ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

6 oktober 2011 *

In zaak T-508/08,

Bang & Olufsen A/S, gevestigd te Struer (Denemarken), aanvankelijk vertegenwoordigd door K. Wallberg, vervolgens door J. Glaesel, advocaten,

verzoekster,

tegen

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

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 10 september 2008 (zaak R 497/2005-1) inzake een aanvraag voor inschrijving als gemeenschapsmerk van een driedimensionaal teken dat een luidspreker afbeeldt,

* Procestaal: Engels.

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: L. Truchot, kamerpresident, M. E. Martins Ribeiro en H. Kanninen (rapporteur), rechters,

griffier: S. Spyropoulos, administrateur,

gezien het op 24 november 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 8 april 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 7 april 2011,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 17 september 2003 heeft verzoekster, Bang & Olufsen A/S, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het hieronder afgebeelde driedimensionale teken:



3 De waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 9 en 20 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:

— klasse 9: „Elektrische en elektronische apparaten en instrumenten voor het analoog, digitaal of optisch ontvangen, het bewerken, weergeven, regelen of verdelen van geluidssignalen, luidsprekers";

— klasse 20: „Hifimeubelen".

4 Bij beslissing van 1 maart 2005 heeft de onderzoeker de gemeenschapsmerkaanvraag krachtens artikel 38 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 37 van verordening nr. 207/2009) afgewezen voor alle in het voorgaande punt genoemde waren, op grond dat het aangevraagde merk onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) viel. In wezen was hij van oordeel dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen miste en dat het geen onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009).

5 Op 27 april 2005 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

6 Bij beslissing van 22 september 2005 heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen op grond dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in de weg stond aan de inschrijving van het betrokken teken, aangezien dit teken geen intrinsiek onderscheidend vermogen had. De kamer van beroep heeft vastgesteld dat hoewel de vorm van de waar — die het aangevraagde merk vormt en hoofdzakelijk door esthetische overwegingen is ingegeven — ongebruikelijke kenmerken vertoonde, verzoekster niet had aangetoond dat deze vorm onderscheidend vermogen had en aldus voor de betrokken consumenten de functie van een merk vervulde.

7 Bij op 29 december 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft verzoekster beroep ingesteld, dat het zaaknummer T-460/05 heeft gekregen, met het oog op vernietiging van die beslissing. Het beroep was gebaseerd op twee middelen, inzake schending van respectievelijk artikel 7, lid 1, sub b, en artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94. Verzoekster benadrukte met name dat de kamer van beroep haar beroep niet overeenkomstig deze laatste bepaling had onderzocht.

8 Op 24 februari 2006 heeft de kamer van beroep haar beslissing van 22 september 2005 rechtgezet in een corrigendum. Zij heeft erop gewezen dat zij een kennelijke vergissing had begaan door de inschrijvingsaanvraag niet overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken. Zij was van mening dat een dergelijke vergissing binnen het toepassingsgebied van regel 53 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) viel en heeft de aanvraag overeenkomstig deze regel onderzocht. Aldus heeft de kamer van beroep de beslissing van 22 september 2005 rechtgezet en daarbij gepreciseerd dat de inschrijvingsaanvraag op basis van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 eveneens werd afgewezen, op grond dat het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal niet volstond als bewijs dat het aangevraagde merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen.

9 Verzoekster heeft bij op 3 mei 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie haar opmerkingen over de inhoud van het corrigendum ingediend.

10 Bij arrest van 10 oktober 2007, Bang & Olufsen/BHIM (Vorm van een luidspreker) (T-460/05, Jurispr. blz. II-4207) heeft het Gerecht het beroep van verzoekster toegewezen op grond van het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

11 Eerst heeft het Gerecht de door elke partij aangevoerde argumenten in herinnering gebracht en daarbij in punt 24 van zijn arrest opgemerkt dat het volgens het BHIM niet zeker was dat het door de kamer van beroep ingenomen standpunt juist was en dat het BHIM het Gerecht dan ook had verzocht te bepalen of een vorm die hoofdzakelijk door esthetische overwegingen is ingegeven, maar die geen wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 207/2009) en die op significante wijze afwijkt van een in de handel gebruikelijke vorm, de functie van een merk kan vervullen.

