



# Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL  
M. WATHELET  
van 19 april 2018<sup>1</sup>

**Gevoegde zaken C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P**

**Société des produits Nestlé SA**  
**tegen**  
**Mondelez UK Holdings & Services Ltd**, voorheen Cadbury  
Holdings Ltd,  
**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie**  
**(EUIPO) (C-84/17 P)**  
**en**  
**Mondelez UK Holdings & Services Ltd**, voorheen Cadbury  
Holdings Ltd  
**tegen**  
**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie**  
**(EUIPO) (C-85/17 P)**  
**en**  
**Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie**  
**(EUIPO)**  
**tegen**

**Mondelez UK Holdings & Services Ltd**, voorheen Cadbury Holdings Ltd (C-95/17 P)

„Hogere voorziening – Uniemerk – Driedimensionaal merk dat de vorm van een chocoladereep met vier vingers weergeeft – Door verzoekster ingediende vordering tot nietigverklaring – Afwijzing van de vordering tot nietigverklaring door de kamer van beroep”

## I. Inleiding

1. Met hun hogere voorzieningen verzoeken Société des produits Nestlé SA (hierna: „Nestlé”), Mondelez UK Holdings & Services Ltd (hierna: „Mondelez”) en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 december 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Vorm van een chocoladereep) (T-112/13, niet gepubliceerd, EU:T:2016:735; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 11 december 2012 (zaak R 513/2011-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Cadbury Holdings en Nestlé (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft vernietigd.

<sup>1</sup> Oorspronkelijke taal: Frans.

2. Deze zaak biedt het Hof de gelegenheid de betekenis te verduidelijken van artikel 7, lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk<sup>2</sup> en van de punten 60 tot en met 63 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307). Meer in het bijzonder kan worden gepreciseerd voor welk geografisch gebied het bewijs moet worden geleverd dat een merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen.

## II. Toepasselijke bepalingen

3. Artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 luidt:

„Het [Unie]merk vormt een eenheid: het heeft dezelfde rechtsgevolgen in de gehele [Unie]. Inschrijving, overdracht, afstand, vervallen- of nietigverklaring en verbod op het gebruik ervan zijn slechts voor de gehele [Unie] mogelijk. Dit beginsel is van toepassing tenzij deze verordening anders bepaalt.”

4. Artikel 7 van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„1. Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]

2. Lid 1 is ook van toepassing indien de weigeringsgronden slechts in een deel van [de Unie] 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.”

5. Artikel 52 van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„1. Het [Unie]merk wordt op vordering bij het [EUIPO] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:

a) het is ingeschreven in strijd met artikel 7;

[...]

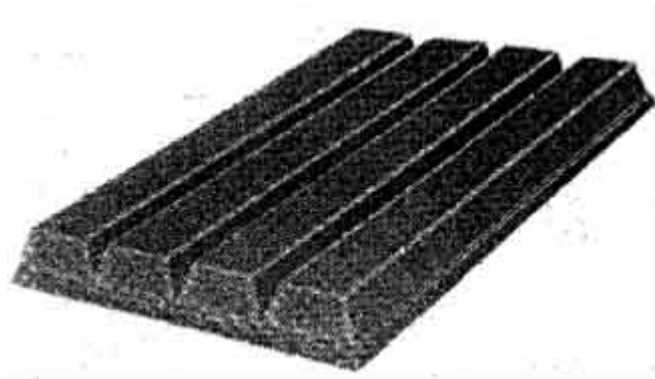
2. Wanneer het [Unie]merk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder b), c) of d), kan het echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.

[...]”

<sup>2</sup> PB 2009, L 78, blz. 1. Deze verordening is ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt (PB 2017, L 154, blz. 1). Artikel 7, lid 3, is ongewijzigd gebleven.

### III. Voorgeschiedenis van het geding

6. Op 21 maart 2002 heeft Nestlé bij het EUIPO de inschrijving als driedimensionaal merk aangevraagd voor haar waar met de naam „Kit Kat 4 fingers”, die bestaat uit vier trapeziumvormige staafjes die naast elkaar zijn geplaatst in de vorm van een rechthoek:



7. De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, 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. Het EUIPO heeft bezwaar gemaakt met betrekking tot een deel van de waren waarvoor de inschrijving was aangevraagd, namelijk: „chocolade, chocoladewaren, suikergoed, snoepjes”. Na dit bezwaar is bovenvermeld teken op 28 juli 2006 als Uniemerkt ingeschreven voor waren van klasse 30 die zijn omschreven als volgt: „snoepjes, bakkerijproducten, banketbakkerswaren, koekjes, taarten, wafels” (hierna: „litigieus merk”).

8. Op 23 maart 2007 heeft Cadbury Schweppes plc (vervolgens Cadbury Holdings Ltd, en daarna Mondelez) bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving ingediend op grond van met name artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Op 11 januari 2011 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO deze vordering toegewezen en het litigieuze merk nietig verklaard.

9. In het kader van het door Nestlé ingestelde beroep heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO bij de litigieuze beslissing de beslissing van de nietigheidsafdeling vernietigd. Zij was met name van oordeel dat het litigieuze merk weliswaar intrinsiek onderscheidend vermogen miste voor de waren waarvoor het was ingeschreven, maar Nestlé overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 had aangetoond dat dit merk door het gebruik dat daarvan was gemaakt, onderscheidend vermogen voor die waren had verkregen.

### IV. Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest

10. Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 19 februari 2013, heeft Mondelez beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij drie middelen aangevoerd. Het Gerecht heeft alleen het eerste middel onderzocht, te weten schending van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 3, van deze verordening. Dit middel bevatte vier onderdelen.

11. In de punten 21 tot en met 44 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het tweede onderdeel van het eerste middel van Mondelez onderzocht en toegewezen. Zoals blijkt uit de punten 41 tot en met 44 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht geoordeeld dat de tweede kamer van beroep ten onrechte had vastgesteld dat Nestlé het gebruik van het litigieuze merk voor bakkerijproducten, banketbakkerswaren, taarten en wafels had aangetoond. Daarom heeft het Gerecht de andere onderdelen van het eerste middel van Mondelez enkel met betrekking tot snoepjes en koekjes onderzocht.

