



EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 18 juli 2001  
JURM(2001) 3029

**Aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen**

**Schriftelijke opmerkingen**

**in de zaak C-104/01,**

ingediend overeenkomstig artikel 20, tweede alinea, van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen door **de Commissie van de Europese Gemeenschappen**, te dezen vertegenwoordigd door N.B. Rasmussen en H.M.H. Speyart, als gemachtigden, en domicilie kiezende te Luxemburg ten kantore van L. Escobar Guerrero in het Wagner-Gebouw te Kirchberg,

betreffende een bij verwijzingsbeschikking van 23 februari 2001 ingediend verzoek van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 234 EG in het voor hem aanhangige geding tussen

**Libertel Groep B.V.,**  
gevestigd te Maastricht,

en

**het Benelux-Merkenbureau,**  
gevestigd te Den Haag,

**(‘Kleur oranje’),**

inzake de uitleg van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens (*PB* 1989 L 440, p. 1, hierna "richtlijn 89/104").

## Inhoudsopgave

1. JURIDISCH KADER.....	4
1.1. Het Unieverdrag van Parijs en de Overeenkomst inzake de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom .....	4
1.2. Richtlijn 89/104.....	6
1.3. Verordening 40/94.....	8
1.4. De Eenvormige Beneluxwet op de merken .....	9
1.4.1. De BMW tot 1 januari 1996 .....	10
1.4.2. De BMW na 1 januari 1996.....	13
1.5. Andere interne wetgeving .....	15
2. HET FEITELIJKE KADER EN HET NATIONALE PROCESVERLOOP .....	15
3. DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN.....	19
3.1. Vierde vraag: Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?.....	19
3.2. De eerste vraag: Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn? .....	23
3.2.1. Voorvraag: de toepasselijkheid van artikel 2 van richtlijn 89/104.....	23
3.2.2. Eigenlijke vraag: artikel 3, lid 1, onder b, van richtlijn 89/104 .....	25
3.3. Tweede vraag: Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit? Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten? .....	26
3.3.1. Gebruik.....	27

3.3.2.	Breedte van het palet van waren en/of diensten, waarvoor bescherming wordt aangevraagd.....	30
3.3.3.	Specificiteit van de kleur.....	31
3.3.4.	Gebruikelijkheid, in de betrokken sector, van het gebruik van kleuren als merk of eerder als versiering of aankleding.....	31
3.3.5.	Gebruikelijkheid van kleuren als aanduiding van de waar in de betrokken sector.....	33
3.3.6.	Het niet gebruikelijk zijn, in de betrokken sector, van het gebruik van kleuren.....	34
3.4.	Derde vraag: Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden? .....	35
4.	CONCLUSIE.....	35

## 1. JURIDISCH KADER

1. Een hoofdfunctie van het merk is dat het ondubbelzinnig de herkomst van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven aangeeft, oftewel, volgens de jurisprudentie van uw Hof met betrekking tot de wezenlijke functies van het merkrecht:

*"dat aan de consument of aan de uiteindelijk verbruiker met betrekking tot het gemerkte produkt de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd – in dier voege dat hij het produkt ondubbelzinnig van producten van andere herkomst kan onderscheiden."*<sup>1</sup>

Om die functie te kunnen vervullen wordt van merken vereist dat zij onderscheidend vermogen bezitten.

2. Naar aanleiding van de weigering van het Benelux-Merkenbureau om het de kleur oranje in te schrijven als merk voor met name telecommunicatiediensten gaat het in de onderhavige zaak meer in het bijzonder om het onderscheidend vermogen en dus om de beschermingsvatbaarheid als merk, als zodanig, van kleuren. In dit kader zijn de volgende bepalingen relevant.

### 1.1. Het Unieverdrag van Parijs en de Overeenkomst inzake de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom

3. Als deelgebied van het recht van de industriële eigendom is het merkenrecht vanouds internationaal genormeerd door het Unieverdrag van Parijs ("UVP")<sup>2</sup>.
4. Alle lidstaten zijn bij dit verdrag aangesloten. Het bepaalt in artikel 6*quinquies*, onderdeel B, lid 2, dat tekens onder meer ter inschrijving geweigerd kunnen worden of merken onder meer nietig verklaard kunnen worden wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen.
5. Voor die toetsing schrijft artikel 6*quinquies*, onderdeel C, lid 1, UVP de volgende regel voor:

---

<sup>1</sup> Arrest van het Hof van 24 mei 1977 in de zaak 102/77, *Hoffmann – La Roche/Centrafarm*, *Jurispr.* 1977, p. 1139.

<sup>2</sup> Herzien verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967; *Verdragenserie van de Verenigde Naties*, nr. 11851, deel 828, p. 305-388.

*"bij de beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming zal rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk".*

Over het algemeen wordt deze bepaling ook gezien als een grondslag voor het voorzien in het verwerven van onderscheidend vermogen door inburgering.

6. Sinds kort wordt de industriële eigendom ook in WTO-verband geregeld, door de Overeenkomst inzake de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom ("TRIPs")<sup>3</sup>. Naast alle lidstaten is, voor wat betreft de onder haar bevoegdheden vallende aangelegenheden, ook de Gemeenschap als zodanig bij dit verdrag aangesloten
7. Naast alle lidstaten is ook de Gemeenschap, voor wat haar bevoegdheden betreft, als zodanig partij bij het TRIPs-verdrag<sup>4</sup>. Naast materiële bepalingen bevat dit verdrag in artikel 2, eerste lid, een rechtstreekse verwijzing naar voornoemd Unieverdrag van Parijs:

*"Wat betreft de delen II, III en IV van deze Overeenkomst leven de Leden de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs (1967) na"*

(waarbij deel II van het TRIPs-verdrag in titel 2 de merken regelt).

8. Hierdoor is artikel 6<sup>quinquies</sup> UVP rechtstreeks bindend voor de Gemeenschap.
9. Artikel 15, lid 1, van het TRIPs-verdrag luidt als volgt:

*"Elk teken of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters, cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken. [...]"*

---

<sup>3</sup> Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, met name de handel in namaakgoederen, Bijlage 1C van het Verdrag tot oprichting van de Wereld Handelsorganisatie; getekend te Marrakech op 15 april 1994, *PB* 1994 L 336, p. 1.

<sup>4</sup> Het TRIPs-verdrag is in die zin goedgekeurd bij Beschikking van de Raad 94/800/EC van 22 december 1994, *PB* 1994 L 336, p. 1.

## 1.2. Richtlijn 89/104

10. Richtlijn 89/104 beoogt volgens haar eerste overweging een harmonisatie van de meeste materieelrechtelijke begrippen uit het merkenrecht van de lidstaten, terwille van de werking van de interne markt:

*"Overwegende dat de huidige merkenwetgevingen in de Lid-Staten verschillen vertonen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen; dat de wetgevingen van de Lid-Staten derhalve met het oog op de instelling en de werking van de interne markt moeten worden aangepast".*

11. In de zevende overweging wordt speciaal aandacht besteed aan onder meer de absolute weigeringsgronden:

*"Overwegende dat het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle Lid-Staten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden; dat hiertoe een niet limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen; dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de Lid-Staten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen; [...]"*

12. De twaalfde en laatste overweging verwijst naar het Unieverdrag van Parijs:

*"[A]lle Lid-Staten van de Gemeenschap [zijn gebonden] door het Verdrag van Parijs [...]; de bepalingen van deze richtlijn [moeten volledig] stroken met die van genoemd Verdrag; deze richtlijn [laat] de verplichtingen van de Lid-Staten, die uit dat Verdrag voortvloeien, onverkort; in voorkomend geval [is] artikel 234, tweede alinea van het Verdrag van toepassing."*

13. Krachtens artikel 2 komen voor bescherming als merk in aanmerking:

*"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"*.

14. Wat de absolute nietigheid betreft wordt in artikel 3, lid 1, onder b., c. en d., van richtlijn 89/104 de inhoud van artikel 6 quinquies, onderdeel B, tweede lid, UVP herhaald. Daarbij zijn uit hoofde van artikel 3, lid 1, onder b, van de richtlijn ongeldig merken die elk onderscheidend vermogen missen.

15. In artikel 3, derde lid, van richtlijn 89/104 wordt voorts aan de lidstaten de mogelijkheid geboden om in inburgering te voorzien:

*"Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet nietig worden 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 [..]."*

16. In dit verband geeft artikel 13 een regel voor de situatie waarin gronden voor weigering slechts een deel van de aangegeven waren of diensten betreffen:

*"Indien een grond voor weigering van inschrijving, vervallen - of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is, betreffen de weigering van inschrijving, de vervallen - of de nietigverklaring alleen die waren of diensten."*

17. Artikel 5 van de richtlijn omschrijft de door de lidstaten te verlenen bescherming. Deze bescherming wordt gerelateerd aan de klassen van waren of diensten, die daartoe in het merkendepot zijn aangewezen<sup>5</sup>.

18. Dit vloeit voort uit artikel 5, eerste en tweede lid, van de richtlijn:

*"1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:*

*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.*

*2. Elke Lid-Staat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de Lid-Stat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk."*  
(onderstreeping toegevoegd).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Deze klassen zijn wereldwijd geharmoniseerd door de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, herzien te Genève op 13 mei 1977.

