

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

J. KOKOTT

van 27 januari 2005¹

I — Inleiding

betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten² omschrijft het begrip merken als volgt:

1. Het Hof wordt in het onderhavige geval wederom verzocht zich uit te spreken over de bepalingen met betrekking tot het onderscheidend vermogen van merken. Thans betreft het geschil de vraag of de slagzin „HAVE A BREAK” onderscheidend vermogen heeft kunnen verkrijgen doordat hij wordt gebruikt als deel van het ingeschreven merk „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT”. Het geding gaat in wezen over de vraag of deze vorm van gebruik van een teken vanuit het oogpunt van het merkenrecht onderscheidend vermogen kan doen ontstaan dan wel de erkenning als merk uitsluit.

„Merken 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.”

3. De weigeringsgronden zijn geregeld in artikel 3. In het onderhavige geval is met name lid 1, sub b, van belang:

II — Rechtskader

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

2. Artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988

[...]

1 — Oorspronkelijke taal: Duits.

2 — PB 1989, L 40, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij beschikking 92/10/EEG van de Raad van 19 december 1991 (PB 1992, L 6, blz. 35).

- b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
- houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

[...]"

4. Artikel 3, lid 3, eerste volzin, voorziet echter in een uitzondering op dit verbod tot inschrijving:

„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.”

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

[...]"

5. Deze bepalingen zijn in het Verenigd Koninkrijk omgezet in section 3 van de Trade Mark Act 1994 (merkenwet van 1994).

7. Artikel 10, lid 2, sub a, preciseert het begrip gebruik van het merk waardoor het merk zijn status behoudt:

6. Artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalt welke rechten zijn verbonden aan het merk:

„2. Als gebruik in de zin van lid 1 wordt eveneens beschouwd:

„I. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de

- a) het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd.”

8. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk³ bevat grotendeels gelijklopende bepalingen.

een zodanig onderscheidend vermogen bezit dat een met die slagzin gepromoot product zou worden toegeschreven aan de producent van de chocoladereep Kit Kat.

III — Prejudicieel verzoek

9. Bij de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) is een geding aanhangig over de vraag of de slagzin „HAVE A BREAK” in het Verenigd Koninkrijk kan worden ingeschreven als merk voor chocolade, chocoladeproducten, suikerbakkerswaren, snoepjes en koekjes. Verzoekster is de Société des produits Nestlé SA (hierna: „Nestlé”), die tevens houder is van de in dezelfde klasse ingeschreven merken „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” en „KIT KAT”. Mars UK Ltd (hierna: „Mars”) heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het merk „HAVE A BREAK”.

11. De aanvraag om inschrijving van het merk is afgewezen door de Hearing Officer van het octrooibureau van het Verenigd Koninkrijk en door de rechter in eerste aanleg, omdat „HAVE A BREAK” noch intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, noch ten gevolge van het gebruik van „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” het vereiste onderscheidend vermogen heeft verkregen.

12. Op grond van de rechtspraak van het Hof is de Court of Appeal het in zoverre eens met deze lagere beslissingen dat „HAVE A BREAK” geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104.

10. Partijen twisten over de vraag of de slagzin „HAVE A BREAK” op zichzelf (intrinsiek) of op grond van het gebruik ervan als deel van het merk „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” daadwerkelijk

13. De Court of Appeal sluit echter niet uit dat „HAVE A BREAK” ten gevolge van het gebruik ervan als deel van de als merk beschermde slagzin „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT” onderscheidend vermogen heeft verkregen. De Hearing Officer en de lagere rechter hebben weliswaar geoordeeld dat het gebruik ervan als deel van een merk geen bewijs kan opleveren van enig zelfstandig onderscheidend vermogen, maar naar de mening van de Court of Appeal zou ook een dergelijk deel van een merk zelf

3 — PB 1994, L 11, blz. 1, laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 tot wijziging van verordening (EG) nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het op 27 juni 1989 te Madrid aangenomen Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken (PB L 296, blz. 1).

onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld doordat het de consument onvermijdelijk doet denken aan het beschermde merk.

14. Zij heeft het Hof derhalve de volgende prejudiciële vraag voorgelegd:

„Kan een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad en artikel 7, lid 3, van verordening nr. 40/94 van de Raad verkrijgen na of ten gevolge van het gebruik van dat merk als deel van of in samenhang met een ander merk?”

