ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)
16 februari 2000 *

In zaak T-122/99,

The Procter & Gamble Company, gevestigd te Cincinnati, Ohio (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door T. van Innis, advocaat te Brussel, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg ten kantore van K. Manhaeve, advocaat aldaar, Rue Charles Martel 56-58,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Montalto, directeur van de juridische afdeling, en E. Joly en S. Laitinen, leden van de dienst juridische zaken, als gemachtigden, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg bij C. Gómez de la Cruz, lid van de juridische dienst van de Commissie, Centre Wagner, Kirchberg,

verweerder,

betreffende een beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,

* Procestaal: Frans.

tekeningen en modellen) van 15 maart 1999 (zaak R 74/1998-3) inzake gemeenschapsmerkaanvraag nr. 230680 betreffende een voorstelling van zeep,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: J. Pirrung, kamerpresident, A. Potocki en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: J. Palacio González, administrateur

gezien het op 20 mei 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 12 augustus 1999 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 8 december 1999,

het navolgende

Arrest

1 Op 16 april 1996 ontving het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „Bureau") van verzoekster een aanvraag om inschrijving van een beeldmerk als gemeenschapsmerk.

2 De waren waarvoor om inschrijving van het merk is verzocht, zijn „zepen", behorend tot klasse 3 als bedoeld in 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.

3 Op 20 februari 1997 deelde de onderzoeker verzoekster telefonisch mee, dat haar aanvraag geen voorstelling van het aangevraagde merk bevatte. Bij op 25 februari bij het Bureau ingekomen brief stuurde verzoekster een afbeelding van het merk, dat zij toen als een „3D-beeldmerk" beschreef.

4 Intussen had de onderzoeker verzoekster bij faxbericht van 20 februari 1997 meegedeeld, dat 16 april 1996 als datum van indiening van haar aanvraag gold.

5 In een nota van 24 november 1997 berichtte de onderzoeker verzoekster, dat het gedeponeerde teken als uitsluitend bestaande uit de door de aard van de waar bepaalde vorm, niet voor inschrijving in aanmerking kwam ingevolge artikel 7, lid 1, sub e-i, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd (PB 1994, L 11, blz. 1).

6 Verzoekster, die was verzocht binnen een termijn van twee maanden haar opmerkingen te maken, heeft niet geantwoord op de bezwaren van de onderzoeker.

7 Bij faxbericht van 18 maart 1998 deelde de onderzoeker verzoekster mee, dat hij had besloten de inschrijving van het driedimensionale merk te weigeren op grond van voormeld artikel 7, lid 1, sub e-i.

8 Op 15 mei 1998 stelde verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep in tegen de beslissing van de onderzoeker.

9 De toelichting van de beroepsgronden is ingediend op 17 juli 1998. Daarin heeft verzoekster aangevoerd, dat de gedeponeerde driedimensionale vorm onderscheidend vermogen bezit, aangezien de holle vorm die uit de overlangse taillering resulteerde, in de handel ongebruikelijk is. Zij beklemtoonde ook, dat die vorm in verschillende lidstaten was geregistreerd en dat haar in andere staten ingediende aanvragen zonder bezwaren van haar concurrenten werden behandeld.

10 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudiciële herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening nr. 40/94.

11 Op 14 augustus 1998 is het beroep verwezen naar de kamers van beroep.

12 Bij nota van 22 januari 1999 vestigde de rapporteur van de kamer van beroep verzoeksters aandacht op het feit, dat de voorstelling van het aangevraagde merk overeenkwam met een driedimensionaal merk, terwijl het aanvraagformulier een beeldmerk vermeldde. Verzoekster werd verzocht, haar opmerkingen ter zake in te dienen.

13 Bij faxbericht van 15 februari 1999 erkende verzoekster, dat het formulier een fout bevatte, en preciseerde zij, dat het aangevraagde merk inderdaad driedimensionaal was.

