



Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL
M. WATHELET
van 11 juni 2015¹

Zaak C-215/14

Société des Produits Nestlé SA
tegen
Cadbury UK Ltd

[verzoek van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Intellectual Property
(Verenigd Koninkrijk) om een prejudiciële beslissing]

„Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 3, lid 1, onder e) — Begrip ‚door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen’ — Driedimensionaal merk — Teken dat tegelijk bestaat uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt en de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen — Chocoladewafel ‚Kit Kat’”

I – Inleiding

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder b) en e), i) en ii), en lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten² (hierna: „merkenrichtlijn”).
2. De prejudiciële vraag is gerezen in het kader van een geding tussen Société des Produits Nestlé SA (hierna: „Nestlé”) en Cadbury UK Ltd (hierna: „Cadbury”) over de oppositie die Cadbury heeft ingesteld tegen de aanvraag van Nestlé tot inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm van een chocoladewafel met vier reepjes als merk in het Verenigd Koninkrijk.
3. In wezen gaat het in de onderhavige zaak om de vraag of het voor een onderneming mogelijk is een eeuwigdurend monopolie veilig te stellen door een driedimensionaal teken als merk in te schrijven.³

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — PB L 299, blz. 25.

3 — Hoewel de onderhavige zaak de aanvraag tot inschrijving als merk in het Verenigd Koninkrijk betreft, is de betrokken vorm ook als gemeenschapsmerk ingeschreven voor bepaalde waren van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Cadbury heeft beroep tot nietigverklaring van die inschrijving ingesteld, dat is verworpen bij beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). Thans is onder nummer T-112/13 een beroep tegen deze beslissing hangende voor het Gerecht van de Europese Unie en de behandeling van de zaak is geschorst in afwachting van de uitspraak in de onderhavige zaak. In een derde procedure betreffende de inschrijving van een uitvoering met twee reepjes van het betrokken merk is de uitspraak van de kamer van beroep van het BHIM uitgesteld.

II – Toepasselijke bepalingen

A – *Recht van de Unie*

4. Artikel 3 van de merkenrichtlijn bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]

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;

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.

[...]”

B – *Recht van het Verenigd Koninkrijk*

5. Ingevolge section 3, subsection (1), van de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994) wordt de inschrijving geweigerd van een merk dat elk onderscheidend vermogen mist, tenzij vóór de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag dat merk daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

6. Overeenkomstig subsection (2) van diezelfde section wordt een teken niet als merk ingeschreven wanneer het uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

III – Feiten van het hoofdgeding

7. De waar waarover in het hoofdgeding een betwisting is gerezen, wordt in het Verenigd Koninkrijk sinds 1935 door Rowntree & Co Ltd verkocht onder de naam „Rowntree’s Chocolate Crisp”. In 1937 werd deze naam gewijzigd in „Kit Kat Chocolate Crisp” en vervolgens verkort tot „Kit Kat”. In 1988 is Rowntree plc overgenomen door Nestlé.

8. De waar werd lange tijd verkocht in een verpakking met twee lagen, een laag uit zilverfolie met daaromheen een buitenlaag met een roodwit logo met de woorden „Kit Kat”; thans bestaat de verpakking uit één enkele laag met datzelfde logo. De verschijningsvorm van het logo is in de loop der jaren geëvolueerd zonder evenwel een grote wijziging te hebben ondergaan. Thans ziet het logo er als volgt uit:



9. De basisvorm van de waar is sinds 1935 nagenoeg identiek gebleven; alleen de afmetingen ervan zijn lichtjes gewijzigd. De verschijningsvorm van de onverpakte waar ziet er thans als volgt uit:



10. Op elk reepje van de chocoladewafel staan in reliëf de woorden „Kit Kat”, met segmenten van de ovaal die deel uitmaakt van het logo.

11. Op 8 juli 2010 heeft Nestlé een aanvraag ingediend tot inschrijving van het hierna grafisch weergegeven driedimensionale teken (hierna: „merk”) als merk in het Verenigd Koninkrijk:



12. Het aangevraagde merk verschilt van de werkelijke vorm van de waar doordat de in reliëf aangebrachte woorden „Kit Kat” ontbreken.

13. De aanvraag is ingediend voor de volgende waren van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice: „Chocolade; chocoladewerk; chocoladeproducten; suikerbakkerswaren; chocoladepreparaten; bakwaren; banketbakkerswaren; biscuit; met chocolade overtrokken biscuit; met chocolade overtrokken wafelbiscuit; cakes; koekjes; wafels”.