12. In de punten 45 tot en met 64 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het eerste onderdeel van het eerste middel van Mondelez, volgens hetwelk het litigieuze merk niet was gebruikt in de vorm waarin het was ingeschreven, onderzocht en afgewezen.

13. In de punten 65 tot en met 111 van het bestreden arrest heeft het Gerecht het derde onderdeel van het eerste middel van Mondelez, volgens hetwelk het litigieuze merk niet als herkomstaanduiding was gebruikt en het bewijs op dat punt ontoereikend was, onderzocht en afgewezen. Dienaangaande heeft het Gerecht om te beginnen in punt 94 van het bestreden arrest opgemerkt dat het door Nestlé bij het EUIPO overgelegde bewijs van het normale gebruik van het litigieuze merk relevante gegevens vormden die in het algemeen beschouwd het bewijs konden leveren dat het relevante publiek dit merk als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren opvatte. Verder heeft het Gerecht in punt 107 van dat arrest erop gewezen dat de tweede kamer van beroep „onderzoek [had] gedaan naar het verkrijgen van onderscheidend vermogen van het [litigieuze] merk op basis van dit merk en haar conclusies dienaangaande wat betreft Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk concreet heeft gestaafd”.

14. Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 112 tot en met 178 van het bestreden arrest het vierde onderdeel van het eerste middel van Mondelez onderzocht. In de punten 142 en 143 van dit arrest heeft het opgemerkt dat de tweede kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door in wezen vast te stellen dat het voor het bewijs dat het merk in de gehele Unie onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, volstond om aan te tonen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de Unie, alle lidstaten en alle regio's tezamen, een merk opvatte als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren die door dit merk werden aangeduid, en dat het niet noodzakelijk was om te bewijzen dat een merk in alle betrokken lidstaten onderscheidend vermogen door het gebruik ervan heeft verkregen.

15. Zoals blijkt uit de punten 144 en 145 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht niettemin geoordeeld dat het niet uitgesloten was dat de tweede kamer van beroep ondanks de onjuiste vermelding van het beoordelingscriterium voor het bewijs dat een merk in de gehele Unie onderscheidend vermogen door het gebruik ervan heeft verkregen, dit criterium bij haar onderzoek van het door Nestlé overgelegde bewijs op juiste wijze heeft toegepast. Het Gerecht heeft dan ook geoordeeld dat de door de kamer van beroep verrichte beoordeling van dit bewijs diende te worden onderzocht.

16. Na het onderzoek van het bewijs betreffende Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, is het Gerecht respectievelijk in de punten 146, 148, 151, 153, 155, 158, 159, 164 en 167 tot de conclusie gekomen dat de tweede kamer van beroep terecht had vastgesteld dat was bewezen dat het litigieuze merk in al deze lidstaten onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen.

17. Het Gerecht heeft evenwel in punt 173 van het bestreden arrest opgemerkt dat de tweede kamer van beroep zich niet expliciet had uitgesproken over de vraag of was bewezen dat het litigieuze merk in België, Ierland, Griekenland en Portugal onderscheidend vermogen had verkregen, en zij deze lidstaten evenmin had gerangschikt onder de lidstaten waarvoor zij dat verkregen onderscheidend vermogen bewezen achtte.

18. In punt 176 van dat arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de tweede kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste opvatting door vast te stellen dat het litigieuze merk in de Unie onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen, aangezien het bewijs daarvan slechts voor een deel, zij het een aanzienlijk deel, van het grondgebied van de Unie was geleverd.

19. In de punten 177 tot en met 179 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat het vierde onderdeel van het eerste middel van Mondelez moest worden toegewezen en de litigieuze beslissing in haar geheel moest worden vernietigd, aangezien de tweede kamer van beroep haar onderzoek of het litigieuze merk onderscheidend vermogen door het gebruik ervan heeft verkregen, niet rechtsgeldig kon afsluiten zonder zich uit te spreken over de perceptie van dit merk door het relevante publiek met name in België, Ierland, Griekenland en Portugal en zonder het voor deze lidstaten aangedragen bewijs te beoordelen.

## V. Procedure bij het Hof

20. Met haar hogere voorziening in zaak C-84/17 P verzoekt Nestlé het Hof:

- het bestreden arrest te vernietigen op grond dat het Gerecht artikel 7, lid 3, en artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden, en
- Mondelez te verwijzen in de kosten.

21. Met haar hogere voorziening in zaak C-85/17 P verzoekt Mondelez het Hof, de redenering van het Gerecht in de punten 37 tot en met 44, 58 tot en met 64, 78 tot en met 111 en 144 tot en met 169 van het bestreden arrest te vernietigen, alsmede een deel van punt 177 van ditzelfde arrest, te weten „hoewel is vastgesteld dat het [litigieuze] merk onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk”.

22. Met zijn hogere voorziening in zaak C-95/17 P verzoekt het EUIPO het Hof:

- het bestreden arrest te vernietigen, en
- Mondelez te verwijzen in de kosten.

23. Bij beschikking van de president van het Hof van 10 mei 2017 zijn de zaken C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P voor de schriftelijke en mondelinge behandeling en voor het arrest gevoegd.

24. In haar memorie van antwoord in zaak C-85/17 P verzoekt Nestlé het Hof:

- de hogere voorziening bij beschikking of, subsidiair, bij arrest af te wijzen wegens kennelijke niet-ontvankelijkheid of kennelijke ongegrondheid;
- de hogere voorziening niet toe te wijzen, voor zover deze ontvankelijk is, en het bestreden arrest te vernietigen, en
- in elk geval Mondelez te verwijzen in de kosten.

25. In haar memorie van antwoord in de zaken C-84/17 P en C-95/17 P verzoekt Mondelez het Hof:

- de hogere voorzieningen van Nestlé en het EUIPO af te wijzen, en
- respectievelijk Nestlé en het EUIPO te verwijzen in de kosten van deze twee zaken.

