



Datum van  
inontvangstneming

:

03/06/2014

**Zaak C-215/14**

**Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie**

**Datum van indiening:**

28 april 2014

**Verwijzende rechter:**

High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division  
(Verenigd Koninkrijk)

**Datum van de verwijzingsbeslissing:**

27 januari 2014

**Verzoekende partij:**

Société des Produits Nestlé SA

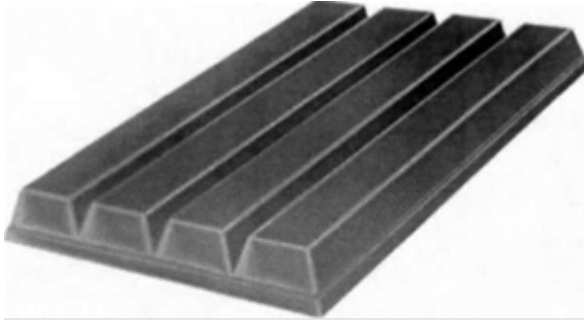
**Verwerende partij:**

Cadbury UK Ltd

---

**Voorwerp van de procedure in het hoofdgeding**

- 1 De prejudiciële vragen zijn gerezen in een geding over de aanvraag voor inschrijving van een merk in het Verenigd Koninkrijk. Op 8 juli 2010 heeft verzoekster (hierna: „Nestlé”) bij het Intellectual Property Office (Bureau voor intellectuele eigendom) van het Verenigd Koninkrijk een aanvraag ingediend voor inschrijving van het driedimensionale teken (hierna: „merk”) dat hieronder grafisch is weergegeven als merk voor het Verenigd Koninkrijk.



Het aangevraagde merk heeft de vorm van een Kit Kat chocoladewafel met vier vingers. Dat product wordt al sinds 1935 in het VK verkocht, aanvankelijk door Rowntree & Co Ltd en sinds 1988 door Nestlé. Sinds de Tweede Wereldoorlog staat het bekend als Kit Kat. De basisvorm van het product is sinds 1935 bijna gelijk gebleven, hoewel de afmetingen in de loop der tijd een weinig zijn veranderd. Het is gedurende vele jaren verkocht in een verpakking die uit twee lagen bestond: een laag van zilverfolie en daaromheen een laag van papier, bedrukt met een logo in rood en wit en de woorden Kit Kat op de voorkant. Later is het verkocht in een enkelvoudige verpakking van kunststof materiaal met hetzelfde logo. Het ontwerp van het logo is in de loop der jaren geëvolueerd maar is in wezen gelijk gebleven. De huidige vorm van het logo is hieronder weergegeven. [Or. punten 1-4]



De huidige uiterlijke verschijningsvorm van het onverpakte product is hieronder weergegeven.



Op elke vinger is in reliëf de woorden Kit Kat aangebracht (tussen bij benadering 1959 en 1964 met het woord Rowntree) samen met segmenten van de ovaal die deel uitmaakt van het logo. Naast de uitvoering met vier vingers van Kit Kat is

gedurende vele jaren ook een uitvoering met twee vingers verkocht. [Or. punten 5-6]

- 2 Het teken in de aanvraag van het merk verschilt van de vorm van het product doordat de woorden Kit Kat in reliëf ontbreken. De aanvraag is ingediend voor de volgende goederen van klasse 30: „Chocolade; chocoladewerk; chocoladeproducten; suikerbakkerswaren; chocoladepreparaten; bakwaren; banketbakkerswaren; biscuit; met chocolade overtrokken biscuit; met chocolade overtrokken wafelbiscuit; cakes; koekjes; wafels.” [OR. punten 7-8]

### **Voorwerp en rechtsgrondslag van het prejudiciële verzoek**

- 3 Het verzoek om een prejudiciële beslissing is ingediend krachtens artikel 267 VWEU. De vraag voor de verwijzende rechter is of de inschrijving van het merk moet worden geweigerd. De verwijzende rechter verzoekt het Hof om uitlegging van artikel 3 van richtlijn 2008/95/EG, waarin onder meer is bepaald dat inschrijving wordt geweigerd voor a) merken die elk onderscheidend vermogen missen (artikel 3, lid 1, sub b); b) tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt (artikel 3, lid 1, sub e-i); c) tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (artikel 3, lid 1, sub e-ii). Artikel 3, lid 1, sub b, is niet van toepassing „indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen” (artikel 3, lid 3).