14. De aanvraag is door het Britse merkenbureau toegewezen en bekendgemaakt met het oog op eventuele oppositie. Hoewel het merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist, heeft de aanvrager, aldus dit merkenbureau, aangetoond dat het onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

15. Op 28 januari 2011 heeft Cadbury oppositie tegen de inschrijvingsaanvraag ingesteld op grond van met name de bepalingen van de merkenwet van 1994 waarbij artikel 3, lid 1, onder b) en e), i) en ii), en lid 3 van de merkenrichtlijn is omgezet.

16. Bij beslissing van 20 juni 2013 heeft de onderzoeker van het Britse merkenbureau geoordeeld dat het merk intrinsiek onderscheidend vermogen miste en evenmin door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen.

17. Volgens de onderzoeker vertoonde de vorm waarvan inschrijving was aangevraagd, drie kenmerken:

- de rechthoekige tabletvorm als basis;
- de aanwezigheid, de plaats en de diepte van de uitsparingen in de lengterichting van de tabletvorm, en
- het aantal uitsparingen dat samen met de breedte van de tabletvorm, het aantal „reepjes” bepaalt.

18. Het eerste kenmerk, aldus de onderzoeker, is een vorm die voortvloeit uit de aard van de waar en kan dus niet worden ingeschreven, behalve voor „cakes” en „banketbakkerswaren”, waarvoor de vorm van het merk aanzienlijk verschilt van de norm in de betrokken sector. Doordat de twee andere kenmerken noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag afgewezen voor het overige.

19. Op 18 juli 2013 heeft Nestlé beroep tegen deze beslissing ingesteld bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Intellectual Property (Verenigd Koninkrijk), en daarbij betwist dat het merk door het gebruik ervan vóór de relevante datum geen onderscheidend vermogen had verkregen. Bovendien heeft Nestlé aangevoerd dat het merk niet uitsluitend bestond uit ofwel de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, ofwel de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

20. Bij incidenteel beroep van diezelfde dag is Cadbury opgekomen tegen de beslissing voor zover daarbij was geoordeeld dat het merk voor cakes en banketbakkerswaren intrinsiek onderscheidend vermogen bezat en niet uitsluitend bestond uit ofwel de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, ofwel de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

21. De High Court of Justice is allereerst van oordeel dat de onderzoeker noch inzake het bewijs van het onderscheidend vermogen van het merk noch inzake de toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, onder e), i) en ii), van de merkenrichtlijn een onderscheid had moeten maken tussen cakes en banketbakkerswaren, enerzijds, en alle overige waren van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice, anderzijds.

22. Vervolgens vraagt de verwijzende rechter, onder verwijzing naar de rechtspraak ter zake, zich met betrekking tot de vraag of het merk vóór de relevante datum door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen, af of het voor het bewijs dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, voldoende is dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het merk herkent en associeert met de waren van de aanvrager. Volgens de verwijzende rechter staat het immers veeleer aan de aanvrager om aan te tonen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen aanneemt dat het merk, anders dan eventuele andere aanwezige merken, de herkomst van de waren aanduidt.

23. Ten slotte maakt de verwijzende rechter aangaande de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt en de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, de opmerking dat er inzake artikel 3, lid 1, onder e), i) en ii), van de merkenrichtlijn slechts weinig rechtspraak bestaat.

24. Aangezien de verwijzende rechter twijfels heeft bij Nestlé's argument dat uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn, zoals uitgelegd in de rechtspraak van het Hof, duidelijk blijkt dat inschrijving van een teken slechts kan worden geweigerd wanneer alle wezenlijke kenmerken ervan vormkenmerken zijn die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, wenst hij zich aan te sluiten bij Cadbury's betoog dat noch op basis van de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn noch op basis van de ermee nagestreefde doelstellingen aannemelijk is dat een vorm waarvan een van de wezenlijke kenmerken uit de aard van de waar voortvloeit in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), i), van de merkenrichtlijn en waarvan de twee andere wezenlijke kenmerken noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van deze richtlijn, kan worden ingeschreven omdat geen van deze weigeringsgronden op de drie kenmerken tegelijk van toepassing is.

25. Bovendien aarzelt de verwijzende rechter om in te stemmen met Nestlé's standpunt dat uit de arresten Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 78) en Lego Juris/BHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 84) overduidelijk voortvloeit dat artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn van toepassing is wanneer de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de functie van de waren, maar niet wanneer de vorm louter noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd.