<sup>6</sup> Een en ander is uitvoerig besproken in de volgende arresten van uw Hof:

- arrest van 11 november 1997 in de zaak C-251/95, *Sabèl/Puma* ('Springende Raubkatze'), *Jurispr.* 1997, p. I-6191;
- arrest van 29 september 1998 in de zaak C-39/97, *Canon/MGM* ('Cannon'), *Jurispr.* 1998, p. I-5507;

19. Voorts brengt artikel 6, lid 1, van de richtlijn enige beperkingen aan op de inhoud van het merkenrecht, als het gaat om het noodzakelijke gebruik, door derden, van het merk of anderszins inbreukmakende aanduidingen:

*"Artikel 6 Beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen*

*1 . Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken :*

- a) van diens naam en adres;*
- b) van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;*
- c) van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een produkt of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel."*

### **1.3. Verordening 40/94**

20. Gelijkaardige bepalingen zijn ook opgenomen in verordening 40/94, volgens onderstaande correspondentietabel.

<u>Richtlijn 89/104</u>	<u>Verordening nr. 40/94</u>
artikelen 2	artikel 4
artikel 3, lid 1, onder b, en lid 3	artikel 7, lid 1, onder b, en lid 3
artikel 5	artikel 9
artikel 6	artikel 12

21. Hierdoor is de uitleg van de bepalingen van deze verordening relevant voor de uitleg van de richtlijn, terwijl omgekeerd het antwoord op de onderhavige vragen invloed hebben op de uitlegging van de verordening<sup>7</sup>.

- 
- arrest van 22 juni 1999 in de zaak C-342/97, *Lloyd/Klijsen ('Loints')*, *Jurispr.* 1999, p. I-3819;
  - arrest van 22 juni 2000 in de zaak C-425/98, *Marca Mode/Adidas ('Streepjesmotief')*, n.g.

<sup>7</sup> Zie, naar analogie, punt 27 van de conclusies van 30 november 2000 van Advocaat-Generaal Jacobs in de zaak C-258/99, *BASF/Bureau voor de Industriële Eigendom*, n.g., waar wordt gesproken over de verhouding tussen de twee verordeningen op het gebied van aanvullende beschermingscertificaten (respectievelijk voor en gewasbeschermingsmiddelen): verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 (geneesmiddelen), *PB* 1992 L 182, p. 1, en verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 (gewasbeschermingsmiddelen), *PB* 1996 L 198, p. 30).



22. In het kader van de onderhavige zaak kan derhalve mede acht worden geslagen op de verleningspraktijk van het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (Merken, tekeningen en modellen) ("BHIM"), zoals die tot uitdrukking komt in zijn onderzoeksrichtlijnen (slechts gepubliceerd in zijn vijf werktalen)<sup>8</sup>. In het verlengde daarvan kan worden gekeken naar de beschikkingen van de kamers van beroep van het BHIM<sup>9</sup>, alsmede naar de tot nu toe op dit gebied gedane uitspraken van het Gerecht van eerste aanleg.
23. In verband met de in de onderhavige zaak gestelde vragen kan met name worden verwezen naar de passage uit de onderzoeksrichtlijnen, die met name betrekking heeft op het onderscheidend vermogen:

*"8.3. The trade mark must not be devoid of distinctive character and must therefore do more than describe the goods or services whether in words or graphically. A word such as "wine" in respect of wine is devoid of distinctive character. A trade mark consisting of one or two letters or digits, unless represented in an unusual fashion, would, except in special circumstances, be devoid of distinctive character. A mere change in typeface, such as italics, does not of itself confer a distinctive character on a trade mark. Where the graphic representation of the goods or services is unusual or fanciful the trade mark is not devoid of distinctive character and the examiner should not object under this heading. Simple designs such as circles or squares, whether on their own or in conjunction with descriptive elements, are generally considered to be devoid of distinctive character. Single, especially primary colours, of simple designs are usually devoid of distinctive character. [...]"*

(Onderstreeping toegevoegd).

#### **1.4. De Eenvormige Beneluxwet op de merken**

24. De drie lidstaten van de Benelux Economische Unie hebben hun merkenrecht in een gemeenschappelijke wet geregeld, de Eenvormige Beneluxwet op de merken ("BMW")<sup>10</sup> uit 1971. De uitvoering van die wet is opgedragen aan een gemeenschappelijke dienst van deze drie landen, het Benelux Merkenbureau ("BMB"), gevestigd te Den Haag. Onder meer ter eenvormige uitlegging van de BMW kent het Benelux-recht een met de prejudiciële procedure van artikel 234 EG

---

<sup>8</sup> Vastgesteld bij beschikking van de President van het BHIM van 26 maart 1996 en gepubliceerd in *PbBHIM* 1996, p. 1324. Ook te raadplegen op <http://oami.eu.int>.

<sup>9</sup> Eveneens te raadplegen in het *PbBHIM* en op <http://oami.eu.int>.

<sup>10</sup> (Nederlands) *Traktatenblad* 1983, nr. 187 en wetseditie *Schuurman & Jordens*, Tjeenk Willink, Zwolle, nr. 47-I.

vergelijkbare rechtsgang voor het Benelux Gerechtshof, dat uit rechters van de hoogste civielrechtelijke gerechten van de drie Beneluxlanden bestaat.<sup>11</sup>

25. De BMW is, met inwerkingtreding op 1 januari 1996, laatstelijk gewijzigd door het zogenaamde Harmonisatieprotocol<sup>12</sup>, dat in de eerste plaats richtlijn 89/104 beoogde om te zetten voor de drie Benelux-landen. Daarnaast voorzag dit protocol onder meer in de invoering van een ambtshalve door het BMB te verrichten toetsing op absolute weigeringsgronden. Omdat in de onderhavige vragen mede wordt verwezen naar onder de "oude" BMW gewezen jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof zal hier, bij een algemene presentatie van de BMW, kort worden ingegaan op de overgang van het "oude" naar het "nieuwe" Benelux merkenrecht.

#### 1.4.1. De BMW tot 1 januari 1996

#### 26. Toetsing

Onder het oude Benelux merkenstelsel vond voorafgaand aan de registratie van het merk geen inhoudelijke toetsing van het merk plaats. De geldigheid van een merk kon enkel (na inschrijving) door de burgerlijke rechter worden getoetst, naar aanleiding van een nietigheidsactie of van een reconventionele vordering in een inbreukzaak<sup>13</sup>.

27. In zijn *Juicy-fruit*-arrest<sup>14</sup> verklaarde het Benelux Gerechtshof in dit verband dat

*"de vraag, wanneer een of meer van een rechtsgeldig verkregen merk deel uitmakende woorden als uitsluitend beschrijvend zijn aan te merken, zich niet voor beantwoording in abstracto leent, omdat het antwoord afhankelijk is van afweging van de bijzonderheden van het gegeven geval"*.

---

<sup>11</sup> Zie artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gedaan te Brussel op 31 maart 1965; (Nederlands) *Traktatenblad* 1965, nr. 71; 1966, nrs. 243 en 244; 1981, nr. 159 en 1984, nr. 153; wetseditie *Schuurman & Jordens*, Tjeenk Willink, Zwolle, nr. 152, p. 135 e.v.

<sup>12</sup> Protocol tot wijziging van de BMW, gedaan te Brussel op 2 december 1992, (Nederlands) *Traktatenblad* 1993, nr. 12. Dit Protocol is toegelicht in een gemeenschappelijk commentaar van de drie Benelux-landen, onder meer opgenomen in de hierboven in noot 10 geciteerde wetseditie *Schuurman & Jordens*, p. 49 e.v.

<sup>13</sup> Krachtens artikel 14 BMW (oud).

<sup>14</sup> Arrest van het Benelux Gerechtshof van 5 oktober 1982 in de zaak A-81/4, *Wrigley/Benzon*, *Nederlandse Jurisprudentie* 1984, nr. 71 m.nt. Wichers Hoeth; *Bijblad bij de Industriële Eigendom* 1983, p. 63.

## 28. Onderscheidend vermogen in het algemeen

Krachtens artikel 1, eerste lid, BMW (oud) werden als merken beschouwd

*"de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden."*

29. In de doctrine en rechtspraak werd onder meer het vereiste van onderscheidend vermogen van merken, zoals opgenomen in artikel 6*quinquies*, onderdeel B, tweede lid, UVP, (hierboven aangehaald onder randnummer 4) geacht te zijn verwoord door de in deze bepaling opgenomen passage *"die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden"*.

30. In 1977 heeft het Benelux Gerechtshof het vereiste van het onderscheidend vermogen uitgewerkt in zijn *Centrafarm*-arrest<sup>15</sup>. Het verklaarde toen voor recht dat:

*"aan de eis van onderscheidend vermogen, door artikel 1, lid 1, aan het daar bedoelde teken gesteld, is voldaan indien het teken de identiteit van de waar of van de waren waarvoor het als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam vermag te demonstreren"* .

31. In een later arrest stelde het Benelux Gerechtshof dat het onderscheidend vermogen van een merk geen verdere vereisten gesteld kunnen worden<sup>16</sup>.

## 32. Inburgering

Onder het "oude" Beneluxrecht was de inburgering niet in de wet geregeld, maar rechtstreeks als op het PUV leunend leerstuk aanvaard door het Benelux Gerechtshof. Zo verklaarde dit gerecht in zijn *Adidas*-arrest<sup>17</sup> dat voor het onderscheidend vermogen beslissend is

---

<sup>15</sup> Arrest van het Benelux Gerechtshof van 9 februari 1977 in de zaak A-76/1, *Centrafarm/Beecham*, concl. A.-G. Berger, *Nederlandse Jurisprudentie* 1978, nr. 415 met noot Wichers Hoeth onder nr. 416, *Bijblad bij de Industriële Eigendom* 1977, p. 195.

<sup>16</sup> Arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 december 1991 in de zaak A-90/4, *Burberry's/Bossi*, *Nederlandse Jurisprudentie* 1992, nr. 576 met noot Verkade, *Bijblad bij de industriële Eigendom* 1992, p. 379, *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht* 1992, p. 57 m.nt. De Wit.