### **Prejudiciële vragen**

1 Hoeft de aanvrager van inschrijving, 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/EG, enkel te bewijzen dat op de relevante datum een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het teken herkent en het associeert met de waren van de aanvrager 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 aanvrager bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het teken (en niet op andere eventueel aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren?

2 Wordt inschrijving van een vorm als merk uitgesloten door artikel 3, lid 1, sub e-i en/of e-ii, van richtlijn 2008/95/EG als deze vorm bestaat uit drie wezenlijke kenmerken, waarvan er één bepaald wordt door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen?

3 Moet artikel 3, lid 1, sub e-ii, van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat inschrijving is uitgesloten voor 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?

[OR: bijlage bij de beslissing]

### **Aangevoerde bepalingen van Unierecht**

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 229, blz. 25); verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)

arrest Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, EU:C:1999:230; arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323; arrest Philips, C-299/99, EU:C:2002:377; arrest Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86;

arrest Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244; arrest Linde e.a., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206; arrest Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, EU:C:2004:258; arrest Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88; arrest Procter & Gamble/BHIM, C-468/01 P–C-472/01 P, EU:C:2004:259;

arrest BHIM/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, EU:C:2004:645; arrest Mag Instrument/BHIM, C-136/02 P, EU:C:2004:592; beschikking Glaverbel/BHIM, C-445/02 P, EU:C:2004:393; arrest Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538; arrest KWS Saat/BHIM, C-447/02 P, EU:C:2004:649;

arrest Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432;

arrest Deutsche SiSi-Werke/BHIM, C-173/04 P, EU:C:2006:20;

arrest Storck/BHIM, C-24/05 P, EU:C:2006:421; arrest Storck/BHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422;

arrest Lego Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516

### **Aangevoerde bepalingen van nationaal recht**

Trade Marks Act 1994 (merkenwet)

*Bongrain SA's Trade Mark Application* [2004] EWCA Civ 1690; *British Sugar plc v James Robertson & Sons Ltd* [1996] RPC 281; *Philips Electronics NV v Remington Consumer Products Ltd* [1999] RPC 809; *Unilever plc's Trade Mark Application* [2002] EWHC 2709, [2003] RPC 35; *Dyson Ltd's Trade Mark Application* [2003] EWHC 1062 (Ch); *Vibe Technologies Ltd's Application* [2009] ETMR 12

### **Korte uiteenzetting van de feiten en de procedure in het hoofdgeding**

- 4 Verweerster (hierna: „Cadbury”) heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag voor inschrijving en gesteld, inzonderheid, dat inschrijving geweigerd moet worden krachtens de bepalingen van de Trade Marks Act 1994 waarbij de artikelen 3, leden 1, sub b, e-i en e-ii, en 3 van richtlijn 2008/95 in de rechtsorde van het VK zijn omgezet en die overeenkomen met artikel 7, leden 1, sub b, e-i en e-ii, en 3, van verordening nr. 207/2009 van de Raad.
- 5 Een Hearing Officer (personeelslid van het Intellectual Property Office van het VK) heeft het door partijen overgelegde bewijs opgenomen, hun argumenten gehoord en een besluit genomen op de oppositie.