12 Daarna heeft het Gerecht, in het stadium van zijn beoordeling, in de punten 40 tot en met 45 van zijn arrest het volgende geoordeeld:

„40 Op grond van het onderzoek van alle hierboven genoemde elementen van de aanbiedingsvorm, waaruit het aangevraagde merk bestaat, kan worden geconcludeerd dat de vorm van het merk werkelijk specifiek is en niet als alledaags kan worden aangemerkt. Aldus wordt het hoofddeel van de luidspreker gevormd door een kegel die lijkt op een potlood of een orgelpijp waarvan het puntige gedeelte is verbonden met een vierkante voet. Verder is een lang rechthoekig paneel bevestigd aan één zijde van deze kegel en wordt daardoor bijgedragen aan de indruk dat het gewicht van dit geheel enkel rust op de punt die nauwelijks is verbonden met de vierkante voet. Aldus vormt dit geheel een opmerkelijk en gemakkelijk te onthouden design.

41 Door al deze kenmerken wijkt het aangevraagde merk af van de gebruikelijke vormen van de waren van dezelfde categorie die courant in de handel zijn en die over het algemeen regelmatige lijnen met rechte hoek hebben. In dit verband wordt overigens in punt 14 van de [beslissing van 22 september 2005] bevestigd dat ‚het geen twijfel lijdt dat het aangevraagde merk op bepaalde punten opvallend is'. Vervolgens wordt gepreciseerd:

‚[...] vergeleken met een normale luidspreker is het merk buitengewoon hoog en smal. Verder bestaat de kern van de luidspreker — wat ongebruikelijk is — in een buis die lijkt op een omgekeerde kegel. De top van de kegel is verbonden met een vierkante voet.'

42 Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat het aangevraagde merk op significante wijze afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar is. Het merk bezit immers voldoende specifieke en willekeurige kenmerken die de aandacht van de gemiddelde consument kunnen trekken en deze laatste in staat kunnen stellen, ontvankelijk te worden voor de vorm van verzoeksters waren. Het betreft dus niet een van de gebruikelijke vormen van de waren van de betrokken sector en evenmin

een eenvoudige variant ervan, maar een vorm met een bijzondere verschijningsvorm die, mede gelet op het esthetische resultaat van het geheel, de aandacht van het relevante publiek trekt en dit publiek in staat stelt, de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst [...]

43 Ook al is het bestaan van bijzondere of originele kenmerken geen basisvoorwaarde voor inschrijving, toch kan omgekeerd de aanwezigheid ervan zorgen dat een merk dat anders geen onderscheidend vermogen zou hebben, het vereiste niveau wel heeft.

44 Met betrekking tot het betoog van de kamer van beroep dat de vorm van de waar — die het aangevraagde merk vormt — voor de betrokken consumenten niet de functie van een merk vervult omdat het merk hoofdzakelijk door esthetische overwegingen is ingegeven [...], hoeft enkel te worden vastgesteld dat, voor zover het relevante publiek het teken als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of dienst opvat, het feit dat dit teken al dan niet tegelijkertijd een andere dan de herkomstaanduidende functie vervult, niet afdoet aan het onderscheidend vermogen ervan [...]

45 Gelet op een en ander dient te worden geconcludeerd dat de kamer van beroep, door te oordelen dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist, een verkeerde uitlegging heeft gegeven aan de bewoordingen van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, waaruit voortvloeit dat een minimaal onderscheidend vermogen voldoende is om de in deze bepaling genoemde weigeringsgrond uit te sluiten [...]"

13 Op 19 november 2007 heeft het presidium van de kamers van beroep van het BHIM de zaak aan de eerste kamer van beroep toegewezen.

14 Bij mededelingen van 26 februari en 22 april 2008 heeft de kamer van beroep verzoekster verzocht haar opmerkingen over de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 te maken en daarbij gepreciseerd dat de in de aanvraag aan de orde zijnde vorm kon worden beschouwd als een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

15 Bij brieven van 31 maart en 28 mei 2008 heeft verzoekster haar opmerkingen ingediend. Volgens verzoekster was de kamer van beroep niet bevoegd om nieuwe absolute weigeringsgronden te onderzoeken, aangezien de zaak naar haar was verwezen door het Gerecht. Bovendien was zij van mening dat artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 enkel van toepassing is op gevallen waarin de vorm van de waar uitsluitend de waarde ervan bepaalt, en niet wanneer de vorm in wezen wordt gezien als een aanduiding van de herkomst of gewoon als een van de vele kenmerken die de keuze van de consument kunnen beïnvloeden.

