

Hof van Justitie EG, 7 juli 2005, Nestlé v Mars

HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT



MERKENRECHT

Inburgering

Mee-inburgeren: een merk kan onderscheidend vermogen verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.

Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk (arrest [Philips](#), reeds aangehaald, punt 64). Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, die in het hoofdgeding aan de orde is, hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat immers geen beperking in die zin en doelt enkel op „het gebruik dat [...] is gemaakt” van het merk. De uitdrukking „gebruik van het teken als merk” moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken 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 dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Er zij aan herinnerd dat alle factoren moeten worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst te identificeren, en dat bij deze beoordeling rekening kan worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar of de dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (arrest van [4 mei 1999](#), [Windsurfing Chiemsee](#), C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 49 en 51).

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 7 juli 2005

(C. W. A. Timmermans, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris en G. Arestis)

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

7 juli 2005 (*)

„Merken – Richtlijn 89/104/EEG – Gebrek aan onderscheidend vermogen – Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Gebruik als deel van of in samenhang met ingeschreven merk”

In zaak C-353/03,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Verenigd Koninkrijk) bij beslissing van 25 juli 2003, ingekomen bij het Hof op 18 augustus 2003, in de procedure

Société des produits Nestlé SA

tegen

Mars UK Ltd,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, R. Silva de Lapuerta, C. Gulmann (rapporteur), P. Kūris en G. Arestis, rechters,

advocaat-generaal: J. Kokott,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 20 januari 2005,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

– Société des produits Nestlé SA, vertegenwoordigd door J. Mutimear, solicitor, en H. Carr, QC,

– Mars UK Ltd, vertegenwoordigd door V. Marsland, solicitor, en M. Bloch, QC,

– de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door E. O’Neill als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister,

– de Ierse regering, vertegenwoordigd door D. J. O’Hagan als gemachtigde,

– de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en M. Shotter als gemachtigden,

gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 27 januari 2005](#),

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 3, van 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; hierna: „richtlijn”), en 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; hierna: „verordening”).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Société des produits Nestlé SA (hierna: „Nestlé”) en Mars UK Ltd (hierna: „Mars”) over het

verzoek van Nestlé om een gedeelte van een slagzin die een ingeschreven merk vormt waarvan deze onderneming reeds houder is, te laten inschrijven als merk.

Toepasselijke bepalingen

3 Artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat „[m]erken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.

4 Artikel 3 van de richtlijn, met de titel „Gronden voor weigering of nietigheid”, luidt als volgt:

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

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1[, sub b,] indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. [...]

5 De artikelen 4 en 7, leden 1, sub b, en 3, van de verordening zijn in grotendeels dezelfde bewoordingen gesteld als respectievelijk de artikelen 2 en 3, leden 1, sub b, en 3, van de richtlijn.

Het hoofdeding en de prejudiciële vraag

6 De slagzin „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” en de naam „KIT KAT” zijn merken die in het Verenigd Koninkrijk zijn ingeschreven in klasse 30 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 gewijzigd en herzien, namelijk voor chocolade-producten, suikerbakkerswaren, snoepjes en koekjes.

7 Op 28 maart 1995 heeft Nestlé, houder van deze twee merken, de inschrijving in het Verenigd Koninkrijk van het merk HAVE A BREAK in klasse 30 aangevraagd.

8 Tegen deze aanvraag is oppositie ingesteld door Mars, die zich met name op artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn beriep.

9 Op 31 mei 2002 is de oppositie op grond van deze bepaling aanvaard en is de aanvraag om inschrijving afgewezen.

10 Nestlé heeft bij de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, beroep ingesteld. Het beroep is verworpen bij beslissing van 2 december 2002.

11 Nestlé heeft daartegen hoger beroep ingesteld bij de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division).

12 Op basis van de gegevens van het bij hem ahangige geding oordeelt deze rechter dat de zin „HAVE A BREAK” intrinsiek onderscheidend vermogen mist en dat derhalve ingevolge artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn inschrijving daarvan als merk in beginsel uitgesloten is.

13 Volgens de verwijzende rechter kan een merk dus enkel op grond van artikel 3, lid 3, van de richtlijn worden ingeschreven indien wordt bewezen dat het door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

14 Hij stelt vast dat de aanvraag om inschrijving is afgewezen op grond dat de zin „HAVE A BREAK” hoofdzakelijk is gebruikt als onderdeel van het ingeschreven merk HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT en niet echt als zelfstandig merk.

15 Voorts vermeldt de verwijzende rechter dat deze opvatting volgens Nestlé ernstige gevolgen kan hebben voor marktdeelnemers die merken wensen in te schrijven die vormen bevatten, aangezien dergelijke merken zelden alleen worden gebruikt.

16 Naar zijn oordeel kan een zin die het voorkomen heeft van een met een merk verbonden slagzin, door de herhaling ervan op den duur een afzonderlijke en zelfstandige indruk teweegbrengen en dus onderscheidend vermogen verkrijgen door gebruik.

17 In die omstandigheden heeft de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof de volgende prejudiciële vraag te stellen:

„Kan een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van [de] richtlijn [...] en artikel 7, lid 3, van [de] verordening [...] verkrijgen na of ten gevolge van het gebruik van dat merk als deel van of in samenhang met een ander merk?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

18 Op grond van de gegevens in de verwijzingsbeslissing moet de gestelde vraag aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op de uitlegging van de richtlijn, aangezien de verordening niet van toepassing is op de feiten van het hoofdeding.

19 Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.

20 Nestlé en de Ierse regering zijn van mening dat een merk krachtens artikel 3, lid 3, van de richtlijn onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ander merk.

21 Volgens Mars, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen kan een merk het onderscheidend vermogen niet uitsluitend ten gevolge van het gebruik als deel van een samengesteld merk verkrijgen. Mars en de Commissie erkennen daarentegen dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik in samenhang met een ander merk. Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk kan het onderscheidend vermogen eveneens worden verkregen door het gebruik van het merk als fysiek element.

22 Dienaangaande zij eraan herinnerd, dat een merk ingevolge artikel 2 van de richtlijn onderscheidend vermogen bezit wanneer het waren of diensten van een

onderneming kan onderscheiden van die van andere ondernemingen.

23 Krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn wordt de inschrijving van een merk geweigerd of kan het nietig worden verklaard wanneer het onderscheidend vermogen mist.

24 Laatstgenoemde bepaling blijft ingevolge artikel 3, lid 3, van de richtlijn evenwel buiten toepassing indien het merk, door het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.

25 Het onderscheidend vermogen van een merk, of het nu intrinsiek is dan wel door gebruik is verkregen, moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, alsook op basis van de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten (arrest van **18 juni 2002, Philips, C-299/99**, Jurispr. blz. I-5475, punten 59 en 63).

26 Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk (arrest **Philips**, reeds aangehaald, punt 64).

27 Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, die in het hoofdgeding aan de orde is, hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt.

28 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat immers geen beperking in die zin en doelt enkel op „het gebruik dat [...] is gemaakt” van het merk.

29 De uitdrukking „gebruik van het teken als merk” moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming.

30 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 dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

31 Er zij aan herinnerd dat alle factoren moeten worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst te identificeren, en dat bij deze beoordeling rekening kan worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar of de dienst

identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (arrest van **4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97**, Jurispr. blz. I-2779, punten 49 en 51).

32 Derhalve moet de prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.

Kosten

33 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale 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 van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Een merk kan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.