CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
D. RUIZ-JARABO COLOMER
van 23 maart 2006 [1]

I — Inleiding

1. Deze hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 10 november 2004 [2], waarbij het beroep is verworpen tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM") [3], houdende weigering van inschrijving van een merk bestaande in de afbeelding van een (vlindervormige) wikkelverpakking voor snoepgoed.

2. Het geding werpt de vraag op naar het onderscheidend vermogen van een merk, dat een fundamentele voorwaarde vormt voor de inschrijving. Die vraag heeft geleid tot ruim voldoende rechtspraak met betrekking tot de uitlegging van artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk [4], om te kunnen oordelen over de vordering van rekwirante, die het geding heeft uitgebreid tot het verkrijgen van onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van het merk.

3. Het geding betreft bovendien de procedure voor de kamers van beroep van het BHIM, wat hun verplichting tot motivering en ambtshalve onderzoek van de feiten betreft. Deze aspecten zullen eveneens in deze conclusie worden besproken.

II — Rechtskader

4. De noodzakelijke bepalingen om te oordelen over deze hogere voorziening bevinden zich in verordening nr. 40/94.

5. Overeenkomstig artikel 4 kunnen als gemeenschapsmerk worden ingeschreven „alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen,

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Arrest Storck/BHIM (vorm van een vlindervormige wikkelverpakking) (T-402/02, Jurispr. blz. II-3849; hierna: „bestreden arrest").

3 — Beslissing van 18 oktober 2002 (zaak R 256/2001-2).

4 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguayronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83), en bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (PB L 70, blz. 1).

letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden".

6. Krachtens artikel 7, lid 1, met als titel „Absolute weigeringsgronden", wordt de inschrijving geweigerd van:

„a) tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]"

7. Artikel 7, lid 2, luidt als volgt:

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

8. Lid 3 van dit artikel bepaalt dat lid 1, sub b, c en d, niet van toepassing is „indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd".

9. Artikel 73 van verordening nr. 40/94, met als titel „Gronden van de beslissing", bepaalt dat „[d]e beslissingen van het [BHIM] [...] met redenen [worden] omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren."

10. Met betrekking tot het ambtshalve onderzoek van de feiten, preciseert artikel 74:

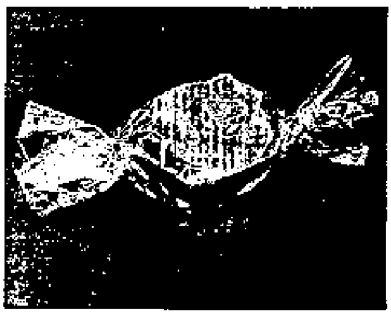
„1. Tijdens de procedure onderzoekt het [BHIM] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

[...]"

III — Voorgeschiedenis van de hogere voorziening

A — *Feiten van het geding voor het Gerecht*

11. Op 30 maart 1998 heeft rekwirante krachtens verordening nr. 40/94 bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van een gemeenschapsmerk bestaande in de afbeelding, in perspectief, van een (vlindervormige) wikkelverpakking, welke hieronder wordt weergegeven:



12. De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, zijn „snoepgoed" en behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice. [5]

5 — Van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

13. Bij beslissing van 19 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 en dat het ook geen onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat voor „toffees" (karamelsnoepjes) ervan is gemaakt in de zin van artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening.

14. Op 13 maart 2001 heeft rekwirante krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld en nietigverklaring van de beslissing van de onderzoeker gevorderd.

15. Bij beslissing van 18 oktober 2002 heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen op de gronden die zijn weergegeven in het bestreden arrest.

16. De tweede kamer van beroep heeft, wat de kleur van de betrokken verpakking betreft, verklaard dat zij er niet in slaagde, in de grafische voorstelling van het aangevraagde merk de drie kleuren te onderscheiden die rekwirante had aangegeven. Zij achtte het bovendien een kleur die in de handel gewoonlijk en frequent wordt gebruikt als kleur voor snoepgoedverpakkingen.