### Bevindingen van de Hearing Officer

#### Intrinsiek onderscheidend vermogen en verkregen onderscheidend vermogen

- 6 De gemiddelde consument van chocoladeproducten vat de vorm op als een weergave van vier verbonden chocoladevingers, gescheiden door uitsparingen zodat de afzonderlijke vingers gemakkelijk van elkaar gescheiden kunnen worden voor consumptie. [OR. punt 14]
- 7 De vorm valt binnen de normen en gewoonten van de sector chocoladerepen en -biscuits en/of is een loutere variant op gangbare vormen voor chocoladerepen en -biscuits, namelijk rechthoekige repen met uitsparingen waardoor afzonderlijke stukken of „vingers” kunnen worden afgebroken. De vorm is niet zodanig dat de gemiddelde consument het betrokken product op grond daarvan kan onderscheiden van de producten van andere ondernemingen. Op de markt van het VK worden door derden andere producten aangeboden die bestaan uit een aantal verbonden chocoladevingers. Dit vormmerk mist derhalve op het eerste gezicht onderscheidend vermogen. [OR. punten 14, 15]
- 8 Chocoladerepen en -biscuits worden gedekt door alle volgende termen: „Chocolade; chocoladewerk; chocoladeproducten; suikerbakkerswaren; chocoladepreparaten; biscuit; met chocolade overtrokken biscuit; met chocolade overtrokken wafelbiscuit; bakwaren; koekjes; wafels.” [OR. punten 15]
- 9 De vorm valt buiten de normen en gewoonten van de sector cakes en banketbakkerswaren en kan de commerciële herkomst van cakes of banketbakkerswaren aanduiden. [OR. punt 15]
- 10 Kit Kat behaalde in de jaren 2005-2007 een jaaromzet van 25-33 miljoen GBP in het VK en van 40 miljoen GBP in de jaren 2008-2010. Nestlé gaf tussen 1996 en 2007 per jaar tussen 3 en 11 miljoen GBP uit voor het aanprijzen van Kit Kat in het VK, waarvan het merendeel was gericht op de versie met vier vingers. Tussen 2008 en 2010 is tussen 850 000 en 4,4 miljoen GBP uitgegeven voor het

aanprijzen van de waren. Het staat niet vast of het aanprijzen van het product door middel van de vorm daarin is begrepen. [OR. punt 16]

- 11 Nestlé heeft niet aangetoond dat consumenten afgaan op de vorm van de waren om de herkomst ervan te identificeren. Gedurende vele jaren voor de datum van aanvraag was er geen bewijs van tweedimensionaal gebruik van het merk om het product aan te prijzen. Hoewel de vorm van het product voor 1964 wel in advertenties werd getoond, zijn er geen aanwijzingen voor dergelijke advertenties na 1964. Het product wordt verkocht in een ondoorzichtige wikkel waardoor de vorm van de waren tot en met februari 2010 niet zichtbaar was, en daarna enkel voor een deelverzameling (multiverpakkingen van het product met vier vingers) van de op de markt gebrachte waren. Er is geen bewijs dat consumenten de vorm van de waren na aankoop gebruiken om te controleren dat zij het product van hun beoogde commerciële bron hebben gekozen. Consumenten gaan enkel af op het woordmerk Kit Kat, het andere woord en de beeldmerken die in verband met de waren worden gebruikt om de commerciële herkomst van de producten te identificeren. [OR. punten 16-18] [OR. punt 25]
  - 12 Uit een consumentenenquête blijkt dat ten minste 50 % van de onderzoekspopulatie dacht dat een aan hen getoonde afbeelding (een kaart met een voorstelling van het merk) een product van Kit Kat voorstelde. [OR. punten 19-24]
  - 13 Het merk mist intrinsiek onderscheidend vermogen en heeft geen onderscheidend vermogen verkregen voor alle waren die onder de aanvraag vallen, behalve voor cakes en banketbakkerswaren. Voor cakes en banketbakkerswaren is het merk echter intrinsiek onderscheidend en is inschrijving niet uitgesloten. [OR. punt 13]
- Aard van de waren/noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen
- 14 De wezenlijke kenmerken van de litigieuze vorm zijn: i) rechthoekige staafvorm van het merk met inbegrip van de verhoudingen van lengte, breedte en diepte; ii) aanwezigheid, positie en diepte van de uitsparingen in de lengterichting van de reep, die de reep in feite in afneembare „vingers” verdeelt, en iii) het aantal uitsparingen, die samen met de breedte van de reep het aantal „vingers” bepalen. [Or. punt 27]
  - 15 De in wezen rechthoekige staafvorm (kenmerk i) van de waren waarop het merk van toepassing is) wordt bepaald door de aard van in de vorm van een reep gegoten chocolade (die een wafel of andere vulling kan bevatten) of chocoladebiscuit. Het is een gemakkelijke en goedkope manier om de consument een bepaalde hoeveelheid chocolade aan te bieden in een vorm die eenvoudiger in vorm is te gieten, inpakken en opslaan dan andere, ingewikkeldere vormen. De meeste gegoten chocoladerepen hebben in wezen dezelfde staafvorm. [OR. punt 28]

