



Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 50/18

Luxemburg, 19 april 2018

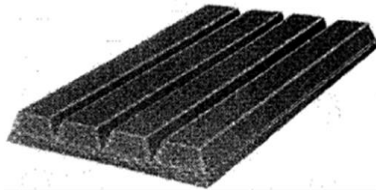
Conclusie van de advocaat-generaal in de gevoegde zaken C-84/17 P, Société des produits Nestlé SA/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, voorheen Cadbury Holdings Ltd, en EUIPO, C-85/17 P, Mondelez UK Holdings & Services Ltd, voorheen Cadbury Holdings Ltd/EUIPO, en C-95/17 P, EUIPO/Mondelez UK Holdings & Services Ltd, voorheen Cadbury Holdings Ltd

Pers en Voorlichting

Volgens advocaat-generaal Wathelet moet het Merkenbureau opnieuw onderzoeken of de driedimensionale vorm van de waar „Kit Kat 4 fingers” als Uniemerken kan blijven bestaan

Hij stelt het Hof van Justitie voor, de hogere voorzieningen van Nestlé, het EUIPO en Mondelez af te wijzen en beklemtoont daarbij dat Nestlé niet afdoende heeft bewezen dat haar merk onderscheidend vermogen heeft verkregen

In 2002 heeft de vennootschap Nestlé het EUIPO (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie)¹ verzocht om het hieronder afgebeelde driedimensionale teken, dat overeenkomt met de door haar verkochte waar „Kit Kat 4 fingers”, als Uniemerken in te schrijven:



In 2006 heeft het EUIPO de inschrijving van dit merk aanvaard voor de volgende waren: „snoepjes, bakkerijproducten, banketbakkerswaren, koekjes, taarten, wafels”.

In 2007 heeft Cadbury Schweppes, thans Mondelez UK Holdings & Services, het EUIPO verzocht om nietigverklaring van de inschrijving. In 2012 heeft het EUIPO deze vordering afgewezen op grond van de overweging dat het merk van Nestlé onderscheidend vermogen had verkregen door het gebruik dat ervan was gemaakt in de Unie. Mondelez heeft het Gerecht van de Europese Unie verzocht om de beslissing van het EUIPO te vernietigen.

Bij arrest van 15 december 2016² heeft het Gerecht van de Europese Unie de beslissing van het EUIPO vernietigd. Volgens het Gerecht had het EUIPO blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat het betrokken merk door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen in de Unie, aangezien het bewijs daarvan slechts voor een deel van het grondgebied van de Unie was geleverd.

Hoewel was bewezen dat het litigieuze merk door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen in 10 landen (Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk), heeft het Gerecht geoordeeld dat het EUIPO zijn

¹ Destijds luidde de benaming van het EUIPO „Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM)”.

² Arrest van het Gerecht van 15 december 2016, Mondelez UK Holdings & Services Ltd/EUIPO (([T-112/13](#)), zie CP n°[138/16](#))

onderzoek niet rechtsgeldig kon afsluiten zonder zich uit te spreken over de perceptie van het merk door het relevante publiek met name in vier andere lidstaten (België, Ierland, Griekenland en Portugal) en zonder het voor deze lidstaten aangedragen bewijs te beoordelen.

Nestlé, Mondelez en het EUIPO hebben tegen het arrest van het Gerecht hogere voorziening ingesteld bij het Hof van Justitie.

Mondelez verwijt het Gerecht, te hebben vastgesteld dat het litigieuze merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen in Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland, Oostenrijk, Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Nestlé en het EUIPO betogen dat het Gerecht ten onrechte heeft geoordeeld dat de houder van een Uniemerkt moet aantonen dat dit merk in elk van de lidstaten afzonderlijk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Volgens hen is deze uitlegging van het Gerecht onverenigbaar met het feit dat het Uniemerkt een eenheid vormt en met het bestaan zelf van een interne markt.

In zijn conclusie van vandaag is advocaat-generaal Wathelet om te beginnen van mening dat **de door Mondelez ingestelde hogere voorziening kennelijk niet-ontvankelijk is en moet worden afgewezen.**

In dit verband herinnert de advocaat-generaal eraan dat volgens het Statuut van het Hof een hogere voorziening openstaat voor „iedere partij die geheel of gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld”. Evenwel merkt hij op dat volgens de rechtspraak van het Hof een partij die vordert dat het Gerecht een handeling van de Unie nietig verklaart, niet wordt geacht in het ongelijk te zijn gesteld, zelfs niet gedeeltelijk, wanneer het Gerecht haar vordering heeft toegewezen.