17. Zij heeft eveneens geoordeeld dat de verstrekte gegevens niet aantoonden dat het aangevraagde merk voor snoepgoed in het algemeen of voor karamelsnoepjes in het bijzonder onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat van dat merk is gemaakt.

18. Na afronding van de administratieve procedure heeft August Storck KG bij op 26 mei 2003 ter griffie van het Gerecht van eerste aanleg neergelegd verzoekschrift beroep tot vernietiging ingesteld.

B — *Bestreden arrest*

19. Ter onderbouwing van haar vordering heeft August Storck KG vier middelen aangevoerd, die zijn gebaseerd op schending van respectievelijk artikel 7, lid 1, sub b; artikel 7, lid 3; artikel 74, lid 1, eerste zin, en artikel 73 van verordening nr. 40/94.

20. Voorafgaand aan de beoordeling van de middelen heeft het Gerecht het voorwerp van het geding afgebakend, omdat rekwirante en het BHIM verschillend dachten over het teken, en heeft het geoordeeld dat het ging om een beeldmerk bestaande in de afbeelding van een (vlindervormige) wikkelverpakking [6], met een dominerende goudkleur [7], aangevraagd voor „snoepgoed". [8]

21. In het kader van het eerste middel heeft het Gerecht het onderscheidend vermogen beoordeeld met betrekking tot, enerzijds, de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en, anderzijds, de wijze waarop het relevante publiek het merk opvat. [9] Vervolgens, om te beoordelen of het publiek de combinatie van de vorm en de kleur van de betrokken verpakking als een aanduiding van herkomst kan opvatten, heeft het Gerecht de door deze combinatie opgeroepen totaalindruk onderzocht [10], en heeft het geconcludeerd dat de kenmerken van de combinatie niet genoeg verschilden van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt voor de verpakking van snoepgoed, en dus niet werden gememoriseerd als een aanduiding van de commerciële herkomst.

22. Het Gerecht heeft eveneens geoordeeld dat de kamer van beroep, in overeenstemming met het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, terecht heeft gewezen op het risico dat de betrokken verpakking voor snoepgoed een monopolie verwerft, aangezien zij zelf had bevestigd dat die verpakking met betrekking tot deze waren geen onderscheidend vermogen heeft. [11]

23. Het Gerecht heeft uit het voorgaande afgeleid dat het teken, zoals het door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument wordt waargenomen, de betrokken waren niet kan individualiseren en onderscheiden van de waren van concurrenten, en het heeft derhalve het middel ongegrond verklaard.

6 — Punten 21 en 22.
7 — Punten 23-28.
8 — Punten 29-38.
9 — Punten 48-53.
10 — Punten 54-58.
11 — Punt 60.

24. Het heeft evenmin het tweede middel aanvaard, gebaseerd op schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, op grond dat niet was aangetoond dat het teken onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt.

25. Om te beginnen heeft het Gerecht de uit de rechtspraak voortvloeiende vereisten voor het verkrijgen van deze eigenschap samengevat. Zij hebben betrekking op de aanduiding van een bepaalde commerciële herkomst [12], op het feit dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in het deel van de Europese Unie waar het onderscheidend vermogen miste [13], en op het in aanmerking nemen van bepaalde objectieve factoren bij de beoordeling van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen. [14]

26. Vervolgens heeft het Gerecht de argumenten van August Storck KG weerlegd, die waren ontleend aan de verkoopcijfers en de hoge reclamekosten voor het karamelsnoepje „Werther's Original" („Werther's Echte"), aangezien het bijgevoegde reclamemateriaal geen enkele aanwijzing bevatte van het gebruik van het merk, zoals dit is aangevraagd, omdat het daarin tezamen met woord- en beeldtekens werd afgebeeld, terwijl geen inzicht werd verschaft over het aandeel van elk teken in de kosten. [15] Bovendien konden deze kosten in geen geval het bewijs leveren dat de consumenten in de gehele Gemeenschap de verpakking als een aanduiding van de commerciële herkomst opvatten. [16]

27. Ten slotte heeft het Gerecht het argument verworpen, dat de marktonderzoeken die door rekwirante aan het dossier zijn toegevoegd, zouden bewijzen dat de bekendheid van het door August Storck KG verhandelde snoepje, als voorwerp van industriële eigendom, op de vorm ervan berustte, aangezien die veel meer voortvloeide uit de benaming „Werther's". [17]

28. In het derde middel heeft rekwirante schending van artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 aangevoerd, op grond dat de kamer van beroep een aanvullend onderzoek had moeten verrichten om het gebruik van het merk vast te stellen.