IV – Verzoek om een prejudiciële beslissing en procesverloop voor het Hof

26. Binnen deze context heeft de High Court of Justice de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een beslissing over de volgende prejudiciële vragen:

- „1) Hoeft de merkaanvrager, met het oog op de vaststelling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en associeert met zijn waren in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, of moet de merkaanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?
- 2) Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, onder e), i) en/of ii), van de merkenrichtlijn als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?
- 3) Moet artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten van vormen die noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd, en niet uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren?”

27. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door de partijen in het hoofdgeding, de Duitse regering, de Poolse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk alsmede door de Europese Commissie.

28. Bovendien hebben zij allen hun standpunt uiteengezet ter terechtzitting van 30 april 2015.

V – Analyse

A – Voorafgaande opmerking betreffende de toepasselijke richtlijn

29. De richtlijn waarvan om uitlegging wordt verzocht, is de merkenrichtlijn. De relevante rechtspraak ziet echter voornamelijk op de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.⁴

⁴ — PB 1989, L 40, blz. 1.

30. De verwijzingen naar deze rechtspraak blijven niettemin relevant. Zoals het Hof heeft gepreciseerd in het arrest Oberbank e.a. (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 31), zijn de in casu aan de orde zijnde bepalingen van de merkenrichtlijn ten aanzien van de overeenkomstige bepalingen van de Eerste richtlijn (89/104) niet beduidend gewijzigd wat hun bewoordingen, context en doelstellingen betreft. Overeenkomstig punt 1 van de considerans is bij de merkenrichtlijn de Eerste richtlijn (89/104) immers gewoon gecodificeerd.

31. Wat inzonderheid artikel 3, lid 1, van de merkenrichtlijn betreft, zijn alleen de streepjes van de opsomming onder e) vervangen door de litterae i), ii) en iii). Eveneens is in bepaalde taalversies het woord „of” als overgang tussen het eerste en het tweede streepje en ook tussen het tweede en het derde streepje van artikel 3, lid 1, onder e), van de Eerste richtlijn (89/104) weggelaten.⁵

B – Eerste prejudiciële vraag

32. Artikel 3, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn bepaalt dat inschrijving wordt geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. In afwijking van deze regel bepaalt artikel 3, lid 3, van diezelfde richtlijn dat een merk kan worden ingeschreven indien het vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

33. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter van het Hof te vernemen of de merkaanvrager tot bewijs dat een merk „onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt” in de zin van artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, enkel hoeft aan te tonen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen op de relevante datum het merk herkende en associeerde met zijn waren, in de zin dat zij de aanvrager zouden identificeren als degene die de waren met dat teken op de markt heeft gebracht, dan wel of de aanvrager moet bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op eventuele andere aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren.

34. Volgens de High Court of Justice komt in deze vraag tot uiting dat binnen de Engelse rechterlijke instanties voortdurend onzekerheid heerst, ook al is het Hof al tot tweemaal toe om uitlegging van deze bepaling verzocht.⁶

35. De onderhavige zaak biedt het Hof dus thans de gelegenheid uit te maken of het loutere bewijs dat de vorm van een op de markt gebrachte waar door een aanzienlijk deel van het relevante publiek wordt herkend als een *aanduiding* van de waren van een bepaalde marktdeelnemer, volstaat tot bewijs dat een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, dan wel of dient te worden aangetoond dat het relevante publiek de vorm gebruikt en erop steunt als een *waarborg van de commerciële herkomst*.⁷

1. De functie van een merk: identificatie of waarborg van de identiteit van de herkomst van de waren

36. Zoals in de vaste rechtspraak van het Hof duidelijk is omschrijven, is de functie van een merk inherent aan het onderscheidend vermogen ervan.

5 — Zie bijvoorbeeld de Engelse en de Duitse taalversie, versus de Franse en de Italiaanse taalversie.

6 — Het Hof heeft echter nog niet de gelegenheid gehad zich uit te spreken. De eerste zaak werd immers ingetrokken (beschikking van de president van het Hof Nestlé, C-7/03, EU:C:2003:268) en de tweede zaak is beslecht op grond van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104), daar het Hof had vastgesteld dat het teken geen merk kon vormen, zonder dat het is ingegaan op de vraag van het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 van deze richtlijn (arrest Dyson, C-321/03, EU:C:2007:51).

7 — Deze herformulering van de eerste prejudiciële vraag van de verwijzende rechter is het resultaat van een compilatie van de eerste en de derde vraag van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division in de zaak die heeft geleid tot de beschikking van de president van het Hof Nestlé (C-7/03, EU:C:2003:268).