26. In zijn memorie van antwoord in de zaken C-84/17 P, C-85/17 P en C-95/17 P verzoekt het EUIPO het Hof:

- de hogere voorziening van Nestlé toe te wijzen;

- de hogere voorziening van Mondelez af te wijzen, en
- Mondelez te verwijzen in de kosten van het EUIPO.

27. Bij akte, neergelegd ter griffie van het Hof op 13 november 2017, heeft MARQUES, the European Association of Trade Mark Owners (Europese vereniging van merkhouders, Verenigd Koninkrijk; hierna: „Marques”) verzocht om toelating tot interventie in zaak C-84/15 P aan de zijde van Nestlé. Bij beschikking van 12 januari 2018 heeft de president van het Hof dit verzoek ingewilligd. Gelet op het feit dat dit verzoek pas laat was ingediend, heeft hij Marques toegestaan haar opmerkingen ter terechtzitting te formuleren.

28. Op 22 februari 2018 heeft een terechtzitting plaatsgevonden, waar Nestlé, Mondelez, Marques en het EUIPO hun mondelinge opmerkingen hebben uiteengezet.

## **VI. Ontvankelijkheid van de hogere voorziening van Mondelez in zaak C-85/17 P**

### ***A. Argumenten van partijen***

29. Volgens Nestlé is de hogere voorziening van Mondelez niet-ontvankelijk, aangezien Mondelez het Hof niet verzoekt, het bestreden arrest geheel of gedeeltelijk te vernietigen, maar een deel van de motivering van het bestreden arrest met instandhouding van het dictum ervan.

30. Volgens Mondelez is haar hogere voorziening ontvankelijk, ook al heeft het Gerecht haar beroep toegewezen en de litigieuze beslissing vernietigd, aangezien het Gerecht een aantal van haar argumenten heeft afgewezen bij het onderzoek van haar eerste middel inzake schending van artikel 7, lid 3, en artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009. Aangezien de tweede kamer van beroep van het EUIPO bij het nieuwe door haar te verrichten onderzoek ingevolge de vernietiging van de litigieuze beslissing gebonden is door de afwijzing van die argumenten, meent Mondelez dat zij moet kunnen opkomen tegen het bestreden arrest.

### ***B. Beoordeling***

31. De hogere voorziening van Mondelez is kennelijk niet-ontvankelijk om twee redenen. In de eerste plaats is Mondelez, anders dan artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bepaalt, bij het Gerecht niet geheel of gedeeltelijk in het ongelijk gesteld. In de tweede plaats strekken de conclusies van haar hogere voorziening, anders dan artikel 169, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof vereist, niet tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het dictum van het bestreden arrest, maar tot vernietiging van bepaalde rechtsoverwegingen van dit arrest.

#### ***1. Verenigbaarheid van de hogere voorziening met artikel 56, tweede alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie***

32. Artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie bepaalt dat hogere voorziening openstaat voor „iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld”.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Met betrekking tot deze bepaling bestaat er tussen de verschillende taalversies van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie een groot linguïstisch verschil, aangezien een aantal versies hiervan niet naar de conclusies van partijen verwijzen. Zie in die zin conclusie van advocaat-generaal Mengozzi in de zaak British Airways/Commissie (C-122/16 P, EU:C:2017:406, punten 40 en 41).

33. Volgens de rechtspraak van het Hof wordt een partij die had gevorderd dat het Gerecht een handeling van de Unie nietig verklaart, niet geacht in het ongelijk te zijn gesteld, zelfs niet gedeeltelijk, wanneer het Gerecht die vordering heeft toegewezen<sup>4</sup>, ook al heeft het Gerecht verschillende van haar argumenten afgewezen alvorens het middel waarop de nietigverklaring is gebaseerd, toe te wijzen<sup>5</sup>.

34. In casu had Mondelez, naast de vordering inzake de kosten, enkel gevorderd dat het Gerecht „de [litigieuze] beslissing vernietigt, behalve voor zover de kamer heeft vastgesteld dat het merk intrinsiek onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van [verordening nr. 207/2009]”.<sup>6</sup>

35. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het tweede en het vierde onderdeel van het eerste middel gedeeltelijk toegewezen<sup>7</sup> en de litigieuze beslissing wegens schending van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 vernietigd.

36. Zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft uitgelegd, betekent deze vernietiging dat, indien geen hogere voorziening was ingesteld, de kamer van beroep van het EUIPO, gelet op de redenering en het dictum van het bestreden arrest, verplicht was geweest om de beslissing van de nietigheidsafdeling van 11 januari 2011 houdende nietigverklaring van het litigieuze merk te bevestigen, waarbij die nietigverklaring het voornaamste doel van de vordering tot nietigverklaring van Mondelez was.

37. Bijgevolg kan Mondelez niet worden geacht geheel of gedeeltelijk in het ongelijk te zijn gesteld met betrekking tot één van de door haar bij het Gerecht ingestelde vorderingen.

38. Voor zover mij en partijen bekend is, is de enige uitzondering op dit voorschrift door het Hof aanvaard in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461), waarin Procter & Gamble had geconcludeerd „dat het het Hof behage, het [...] arrest [van het Gerecht] te vernietigen voor zover het Gerecht [had] geoordeeld dat de eerste kamer van beroep van het [EUIPO] [...] niet in strijd heeft gehandeld met artikel 7, lid 1, [onder c)], van verordening nr. [207/2009]”.<sup>8</sup> In zijn arrest heeft het Hof in herinnering gebracht dat Procter & Gamble in eerste aanleg had geconcludeerd „dat het het Gerecht behage, primair, de [...] beslissing [van het EUIPO] te vernietigen voor zover daarin is geoordeeld dat het merk niet voldoet aan de eisen van artikel 7, lid 1, [onder b) en c)], van verordening nr. [207/2009] en, subsidiair, de [...] beslissing [van het EUIPO] te vernietigen voor zover daarbij haar op artikel 7, lid 3, van die verordening gebaseerde betoog niet-ontvankelijk is verklaard”.<sup>9</sup>

39. Op die grondslag heeft het Hof geoordeeld dat, doordat in het arrest van het Gerecht het primaire middel van Procter & Gamble is afgewezen en de beslissing van het EUIPO op grond van het subsidiaire middel is vernietigd, het gedeelte van deze beslissing betreffende het voldoen van het merk aan de eisen van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 207/2009 in stand is gebleven, hetgeen betekent dat het EUIPO werd geacht alleen op zijn uitlegging van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 terug te komen en de door het Gerecht uitgesproken vernietiging dus in feite slechts gedeeltelijk was.<sup>10</sup>

4 Zie arrest van 29 april 2004, IPK-München en Commissie (C-199/01 P en C-200/01 P, EU:C:2004:249, punt 42).

5 Zie arrest van 15 november 2012, Al-Aqsa/Raad en Nederland/Al-Aqsa (C-539/10 P en C-550/10 P, EU:C:2012:711, punten 44 en 45).

