



## Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Vierde kamer)

24 mei 2012\*

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgrond — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Driedimensionaal teken in vorm van chocolade haas met rood lint”

In zaak C-98/11 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 28 februari 2011,

**Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG**, gevestigd te Kilchberg (Zwitserland), vertegenwoordigd door R. Lange, Rechtsanwalt,

rekwirante,

andere partij in de procedure:

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

verweerder in eerste aanleg,

wijst HET HOF (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: J.-C. Bonichot, kamerpresident, A. Prechal, K. Schieman (rapporteur), C. Toader en E. Jarašiūnas, rechters,

advocaat-generaal: V. Trstenjak,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 2 februari 2012,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

### Arrest

- 1 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (hierna: „Lindt”) verzoekt om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 december 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (Vorm van een chocolade haas met rood lint) (T-336/08; hierna: „bestreden arrest”), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het

\* Procestaal: Duits.

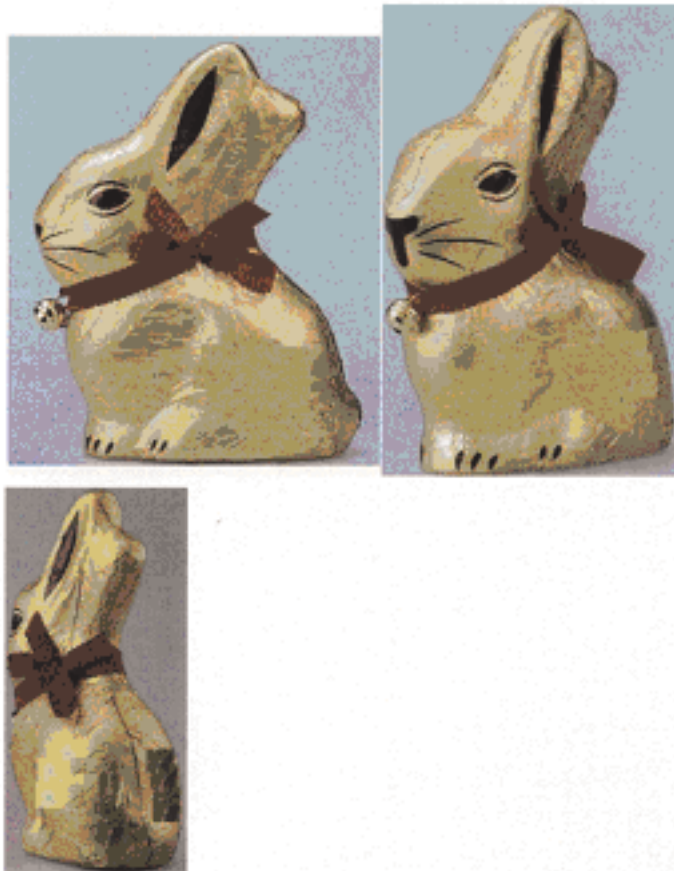
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 11 juni 2008 (zaak R 1332/2005-4) betreffende haar aanvraag voor inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm van een chocolade haas met een rood lint als gemeenschapsmerk.

### Rechtskader

- 2 Op het onderhavige geding is verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) van toepassing.
- 3 Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen.
- 4 Volgens artikel 7, lid 3, van die verordening is artikel 7, lid 1, sub b, 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.

### Voorgeschiedenis van het geding

- 5 Op 18 mei 2004 heeft Lindt bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 40/94. Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd is het hieronder weergegeven driedimensionale teken, dat de vorm van een chocolade haas met een rood lint heeft en volgens de beschrijving in de aanvraag rood, goudkleurig en bruin is:



- 6 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 30 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, en zijn omschreven als volgt: „Chocolade, chocoladeproducten”.
- 7 Bij beslissing van 14 oktober 2005 heeft de onderzoeker van het BHIM de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 omdat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen miste. Bovendien had het aangevraagde merk volgens hem geen onderscheidend vermogen door gebruik verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van die verordening, aangezien de bewijzen alleen Duitsland betroffen.
- 8 Op 10 november 2005 heeft rekwirante bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker van het BHIM.
- 9 Bij beslissing van 11 juni 2008 heeft de vierde kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen. Zij was in wezen van oordeel dat geen van de elementen van het aangevraagde merk, te weten de vorm, de goudkleurige folie en het rode lint met belletje, afzonderlijk of samen beschouwd dat merk onderscheidend vermogen kon verlenen ten aanzien van de betrokken waren. Hazen behoren immers tot de typische vormen die chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen. Het aangevraagde merk miste volgens de kamer van beroep dan ook onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op het volledige grondgebied van de Europese Unie, aangezien er geen reden bestond om aan te nemen dat de consumenten in Duitsland en Oostenrijk de aan de orde zijnde vorm anders opvatten dan de consumenten in de overige lidstaten.
- 10 De vierde kamer van beroep van het BHIM oordeelde bovendien dat uit de door rekwirante overgelegde documenten, die uitsluitend Duitsland betroffen, niet kon worden afgeleid dat het aangevraagde merk voor de betrokken waren onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 op het volledige grondgebied van de Unie.

### **Procesverloop voor het Gerecht en bestreden arrest**

- 11 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 18 augustus 2008, heeft Lindt beroep ingesteld tegen de beslissing van het BHIM van 11 juni 2008. Daarbij heeft zij twee middelen aangevoerd, respectievelijk schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening.
- 12 Wat het eerste middel betreft, heeft het Gerecht, nadat het had vastgesteld dat het aangevraagde merk uit drie elementen bestaat, te weten de vorm van een zittende haas, de goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, voor elk van deze elementen onderzocht of het eventueel onderscheidend vermogen bezit, alvorens dit merk globaal te beoordelen.
- 13 Met betrekking tot de vorm van een zittende of hurkende haas heeft het Gerecht de vaststellingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM in dit verband bevestigd en in punt 34 van het bestreden arrest vastgesteld dat die vorm typisch is voor chocolade hazen en dus onderscheidend vermogen mist.
- 14 Met betrekking tot de goudkleurige verpakkingsfolie heeft het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest vastgesteld dat de door rekwirante verkochte chocolade haas niet de enige is die in een goudkleurige folie wordt verpakt, en in punt 39 van dat arrest eraan herinnerd dat een eventuele oorspronkelijkheid niet volstaat ten bewijze van het onderscheidend vermogen.
- 15 Met betrekking tot het in een strik geknoopte rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, heeft het Gerecht in punt 44 van het bestreden arrest opgemerkt dat het dossier geen gegevens bevat die kunnen afdoen aan de beoordelingen van de vierde kamer van beroep van het BHIM en aan die

van de onderzoeker van het BHIM, die heeft vastgesteld dat het gebruikelijk is om chocolade dieren of hun verpakking met strikken, linten en bellen te versieren en dat belletjes en strikken dus gangbare elementen zijn bij chocolade dieren.

- 16 Ten aanzien van de globale beoordeling van het aangevraagde merk heeft het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest geoordeeld dat de kenmerken van de combinatie van de vorm, de kleuren en het geplisseerde lint met belletje onvoldoende verschillen van die van de basisvormen die vaak worden gebruikt om chocolade en chocoladeproducten en meer bepaald chocolade hazen te verpakken. Het relevante publiek herinnert zich deze bijgevolg niet als aanduidingen van een commerciële herkomst. De verpakking in de vorm van een zittende, goudkleurige haas die een rood geplisseerd lint met een belletje draagt, wijkt immers niet op significante wijze af van de gewoonlijk in de handel gebruikte verpakkingen voor de betrokken waren, die aldus uiteraard doorgaan voor een typische verpakkingsvorm voor deze waren.
- 17 In punt 49 van het bestreden arrest was het Gerecht het eens met de vaststelling van de vierde kamer van beroep van het BHIM dat het aan de orde zijnde teken evenmin op grond van de grafische elementen ervan, in het bijzonder de ogen, de snorharen en de poten, in aanmerking komt voor bescherming. Het gaat immers om gangbare elementen die elke vorm van chocolade haas normaal gezien heeft en het artistieke niveau ervan is niet van dien aard dat de consument ze als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren kan opvatten.
- 18 Het Gerecht heeft in punt 51 van het bestreden arrest geoordeeld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of om aan te tonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.
- 19 In punt 59 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geconcludeerd dat de vierde kamer van beroep van het BHIM terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Het heeft het eerste middel dan ook afgewezen.
- 20 Wat het tweede middel betreft, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest het argument van rekwirante afgewezen dat de chocolade paashaas buiten Duitsland weinig bekend is en daardoor intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in de overige lidstaten. Het is algemeen bekend dat chocolade hazen, die vooral rond Pasen worden verkocht, niet onbekend zijn buiten Duitsland.
- 21 In punt 68 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus geoordeeld dat, aangezien er geen concrete aanwijzingen voor het tegendeel zijn, aangenomen moet worden dat de indruk die het uit een driedimensionaal teken bestaande aangevraagde merk bij de consument wekt, dezelfde is in de hele Unie, zodat dit merk op het volledige grondgebied van de Unie onderscheidend vermogen mist.
- 22 In punt 69 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat dit merk bijgevolg in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen om krachtens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 te kunnen worden ingeschreven.
- 23 In punt 70 van het bestreden arrest heeft het Gerecht opgemerkt dat, gesteld al dat rekwirante aantoonde dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door haar vermelde lidstaten, te weten Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, de door haar verstrekte bewijsstukken niet het bewijs kunnen leveren dat dit teken in alle lidstaten onderscheidend vermogen heeft verkregen op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend.
- 24 Tegen die achtergrond heeft het Gerecht in punt 71 van het bestreden arrest geoordeeld dat niet hoefde te worden onderzocht of daadwerkelijk uit de stukken bleek dat het aan de orde zijnde teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, omdat dit niet zou volstaan om aan te tonen dat dit teken onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele Unie.

