



Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

16 september 2015*

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

In zaak C-215/14,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Intellectual Property (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 27 januari 2014, ingekomen bij het Hof op 28 april 2014, in de procedure

Société des Produits Nestlé SA

tegen

Cadbury UK Ltd,

wijst

HET HOF (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: A. Tizzano, kamerpresident, S. Rodin, E. Levits, M. Berger en F. Biltgen (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: M. Wathelet,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 30 april 2015,

gelet op de opmerkingen van:

- Société des Produits Nestlé SA, vertegenwoordigd door T. Scourfield en T. Reid, solicitors, en S. Malynicz, barrister,
- Cadbury UK Ltd, vertegenwoordigd door P. Walsh en S. Dunstan, solicitors, en T. Mitcheson, QC,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door L. Christie als gemachtigde, bijgestaan door N. Saunders, barrister,

* Procestaal: Engels.

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden,
— de Poolse regering, vertegenwoordigd door B. Majczyna, B. Czech en J. Fałdyga als gemachtigden,
— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door F. W. Bulst en J. Samnadda als gemachtigden,
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 11 juni 2015,
het navolgende

Arrest

- 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 lidstaten (PB L 299, blz. 25).
- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Soci t  des Produits Nestl  SA (hierna: „Nestl ”) en Cadbury UK Ltd (hierna: „Cadbury”) over de oppositie die Cadbury heeft ingesteld tegen de aanvraag van Nestl  tot inschrijving van een driedimensionaal teken in de vorm van een chocoladewafel met vier reepjes als merk in het Verenigd Koninkrijk.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

- 3 De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) is ingetrokken bij en vervangen door richtlijn 2008/95.
- 4 Overweging 1 van richtlijn 2008/95 luidt:
„Richtlijn [89/104] is inhoudelijk gewijzigd [...]. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.”
- 5 Volgens artikel 2 van richtlijn 2008/95 „[kunnen m]erken [...] worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling [...], mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.
- 6 Artikel 3 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, dat zonder wezenlijke wijziging de inhoud van artikel 3 van richtlijn 89/104 overneemt, 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.

[...]”

Recht van het Verenigd Koninkrijk

- 7 Ingevolge Section 3, punt 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.
- 8 Overeenkomstig punt 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 wordt bepaald of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vragen

- 9 De waar waarover in het hoofdgeding wordt getwist, wordt in het Verenigd Koninkrijk sinds 1935 door Rowntree & Co Ltd verkocht, oorspronkelijk 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 deze onderneming, die ondertussen Rowntree plc heette, overgenomen door Nestlé.
- 10 De waar werd lange tijd verkocht in een verpakking met twee lagen, een laag uit zilverfolie met daaromheen een papieren buitenlaag bedrukt met een rood-wit 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.

- 11 De basisvorm van de waar is sinds 1935 nagenoeg identiek gebleven; alleen de afmetingen ervan zijn licht gewijzigd. Thans ziet de onverpakte waar er als volgt uit:



- 12 Op elk reepje van de chocoladewafel staan in reliëf de woorden „Kit Kat”, met segmenten van het ovaal dat deel uitmaakt van het logo.
- 13 Op 8 juli 2010 heeft Nestlé een aanvraag ingediend tot inschrijving van het hierna grafisch weergegeven driedimensionale teken (hierna: „betrokken merk”) als merk in het Verenigd Koninkrijk.



- 14 Het betrokken merk verschilt van de werkelijke vorm van de waar doordat de in reliëf aangebrachte woorden „Kit Kat” ontbreken.
- 15 De aanvraag is ingediend voor de volgende waren van 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:
„Chocolade; chocoladewerk; chocoladeproducten; suikerbakkerswaren; chocoladepreparaten; bakwaren; banketbakkerswaren; biscuit; met chocolade overtrokken biscuit; met chocolade overtrokken wafelbiscuit; cakes; koekjes; wafels”.
- 16 De aanvraag is door het Britse merkenbureau toegewezen en bekendgemaakt met het oog op eventuele oppositie. Hoewel het betrokken merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist, heeft de merkaanvrager, aldus dit merkenbureau, aangetoond dat het onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

