



ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
Soud prvního stupně Evropských společenství
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
Súd prvého stupňa Európskych spoločenstiev
Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUE nr. 60/09

8 juli 2009

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in zaak T-28/08

Mars Inc. / BHIM

DE VORM VAN DE BOUNTY-CHOCOLADEREEP KAN NIET ALS GEMEENSCHAPSMERK WORDEN INGESCHREVEN

*De driedimensionale vorm van de reep mist onderscheidend vermogen en Mars heeft niet
aangetoond dat de vorm onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in de gehele
Gemeenschap.*

Overeenkomstig de verordening inzake het gemeenschapsmerk¹ kan een merk zonder onderscheidend vermogen in beginsel niet worden ingeschreven, tenzij het voor de waren of diensten waarvoor inschrijving ervan is aangevraagd, onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik ervan.

Op 24 april 2003 heeft het BHIM, het Bureau dat het gemeenschapsmerk beheert, op verzoek van Mars Inc., de fabrikant van de Bounty-chocoladereep, de driedimensionale vorm van deze reep ingeschreven als gemeenschapsmerk.

In december 2003 heeft Ludwig Schokolade, een Duitse chocoladefabriek, een vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk ingediend op grond dat dit merk onderscheidend vermogen mist.

In oktober 2007 heeft het BHIM de inschrijving van dit gemeenschapsmerk nietig verklaard op grond dat het het vereiste onderscheidend vermogen mist, aangezien het uiterlijk ervan niet aanzienlijk afwijkt van de normen en van wat gangbaar is in de betrokken sector. Bovendien heeft het geoordeeld dat de door Mars overgelegde documenten niet volstaan als bewijs dat onderscheidend vermogen door gebruik ervan is verkregen voor de betrokken waren.

Mars heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Gerecht van eerste aanleg.

Het Gerecht herinnert eraan dat een driedimensionaal merk dat louter bestaat uit de vorm van de waar, slechts kan worden ingeschreven wanneer deze vorm aanzienlijk afwijkt van de norm of

¹ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).

van wat gangbaar is in de sector opdat de gemiddelde consument onmiddellijk en feilloos de betrokken waar kan onderscheiden van de waren van andere ondernemingen. In casu wijken de kenmerken die naar verluidt de betrokken waren zouden onderscheiden, namelijk de afgeronde uiteinden van de reep en de drie pijlen of kepers aan de bovenkant, niet voldoende af van andere vormen die doorgaans voor chocoladerepen worden gebruikt.

Daarna herinnert het Gerecht eraan dat een merk slechts onderscheidend vermogen door gebruik verkrijgt wanneer ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek dankzij het merk de betrokken waren of diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming. Bovendien moet worden aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen in dat deel van de Gemeenschap waar het aanvankelijk onderscheidend vermogen miste. Aangezien de marktaandelen van de Bounty-reep noch de mate waarin de betrokken waar wordt herkend, voor de gehele Gemeenschap identiek zijn, kunnen de resultaten van de opiniepeilingen die in slechts zes van de indertijd vijftien lidstaten zijn uitgevoerd (Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland), niet worden geëxtrapoleerd naar de rest van de gemeenschapsmarkt.

Aangezien de vorm van een Bounty-reep niet in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen heeft, had Mars voor de indertijd overige negen staten van de Gemeenschap meer elementen moeten aanvoeren tot bewijs dat de vorm onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen in de gehele Gemeenschap.

Bijgevolg verwerpt het Gerecht het beroep.

N.B.: Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan binnen twee maanden na de betekening een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening tegen de beslissing van het Gerecht worden ingesteld.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht van eerste aanleg niet bindt.

Beschikbare talen: FR,CS,DE,ES,HU,EN,IT,NL,RO,PL,SK

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=T-28/08>
vanaf ongeveer 12.00 uur.*

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.

Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988

*Beelden van de uitspraak van het arrest zijn beschikbaar op „Europe by Satellite”,
Europese Commissie, Directoraat-generaal Pers en Voorlichting, L-2920 Luxemburg*

*Tel: 00 352 4301 35177 Fax: 00 352 4301 35249,
of B-1049 Brussel, Tel: 00 32 2 2964106 Fax: 00 32 2 2965956*