IV — Beoordeling

A — Inleiding

15. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de vraag of de woordcombinatie „HAVE A BREAK” als merk kan worden ingeschreven. Met uitzondering van bepaalde in het onderhavige geval niet van

belang zijnde bijzondere gevallen⁴ kan een teken — dat wil zeggen ook een woordcombinatie — volgens richtlijn 89/104⁵ als merk worden ingeschreven wanneer dit teken over onderscheidend vermogen beschikt. Dit blijkt uit de bewoordingen en de opzet van de verschillende bepalingen van de richtlijn inzake de gronden voor weigering tot inschrijving, alsmede uit de overwegingen van de considerans van de richtlijn.⁶

16. Onderscheidend vermogen houdt in dat het teken zich leent om een waar of een dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.⁷ Het Hof gaat uit van een universeel criterium van onderscheidend vermogen, dat niet kan worden vervangen door specifieke criteria voor bijzondere merken.⁸

17. Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld op basis van de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd en van de perceptie van de betrokken kringen, bestaande uit de normaal geïnformeerde en

4 — Het betreft „preliminaire” weigeringsgronden, bijvoorbeeld artikel 3, lid 1, sub e, van richtlijn 89/104. Zie dienaangaande arresten van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punten 74 e.v.), en 8 april 2003, Linde e.a. (C-53/01–C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punten 43 e.v.).

5 — In het onderhavige geval is de door de Court of Appeal aangehaalde verordening nr. 40/94 niet toepasselijk; ik zal haar derhalve hierna niet meer vermelden. Voorzover relevant zal ik evenwel verwijzen naar de rechtspraak met betrekking tot de overeenkomstige bepalingen en begrippen van de verordening.

6 — Arrest Philips (aangehaald in voetnoot 4, punten 29 e.v.).

7 — Arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 46); arrest Linde e.a. (aangehaald in voetnoot 4, punten 40 en 47), en arrest van 21 oktober 2004, BHIM/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Jurispr. blz. I-10031, punt 33).

8 — Arrest BHIM/Erpo Möbelwerk (aangehaald in voetnoot 7, punt 36).

redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van die waren of diensten.⁹ Het onderscheidend vermogen van een merk moet concreet worden beoordeeld.¹⁰

18. Er wordt onderscheid gemaakt tussen intrinsiek en verkregen onderscheidend vermogen. Het intrinsiek onderscheidend vermogen wordt beoordeeld in het licht van de in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 voorziene weigeringsgrond, te weten het ontbreken van onderscheidend vermogen. Deze beoordeling dient in principe los van het gebruik van het teken plaats te vinden. Zij heeft uitsluitend betrekking op de vraag of het teken op zichzelf onderscheidend vermogen bezit.

19. In het onderhavige geval heeft de Court of Appeal reeds vastgesteld dat de relevante consument de woordcombinatie „HAVE A BREAK” opvat als een neutrale uitnodiging, dus niet als een aanduiding van de herkomst van de waar, zodat zij geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezit.

B — Het begrip gebruik

20. Volgens artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 kan een teken echter ten gevolge van

het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen verkrijgen dat het aanvankelijk niet had, en dus als merk worden ingeschreven. Het teken verkrijgt derhalve slechts door zijn gebruik het onderscheidend vermogen dat een voorwaarde voor de inschrijving ervan is. Door deze bepaling wordt de regel van artikel 3, lid 1, sub b, dat merken die elk onderscheidend vermogen missen niet worden ingeschreven, aanzienlijk afgezwakt.¹¹

21. Met zijn vraag wenst de Court of Appeal te vernemen of een deel van een merk krachtens artikel 3, lid 3, ten gevolge van het gebruik van het hoofdmerk, op zichzelf en los van het hoofdmerk, eveneens onderscheidend vermogen kan verkrijgen. Nestlé tracht namelijk te bewijzen dat ook het litigieuze deel „HAVE A BREAK” onderscheidend vermogen heeft verkregen ten gevolge van het gebruik van het hoofdmerk „HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT”. Volgens Mars daarentegen kunnen geen bewijzen worden aangevoerd die betrekking hebben op het gebruik van het hoofdmerk. Zij aanvaardt als bewijs enkel het gebruik van het deel van het merk, los van het hoofdmerk.