25 Het Gerecht heeft bijgevolg ook het tweede middel afgewezen.

### **Conclusies van partijen**

26 Met haar hogere voorziening verzoekt Lindt het Hof om vernietiging van het bestreden arrest en om verwijzing van het BHIM in de kosten.

27 Het BHIM verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Lindt te verwijzen in de kosten.

### **Hogere voorziening**

28 Lindt voert twee middelen aan ter onderbouwing van haar hogere voorziening, te weten schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 7, lid 3, van deze verordening.

*Eerste middel: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

#### Argumenten van partijen

29 Rekwirante verwijt het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat het aan de orde zijnde driedimensionale teken onderscheidend vermogen mist en dat het zijn analyse heeft gebaseerd op de beoordelingen van het BHIM, die in werkelijkheid slechts vage veronderstellingen zijn.

30 Rekwirante uit kritiek op het Gerecht omdat het in punt 29 van het bestreden arrest het volgende heeft geoordeeld:

„Wat in de eerste plaats de vorm van een zittende of hurkende haas betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat uit het administratieve dossier voor het BHIM bleek dat hazen behoren tot de typische vormen die chocolade en chocoladeproducten kunnen aannemen, vooral rond Pasen, wat tussen partijen vaststaat. De vaststelling van de kamer van beroep betreft niet alleen Duitsland en Oostenrijk, maar ook andere lidstaten van de Unie.”

31 Die bewering van het BHIM is een zuivere veronderstelling die rekwirante uitdrukkelijk heeft betwist in haar bij het BHIM ingediende memorie van 6 juni 2007. Het BHIM en het Gerecht hadden die analyse moeten onderzoeken om hun toezicht correct uit te oefenen in overeenstemming met verordening nr. 40/94.

32 Rekwirante betwist ook de vaststelling van het Gerecht in punt 38 van het bestreden arrest dat het op de markt gangbaar is dat een goudkleurige folie wordt gebruikt voor chocolade paashazen. Slechts van drie andere in goudkleurige folie gewikkelde producten is het bestaan vastgesteld. Twee van die producten zijn enkel op de markt omdat rekwirante daarvoor toestemming heeft gegeven. Een zo beperkt aantal producten kan niet tot het oordeel leiden dat het aan de orde zijnde kenmerk gangbaar is op de markt. In dit opzicht is de juridische beoordeling dan ook onjuist.