6 Punt 61, eerste streepje, onder 1), van haar verzoekschrift bij het Gerecht in zaak T-112/13.

7 Zie de punten 11-19 van deze conclusie.

8 Punt 11 van dat arrest.

9 Zie punt 19 van dat arrest.

10 Zie punten 24 en 25 van dat arrest.

40. Deze redenering kan niet naar analogie worden toegepast op de onderhavige zaak. Om te beginnen vordert Mondelez, anders dan Procter & Gamble, niet vernietiging van het bestreden arrest, maar enkel vernietiging van bepaalde punten van de redenering van het Gerecht. Verder heeft het Gerecht, ondanks het feit dat Mondelez verschillende middelen in haar beroep had aangevoerd, slechts het middel ontleend aan artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 onderzocht en aanvaard, ook al heeft het eerst bepaalde grieven die Mondelez in het kader van dat middel had geformuleerd, afgewezen. Bij gebreke van afwijzing van een primair middel ben ik van mening dat in casu geen sprake is van een gedeelte van de beslissing van het EUIPO dat in stand is gebleven in het bestreden arrest. In die zin ben ik van mening dat het arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM (C-383/99 P, EU:C:2001:461), niet naar analogie kan worden toegepast.

41. In deze omstandigheden kan Mondelez niet worden geacht gedeeltelijk of geheel in het ongelijk te zijn gesteld in de zin van artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

2. *Verenigbaarheid van de hogere voorziening met artikel 169, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof*

42. Artikel 169, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof vereist dat „[d]e conclusies van de hogere voorziening strekken tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van het Gerecht zoals deze in het dictum van deze beslissing voorkomt”.<sup>11</sup>

43. Volgens het Hof „betreft die bepaling het fundamentele beginsel inzake hogere voorziening op grond waarvan deze moet zijn gericht tegen het dictum van de beslissing van het Gerecht, en niet uitsluitend ertoe kan strekken dat bepaalde overwegingen van die beslissing worden gewijzigd”.<sup>12</sup>

44. Bovendien heeft het Hof reeds herhaaldelijk geoordeeld dat een verzoek tot vervanging van de motivering, behalve als verweer tegen een door rekwirant in hogere voorziening aangevoerd middel, niet-ontvankelijk is wegens het ontbreken van een procesbelang, aangezien de uitslag niet in het voordeel kan zijn van de partij die het verzoek indient.<sup>13</sup>

45. In casu blijkt uit het verzoekschrift in hogere voorziening dat de conclusies van de hogere voorziening van Mondelez niet strekken tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van het Gerecht zoals deze in het dictum van deze beslissing voorkomt, maar tot vernietiging van de redenering van het Gerecht in de punten 37 tot en met 44, 58 tot en met 64, 78 tot en met 111, 144 tot en met 169 en in punt 177 van het bestreden arrest.

46. Dit verzoek voldoet niet aan artikel 169, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, maar is een verzoek tot vervanging van de motivering. Daartoe heeft Mondelez geen procesbelang.

47. Wegens deze redenen ben ik van mening dat de door Mondelez ingestelde hogere voorziening in zaak C-85/17 P kennelijk niet-ontvankelijk is en moet worden afgewezen.

<sup>11</sup> Cursivering van mij.

<sup>12</sup> Zie arrest van 14 november 2017, British Airways/Commissie (C-122/16 P, EU:C:2017:861, punt 51). Zie ook arrest van 15 november 2012, Al-Aqsa/Raad en Nederland/Al-Aqsa (C-539/10 P en C-550/10 P, EU:C:2012:711, punten 43-45).

<sup>13</sup> Zie arresten van 21 december 2011, Iride/Commissie (C-329/09 P, niet gepubliceerd, EU:C:2011:859, punten 49 en 50); 11 juli 2013, Ziegler/Commissie (C-439/11 P, EU:C:2013:513, punt 42), en 13 januari 2015, Raad en Commissie /Stichting Natuur en Milieu en Pesticide Action Network Europe (C-404/12 P en C-405/12 P, EU:C:2015:5, punt 31).



## VII. Ten gronde

48. Met het enige middel van de hogere voorziening in zaak C-84/17 P en het tweede middel van de hogere voorziening in zaak C-95/17 P verwijten respectievelijk Nestlé en het EUIPO het Gerecht schending van artikel 52, lid 2, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 3, van deze verordening, voor zover het Gerecht heeft geoordeeld dat de houder van een Uniemerk moet aantonen dat dit merk in elk van de lidstaten afzonderlijk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Volgens Nestlé en het EUIPO is dit oordeel gebaseerd op een onjuiste uitlegging en toepassing van de punten 60 tot en met 63 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307).

49. Hoewel het eerste middel van het EUIPO in zaak C-95/17 P formeel niet-nakoming van de motiveringsplicht betreft, ziet het in feite op dezelfde kwestie.

50. Ik zal de twee hogere voorzieningen derhalve gezamenlijk behandelen.

### A. Argumenten van partijen

51. Nestlé<sup>14</sup> en het EUIPO, ondersteund door Marques, bekritisieren het bestreden arrest wat de omvang betreft van het grondgebied van de Unie waarvoor het bewijs moet worden geleverd dat het litigieuze merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen. Volgens hen heeft het Gerecht artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en de uitlegging die het Hof in de punten 60 tot en met 63 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), aan deze bepaling heeft gegeven, geschonden door in punt 139 van het bestreden arrest te oordelen dat het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen dient te worden aangetoond in het volledige grondgebied van de Unie, en niet alleen voor een aanzienlijk of het grootste deel van dit grondgebied, en dat bijgevolg niet kan worden geoordeeld dat onderscheidend vermogen is verkregen wanneer het overgelegde bewijs niet ziet op een deel van de Unie, zelfs al is dit deel niet aanzienlijk of bestaat het slechts uit één lidstaat.