16 Bij beslissing van 10 september 2008 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de onderzoeker van 1 maart 2005 vernietigd voor zover daarin werd geconcludeerd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Daarentegen heeft zij geoordeeld dat zij bevoegd was om de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde teken te onderzoeken op basis van andere absolute weigeringsgronden dan die van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en die aanvraag afgewezen op grond dat het aan de orde zijnde teken uitsluitend bestond uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen en procesverloop

17 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— punt 2 van het dispositief van de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

18 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

19 Ter terechtzitting van 7 april 2011 heeft verzoekster beslissingen van het BHIM in drie zaken meegedeeld. Twee ervan waren reeds in het verzoekschrift vermeld en betreffen gemeenschapsmerkaanvragen voor driedimensionale tekens. Verzoekster heeft te kennen gegeven dat zij zich op deze beslissingen wilde beroepen om haar pleidooi te illustreren. Zij heeft ook een uittreksel uit een studie van een instituut betreffende het recht inzake gemeenschapsmerken meegedeeld. Het BHIM, dat was verzocht opmerkingen over de mededeling van die documenten te maken, heeft ter terechtzitting te kennen gegeven dat het er geen bezwaar tegen had dat deze bij het dossier van de zaak werden gevoegd.

In rechte

20 Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat het uittreksel uit de studie van het instituut dat verzoekster voor het eerst voor het Gerecht heeft overgelegd, zoals in punt 19 hierboven is aangegeven, voorstellen van dat instituut voor een toekomstige wijziging van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 bevat. Zonder dat uitspraak over de ontvankelijkheid van dat document hoeft te worden gedaan, volstaat het vast te stellen dat het irrelevant is voor de onderhavige zaak.

21 Bovendien heeft het BHIM betoogd dat bijlage A 4 bij het verzoekschrift, een juridisch advies over de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 dat door een derde is gegeven voor de onderhavige procedure, niet-ontvankelijk is omdat het niet reeds bij de kamer van beroep is ingediend.

22 Dat stuk, dat voor het eerst voor het Gerecht is overgelegd, kan niet in aanmerking worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers 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 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009), zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van stukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd. Voormeld stuk dient dus buiten beschouwing te worden gelaten zonder dat de bewijskracht ervan hoeft te worden onderzocht [zie in die zin arrest Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

23 In het verzoekschrift beroept verzoekster zich op twee middelen, inzake schending van respectievelijk artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) en artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94.

Middel inzake schending van artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

24 Verzoekster betoogt dat in de beslissing van 1 maart 2005 van de onderzoeker en in de beslissing van 22 september 2005 van de kamer van beroep en in het in punt 10 hierboven aangehaalde arrest Vorm van een luidspreker, reeds is geoordeeld dat

artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is op het aangevraagde merk. In dit verband stelt zij met name dat het Gerecht in dat arrest heeft vastgesteld dat de esthetische overwegingen niets te maken hadden met het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk. Verzoekster betoogt ook dat het BHIM in de procedure die tot voormeld arrest Vorm van een luidspreker heeft geleid, duidelijk heeft betoogd dat het betrokken teken bestond uit een vorm die wezenlijk was ingegeven door esthetische overwegingen, maar die geen wezenlijke waarde aan de waar gaf in de zin van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94. De kamer van beroep kon dus geen nieuwe toetsing aan die bepaling verrichten. Bovendien betoogt verzoekster dat het BHIM de inschrijving van driedimensionale tekens met een bepaald design als gemeenschapsmerken reeds had toegestaan.

25 Subsidiair, voor het geval dat zou worden geoordeeld dat noch het BHIM, noch het Gerecht zich reeds over de toepasselijkheid van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 op de onderhavige zaak hebben uitgesproken, is verzoekster van mening dat de kamer van beroep bij de uitvoering van het in punt 10 hierboven aangehaalde arrest Vorm van een luidspreker uitsluitend het aangevraagde merk diende in te schrijven, zonder een andere absolute weigeringsgrond te kunnen inroepen. Geen enkele regelgevende bepaling schrijft voor dat de aanvraag voor inschrijving van het merk in een geval als het onderhavige opnieuw door de kamer van beroep kan worden onderzocht op basis van nieuwe absolute weigeringsgronden. Een dergelijk onderzoek is evenmin mogelijk tegen de achtergrond van de rechtspraak, aangezien de in de bestreden beslissing vermelde rechtspraak geen betrekking heeft op de toepassing van artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94. De absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 had van bij het begin van de procedure moeten zijn aangevoerd, zoals het geval is voor alle overige absolute weigeringsgronden. Ter onderbouwing van haar betoog beroept verzoekster zich ook op artikel 1 quinquies, lid 1, van verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het BHIM (PB L 28, blz. 11), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2082/2004 van de Commissie van 6 december 2004 (PB L 360, blz. 8).