- 17 Op 28 januari 2011 heeft Cadbury oppositie tegen de inschrijvingsaanvraag ingesteld, waarbij zij verschillende middelen heeft aangevoerd, onder meer dat inschrijving moest worden geweigerd op grond van de bepalingen van de merkenwet van 1994 waarbij artikel 3, lid 1, onder b) en e), i) en ii), en lid 3, van richtlijn 2008/95 is omgezet.
- 18 Bij beslissing van 20 juni 2013 heeft de onderzoeker van het Britse merkenbureau geoordeeld dat het betrokken merk intrinsiek onderscheidend vermogen miste en evenmin door het gebruik ervan onderscheidend vermogen had verkregen.
- 19 Volgens de onderzoeker vertoont de vorm waarvan inschrijving was gevraagd drie kenmerken:
- de rechthoekige tabletvorm als basis;
 - de aanwezigheid, de plaats en de diepte van de uitsparingen in de lengterichting van de tablet, en
 - het aantal uitsparingen dat, samen met de breedte van de tablet, het aantal „reepjes” bepaalt.
- 20 Volgens de onderzoeker is het eerste kenmerk een vorm die voortvloeit uit de aard van de waar, die dus niet kan worden ingeschreven, behalve voor „cakes” en „banketbakkerswaren”, waarvoor de vorm van het merk aanzienlijk verschilt van de normen 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.
- 21 Op 18 juli 2013 heeft Nestlé beroep tegen deze beslissing ingesteld bij de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Intellectual Property, en daarbij betwist dat het betrokken merk geen onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik ervan vóór de relevante datum. Voorts heeft Nestlé aangevoerd dat het betrokken merk niet uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald of de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.
- 22 Bij incidenteel beroep van diezelfde dag is Cadbury opgekomen tegen de beslissing van 20 juni 2013 voor zover daarbij was geoordeeld dat het betrokken merk voor cakes en banketbakkerswaren intrinsiek onderscheidend vermogen bezit en niet uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald of de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.
- 23 De High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Intellectual Property, is allereerst van oordeel dat de onderzoeker noch inzake het bewijs van het onderscheidend vermogen van het betrokken merk noch inzake de toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, onder e), i) en ii), van richtlijn 2008/95 een onderscheid had mogen maken tussen cakes en banketbakkerswaren enerzijds en alle overige waren van klasse 30 van de Overeenkomst van Nice anderzijds.
- 24 Vervolgens vraagt de verwijzende rechter, onder verwijzing naar de rechtspraak ter zake, zich met betrekking tot de vraag of het betrokken merk vóór de relevante datum door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft 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 merkaanvrager. Volgens de verwijzende rechter moet de aanvrager immers veeleer aantonen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het merk, en niet op eventuele andere aanwezige merken, als aanduiding van de herkomst van de waren.
- 25 Ten slotte merkt de verwijzende rechter aangaande de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald en de vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, op dat er slechts weinig rechtspraak over artikel 3, lid 1, onder e), i) en ii), van richtlijn 2008/95 bestaat.

26 Daarop heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, Intellectual Property, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende 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 richtlijn 2008/95, 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 richtlijn 2008/95 als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één wordt bepaald 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 richtlijn 2008/95 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?”