37. Het onderscheidend vermogen van een merk vormt volgens artikel 3, lid 1, onder b), van de merkenrichtlijn immers een van de algemene voorwaarden die moeten zijn vervuld voor inschrijving van een merk. Dat onderscheidend vermogen, dat intrinsiek is of door het gebruik van het merk verkregen is, betekent dat het merk geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus om deze waar of deze dienst te onderscheiden van die van andere ondernemingen.⁸

38. Zo gezien is „de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of eindverbruiker *met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong* wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze *zonder gevaar voor verwarring* van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden”.⁹ „Het merk [dient immers] de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan”.¹⁰

39. Het merk maakt niet alleen het de houder ervan mogelijk zich te onderscheiden van zijn concurrenten, maar waarborgt ook aan de consument of de eindgebruiker dat *alle waren of diensten waarop het teken* dat het merk vormt *betrekking heeft, dezelfde commerciële herkomst hebben*.¹¹

40. Dat onderscheidend vermogen, dat intrinsiek is of door het gebruik is verkregen, moet bovendien worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van een gemiddelde consument van de categorie betrokken waren of diensten, die normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend is.¹²

41. Zoals het Hof zeer recent volledig pertinent heeft verklaard, „moet nog steeds worden nagegaan of een [...] merk het de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument mogelijk maakt de betrokken waar zonder analytisch onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden”.¹³ Met andere woorden, het merk „zoals dat door het relevante publiek wordt waargenomen, [moet] geschikt [zijn] om de door dat merk aangeduide waren te individualiseren en te onderscheiden van waren met een andere commerciële herkomst”.¹⁴

42. Volgens deze rechtspraak kan de merkaanvrager niet ermee volstaan aan te tonen dat de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de categorie betrokken waren of diensten het merk herkent en associeert met zijn waren. Hij moet het bewijs leveren dat het aangevraagde merk voor deze normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument een aanduiding van de exclusieve herkomst van de betrokken waren is, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken en zonder gevaar voor verwarring.

8 — Zie arresten Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 35) en Oberbank e.a. (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 38).

9 — Arrest Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 30) (cursivering van mij). Dit is vaste rechtspraak van het Hof. Zie met name arresten Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, punt 7), HAG GF (C-10/89, EU:C:1990:359, punt 14), Loendersloot (C-349/95, EU:C:1997:530, punt 24), Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punt 28) en Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, EU:C:2014:129, punt 42).

10 — Arrest Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 30). Zoals professor Monteagudo verklaart, is het merk niet gewoonweg het betrokken „teken”, maar het verband tussen dat merk en de betrokken waar (of dienst), aan de hand waarvan deze waar (of dienst) kan worden onderscheiden of geïndividualiseerd ten opzichte van andere – dezelfde of soortgelijke – waren (of diensten) die door derden worden aangeboden. Dit is de belangrijkste functie van het merk, namelijk de identificatie van de herkomst van de waar [Monteagudo, M., „Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso , Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2002, blz. 391-408, inzonderheid blz. 397].

11 — Basire, Y., „La fonction patrimoniale de la marque”, *Légicom*, nr. 44, 2010, blz. 17-26, inzonderheid blz. 24 en 25.

12 — Zie in die zin arresten Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punten 59 en 63), Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punt 25) en Oberbank e.a. (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 39).

13 — Arrest Voss of Norway/BHIM (C-445/13 P, EU:C:2015:303, punt 92).

14 — *Ibidem* (punt 94).

2. De grenzen, in de bewijsvoering, van het gebruik van een teken als bestanddeel van een ingeschreven merk of in samenhang met een ingeschreven merk

43. Volgens Nestlé is het evenwel niet noodzakelijk dat een merk afzonderlijk is gebruikt opdat het door het gebruik ervan onderscheidend vermogen kan verkrijgen. De identificatie van het merk en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen kunnen voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een bestanddeel ervan of nog uit het gebruik van een onderscheiden merk in samenhang met een reeds ingeschreven merk. In deze gevallen is het, als gevolg van dat „gezamenlijk” gebruik, voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid door het aangevraagde merk in samenhang met een ander bestanddeel, daadwerkelijk waarnemen als afkomstig van een bepaalde onderneming.

44. Ik deel deze opvatting niet.

45. Weliswaar heeft het Hof reeds verduidelijkt dat wat de verkrijging van onderscheidend vermogen door het gebruik betreft, de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming moeten identificeren op basis van het gebruik van het teken „als merk” zonder dat dit noodzakelijkerwijs impliceert dat het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, zelfstandig is gebruikt.¹⁵

46. Volgens het Hof moet de uitdrukking „gebruik van het teken als merk” immers aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het merk met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming. Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dat merk, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk.¹⁶

47. In het arrest Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432) heeft het Hof evenwel niet nagelaten te preciseren dat het in elk geval „voldoende [is] dat de betrokken kringen de waar of de dienst *die wordt aangeduid met het enkele merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming*”.¹⁷

48. Met andere woorden: indien het aangevraagde merk onderscheidend vermogen kan hebben verkregen in samenhang met een ander merk, moet het, om zelf als volwaardig merk te worden beschermd, op een bepaald tijdstip uit zichzelf de functie van identificatie van de herkomst van de waar kunnen vervullen.