29. Het Gerecht heeft deze argumenten afgewezen en geoordeeld dat het BHIM slechts gehouden is feiten te onderzoeken die het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik kunnen verlenen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, indien de aanvrager die feiten heeft aangevoerd. Aangezien vaststond dat August Storck KG aan het BHIM bewijsmateriaal ter

12 — Arresten van het Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 52), en 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punten 61 en 62).

13 — Volgens de arresten van het Gerecht van 30 maart 2000, Ford Motor/BHIM (OPTIONS) (T-91/99, Jurispr. blz. II-1925, punt 27), en 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (vorm van een bierfles) (T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punten 43-47).

14 — Reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punten 51 en 52, en Philips, punten 60 en 61.

15 — Punten 82-84.

16 — Punten 85-87.

17 — Punt 88.

zake had overgelegd, en dat de kamer van beroep haar beoordeling daarop had gebaseerd, rustte op de instanties van het BHIM geen enkele aanvullende verplichting. En met name niet de verplichting, de zaak op dat punt nader te onderzoeken om het ontbreken van bewijskracht van het door verzoekster overgelegde bewijsmateriaal te verhelpen. [18]

30. Het vierde middel, dat het BHIM schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 verweet, op grond dat het niet alle documenten die rekwirante had overgelegd, in aanmerking heeft genomen en dat haar recht om te worden gehoord is geschonden, heeft evenmin weerklank gevonden bij het Gerecht.

31. Het heeft het middel verworpen, enerzijds omdat het op een verkeerd uitgangspunt berustte, aangezien de kamer van beroep al deze gegevens heeft onderzocht, doch niet voldoende had bevonden als bewijs dat het merk onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen. Anderzijds heeft het opgemerkt dat rekwirante, die deze documenten zelf heeft overgelegd, uiteraard over de inhoud en de relevantie ervan haar standpunt had kunnen bepalen. [19]

IV — Procedure voor het Hof

32. De hogere voorziening van August Storck KG is neergelegd ter griffie van het Hof op 28 januari 2005. Het BHIM heeft daarop geantwoord op 15 april 2005 en er zijn geen memories van repliek en van dupliek ingediend.

33. De terechtzitting, die is bijgewoond door de vertegenwoordigers van beide partijen, heeft plaatsgevonden op 16 februari 2006, samen met die in zaak C-24/05 P, waarin dezelfde partijen tegenover elkaar staan.

V — Bespreking van de middelen in hogere voorziening

34. Rekwirante voert de vier middelen aan die zij voor het Gerecht heeft aangevoerd en die betrekking hebben op schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94; artikel 74, lid 1, eerste zin; artikel 73 en artikel 7, lid 3, van dezelfde verordening.

35. Omdat het BHIM heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van het derde onderdeel van het eerste middel, en van het tweede middel in zijn geheel, dient om te beginnen deze stelling te worden besproken.

18 — Punt 96.

19 — Punten 100 en 101.

A — *Bespreking van de ontvankelijkheid van sommige middelen*

1. Niet-ontvankelijkheid van het derde onderdeel van het eerste middel

36. Met dit middel verwijt August Storck KG het Gerecht, dat het blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de verpakking, hetgeen een schending vormt van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

37. Zij voert aan dat de kleurencombinatie van de verpakking onvoldoende in aanmerking is genomen en dat het gedrag van de consument onvoldoende is bestudeerd, terwijl het BHIM van mening is dat dergelijke elementen tot de beoordeling van de feiten behoren en bijgevolg niet onder de toetsing in hogere voorziening vallen.