22. Wat dat betreft dient om te beginnen te worden gepreciseerd dat het Hof in een prejudiciële procedure niet kan vaststellen of een bepaald teken onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het is veeleer de taak van

9 — Arresten Philips (aangehaald in voetnoot 4, punten 59 en 63) en Linde e.a. (aangehaald in voetnoot 4, punt 41); arresten van 12 februari 2004, Henkel (C-218/01, Jurispr. blz. I-1725, punt 50) en Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Jurispr. blz. I-1619, punt 34), en 29 april 2004, Henkel/BHIM (C-456/01 P en C-457/01 P, Jurispr. blz. I-5089, punt 35), Procter & Gamble/BHIM (C-468/01 P–C-472/01 P, Jurispr. blz. I-5141, punt 33) en Procter & Gamble/BHIM (C-473/01 P en C-474/01 P, Jurispr. blz. I-5173, punt 33).

10 — Arrest van 16 september 2004, Nichols (C-404/02, Jurispr. blz. I-8499, punt 27).

11 — Arrest Windsurfing Chiemsee (aangehaald in voetnoot 7, punten 44 en 45).

het Hof om het gemeenschapsrecht zodanig uit te leggen dat de verwijzende rechter het juist kan toepassen in het hoofdgeding. Het Hof kan zich derhalve enkel uitspreken over de uitlegging van artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104, maar niet over de vraag of „HAVE A BREAK” onderscheidend vermogen heeft verkregen in het Verenigd Koninkrijk.

23. Volgens artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 kan een merk worden ingeschreven wanneer het als gevolg van het gebruik dat *ervan* is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen. Mars en de Commissie leiden uit deze formulering af dat het gebruik dat van een merk is gemaakt als deel van een ander merk niet in aanmerking mag worden genomen om het onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 aan te tonen. Deze stelling overtuigt niet omdat — zoals ook de Ierse regering aanvoert — het gebruik van een merk, zoals het woord al zegt, zowel het zelfstandige gebruik ervan omvat, als het gebruik ervan als deel van een ander merk.

24. In tegenstelling tot hetgeen de regering van het Verenigd Koninkrijk meent, kan uit artikel 10 van richtlijn 89/104 evenmin iets anders worden afgeleid. De artikelen 10 en volgende hebben betrekking op het verval van de door het merk verleende bescherming wanneer het niet wordt gebruikt. De houder van een merk kan op grond van het merkenrecht het uitsluitend recht op het gebruik van bepaalde tekens enkel aan zich houden, wanneer hij die tekens daadwerkelijk gebruikt. Uit systematisch oogpunt zou het zeker onjuist zijn om het gebruik van het merk te erkennen als mogelijkheid om onderscheidend vermogen te verkrijgen,

maar het gebruik ervan niet toereikend te achten om te verhinderen dat de door het merk verleende bescherming vervalt. Het is evenwel niet uitgesloten om het gebruik van een merk als deel van een ander merk ook in het kader van artikel 10 als voldoende te beschouwen. Volgens artikel 10, lid 2, sub a, wordt als gebruik eveneens beschouwd, het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd. Binnen deze omschrijving past tevens het gebruik van een teken als deel van een hoofdmerk. Dit deel zou weliswaar niet enkel als deel van het hoofdmerk zijn ingeschreven, maar eveneens als zelfstandig merk, zonder de andere delen van het hoofdmerk, maar het gebruik van het hoofdmerk zou enkel op onderdelen afwijken van het ingeschreven deel van het merk. Het onderscheidend vermogen van het deelmerk zou daardoor niet worden aangetast, voorzover het ten gevolge van datzelfde gebruik vóór zijn inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen.

25. Het begrip gebruik van een merk komt behalve in artikel 3, lid 3, en artikel 10 van richtlijn 89/104 eveneens in artikel 5 voor, waarin de aan het merk verbonden rechten worden omschreven. De houder van het merk kan aan derden het gebruik van zijn merk of andere tekens verbieden, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. In dit verband heeft het Hof het begrip gebruik beperkt tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet of kan doen aan de functies van

het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen.¹² Deze beperking komt voort uit het feit dat het doel van de door het merk verleende bescherming niet rechtvaardigt om het gebruik ervan te verbieden — en daarmee de vrijheid van de gebruiker te beperken — wanneer het betrokken gebruik niet van belang is voor de functie van het merk.¹³

26. Het begrip gebruik als bedoeld in artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 gaat echter verder dan dat in artikel 5, lid 1, aangezien het een geheel andere functie heeft. In artikel 3, lid 3, dient het begrip gebruik niet om de reikwijdte van de merkenrechtelijke bescherming te omschrijven, maar enkel om te beschrijven hoe een op zichzelf niet onderscheidend teken onderscheidend vermogen kan verkrijgen, namelijk door het gebruik ervan. Ook bij delen van een merk is derhalve beslissend of het gebruik ervan leidt tot het verkrijgen van onderscheidend vermogen.