<sup>17</sup> Arrest van het BenGH van 23 december 1985 in de zaak A 83/4, *OM-Unbas/De Laet*, *Nederlandse Jurisprudentie* 1986, nr. 258. m.nt. Wichers Hoeth; *Bijblad bij de Industriële Eigendom* 1986, p. 145 m nt. Van Nieuwenhoven Helbach; *BMM Bulletin* maart 1986, p. 44; *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht* 1986, p. 13

"of het publiek het teken,  
- hetzij reeds ten tijde van zijn depot, door de specifieke vorm waarin, of de specifieke wijze waarop de merkhouders het gebruikt,  
- hetzij nadien, door dat gebruik en mede ten gevolge van de duur en de omvang daarvan,  
opvat als [merk]"  
[nadruk en onderverdeling toegevoegd].

### 33. Beschermenswaardigheid van kleuren

In voornoemde zaak *Centrafarm*, waar het ging om de beschermenswaardigheid van een rood/zwart gekleurde capsule voor een oraal in poedervorm in te nemen geneesmiddel, werd aan het Benelux Gerechtshof een vraag gesteld met betrekking tot de beschermenswaardigheid van kleurencombinaties onder het regime van de BMW<sup>18</sup>. In punt 1 van het dictum verklaarde het Benelux Gerechtshof toen voor recht dat<sup>19</sup>:

---

<sup>18</sup> Vóór de inwerkingtreding van de BMW kenden België en Nederland uiteenlopende opvattingen met betrekking tot de beschermenswaardigheid van loutere kleuren: aanleunend op de destijds in Frankrijk bestaande opvattingen werden kleuren in België zonder meer als merk aanvaard, terwijl zij in Nederland werden afgewezen omdat men daar vond dat kleuren steeds deel uitmaken van een verpakking of waar zèlf. Zie onder meer A. Braun: "Convergence de deux cultures: Genèse de la conventio et de la Loi Uniforme Benelux sur les marques", in E. Simon (ed.), *Een kwart eeuw Benelux-merkenrecht*, Benelux-Merkenbureau, Den Haag, 1996, p. 1-12, op p. 3-6, en P. Eeckman, "Couleurs, combinaisons de couleurs et teintes en tant que marques", in *BMM Bulletin* 1978, maartnummer, p. 50 e.v.

<sup>19</sup> Aan dit dictum lagen onder meer de volgende overwegingen ten grondslag:

"8. *Er bestaat geen grond- en meer in het bijzonder biedt de geschiedenis van het totstandkomen van de [BMW] ongenoegzame steun – om aan te nemen dat de Beneluxwetgever in art. 1 van die wet onder de woorden "alla andere tekens" kleuren of kleurencombinaties niet zou hebben willen begripen.*

[..]

12. *Uit [het] samenstel van regels [van artikel 1, leden 1 en 2, BMW] vloeit voort dat een enkele kleur niet vaak voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, doch art. 1 behelst verder niets wat meebrengt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van de natuur, kleuren of kleurencombinaties steeds van merkenrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten.*

[..]

22. *Het is van de omstandigheden afhankelijk of een kleurencombinatie [de identiteit van waren als afkomstig van een onderneming genoegzaam vermag te demonstreren]. Zulks zal minder spoedig het geval zijn naar gelang het aanwenden van de kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer meer gebruikelijk, en de variëteit der waren waarvoor zij als kenteken moet dienen groot is. De mogelijkheid daartoe is echter geenszins uitgesloten. Een enkele kleur zal zich tot het demonstreren van voormelde identiteit moeilijker lenen. De mogelijkheid daartoe kan nochtans op voorhand niet geheel worden uitgesloten."*

*"1. Een kleur of kleurencombinatie kan op zichzelf – onder omstandigheden – dienen als teken om de waren van een onderneming naar de eis van art. 1 [BMW] te onderscheiden".*

34. In de kort daarop volgende zaak *Camping-Gaz* ging het om de beschermenswaardigheid van een specifieke kleur blauw voor gaspatronen voor kampeerkooktoestellen. Naar aanleiding van die zaak verklaarde het Benelux Gerechtshof bij arrest van 9 maart 1977<sup>20</sup> het volgende voor recht:

*"Het kan, met het oog op het vereiste dat het teken moet kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval een kleur of een specifieke tint van een kleur een teken is in de zin van art. 1 lid 1 BMW, verschil maken:*

- a. of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een "specifieke warengroep" ("een aantal zee specifieke produkten") of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren, en wel in die zin dat dat antwoord in het eerste geval eerder bevestigend zal zijn dan in het tweede;*
- b. of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de produkten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur".*

#### *1.4.2. De BMW na 1 januari 1996*

### **35. Toetsing**

Zoals reeds gezegd worden Beneluxmerkendepots sinds 1 januari 1996 inhoudelijk getoetst door het BMB, met een mogelijkheid van beroep bij de *Cour d'Appel* te Luxemburg, het Hof van Beroep te Brussel en het Gerechtshof te 's-Gravenhage, afhankelijk van de woonplaats of zetel van de deposant. Daarnaast is nog steeds vernietiging door de rechter mogelijk. Om deze bevoegdheid in te kaderen heeft het BMB richtlijnen inzake de criteria voor weigering op absolute gronden vastgesteld<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Arrest van het Benelux Gerechtshof van 9 maart 1977 in de zaak A-76/2, *ADG-Sieben/Leeferink*, *Nederlandse Jurisprudentie* 1978, nr. 416 met noot Wichers Hoeth, *Bijblad bij de Industriële Eigendom*, 1977, p. 203.

<sup>21</sup> *Benelux Merkenblad* nr. 11, 1996, ook opgenomen in de wetseditie *Intellectuele Eigendom* (E.J. Arkenbout e.a., ed.) van Vermande, Lelystad (1999) en in de gelijknamige geannoteerde wetseditie (C. Gielen en D.W.F. Verkade, eds) van Kluwer, Deventer (1998), p. 251.

### 36. **Onderscheidend vermogen in het algemeen**

De artikelen 2 en 3 van richtlijn 89/104 zijn niet uitdrukkelijk omgezet in de BMW:

*"Onderstaand zal worden ingegaan op de bepalingen van de richtlijn, die niet tot wijziging van de BMW hebben geleid omdat het merkenrecht in de Benelux-landen reeds met die bepalingen overeenstemt. [...]*

*Artikel 2 van de richtlijn, dat betrekking heeft op tekens welke voor bescherming in aanmerking komen, geeft geen aanleiding tot aanpassing van de BMW, De tekst van dit artikel komt nagenoeg overeen met artikel 1 van de BMW. [...]*

*Ook artikel 3 van de richtlijn heeft niet geleid tot aanpassing van de BMW. De in het eerste lid van dit artikel opgenomen weigerings- of nietigheidsgronden komen ook voor in de artikelen 1 en 4, onder 1 en 2, in samenhang met artikel 14, onder A, onder 1, van de BMW."*

(Gemeenschappelijk commentaar bij het Harmonisatieprotocol, punt I.2., zesde alinea).

37. Om dezelfde redenen, als de redenen die onder punt 25 worden genoemd met betrekking tot de verhouding tussen artikel 1 BMW en artikel 6quinquies UVP, werd het criterium *"die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden"* met andere woorden onder meer geacht de absolute nietigheidsgrond van artikel 3, eerste lid, onder b., van richtlijn 89/104 te dekken.

38. Voornoemde onderzoeksrichtlijnen van het BMB geven een algemene regel met betrekking tot het gemis aan onderscheidend vermogen:

*"4.1. Het criterium 'gemis aan onderscheidend vermogen' is van toepassing op merken die geen enkel onderscheidend vermogen bezitten voor de waren of diensten die bij het depot zijn opgegeven en die niet door het gebruik zijn ingeburgerd; merken die een gering onderscheidend vermogen hebben, worden daarentegen wel aanvaard."*

### 39. **Beschermenswaardigheid van loutere kleuren**

De niet-wijziging van artikel 1 BMW heeft tot gevolg dat de beschermenswaardigheid van loutere kleuren ook thans niet expliciet is geregeld in de BMW (nieuw).

40. Dit onderwerp wordt wèl aangeroerd in voornoemde onderzoeksrichtlijnen van het BMB, waarin vermeld wordt dat

*"een teken dat **uitsluitend** uit een kleur bestaat, wordt ingeschreven op voorwaarde dat bewijsstukken worden overgelegd waaruit de inburgering blijkt"*.

### 41. **Inburgering**

Wat de inburgering betreft werd in het Gemeenschappelijk commentaar bij het Harmonisatieprotocol gesteld dat

"uit de jurisprudentie valt op te merken, dat [deze] reeds deel uitmaakt van het Benelux-merkenrecht. Er is derhalve geen behoefte [artikel 3,] derde lid, [van richtlijn 89/104] als zodanig in de [BMW] op te nemen."  
(punt I.2., zesde alinea).

### 1.5. Andere interne wetgeving

42. In een beschikking van de kamers van beroep van het BHIM wordt de volgende analyse gemaakt van de interne wetgeving van een aantal lidstaten met betrekking tot de beschermenswaardigheid van kleuren:

"13. [...] A cet égard, en France, l'article L 711-1(2)(c) du Code de la propriété intellectuelle inclut les «combinaisons ou nuances de couleurs». De même, en Italie, l'article 16 du décret n° 929 du 21 juin 1942 inclut «le combinazioni o le tonalità cromatiche» («les combinaisons ou nuances de couleurs»). Il en va de même en Allemagne, où l'article 3(1) de la loi sur la marque inclut «sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen» («d'autres formes comprenant des couleurs et des combinaisons de couleurs»). [...]