38. Lezing van het verzoekschrift in de onderhavige hogere voorziening toont duidelijk aan dat rekwirante de resultaten van bepaalde feitelijke beoordelingen bekritiseert. Krachtens artikel 58 van 's Hofs Statuut kan het Hof deze omstandigheden of deze bewijzen echter niet onderzoeken, behoudens het geval van een verdraaiing of van een feitelijke onjuistheid. [20] Derhalve kan ik het Hof enkel in overweging geven, de niet-ontvankelijkheid van het derde onderdeel van het eerste middel vast te stellen.

2. Niet-ontvankelijkheid van het tweede middel

39. Het BHIM verwijt August Storck KG, de argumenten te herhalen die ten grondslag hebben gelegen aan een overeenkomstig middel dat in eerste aanleg is aangevoerd, en het beroept zich op vaste rechtspraak [21] om tot de niet-ontvankelijkheid van dit middel te concluderen.

40. Het is juist dat rekwirante, om de schending van artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 in het bestreden arrest te staven, dezelfde argumenten aanvoert als in eerste aanleg, maar, afgezien van het feit dat zij geen andere keuze had, ondersteunt de laatste zin van punt 32 het verwijt aan het Gerecht, namelijk dat het het criterium van het BHIM heeft bevestigd.

41. In deze omstandigheden is het, ondanks de overeenkomst tussen de stellingen welke August Storck KG heeft aangevoerd voor het Gerecht en die welke zij thans in hogere

20 — Arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 22). Zie, met betrekking tot de reikwijdte van de toetsing in hogere voorziening, eveneens mijn conclusie in die zaak, punten 58-60.

21 — Het verwijst naar de beschikkingen van 17 oktober 1995, Turner/Commissie (C-62/94 P, Jurispr. blz. I-3177, punt 17), en 24 april 1996, CNPAAP/Raad (C-87/95 P, Jurispr. blz. I-2003, punten 29 e.v.).

voorziening verdedigt, rechtmatig dat zij de schending van artikel 74 door het Gerecht staaft met precies dezelfde overwegingen. De aan rekwirante gerichte kritiek van het BHIM, dat zij het enige in het arrest voorkomende nieuwe commentaar in dit middel niet heeft weerlegd, treft geen doel omdat elke partij het voorwerp van zijn kritiek zelf mag kiezen.

42. Ik geef het Hof derhalve in overweging, de stelling van het BHIM dat dit middel niet-ontvankelijk is, af te wijzen.

B — *Bespreking ten gronde van de middelen in hogere voorziening*

1. De eerste twee onderdelen van het eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

a) Bespreking van het eerste onderdeel

43. Rekwirante verwijt het Gerecht, de eisen met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het teken te hebben verzwaard, door het te laten afhangen van de voorwaarde dat er wezenlijke verschillen bestaan met andere verpakkingen, terwijl uit artikel 7, lid 1, sub b, blijkt dat een gering onderscheidend vermogen voldoende is om een gemeenschapsmerk in te schrijven.

44. Het BHIM stelt dat deze kritiek geen rekening houdt met de vaste rechtspraak inzake dit soort merken, ook al gaat het in casu om een tweedimensionale afbeelding (foto) van een driedimensionaal teken.

45. De letterlijke bewoording van de litigieuze bepaling lijkt ongetwijfeld te pleiten voor de inschrijving van elk teken dat een minimum aan onderscheidend vermogen bezit.

46. Het Hof heeft geoordeeld dat, hoewel de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar niet verschillen van de voor andere categorieën merken te hanteren criteria [22], er een zekere mate van eensgezindheid over bestaat dat het in de praktijk moeilijker kan zijn om het onderscheidend vermogen aan te tonen van een dergelijk merk dan dat van een woord- of beeldmerk. [23]

22 — Arrest Philips, reeds aangehaald, punt 48, en arrest van 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 42).

23 — Arrest Linde e.a., reeds aangehaald, punt 48.