27. Volgens Mars is deze uitlegging in strijd met het arrest Philips.¹⁴ In die zaak heeft het Hof uitdrukkelijk het „gebruik van het teken als merk” als eis gesteld voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen.

12 — Arresten van 14 mei 2002, Hölderhoff (C-2/00, Jurispr. blz. I-4187, punt 16); 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punten 51 en 54), en 16 november 2004, Anheuser-Busch (C-245/02, Jurispr. blz. I-10989, punt 59).

13 — Arrest Arsenal Football Club (aangehaald in voetnoot 12, punten 51 e.v.).

14 — Aangehaald in voetnoot 4.

28. Het Hof heeft in het arrest Philips onder andere beoordeeld of een teken bestaande in de vorm van een waar ten gevolge van het gebruik ervan onderscheidend vermogen kan verkrijgen. Het ging daarbij om de grafische voorstelling van het bovenstuk van een elektrisch scheerapparaat met drie roterende scheerkoppen. Dit bovenstuk bevatte drie ronde scheerkoppen met roterende mesjes, die waren opgesteld in een gelijkzijdige driehoek. Philips had reeds vrij lang als enige scheerapparaten met deze vorm op de markt gebracht en was van mening dat de als merk ingeschreven grafische voorstelling door deze langdurige exclusieve verkoop onderscheidend vermogen had verkregen.

29. Het Hof heeft vastgesteld dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande in de vorm van een waar, ook indien dat onderscheidend vermogen door gebruik is verkregen, rekening dient te worden gehouden met de vermoedelijke perceptie van een normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken categorie waren of diensten.¹⁵

30. Het heeft dit echter vervolgens als volgt toegelicht:

„[...] de betrokken kringen [moeten] de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het *gebruik van het teken als merk*, en dus aan de hand van de

15 — Arrest Philips (aangehaald in voetnoot 4, punt 63).

aard en het effect van het teken, waardoor dit de betrokken waar van die van andere ondernemingen kan onderscheiden.”¹⁶

31. Mars concludeert daaruit dat het gebruik van een teken als deel van een merk niet kan worden aangevoerd om aan te tonen dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen. Deze conclusie overtuigt echter reeds daarom niet, omdat nergens uit het arrest Philips blijkt dat het gebruik van een combinatie van tekens als deel van een merk, geen gebruik van een teken als merk vormt.

32. Bovendien kan de hierboven aangehaalde tekst enkel in het algemene kader van de rechtspraak inzake het merkenrecht worden ingepast, wanneer het gebruik van een teken als merk elk gebruik omvat dat tot het verkrijgen van onderscheidend vermogen leidt. In het andere geval zouden tekens niet als merk kunnen worden beschermd, hoewel zij onderscheidend vermogen hebben verkregen, enkel omdat het gebruik van het teken dat tot dit onderscheidend vermogen heeft geleid, geen „gebruik als merk” vormde. In principe houdt het Hof alleen rekening met het onderscheidend vermogen en wijst het de toepassing van bijzondere criteria voor bepaalde categorieën merken af.¹⁷ Van tekens met onderscheidend vermogen kan de inschrijving als merk enkel worden geweigerd wanneer sprake is van een van de absolute — „eerste” in de bewoordingen van het arrest Linde e.a. — weigeringsgronden in

de zin van artikel 3, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104.¹⁸

33. Bij de uitlegging van het begrip gebruik in artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 moet derhalve rekening worden gehouden met het resultaat. Elk gebruik dat een teken het voor een inschrijving als merk noodzakelijke onderscheidende vermogen verschaft, moet als gebruik van een teken als merk worden beschouwd en voldoet aan de vereisten van artikel 3, lid 3. Deze uitlegging wordt door de hierboven aangehaalde tekst uit het arrest Philips in zoverre bevestigd dat het Hof eveneens rekening houdt met de „aard en het effect” van het teken.¹⁹ De aard en het effect van het teken bestaat echter juist in de onderscheidende functie. Een gebruik dat tot het verkrijgen van onderscheidend vermogen leidt, dient derhalve in aanmerking te worden genomen in het kader van artikel 3, lid 3.