14 D'autre part, il est également vrai que les termes [...] employés en Espagne et au Portugal, [...] excluent expressément qu'une couleur en soi puisse être protégée. En Espagne, l'article 11(1) de la loi n° 32/88 sur la marque dispose: «No podrán registrarse como marcas ... las siguientes: ... (g) El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada» («Ne peuvent être enregistrés: ... (g) la couleur en soi. Elle peut, cependant, être enregistrée dès lors qu'elle est délimitée par une forme»). De même, au Portugal, l'article 166(1)(d) du Code de la propriété industrielle (décret-loi n° 16/95) stipule qu'une marque ne peut se composer de «couleurs, excepté lorsqu'elles sont associées à des graphiques, des textes ou d'autres éléments dans un cadre particulier et distinctif»." <sup>22</sup>

## 2. HET FEITELIJKE KADER EN HET NATIONALE PROCESVERLOOP

43. In de verwijzingsbeschikking en in de daaraan gehechte stukken worden de tot het onderhavige geschil leidende feiten als volgt uiteengezet.
44. Verzoekster tot cassatie (hierna: 'Libertel') is een in Nederland gevestigde rechtspersoon, die als hoofdactiviteit mobiele telecommunicatiensten verricht.
45. Zoals reeds vermeld kreeg het BMB per 1 januari 1996 de bevoegdheid merkdepots op absolute weigeringsgronden te toetsen.

---

<sup>22</sup> Beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 18 december 1998 in de zaak R 122/1998-3, Wrigley ("Kleur lichtgroen"), PbBHIM 5/1998, p. 641.

46. Op 27 augustus 1996 bij het BMB een bepaalde kleur oranje als zodanig gedeponerd als merk voor bepaalde waren in klasse 9 en voor bepaalde diensten in de klassen 35 tot en met 38. Voor klasse 9 omvat het depot telecommunicatieapparatuur en voor de klassen 35 tot en met 38 (respectievelijk zakelijke, financiële, technische en telecommunicatie-diensten) respectievelijk zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen en telecommunicatiediensten.
47. Het depot bevat een effen oranje gekleurd vak in de voor afbeeldingen van het merk bestemde ruimte en de vermelding "oranje" in de voor de omschrijving van het merk bestemde ruimte, zonder gebruik van enig kleurcode.
48. Het BMB heeft Libertel bij schrijven van 21 februari 1997 laten weten de inschrijving van dit teken voorlopig te weigeren. Als redenen gaf het BMB op dat het gedeponerde teken uitsluitend bestaat uit de kleur oranje en derhalve ieder onderscheidend vermogen mist, behoudens inburgering, terwijl een dergelijke inburgering niet werd aangenomen.
49. Tegen deze voorlopige weigering heeft Libertel bezwaar gemaakt. Het BMB heeft hierin geen aanleiding gezien zijn voorlopige weigering te herzien en heeft per schrijven van 10 september 1997 zijn definitieve weigering betekend.
50. Van deze weigering is Libertel in beroep gekomen bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage met het verzoek het BMB te bevelen over te gaan tot inschrijving van het gedeponerde teken in het Benelux merkenregister. Libertel baseerde dit verzoek onder meer op de stelling dat het gedeponerde reeds op zichzelf onderscheidend was voor de aangewezen waren en diensten<sup>23</sup>.
51. Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft bij beschikking van 4 juni 1998<sup>24</sup> het verzoek van Libertel afgewezen. Het Hof verwierp de primaire stelling van Libertel op grond van een motivering die als volgt kan worden weergegeven.

---

<sup>23</sup> Subsidiair werd tevens gesteld dat het gedeponerde door inburgering onderscheidend vermogen had verkregen. Deze discussie speelt voor de in deze gestelde vragen geen rol en wordt hier verder niet weergegeven.

<sup>24</sup> *Bijblad bij De industriële eigendom* 1998, nr. 42, *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht* 1998, p. 27 m.nt. Gielen.



52. In een eerste gedeelte bespreekt het Gerechtshof de beschermenswaardigheid van kleuren in het algemeen:

- Kleuren als zodanig worden door richtlijn noch BMW geacht ieder onderscheidend vermogen te missen of anderszins uitgesloten van bescherming als merk (r.o. 8).

" 9. *Het is van algemene bekendheid dat kleuren er in belangrijke mate toe bijdragen dat waren en diensten uit elkaar kunnen worden gehouden.*

*Kleuren zijn blijkvaarders. Kleuren helpen om in een supermarkt en in een winkelstraat temidden van de overvloed aan waren en diensten een selectie te maken.*

*Daarnaast blijken kleuren in de praktijk geschikt om bepaalde hoedanigheden en bestemmingen van – met name – waren aan te geven. Kleuren kunnen een boodschap overbrengen. Te denken valt aan: de kleuren rood en blauw voor de verpakkingen van chocola [<sup>25</sup>]; blauw voor de verpakking van shag.*

*Bekend is verder dat de verschillende kleuren verschillen gedachtenassociaties of gevoelens opwekken waarop in de reclame voor waren en diensten wordt ingespeeld. De kleur zwart bijvoorbeeld heeft een andere uitwerking dan de kleur geel.*

*10. Daarmee is niet gezegd dat de kleuren op zich zelf in het algemeen erg geschikt zijn om daarmee waren en diensten te onderscheiden van andere waren en diensten en de herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren. Een "handicap" voor kleuren als merk is dat kleuren op zich zelf bijkomende identificerende kenmerken missen. Mede in verband met het onder 9 overwogene zijn kleuren als zodanig daarom weinig geëigend als merk; kleuren als zodanig zijn daarvoor te "algemeen", te weinig specifiek. In de praktijk blijken kleuren een – dikwijls belangrijk en soms ook overheersend – element van een woord- en/of beeldmerk. Kleuren blijken heel geschikt om bij te dragen aan het onderscheidend vermogen van tekens" (cursivering in de text).*

- Er is dus aanleiding om depots van kleuren als zodanig kritisch te benaderen, met name als niet voor een specifieke waar of warengroep maar voor een brede reeks aan goederen en diensten wordt gedeponereerd (r.o. 11).

53. In tweede instantie gaat het Gerechtshof in op het depot van de kleur oranje voor de door Libertel aangewezen waren en diensten:

- Libertel heeft juist voor een brede reeks van goederen en diensten gedeponereerd (r.o. 12).

- Drie elementen leiden ertoe dat de kleur oranje als zodanig voor deze diensten ieder onderscheidend vermogen mist (r.o. 13 en 14). Deze kleur:
    - . wordt in Nederland als de nationale kleur beschouwd;
    - . is vanuit haar aard bijzonder geschikt om in visuele uitingen accenten te geven;
    - . is reeds voor een keur aan waren en diensten ingeschreven.
54. Net als het Benelux Gerechtshof in r.o. 12 van voornoemd arrest *Centrafarm/Beecham* heeft het Gerechtshof te 's-Gravenhage voorts in een overweging ten overvloede aangegeven dat overwegingen, die betrekking hebben tot de wenselijkheid van merkenbescherming voor kleuren hierbij geen rol kunnen spelen:
- "Het zojuist overwogene [r.o. 7 t/m 10, eerste alinea] staat los van de vraag naar de wenselijkheid van de aanvaarding van kleurmerken. In dit verband is van belang dat het aantal kleuren van het spectrum beperkt is. Bovendien zijn bepaalde kleuren vanwege de onder 9 genoemde gedachtenassociaties in bepaalde contexten minder geschikt, waardoor het aantal beschikbare kleuren nog beperkter is. Men dient zich te realiseren dat de acceptatie van kleuren als merk tot gevolg heeft dat concurrenten van de houders van kleurmerken in beginsel "voor eeuwig" gehinderd kunnen worden in het gebruik van bepaalde, aantrekkelijke kleuren voor of in verband met hun waren of diensten. Voor de goede orde merkt het hof op dat niet de wenselijkheid ter discussie staat maar het onderscheidend vermogen."*
55. Tegen deze beschikking heeft Libertel op 3 augustus 1998 bij de Hoge Raad der Nederlanden beroep in cassatie ingesteld, waarbij een onderdeel van het cassatiemiddel zich tegen de hierboven weergegeven redenering keerde.
56. Bij de beoordeling van dit geschil zijn bij de Hoge Raad vragen gerezen omtrent de juiste toepassing van artikel 1 BMW, en dus ook omtrent de uitleg van artikel 3, lid 1, aanhef en onder b, van de richtlijn. Na een aantal niet met de gestelde vragen verband houdende incidenten heeft hij derhalve bij tussenbeschikking van 23 februari 2001<sup>26</sup> de volgende vragen aan uw Hof voorgelegd:

---

<sup>25</sup> Voetnoot van de Commissie: in Nederland wordt pure chocolade doorgans in een rode verpakking aangeboden en melkchocolade in een donkerblauwe verpakking.

<sup>26</sup> *Nederlandse Jurisprudentie* 2001, nr. 276; *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht* 2001, p. 143, nr. 25.

*"1. Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn?"*

*2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt:*

- a. Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit?*
- b. Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten?*

*3. Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden?*

*4. Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?"*

### **3. DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN**

57. Uit de vergelijking van voornoemde vragen met de hierboven geschetste, met betrekking tot de BMW (oud) gewezen jurisprudentie van het Benelux Gerechtshof blijkt dat het verwijzend gerecht wenst te vernemen of deze jurisprudentie na het verstrijken van de omzettingstermijn van richtlijn 89/104 nog steeds kan worden toegepast. Die oude jurisprudentie kan derhalve dienen om de achtergrond van de vragen te verduidelijken.

#### **3.1. Vierde vraag:**

**Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als merk gedeponeerd teken het in artikel 3, eerste lid, aanhef en onder b, van de Richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto van het onderscheidend vermogen of moet het rekening houden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?**

58. Aangezien het antwoord op de vierde vraag naar het oordeel van de Commissie bepalend is voor het op de drie eerste vragen te geven antwoord zal de Commissie deze vraag als eerste behandelen.

59. Hierbij kan worden opgemerkt dat deze vraag letterlijk overeenstemt met de vragen VIa en V van de verwijzingsbeschikking van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 3 juni 1999 in de zaak *KPN/BMB*, die bij het Hof is ongeschreven onder nummer C-363/99. De Commissie zal hier dus slechts in hoofdlijnen datgene herhalen wat zij reeds met betrekking tot deze vraag heeft betoogd in haar in voornoemde zaak op 8 april 2000 neergelegde schriftelijke opmerkingen JURM(2000)3021.