14 Het beroep is verworpen bij beslissing van 15 maart 1999 (hierna: „bestreden beslissing").

15 Volgens de kamer van beroep vermeldde de inschrijvingsaanvraag niet uitdrukkelijk het driedimensionale karakter van het aangevraagde merk, zoals voorgeschreven in regel 3, lid 4, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1). Aangezien een dergelijke correctie een wezenlijke verandering van het merk betekende in de zin van artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94, moest de aanvraag niet-ontvankelijk worden verklaard.

16 Volgens de kamer van beroep moet de aanvraag in ieder geval worden afgewezen wegens het bestaan van drie absolute weigeringsgronden.

17 In de eerste plaats mist de betrokken vorm elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De overlangse versmalling — het enige typische kenmerk — is niet zo duidelijk, dat een redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument de producten zou herkennen als afkomstig van verzoekster.

18 In de tweede plaats bestaat het gedeponeerde teken, aangezien het lijkt op de gewone vorm van stukken zeep en op die welke bij normaal gebruik van het product resulteert, uitsluitend in een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald in de zin van voormeld artikel 7, lid 1, sub e-i.

19 In de derde plaats is de betrokken vorm noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94, aangezien de versmalling bedoeld is om het product beter te kunnen vastpakken.

20 Ten slotte verwierp de kamer van beroep verzoeksters argument met betrekking tot de inschrijving van het merk in sommige lidstaten, op grond dat die omstandigheid niet bindend is voor het Bureau.

Conclusies van partijen

21 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het Bureau te gelasten, over te gaan tot publicatie van gemeenschapsmerk-aanvraag nr. 230680 na het verstrijken van de termijn van artikel 39, lid 6, van verordening nr. 40/94;

— het Bureau in de kosten te verwijzen.

22 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:

— verzoeksters tweede vordering niet-ontvankelijk te verklaren;

— het beroep te verwerpen, op grond dat het merk waarop aanvraag nr. 230680 betrekking heeft, elk onderscheidend vermogen mist;

— verzoekster in de kosten te verwijzen.

23 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar tweede vordering ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen.

Onbevoegdheid van de kamer van beroep

Argumenten van partijen

24 Volgens verzoekster is de kamer van beroep niet bevoegd om de voorwaarden voor indiening van de aanvraag opnieuw te onderzoeken en om ambtshalve het bestaan van de twee absolute weigeringsgronden aan te nemen die de onderzoeker niet in aanmerking heeft genomen, namelijk het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken vorm in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, en het technisch noodzakelijke karakter ervan als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub e-ii.

25 Het Bureau houdt staande, dat de kamer van beroep feitelijke en, a fortiori, juridische omstandigheden ambtshalve in aanmerking mag nemen. In een procedure ex parte als de onderhavige is het Bureau immers op grond van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 bevoegd, de feiten ambtshalve te onderzoeken. Bovendien kan de kamer van beroep niet weigeren om voor haar aangevoerde middelen in aanmerking te nemen op de enkele grond, dat zij niet reeds voor de onderzoeker waren aangevoerd [arrest Gerecht van 8 juli 1999, The Procter & Gamble Company/BHIM (Baby dry), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 43]. Ten slotte beslist de kamer van beroep volgens artikel 61, lid 2, van verordening nr. 40/94, evenals de instantie waarvan de beslissing wordt bestreden, eerst na een onderzoek in de loop waarvan de partijen zo dikwijls als nodig worden verzocht hun opmerkingen te maken.

Beoordeling door het Gerecht

26 Voor zover het bij de kamer van beroep ingestelde beroep ertoe strekte, de op een absolute grond gebaseerde weigering van de onderzoeker te vernietigen, bevond

de kamer zich daardoor wat de beoordeling van de gegrondheid van het inschrijvingsverzoek betreft, in de positie van de onderzoeker.

