

## Intellectuele eigendom

III Rechtspraak

### De procedurele verwickelingen van een getailleerd zeepje

Mr. H.M.H. Speyart\*

**De derde uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg naar aanleiding van de weigering van een Gemeenschapsmerk is met name relevant omdat zij procesrechtelijke regels geeft voor de behandeling van bezwaren door de kamers van beroep van het Gemeenschapsmerkenbureau. In deze bijdrage komt ook een aantal materieelrechtelijke aspecten aan de orde en, in het kort, wordt de vierde Gemeenschapsmerk-uitspraak van het Gerecht toegelicht.**

– *GvEA EG 16 februari 2000, zaak T-122/99, Procter & Gamble/BHIM ('Zeepjesvorm'), n.n.g., signalering door D.W.F. Verkade in BIE 2000, p. 75.*  
 – *GvEA EG 30 maart 2000, zaak T-91/99, Ford/BHIM ('OPTIONS'), n.n.g.*

#### Het toepasselijke recht

Hoewel de toepasselijke bepalingen van de Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo)<sup>1</sup> al deels zijn beschreven in de signaleringen van de twee eerste Gemeenschapsmerk-arresten van het Gerecht<sup>2</sup>, worden zij hier nog kort aangehaald, tezamen met de bepalingen die toen geen rol speelden.

Inschrijving van een Gemeenschapsmerk vindt plaats op aanvraag door de belanghebbende. Deze aanvraag moet voldoen aan een aantal door de GMVo gestelde voorwaarden, en ook aan een aantal meer materiële vereisten, die bij uitvoeringsverordening

zijn vastgesteld.<sup>3</sup> Regel 3 van die verordening geeft een aantal voorschriften naar gelang het gedeponeerde teken een woord is, een beeld, een vorm, een kleur, of een combinatie van een van deze elementen. In de casus '*Zeepjesvorm*' gaat het meer in het bijzonder om een vormmerk, dat wil zeggen om een driedimensionaal merk, waarvan het glazen colaflesje het bekendste voorbeeld vormt. Voor deze merken schrijft regel 3, lid 4, van de uitvoeringsverordening voor, dat het depot uitdrukkelijk moet vermelden dat het een vormmerk betreft.

Nadat de ontvankelijkheid van de aanvraag is vastgesteld (artikel 36 GMVo) wordt zij door het Gemeenschapsmerkenbureau (GMB) ambtshalve getoetst aan de zogenaamde absolute weigeringsgronden (artikel 38 GMVo). Dit zijn de gronden die niet zien op de verhouding tussen het gedeponeerde teken en reeds ingeschreven merken (de relatieve weigeringsgronden), maar op de geschiktheid van het teken om als merk te fungeren. De ontvankelijkheid van de aanvraag en de toepasbaarheid van absolute weigeringsgronden worden getoetst door een daartoe aangestelde onderzoeker, die bevoegd is terzake namens het GMB te beslissen (artikel 126 GMVo).

De absolute weigeringsgronden zijn opgesomd in artikel 7 lid 1 GMVo, dat inschrijving verbiedt van onder meer:

- 'b merken die elk onderscheidend vermogen missen;*
- c merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;*
- d merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;*

\* De auteur schrijft op persoonlijke titel.

1 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (Pb. EG 1994, L 11/1).

2 GvEA EG 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM ('Baby-dry'), zaak T-163/98, n.n.g. Zie IER 1999, p. 218, m.nt. S. de Wit; signalering door D.W.F. Verkade in BIE 1999, p. 195; commentaar van H.M.H. Speyart in NTER 1999, p. 187-196 en S. Cras in NJB 1999, p. 1598-1604, en GvEA EG 12 januari 2000, DKV/BHIM ('Companyline'), zaak T-19/99, n.n.g. Zie commentaar van H.M.H. Speyart in NTER 2000, p. 105-108.

3 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. EG 1995, L 303/1).