60. In dit verband kan allereerst worden opgemerkt dat het de uitleg van het begrip "onderscheidend vermogen" in het merkenrecht, zoals die reeds in het kader van de verkeersvrijheden was uitgewerkt<sup>27</sup>, in het kader van de richtlijn is bevestigd in r.o. 28 van het reeds aangehaalde arrest in de zaak *Canon*:

*"Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege, dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden; om zijn rol van essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen, te kunnen vervullen, dient het merk de waarborg te bieden, dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit ervan."*

61. Daarmee is duidelijk aangegeven waarop de toets van het onderscheidend vermogen van een ter registratie aangeboden teken moet zien.

62. Voor het inkleden van die toets kan uiteraard allereerst worden verwezen naar de reeds hierboven aangehaalde bepaling van artikel 6*quinquies*, onderdeel C, eerste lid, UVP, die rechtsreeks bindend is voor de Gemeenschap:

*"bij de beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming zal rekening gehouden moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk"*.

63. In de tweede plaats wordt dit antwoord ook door het gezonde verstand ingegeven. Bij alle tekens, en met name bij woorden, zal het antwoord op de vraag naar het onderscheidend vermogen afhangen van hun betekenis, betekenis die weer afhankelijk is van het gebruik, dat in het maatschappelijk verkeer van deze tekens

---

<sup>27</sup> Zie onder meer het in randnummer 2 aangehaalde arrest van uw Hof in de zaak *Hoffmann La Roche/Centrafarm*, alsmede het arrest van uw Hof van 17 oktober 1990 in de zaak *HAG II*, C-10/89, *Jurispr.* p. I-3711, punten 14 en 13.

wordt gemaakt, met name bij het publiek waarvoor de betrokken merken in het bijzonder bedoeld zijn.

64. In de derde plaats kan worden opgemerkt dat merkbescherming niet, zoals bijvoorbeeld in het octrooi-, auteurs- en siermodellenrecht, in absolute termen wordt aangevraagd, maar altijd in verhouding tot de in de registratieaanvraag te noemen klassen van waren en diensten. Zoals blijkt uit artikel 5 van de richtlijn zijn deze klassen immers relevant voor de door de lidstaten te verlenen beschermingsomvang. Het is ook met betrekking tot deze, concreet aangeduide waren of diensten, dat het merk onderscheidend dient te zijn. Een en ander komt ook tot uitdrukking in de uitspraken van het Gerecht van eerste aanleg omtrent weigeringen van Gemeenschapsmerken:

*"Blijkens artikel 4 van verordening nr. 40/94 is de beslissende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor grafische voorstelling vatbaar teken een gemeenschapsmerk kan vormen, zijn geschiktheid om de waren van een onderneming te onderscheiden*

*Hieruit volgt onder meer, dat het onderscheidend vermogen enkel kan worden beoordeeld in verhouding tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is gevraagd."*<sup>28</sup>

65. In de vierde plaats is ook relevant in wiens optiek de toetsing wordt verricht, wie de "maatpersoon" is. In r.o. 29 van het arrest van uw Hof in de zaak *Chiemsee*<sup>29</sup>, heeft uw Hof al aangegeven, dat bij de beoordeling van beschrijvende merken het oordeel van de handel en van "de gemiddelde consument van deze categorie van waren in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd" maatgevend zijn. Ook naar aanleiding van een andere wezensvraag uit het merkenrecht, de beoordeling van de aanwezigheid van het verwarringsgevaar tussen een teken en een ouder merk, heeft uw Hof in het reeds aangehaalde *Lloyd*-arrest (aanknopen bij zijn jurisprudentie op het gebied van kwaliteitsaanduidingen<sup>30</sup>) een "maatman" aangewezen, namelijk

---

<sup>28</sup> Arrest *Baby-dry* (zie voetnoot 10), r.o. 20 en 21, herhaald en aangehaald in het arrest *Companyline* (zie voetnoot 10), r.o. 23 en 24.

<sup>29</sup> Arrest van het Hof van 4 mei 1999 in de gevoegde zaken *Windsurfing Chiemsee/Walter Huber en F. Attenberger*, C-108/97 en C-109/97, *Jurispr.* 1999, p. I-2779.

<sup>30</sup> Arrest van het Hof van 16 juli 1998 in de zaak *Gut Springenheide en Tusky*, C-210/96, *Jurispr.* 1998, p. I-4657, r.o. 27.

*"de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten"*<sup>31</sup>.

Net zoals de gemiddelde vakman in het hele octrooirecht dienstdoet, ligt het om inhoudelijke redenen voor de hand dat de hier aangehaalde consument voor het hele materiële merkenrecht maatgevend is.

66. Ten vijfde kan in dit verband worden gewezen op de rol van de inburgering. De daarvoor in artikel 3, lid 3, van richtlijn 89/104 gegeven regel is door uw Hof nader uitgewerkt in het reeds aangehaalde *Chiemsee*-arrest, waar wordt verduidelijkt hoe een inburgering getoetst zou moeten worden: de bevoegde autoriteit moet in dit verband

*"alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken, dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden."*  
(r.o. 49).

Ook kan rekening worden gehouden met

*"het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen."*  
(r.o. 51)

67. Voorgaande zienswijze wordt overigens gedeeld door de kamers van beroep van het BHIM, die er vanuit gaan dat:

*"in assessing [distinctive character], both the customary use of trade marks as indications of origin in the industry concerned and the views of the relevant consumer must be taken into consideration"*<sup>32</sup>.

68. Een en ander wijst ondubbelzinnig in de richting van een concrete toetsing van merken aan de in artikel 3 van richtlijn 89/104 genoemde absolute weigeringsgronden, waarbij alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking genomen dienen te worden. Daarmee kan de vierde vraag bevestigend

---

<sup>31</sup> Arrest van het Hof van 22 juni 1999 in de zaak *Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijnsen*, reeds aangehaald in voetnoot 6.

<sup>32</sup> Reeds aangehaalde beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 18 december 1998 in de *Lichtgroen*.

worden beantwoord, onder gedeeltelijke herhaling van de hier aangehaalde jurisprudentie.

### 3.2. De eerste vraag:

**Is het mogelijk dat aan een enkele, specifieke kleur die als zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor bepaalde waren of diensten in de zin van artikel 3, lid 1, aanhef en onder b, van de Richtlijn?**

#### 3.2.1. Voorvraag: de toepasselijkheid van artikel 2 van richtlijn 89/104

69. Aan deze vraag gaat strikt genomen een voorvraag vooraf, namelijk of een kleur als zodanig krachtens artikel 2 van richtlijn 89/104 voor bescherming als merk in aanmerking kan komen. Het niet voldoen aan de in artikel 2 gestelde eisen brengt immers krachtens artikel 3, lid 1, onder a, van richtlijn 89/104 weigering of doorhaling van het merk met zich mee.
70. Deze vereisten houden in dat er sprake is van
- a) een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling en
  - b) dat de waren of diensten van een onderneming kan onderscheiden.
71. Wat het vereiste onder a) betreft kan worden vastgesteld dat een kleur, als visueel kenmerk, per definitie vatbaar is voor grafische voorstelling, los van de vraag of het in de depot als zodanig wordt afgebeeld of door middel van code wordt aangeduid.
72. Deze zienswijze wordt gedeeld door de kamers van beroep van het BHIM, bijvoorbeeld in de zaak *Lichtgroen*<sup>33</sup>:

*"18 Une couleur en soi peut être représentée graphiquement, au sens de l'article 4 du RMC, au moyen d'une reproduction optique bidimensionnelle de la nuance revendiquée, telle une bande de couleur comme dans le cas présent, sur une feuille de papier séparée jointe à la demande, conformément à la règle 3(2), (3) et (5) du RE. Un échantillon de couleur présenté de la sorte définirait clairement l'objet de protection de la marque. Puisque les données peuvent désormais être enregistrées par voie électronique, il n'est plus nécessaire de préciser un code de couleur, ce qui, dans le cas contraire, serait indispensable pour préserver indéfiniment la nuance de couleur de l'usure du temps. Un contour ou une délimitation n'est pas nécessaire dans le cas d'une telle représentation graphique."*

---

<sup>33</sup> Aangehaald in de vorige votenoot, punt 18.

73. Bij kenmerk onder b) gaat het niet om de vraag of een bepaald merk, gezien de omstandigheden, onderscheidend kan zijn voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, maar of dat merk, in het algemeen en abstraherend van klassen van waren of diensten, onderscheidend kan zijn. In dat verband kan worden opgemerkt dat kleuren, wederom als visueel kenmerk, een belangrijk element kunnen vormen van de communicatie tussen een onderneming en haar afnemers of consumenten. In dit opzichte kan de Commissie zich aansluiten bij wat het Gerechtshof te 's-Gravenhage in r.o. 9 van het in deze zaak gewezen arrest heeft overwogen (zie hierboven, punt 52): kleuren zijn blikvangers, zij kunnen een intrinsieke betekenis hebben en zij kunnen bij de toeschouwer bepaalde associaties opwekken.
74. Op de voorvraag kan derhalve worden geantwoord dat artikel 2 jo. artikel 3, lid 1, onder a, van richtlijn 89/104 niet in de weg staat aan inschrijving van een kleur, als zodanig, als merk.
75. Deze zienswijze wordt bevestigd door de wordingsgeschiedenis van genoemde richtlijn. In het "Memorandum betreffende het scheppen van een EEG merk"<sup>34</sup>, dat aan de voorstellen van de Commissie voor een richtlijn en een verordening op het gebied van het merkenrecht vooraf ging, stelde de Commissie dat
- "the Community trade mark system should adopt a definition of the term trade mark which is as broad as possible and includes all signs or devices which are capable of distinguishing the goods or services of the applicant from the goods or services of other. [...] Instead of excluding any of these categories from registration, there should be an examination as to whether the mark applied for is by its nature inherently distinctive or has acquired distinctiveness as a result of its use in the course of trade".*
76. Bij het vaststellen van richtlijn 89/104 lieten de Raad en de Commissie in het proces verbaal van de desbetreffende vergadering van de Raad optekenen dat artikel 2 van de richtlijn niet de mogelijkheid uitsluit dat een kleurencombinatie of enkele kleur als zodanig als merk wordt ingeschreven, mits zij in staat is waren of diensten van een onderneming van die van een andere te onderscheiden. Een gelijkkluidende

---

<sup>34</sup> Stuk van de Commissie SEC(76)2462, punt 72.



verklaring is opgenomen in het proces verbaal van de vergadering van de Raad waarin verordening nr. 40/94 is vastgesteld<sup>35</sup>.