49. Dit aspect van de bewijsvoering is met betrekking tot een samengesteld merk door advocaat-generaal Kokott bijzonder goed toegelicht in haar conclusie in de zaak Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:61): „Voor het bewijs dat een deel van een complex merk door het gebruik als deel ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen, volstaat het derhalve niet om het gebruik van het merk als geheel te bewijzen. Veeleer dient eveneens te worden bewezen dat de relevante kringen het betrokken deel van het merk, wanneer dat afzonderlijk wordt gebruikt, aldus beschouwen dat het een waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert en dus onderscheidt van die van andere ondernemingen.”¹⁸

15 — Zie in die zin arrest Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punten 26 en 27).

16 — Zie in die zin arrest Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punten 29 en 30). Zie eveneens, inzake artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), dat in wezen overeenkomt met artikel 3, lid 3, van de merkenrichtlijn, arrest Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, punt 27).

17 — Punt 30 (cursivering van mij).

18 — Punt 43.

50. Zoals het Hof uitdrukkelijk heeft aangegeven bij de uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94, is „[l]os van de vraag of het gebruik een teken als deel van een ingeschreven merk betreft dan wel een teken in samenhang met een ingeschreven merk, [...] *de essentiële voorwaarde* dus dat *het teken waarvan inschrijving als merk wordt aangevraagd* [en dat teken alleen zou ik ten overvloede eraan willen toevoegen], als gevolg van dat gebruik de betrokken kringen duidelijk kan maken dat de waren waarop het betrekking heeft afkomstig zijn van een bepaalde onderneming”.¹⁹

51. Deze uitlegging vindt steun in de verduidelijking die het Hof heeft gegeven in diezelfde zaak, namelijk wanneer een ingeschreven merk uitsluitend wordt gebruikt als deel van een samengesteld merk of samen met een ander merk, valt dit gebruik slechts onder het begrip „normaal gebruik” indien het merk *nog steeds* wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar.²⁰

52. In het hoofdgeding rijst dus de vraag of de vorm waarvan Nestlé inschrijving als merk heeft aangevraagd, wanneer die los van de verpakking ervan of zonder enige verwijzing naar de vermelding „Kit Kat” wordt gebruikt, het mogelijk maakt de waar zonder gevaar voor verwarring te identificeren als de door Nestlé verkochte chocoladewafel Kit Kat, met uitsluiting van eventuele andere aanwezige merken.²¹

53. Het is immers de taak van de bevoegde autoriteit om te oordelen of de betrokken kringen of op zijn minst een aanzienlijk deel daarvan *dankzij het betrokken merk* de waar of dienst identificeren als uitsluitend van een bepaalde onderneming afkomstig, in die zin dat zij dezelfde commerciële herkomst hebben.²²

54. De nauwkeurige bepaling van de juridische identiteit van de producent – in casu Nestlé en niet Cadbury – behoort mijns inziens daarentegen niet tot de kennis die rechtmatig kan worden verwacht van de betrokken kringen, zoals omschreven in de rechtspraak van het Hof, namelijk de perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de categorie betrokken waren of diensten.²³

55. Gelet op het voorgaande dient mijns inziens op de eerste prejudiciële vraag te worden geantwoord dat de merkaanvrager niet kan volstaan met aan te tonen dat de betrokken kringen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, herkennen en associëren met zijn waren of diensten. Hij moet bewijzen dat het aangevraagde merk op zich de exclusieve herkomst van de betrokken waren of diensten aanduidt, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken en zonder gevaar voor verwarring.

C – Tweede prejudiciële vraag

56. De in het hoofdgeding aan de orde zijnde vorm bezit drie wezenlijke kenmerken: het eerste kenmerk vloeit voort uit de aard van de waar en de twee andere kenmerken zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen.

19 — Arrest Colloseum Holding (C-12/12, EU:C:2013:253, punt 28) (cursivering van mij).

20 — Ibidem (punt 35).