34. De regering van het Verenigd Koninkrijk en Mars zijn echter van mening dat het risico van een *ongerechtvaardigde uitbreiding* van de bescherming van het hoofdmerk pleit voor de toepassing van *strikttere* criteria bij de

¹⁶ — Ibidem, punt 64.

¹⁷ — Zie ten slotte arrest BHIM/Erpo Möbelwerk (aangehaald in voetnoot 7, punten 33 en 34).

¹⁸ — De hierboven genoemde vaststelling van het Hof in het arrest Philips (aangehaald in voetnoot 4, punt 64) dient te worden begrepen tegen de achtergrond van de preliminaire weigeringsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, van richtlijn 89/104 — de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Het potentieel onderscheidend vermogen van het teken vloeide namelijk niet voort uit het teken zelf of uit het gebruik ervan, maar vermoedelijk uit het feit dat de consumenten alle apparaten van het betrokken type associeerden met de toenmalige monopolist en bijgevolg ook de grafische voorstelling van dergelijke apparaten beschouwden als een verwijzing naar deze onderneming. Het Hof had zijn aandacht echter kunnen beperken tot deze preliminaire weigeringsgrond, zonder te trachten zijn overwegingen hierover in te passen in zijn uitlegging van artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104.

¹⁹ — Deze verwijzing is in de Franse versie van het arrest Philips (aangehaald in voetnoot 4, punt 64) duidelijker dan in de Duitse en de Engelse versie omdat in het Frans *l'usage* mannelijk is en *la marque* vrouwelijk.

beoordeling van het onderscheidend vermogen van delen van een merk. Deze vrees berust op de gedachte dat delen van een merk zelf geen onderscheidend vermogen verkrijgen, maar dat enkel ontlenen aan het onderscheidend vermogen van het hoofdmerk. Wanneer dit afgeleide onderscheidende vermogen zou worden erkend, zouden ook andere secundaire afgeleide merken moeten worden erkend, die zelf geen eigen onderscheidend vermogen hebben verkregen, maar dat enkel ontlenen aan primaire afgeleide merken. Dit uitbreidingsproces zou zich oneindig kunnen voortzetten.

35. Op het eerste gezicht lijkt dit een reëel risico. Bij nadere beschouwing blijkt het echter een illusie te zijn. De mogelijkheid om onderscheidend vermogen af te leiden, is namelijk afhankelijk van het, intrinsieke dan wel door gebruik verkregen, onderscheidend vermogen van het betrokken hoofdmerk. Hoofdmerken met een groot onderscheidend vermogen kunnen relatief veel onderscheidend vermogen aan delen ervan overdragen. Tevens bestaan bij sterke merken relatief veel delen van en variaties op het hoofdmerk, die reeds op grond van het gebruik van het hoofdmerk zelfstandig onderscheidend vermogen bezitten, omdat zij de relevante kringen doen denken aan het hoofdmerk en bijgevolg aan de herkomst van de waar, ook wanneer zij los van het hoofdmerk als merk worden gebruikt. Een hoofdmerk met onderscheidend vermogen draagt derhalve onderscheidend vermogen over aan afgeleide merken. De uitbreiding van de merkbescherming is aldus een noodzakelijk gevolg van dit overgedragen onderscheidend vermogen.

36. Afgeleide merken kunnen echter in het algemeen niet in gelijke mate onderscheidend vermogen overdragen aan andere, ondergeschikte afgeleide merken. Zij zijn veel minder bekend dan het hoofdmerk. Wanneer een primair afgeleid merk reeds niet over voldoende zelfstandig onderscheidend vermogen beschikt, maar enkel in samenhang met het hoofdmerk onderscheidend vermogen verkrijgt, is het onwaarschijnlijk dat een secundair afgeleid merk enkel op grond van de samenhang met het primaire afgeleide merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen. Bijgevolg kan moeilijk worden gevreesd voor een uitbreiding van de merkenrechtelijke bescherming.