52. Volgens Nestlé, Marques en het EUIPO heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat de tweede kamer van beroep van het EUIPO blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het voldoende was aan te tonen dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de gehele Unie, alle lidstaten en alle regio's tezamen, een merk opvatte als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door het litigieuze merk aangeduide waren, en dat het niet noodzakelijk was om in alle betrokken lidstaten het bewijs van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen te leveren.<sup>15</sup>

53. Bijgevolg heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat de tweede kamer van beroep van het EUIPO blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door vast te stellen dat het betrokken merk onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen zonder zich uit te spreken over de perceptie van dit merk door het relevante publiek in België, Ierland, Griekenland en Portugal en zonder het voor die lidstaten aangedragen bewijs te onderzoeken.<sup>16</sup>

54. Nestlé, Marques en het EUIPO betogen dat deze uitlegging van het Gerecht, door de afzonderlijke nationale markten centraal te stellen, onverenigbaar is met het feit dat het Uniemerk een eenheid vormt en met het bestaan zelf van een interne markt.

<sup>14</sup> De hogere voorziening van Nestlé is niet duidelijk en precies gericht op specifieke punten van het bestreden arrest, maar mij lijkt ondubbelzinnig uit punt 21 van haar verzoekschrift in hogere voorziening naar voren te komen dat Nestlé in wezen doelt op dezelfde punten als het EUIPO in zijn hogere voorziening.

<sup>15</sup> Zie de punten 141-143 van het bestreden arrest.

<sup>16</sup> Zie de punten 175-179 van het bestreden arrest.

55. Daarentegen is Mondelez van mening dat het Gerecht artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), correct heeft uitgelegd en toegepast. Zij is van mening dat het niet volstaat dat een Uniemerkt in een belangrijk deel van de Unie onderscheidend vermogen heeft indien dat merk in een ander deel van de Unie onderscheidend vermogen mist, ook al gaat het daarbij slechts om één lidstaat.

56. Volgens Mondelez zou een andere conclusie tot het paradoxale resultaat leiden dat een aanvraag tot inschrijving van een merk die geweigerd moet worden wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen in één enkele lidstaat, toch als Uniemerkt zou kunnen worden ingeschreven, met als gevolg dat het mogelijk zou zijn om zich bij de rechterlijke instanties van die lidstaat op dat merk te beroepen.

## **B. Beoordeling**

### *1. Opmerkingen vooraf*

57. De vragen betreffende de geografische omvang van het bewijs dat moet worden geleverd om vast te stellen dat een merk overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen en betreffende de uitlegging die moet worden gegeven aan de punten 60 tot en met 63 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), zijn niet nieuw.

58. In de hogere voorziening van Louis Vuitton Malletier in de gevoegde zaken C-363/15 P en C-364/15 P was namelijk precies deze vraag aan de orde, aangezien Louis Vuitton Malletier, net als Nestlé, Marques en het EUIPO, betoogde dat het Gerecht ten onrechte had vereist dat voor elk van de lidstaten het bewijs van het onderscheidend vermogen van het bruin/beige ruitmotief en van het grijze ruitmotief werd geleverd. Partijen zijn echter vóór het houden van de terechtzitting tot een schikking gekomen.<sup>17</sup>

59. De onderhavige hogere voorzieningen bieden het Hof opnieuw de gelegenheid, op definitieve wijze te verduidelijken welke betekenis moet worden gegeven aan de punten 60 tot en met 63 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307).

### *2. Territoriale omvang van het in artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 vereiste bewijs*

60. Om te beginnen moet worden opgemerkt dat volgens de bewoordingen van artikel 1, lid 2, van verordening nr. 207/2009 het Uniemerkt een eenheid vormt en dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Unie heeft. Zoals het Gerecht in punt 119 van het bestreden arrest heeft geoordeeld, „[vormt] het Uniemerkt [...] een eenheid, hetgeen betekent dat het dezelfde rechtsgevolgen in de gehele Unie heeft. Het eenheidskarakter van het Uniemerkt leidt ertoe dat een teken alleen mag worden ingeschreven indien het in de gehele Unie onderscheidend vermogen bezit. Aldus bepaalt artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening, gelezen in samenhang met lid 2 van datzelfde artikel, dat de inschrijving van een merk moet worden geweigerd indien het in een deel van de Unie onderscheidend vermogen mist.”<sup>18</sup>

61. Artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 voorziet voor merken die onderscheidend vermogen hebben verkregen als gevolg van het gebruik dat daarvan is gemaakt, in een uitzondering op de absolute weigeringsgronden die zijn vervat in lid 1, onder b) tot en met d), van datzelfde artikel.

<sup>17</sup> Zie beschikking van de president van het Hof van 21 juli 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO (C-363/15 P en C-364/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:595).

<sup>18</sup> Zie ook in die zin arrest van 22 juni 2006, Storck/BHIM (C-25/05 P, EU:C:2006:422, punten 81-83).

62. De voor de uitlegging van deze bepaling geldende beginselen zijn neergelegd in de arresten van 22 juni 2006, *Storck/BHIM* (C-25/05 P, EU:C:2006:422), en 24 mei 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM* (C-98/11 P, EU:C:2012:307).

63. In punt 83 van het arrest van 22 juni 2006, *Storck/BHIM* (C-25/05 P, EU:C:2006:422), was het Hof van oordeel dat „een merk op grond van artikel 7, lid 3, van verordening nr. [207/2009] slechts [kan] worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de [Unie] waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, [onder b)], van dat artikel.”

64. In hetzelfde punt van dat arrest heeft Hof daaraan toegevoegd dat dit deel van de Unie dat overeenkomstig artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009 volstaat om inschrijving van een merk te weigeren, „in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat [kan] bestaan”.