47. Bovendien heeft het Hof herhaaldelijk erkend dat de waarneming van de gemiddelde consument, dat het bepalende criterium is bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van tekens waarvan om inschrijving wordt verzocht, in het geval van een driedimensionaal merk niet noodzakelijkerwijs dezelfde is als bij andere soorten merken, die bestaan in een van het uiterlijk van de aangeduide waar onafhankelijk teken, omdat de consument niet gewend is om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan. [24]

48. Om die reden heeft het Hof geoordeeld dat een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, niet volstaat om de weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG [25] opzij te zetten, maar dat een merk dat op significante wijze afwijkt en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, wel onderscheidend vermogen heeft. [26]

49. In de punten 56 tot en met 58 van het bestreden arrest heeft het Gerecht in navolging van het BHIM de meest waarschijnlijke vorm van het litigieuze voorwerp vastgesteld door duidelijk en precies de hierboven genoemde rechtspraak te volgen en ze te transponeren op het concrete geval zonder ze te verdraaien of de voor driedimensionale merken geldende voorwaarden te verzwaren. Derhalve is het door August Storck KG aangevoerde middel ongegrond.

50. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging, het eerste onderdeel van het eerste middel ongegrond te verklaren.

b) Tweede onderdeel

51. Rekwirante bekritiseert het feit dat in punt 60 van het bestreden arrest wordt gewezen op het risico dat de betrokken verpakking een monopolie verwerft. Volgens haar voegt het Gerecht aan het onderzoek van het onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, van de verordening, vreemde elementen toe, die betrekking hebben op het algemeen belang, maar die in strijd zijn met de toepasselijke rechtspraak.

52. Het BHIM voert aan dat het Gerecht niet naar dit risico heeft verwezen ter rechtvaardiging van de weigering van de inschrijving van het merk, maar om zijn instemming te betuigen met het oordeel van de kamer van beroep, dat het benadrukken van dit risico relevant is omdat het de negatieve

24 — Arresten van 12 februari 2004, Henkel/BHIM (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 52), betreffende verpakkingen, en van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 65), betreffende een kleur.

25 — Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

26 — Arrest Henkel, reeds aangehaald, punt 49, betreffende artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104. Deze bepaling komt overeen met artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94.

analyse met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de verpakking bevestigt.

53. Op dit punt ben ik het volledig eens met het oordeel van het BHIM, aangezien uit de opbouw van het bestreden arrest blijkt dat de argumentatie met betrekking tot de mededinging tussen ondernemingen, welke is verbonden met de vrijhoudingsbehoefte, „ten overvloede" is aangevoerd, hoewel deze uitdrukking niet voorkomt in de tekst, zodat de stelling van rekwirante ongeschikt lijkt aangezien het gebrek aan onderscheidend vermogen reeds is aangetoond in de voorafgaande punten van hetzelfde arrest.

54. Ik moet bijgevolg voorstellen het tweede onderdeel af te wijzen, zonder te bespreken in welke mate het algemeen belang ten grondslag ligt aan de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. [27]

55. Gelet op hetgeen is uiteengezet met betrekking tot het eerste middel, geef ik het Hof in overweging, het eerste en het tweede onderdeel ervan af te wijzen omdat zij respectievelijk ongegrond zijn en geen doel treffen.

27 — Rekwirante heeft, op basis van mijn conclusie in de zaak Henkel/BHIM (arrest van 29 april 2004, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089), punten 78-80, en op basis van die van advocaat-generaal Jacobs in de zaak SAT.1/BHIM (arrest van 16 september 2004, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317), punt 24, aangevoerd dat het algemeen belang en de vrijhoudingsbehoefte niet de grondslag vormen van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Hoewel ik mijn standpunt in die conclusie handhaaf, heeft het Hof een ander oordeel gegeven (punt 25 van het arrest SAT.1/BHIM, reeds aangehaald, evenals de punten 45 en 46 van het arrest Henkel/BHIM, reeds aangehaald).

2. Tweede en derde middel

56. In de punten 55 tot en met 58 van het bestreden arrest heeft het Gerecht de vaststellingen van de kamer van beroep betreffende het „gebruikelijke" karakter van de vlindervormige wikkelverpakking bevestigd, op grond dat deze niet genoeg verschilt van die van de vormen die vaak worden gebruikt op de markt voor snoepgoed.

