

ARREST VAN HET HOF

6 mei 2003 *

In zaak C-104/01,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van de Hoge Raad der Nederlanden, in het aldaar aanhangig geding tussen

Libertel Groep BV

en

Benelux-Merkenbureau,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

* Procestaal: Nederlands.

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE,

samengesteld als volgt: J.-P. Puissechet, president van de Zesde kamer, waarnemend voor de president, M. Wathelet en C. W. A. Timmermans, kamerpresidenten, C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, F. Macken, S. von Bahr en J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: P. Léger,
griffier: M.-F. Contet, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

- Libertel Groep BV, vertegenwoordigd door D. W. F. Verkade en D. J. G. Visser, advocaten,
- Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door C. J. J. C. van Nispen, advocaat,
- de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,
- de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door R. Magrill als gemachtigde, bijgestaan door D. Alexander, barrister,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen en H. M. H. Speyart als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van het Benelux-Merkenbureau, vertegenwoordigd door C. J. J. C. van Nispen; de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door J. van Bakel als gemachtigde; de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door M. Tappin, barrister, en de Commissie, vertegenwoordigd door H. M. H. Speyart, ter terechtzitting van 30 april 2002,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 12 november 2002,

het navolgende

Arrest

- 1 Bij beschikking van 23 februari 2001, ingekomen bij het Hof op 5 maart daaraanvolgend, heeft de Hoge Raad der Nederlanden krachtens artikel 234 EG vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).
- 2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen Libertel Groep BV (hierna: „Libertel”) en het Benelux-Merkenbureau (hierna: „BMB”) naar aanleiding van de weigering van BMB op de aanvraag van Libertel om een oranje kleur in te schrijven als merk voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie.

Rechtskader

Het Verdrag van Parijs

- 3 Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 (*Série des traités des Nations Unies*, nr. 11851, deel 828, blz. 305-388; hierna: „Unieverdrag”). Alle lidstaten zijn partij bij dit verdrag.
- 4 Artikel 6 *quinquies*, B, 2, van het Unieverdrag bepaalt, dat tekens ter inschrijving geweigerd kunnen worden of merken nietig verklaard kunnen worden wanneer zij elk onderscheidend vermogen missen.
- 5 Artikel 6 *quinquies*, C, 1, van het Unieverdrag bepaalt:

„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.”

De gemeenschapswetgeving

- 6 Artikel 2 van de richtlijn, getiteld „Tekens die een [...] merk kunnen vormen”, bepaalt:

„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.”

- 7 Artikel 3 van de richtlijn, getiteld „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt in het eerste en het derde lid ervan:

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

a) tekens die geen merk kunnen vormen;

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

- c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
- d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of

- de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of

- de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]

3. 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. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.”

8 Artikel 6 van de richtlijn preciseert:

„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 product of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven,

voorzover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

2. Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, wanneer dat recht erkend is door de wetgeving van de betrokken lidstaat en binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.”

De Eenvormige Beneluxwet op de merken

- 9 Het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden hebben hun merkenrecht neergelegd in een gemeenschappelijke wet, de Eenvormige Beneluxwet op de merken (Trb. 1962, 58). Deze wet is per 1 januari 1996 gewijzigd bij een op 2 december 1992 te Brussel ondertekend protocol houdende wijziging van voornoemde wet (Trb. 1993, 12), welk protocol tot omzetting van de richtlijn in de rechtsorde van deze drie lidstaten strekte.
- 10 Artikel 6 *bis* van de aldus gewijzigde Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „BMW”) bepaalt:

„1. Het Benelux-Merkenbureau weigert een depot in te schrijven, indien naar zijn oordeel:

- a) het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van een merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 *quinquies*, B, onder 2, van het Verdrag van Parijs mist;

b) het depot betrekking heeft op een merk als bedoeld in artikel 4, onder 1 en 2.

2. De weigering om tot inschrijving over te gaan moet het teken dat een merk vormt in zijn geheel betreffen. Zij kan tot een of meer van de waren waarvoor het merk bestemd is worden beperkt.

3. Het Benelux-Bureau geeft van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, onder opgave van redenen, onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant en stelt hem in de gelegenheid hierop binnen een bij uitvoeringsreglement gestelde termijn te antwoorden.