77. Overigens is deze regel reeds onderschreven door de kamers van beroep van het BHIM, die er vanaf hun eerste aan kleuren gewijde beslissing vanuit gaan dat kleuren als zodanig in het algemeen krachtens artikel 4 van verordening nr. 40/94 als merk beschermd kunnen worden:

*"17 Finalement, sur ce point, il résulte d'une interprétation systématique et téléologique que l'article 4 du RMC doit être interprété de telle sorte qu'une couleur en soi, sans forme associée comme dans le cas présent, est susceptible de protection comme marque étant donné qu'elle entre dans la catégorie désignée par les termes «tous signes» employée dans cet article. Ces termes doivent être interprétés au sens le plus large, «ouvert» et général, englobant tous les types imaginables de marques (y compris, par exemple, les marques sonores et les marques tridimensionnelles). Limiter la protection des marques de couleur à une présentation spécifique serait contraire à l'esprit du droit communautaire des marques.*

[..]

*19 Une couleur en soi, considérée de manière générale et abstraite, sans référence à des produits et services particuliers, est susceptible de remplir une fonction distinctive au sens de l'article 4 du RMC. A cet effet, il suffit qu'une couleur remplisse cette fonction dans toutes les situations hypothétiques et imaginables possibles. Une marque ne remplira pas cette fonction si, dans toutes les situations possibles y compris lorsque le caractère distinctif est acquis conformément à l'article 7(3) du RMC, il peut être exclu qu'elle serve d'indication sur l'origine des produits ou services d'une entreprise ou qu'elle serve à l'identification des produits."<sup>36</sup>*

### 3.2.2. Eigenlijke vraag: artikel 3, lid 1, onder b, van richtlijn 89/104

78. Nu de artikelen 2 en 3, lid 1, onder a, van richtlijn 89/104 niet aan inschrijving van een kleur als zodanig in de weg staan, kan nader worden gekeken naar het door artikel 3, lid 1, onder b, vereiste onderscheidend vermogen.
79. Dit vereiste onderscheidt zich op twee manieren van het in artikel 2 opgenomen vereiste van onderscheidend vermogen.

---

<sup>35</sup> Deze verklaringen, die destijds niet in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen* werden opgenomen, zijn door het BHIM in zijn eigen publicatie openbaar gemaakt: zie PB BHIM nr. 5/96, p. 607 m.b.t. de richtlijn en p. 613, afdeling B, paragraaf 4(a) m.b.t. de verordening.

<sup>36</sup> Reeds aangehaalde beschikking in de zaak *Lichtgroen*.

80. Ten eerste is in het kader van artikel 3, lid 1, onder b, van de richtlijn vereist dat het in te schrijven teken niet "elk onderscheidend vermogen mist"<sup>37</sup>. Hieruit vloeit voort dat ook het geringste onderscheidend vermogen voldoende is om te verhinderen dat een merk wordt geweigerd of doorgehaald.
81. Ten tweede gaat het hier, zoals reeds betoogd in het kader van de vierde vraag, niet om een beoordeling van het gedeponeerde teken in abstracto, maar, met het oog op de beschermingsomvang, in verhouding tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Deze benadering is bevestigd door het Gerecht van eerste aanleg in de eerste daar met betrekking tot een Gemeenschapsmerk aanhangig gemaakte zaak, en daarna vaste jurisprudentie van dat Gerecht geworden<sup>38</sup>.
82. In dit verband kan wederom worden verwezen naar de omschrijving die in uw Canon arrest wordt gegeven van waartoe het onderscheidend vermogen van een merk moet dienen (zie hierboven, randnummer 60).
83. In dit kader kan worden opgemerkt dat uit het stelsel van de artikelen 2 en 3, lid 1, onder b, van de richtlijn geenszins voortvloeit dat, binnen de groep van tekens die uit hoofde van artikel 2 in principe voor merkbescherming in aanmerking kunnen komen, een onderverdeling wordt gemaakt tussen verschillende groepen die meer of minder onderscheidend vermogen zouden moeten bezitten.
84. De eerste vraag kan derhalve bevestigend beantwoord worden. Daardoor komt men aan de behandeling van de tweede vraag toe.

### **3.3. Tweede vraag:**

**Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen in eerdergenoemde zin bezit? Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is verzocht voor een**

---

Zie ook de andere taalversies:  
"privi di carattere distintivo",  
"devoid of distinctive character",  
"die keine Unterscheidungskraft haben",  
"que carezcan de carácter distintivo",  
"som saknar sárskiljningsförmåga",  
"som mangler fornødent særpræg",  
"desprovidas de carácter distintivo",  
"joilta puuttuu erottamiskyky".

<sup>38</sup> Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 8 juli 1999 in de zaak *Procter & Gamble/BHIM, "Baby-dry"*, T-163/98, *Jurispr.* 1999, p. II-2383.

**grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten?**

85. Zoals eerder vastgesteld houdt het vereiste van artikel 3, lid 1, onder b, van de richtlijn in dat het betrokken merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven niet enig onderscheidend vermogen ontbeert. Het moet met andere woorden enigszins geschikt zijn om deze waren of diensten als zijnde van een bepaalde onderneming onderscheiden van gelijksoortige waren of diensten van een andere onderneming.
86. Het gaat hier in eerste instantie om een feitelijke beoordeling, die telkens, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, door de nationale rechter gemaakt moet worden. Toch kunnen een aantal omstandigheden worden opgesomd, die het meer of minder aannemelijk maken dat een kleur onderscheidend vermogen bezit. Hierbij wordt voorop gesteld dat het om een niet-limitatieve lijst gaat van omstandigheden, waarbij uit het ontbreken van één van die omstandigheden niet reeds de conclusie getrokken zou kunnen worden dat de betrokken kleur niet onderscheidend is.

*3.3.1. Gebruik*

87. Krachtens artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan een van de gebreken van het eerste lid, onder b, c of d, worden hersteld door het gebruik dat van het merk is gemaakt. Het teken verwerft derhalve door gebruik een onderscheidend vermogen dat het aanvankelijk niet bezat<sup>39</sup>. Voor dit door gebruik verkregen onderscheidend vermogen gelden dezelfde eisen als voor het van meet aan aanwezige onderscheidend vermogen<sup>40</sup>. Binnen het stelsel van artikel 3 kan een teken met andere woorden hetzij van meet af hetzij door inburgering in aanmerking komen voor bescherming als merk.
88. In de nationale rechtspraak, in de uitspraken van de kamers van beroep van het BHIM en in de literatuur treft men de inburgering aan als voornaamste omstandigheid, waaronder een kleurteken beschermd kan worden.

---

<sup>39</sup> Chiemsee, r.o. 45

<sup>40</sup> Chiemsee, r.o. 46.

89. Daarbij rijst veelal de vraag of tekens die uitsluitend uit een kleur bestaan ook van meet af aan, oftewel zonder enige vorm van inburgering, onderscheidend kunnen zijn.

90. Het BMB gaat er in zijn toetsingspraktijk van uit dat dit niet mogelijk is. Uit de hierboven onder randnummer 40 geciteerde regel 4.2. van zijn onderzoeksrichtlijnen, inhoudende dat dergelijke tekens worden ingeschreven

*"op voorwaarde dat bewijsstukken worden overgelegd waaruit de inburgering blijkt",*

blijkt immers (a contrario) dat zij zonder dergelijke bewijs niet ingeschreven kunnen worden.

91. Bij het BHIM is deze regel wat minder stellig:

*"Single, especially primary colours, or simple designs are usually devoid of distinctive character"*(onderstreping toegevoegd).

Dit sluit blijkbaar niet uit dat kleuren in sommige gevallen van meet af aan onderscheidend kunnen zijn.

92. De rechtspraak op dit onderwerp loopt uiteen. Binnen de Benelux kan worden opgemerkt dat de in vroeger tijden bestaande verschillen tussen in België en in Nederland levende opvattingen thans opnieuw tevoorschijn zijn gekomen, althans in eerste aanleg. De wat meer terughoudende Nederlandse benadering komt tot uiting in de reeds hierboven geciteerde uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage in de onderhavige zaak. Daarbij stelde het Haagse Hof dat onderscheidend vermogen bij afwezigheid van inburgering weliswaar niet onmogelijk is, maar dat aan kleuren, vanuit hun aard, betrekkelijk zwaardere eisen gesteld moet worden dan aan andere categorieën van tekens. De wat meer liberale Belgische aanpak komt onder meer tot uiting in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 28 september 1999<sup>41</sup>, waar het ging om de inschrijving van een bepaalde tint turkoois voor – alweer – een verlener van telecommunicatiediensten, te weten Belgacom. In die zaak nam het Brusselse Hof uitdrukkelijk afstand van het Haagse Hof door te stellen dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen steeds per geval moet plaatsvinden

---

<sup>41</sup> *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht* 2000, p. 21 m nt. Gielen; *Bijlage bij de Industriële Eigendom* 1999, p. 435.

en dat de bruikbaarheid van stelregels slechts beperkt is, terwijl, het stelsel van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn op zich niet voorziet in categorieën van tekens die aan een zwaardere of lichtere toets onderworpen dienen te worden dan andere categorieën. Deze uitspraak is in cassatie overeind gebleven, blijkbaar zonder dat het Belgische Hof van Cassatie aanleiding heeft gezien om, zoals in deze de Hoge Raad der Nederlanden, een en ander aan uw Hof voor te leggen<sup>42</sup>.