27 De kamer van beroep was dus krachtens artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 bevoegd, de aanvraag opnieuw aan alle in artikel 7 van verordening nr. 40/94 vermelde absolute weigeringsgronden te toetsen, zonder beperkt te zijn door de redenering van de onderzoeker (arrest The Procter & Gamble Company/ BHIM, Baby-dry, reeds aangehaald, punt 43).

28 Bijgevolg was de kamer van beroep bevoegd, verzoekster de twee nieuwe absolute weigeringsgronden tegen te werpen, namelijk enerzijds het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken vorm, en anderzijds het technisch noodzakelijke karakter ervan.

29 Wat daarentegen verzoeksters verwijt betreft, dat de kamer van beroep niet bevoegd was tot heronderzoek van de voorwaarden voor indiening van de inschrijvingsaanvraag, zij erop gewezen, dat indien de onderzoeker die aanvraag wegens een formele onregelmatigheid niet-ontvankelijk had verklaard, verzoekster zich ter zake tot de kamer van beroep had kunnen wenden dan wel bij het Bureau onmiddellijk een nieuwe inschrijvingsaanvraag had kunnen indienen.

30 Door ambtshalve a posteriori een niet door de onderzoeker aanvaarde formele onregelmatigheid in aanmerking te nemen, heeft de kamer van beroep verzoekster die keuze dus ontnomen, en met name die van de tweede mogelijkheid, die haar in

staat zou hebben gesteld, een vroegere indieningsdatum te verkrijgen dan haar na de vaststelling van de bestreden beslissing kon worden toegekend.

31 Bovendien verleent artikel 130 van verordening nr. 40/94 de kamers van beroep de bevoegdheid, „zich uit te spreken over het beroep dat tegen beslissingen van de onderzoekers (...) is ingesteld". Luidens artikel 58 van verordening nr. 40/94 staat deze beroepsmogelijkheid een partij slechts open, „voor zover [zij] bij die beslissing in het ongelijk gesteld is".

32 In de onderhavige zaak heeft de kamer van beroep de formele regelmatigheid van de door de onderzoeker gevoerde procedure echter ambtshalve onderzocht, ofschoon verzoekster haar dit aspect niet had voorgelegd en het haar ook niet kon voorleggen bij gebreke van een beslissing waarbij haar aanspraken uit dien hoofde waren verworpen.

33 Ten slotte heeft de kamer van beroep, door over dit punt uitspraak te doen, niet de grond van een bij haar ingesteld beroep onderzocht, zodat niet op goede gronden kan worden gesteld, dat zij krachtens artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 over dezelfde bevoegdheden als de onderzoeker beschikte.

34 Gelet op het voorgaande moet het middel worden aanvaard, voor zover bij de bestreden beslissing de inschrijvingsaanvraag niet-ontvankelijk is verklaard.

Schending van de rechten van de verdediging

Argumenten van partijen

35 Verzoekster stelt, dat de kamer van beroep haar niet heeft verzocht om haar opmerkingen over de inachtneming van de voorwaarden voor indiening van de aanvraag en over de twee nieuwe weigeringsgronden kenbaar te maken.

36 Het Bureau houdt enerzijds staande, dat verzoekster haar standpunt heeft kunnen bepalen over de gronden die de kamer in aanmerking heeft genomen om de bepalingen van artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94 toe te passen.

37 Het Bureau erkent anderzijds, dat de kamer van beroep verzoekster niet formeel heeft verzocht, haar standpunt ten aanzien van het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken vorm te bepalen. Dat verzuim levert in casu echter geen schending van de rechten van de verdediging van de betrokkene op.

38 Er is immers een duidelijke parallel tussen een merk bestaande uit een teken als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub b, en een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, als bedoeld in artikel 7, lid 1, sub e-i, aangezien beide elk onderscheidend vermogen missen. Verzoekster heeft dit punt zeer goed begrepen, zowel in het stadium van het door de onderzoeker verrichte onderzoek als voor de kamer van beroep.