57. August Storck KG stelt schending van het in artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 bedoelde beginsel van ambtshalve onderzoek van de feiten (tweede middel), en van het in artikel 73, tweede zin, van genoemde verordening neergelegde beginsel volgens hetwelk de beslissingen van het BHIM slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Zij voert aan dat door deze nalatigheid haar rechten van de verdediging zijn geschonden (derde middel).

58. Het BHIM, dat heeft gesteld dat het tweede middel niet-ontvankelijk is, verzoekt subsidiair om dit middel, evenals het derde middel, ongegrond te verklaren, en het stemt in met de beoordeling in het arrest van het Gerecht.

59. Ik ben om de volgende redenen van mening dat de uitlegging van rekwirante voortvloeit uit een onjuist begrip van de aangehaalde beginselen.

60. In de eerste plaats wordt de procedure voor het BHIM, wat betreft de absolute weigeringsgronden, beheerst door het inquisitiebeginsel, volgens welk het administratieve orgaan niet alleen verplicht is een ambtshalve onderzoek te verrichten, maar daarenboven, onafhankelijk van de verklaringen van partijen, de juistheid moet vaststellen van de feiten waarop zijn beslissing is gebaseerd. [28]

61. Dit richtsnoer is echter niet onbeperkt toepasselijk op het BHIM, omdat het bepaalde grenzen kent, zoals de beoordelingsvrijheid waarover het BHIM beschikt om te bepalen in welke mate een objectieve controle van de feiten voldoende is [29] of de verplichting tot medewerking van de partijen.

62. In de tweede plaats *kan* het BHIM niet alleen, zoals het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, maar *moet* het, bij een juiste uitoefening van deze onderzoeksbevoegdheid, zijn oordeel baseren op feiten die volgen uit de praktische ervaring die algemeen is opgedaan bij de commercialisering van courante verbruiksgoederen, die eenieder kent. Het niet volgen van deze opvatting zou, in strijd met het beginsel *facta pro infectis haberi non possunt*, neerkomen op het buiten beschouwing laten van voor het geval relevante omstandigheden.

63. Al met al dient aan de kamer van beroep, op grond van het gezond verstand en de in de lidstaten algemeen aanvaarde beginselen, waarnaar artikel 79 van de verordening inzake het gemeenschapsmerk verwijst, de mogelijkheid te worden geboden om gebruik te maken van „algemeen bekende feiten" als onderdeel van hun ambtshalve onderzoek.

64. Het staat vast dat de juistheid van deze algemeen bekende feiten niet behoeft te worden aangetoond, en dat de bewijslast, overeenkomstig het adagium *res ipsa loquitur*, berust bij degene die deze feiten wenst te betwisten. Hieruit volgt dat, zelfs wanneer de stelling wordt aanvaard dat rekwirante voor de kamer van beroep niet de mogelijkheid heeft gehad haar standpunt te bepalen over deze algemeen bekende feiten, zij de gelegenheid heeft gehad haar opmerkingen te maken voor het Gerecht, dat in het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn bevoegdheid om de zaak te beoordelen, de aanwijzingen onvoldoende heeft geacht. Het argument met betrekking tot de gestelde schending van de rechten van de verdediging faalt derhalve, zonder dat via de beperkte toetsing in hogere voorziening de juistheid van die beoordeling hoeft te worden nagegaan.

65. Uit het bovenstaande volgt dat het Gerecht, door de vaststellingen van de kamer van beroep welke zijn gebaseerd op algemeen

28 — Martín Mateo, R., en Díez Sánchez, J. J., *La marca comunitaria — Derecho público*, Ed. Trivium, Madrid, 1996, blz. 111.

29 — Von Mühlendahl, A., en Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, blz. 93, nr. 9. Zie eveneens Bender, A., „Artikel 74", in Ekey, D. L., en Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, blz. 1183, nr. 3.

bekende feiten te bevestigen, artikel 74, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden en dat August Storck KG de mogelijkheid heeft gehad haar opmerkingen daarover te maken, op zijn laatst voor het Gerecht zelf. Bijgevolg zijn rekwirantes rechten van de verdediging door deze communautaire rechter niet geschonden.