4. Indien de bezwaren van het Benelux-Bureau tegen de inschrijving niet binnen de gestelde termijn zijn opgeheven, wordt de inschrijving van het depot geheel of gedeeltelijk geweigerd. Van de weigering geeft het Benelux-Bureau onder opgave van redenen onverwijld schriftelijk kennis aan de deposant, onder vermelding van het in artikel 6 *ter* genoemde rechtsmiddel tegen die beslissing.

5. Met de al dan niet gedeeltelijke weigering het depot in te schrijven is het depot geheel of gedeeltelijk nietig. Deze nietigheid treedt eerst in nadat de termijn voor het instellen van het in artikel 6 *ter* bedoelde rechtsmiddel ongebruikt is verstreken dan wel nadat het verzoek om een bevel tot inschrijving te geven onherroepelijk is afgewezen.”

11 Artikel 6 *ter* van de BMW luidt:

„De deposant kan zich binnen twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 6 *bis*, vierde lid, bij verzoekschrift wenden tot het Hof van Beroep te

Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'Appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het depot te verkrijgen. Het territoriaal bevoegde Hof wordt bepaald door het bij het depot vermelde adres van de deposant of zijn gemachtigde dan wel door het bij het depot opgegeven correspondentieadres.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

- 12 Libertel is een in Nederland gevestigde vennootschap wier hoofdactiviteit bestaat uit de levering van diensten op het gebied van de mobiele telecommunicatie.
- 13 Het BMB is de bevoegde merkenautoriteit voor het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Sinds 1 januari 1996 toetst het BMB merkendepots aan de absolute weigeringsgronden.
- 14 Op 27 augustus 1996 heeft Libertel bij het BMB een oranje kleur als merk gedeponneerd voor bepaalde waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie, te weten voor waren van klasse 9, telecommunicatieapparatuur, en voor diensten van klassen 35 tot en met 38, zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen en telecommunicatiediensten.
- 15 Het depotbewijs bevatte een oranje gekleurde rechthoek in het voor afbeelding van het merk bestemde vak en de vermelding „oranje” in het voor de omschrijving van dit merk bestemde vak, zonder vermelding van een kleurcode.

- 16 Het BMB heeft Libertel bij brief van 21 februari 1997 meegedeeld de inschrijving van dit teken voorlopig te weigeren. Het overwoog in dit verband dat aangezien Libertel niet had aangetoond dat het gedeponeerde teken, dat uitsluitend uit de kleur oranje bestaat, door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen, dit teken elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 6 *bis*, lid 1, sub a, BMW.
- 17 Libertel heeft bezwaar gemaakt tegen deze voorlopige weigering. Het BMB heeft hierin geen aanleiding gezien zijn weigering te herzien en heeft Libertel per brief van 10 september 1997 in kennis gesteld van zijn definitieve weigering.
- 18 Overeenkomstig artikel 6 *ter* BMW heeft Libertel beroep tegen deze weigering ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, welk beroep bij beschikking van 4 juni 1998 is afgewezen.
- 19 Op 3 augustus 1998 heeft Libertel tegen deze beschikking beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden.
- 20 In het kader van de beoordeling van dit geschil zijn bij de Hoge Raad vragen gerezen over de juiste toepassing van artikel 6 *bis*, lid 1, sub a, BMW en dus over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn. Derhalve heeft de Hoge Raad bij beschikking van 23 februari 2001 de volgende prejudiciële vragen aan het Hof voorgelegd:

„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, eerste lid, 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 kan bestaan ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden?

4) Dient het [Benelux-Merkenbureau], 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?"

De prejudiciële vragen

Inleidende opmerkingen

- 21 De prejudiciële vragen, die betrekking hebben op artikel 3 van de richtlijn, komen erop neer of, en zo ja, onder welke voorwaarden, een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, onderscheidend vermogen kan hebben voor bepaalde waren of diensten.
- 22 Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet eerst worden onderzocht of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen.
- 23 Daarvoor moet aan drie voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet de kleur als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
- 24 De Raad van de Europese Unie en de Commissie hebben in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad waarin de richtlijn is vastgesteld, een gemeenschappelijke verklaring opgenomen, luidend dat zij „van oordeel zijn dat artikel 2 niet de mogelijkheid uitsluit dat een kleurencombinatie of enkele kleur als merk wordt ingeschreven, mits die tekens de waren of diensten van een onderneming van die van een andere onderneming kunnen onderscheiden” (PB BHIM nr. 5/96, blz. 607).