21 — Hoewel de uitdrukking „Kit Kat” in reliëf is aangebracht op elk reepje van de wafel „Kit Kat”, staat helemaal niets vermeld op de vorm waarvan inschrijving wordt aangevraagd, en deze vorm kan door het betrokken publiek eventueel worden geïdentificeerd als betrekking hebbend op waren van andere ondernemingen. In dat geval mist die vorm het vereiste onderscheidend vermogen. Het is de taak van de verwijzende rechter om het een en ander na te gaan.

22 — Zie in die zin Basire, Y., „La fonction patrimoniale de la marque”, *Légicom*, nr. 44, 2010, blz. 17-26, inzonderheid blz. 25.

23 — Arresten Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punten 59 en 63), Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, punt 25) alsmede Oberbank e.a. (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 39).

57. De verwijzende rechter wenst dus te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), i) en/of ii), van de merkenrichtlijn zich verzet tegen inschrijving van deze vorm als merk. Met andere woorden, hij vraagt zich in wezen af of de criteria van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn eventueel cumulatief toepassing vinden.

1. Opmerkingen vooraf betreffende de door artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn nagestreefde doelstelling

58. Het merkenrecht is een wezenlijk onderdeel van het stelsel van mededinging in de Europese Unie. In een dergelijk stelsel moet – zoals ik heb aangegeven bij het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag – elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk kunnen inschrijven die de consument of de eindgebruiker in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.²⁴

59. De vorm van een waar behoort tot de tekens die een merk kunnen vormen op voorwaarde dat de vorm, overigens zoals alle andere tekens die zijn vermeld in artikel 2 van de merkenrichtlijn, geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, onverminderd de toepassing van de weigerings- of nietigheidsgronden van artikel 3 van deze richtlijn.

60. Deze weigeringsgronden dienen te worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt.²⁵ De ratio legis van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn bestaat erin, door in weigeringsgronden te voorzien, te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.²⁶ Artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van het teken op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouders waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.²⁷

61. Zoals het Hof zeer recent heeft vastgesteld in het arrest Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), heeft het verbod van inschrijving van vormen die door de aard van de waar bepaald worden, bedoeld in artikel 3, lid 1, onder e), i), van de merkenrichtlijn, of van zuiver functionele vormen bedoeld onder e), ii), van deze bepaling of van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, bedoeld onder e), iii), van deze bepaling, met andere woorden als naaste doel „te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen”.²⁸

24 — Zie in die zin arrest *Lego Juris/BHIM* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25 — Zie in die zin arrest *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 — *Ibidem* (punt 18).

27 — Zie in die zin arrest *Philips* (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 78).

28 — Punt 19. Het Hof heeft in punt 20 van dat arrest daaraan toegevoegd dat „de in artikel 3, lid 1, onder e), eerste streepje, van de merkenrichtlijn vastgestelde grond voor weigering van inschrijving hetzelfde doel nastreeft als het tweede en het derde streepje van deze bepaling”. Het gaat voornamelijk om rechten die zijn verleend krachtens de regeling inzake octrooien en inzake tekeningen en modellen [zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak *Philips* (C-299/99, EU:C:2001:52, punt 30)]. Zie eveneens, omtrent de verschillende doelstellingen van deze regelingen, de conclusie van advocaat-generaal Szpunar in de zaak *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:322, punten 35-37). In de rechtsleer, zie met name Vanbrabant, B., *La propriété intellectuelle – Nature juridique et régime patrimonial*, Brussel, Larcier, 2015 (nog niet verschenen), deel 1, blz. 352; Monteagudo, M., „Los requisitos de validez de una marca tridimensional (Comentario a la Sentencia del TJCE de 18 de junio de 2002, asunto C-299/99, caso „Koninklijke Philips Electronics NV v. Remington Consumer Products Ltd)”, *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 2002, blz. 391-408, inzonderheid blz. 403 en 404).

62. De drie in artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn omschreven gronden beogen immers de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar, die worden weerspiegeld in de vorm ervan, in het publiek domein te houden.²⁹

2. Mogelijkheid van cumulatieve toepassing van de drie gronden van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn

63. Het antwoord op de tweede prejudiciële vraag schuilt in het arrest Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233).

64. Op de vraag of artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn aldus moest worden uitgelegd dat de onder e), i) en ii), van deze bepaling vermelde weigeringsgronden „gecombineerd” konden worden toegepast, heeft het Hof immers ontkennend geantwoord.

65. Evenwel mag de draagwijdte van dit antwoord niet verkeerd worden ingeschat. Hoewel het Hof in deze zaak tot de slotsom is gekomen dat artikel 3, lid 1, onder e), van de Eerste richtlijn (89/104) aldus moest worden uitgelegd dat de in het eerste en het derde streepje van deze bepaling vermelde weigeringsgronden niet gecombineerd konden worden toegepast, betekent dit niet dat de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), van deze richtlijn (of van de merkenrichtlijn) niet *cumulatief* op eenzelfde vorm kunnen worden toegepast.