- 16 Dat sommige in vorm gegoten chocoladeproducten en andere met chocolade overtrokken producten niet de vorm hebben van een rechthoekige staaf betekent niet dat dit niet de basisvorm kan zijn die voortvloeit uit de aard van in de vorm van repen gegoten chocolade of chocoladebiscuit; het betekent enkel dat sommige andere in de vorm van repen gegoten chocoladeproducten niet de vorm hebben die door de aard van de waar bepaald wordt. [OR. punt 28]
- 17 De uitsparingen (kenmerk ii) zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen, namelijk om het product in stukken te kunnen breken voor consumptie. De diepte van de uitsparingen is een compromis tussen de minimaal vereiste diepte op het punt waar de vingers met elkaar zijn verbonden om te zorgen dat het product tijdens vervaardiging en vervoer een structureel geheel blijft en de maximaal toelaatbare diepte voordat consumenten problemen krijgen bij het in gave, regelmatig gevormde en gemakkelijk consumeerbare stukken breken van de reep. Als de vingers verticaal over de hele lengte van de reep lopen (zoals in het merk), zodat het breukvlak langer is, zijn waarschijnlijk diepere groeven nodig om de vingers in gave stukken te breken dan als de uitsparingen horizontaal in de breedterichting van de reep lopen. [OR. punt 29]
- 18 Als de andere parameters eenmaal zijn vastgesteld, wordt het aantal „vingers” (kenmerk iii) bepaald door de omvang van de gekozen portie. De hoek van de zijanten van het producten en van de uitsparingen wordt beperkt door de wijze van vervaardiging. Voor het gieten is een minimumhoek van 8 à 10 graden noodzakelijk. De hoek in het teken is 14 graden, een willekeurig element van ondergeschikt belang, dat echter geen wezenlijk kenmerk van de vorm is. [OR. punt 29]
- 19 De uitsparingen en de diepte ervan zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen; de andere herkenbare kenmerken van de vorm vloeien voort uit de aard van in de vorm van een reep gegoten chocolade. Geen van de belangrijke kenmerken van de vorm zijn willekeurige, sier- of fantasie-elementen. [OR. punt 30]
- 20 Een van de drie wezenlijke kenmerken (de rechthoekige staafvorm) is uitgesloten van inschrijving door artikel 3, lid 1, sub e-i, van richtlijn 2008/95 (en de daarmee overeenkomende bepalingen van de Trade Marks Act 1994); de twee andere kenmerken zijn uitgesloten van inschrijving door artikel 3, lid 1, sub e-ii, van die richtlijn. Deze bepalingen zijn echter niet van toepassing op cakes en banketbakkerswaren omdat de vorm van het merk er niet uitziet als een vorm die voor een cake of banketbakkersproduct kan worden gebruikt. [OR. punten 31-32]
- 21 Nestlé is tegen het besluit van de Hearing Officer om Cadbury’s oppositie toe te wijzen voor alle waren behalve cakes en banketbakkerswaren, in beroep gekomen bij de verwijzende rechter. Daarop heeft Cadbury incidenteel beroep ingesteld tegen zijn besluit om de oppositie af te wijzen en inschrijving van het merk toe te staan voor cakes en banketbakkerswaren. [OR. punten 10-11]