66. Ik ben derhalve van mening dat het tweede en het derde middel ongegrond moeten worden verklaard.

3. Vierde middel

67. Het middel stelt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting doordat het heeft geweigerd overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 aan het teken onderscheidend vermogen toe te kennen. Het middel is gebaseerd op twee hoofdgrieven, waarvan de eerste betrekking heeft op de aan bepaalde documenten toegekende waarde voor het bewijs dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik ervan, en waarvan de tweede betrekking heeft op de geografische reikwijdte van het gebruik van het merk voor datzelfde doel.

a) Beoordeling van bepaalde commerciële gegevens

68. Ten bewijze dat de wikkelverpakking onderscheidend vermogen heeft verkregen, heeft rekwirante bij het dossier een reeks gegevens gevoegd met betrekking tot de verkoopcijfers en de reclamekosten die zijn gemaakt ter ondersteuning van de ontwikkeling en de mate van bekendheid van de vlindervormige wikkelverpakking.

69. De kritiek van August Storck KG richt zich tegen de eis van de kamer van beroep, bevestigd door het Gerecht, dat het marktaandeel van de door het betrokken merk aangeduide waren moet worden berekend aan de hand van de verkoopcijfers, hetgeen volgens deze beide organen niet mogelijk was met het door rekwirante verstrekte cijfermateriaal. Rekwirante stelt op haar beurt dat het volstond om door middel van hoge verkoopcijfers te bewijzen dat de waar gedurende langere tijd op grote schaal is verspreid.

70. Voorzover hiermee de beoordeling van de bewijselementen door het Gerecht wordt betwist, zou dit onderdeel van het middel niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Wanneer de kritiek evenwel wordt beschouwd als een grief met betrekking tot een onjuiste rechtsopvatting, namelijk het vereisen van documenten zonder relevante bewijskracht, bijvoorbeeld inzake het marktaandeel, dient de niet-ontvankelijkheid te worden genuanceerd.

71. Volgens vaste rechtspraak kan bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft, rekening worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. [30]

72. De beoordeling van de relevantie en de bewijskracht van deze gegevens berust uitsluitend bij het Gerecht, zonder dat een toetsing in hogere voorziening mogelijk is. Wat de feiten van het onderhavige geding betreft, heeft het Gerecht alles bestudeerd dat door August Storck KG is overgelegd ten bewijze van het onderscheidend vermogen dat het teken door het gebruik ervan zou hebben verkregen. Het is tot de conclusie gekomen dat dat onvoldoende was, en heeft dus met name gesuggereerd dat het marktaandeel een doeltreffend instrument zou vormen voor een dergelijke taak.

73. Aangezien het Hof een dergelijk criterium heeft erkend als een van de geschikte criteria om het voor rekwirante van belang zijnde resultaat aan te tonen, is er in het bestreden arrest geen sprake van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien het in overeenstemming is met de aangehaalde rechtspraak.

74. Derhalve dient het eerste onderdeel van het vierde middel ongegrond te worden verklaard.

b) Geografische reikwijdte van het gebruik van het merk

75. Volgens rekwirante heeft het Gerecht artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 geschonden door het oordeel van de kamer van beroep te bevestigen, dat het bewijs dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, voor alle lidstaten van de Europese Unie moest worden geleverd. Volgens haar is deze opvatting in strijd met de geest van artikel 142 bis van deze verordening [31], uit welks teleologische uitlegging voortvloeit dat op een „aanzienlijk deel" van het grondgebied van de Gemeenschap aan deze voorwaarde moet worden voldaan.

76. Volgens het BHIM gaat het niet om het gebruik van het teken in een „aanzienlijk deel", maar in het deel van de Unie waar het merk op grond van zijn eigenschappen niet de typische functies van deze categorie van industriële eigendom kan vervullen.

30 — Reeds aangehaalde arresten Windsurfing Chiemsee, punten 51 en 52, en Philips, punten 60 en 61.

31 — In de door het BHIM voorbereide geconsolideerde versie heeft deze bepaling het nummer 159 bis (http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg.htm).