65. Nestlé betoogt dat bovengenoemd arrest, door de lat voor het bewijs heel hoog te leggen, ertoe heeft geleid dat – een uitzondering daargelaten – geen enkele marktdeelnemer passend bewijs heeft kunnen leveren. Aldus is zij van mening dat het Hof in het arrest van 24 mei 2012, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM*(C-98/11 P, EU:C:2012:307), heeft gekozen voor een meer passende aanpak wat het territoriale aspect van het bewijs betreft.

66. Ik breng in herinnering dat de zaak die heeft geleid tot laatstgenoemd arrest een Uniemerkaanvraag voor een driedimensionaal teken in de vorm van een chocolade paashaas met rood lint betrof en dat Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli slechts voor drie van de destijds vijftien lidstaten, namelijk Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, bewijs had aangedragen om de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik aan te tonen.

67. In punt 60 van dat arrest heeft het Hof eerst herinnerd aan punt 83 van het arrest van 22 juni 2006, *Storck/BHIM* (C-25/05 P, EU:C:2006:422). Op die grondslag heeft het vervolgens geoordeeld dat de vaststelling van het Gerecht dat het aangevraagde merk in de gehele Unie onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen, geen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli er niet in is geslaagd aan te tonen dat het betrokken merk „intrinsiek onderscheidend vermogen bezit en dat dit voor het volledige grondgebied van de Unie het geval is”.<sup>19</sup> Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat het voor drie lidstaten geleverde bewijs niet voldoende was om aan te tonen dat het betrokken merk „intrinsiek onderscheidend vermogen bezit in vijftien lidstaten en dat in die staten dus geen onderscheidend vermogen door gebruik hoeft te zijn verkregen”.<sup>20</sup>

68. Ten aanzien van het argument van Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli dat het Uniemerken een eenheid vormt en bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen, geen rekening mag worden gehouden met de afzonderlijke nationale markten, heeft het Hof geoordeeld 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, [...] maar dat het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd”.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Punt 61 van dit arrest.

<sup>20</sup> Punt 61 van dit arrest.

<sup>21</sup> Punt 62 van dit arrest.

69. Toch heeft het Hof de hogere voorziening van Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli afgewezen door in punt 63 van het arrest te oordelen dat „[i]n casu [...] het Gerecht echter geen blijk [heeft] gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, aangezien [Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli] 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”.<sup>22</sup>

70. Gewezen moet worden op een fout in de Engelse vertaling van deze passage. Terwijl de versies in de Duitse en Franse taal op dit punt verwijzen naar het ontbreken van *kwantitatief afdoende* bewijs („keinen quantitativ hinreichenden Nachweis”, „pas prouvé de manière quantitativement suffisante”), verwijst de Engelse taalversie slechts naar het ontbreken van afdoende bewijs („sufficiently proved”). Aangezien de Duitse taalversie van dit arrest de authentieke versie is, is er geen reden om aan te nemen dat het bijwoord „sufficiently” geen betrekking heeft op „kwantitatief” afdoende bewijs.

71. Op grond van deze precisering kan worden gesteld dat het Hof in dat arrest heeft vastgesteld dat Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, door alleen voor drie lidstaten bewijs te leveren, duidelijk geen kwantitatief afdoende bewijs had verstrekt voor een extrapolatie naar de gehele Unie.

72. Vreemd genoeg is in de Franse taalversie van het bestreden arrest een soortgelijke fout geslopen. Terwijl in de punten 125 en 130 van het bestreden arrest in de Engelse taalversie, te weten de proces taal, wordt verwezen naar *kwantitatief afdoende* bewijs, wordt in dezelfde punten van het bestreden arrest in de Franse taalversie naar *kwantitatief afdoende* bewijs (punt 125) en *kwalitatief afdoende* bewijs (punt 130) verwezen.

73. Deze verschrijving van het Gerecht in de Franse taalversie verklaart wellicht het standpunt dat het Gerecht in de punten 139 tot en met 143 en 175 tot en met 178 van het bestreden arrest heeft ingenomen, waar het in wezen heeft geoordeeld dat de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik niet kan worden vastgesteld door extrapolatie op grond van bewijs dat alleen aantoonde dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek in de gehele Unie, alle lidstaten en alle regio's tezamen, een merk opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door het betrokken merk aangeduide waren of diensten, zelfs indien de bevolkingsgroep van de lidstaten waarvoor het bewijs is geleverd bijna 90 % van de bevolking van de Unie uitmaakt.

74. Met andere woorden, volgens het Gerecht houdt de verkrijging van onderscheidend vermogen niet alleen verband met een meerderheid van lidstaten en bevolkingen, maar ook met „geografische representativiteit”, in die zin dat het betrokken merk in de perceptie van het publiek in alle delen van het grondgebied van de Unie onderscheidend vermogen moet verkrijgen, hetgeen niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met de grenzen van de lidstaten.

75. De punten 60 tot en met 63 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), geven hierop slechts gedeeltelijk antwoord. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli had enkel voor drie lidstaten, te weten Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk, bewijzen aangedragen om de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik aan te tonen. Aangezien aan zeer grote regio's van de Unie was voorbijgegaan, was het in deze omstandigheden duidelijk dat het bewijs niet volstond om als grondslag te fungeren voor een extrapolatie naar de gehele Unie.

76. Stellig heeft het Hof in punt 62 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), geoordeeld dat „het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van deze verkrijging voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd”.

<sup>22</sup> Cursivering van mij.

77. Dat betekent echter niet, zoals het EUIPO in punt 43 van zijn verzoekschrift in hogere voorziening erkent, dat de merkaanvrager aan volledige regio's en markten kan voorbijgaan. Zoals het EUIPO in punt 53 van dat verzoekschrift opmerkt, moet daarentegen rekening worden gehouden met de geografische omvang en de verdeling van de regio's waarvoor het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen met succes is geleverd, teneinde te verzekeren dat het bewijs op grond waarvan de extrapolatie naar de gehele Unie plaatsvindt, een in kwantitatieve en geografische zin representatieve steekproef vormt.