66. In de overwegingen die het Hof tot deze conclusie hebben gebracht, heeft het Hof allereerst verklaard dat de drie weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), van de Eerste richtlijn (89/104) (en dus ook van de merkenrichtlijn) autonoom zijn. Dit betekent dat elk van deze gronden onafhankelijk van de andere twee moet worden toegepast.³⁰ Vervolgens leidt het Hof daaruit af dat wanneer is voldaan aan één van de in deze bepaling vermelde criteria, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar, en zelfs uit een grafische weergave van deze vorm, niet als merk kan worden ingeschreven.³¹ Het Hof heeft gepreciseerd dat daarbij niet van belang is dat inschrijving van dit teken kan worden geweigerd op grond van *verschillende weigeringsgronden*, zodra één enkele weigeringsgrond *volledig* van toepassing is op dit teken.³²

67. Zoals advocaat-generaal Szpunar in zijn conclusie in de zaak Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322) heeft gesuggereerd, sluit deze uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn „de parallelle analyse van dezelfde omstandigheden uit het oogpunt van een of meerdere gronden als bedoeld in de afzonderlijke streepjes [dus] niet uit”.³³ De toepassing van deze bepaling wanneer niet is voldaan aan alle voorwaarden van een van de drie gronden, is daarentegen wel uitgesloten.³⁴

68. Dit betekent dus wel degelijk dat de verschillende weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn cumulatief kunnen worden toegepast op eenzelfde vorm, op voorwaarde dat elke grond, en in ieder geval minstens één grond, „volledig” op deze vorm van toepassing is.

29 — Zie in die zin, inzake de Eerste richtlijn (89/104), de conclusie van advocaat-generaal Szpunar in de zaak Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punt 28).

30 — Arrest Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 39).

31 — Ibidem (punt 40). Het Hof maakt deze deductie niet voor het eerst, maar had de betrokken bepaling reeds aldus uitgelegd in het arrest Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 76) en deze uitlegging herhaald in het arrest Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, punt 26, derde streepje).

32 — Arrest Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 41) (cursivering van mij).

33 — Punt 105.

34 — Ibidem (punt 99).

69. Elke andere uitlegging zou indruisen tegen de door artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn nagestreefde doelstelling, die – volgens vaste rechtspraak die nogmaals in het arrest Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 19) onder de aandacht is gebracht – erin bestaat te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouders een *monopolie* wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt³⁵ of meer in het algemeen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, *zonder beperking in de tijd*, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen³⁶.

70. Zoals de Poolse regering in haar schriftelijke opmerkingen erop heeft gewezen, beoogt elke weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn een bepaald aspect dat op een verschillende wijze verband houdt met de vorm van de waar (de aard, de noodzaak om een technische uitkomst te verkrijgen of de wezenlijke waarde), te beschermen tegen een monopolie. Het zou derhalve paradoxaal zijn om deze bepaling aldus uit te leggen dat het verboden is deze gronden cumulatief toe te passen, want dit zou neerkomen op het betoog dat de mogelijkheid om in één vorm meer dan één aspect te onderscheiden dat bescherming op grond van dat artikel 3, lid 1, onder e), behoeft, de noodzaak wegneemt om het ene dan wel het andere aspect of zelfs elk aspect te beschermen.³⁷

71. Gelet op het voorgaande dient mijns inziens op de tweede prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen inschrijving van een vorm als merk wanneer deze vorm drie wezenlijke kenmerken vertoont waarvan een door de aard van de waar bepaald wordt en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, op voorwaarde dat ten minste een van deze gronden volledig op deze vorm van toepassing is.

D – Derde prejudiciële vraag

72. De derde vraag van de verwijzende rechter betreft de draagwijdte van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn, volgens hetwelk van het recht van inschrijving worden uitgesloten tekens die bestaan uit „de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”. De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of de uitdrukking „noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen” enkel ziet op de manier waarop de waren functioneren dan wel ook op de manier waarop deze waren worden vervaardigd.

73. Op basis van een letterlijke uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn zijn vormen die door het fabricageprocedé worden bepaald, van de werkingssfeer ervan uitgesloten.

74. De tekst ziet uitdrukkelijk en uitsluitend op de vorm van de „waar”, zonder het fabricageprocedé ter sprake te brengen. Bovendien gaat het om de vorm voor zover die noodzakelijk is om een uitkomst te verkrijgen. Chronologisch komt de waar vóór de technische uitkomst. Alleen op die uitkomst, die noodzakelijkerwijs het – gewenste en nagestreefde – gevolg is van de vorm van de waar, zien de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn.