77. De oplossing van dit geding vereist een systematische uitlegging van artikel 7 van verordening nr. 40/94.

78. Uit artikel 7, lid 1, sub b, juncto artikel 7, lid 2, valt af te leiden dat wanneer het merk onderscheidend vermogen mist in een deel van de Gemeenschap, de bepaling volledig toepasselijk is en de inschrijving moet worden geweigerd.

79. Hoewel lid 2 niet verwijst naar lid 3, kan daarenboven niet worden aangenomen dat het vereiste met betrekking tot de reikwijdte van het onderscheidend vermogen minder strikt is, aangezien het niet logisch zou zijn het te beperken voor tekens waarvan wordt gesteld dat zij onderscheidend vermogen hebben verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in vergelijking tot tekens waarvoor voor de eerste maal inschrijving wordt aangevraagd, zonder voorafgaande ervaring op de markt. Het is moeilijk te bedenken waarom de wetgever een dergelijk verschil in behandeling tot regel zou hebben willen verheffen. In feite zou deze argumentatie in strijd zijn met de systematiek, aangezien, door het minder strikt hanteren van dit vereiste voor het onderscheidend vermogen dat door langdurig gebruik van het teken is verkregen, het geen enkele zin zou hebben om bij twijfel eerst om inschrijving als gemeenschapsmerk door het BHIM te verzoeken.

80. De stelling van rekwirante op grond van artikel 159 bis van verordening nr. 40/94 is volstrekt ongegrond, aangezien deze bepaling een politieke oplossing weerspiegelt — natuurlijk met juridische gevolgen — voor het uit de uitbreiding van de Gemeenschap voortgevloeide probleem betreffende de geldigheid van vóór 1 mei 2004 ingeschreven of aangevraagde gemeenschapsmerken. Zij beoogt de noodzakelijke rechtszekerheid te waarborgen, zowel voor de houders van gemeenschapsmerken als voor die van tekens welke worden beschermd door de wetgevingen van de nieuwe lidstaten. Dat vloeit voort uit artikel 159 bis, lid 2, dat bepaalt dat „[d]e inschrijving van een gemeenschapsmerk waarvoor op het ogenblik van de toetreding een aanvrage is ingediend, [...] niet [kan] worden geweigerd op basis van één van de in artikel 7, lid 1, vermelde absolute weigeringsgronden, *indien die gronden louter wegens de toetreding van een nieuwe lidstaat van toepassing worden*".

81. Zoals het BHIM officieel uiteenzet [32], kan daarenboven de houder in een nieuwe lidstaat van een recht dat ouder is dan een gemeenschapsmerk, het gebruik van dit laatste op zijn grondgebied verbieden, wanneer beide merken met elkaar in conflict komen, zulks overeenkomstig de artikelen 106 en 107 van verordening nr. 40/94, die reeds bepalingen bevatten om, wat betreft de krachtens de nationale wetgevingen ingeschreven tekens, de conflicten op te lossen die voortvloeiden uit het van kracht worden van verordening nr. 40/94 zelf.

32 — Mededeling nr. 5 van de voorzitter van het Bureau, van 16 oktober 2003 (te raadplegen op internetadres http://oami.eu.int/fr/office/aspects/communications/05-03.htm).

82. De interpretatie van het reeds aangehaalde artikel 159 bis, die door rekwirante is aangevoerd om de reikwijdte van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 uit te leggen, is derhalve ongegrond en niet relevant.

83. Aangezien deze stelling bijgevolg evenmin kan worden aanvaard, dient ook het vierde middel — en derhalve de hogere voorziening in haar geheel — te worden afgewezen.

VI — Kosten

84. Volgens artikel 122, juncto artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van dit reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, dient de in het ongelijk gestelde partij in de kosten te worden verwezen. Wanneer, zoals ik in overweging geef, de door rekwirante aangevoerde middelen worden afgewezen, zal zij moeten worden verwezen in de kosten van deze hogere voorziening.

VII — Conclusie

85. Gelet op bovenstaande argumenten geef ik het Hof in overweging de hogere voorziening van August Storck KG tegen het arrest van het Gerecht van 10 november 2004 in de zaak Storck/BHIM (vorm van een vlindervormige wikkelverpakking) (T-402/02) af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten van de procedure.