## **Voornaamste argumenten van partijen in het hoofdgeding**

### Intrinsiek onderscheidend vermogen

- 22 Nestlé is niet opgekomen tegen de conclusie van de Hearing Officer dat het merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist voor de waren die onder de aanvraag vallen, behalve cakes en banketbakkerswaren.
- 23 Cadbury heeft de conclusie betwist dat het merk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft voor cakes en banketbakkerswaren en heeft betoogd dat de Hearing Officer blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting i) omdat zijn redenering eveneens van toepassing is op met chocolade overtrokken, vingervormige cakes en banketbakkerswaren, en ii) omdat het loutere feit dat een vorm buiten de normen en gewoonten van een sector valt, niet volstaat voor onderscheidend vermogen. Het publiek is niet gewend aan merken die louter op vormen berusten, zoals het Hof opmerkte in het arrest Henkel/BHIM, C-456/01 P en C-457/01 P, EU:C:2004:258. [OR. punten 35-36]

### Verkregen onderscheidend vermogen

- 24 Nestlé is opgekomen tegen de conclusie van de Hearing Officer dat het merk op de relevante datum geen onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt en stelde dat de Hearing Officer had moeten concluderen dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen voor alle in de inschrijving genoemde waren. Nestlé beriep zich op de feitelijke vaststelling met betrekking tot de consumentenenquête (punt 11 hierboven) dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het merk als aanduiding van de herkomst van de waren. [OR. punten 38, 50]

### Aard van de waar/noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen

- 25 Nestlé is opgekomen tegen de conclusie van de Hearing Officer dat het merk met betrekking tot alle waren waarvoor het is aangevraagd, behalve cakes en banketbakkerswaren, uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. [OR. punt 56]
- 26 Cadbury is opgekomen tegen de conclusie dat het merk met betrekking tot cakes en banketbakkerswaren niet uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt of noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. [OR. punt 56]
- 27 Nestlé heeft aangevoerd dat uit de bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub e-ii, duidelijk blijkt dat een teken enkel is uitgesloten van inschrijving krachtens die bepaling als alle wezenlijke kenmerken van de vorm noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. Een en ander wordt bevestigd door het arrest Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punten 76 en 84, en het arrest Lego

Juris/BHIM, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 48, 51 tot en met 53 en 72. De Hearing Officer heeft niet geconcludeerd dat alle drie door hem geïdentificeerde kenmerken noodzakelijk waren om een technische uitkomst te verkrijgen, maar juist dat kenmerk i) bepaald werd door de aard van de waar. Dientengevolge heeft hij ten onrechte geconcludeerd dat inschrijving door artikel 3, lid 1, sub e-ii, was uitgesloten. Wat artikel 3, lid 1, sub e-i, betreft, heeft de Hearing Officer niet geconcludeerd dat kenmerken ii) en iii) bepaald werden door de aard van de waar. Hij had dus moeten concluderen dat geen van de bezwaren ter zake dienend was. De bezwaren waren afzonderlijk en gescheiden en zij mochten niet worden gecombineerd. [OR. punten 68, 69]