26 Tot slot voegt verzoekster met een beroep op de arresten van het Hof van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), en 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161), toe dat aangezien de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 een preliminaire belemmering vormt die de inschrijving van een teken kan beletten en deze niet vóór het onderzoek van de in artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening voor de gemeenschapsmerkaanvraag neergelegde weigeringsgrond is aangevoerd, deze niet langer kan worden onderzocht en opgeworpen tegen die aanvraag.

27 Volgens het BHIM is het door verzoekster aangevoerde middel ongegrond.

Beoordeling door het Gerecht

28 Om te beginnen dient erop te worden gewezen dat de onderzoeker, in zijn beslissing van 1 maart 2005, en de kamer van beroep, in haar beslissing van 22 september 2005, zich niet hebben uitgesproken over de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 op het aangevraagde merk. Evenzo heeft het Gerecht bij het in punt 10 hierboven aangehaalde arrest Vorm van een luidspreker, met name de punten 40 tot en met 45 ervan, uitsluitend geoordeeld over het onderscheidend vermogen van het betrokken teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft geen uitspraak gedaan over de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 op dat teken.

29 Verzoeksters argument dat de kamer van beroep het aangevraagde merk niet aan die bepaling kon toetsen omdat het vraagstuk van de toepasselijkheid van die bepaling op dit merk reeds bij dat arrest was beslecht, is dus ongegrond.

30 Er zij aan herinnerd dat het BHIM in het kader van een bij de rechter van de Europese Unie ingesteld beroep tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, krachtens artikel 233 EG en artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 gehouden is de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van een eventueel vernietigingsarrest van de Unierechter.

31 Volgens vaste rechtspraak kan het Gerecht geen bevelen richten tot het BHIM en dient het BHIM de consequenties te trekken die naargelang het geval uit het dictum en de motivering van de arresten van het Gerecht voortvloeien [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II-433, punt 33, en 13 juni 2007, IVG Immobilien/BHIM (I), T-441/05, Jurispr. blz. II-1937, punt 13].

32 In dat kader bepaalt artikel 1 quinquies, lid 1, van verordening nr. 216/96, zoals gewijzigd, met betrekking tot de verwijzing van een zaak na een arrest van de Unierechter dat als in toepassing van artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 de maatregelen ter uitvoering van een arrest van de Unierechter waarbij de uitspraak van een kamer van beroep of van de grote kamer van het BHIM volledig of gedeeltelijk wordt vernietigd, impliceren dat de kamers van beroep de zaak waarop de uitspraak betrekking heeft, opnieuw moeten onderzoeken, het presidium beslist of de zaak wordt terugverwezen naar de kamer die de uitspraak heeft gedaan, dan wel wordt verwezen naar een andere kamer of naar de grote kamer van het BHIM.

33 Gesteld dat het Gerecht, anders dan het BHIM, oordeelt dat een teken waarvoor een gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend, niet onder een van de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 valt, leidt de vernietiging door het Gerecht van de beslissing van het BHIM waarbij de inschrijving van dat merk wordt geweigerd, noodzakelijkerwijs ertoe dat het BHIM, dat de consequenties dient te trekken die uit het dictum en de motivering van het arrest van het Gerecht voortvloeien, de procedure van onderzoek van de betrokken gemeenschapsmerkaanvraag opnieuw opent en deze aanvraag afwijst wanneer het van oordeel is dat voor het betrokken teken een andere in deze bepaling neergelegde weigeringsgrond geldt [zie in die zin arrest Gerecht van 18 oktober 2007, Ekabe International/BHIM — Ebro Puleva (OMEGA3), T-28/05, Jurispr. blz. II-4307, punt 50].