93. Ook de kamers van beroep van het BHIM hebben zich over deze materie uitgelaten. Bij oordeel van 12 februari 1998<sup>43</sup> oordeelde een dezer kamers als volgt:

*"Il est exact qu'une couleur en soi est généralement susceptible de protection comme marque communautaire au titre de l'article 4 du RMC. Toutefois, il est de principe que son enregistrement peut être exclu sur la base des motifs absolus de refus posés à l'article 7 paragraphe 1 points b), c) ou d) du RMC, à moins qu'elle consiste, par exemple, en une nuance de couleur bien définie pour des produits ou des services bien définis ou que le demandeur puisse démontrer avec succès que la marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait (article 7 paragraphe 3 du RMC)."*

94. Hiermee geven de kamers van beroep, naast de inburgering, ten minste één (niet limitatief opgesomd) voorbeeld van een manier waarop een bepaalde kleur reeds van meet af aan onderscheidend is, namelijk wanneer het gaat om een zeer specifieke kleur voor zeer specifieke waren of diensten.

95. De Kamers verduidelijken een en ander nog als volgt, als het om de voor onderscheidend vermogen noodzakelijke eigenschappen gaat:

*"Ces propriétés font normalement défaut à une couleur en soi. Les consommateurs n'ont pas pour habitude de présumer de l'origine des produits en se basant sur leur couleur ou la couleur de leur emballage, en l'absence d'un élément graphique ou textuel, parce qu'une couleur en soi n'est pas, en principe, utilisée comme moyen d'identification."*<sup>44</sup>

96. De Commissie deelt de hier weergegeven meningen die erop neerkomen dat kleuren als zodanig in het algemeen zelden zonder inburgering onderscheidend zijn. Zulks vloeit niet voort uit de tekst van artikel 3, lid 1, onder b, van de richtlijn, maar uit de

---

<sup>42</sup> Hof van Cassatie 22 december 2000, *BMB/Belgacom*, (concl. A.-G. Dubrulle).

<sup>43</sup> Beslissing van de derde kamer van beroep van 12 februari 1998 in de zaak R 7/97-3, *Orange ("Kleur oranje")*, *PbBHIM* 1998, p. \*, punt 16.

<sup>44</sup> Lichtgroen, punt 21.

aard van kleuren, die, zoals reeds vermeld, eerder als blikvanger of als versiering van een verpakking fungeren dan dat zij als zodanig identificeren, omdat zij doorgaans te algemeen zijn. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken moet het echter steeds, zoals reeds vermeld, gaan om een concrete toetsing op grond van alle relevante omstandigheden van het geval. Ook geldt wat hier is gezegd over kleuren ook voor alle andere simpele tekens, zoals letters, cijfers of eenvoudige grafische tekens. Het lijkt dus niet opportuun om voornoemde stelling in het kader van artikel 3, lid 1, onder b, van richtlijn 89/104 als stelregel te formuleren. Uiteraard lijkt het wél nuttig om het gebruik van een merk als de voornaamste omstandigheid te vermelden, waaronder een kleur als zodanig onderscheidend vermogen bezit.

3.3.2. *Breedte van het palet van waren en/of diensten, waarvoor bescherming wordt aangevraagd.*

97. Verwijzend naar het hierboven onder randnummer 34 geciteerde arrest van het Benelux Gerechtshof in de zaak *Camping-gaz* vraagt het verwijzend gerecht in vraag 2b naar de relevantie van de vraag of de inschrijving van het betrokken merk is verzocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten.
98. Deze omstandigheid vinden wij overigens in een wat andere vorm terug in de reeds aangehaalde praktijk van de kamers van beroep van het BHIM (beslissingen *Kleur oranje* en *Kleur lichtgroen*), waar sprake is van "een specifieke kleur voor specifieke goederen".
99. Men zou zich integendeel kunnen voorstellen dat, hoe meer producten of diensten consequent van een kleurmarkering worden voorzien, hoe eerder deze kleur als herkomstaanduiding van de betrokken onderneming kan fungeren.
100. Behoudens disclaimers, dat wil zeggen de praktijk waarbij de aanvrager verklaart dat hij van bescherming afziet voor sommige van de in zijn depot aangegeven waren of diensten, moet overigens voorop worden gesteld dat het betrokken teken voor alle in het depot aangegeven goederen en diensten onderscheidend dient te zijn.
101. Al met al lijkt de hier aan de orde zijnde omstandigheid niet bijzonder relevant voor de juiste beoordeling van de beschermenswaardigheid van kleuren als zodanig.

### 3.3.3. *Specificiteit van de kleur*

102. Zonder dat dit verder gemotiveerd wordt is een andere omstandigheid, die door de kamers van beroep wordt genoemd, de specificiteit van de betrokken kleur. Men kan zich daarbij nog afvragen of de kamers van beroep hiermee willen verwijzen naar "welomschreven" of "bijzondere" kleuren.
103. In de onderzoeksrichtlijnen van het BHIM wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en andere kleuren.
104. De Commissie kan zich voorstellen dat, als het om "bijzondere" kleuren gaat, een onderscheidend vermogen eerder mogelijk is, omdat zij, in de woorden van het Haagse Hof in het in de onderhavige zaak gewezen arrest, minder "algemeen" zijn. Met "bijzonder" bedoelt de Commissie kleuren die in het handelsverkeer minder vaak worden gebruikt. Daarbij kan als uitgangspunt dienen dat de primaire kleuren regelmatig in het handelsverkeer worden gebruikt, terwijl dat voor samengestelde kleurtinten minder vaak het geval zal zijn. Als voorbeeld van een dergelijke, "bijzondere" kleur kan genoemd worden de kleur die in het algemeen als schoolvoorbeeld van het kleurenmerk wordt genoemd, te weten de kleur paars, door de onderneming Milka in een groot aantal landen gedeponeerd voor chocoladewaren.

### 3.3.4. *Gebruikelijkheid, in de betrokken sector, van het gebruik van kleuren als merk of eerder als versiering of aankleding*

105. Een andere relevante omstandigheid is de vraag of, in de betrokken sector, merken eerder als versiering of aankleding worden gehanteerd, of als herkomstaanduiding. In het algemeen kan worden gesteld dat kleuren met name ter versiering of aankleding van met name reclame-uitingen en de verpakking van waren. In sommige factoren, en het een sluit het ander zeker niet uit, hebben kleuren zich, door het consequente gebruik dat er door sommige ondernemingen van wordt gemaakt, tot volwaardige herkomstaanduidingen ontwikkeld. Als voorbeeld zou genoemd kunnen worden de in de onderhavige zaak aan de orde zijnde sector van de telecommunicatiediensten, waar iedere marktdeelnemer er klaarblijkelijk naar streeft om zich door middel van massaal gebruik van doorgaans felle kleuren te

onderscheiden<sup>45</sup>. Meer in het algemeen kan worden gewezen op markten voor waren of diensten die voor zeer grote consumentenmarkten zijn bedoeld, of zelfs potentieel voor de gehele volwassen bevolking van een land. Zo wordt in de stukken het voorbeeld gegeven dat men op de snelweg de leverancier van een tankstation al lang aan de kleur(en) heeft kunnen herkennen voordat men diens woordmerk kan lezen. Men kan dan zeggen dat in de betrokken situaties, dat wil zeggen de betrokken klassen, het gebruik van kleuren als merk zeer gebruikelijk is geworden.

106. Hiermee komt men eigenlijk terug bij de overweging van de derde kamer van beroep van het BHIM in de reeds aangehaalde zaak *Kleur lichtgroen*, waar werd geoordeeld dat, omdat kleuren als zodanig in de praktijk doorgaans niet als herkomstaanduiding worden gebruikt, de consument er niet aan gewend is om, op grond van de kleur van waren of van hun verpakking, bij afwezigheid van grafische of tekstuele elementen, veronderstellingen te doen over de herkomst van deze waren. Als men de premisse in die zin omdraait dat kleuren in de praktijk van de relevante marktsector doorgaans wél als merk worden gebruikt, is de consument er dus wél aan gewend om dergelijke veronderstellingen te doen<sup>46</sup>.

107. In dergelijke sectoren, waar de consument er dus aan gewend is geraakt om zich door middel van kleuren te oriënteren, kan men zich voorstellen dat een nieuwe kleur snel de aandacht van dezelfde consument zal vestigen op het feit dat een nieuwe deelnemer tot die markt is toegetreden, dat door een fusie of overname een nieuwe deelnemer is ontstaan, of dat een bestaande deelnemer zijn *corporate image*

---

<sup>45</sup> Zie:  
- op de Nederlandse markt: oranje voor Libertel, groen voor KPN Telecom, lichtblauw voor Ben;  
- op de Belgische markt: oranje voor Orange, paars voor Proximus, turkoois voor Belgacom, groen voor Mobistar;  
- op de Franse markt: geel voor Bouigues, oranje voor Orange, rood voor SFR;  
- op de Duitse markt: roze voor T-Mobil, rood en blauw voor Vodafone, groen voor E-plus en kobaltblauw voor Viag Interkom;  
- op Italiaanse markt: kobaltblauw voor Blu, groen voor Omnitel, rood en blauw voor Telecom Italia; oranje en blauw voor Wind;  
- op de markt van het Verenigd Koninkrijk: rood en blauw voor BT, rood voor Vodafone, enz...