33 Rekwirante herinnert eraan dat een merk dat op significante wijze afwijkt van wat in de betrokken sector gangbaar is, volgens de rechtspraak van het Hof het noodzakelijke onderscheidend vermogen bezit (arrest van 29 april 2004, Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089). Het Gerecht heeft ten onrechte aangenomen dat het aangevraagde merk overeenstemt met de norm of met wat in de betrokken sector gangbaar is. Die conclusie van het Gerecht berust op de onjuiste veronderstelling dat het niet van belang is dat die hazen slechts op de markt zijn omdat daartoe overeenkomsten met rekwirante zijn gesloten. De juridische beoordeling door het Gerecht dat het om een gangbare vorm gaat, is gebaseerd op het bestaan van drie andere producten met soortgelijke kenmerken. Die beoordeling is juridisch onjuist.



- 34 Voorts betoogt rekwirante dat het feit dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen bezit, ook blijkt uit de omstandigheid dat het in vijftien lidstaten is ingeschreven.
- 35 Het BHIM betwist het betoog van rekwirante en herinnert er om te beginnen aan dat de hogere voorziening alleen rechtsvragen betreft. De onderhavige hogere voorziening berust hoofdzakelijk op een feitelijke bewering van rekwirante die reeds zorgvuldig is onderzocht en uitvoerig besproken in de voorafgaande instanties. Het gaat om de vraag of haasvormen en goudkleurige folie gebruikelijk zijn bij chocoladeproducten.
- 36 Volgens het BHIM beoogt rekwirante met het verwijt aan het Gerecht dat het de beslissingen van de voorafgaande instanties heeft aanvaard zonder daarop kritiek te uiten, in werkelijkheid een nieuwe beoordeling van de feiten en is het desbetreffende argument niet-ontvankelijk. Het antwoord op de vraag of de op de markt aanwezige haasvormen soortgelijk zijn dan wel of de aan de orde zijnde haasvorm en de overige haasvormen uit het oogpunt van de relevante consument dermate verschillen dat de aan de orde zijnde haasvorm onderscheidend vermogen bezit, vergt een beoordeling van de perceptie van de consument en dus een beoordeling van de feiten.
- 37 Het antwoord op de vraag hoe de consument de verpakking van de aan de orde zijnde chocoladeproducten in een goudkleurige folie opvat, vergt ook een beoordeling van de feiten, die, behoudens wanneer de feiten mogelijkerwijs onjuist zijn voorgesteld, niet opnieuw kan plaatsvinden in het kader van de hogere voorziening. Ook het desbetreffende argument is dus niet-ontvankelijk.
- 38 Het BHIM is van mening dat het Gerecht de feiten hoe dan ook niet onjuist heeft voorgesteld.
- 39 Wat meer bepaald het eerste middel betreft, herinnert het BHIM eraan dat alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen, onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bezit (arresten van 12 januari 2006, *Deutsche SiSi-Werke/BHIM*, C-173/04 P, Jurispr. blz. I-551, punt 31, en 22 juni 2006, *Storck/BHIM*, C-24/05 P, Jurispr. blz. I-5677, punt 26).
- 40 Volgens het BHIM heeft het Gerecht op basis van die rechtspraak terecht vastgesteld dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist. Het Gerecht is niet afgegaan op de beslissingen van de voorafgaande instanties, maar heeft de argumenten van rekwirante en de verschillende documenten uit het dossier voor de vierde kamer van beroep van het BHIM zorgvuldig onderzocht.

#### Beoordeling door het Hof

- 41 Artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat inschrijving van merken die elk onderscheidend vermogen missen wordt geweigerd. Volgens vaste rechtspraak moet het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van die bepaling worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek (zie onder meer reeds aangehaalde arresten *Henkel/BHIM*, punt 35, en arresten van 22 juni 2006, *Storck/BHIM*, C-25/05 P, Jurispr. blz. I-5719, punt 25, en 25 oktober 2007, *Develey/BHIM*, C-238/06 P, Jurispr. blz. I-9375, punt 79).
- 42 Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult, bezit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (arrest *Deutsche SiSi-Werke/BHIM*, reeds aangehaald, punt 31).
- 43 In casu volgt uit de punten 12 tot en met 14 van het bestreden arrest dat het Gerecht bij zijn beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk de door de relevante rechtspraak vastgestelde criteria correct heeft geïdentificeerd en gevolgd.