34 Overeenkomstig artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009) moet het BHIM immers bij het onderzoek naar absolute weigeringsgronden de relevante feiten op basis waarvan het een absolute weigeringsgrond kan toepassen, ambtshalve onderzoeken. Wanneer het BHIM vaststelt dat op grond van bepaalde feiten een absolute weigeringsgrond kan worden toegepast, dient het de aanvrager daarvan in kennis te stellen, zodat deze overeenkomstig artikel 38, lid 3, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 37, lid 3, van verordening nr. 207/2009) zijn aanvraag kan intrekken of wijzigen of zijn opmerkingen kenbaar kan maken [arresten Gerecht van 15 maart 2006, Develey/BHIM (Vorm van een plastic fles), T-129/04, Jurispr. blz. II-811, punten 16 en 17, en 9 juli 2008, Hartmann/BHIM (E), T-302/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 42].

35 Daar komt bij dat volgens vaste rechtspraak de toepasselijkheid van een van de in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgronden voldoende is om een teken niet als gemeenschapsmerk te kunnen inschrijven [zie arrest Hof van 19 september 2002, DKV/BHIM, C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 29, en arrest Gerecht van 6 november 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/BHIM (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Jurispr. blz. II-4413, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

36 In casu heeft het Gerecht bij het in punt 10 hierboven aangehaalde arrest Vorm van een luidspreker de beslissing van 22 september 2005 vernietigd om de in punt 12 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen. De kamer van beroep heeft in punt 1 van het dispositief van de bestreden beslissing de consequenties van dat arrest getrokken en de beslissing van de onderzoeker van 1 maart 2005 vernietigd voor zover de onderzoeker had geconcludeerd dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

37 Bovendien is de kamer van beroep, nu zij van oordeel was dat er gevaar kon bestaan dat voor de door verzoekster ingediende merkaanvraag een andere in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde absolute weigeringsgrond gold, terecht tot een nieuw onderzoek van deze aanvraag overgegaan.

38 Verzoekster betoogt echter dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 niet langer kon worden toegepast in het kader van het nieuwe onderzoek door het BHIM, aangezien deze grond van bij het begin van de procedure diende te zijn onderzocht, vóór het onderzoek van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

39 In dit verband dient erop te worden gewezen dat artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 de verschillende absolute weigeringsgronden noemt die kunnen worden aangevoerd tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, maar niet preciseert in welke volgorde die gronden moeten worden onderzocht.

40 Bovendien blijkt, anders dan verzoekster stelt, niet uit de in punt 26 hierboven aangehaalde arresten Philips en Linde e.a. dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 een weigeringsgrond vormt die vóór de in artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening genoemde weigeringsgrond moet worden onderzocht.

41 In het in punt 26 hierboven aangehaalde arrest Linde e.a. (punt 67) heeft het Hof met name benadrukt dat uit artikel 3, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1, welke bepaling in wezen gelijk is aan artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94) duidelijk volgt dat de in deze bepaling vermelde weigeringsgronden onafhankelijk zijn van elkaar en een afzonderlijk onderzoek vereisen.

42 In de in punt 26 hierboven aangehaalde arresten Philips en Linde e.a. heeft het Hof voor recht verklaard dat aangezien artikel 3, lid 1, sub e, van richtlijn 89/104 een eerste obstakel is voor de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, daaruit volgt dat wanneer één van de in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, een dergelijk teken niet als merk kan worden ingeschreven (arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 44). Bovendien kan het nooit onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, als bedoeld in artikel 3, lid 3

(arresten Philips, punt 26 hierboven, punten 74-76, en Linde e.a., punt 26 hierboven, punt 44).

43 Aangezien artikel 3, leden 1, sub e, en 3, van richtlijn 89/104 in wezen gelijk is aan artikel 7, leden 1, sub e, en 3, van verordening nr. 40/94, volgt uit de in punt 26 hierboven aangehaalde arresten Philips en Linde e.a. dat een teken waarvoor artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94 geldt, nooit onderscheidend vermogen kan verkrijgen in de zin van artikel 7, lid 3, van deze verordening door het gebruik dat daarvan is gemaakt, terwijl deze mogelijkheid volgens laatstgenoemde bepaling bestaat voor de tekens waarop de weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en van artikel 7, lid 1, sub c en d, van deze verordening (thans artikel 7, lid 1, sub c en d, van verordening nr. 207/2009) betrekking hebben.