Beoordeling door het Gerecht

39 Aangezien de kamer van beroep niet bevoegd was, de formele onregelmatigheid van de inschrijvingsaanvraag ambtshalve aan de orde te stellen, behoeft enkel wat de twee nieuwe in aanmerking genomen absolute weigeringsgronden betreft te worden nagegaan, of zij heeft verzuimd verzoekster om haar opmerkingen te verzoeken.

40 Het beginsel van de bescherming van de rechten van de verdediging wordt bevestigd in artikel 73 van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk de beslissingen van het Bureau slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.

41 Bovendien preciseert de elfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, dat het Bureau de overeenkomstig die verordening toegewezen uitvoeringsbevoegdheden uitoefent „in het kader van het gemeenschapsrecht".

42 In zoverre staat vast, dat de eerbiediging van de rechten van de verdediging een algemeen beginsel van gemeenschapsrecht is, krachtens hetwelk de adressaten van overheidsbeslissingen, die, zoals in casu, merkbaar in hun belangen worden getroffen, in staat moeten worden gesteld hun standpunt behoorlijk kenbaar te maken (arrest Hof van 23 oktober 1974, Transocean Maine Paint Association/ Commissie, 17/74, Jurispr. blz. 1063, punt 15).

43 Naar het oordeel van het Gerecht is verzoekster niet naar behoren verzocht om haar opmerkingen te maken over de weigeringsgrond die de kamer van beroep ambtshalve heeft ontleend aan het gebrek aan onderscheidend vermogen van de betrokken vorm. Anders dan het Bureau betoogt, kunnen de enerzijds in artikel 7, lid 1, sub b, en anderzijds in artikel 7, lid 1, sub e-i, vermelde absolute

weigeringsgronden niet worden herleid tot het ontbreken van onderscheidend vermogen en aldus aan elkaar gelijk worden gesteld, aangezien zij in twee onderscheiden bepalingen voorkomen.

44 Blijkens hetgeen het Bureau voor het Gerecht heeft betoogd, is het trouwens zelf van mening dat het gedeponeerde teken elk onderscheidend vermogen mist, zonder het evenwel in zoverre te beschouwen als uitsluitend bestaande uit een vorm die door de aard van de zaak wordt bepaald.

45 Voorts zijn tekens zonder onderscheidend vermogen in de zin van voormeld artikel 7, lid 1, sub b, volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 nochtans voor inschrijving vatbaar indien zij als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen hebben verkregen. Dit geldt niet voor tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, als bedoeld in voormeld artikel 7, lid 1, sub e-i.

46 Bovendien staat vast, dat verzoekster niet in de gelegenheid is gesteld om zich uit te spreken over de toepassing van de nieuwe absolute weigeringsgrond die de kamer van beroep in aanmerking heeft genomen, te weten het technisch noodzakelijke karakter van de betrokken vorm in de zin van voormeld artikel 7, lid 1, sub e-ii.

47 Bijgevolg heeft de kamer van beroep de rechten van de verdediging van verzoekster geschonden, door haar niet de gelegenheid te bieden om zich uit te spreken over de twee nieuwe absolute weigeringsgronden die zij ambtshalve heeft toegepast.

48 In zoverre moet het middel dus worden aanvaard.

De juistheid van de niet-ontvankelijkverklaring van de inschrijvingsaanvraag

49 Wegens de hierboven vastgestelde onbevoegdheid van de kamer van beroep om de onregelmatigheid van de inschrijvingsaanvraag ambtshalve aan de orde te stellen, behoeft niet te worden onderzocht, of de kamer bovendien artikel 44, lid 2, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast, zoals verzoekster stelt.

De juistheid van de drie door de kamer van beroep in aanmerking genomen absolute weigeringsgronden

50 Aangezien bij de ambtshalve toepassing van de twee absolute weigeringsgronden het beginsel van de rechten van de verdediging is geschonden, behoeft het Gerecht de bestreden beslissing op dit punt niet verder te onderzoeken.