- 28 Cadbury betoogde dat het absurd zou zijn als een vorm waarvan één van de wezenlijke kenmerken bepaald werd door de aard van de waar in de zin van artikel 3, lid 1, sub e-i, en de andere twee wezenlijke kenmerken noodzakelijk waren om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 3, lid 1, sub e-ii, kon worden ingeschreven enkel omdat geen van de bezwaren van toepassing was op alle drie wezenlijke kenmerken, en dat niets in de bewoordingen van artikel 3, lid 1, sub e, of het daaraan ten grondslag liggende beleid, zoals geïdentificeerd in het arrest Philips, EU:C:2002:377, punt 78, daartoe dwingt. Bovendien is de bouwsteenvorm van het teken in het arrest Lego Juris/BHIM, EU:C:2010:516, uitgesloten van inschrijving omdat hij bepaald werd door de aard van de waar en werden enkel de uitsprongen uitgesloten omdat zij noodzakelijk waren om een technische uitkomst te verkrijgen. [OR. punt 70]
- 29 Nestlé heeft aangevoerd dat uit het arrest Philips, EU:C:2002:377, punt 78, en het arrest Lego Juris/BHIM, EU:C:2010:516, punt 84, duidelijk blijkt dat artikel 3, lid 1, sub e-ii, enkel van toepassing was indien de vorm noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen met betrekking tot de functie van de waren of de manier waarop de waren functioneerden, maar niet indien hij louter noodzakelijk was om een technische uitkomst te verkrijgen met betrekking tot de manier waarop de goederen zijn vervaardigd. [OR. punten 68, 72]
- 30 Cadbury heeft aangevoerd dat de Hearing Officer terecht heeft geoordeeld dat artikel 3, lid 1, sub e-ii, beide soorten technische uitkomst omvatte. Niets in de bewoordingen van de bepaling wijst erop dat zij beperkt is tot de functie van de waren en een dergelijke beperking zou niet stroken met het beleid dat aan de bepaling ten grondslag ligt. [OR. punt 73]

### **Korte uiteenzetting van de motivering van de verwijzing**

Intrinsiek onderscheidend vermogen

- 31 De verwijzende rechter schaaft zich achter het standpunt van Cadbury. De functie van een merk is de herkomst van waren aangeven. De perceptie van de gemiddelde consument is wat van belang is. Uit het feit dat een vorm ongebruikelijk is voor de betrokken waren, volgt niet dat het publiek hem

automatisch zal opvatten als een aanduiding van de commerciële herkomst. De Hearing Officer had moeten concluderen dat het merk niet alleen met betrekking tot de andere waren in de aanvraag, maar ook met betrekking tot cakes en banketbakkerswaren intrinsiek onderscheidend vermogen miste. [OR. punten 36, 37]

Verkregen onderscheidend vermogen

- 32 1) Het onderscheidend vermogen van een merk houdt in dat het merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.
- 2) Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot i) de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt gevraagd, en ii) de perceptie door een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten.
- 3) De criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen zijn dezelfde voor alle categorieën merken, maar de perceptie van het relevante publiek is niet dezelfde voor alle categorieën merken, en het kan dus voor sommige categorieën merken moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën (zoals vormen, kleuren, persoonsnamen, reclameslogans en oppervlaktebehandelingen).
- 4) Bij de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen, moet de bevoegde autoriteit de relevante bewijzen globaal beoordelen, waarbij naast de aard van het merk onder meer rekening kan worden gehouden met i) het marktaandeel van de waren met het merk, ii) de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, iii) de omvang van de investeringen die de rechthebbende heeft gedaan voor het aanprijzen ervan, iv) het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van de rechthebbende, v) bewijsmiddelen afkomstig van beroepsverenigingen, en vi) (indien de bevoegde autoriteit kampt met bijzondere problemen bij het beoordelen van het onderscheidend vermogen) een opiniepeiling. Indien de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de waren of diensten op grond van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, heeft het merk onderscheidend vermogen verkregen.
- 5) Wat de verkrijging van onderscheidend vermogen als gevolg van gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren als gevolg van het gebruik van het teken als merk. De uitdrukking „gebruik van het teken als merk” heeft enkel betrekking op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming.