4 In de vijf werktalen van het Gemeenschapsmerkenstelsel vastgesteld bij beschikking van de President van het GMB van 26 maart 1996 en gepubliceerd in PbBHM 1996, p. 1324. Ook te raadplegen op <http://oami.eu.int>.

5 De GMVo spreekt over 'beroep' zowel in het kader van de administratieve rechtsgang voor de kamers van beroep van het GMB als in het kader van de rechtsgang voor het Gerecht. Voor de Nederlandse jurist klinken respectievelijk 'bezwaar' en 'beroep' wellicht bekend.

- e tekens die uitsluitend bestaan uit:*
- i de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of*
  - ii de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of*
  - iii de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;*
- f merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;*
- g merken die het publiek kunnen misleiden, bijvoorbeeld ten aanzien van soort, kwaliteit of plaats van herkomst van de waren of diensten;*
- [...].

Het tweede lid van artikel 7 GMVo geeft de gevolgen weer van het eenvormig karakter van het gemeenschapsmerk, terwijl het derde lid de inburgering regelt:

- '2 Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.*
- 3 Lid 1, onder b), c) en d), is niet van toepassing 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.'*

De toepassing van de weigeringsgronden van artikel 7 lid 1 GMVo is genormeerd door de richtlijnen voor onderzoekers van het GMB.<sup>4</sup> Punt 8.1.4. geeft daarbij aan wat de relevantie kan zijn van in afzonderlijke lidstaten gepleegde inschrijvingen van hetzelfde teken:

*'8.1.4. If a trade mark is already registered in many or all the Member States of the Community this will be an indication to the examiner that absolute grounds for refusal are unlikely to exist. Examiners should take particular account of registrations of trade marks under examination systems in Member States which apply standards of absolute grounds of refusal similar to those in the Regulation. In neither case will existing registrations be decisive for the examiner but he will have to take them into account.'*

De GMVo kent een uitgebreid stelsel van rechtsbescherming. De deposant moet de kans krijgen zich uit te spreken over het voornemen tot weigering op absolute gronden (artikel 38 lid 3 GMVo). Tegen de definitieve weigering kan bezwaar worden gemaakt bij het Bureau (artikel 59 GMVo).<sup>5</sup> Dit bezwaar wordt in eerste instantie aan de onderzoeker voorgelegd voor 'prejudiciële herziening' (artikel 60 lid 1 GMVo). Als deze herziening niet binnen een maand plaatsvindt, wordt de zaak automatisch naar de kamer van beroep van het GMB verwezen (artikel 60 lid 2 GMVo), die de zaak hetzij zelf afdoet, hetzij terugverwijst (artikel 62 lid 1 GMVo):

De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen'.

Tegen de beschikkingen van de kamers van beroep kan hoger beroep worden ingesteld bij het Gerecht (artikel 63 GMVo). Vermeldenswaardig is nog artikel 73 GMVo:

De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren'.

Dit geldt voor alle organen van het GMB, waaronder ook de kamers van beroep.

## Zeepjesvorm

### Feiten

In deze zaak is Procter & Gamble ('P&G') opnieuw deposant-verzoeker, deze keer in verband met het depot voor de vorm van een zeepje. Het gaat om een plat stuk zeep dat, van boven gezien, niet volledig rechthoekig is omdat het in de lengte licht getailleerd is, zodat het middenstuk iets smaller is dan de uiteinden. Bij eerste inbedrijfstelling van het Gemeenschapsmerkenstelsel in april 1996 heeft P&G voor het zeepje een depot verricht, zonder echter te vermelden, dat het om een vormmerk ging en zonder de noodzakelijke afbeeldingen bij de aanvraag te voegen. Toen de onderneming daarop werd geantwoord, stuurde zij de gevraagde afbeeldingen, met de vraag of het zeepje als vormmerk kon worden ingeschreven. Nadat P&G op een voorlopige weigering had kunnen reageren heeft de onderzoeker de aanvraag in maart 1998 definitief geweigerd, omdat het betrokken teken als 'uitsluitend bestaande uit de door de aard van de waar bepaalde vorm' door artikel 7 lid 1 onder e lid i GMVo was getroffen. Tegen deze weigering heeft P&G bij het GMB een bezwaar ingediend, dat na het uitblijven van prejudiciële herziening door de kamer van beroep in behandeling is genomen.