De advocaat-generaal wijst erop dat het Gerecht bij zijn arrest de beslissing van het EUIPO heeft vernietigd. Zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft uiteengezet, betekent deze vernietiging dat, indien geen hogere voorziening was ingesteld, het EUIPO, gelet op de redenering en het dictum van het arrest van het Gerecht, verplicht was geweest om het litigieuze merk nietig te verklaren, wat door de vordering tot nietigverklaring van Mondelez werd beoogd. Bijgevolg kan Mondelez niet worden geacht geheel of gedeeltelijk in het ongelijk te zijn gesteld door het Gerecht. Anders dan het Reglement voor de procesvoering van het Hof vereist, strekt de hogere voorziening van Mondelez bovendien niet tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het dictum van het bestreden arrest, maar tot vernietiging van bepaalde rechtsoverwegingen van dit arrest.

Vervolgens onderzoekt de advocaat-generaal de hogere voorzieningen van Nestlé en het EUIPO.

Om te beginnen herinnert de advocaat-generaal aan de rechtspraak van het Hof volgens welke het te ver zou gaan te eisen dat het bewijs van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik voor elke lidstaat afzonderlijk wordt geleverd. Dit betekent volgens de advocaat-generaal evenwel niet dat de merkaanvrager aan volledige regio's en markten kan voorbijgaan. Het bestaan van de interne markt binnen de Unie betekent niet dat er geen nationale of regionale markten bestaan.

Volgens de advocaat-generaal moet 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, berust op een in kwantitatieve en geografische zin representatieve steekproef.

Dienaangaande is de advocaat-generaal van mening dat het voor bepaalde nationale markten geleverde bewijs kan volstaan als bewijs voor andere markten waarvoor geen (kwantitatief afdoend) bewijs is geleverd. Dit betekent niet dat het ontbreken van bewijs betreffende de verkrijging van onderscheidend vermogen in één enkele lidstaat volstaat om de verkrijging van onderscheidend vermogen in de gehele Unie uit te sluiten. Daarentegen

kan een merk geen Uniemerkt zijn dat een eenheid vormt en kan het dus niet als Uniemerkt worden ingeschreven indien het relevante publiek van een deel van de Unie dit merk niet opvat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren of diensten.

De advocaat-generaal merkt op dat Nestlé weliswaar bewijs heeft overgelegd voor bijna alle van de destijds bestaande lidstaten (enkel niet voor Luxemburg), maar dat uit het arrest van het Gerecht duidelijk blijkt dat de voor België, Ierland, Griekenland en Portugal aangedragen informatie niet volstond als bewijs dat het relevante publiek van deze landen Nestlé aanduidde als de commerciële herkomst van de door het litigieuze merk aangeduide waar.

De advocaat-generaal merkt voorts op dat het Gerecht weliswaar in beginsel moet onderzoeken of de vaststelling dat het betrokken merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen op grond van het voor de andere nationale of regionale markten geleverde bewijs naar die vijf lidstaten kon worden geëxtrapoleerd, **maar dat Nestlé ter terechtzitting heeft bevestigd dat zij geen gegevens aan het dossier had toegevoegd om aan te tonen dat 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 betrokken merk door het gebruik van onderscheidend vermogen had verkregen naar die vijf landen te extrapoleren.** Aangezien er geen dergelijk bewijs was, komt de advocaat-generaal tot de slotsom dat het Gerecht de beslissing van het EUIPO enkel kon vernietigen, hetgeen het heeft gedaan.

Bijgevolg stelt de advocaat-generaal het Hof voor om de door Nestlé en het EUIPO ingestelde hogere voorzieningen af te wijzen.

NOTA BENE: Het Uniemerkt geldt op het gehele grondgebied van de Europese Unie en bestaat naast de nationale merken. Uniemerkaanvragen worden ingediend bij het EUIPO. Tegen de beslissingen van het EUIPO kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak, in volledige onafhankelijkheid het Hof een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen.

NOTA BENE: Bij het Hof van Justitie kan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld tegen een arrest of een beschikking van het Gerecht. In beginsel heeft de hogere voorziening geen opschortende werking. Indien de hogere voorziening ontvankelijk en gegrond is, vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht. Ingeval de zaak in staat van wijzen is, kan het Hof de zaak zelf afdoen. In het omgekeerde geval verwijst het de zaak naar het Gerecht, dat aan de door het Hof in het kader van de hogere voorziening gegeven beslissing is gebonden.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) wordt gepubliceerd op de website CURIA op de dag waarop de conclusie wordt genomen.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught 📞 (+352) 4303 2170