Verzoek tot heropening van de mondelinge behandeling

- 27 De mondelinge behandeling werd op 11 juni 2015 gesloten nadat de advocaat-generaal conclusie had genomen. Nadien heeft Nestlé bij brief van 26 juni 2015, die is neergelegd ter griffie van het Hof op 30 juni 2015, verzocht om de mondelinge behandeling te heropenen.
- 28 Ter ondersteuning van haar verzoek voert Nestlé met name aan dat de verwijzende rechter geen standpunt kan innemen over de eerste vraag, aangezien de advocaat-generaal in zijn conclusie deze vraag ontoereikend beantwoordt.
- 29 Nestlé stelt voorts dat de advocaat-generaal in zijn conclusie blijkt geeft van een onjuiste uitlegging van haar schriftelijke opmerkingen.
- 30 Het Hof kan krachtens artikel 83 van zijn Reglement voor de procesvoering in elke stand van het geding, de advocaat-generaal gehoord, de heropening van de mondelinge behandeling gelasten, met name wanneer het zich onvoldoende voorgelicht acht, wanneer een partij na afsluiting van deze behandeling een nieuw feit heeft aangebracht dat van beslissende invloed kan zijn voor de beslissing van het Hof, of wanneer een zaak moet worden beslecht op grond van een argument waarover de partijen of de in artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie bedoelde belanghebbenden hun standpunten niet voldoende hebben kunnen uitwisselen (zie arrest Commissie/Parker Hannifin Manufacturing en Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punt 27 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
- 31 In casu is het Hof van oordeel, de advocaat-generaal gehoord, dat het voldoende is voorgelicht om uitspraak te doen, geen nieuw feit is aangebracht dat van beslissende invloed kan zijn voor zijn beslissing en de onderhavige zaak niet hoeft te worden beslecht op basis van argumenten waarover partijen hun standpunt niet voldoende hebben kunnen uitwisselen.
- 32 Daarnaast zij opgemerkt dat de advocaat-generaal volgens artikel 252, tweede alinea, VWEU tot taak heeft, in het openbaar in volkomen onpartijdigheid en onafhankelijkheid met redenen omklede conclusies te nemen aangaande zaken waarin zulks overeenkomstig het Statuut van het Hof van

Justitie vereist is. Het Hof is echter noch door de conclusie van de advocaat-generaal, noch door de motivering op grond waarvan hij tot die conclusie komt, gebonden (zie arrest Commissie/Parker Hannifin Manufacturing en Parker-Hannifin, C-434/13 P, EU:C:2014:2456, punt 29 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

- 33 Derhalve moet het verzoek tot heropening van de mondelinge behandeling worden afgewezen.

Beantwoording van de prejudiciële vragen

Opmerkingen vooraf

- 34 In de eerste plaats zij opgemerkt dat het verzoek om een prejudiciële beslissing betrekking heeft op de uitlegging van de bepalingen van richtlijn 2008/95.
- 35 Zoals volgt uit het arrest Oberbank e.a. (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 31) is richtlijn 89/104 enkel gecodificeerd bij richtlijn 2008/95, zodat de bepalingen die aan de orde zijn in de onderhavige zaak ten aanzien van de overeenkomstige bepalingen van richtlijn 89/104 niet beduidend zijn gewijzigd wat hun bewoordingen, context en doelstellingen betreft. Bijgevolg zijn de verwijzingen naar de rechtspraak over richtlijn 89/104 nog steeds relevant voor de onderhavige zaak.
- 36 In de tweede plaats kan overeenkomstig artikel 2 van richtlijn 2008/95 een teken bestaande uit de vorm van een waar in beginsel een merk vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling en de waar of dienst van een onderneming kan onderscheiden.
- 37 Artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 individualiseert uitdrukkelijk bepaalde tekens bestaande uit de vorm van de waar, door opsomming van de specifieke weigeringsgronden voor de inschrijving van die tekens, namelijk wanneer zij uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
- 38 Artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 is een eerste obstakel voor de inschrijving van een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, zodat wanneer één van de drie in die bepaling vermelde gevallen zich voordoet, een dergelijk teken niet als merk kan worden ingeschreven (zie in die zin arresten Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 76, en Linde e.a., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 44).
- 39 Bovendien kan een teken waarvan de inschrijving op basis van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 wordt geweigerd, nooit onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van die richtlijn verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt (zie in die zin arresten Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 75, en Linde e.a., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punt 44).
- 40 Bijgevolg moet in het kader van een inschrijvingsaanvraag betreffende een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar, eerst worden nagegaan of er geen obstakel voor de inschrijving bestaat overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, en daarna worden onderzocht of het betrokken teken in voorkomend geval onderscheidend vermogen heeft kunnen verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 3, van die richtlijn.
- 41 In overeenstemming met de logica en volgorde waarvoor de Uniewetgever heeft gekozen bij het opstellen van artikel 3 van richtlijn 2008/95 moeten de prejudiciële vragen dus in een andere volgorde worden behandeld, waarbij eerst de tweede en de derde vraag, betreffende de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, moeten worden onderzocht en daarna de eerste vraag, betreffende artikel 3, lid 3, van die richtlijn.