44 Bijgevolg is, wanneer de toetsing van een teken aan artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94 tot de vaststelling leidt dat van een van de in deze bepaling vermelde gevallen sprake is, toetsing van dit teken aan artikel 7, lid 3, van deze verordening niet langer noodzakelijk, aangezien de onmogelijkheid om dit teken in te schrijven dan duidelijk is (zie in die zin arrest Hof van 20 september 2007, Benetton Group, C-371/06, Jurispr. blz. I-7709, punt 26). Dit verklaart het belang bij een voorafgaande toetsing van het teken aan artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94 wanneer diverse in artikel 7, lid 1, bepaalde absolute weigeringsgronden zouden kunnen worden toegepast, maar dit kan niet betekenen dat de verplichting bestaat om dat teken vooraf aan artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94 te toetsen.

45 In casu is de vraag of de vorm van de aan de orde zijnde luidspreker door het gebruik dat daarvan is gemaakt onderscheidend vermogen zou kunnen verkrijgen, weliswaar in het stadium van de beslissing van 22 september 2005 en de zaak die tot het in punt 10 hierboven aangehaalde arrest Vorm van een luidspreker aanleiding heeft gegeven aan de orde geweest in het kader van het onderzoek naar de toepassing van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, maar in de onderhavige procedure is deze niet besproken.

46 Niets verhinderde de kamer van beroep dan ook om de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 te onderzoeken na het onderzoek van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening. Overigens heeft dit nieuwe onderzoek niets te maken met de vraag of de vorm van de aan de orde zijnde luidspreker door het gebruik dat daarvan is gemaakt, onderscheidend vermogen kan verkrijgen.

47 De kamer van beroep heeft in de onderhavige zaak dus geen blijk van een onjuiste opvatting van het recht gegeven door, na te hebben geoordeeld dat er in casu een nieuwe absolute weigeringsgrond van toepassing kon zijn, het teken te toetsen aan de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94.

48 Met betrekking tot verzoeksters argument dat het BHIM de inschrijving van driedimensionale tekens met een bepaald design als gemeenschapsmerken reeds heeft toegestaan, heeft verzoekster, zoals in punt 19 hierboven is vermeld, beslissingen van het BHIM meegedeeld, maar haar argument kan niet slagen.

49 Er dient namelijk aan te worden herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 40/94 nemen betreffende de inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, berusten op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid. Of een teken als gemeenschapsmerk kan worden ingeschreven, moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de Unierechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere praktijk van het BHIM [zie arrest Gerecht van 9 juli 2008, Reber/BHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr. blz. II-1927, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

50 Wat tot slot het argument betreft dat het BHIM in het kader van de in punt 10 hierboven vermelde zaak Vorm van een luidspreker reeds voor het Gerecht heeft erkend dat het in casu aan de orde zijnde teken niet binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 kon vallen, dient eraan te worden herinnerd

dat gelet op de onafhankelijkheid van de voorzitter en van de leden van de kamers van beroep van het BHIM, die is verankerd in artikel 131, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 136, lid 4, van verordening nr. 207/2009), deze niet zijn gebonden door het standpunt dat het BHIM in een geding voor de Unierechter heeft ingenomen [arrest Gerecht van 25 maart 2009, Kaul/BHIM — Bayer (ARCOL), T-402/07, Jurispr. blz. II-737, punt 99].

51 Bijgevolg was de kamer van beroep niet gebonden door het standpunt dat het BHIM voor het Gerecht heeft ingenomen over het esthetische karakter van de in casu aan de orde zijnde vorm, zoals in punt 24 van het in punt 10 hierboven aangehaalde arrest Vorm van een luidspreker is opgemerkt. De kamer van beroep hoefde in de bestreden beslissing dus niet uiteen te zetten waarom zij daarvan is afgeweken (zie naar analogie arrest ARCOL, punt 50 hierboven, punt 100).

52 Uit het voorgaande volgt dat het middel inzake schending van artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 ongegrond is en moet worden afgewezen.

Middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94

Argumenten van partijen

53 Verzoekster herinnert aan de ontstaansgeschiedenis van artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94 en de rechtspraak van het Hof volgens welke de absolute weigeringsgronden van deze bepaling als ratio hebben te verhinderen dat, als gevolg van de

bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (arrest Philips, punt 26 hierboven, punt 78). Volgens haar heeft deze rechtspraak geen betrekking op de vormen die binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van die verordening vallen.