- 6) Een merk kan onderscheidend vermogen verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ander merk (dat zelf een ingeschreven merk kan zijn). [OR. punten 39-45]
- 33 Het standpunt van de verwijzende rechter is dat de consumentenenquête (punt 12 hierboven) enkel bewijst dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen het merk herkent en met Nestlé's waren associeert in de zin dat zij op de vraag wie de waren met dat merk op de markt had gebracht, Nestlé zouden noemen, maar niet dat zij afgaan op het merk (en niet op andere, ook aanwezige merken) als aanduiding van de herkomst van de waren. [OR. punt 47]
- 34 Het is niet vereist dat een aanvrager van inschrijving het teken in kwestie uitdrukkelijk heeft gepresenteerd als een merk. Anderzijds is het waarschijnlijker dat consumenten zullen afgaan op het teken als aanduiding van de herkomst van de waren, als de aanvrager het teken uitdrukkelijk als merk heeft gepresenteerd. [OR. punt 47]
- 35 Hoewel het mogelijk is dat een teken na verloop van tijd door consumenten wordt opgevat als een aanduiding van de herkomst van waren en aldus onderscheidend vermogen kan verkrijgen, ofschoon het teken bij aankoop niet zichtbaar is voor de consument, kan de analogie met het stempel van wijnproducenten op de kurken van wijnflessen in casu niet met vrucht worden ingeroepen. Er zijn geen aanwijzingen dat consumenten van Kit Kats met vier vingers de vorm van het product in de wikkel opvatten als een bevestiging van de authenticiteit van de waren, en het feit dat Nestlé verzekert dat op elke vinger in reliëf de woorden Kit Kat is aangebracht kan worden toegeschreven aan hun erkenning dat consumenten de vorm niet op deze manier opvatten; consumenten gaan af of het merk Kit Kat. [OR. punt 51]
- 36 Uit het arrest Storck/BHIM, C-25/05 P, EU:C:2006:422, punten 60 tot en met 62, blijkt niet duidelijk of de Hearing Officer terecht concludeerde dat het merk niet was gebruikt als merk en derhalve geen onderscheidend vermogen had verkregen. De vraag rijst dus wat bedoeld wordt met „gebruik van het teken als merk”: is daarvoor nodig dat de aanvrager van inschrijving aantoont dat consumenten het teken als gevolg van het gebruik ervan als merk opvatten, of volstaat het dat consumenten het teken herkennen en het met de waren van de aanvrager associëren? [OR. punt 53]
- 37 Volgens de verwijzende rechter moet vraag 1) aldus worden beantwoord dat de aanvrager moet bewijzen dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen afgaat op het merk (en niet op andere eventueel aanwezige merken) om de herkomst van de waren te identificeren. [OR. punt 55]

Aard van de waren/noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen

- 38 Artikel 3, lid 1, sub e-ii, van richtlijn 2008/95 (of artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening (EG) nr. 207/2009 is door het Hof uitgelegd in twee zaken: het arrest

Philips, EU:C:2002:377 (met name de punten 76-84) en het arrest Lego Juris/BHIM, EU:C:2010:516 (zie met name de punten 43-53, 72 en 84). Er is zeer weinig rechtspraak over artikel 3, lid 1, sub e-i. De verwijzende rechter neigt ernaar in te stemmen met de argumenten van Cadbury (punten 28 en 30 hierboven) maar is er niet zeker van dat een dergelijke uitlegging juist is. Als zij juist is, meent de verwijzende rechter dat vraag 2 en vraag 3 bevestigend moeten worden beantwoord. [OR. punten 57-75]

- 39 De verwijzende rechter overweegt echter dat het recht onduidelijk is en dat hij geen uitspraak kan doen in de onderhavige zaak alvorens een aantal vragen van uitlegging van het recht van de Europese Unie zijn beantwoord, en dat het dienstig is het Hof van Justitie te verzoeken om uitlegging van de bepalingen van artikel 3 van richtlijn 2008/95/EG. [OR. punt 1]