- 44 Nadat het had herinnerd aan de essentiële kenmerken van de bepaling van het onderscheidend vermogen van een driedimensionaal merk dat uit de vorm van de waar bestaat, heeft het Gerecht namelijk elk van de drie elementen van het aangevraagde merk gedetailleerd onderzocht, te weten de vorm van een zittende haas, de goudkleurige folie waarin de chocolade haas is verpakt en het rode geplisseerde lint waaraan een belletje is bevestigd, en vervolgens in de punten 34, 38 en 44 van het bestreden arrest vastgesteld dat elk van deze elementen onderscheidend vermogen mist.
- 45 Het Gerecht is tot dezelfde slotsom gekomen met betrekking tot de totaalindruk die het aangevraagde merk wekt, aangezien het in punt 47 van het bestreden arrest de beslissing in die zin van de vierde kamer van beroep van het BHIM heeft bevestigd.
- 46 Na zijn analyse heeft het Gerecht dus in punt 51 van het bestreden arrest vastgesteld dat rekwirante er niet in is geslaagd de juistheid van de algemeen bekende of door het BHIM vastgestelde feiten ter discussie te stellen of aan te tonen dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.
- 47 Daartoe heeft het de argumenten van rekwirante en van het BHIM onderzocht, zodat het Gerecht, anders dan rekwirante betoogt, niet kan worden verweten dat het zich slechts heeft gebaseerd op veronderstellingen en beweringen van het BHIM. Integendeel, alvorens vast te stellen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, heeft het Gerecht zowel de in de betrokken sector gebruikelijke praktijken als de perceptie van de gemiddelde consument beoordeeld en zich daarbij gebaseerd op de uit vaste rechtspraak voortvloeiende criteria.
- 48 Voorts verwijt rekwirante het Gerecht dat het heeft geoordeeld dat de vorm van de chocolade paashaas en de goudkleurige verpakking gewone marktverschijnselen zijn die overeenstemmen met wat in de betrokken sector gangbaar is.
- 49 Met dat argument wordt in werkelijkheid beoogd te verkrijgen dat het Hof zijn beoordeling van de feiten in de plaats stelt van die van het Gerecht. Door te streven naar een nieuwe beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk, stelt rekwirante, zonder aan te voeren dat de feiten op dit punt onjuist zijn voorgesteld, de juistheid aan de orde van de vaststellingen van het Gerecht, die feitelijke beoordelingen betreffen en niet door het Hof kunnen worden onderzocht in het kader van een hogere voorziening.
- 50 Wat de stelling van rekwirante betreft dat de omstandigheid dat het aangevraagde merk in vijftien lidstaten als merk is ingeschreven, argumenten levert voor het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk in de zin van verordening nr. 40/94, moet worden opgemerkt dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 55 van het bestreden arrest, overeenkomstig vaste rechtspraak van het Hof, te oordelen dat in de lidstaten bestaande inschrijvingen slechts een feit vormen dat in aanmerking kan worden genomen bij de inschrijving van een gemeenschapsmerk, aangezien het aangevraagde merk moet worden beoordeeld op basis van de relevante regeling van de Unie, waardoor het BHIM niet verplicht is om de vereisten en de beoordeling van de bevoegde nationale instanties te volgen, noch om het betrokken merk op basis van dergelijke overwegingen als gemeenschapsmerk in te schrijven (zie in die zin arrest *Develey/BHIM*, reeds aangehaald, punten 72 en 73).
- 51 Uit al het voorgaande volgt dat het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond is.

*Tweede middel: schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94*

Argumenten van partijen

- 52 Rekwirante verwijt het Gerecht dat het in punt 70 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat het aan de orde zijnde merk slechts kan worden ingeschreven op grond van het gebruik dat ervan is gemaakt, indien het in alle lidstaten onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Volgens haar is die stelling om twee redenen onjuist.