Bij beschikking van 15 maart 1999 is dit bezwaar om twee redenen verworpen. Ten eerste omdat de aanvraag niet vermeldde dat het om een vormmerk ging, en ten tweede omdat maar liefst drie van de nietigheidsgronden van artikel 7 lid 1 GMVo van toepassing werden geacht:

- het ontbreken van enig onderscheidend vermogen (onder b), omdat: *'De overlangse versmalling als enige typische kenmerk niet zo duidelijk is, dat een redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument de producten zou herkennen als afkomstig van verzoekster'*;
- het uitsluitend in een vorm bestaan die door de aard van de waar wordt bepaald (onder e, lid i), omdat: *'Het gedeponeerde teken lijkt op de gewone vorm van stukken zeep en op die welke bij normaal gebruik van het product resulteert'*; en
- het noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen (onder e, lid ii), omdat: *'De versmalling is bedoeld om het product beter te kunnen vastpakken'*.

Het is tegen deze beschikking dat P&G bij het Gerecht het beroep heeft ingesteld, dat tot het hier besproken arrest heeft geleid.

#### *Procedurele aspecten*

*Reikwijdte van de toetsing door de kamers van beroep van het GMB*

Een eerste middel van P&G was gericht tegen het feit dat de kamer van beroep de voorwaarden voor indiening van de aanvraag opnieuw had onderzocht en ambtshalve nieuwe weigeringsgronden had aangevoerd. Bij de beoordeling van dit middel maakt het Gerecht een onderscheid tussen de twee fasen die hier aan de orde zijn: het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de aanvraag en de toetsing op absolute weigeringsgronden (respectievelijk geregeld in de artikelen 36 en 38 GMVo).

Het Gerecht spreekt zich eerst uit over de bevoegdheden van de kamers van beroep in de tweede fase. Omdat het bezwaar van P&G gericht was tegen de beslissing van de onderzoeker om een absolute weigeringsgrond toe te passen kan de kamer van beroep de daarmee samenhangende toetsing opnieuw uitvoeren, met inbegrip van nieuwe gronden:

*'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, [GMVo] bevoegd, de aanvraag opnieuw aan alle in artikel 7 [GMVo] vermelde absolute weigeringsgronden te toetsen, zonder beperkt te zijn door de redenering van de onderzoeker (arrest Baby-dry [zie voetnoot 2], 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.'*

Voor de eerste fase, namelijk de beslissing omtrent de ontvankelijkheid van de merkaanvraag, komt het Gerecht echter tot een andere slotsom:

*'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 [GMVO] de kamers van beroep de bevoegdheid, zich uit te spreken over het beroep dat tegen beslissingen van de onderzoekers [...] is ingesteld. Luidens artikel 58 [GMVO] 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, [GMVO] over dezelfde bevoegdheden als de onderzoeker beschikte.'*

#### *Rechten van de verdediging*

Een ander middel van P&G hield in dat haar rechten waren geschonden doordat de kamer van beroep haar niet in de gelegenheid had gesteld om op de eventuele toepasbaarheid van de twee nieuwe weigeringsgronden te reageren. Dit middel wordt door het Gerecht aanvaard:

*'40. Het beginsel van de bescherming van de rechten van de verdediging wordt bevestigd in artikel 73 [GMVO], volgens hetwelk de beslissingen van het Bureau slechts kunnen worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.*

*41. Bovendien preciseerd 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. p. 1063, punt 15). [...]*

Na een onderzoek naar de gang van zaken voor de kamer van beroep, concludeert het Gerecht dat de rechten van P&G inderdaad zijn geschonden (r.o. 47).