35 — Zie in die zin, naast het arrest Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233), arresten Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 78), Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 72) alsmede Lego Juris/BHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 43).

36 — Zie in die zin arrest Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 19), alsmede omtrent technische oplossingen arrest Lego Juris/BHIM (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 45 en 46).

37 — Interessant om weten is dat in het commentaar van Uma Suthersanen bij het arrest Philips (C-299/99, EU:C:2002:377) de mogelijkheid van cumulatieve toepassing van de drie gronden van artikel 3, lid 1, onder e), van de Eerste richtlijn (89/104) niet ter discussie staat. De vraag is aan de hand van welke tests moet worden uitgemaakt of een vorm van het recht van inschrijving als merk is uitgesloten op basis van één (of twee, zou ik hieraan toevoegen) of de drie in deze bepaling vermelde gronden (Suthersanen, U., „The European Court of Justice in Philips v. Remington – Trade Marks and Market Freedom”, *Intellectual Property Quarterly*, 2003, nr. 3, blz. 257-283, inzonderheid blz. 258).

75. Evenwel is het mogelijk dat deze technische uitkomst enkel dankzij een specifiek fabricageprocedé kan worden verkregen. Zo geven in het hoofdgeding de uitsparingen de waar de vorm die noodzakelijk is om de nagestreefde technische uitkomst te verkrijgen, dat wil zeggen de consument in staat stellen de reepjes van de wafel gemakkelijk af te breken. De hoek van de zijkanten van de waar en de hoek van de uitsparingen worden bepaald door een specifiek gietprocedé voor chocolade, dat wil zeggen de fabricagemethode van de waar.³⁸

76. Uitgaande van de doelstelling van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), van de merkenrichtlijn, die erin bestaat te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt, heeft het Hof met betrekking tot de in artikel 3, lid 1, onder e), tweede streepje, van de Eerste richtlijn (89/104) bedoelde tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, bovendien geoordeeld dat „deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, *althans* hun beletten, *de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen.*”³⁹

77. Het woord „althans” impliceert dat artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn op twee onderscheiden situaties ziet. De eerste situatie betreft de waar als zodanig (met incorporatie van de gewenste functie, dat wil zeggen de nagestreefde technische uitkomst). De tweede – noodzakelijkerwijs verschillende – situatie omvat in de werkingsfeer van de betrokken bepaling de technische oplossing die de producent wenst te gebruiken om deze functie in zijn waar te incorporeren. Een technische oplossing waarvoor wordt gekozen om een functie in een product te incorporeren is – zoveel is duidelijk – de omschrijving van wat een „fabricageprocedé” is.⁴⁰

78. Bijgevolg dient mijns inziens op de derde prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), ii), van de merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen inschrijving als merk van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet alleen uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren, maar ook uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd.

VI – Conclusie

79. Mitsdien geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vragen van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Intellectual Property, te beantwoorden als volgt:

„1) De merkaanvrager kan niet volstaan met aan te tonen dat de betrokken kringen het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, herkennen en associëren met zijn waren of diensten. Hij moet bewijzen dat het aangevraagde merk op zich de exclusieve herkomst van de betrokken waren of diensten aanduidt, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken en zonder gevaar voor verarring.

38 — Volgens de opmerkingen van de onderzoeker, die de verwijzende rechter in punt 29 van het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft overgenomen.

39 — Arrest Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 79) (cursivering van mij).

40 — Volgens Iván L. Sempere Massa bestaan er verschillende criteria om te beoordelen of de vorm van een waar een technische functie vervult. Als voorbeeld verwijst de auteur naar een vorm waarvoor reeds een octrooi is genomen; een ander voorbeeld is volgens hem het geval waarin een producent in de reclame voor de waar verwijst naar de technische voordelen van deze vorm voor het gebruik *of de fabricage* ervan (Sempere Massa, I.L., *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant, Valencia, 2011, inzonderheid blz. 101).

- 2) Artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen inschrijving van een vorm als merk wanneer deze vorm drie wezenlijke kenmerken vertoont waarvan een door de aard van de waar bepaald wordt en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, op voorwaarde dat ten minste een van deze gronden volledig op deze vorm van toepassing is.
- 3) Artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen inschrijving als merk van een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen niet alleen uit het oogpunt van de manier waarop de waren functioneren, maar ook uit het oogpunt van de manier waarop de waren worden vervaardigd.”