- 53 Ten eerste is het Gerecht voorbijgegaan aan het feit dat het onderscheidend vermogen van een merk waarvoor inschrijving is gevraagd, slechts door gebruik moet zijn verkregen in de lidstaten waar dit merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit. Het aangevraagde merk bezit intrinsiek onderscheidend vermogen in vijftien lidstaten. In die staten hoeft het aan de orde zijnde merk dus geen onderscheidend vermogen door gebruik te hebben verkregen. Het Gerecht had dan ook moeten vaststellen dat dit merk in het grootste deel van de Unie intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen bezit. Op de datum waarop de aanvraag voor inschrijving van het aan de orde zijnde merk is ingediend, bestond de Unie uit 25 lidstaten met in totaal 465,7 miljoen inwoners. Het aan de orde zijnde merk bezit intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de ogen van in totaal 351,3 miljoen inwoners, dus 75,4 % van de bevolking van de Unie zoals die op bedoelde datum was samengesteld.
- 54 Ten tweede betoogt rekwirante dat artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt en dezelfde rechtsgevolgen in de hele Unie heeft. Bij de beoordeling of een merk kan worden ingeschreven, met name bij de beoordeling of het onderscheidend vermogen bezit, moet de Unie dus worden beschouwd als een gemeenschappelijke eenheidsmarkt. Het is onjuist de afzonderlijke nationale markten in overweging te nemen. Bij de beantwoording van de vraag of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de gehele bevolking in aanmerking worden genomen, zonder onderscheid naargelang de nationale markten. Indien een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen in de ogen van het grootste deel van de bevolking van de Unie in haar geheel beschouwd, moet dit dus ook volstaan om het op de volledige Europese markt bescherming te verlenen.
- 55 Het BHIM is het niet eens met de argumenten van rekwirante en betoogt dat uit de vermelde cijfers, waarvan de bron vaag blijft, niet kan worden afgeleid dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.
- 56 Volgens het BHIM heeft het Gerecht in de punten 64 en volgende van het bestreden arrest correct toepassing gemaakt van de rechtspraak volgens welke voor de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 vereist is dat minstens een aanzienlijk deel van het relevante publiek de betrokken waren of diensten op basis van het aan de orde zijnde merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, en volgens welke, wat de territoriale draagwijdte van de verkrijging van het onderscheidend vermogen betreft, een merk krachtens die bepaling slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste.
- 57 In die context heeft het Gerecht nog vastgesteld dat niet hoefde te worden onderzocht of uit de door rekwirante overgelegde documenten daadwerkelijk bleek dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de drie door rekwirante vermelde lidstaten, aangezien dit hoe dan ook niet kan volstaan om het bewijs te leveren dat dit merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de hele Unie.
- 58 Het BHIM stelt dan ook voor om het tweede middel kennelijk ongegrond te verklaren.

#### Beoordeling door het Hof

- 59 Volgens artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 staat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening niet in de weg aan de inschrijving van een merk indien dit merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
- 60 Het Hof heeft reeds geoordeeld dat een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 slechts kan worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste (zie arrest Storck/BHIM, C-25/05 P, aangehaald in voetnoot 41, , punt 83).



- 61 Op basis van die rechtspraak heeft het Gerecht in punt 69 van het bestreden arrest vastgesteld dat het aangevraagde merk in de hele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen. Die vaststelling geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien, zoals uit de — samen gelezen — punten 51 en 68 van het bestreden arrest blijkt, rekwirante er niet in is geslaagd aan te tonen dat dit merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit en dat dit voor het volledige grondgebied van de Unie het geval is. Om die reden kunnen het argument van rekwirante dat het aangevraagde merk intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in vijftien lidstaten en dat in die staten dus geen onderscheidend vermogen door gebruik hoeft te zijn verkregen, en de statistische gegevens die zij ter onderbouwing van dit argument heeft verstrekt, niet worden aanvaard.
- 62 Wat het argument van rekwirante betreft dat aangezien het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, geen rekening mag worden gehouden met de afzonderlijke nationale markten, moet worden opgemerkt dat de verkrijging door een merk van onderscheidend vermogen door gebruik weliswaar moet worden bewezen voor het deel van de Unie waarin het ab initio onderscheidend vermogen miste, overeenkomstig de in punt 60 van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte rechtspraak, maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd.
- 63 In casu heeft het Gerecht echter geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien rekwirante hoe dan ook niet kwantitatief afdoende heeft bewezen dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen op het volledige grondgebied van de Unie.
- 64 Bijgevolg is het tweede middel ongegrond.
- 65 In die omstandigheden moet de onderhavige hogere voorziening worden afgewezen.

### **Kosten**

- 66 Volgens 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, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Lindt in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:

- 1) **De hogere voorziening wordt afgewezen.**
- 2) **Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG wordt verwezen in de kosten.**

ondertekeningen