### *Materiële aspecten*

*De vorm, uitsluitend door de aard van de waar bepaald*

Omdat bij de toepassing van de twee nieuwe absolute weigeringsgronden het beginsel van de rechten van de verdediging is geschonden, gaat het Gerecht daar niet meer op in. Blijft over het oorspronkelijk door de onderzoeker aan de orde gestelde 'uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald' (artikel 7 lid 1 onder e lid i GMVo). Tijdens de procedure voor het Gerecht had het GMB al toegegeven, dat deze weigeringsgrond hier eigenlijk niet van toepassing leek. Het Gerecht stemt hier volmondig mee in:

*'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.'*

Ook deze weigeringsgrond sneuvelt dus.

*Relevantie van in de lidstaten gepleegde inschrijvingen*

Voor het Gerecht had P&G ook nog gewezen op het feit, dat de door haar gedeponeerde vorm in verschillende lidstaten als zeepmerk was ingeschreven, na nationaal onderzoek naar de in de onderhavige zaak in aanmerking genomen weigeringsgronden.

Dit argument was ook al gebruikt in de zaak *Companyline* (zie noot 2). Toen ging het echter om een woordmerk en kon het Gerecht verwijzen naar de regel van artikel 7 lid 2 GMVo (zie hierboven), door op te merken dat het woord 'companyline' in Engelstalige landen geen onderscheidend vermogen bezit, waardoor inschrijving van dat woord in niet-Engelstalige landen niet relevant is (r.o. 28 van dat arrest).

Hier ging het echter om een vormmerk en is de beoordeling derhalve niet gebonden aan een taal. Daardoor kan die beoordeling voor het hele gebied van de Gemeenschap in principe identiek zijn en moest het Gerecht inhoudelijk op dit argument van P&G ingaan:

*'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.'*

Hiermee wordt in wezen regel 8.1.4. van de onderzoeksrichtlijnen van het GMB onderschreven. Hoewel dit middel wordt verworpen vond de enige weigeringsgrond, die na de verwerping van de andere gronden om processuele redenen overeind was gebleven, geen toepassing, hetgeen het Gerecht ertoe leidt de bestreden beslissing van de kamer van beroep van het GMB te vernietigen.

*Gescheiden karakter van de diverse absolute nietigheidsgronden*

Een belangrijk materieel element lag nog verscholen in de overwegingen die het Gerecht aan het onderwerp 'rechten van de verdediging' had gewijd. Tijdens het geding voor het Gerecht had het GMB aangevoerd, dat de verschillende absolute weigeringsgronden van artikel 7 lid 1 GMVo grotendeels in elkaar overlopen. Het ontberen van enig onderscheidend vermogen (onder b) zou bijvoorbeeld parallel lopen met het bepaald zijn door de aard van de waar (onder e, lid i), omdat tekens ook in het tweede geval enig onderscheidend vermogen zouden ontberen. Door zich te verweren tegen de weigeringsgrond onder e lid i, was P&G dus in feite ook in de gelegenheid gesteld om te reageren op de weigeringsgrond onder b en waren haar rechten niet geschonden. Hiermee bepleitte het GMB in wezen een zekere versmelting van de in artikel 7 lid 1 GMVo opgenomen weigeringsgronden.

Deze redenering wordt door het Gerecht terzijde geschoven:

*'43. [...] 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, [GMVo] 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.'*

## OPTIONS

### *Feiten*

Ford heeft het woordmerk 'OPTIONS' gedeponeerd voor (in casu met auto's verband houdende) financiële diensten. Inschrijving wordt door onderzoeker en, daaropvolgend, kamer van beroep geweigerd, omdat het teken onderscheidend vermogen mist. Voor het Gerecht blijft het geschil beperkt tot de vraag naar de verhouding tussen het tweede en derde lid van artikel 7 GMVo. Ford betoogt in dit verband dat inburgering in een wezenlijk deel van de Gemeenschap voldoende zou moeten zijn om tot inschrijving over te gaan.