37. De regering van het Verenigd Koninkrijk neemt verder de argumentatie van de Hearing Officer over, voor zover zij de inschrijving afwijst van merken die enkel lijken op een ingeschreven merk en daarmee dus kunnen worden verward. Een inschrijving is volgens haar enkel mogelijk wanneer tekens daadwerkelijk zijn gebruikt en derhalve op zichzelf door de relevante consument worden beschouwd als aanduiding van de herkomst van de waar.

38. Deze opvatting is juist voor zover zij tekens uitsluit van inschrijving die noch intrinsiek onderscheidend vermogen bezitten, noch zelf zijn gebruikt. Volgens artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 kunnen tekens die geen intrinsiek onderscheidend vermogen bezitten enkel door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen verkrijgen. Het gebruiksvereiste verzet zich dus tegen de inschrijving als merk van tekens die hun onderscheidend vermogen uitsluitend

ontlenen aan hun gelijkenis met een sterk hoofdmerk, maar niet worden gebruikt in samenhang met dit sterke hoofdmerk. Dit sluit echter niet uit dat het gebruik van delen van een merk als deel van het hoofdmerk eveneens tot gevolg heeft dat deze delen onderscheidend vermogen verkrijgen.

39. Maar ook de aangevoerde tegenstelling tussen het voor merkbescherming vereiste onderscheidende vermogen en het verwarringsgevaar dat een inschrijving als merk verhindert, gaat uiteindelijk mank. Verwaringsgevaar en onderscheidend vermogen berusten beide op het feit dat de consument een als merk gebruikt teken beschouwt als aanwijzing dat de aangeduide waar afkomstig is van de houder van het merk. Er is derhalve een overlapping tussen de verzameling tekens die de relevante consumenten kunnen verwarren met een sterk hoofdmerk en de verzameling delen van dit hoofdmerk die deze consumenten beschouwen als dezelfde verwijzing naar de herkomst van de aangeduide waar als het merk zelf. Ondanks deze overlapping blijft het zo dat deze delen moeten worden erkend als merk wanneer zij onderscheidend vermogen hebben verkregen.

40. Overigens hebben tot nu toe ook de bevoegde gemeenschapsinstellingen in de praktijk de erkenning als merk in principe niet geweigerd voor delen van een merk die onderscheidend vermogen (zouden) hebben gekregen door het gebruik van het hoofdmerk. In het arrest *Windsurfing Chiemsee* ging het om het woord „Chiemsee”, dat

onderscheidend vermogen kon verkrijgen door het gebruik in samenhang met een beeldmerk.²⁰ Het Gerecht van eerste aanleg heeft in het arrest *Alcon/BHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BBS)*²¹ het gebruik van een deel van een complex geheel van woordmerken beoordeeld, en in het arrest *Eurocermex/BHIM*²² het gebruik van een beeldmerk dat meestal in samenhang met woordmerken werd gebruikt, zonder de kwestie van het gezamenlijke gebruik met het hoofdmerk te behandelen. Ook de kamer van beroep van het BHIM heeft zich in de door de deelnemers aan de procedure ter sprake gebrachte beroepsprocedure in de zaak *Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined Shows, Inc. (THE GREATEST SHOW ON EARTH)* niet gebaseerd op het gebruik van een woordmerk als deel van een samengesteld woord-/beeldmerk om de mogelijkheid om onderscheidend vermogen te verkrijgen uit te sluiten.²³ Ten slotte wordt in de praktijknota van 1 maart 1999 van de onderzoeksafdeling van het BHIM eveneens het gebruik als deel van een complex teken als bewijs van het gebruik toegelaten.²⁴

41. Derhalve kan het gebruik van een woordcombinatie als deel van een woordmerk er in principe toe leiden dat deze woordcombinatie het vereiste onderscheidende vermogen verkrijgt om als merk te kunnen worden ingeschreven.

²⁰ — Aangehaald in voetnoot 7, punt 10.

²¹ — Arrest van 5 maart 2003 (T-237/01, Jurispr. blz. II-411, punt 59).

²² — Arrest van het Gerecht van 29 april 2004 (T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punten 50 en 51).

²³ — Beslissing van de tweede kamer van beroep van 23 mei 2001 (R 111/2000-2).

²⁴ — Zie http://oami.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, dat ik voor het laatst heb bezocht op 16 december 2004.