51 In het onderhavige geding moet dus enkel worden beslist, of terecht is aangenomen dat het gedeponeerde teken uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, in de zin van voormeld artikel 7, lid 1, sub e-i.

52 Dienaangaande stelt verzoekster in wezen, dat de betrokken vorm niet lijkt op de gewone vorm van een stuk zeep en dat de kamer van beroep een ruime uitleg geeft

aan een uitzondering op de algemene regel, dat een merk uit een vorm kan bestaan.

53 Het Bureau geeft toe, dat voormeld artikel 7, lid 1, sub e-i, kennelijk niet van toepassing is op de door verzoekster gedeponeerde vorm.

54 Het Gerecht herinnert eraan, dat volgens artikel 7, lid 1, sub e-i, van verordening nr. 40/94 inschrijving wordt geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald.

55 In zoverre volstaat de vaststelling dat de betrokken vorm, zoals het Bureau terecht voor het Gerecht heeft gesteld, een overlangse versmalling en groeven vertoont, die niet door de aard van de waar worden bepaald. Het staat immers vast, dat er in de handel andere vormen van stukken zeep bestaan, die niet deze kenmerken vertonen.

56 De kamer van beroep heeft dus een rechtsfout gemaakt door in casu als absolute weigeringsgrond aan te nemen, dat het teken uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, in de zin van voormeld artikel 7, lid 1, sub e-i.

57 In zoverre moet het middel dus worden aanvaard.

Het middel inzake de inschrijving van de betrokken vorm in de lidstaten

58 Verzoekster merkt op, dat de betrokken vorm in verschillende lidstaten als zeepmerk is ingeschreven, na onderzoek door de nationale bureaus van de in de onderhavige zaak in aanmerking genomen absolute weigeringsgronden.

59 Het Bureau houdt staande, dat overeenkomstig punt 8.1.4 van de richtlijnen voor het onderzoek (PB van het Bureau 1996, blz. 1327) de kamer van beroep, na onderzoek van de relevantie van de nationale inschrijvingen, terecht heeft geoordeeld dat het Bureau hierdoor niet werd gebonden.

60 Het Gerecht wijst erop, dat het gemeenschapsmerk volgens de eerste overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 tot doel heeft, de ondernemingen in staat te stellen, „hun waren of diensten in de gehele Gemeenschap, ongeacht de grenzen, op gelijke wijze herkenbaar [te] maken".

61 De reeds in lidstaten verrichte inschrijvingen vormen dus enkel een factor die een rol kan spelen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, zonder evenwel beslissend te zijn.

62 Gezien het beginsel, dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, waarnaar in de tweede overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 wordt verwezen, is dus niet gebleken, dat de kamer van beroep een rechtsfout heeft begaan met betrekking tot het door dit middel opgeworpen punt.

63 Het middel moet dus ongegrond worden verklaard.

Conclusie

64 Uit het vorenoverwogene volgt, dat de bestreden beslissing moet worden vernietigd, aangezien de kamer, in de eerste plaats, haar bevoegdheid heeft overschreden door de betrokken inschrijvingsaanvraag ambtshalve niet-ontvankelijk te verklaren, in de tweede plaats, verzoekster niet heeft verzocht om haar opmerkingen over twee nieuwe ambtshalve toegepaste absolute weigeringsgronden kenbaar te maken, en in de derde plaats, de inschrijving van het gedeponeerde teken heeft geweigerd op grond dat het uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, in de zin van voormeld artikel 7, lid 1, sub e-i.

Kosten

65 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 het Bureau in het ongelijk is gesteld, moet het worden verwezen in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster, zoals deze heeft gevorderd.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

rechtdoende:

1) Vernietigt de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 15 maart 1999 (zaak R 74/1998-3).

2) Verwijst het Bureau in zijn eigen kosten alsook in die van verzoekster.

Pirrung Potocki Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 februari 2000.

De griffier

H. Jung

De president van de Tweede kamer

J. Pirrung