### *Gedeeltelijke inburgering*

Met deze zienswijze maakt het Gerecht korte metten. In eerste instantie verwijst het opnieuw naar het beginsel van de eenheid van het gemeenschapsmerk (r.o. 23), om daarop voort te bouwen:

*'24. Om te kunnen worden ingeschreven moet een teken bijgevolg in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen bezitten. Dit vereiste, dat de consument in staat stelt de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen overeenkomstig artikel 4 [GMVo], is essentieel, wil het teken de functie van gemeenschapsmerk in het economische leven kunnen vervullen.*

*25. Het beginsel, dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, vindt uitdrukkelijk toepassing in artikel 7, lid 2, [GMVo], volgens hetwelk inschrijving ook [wordt geweigerd] indien de [in lid 1 van hetzelfde artikel genoemde] weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.*

*26. Artikel 7, lid 3, [GMVo] moet worden gelezen tegen de achtergrond van genoemd beginsel.*

*27. Zo gezien kan de inschrijving van een merk op grond van artikel 7, lid 3, [GMVo] enkel worden verkregen, indien wordt aangetoond, dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in het wezenlijke deel van de Gemeenschap waar het onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, c en d, van deze verordening.'*

Het tweede lid prevaleert met andere woorden boven het derde.

## Commentaar

### *Processuele aspecten*

In het *Zeepjesvorm*-arrest is het administratief procesrecht voor de kamers van beroep wezenlijk uitgebouwd.

In het *Baby-dry*-arrest (zie noot 2) had het Gerecht reeds verklaard dat de kamer van beroep, bij de beoordeling van een bezwaar, alle bevoegdheden kan uitoefenen van de instantie die de bestreden

beslissing heeft vastgesteld. In *Baby-dry* hield dit in, dat de deposant voor de kamers van beroep argumenten kon aanvoeren die voor de onderzoeker niet aan de orde waren gekomen. In *Zeepjesvorm* betekent het omgekeerd dat voor de kamers van beroep ook weigeringsgronden in aanmerking genomen kunnen worden die de onderzoeker niet bij zijn oordeel had betrokken.

In het *Zeepjesvorm*-arrest heeft het Gerecht de omvang van het geschil voor de kamers van beroep nauw omschreven: het geschil blijft beperkt tot de beslissing die door de deposant is aangevochten, dat wil zeggen tot slechts een van de stappen in het proces, dat van depot naar inschrijving moet leiden. Een deposant-appellant hoeft dus niet te vrezen dat allerlei eerdere stappen in een bezwaarprocedure voor de kamers van beroep opeens opnieuw aan de orde worden gesteld. Een dergelijk risico zou ook een ontmoediging vormen bij het indienen van een bezwaar, hetgeen sterk afbreuk zou doen aan de effectieve rechtsbescherming van de deposant en dus aan de kwaliteit van het Gemeenschapsmerkenstelsel. Het is maar goed dat het Gerecht wat dit betreft de bevoegdheidsdrang van de kamers van beroep heeft ingeperkt.

Uiteraard geldt ook voor de kamers van beroep het recht op hoor en wederhoor, zoals letterlijk voortvloeit uit artikel 73 GMVo.

### *Materiële aspecten*

Op materieelrechtelijk gebied zijn de arresten minder belangwekkend.

Wat de relevantie betreft van in de lidstaten gepleegde inschrijvingen geeft punt 8.1.4. van de onderzoeksrichtlijnen van het GMB de onderzoeker een zekere beleidsruimte. Het Gerecht heeft deze ruimte volledig in stand gehouden, hetgeen ook recht doet aan het feit dat men in het Gemeenschapsmerkenstelsel in één keer een inschrijving verkrijgt, die voor de hele Gemeenschap geldt. Dit laatste betekent dat het betrokken teken niet alleen in een paar, maar in alle lidstaten met succes de toets op absolute weigeringsgronden zou behoren te doorstaan.