78. Voor deze extrapolatie behoeft weliswaar geen rekening te worden gehouden met het grondgebied van de lidstaten als zodanig<sup>23</sup>, maar het bestaan van de interne markt binnen de Unie betekent niet dat er geen nationale of regionale markten bestaan. Het is namelijk gebruikelijk dat marktdeelnemers, zoals Nestlé, voor de levering van hun waren of diensten bepaalde nationale markten samenvoegen om verschillende redenen, zoals het feit dat deze geografisch dicht bij elkaar liggen, historische banden hebben, of een taal, gewoonten of gebruiken gemeen hebben. Gelet hierop en afhankelijk van de betrokken waren kan het voor bepaalde nationale markten geleverde bewijs op grond van wat Mondelez ter terechtzitting „de vergelijkbaarheid van de markten” heeft genoemd, in die zin volstaan als bewijs voor andere markten waarvoor geen bewijs werd aangedragen of waarvoor geen kwantitatief afdoend bewijs is geleverd. In het bijzonder is het wegens de vergelijkbaarheid van de betrokken markten mogelijk dat voor bepaalde waren of diensten het voor de Spaanse markt geleverde bewijs ook volstaat voor de Portugese markt of het voor de Britse markt geleverde bewijs voor de Ierse markt, enz.

79. Het in kwantitatieve en geografische zin afdoende bewijs dat onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen in de gehele Unie, verplicht om voor iedere waar of dienst met deze diversiteit binnen de Unie rekening te houden. In die zin kan een merk geen Uniemerken zijn dat een eenheid vormt, indien het relevante publiek van een deel van de Unie dit merk niet opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de door dit merk aangeduide waren of diensten.

80. Dienaangaande moet worden gepreciseerd dat de regio's of delen van de Unie waar de verkrijging van onderscheidend vermogen moet worden aangetoond, niet vooraf bepaald zijn, maar bij iedere merkaanvraag voor de door het betrokken merk aangeduide waren en diensten moeten worden vastgesteld.

81. Anders dan het EUIPO stelt, betekent dit niet dat het ontbreken van bewijs betreffende Luxemburg als zodanig volstaat om de verkrijging van onderscheidend vermogen uit te sluiten, terwijl voor de andere lidstaten wel bewijs is geleverd. Indien Luxemburg voor de door het betrokken merk aangeduide waren of diensten deel uitmaakt van dezelfde markt als België, Frankrijk of Duitsland en voor een van die landen waarmee Luxemburg dezelfde markt vormt, afdoende bewijs is geleverd, is het niet nodig om voor Luxemburg specifiek bewijs te leveren. Dat is mijns inziens de betekenis die moet worden gegeven aan artikel 7, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 en de punten 60 tot en met 63 van het arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307).

<sup>23</sup> Zou, volgens het Hof, „worden geoordeeld dat in het kader van het communautaire merkenstelsel een bijzondere betekenis aan het grondgebied van de lidstaten moet worden toegekend, dan zou dit afbreuk doen aan de verwezenlijking van de [door verordening nr. 207/2009 nagestreefde] doelstellingen en inbreuk maken op het beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt” (arrest van 19 december 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, punt 42).

82. De eis dat het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen niet alleen kwantitatief afdoende is, maar ook geografisch representatief, vindt ook steun in het legpuzzelvoorbeeld dat het EUIPO geeft in punt 42 van zijn verzoekschrift in hogere voorziening.<sup>24</sup>

83. Om bij hetzelfde voorbeeld te blijven, indien het merendeel van de puzzelstukjes het lichaam van een paard weergeeft, kan het feit dat het enige ontbrekende stukje om de puzzel af te maken het stukje met het hoofd is, grote invloed hebben. Ook al suggereert de meerderheid van de stukjes dat de puzzel het beeld van een paard weergeeft, niets staat er immers aan in de weg dat het ontbrekende stukje het bovenlijf van een mens weergeeft. In dat geval zou het niet om een paard, maar om een centaur gaan. Dat is het gevaar dat dreigt bij selectieve uitsluiting van bepaalde lidstaten uit het aangedragen bewijs.

84. In die zin had het Gerecht in de zaken die hebben geleid tot de arresten van 21 april 2015, Louis Vuitton Malletier/BHIM – Nanu-Nana (Weergave van een bruin en beige ruitmotief) (T-359/12, EU:T:2015:215), en 21 april 2015, Louis Vuitton Malletier/BHIM – Nanu-Nana (Weergave van een grijs ruitmotief) (T-360/12, niet gepubliceerd, EU:T:2015:214), waarnaar het Gerecht in punt 128 van het bestreden arrest heeft verwezen, terecht geoordeeld dat de verkrijging van onderscheidend vermogen niet was aangetoond wegens het ontbreken van bewijs voor Denemarken, Portugal, Finland en Zweden, ook al had volgens Louis Vuitton Malletier het door haar geleverde bewijs betrekking op elf van de vijftien lidstaten die 92,5 % van de bevolking van de Unie vertegenwoordigden. Louis Vuitton Malletier had namelijk volstrekt nagelaten om bewijzen over te leggen voor de Noordse landen die een deel van de Unie uitmaken, zonder aan te tonen dat het voor de andere lidstaten geleverde bewijs ook voor die landen representatief was. Door deze nalatigheid was het niet mogelijk vast te stellen dat de betrokken ruitmotieven in de gehele Unie onderscheidend vermogen hadden verkregen.

85. In het onderhavige geval blijkt uit de punten 60 tot en met 87 van de litigieuze beslissing en de punten 146 tot en met 173 van het bestreden arrest dat Nestlé bewijs heeft overgelegd voor veertien van de destijds vijftien lidstaten. De enige lidstaat waarvoor geen bewijs is geleverd, is Luxemburg. Toch blijkt uit de punten 84 tot en met 87 van de litigieuze beslissing en punt 173 van het bestreden arrest dat, hoewel Nestlé voor de meeste lidstaten markstudies heeft overgelegd, de voor België, Ierland, Griekenland en Portugal aangedragen informatie<sup>25</sup> niet volstond als bewijs dat het relevante publiek van deze landen Nestlé aanduidde als de commerciële herkomst van de door het betrokken merk aangeduide waar.