C — De beoordeling van het bewijs van verkregen onderscheidend vermogen

42. Niettemin blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat het onderscheidend vermogen van delen van gebruikte merken bijzondere moeilijkheden oproept. Met deze moeilijkheden kan rekening worden gehouden ondanks de algemene geldigheid van het criterium van het onderscheidend vermogen. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen voor de verschillende categorieën merken weliswaar dezelfde zijn, maar dat bij de toepassing van deze criteria kan blijken dat de perceptie van de relevante kringen niet noodzakelijkerwijs dezelfde is voor alle categorieën merken, en dat het dus voor sommige categorieën merken moeilijker zou kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën.²⁵

43. Zoals de Commissie terecht benadrukt, nemen de relevante kringen een complex merk gewoonlijk als een geheel waar en letten zij niet op de verschillende details, met name niet op de delen van het merk.²⁶ Alleen al om deze reden heeft het Hof geweigerd bij de beoordeling van samengestelde merken de delen ervan afzonderlijk te beoordelen. Volgens het Hof dient veeleer de door het merk opgeroepen totaalindruk te worden beoordeeld.²⁷ Voor het bewijs dat een deel van een complex merk door het

gebruik als deel ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen, volstaat het derhalve niet om het gebruik van het merk als geheel te bewijzen. Veeleer dient eveneens te worden bewezen dat de relevante kringen het betrokken deel van het merk, wanneer dat afzonderlijk wordt gebruikt, aldus beschouwen dat het een waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert en dus onderscheidt van die van andere ondernemingen.

44. Derhalve ligt het voor de hand dat een deel van een merk onderscheidend vermogen heeft verkregen wanneer het een wezenlijk deel vormt van het merk als geheel, zoals bijvoorbeeld het geval was bij het merk waar het in het arrest *Windsurfing Chiemsee* om ging.²⁸ Daarentegen lijkt het onwaarschijnlijk dat niet-wezenlijke delen van een merk bij afzonderlijk gebruik het vereiste onderscheidend vermogen ontwikkelen. De relevante consumenten zullen in de regel de met een niet-wezenlijk deel van een merk aangeduide waren en diensten niet toeschrijven aan de houder van het gehele merk.

45. In het onderhavige geval kan echter niet worden uitgegaan van een niet-wezenlijk deel van een merk, alleen al omdat de slagzin „HAVE A BREAK”, afzonderlijk gebruikt, vermoedelijk door veel relevante consumenten automatisch zal worden aangevuld met de zin „HAVE A KIT KAT”. Maar ook dit automatisme volstaat op zichzelf niet om onderscheidend vermogen aan te tonen. Er

25 — Arrest *BHIM/Erpo Möbelwerk* (aangehaald in voetnoot 7, punt 34).

26 — Arresten van 11 november 1997, *SABEL* (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23), en 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25).

27 — Arrest *SABEL* (aangehaald in voetnoot 26, punt 23) en, voor een woordmerk, arrest van 19 september 2002, *DKV/BHIM* (C-104/00 P, Jurispr. blz. I-7561, punt 24).

28 — Aangehaald in voetnoot 7, punt 10.

dient integendeel te worden bewezen dat de relevante consument met het merk „HAVE A BREAK” aangeduide waren of diensten, dus bijvoorbeeld het uithangbord van een chocoladewinkel of het etiket van een koekdoos, toeschrijft aan de producenten van Kit

Kat. De regering van het Verenigd Koninkrijk voert terecht aan dat het niet volstaat dat deze consumenten zich enkel afvragen of de waren of diensten afkomstig zijn van deze producent. Dat zou enkel duiden op verwarringsgevaar.

V — Conclusie

46. Ik geef het Hof derhalve in overweging als volgt te antwoorden op het verzoek om een prejudiciële beslissing:

„Het gebruik van een woordcombinatie als deel van een woordmerk kan er in principe toe leiden dat deze woordcombinatie het vereiste onderscheidende vermogen verkrijgt om als merk te kunnen worden ingeschreven. Voor het bewijs dat een deel van een complex merk door het gebruik als deel ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen, is vereist dat de relevante kringen het betrokken deel van het merk, afzonderlijk gebruikt, aldus beschouwen dat het een waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert en dus onderscheidt van die van andere ondernemingen.”