Tweede vraag

- 42 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de inschrijving als merk van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar wanneer die vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan een voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.
- 43 Om te beginnen zij eraan herinnerd dat de verschillende in artikel 3 van richtlijn 2008/95 opgesomde gronden voor weigering van inschrijving moeten worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie in die zin arresten *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punten 25-27, en *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 77).
- 44 De ratio van de in artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 vastgestelde gronden voor weigering van inschrijving is te verhinderen dat als gevolg van de bescherming van het merkenrecht de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt (zie in die zin arresten *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 78, en *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 18).
- 45 Het gaat er immers om 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 [zie in die zin arrest *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 19, en, wat betreft artikel 7, lid 1, onder e), 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 identiek is aan artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, arrest *Lego Juris/BHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punt 45].
- 46 Wat betreft de vraag of de verschillende weigeringsgronden tegelijk kunnen worden toegepast, heeft het Hof geoordeeld dat uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 duidelijk blijkt dat de drie gronden voor weigering van inschrijving autonoom zijn en elke grond onafhankelijk van de andere wordt toegepast (zie in die zin arrest *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 39).
- 47 Het Hof heeft daaruit afgeleid dat indien een van de in die bepaling vermelde criteria is vervuld, het teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar niet als merk kan worden ingeschreven, waarbij het niet van belang is dat het teken op grond van verschillende weigeringsgronden kan worden geweigerd, zodra één enkele weigeringsgrond volledig van toepassing is op dit teken (zie in die zin arrest *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punten 40 en 41).
- 48 Artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 sluit bijgevolg niet uit dat de wezenlijke kenmerken van een teken onder één of meerdere van de genoemde weigeringsgronden kunnen vallen. In een dergelijk geval is voor weigering van inschrijving echter vereist dat minstens een van deze gronden volledig van toepassing is op het betrokken teken.
- 49 De doelstelling van algemeen belang waarop de toepassing van de drie gronden voor weigering van inschrijving van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 is gebaseerd, staat immers in de weg aan een weigering van inschrijving wanneer geen van deze drie gronden volledig van toepassing is (arrest *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 42).
- 50 Een uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 op grond waarvan de inschrijving van een merk niet zou mogen worden geweigerd wanneer de onderzoeken aantonen dat meer dan een van de drie weigeringsgronden van toepassing is, of, omgekeerd, op grond waarvan die bepaling zou mogen worden toegepast in gevallen waarin elk van de drie genoemde weigeringsgronden slechts gedeeltelijk aanwezig is, zou kennelijk indruisen tegen de in de punten 43 tot en met 45 van het onderhavige

arrest in herinnering gebrachte doelstelling van algemeen belang waarop de toepassing van de drie gronden voor weigering van inschrijving van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 is gebaseerd.

- 51 Gelet op een en ander moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de inschrijving als merk van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar wanneer die vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan één voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, mits minstens één van de in die bepaling opgesomde gronden voor weigering van inschrijving volledig van toepassing is op de betrokken vorm.

Derde vraag

- 52 Met zijn derde vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, op grond waarvan de inschrijving kan worden geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, aldus moet worden uitgelegd dat het uitsluitend ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert dan wel ook op de manier waarop deze wordt vervaardigd.
- 53 In dat verband zij opgemerkt dat in de bewoordingen van die bepaling uitdrukkelijk sprake is van de vorm van de waar die noodzakelijk is om een „technische uitkomst” te verkrijgen, zonder verwijzing naar het productieproces van die waar.
- 54 Bij een letterlijke uitlegging van die bepaling heeft de daarin bedoelde weigeringsgrond enkel betrekking op de manier waarop de waar functioneert, waarbij de technische uitkomst het resultaat is van een bepaalde wijze waarop de betrokken vorm is vervaardigd.
- 55 Deze uitlegging wordt bevestigd door de doelstelling van artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, namelijk, zoals blijkt uit de in punt 44 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak, verhinderen dat een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Voor de consument is immers de functionaliteit van de waar doorslaggevend en heeft de wijze waarop de waar wordt geproduceerd weinig belang.
- 56 Overigens volgt uit de rechtspraak dat de wijze van vervaardiging evenmin doorslaggevend is in het kader van de beoordeling van de functionele wezenskenmerken van de vorm van de waar. De inschrijving van een teken dat bestaat uit een vorm die uitsluitend aan de technische uitkomst is toe te schrijven, moet immers ook worden geweigerd indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen en dus door andere productieprocessen kan worden verkregen (zie in die zin arrest Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 83).
- 57 Gelet op een en ander moet op de derde vraag worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, op grond waarvan de inschrijving kan worden geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, aldus moet worden uitgelegd dat het ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd.