54 Zij betoogt dat die bepaling strikt moet worden uitgelegd, aangezien daarin het woord „uitsluitend" wordt gebruikt. De wezenlijke waarde van de waar moet van alle elementen van de vorm daarvan afkomstig zijn en indien de waarde van de waar van andere elementen dan de vorm afkomstig is, moeten deze in aanmerking worden genomen. Dat die vorm een kenmerkend, bijzonder voorkomen heeft, dat deze waar eventueel aantrekkelijker en waardevoller maakt in de ogen van de consument, volstaat niet voor de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94.

55 Met betrekking tot de waarde van de aan de orde zijnde waar betoogt verzoekster om te beginnen dat de consument in haar activiteitsector andere elementen dan de vorm in aanmerking neemt, te weten de functionele kenmerken van de waar, het merk van de waar en de commerciële verkoopbevordering ervan. Zij betwist in dit verband de bestreden beslissing voor zover de kamer van beroep in de punten 27 en 28 ervan heeft geoordeeld dat het met name niet doorslaggevend was de kwaliteit van het geluid van de aan de orde zijnde luidspreker, de wijze van verhandeling ervan of het imago van de fabrikant te kennen.

56 Vervolgens ziet de waarde van de waar niet op alle vormen die een opmerkelijk ontwerp hebben, die de aandacht trekken of die door esthetische overwegingen zijn ingegeven. In dat geval zouden immers alleen waren met banale vormen als gemeenschapsmerk kunnen worden ingeschreven. Artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 heeft betrekking op vormen zoals juwelen, beeldhouwwerken of andere kunstwerken waarbij het voor de hand ligt dat de waarde van de waar in grote mate afhangt van de vorm ervan.

57 Tot slot is het enkele feit dat de vorm van een waar, zoals een luidspreker, in een of meer lidstaten is ingeschreven als tekening en in de Unie kan worden beschermd door het auteursrecht, irrelevant voor de vraag of deze vorm ook als merk kan worden beschermd.

58 Met betrekking tot de vorm van de in casu aan de orde zijnde waar betoogt verzoekster dat de betrokken consument zal worden geleid door de werking of de prestaties van de waar, te weten de technische kwaliteiten van de luidsprekers, de bekendheid en het luxueuze karakter van het merk Bang & Olufsen, de commerciële verkoopbevordering van de waar en het design ervan.

59 Volgens het BHIM is verzoeksters middel ongegrond.

Beoordeling door het Gerecht

60 De vorm van een waar behoort tot de tekens die een merk kunnen vormen. Voor gemeenschapsmerken vloeit dit voort uit artikel 4 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 4 van verordening nr. 207/2009), volgens hetwelk gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, zoals woorden, tekeningen, de vorm van de waar en de verpakking ervan, mits deze tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie arrest Hof van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, Jurispr. blz. I-8403, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

61 Krachtens artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94 wordt echter inschrijving geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

62 Volgens de rechtspraak moeten alle in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt (zie arrest Lego Juris/BHIM, punt 60 hierboven, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

63 Zo heeft de Unierechter voor bepaalde driedimensionale tekens die bestaan uit de vorm van een waar en vallen onder artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 207/2009), reeds opgemerkt dat de in deze bepaling genoemde weigeringsgronden als ratio hebben te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (arresten Philips, punt 26 hierboven, punt 78; Linde e.a., punt 26 hierboven, punt 72, en Lego Juris/BHIM, punt 60 hierboven, punt 43), waarbij de merkhouder op grond van de inschrijving van de aan de orde zijnde vormen de andere ondernemingen niet alleen het gebruik van dezelfde vorm kan verbieden, maar ook het gebruik van vergelijkbare vormen (zie in die zin arrest Lego Juris/BHIM, reeds aangehaald, punt 56).

64 In de eerste plaats betoogt verzoekster dat die ratio geen betrekking heeft op de vormen die binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 vallen. Anders dan verzoekster betoogt, kan echter uit niets worden afgeleid dat de ratio van de in deze laatste bepaling neergelegde weigeringsgrond anders is dan die welke volgens de rechtspraak aan de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, ten grondslag ligt.

65 Zoals advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de punten 30 en 31 van zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het in punt 26 hierboven vermelde arrest Philips (Jurispr. blz. I-5478) heeft opgemerkt met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van richtlijn 89/104, dat in wezen gelijk is aan artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94, heeft het verbod van inschrijving van zuiver functionele vormen of van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, als naaste doel te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht dient ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgever aan „verjaring" heeft willen onderwerpen.

