogen had dat was vereist om niet onder de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te vallen en dat de bescherming ervan in de Gemeenschap dan ook moest worden geweigerd. Het enige middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moet dus worden afgewezen en het beroep moet in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

42 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het BHIM worden verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten met betrekking tot haar indeplaatsstelling voor Loufrani als verzoekende partij.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) The Smiley Company SPRL wordt verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten met betrekking tot haar indeplaatsstelling voor Franklin Loufrani.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 29 september 2009.

ondertekeningen