<sup>46</sup> Het komt de Commissie voor dat deze vraag voaalsnog los kan staan van de – algemenere – vraag of voor bescherming van een teken als merk, dat wil zeggen voor onderscheidend vermogen van dat teken, vereist is dat het publiek dat teken daadwerkelijk voor een merk aanziet, dat wil zeggen als herkomstaanduiding. Zie, voor wat het Beneluxrecht betreft, het hierboven in voetnoot \* aangehaalde arrest van het Benelux Gerechtshof in de zaak *Burberry/Bossi*, waarin dit gerecht heeft gesteld dat voor merkenbescherming "niet is vereist dat het relevante deel van het publiek het teken bepaaldelijk beschouwt als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat die waar van hem afkomstig is".



heeft gewijzigd. In dergelijke gevallen ligt het onderscheidend vermogen van een kleur eerder voor de hand dan in sectoren waarin de kleur nog uitsluitend als versiering dienst doet en dus nog geen enkele herkomstfunctie vervult.

3.3.5. *Gebruikelijkheid van kleuren als aanduiding van de waar in de betrokken sector*

108. Een andere omstandigheid doet zich met name voor in de voedingsmiddelensector, waar, veelal in navolging van een marktleider, bepaalde kleuren soms als informele aanduidingen van de aard van de waar gaan fungeren<sup>47</sup>.

109. Naast de voorbeelden uit de Nederlandse praktijk, die worden genoemd in de hierboven onder randnummer 52 weergegeven r.o. 9 van het in de onderhavige zaak gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage (chocola en shag) kunnen worden genoemd:

- frisdranken: geel voor tonic, turkoois voor bitter lemon, zwart voor ginger ale, rood voor cola, bruin voor rootbeer;
- mineraalwater: blauw voor natuurlijk water en rood voor koolstofmonoxyde houdend water;
- (in Nederland) zuivelprodukten: lichtblauw voor halfvolle melk, donkerblauw voor volle melk, groen voor yoghurt, rood voor karnemelk, geel voor vanillevla, bruin voor chocoladevla;
- kleurvlakken bij het tankpistool bij autobrandstoffen: geel voor diesel, rood voor gelode benzine, groen voor ongelode benzine;
- olijfolie: groene verpakking

---

<sup>47</sup> Naast de voorbeelden, die worden genoemd in de hierboven onder punt 52 aangehaalde r.o. 9 van het in de onderhavige zaak gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage (chocola en shag) kunnen worden genoemd:

- frisdranken: geel voor tonic, turkoois voor bitter lemon, zwart voor ginger ale, rood voor cola, bruin voor rootbeer;
- mineraalwater: blauw voor natuurlijk water en rood voor koolstofmonoxyde houdend water;
- (in Nederland) zuivelprodukten: lichtblauw voor halfvolle melk, donkerblauw voor volle melk, groen voor yoghurt, rood voor karnemelk, geel voor vanillevla, bruin voor chocoladevla, enz...

Men zou dan overigens kunnen betogen dat deze kleuren, indien oorspronkelijk door de marktleider gedeponeerd, zijn verworpen tot soort aanduiding en derhalve uit hoofde van artikel 3, lid 1, onder d, van richtlijn 89/104 geen merkbescherming meer kunnen genieten.

110. Als een producent voor diezelfde waren een van deze informele code afwijkende kleur zou gaan hanteren zou men kunnen veronderstellen dat die kleur betrekkelijk snel onderscheidend kan zijn. Men denke bijvoorbeeld aan een roze verpakking voor olijfolie of aan een lichtblauw kleurvlak bij het tankpistool voor milieuvriendelijke benzine<sup>48</sup>.
111. In wezen is de hier aan de orde zijnde omstandigheid overigens de keerzijde van de in de hierboven onder randnummer 33 geciteerde r.o. 22 van voornoemd arrest van het Benelux Gerechtshof in de zaak *Centrafarm/Beecham* genoemde omstandigheid waarbij een kleur minder snel onderscheidend zal worden geacht te zijn wanneer het aanwenden van een bepaalde kleur of kleurencombinatie voor de aangewezen waren of diensten gebruikelijk is geworden.
112. Hiermee is echter ook meteen de beperking van de hier besproken stelregel gegeven: indien bepaalde kleuren in het handelsverkeer als informele aanduiding van de aard zijn gaan fungeren zijn zij tevens in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk geworden, waardoor het depot van een dergelijke kleur uit hoofde van artikel 3, lid 1, onder d, van richtlijn 89/104 niet tot inschrijving kunnen leiden. En het negatieve vereiste van het afwijken van een gebruikelijk geworden kleur behoeft nog niets te zeggen over het positieve vereiste van het in staat zijn om de betrokken waren of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te onderscheiden.

3.3.6. *Het niet gebruikelijk zijn, in de betrokken sector, van het gebruik van kleuren*

113. In sommige sectoren komt het gebruik van kleuren uiterst zelden voor. Als in die omstandigheid kleuren worden gebruikt, zal dat op zich eerder onderscheidend kunnen zijn.

---

<sup>48</sup> Zo brengt de aardoliemaatschappij onder die kleur en onder het woordmerk "Pura" een milieuvriendelijke benzine op de markt.

### **3.4. Derde vraag:**

**Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden?**

114. In het licht van de discussie, in de Benelux, omtrent de beschermenswaardigheid van kleuren, verstaat de Commissie het in deze vraag gebezigde begrip "algemeen belang bij vrijhouding" niet in de zin van het *Freihaltebedürfnis* in de zin van het (oude) Duitse merkenrecht, waar sprake moest zijn van een accuut en reëel gevaar dat derde marktdeelnemers in het gebruik van beschrijvende tekens worden belemmerd, maar meer in het algemeen in de zin van de onwenselijkheid van de monopolisering van zeer eenvoudige tekens, zoals kleuren, die zo algemeen zijn dat zij uit principiële overwegingen tot het publieke domein zouden moeten toebehoren.
115. In de onder randnummer 54 weergegeven r.o. 13 van het in de onderhavige zaak gewezen arrest van het Gerechtshof te 's-Gravenhage stelt dit gerecht voorop dat het bij de beschermenswaardigheid van kleuren uitdrukkelijk niet gaat om overweging die betrekking hebben op de wenselijkheid van de bescherming van kleuren, maar uitsluitend om hun onderscheidend vermogen.
116. In dit kader zij vooropgesteld dat het stelsel van de artikelen 2 en 3 van de richtlijn geen waardeoordeel met zich meebrengt met betrekking tot de wenselijkheid, op zich, van het beschermen van kleuren als merk. Er is hierboven in tegendeel de conclusie getrokken dat kleuren in principe zeer wel als merk ingeschreven kunnen worden. Ook als het om kleuren gaat is en blijft het enige relevante criterium het onderscheidend vermogen.
117. De gedachte dat sommige tekens vrijgehouden dienen te worden en dus niet beschermd kunnen worden komt veeleer tot uitdrukking in artikel 6 van de richtlijn.
118. De hier gestelde vraag dient dus ontkennend beantwoord te worden.

## **4. CONCLUSIE**

119. Op grond van het voorgaande geeft de Commissie het Hof in overweging de prejudiciële vragen van het Gerechtshof te 's-Gravenhage als volgt te beantwoorden:

De artikelen 2 en 3, lid 1, onder b., en lid 3, van de eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der

Lid-Staten (*PB* L 440 van 1 februari 1989, p. 1) dienen in volgende zin uitgelegd te worden:

1. Bij de toetsing van merkaanvragen op de absolute weigeringsgronden, weergegeven in artikel 3, eerste lid, onder b, c, en d, in voorkomend geval in samenhang met het derde lid, dienen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten rekening te houden niet alleen met het teken zoals het is gedeponereerd maar ook met alle hen bekende relevante feiten en omstandigheden, waaronder die welke hen door de deposant zijn meegedeeld, en met name met de klassen waarvoor bescherming wordt aangevraagd.

Daarbij moet worden uitgegaan van de opvatting van de betrokken kringen, dat wil zeggen van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de klassen van waren of diensten waarvoor bescherming is aangevraagd, in het gebied waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.

Ook dient daarbij rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat een teken, door het gebruik dat ervan is gemaakt, het onderscheidend vermogen verkrijgt dat een voorwaarde is voor de inschrijving ervan. Hierbij moet acht worden geslagen op alle daarmee verband houdende factoren, waaronder het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.

Hoewel een en ander niet alleen op basis van algemene en abstracte gegevens, zoals bepaalde percentages, kan worden vastgesteld, verzet het gemeenschapsrecht zich er niet tegen dat daarbij opinieonderzoeken worden gebruikt.

2. Kleuren of kleurencombinaties als zodanig zijn in principe vatbaar voor bescherming als merk.
3. Kleuren of kleurencombinaties als zodanig kunnen onderscheidend vermogen bezitten. Bij de beoordeling van de vraag of dit het geval is, kunnen onder meer de volgende omstandigheden, in onderling verband, in aanmerking worden genomen:
  - het gebruik, dat van het teken wordt gemaakt in verband met de betrokken waren of diensten;
  - de specificiteit van de kleur;
  - de gebruikelijkheid, in de betrokken sector, van het gebruik van kleuren als merk, of juist eerder als versiering of aankleding;
  - het bewust afwijken van kleuren die, in de betrokken sector, als aanduiding van de waar fungeren;
  - de ongebruikelijkheid, in de betrokken sector, van het gebruik van kleuren als versiering of aankleding.
4. Bij de beoordeling van het onderscheidend van kleuren als zodanig is geen rol weggelegd voor een algemeen belang bij vrijhouding.

N.B. Rasmussen          H.M.H. Speyart  
Gemachtigden van de Commissie