66 Evenals de weigeringsgrond die de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen betreft, heeft de weigeringsgrond inzake tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft, tot doel te voorkomen dat een monopolie op dergelijke vormen wordt verleend.

67 In de tweede plaats betoogt verzoekster dat de aan de orde zijnde vorm niet onder artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 kon vallen.

68 Enerzijds bestaat het aan de orde zijnde teken wel degelijk uitsluitend uit de vorm zoals deze in punt 2 van het onderhavige arrest is weergegeven.

69 Zoals reeds in punt 40 van het in punt 10 hierboven aangehaalde arrest Vorm van een luidspreker, waarvan de inhoud niet wordt betwist, is vastgesteld, beeldt die vorm het hoofddeel van een luidspreker af, dat wordt gevormd door een kegel die lijkt op een potlood of een orgelpijp waarvan het puntige gedeelte is verbonden met een vierkante voet, en door een lang rechthoekig paneel dat is bevestigd aan één zijde van deze kegel en dat bijdraagt aan de indruk dat het gewicht van dit geheel enkel rust op de punt die nauwelijks is verbonden met de vierkante voet, zodat dit geheel een opmerkelijk en gemakkelijk te onthouden design vormt.

70 Anderzijds dient met betrekking tot het argument dat de kamer van beroep rekening had moeten houden met andere elementen dan de vorm, met name de technische kwaliteiten van de aan de orde zijnde waar, en had moeten vaststellen dat de vorm geen wezenlijke waarde aan deze waar geeft, om te beginnen te worden opgemerkt dat het Hof zich reeds heeft uitgesproken over de inaanmerkingneming van de perceptie van het betrokken publiek in een zaak betreffende de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94.

71 In dit verband heeft het geoordeeld dat, anders dan in het geval van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek omdat deze wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betrokken waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming, een dergelijke verplichting niet kan worden opgelegd in het kader van lid 1, sub e, van dit artikel (zie arrest Lego Juris/BHIM, punt 60 hierboven, punt 75 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

72 Het Hof heeft geoordeeld dat de vermoedelijke perceptie van het teken door de gemiddelde consument niet beslissend is in het kader van de toepassing van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn voor de bevoegde autoriteit wanneer deze de wezenlijke kenmerken van het teken vaststelt (arrest Lego Juris/BHIM, punt 60 hierboven, punt 76).

73 In casu dient, wat de toepassing van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 betreft, te worden opgemerkt dat het design voor de aan de orde zijnde waar een voor de keuze van de consument zeer belangrijk criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van de aan de orde zijnde waar in aanmerking neemt.

74 De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, getuigt namelijk van een zeer bijzonder design en verzoekster geeft zelf toe, met name in punt 92 van het verzoekschrift, dat dit design een wezenlijk element van haar merkstrategie is en dat het de aantrekkelijkheid van de aan de orde zijnde waar, dat wil zeggen de waarde ervan, verhoogt.

75 Bovendien blijkt uit de in punt 33 van de bestreden beslissing vermelde elementen, te weten uittreksels uit internetsites van verdelers, van veilingen of van tweedehandsverkoop, dat de esthetische kenmerken van deze vorm als eerste worden benadrukt en dat die vorm als een soort zuiver, rank en tijdloos beeldhouwwerk voor de reproductie van muziek wordt opgevat, waardoor deze een wezenlijk argument bij de verkoopbevordering wordt.

76 De kamer van beroep kon dus op goede gronden oordelen dat de vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, los van de overige kenmerken van de aan de orde zijnde waar een wezenlijke waarde aan deze waar geeft.

77 Daar komt bovendien bij dat het feit dat de vorm wordt geacht een wezenlijke waarde aan de waar te geven, niet uitsluit dat andere kenmerken van de waar, zoals in casu de technische kwaliteiten, ook een belangrijke waarde aan de aan de orde zijnde waar kunnen geven.

78 De kamer van beroep kon dus terecht vaststellen dat het aan de orde zijnde teken binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 valt.

79 Bijgevolg is het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 ongegrond en moet het worden afgewezen.

80 Gelet op al het voorgaande moet het beroep worden verworpen.

Kosten

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

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Bang & Olufsen A/S wordt verwezen in de kosten.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 oktober 2011.

ondertekeningen