86. Alvorens in de punten 176 en 177 van het bestreden arrest vast te stellen dat de tweede kamer van beroep van het EUIPO haar onderzoek of het litigieuze merk in de gehele Unie onderscheidend vermogen had verkregen, niet rechtsgeldig kon afsluiten wegens het ontbreken van afdoende bewijs voor België, Ierland, Griekenland, Luxemburg en Portugal, heeft het Gerecht evenwel niet onderzocht of de vaststelling dat het betrokken merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, kon worden geëxtrapoleerd naar die vijf lidstaten op grond van het voor de andere nationale of regionale markten geleverde bewijs voor de door het litigieuze merk aangeduide waar.

24 Zie ook richtsnoeren van het EUIPO betreffende het onderzoek van Uniemerken, deel B, afdeling 4, hoofdstuk 14, blz. 8, versie van 1 oktober 2017, beschikbaar op de volgende internetsite van het EUIPO:

[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP\\_2\\_2017/Part-B/04-part\\_b\\_examination\\_section\\_4\\_absolute\\_grounds\\_for\\_refusal/part\\_B\\_examination\\_section\\_4\\_chapter\\_14/part\\_B\\_examination\\_section\\_4\\_chapter\\_14\\_Acquired\\_distinctiveness\\_fr.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP_2_2017/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_B_examination_section_4_chapter_14/part_B_examination_section_4_chapter_14_Acquired_distinctiveness_fr.pdf). Volgens het EUIPO betekent het door het Hof in punt 62 van het

arrest van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/BHIM (C-98/11 P, EU:C:2012:307), geformuleerde beginsel dat, indien het Europese grondgebied wordt gezien als een legpuzzel, het onvermogen om aan te tonen dat onderscheidend vermogen is verkregen voor een of meer specifieke nationale markten niet-beslissend kan zijn, mits het „ontbrekende stukje” van de puzzel geen afbreuk doet aan het algehele beeld dat een aanzienlijk deel van het relevante Europese publiek in de diverse delen of regio's van de Europese Unie het teken als een merk opvat.

25 Het ging om het zogenoemde „Nielsen”-overzicht en reclamemateriaal. Zie in het bijzonder punten 84-87 van de litigieuze beslissing.

87. Ook al moest het Gerecht die kwestie in beginsel onderzoeken, Nestlé heeft ter terechtzitting bevestigd dat zij geen gegevens aan het dossier had toegevoegd om aan te tonen dat, wat de door het litigieuze merk aangeduide waar betreft, het voor de Deense, de Duitse, de Spaanse, de Franse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Oostenrijkse, de Finse, de Zweedse en de Britse markt aangedragen bewijs ook gold voor de Belgische, Ierse, Griekse, Luxemburgse en Portugese markt dan wel als grondslag kon dienen om de vaststelling dat het litigieuze merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, naar die vijf landen te extrapoleren. Zij had dus voor de betrokken waar niet aangetoond dat de Belgische, Ierse, Griekse, Luxemburgse en Portugese markt vergelijkbaar waren met bepaalde andere nationale markten waarvoor Nestlé afdoende bewijs had geleverd.

88. Aangezien er geen dergelijk bewijs was, kon het Gerecht enkel de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO vernietigen, hetgeen het heeft gedaan.

89. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging om de door Nestlé en het EUIPO ingestelde hogere voorzieningen af te wijzen.

### **VIII. Kosten**

90. Volgens artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 184, lid 1, van dit Reglement op de procedure in hogere voorziening van toepassing is, wordt ten aanzien van de proceskosten beslist in het arrest waardoor een einde komt aan het geding. Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van datzelfde Reglement, waarnaar artikel 184, lid 1, van dit Reglement verwijst, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.

91. Bovendien bepaalt artikel 184, lid 2, van dit Reglement dat, wanneer de hogere voorziening ongegrond is, het Hof beslist over de kosten.

92. Ten slotte bepaalt artikel 140, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat eveneens op grond van artikel 184, lid 1, ervan op de procedure in hogere voorziening van toepassing is, met name dat het Hof kan bepalen dat andere interveniënten dan een lidstaat of instelling hun eigen kosten zullen dragen.

93. Aangezien in casu in zaak C-84/17 P Mondelez heeft gevorderd dat Nestlé wordt verwezen in de kosten en deze laatste in het ongelijk is gesteld, dient Nestlé te worden verwezen in de kosten van Mondelez. Beslist dient te worden dat het EUIPO en Marques hun eigen kosten zullen dragen.

94. Aangezien in zaak C-85/17 P Nestlé en het EUIPO hebben gevorderd dat Mondelez wordt verwezen in de kosten en deze laatste in het ongelijk is gesteld, dient Mondelez te worden verwezen in de kosten van Nestlé en het EUIPO.

95. Aangezien in zaak C-95/17 P Mondelez heeft gevorderd dat het EUIPO wordt verwezen in de kosten en dit laatste in het ongelijk is gesteld, dient het EUIPO te worden verwezen in de kosten van Mondelez. Nestlé zal haar eigen kosten dragen.

### **IX. Conclusie**

96. In zaak C-84/17 P, Société des produits Nestlé SA/EUIPO en Mondelez UK Holdings & Services Ltd, geef ik het Hof in overweging:

- de hogere voorziening ongegrond te verklaren,

- de Société des produits Nestlé te verwijzen in haar eigen kosten en in die van Mondelez UK Holdings & Services, en
- het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en de European Association of Trade Mark Owners te verwijzen in hun eigen kosten.

97. In zaak C-85/17 P, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO, geef ik het Hof in overweging:

- de hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, en
- Mondelez UK Holdings & Services te verwijzen in haar eigen kosten en in die van de Société des produits Nestlé en het EUIPO.

98. In zaak C-95/17 P, EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, geef ik het Hof in overweging:

- de hogere voorziening ongegrond te verklaren;
- het EUIPO te verwijzen in zijn eigen kosten en in die van Mondelez UK Holdings & Services, en
- de Société des produits Nestlé te verwijzen in haar eigen kosten.