Het in *OPTIONS* aan de orde zijnde probleem van de inburgering van woordmerken heeft een voor spelbaar antwoord gekregen. Met het argument van de 'inburgering in een wezenlijk deel van de Gemeenschap' heeft Ford immers geprobeerd een begrip ingang te doen vinden dat volstrekt vreemd is aan de systematiek van het merkenrecht, en met name aan die van het gemeenschapsmerkenrecht: het gaat er niet om dat een teken in een wezenlijk deel van de Gemeenschap – mogelijksterwijs door inburgering – voor bescherming in aanmerking komt, maar veeleer dat het in geen wezenlijk deel van de Gemeenschap door een weigeringsgrond wordt getroffen.

Het meest interessante punt is de door het Gerecht aangebrachte scheiding tussen de verschil-

6 Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (Pb. EG 1989, L 440/1).

7 Gemeenschappelijk commentaar bij het Protocol tot wijziging van de BMW, gedaan te Brussel op 2 december 1992, Trb. 1993, 12, punt I.2., zesde alinea.

\* De auteur schrijft op persoonlijke titel.

1 Pb. EG 1993, C 345/14, met toelichting gepubliceerd als COM(93) 344 def.

2 Pb. EG 1994, C 29/20, met toelichting gepubliceerd als COM(93) 342 def.

3 HvJ EG 15 november 1994, Advies 1/94, Jur. 1994, p. I-5267; SEW 1996, p. 101 m.nt. Jans ('Uruguay Round'), r.o. 59. Zie ook HvJ EG 13 juli 1995, zaak C-350/92, Commissie/ Spanje, Jur. 1995, p. I-1985 (concl. A-G Jacobs).

lende weigeringsgronden van artikel 7 lid 1 GMVo. Het Gerecht voert in wezen drie argumenten aan voor een scheiding tussen de gronden 'ontberen van enig onderscheidend vermogen' en 'bepaald door de aard van de waar':

- het gaat om verschillende bepalingen (r.o. 43),
- een merk kan onderscheidend vermogen ontberen zonder door de vorm van de waar te zijn bepaald (r.o. 44), en
- tekens, die uitsluitend door de aard van de waar zijn bepaald kunnen, in tegenstelling tot niet onderscheidende tekens, geen aanspraak maken op inburgering (r.o. 45).

Voor deze twee weigeringsgronden gaan deze onderscheiden op. Voor de weigeringsgronden 'ontberen van onderscheidend vermogen' (onder b), 'louter beschrijvend zijn' (onder c) en 'verwording tot soortnaam' (onder d) is dat minder duidelijk: het gaat weliswaar om verschillende bepalingen, maar een teken kan moeilijk uitsluitend beschrijvend zijn of tot soortnaam verworden zonder daarmee enig onderscheidend vermogen te ontberen of te verliezen, terwijl inburgering voor alle drie de weigeringsgronden mogelijk is. Vroeg of laat zal deze samenloop van weigeringsgronden voor Gerecht of Hof aan de orde komen, wellicht vanuit de Benelux, waar de weigeringsgronden 'louter beschrijvend zijn' en 'verwording tot soortnaam' altijd zijn beschouwd als sub-species van het meer algemene 'ontberen van enig onderscheidend vermogen', dat verwoord was in de passage '*die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden*' in artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW):

*'de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.'*

Zo zijn de weigeringsgronden van artikel 3 lid 1 onder c en d van de merkenrichtlijn<sup>6</sup> (die gelijk zijn aan de weigeringsgronden van artikel 7 lid 1 onder c en d GMVo) niet expliciet omgezet, waardoor artikel 1 BMW niet is gewijzigd:

*'Artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW.'*<sup>7</sup>

### Slot

Als men de vier tot nu toe door het Gerecht afgedane merkszaken met wat meer afstand bekijkt, valt op dat de kamers van beroep zich blijkbaar niet altijd even bewust zijn van hun rol van beroepsinstantie; zowel in *Baby-dry* als in *Zeepjesvorm* zijn elementaire procesbeginselen geschonden. Naast de deskundigheid op merkenrechtelijk gebied zou dit aspect wellicht aandacht verdienen.