Eerste vraag

- 58 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de aanvrager van inschrijving van een merk dat onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dat merk, in

tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming, dan wel dat hij ermee kan volstaan aan te tonen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen dat merk herkent en associeert met zijn waren.

- 59 Dienaangaande zij om te beginnen in herinnering gebracht dat de wezenlijke functie van het merk is om aan de consument of de eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de met het merk aangeduide waren of diensten te waarborgen, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (arrest Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punt 30).
- 60 Door zijn onderscheidend vermogen leent het merk zich immers om de waar of de dienst waarop het betrekking heeft, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of deze dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie in die zin arresten Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230, punt 46; 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).
- 61 Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of de diensten waarop dit merk betrekking heeft, alsook ten aanzien van de vermoedelijke perceptie van de betrokken kringen, namelijk de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten (zie in die zin arresten Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punt 34 en aldaar aangehaalde rechtspraak; 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).
- 62 Het onderscheidend vermogen, dat dus een van de algemene voorwaarden vormt om een teken als merk in te kunnen schrijven, kan intrinsiek zijn, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, of zijn verkregen door het gebruik dat van het merk is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van die richtlijn.
- 63 Wat meer bepaald het verkrijgen van onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95 betreft, moet de uitdrukking „gebruik van het teken als merk” aldus worden begrepen dat zij enkel verwijst naar een 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 (arrest Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punt 29).
- 64 Het Hof heeft geoordeeld dat een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, zowel het resultaat kan zijn van het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als van het gebruik van een afzonderlijk merk in samenhang met een ingeschreven merk. Het heeft evenwel gepreciseerd dat het in beide gevallen van belang is dat de betrokken kringen als gevolg van dit gebruik de waar of de dienst die enkel wordt aangeduid met het merk waarvan inschrijving wordt gevraagd, daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming (arrest Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punt 30, en in het kader van verordening nr. 40/94, waarvan artikel 7, lid 3, in wezen overeenstemt met artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, arrest Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punt 27).
- 65 Los van de vraag of het gebruik betrekking heeft op een teken als deel van een ingeschreven merk dan wel op een teken in samenhang met een ingeschreven merk, is de essentiële voorwaarde dus dat het teken waarvan inschrijving als merk wordt gevraagd, als gevolg van dat gebruik voor de betrokken kringen kan dienen om de waren waarop het betrekking heeft te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie in die zin arrest Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punt 28).
- 66 Daaruit moet worden afgeleid, zoals volgt uit de punten 48 tot en met 52 van de conclusie van de advocaat-generaal, dat indien het merk waarvan inschrijving is gevraagd, gebruikt is kunnen worden als deel van een ingeschreven merk of in samenhang met een dergelijk merk, de merkaanvrager niettemin moet bewijzen dat dit merk op zich, onderscheiden van eventuele andere aanwezige merken, de oorsprong van de waren aanduidt als afkomstig van een bepaalde onderneming.

- 67 Gelet op deze overwegingen moet op de eerste vraag worden geantwoord dat om een merk in te schrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee, de merkaanvrager moet bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Kosten

- 68 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

- 1) **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 de inschrijving als merk van een teken dat bestaat uit de vorm van de waar wanneer die vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan één voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, mits minstens één van de in die bepaling opgesomde gronden voor weigering van inschrijving volledig van toepassing is op de betrokken vorm.**
- 2) **Artikel 3, lid 1, onder e), ii), van richtlijn 2008/95, op grond waarvan de inschrijving kan worden geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, moet aldus worden uitgelegd dat het ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd.**
- 3) **Om een merk in te schrijven dat onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 2008/95, hetzij als deel van een ander ingeschreven merk, hetzij in samenhang daarmee, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige merken, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.**

ondertekeningen