- 25 Een dergelijke verklaring kan echter niet in aanmerking worden genomen voor de uitlegging van een bepaling van afgeleid recht wanneer, zoals in casu, de inhoud ervan niet in de tekst van de betrokken bepaling is terug te vinden en dus geen rechtskracht heeft (arresten van 26 februari 1991, Antonissen, C-292/89, Jurispr. blz. I-745, punt 18, en 29 mei 1997, VAG Sverige, C-329/95, Jurispr. blz. I-2675, punt 23). Deze beperking is overigens door de Raad en de Commissie uitdrukkelijk erkend in de aanhef van hun verklaring: „De hierna weergegeven verklaringen van de Raad en Commissie vormen geen onderdeel van de rechtshandeling en laten de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen onverlet.”
- 26 Bijgevolg is het de taak van het Hof om vast te stellen of artikel 2 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een kleur als zodanig een merk kan vormen.
- 27 In dit verband moet worden opgemerkt dat een kleur als zodanig niet vermoed kan worden een teken te zijn. Gewoonlijk is een kleur niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zij kan echter wel een teken zijn. Of dit het geval is, hangt af van de context waarin zij wordt gebruikt. Een kleur kan dus als zodanig in relatie tot een waar of dienst een teken vormen.
- 28 Zoals het Hof bovendien reeds heeft geoordeeld, moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd (arrest van 12 december 2002, Sieckmann, C-273/00, Jurispr. blz. I-11737, punt 46).
- 29 Om haar functie te kunnen vervullen, moet de grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn (arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punten 47-55).

- 30 In casu heeft de aan het Hof gestelde vraag betrekking op de aanvraag om inschrijving van een kleur als zodanig, die is afgebeeld in de vorm van een monster van de kleur op een glad oppervlak, in combinatie met een verbale omschrijving van de kleur en/of een internationaal erkende kleurcode.
- 31 Een eenvoudig kleurmonster voldoet echter niet aan de in de punten 28 en 29 van dit arrest genoemde vereisten.
- 32 In het bijzonder kan een kleurmonster na verloop van tijd verkleuren. Er bestaan wellicht dragers waarop een kleur onveranderlijk kan worden vastgelegd, doch er zijn ook dragers, zoals met name papier, waarop de kleurtint met het verstrijken van de tijd onvermijdelijk wordt aangetast. In dat geval voldoet het depot van een kleurmonster niet aan het in artikel 2 van de richtlijn opgenomen vereiste van duurzaamheid (zie arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 53).
- 33 Hieruit volgt dat het depot van een kleurmonster als zodanig geen grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormt.
- 34 Daarentegen is de verbale beschrijving van een kleur wel een grafische voorstelling daarvan, omdat zij is samengesteld uit woorden die zelf weer uit lettertekens bestaan (zie in die zin arrest Sieckmann, reeds aangehaald, punt 70).
- 35 Een verbale beschrijving van de kleur voldoet niet noodzakelijkerwijs in alle gevallen aan de criteria genoemd in de punten 28 en 29 van dit arrest. Of dit al dan niet zo is, moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval.

- 36 De combinatie van een monster van een kleur en een verbale beschrijving van die kleur kan dus een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, mits de beschrijving duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk en objectief is.
- 37 Om dezelfde reden als die genoemd in punt 34 van dit arrest kan ook de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code als een grafische voorstelling worden beschouwd. Dergelijke codes staan erom bekend dat zij nauwkeurig en stabiel zijn.
- 38 Indien een kleurmonster in combinatie met een verbale beschrijving niet aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn voldoet om van een grafische voorstelling te kunnen spreken, omdat bijvoorbeeld de vereiste nauwkeurigheid of duurzaamheid ontbreekt, kan dit in voorkomend geval worden gecompenseerd door de kleur daarnaast met een internationaal erkende kleurcode aan te duiden.
- 39 Om te beoordelen of een kleur als zodanig geschikt is om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen in de zin van artikel 2 van de richtlijn, moet worden onderzocht of de kleuren als zodanig al dan niet geschikt zijn om nauwkeurige informatie te verstrekken, onder meer met betrekking tot de herkomst van een waar of dienst.
- 40 Op dit punt moet in herinnering worden gebracht, dat kleuren weliswaar bepaalde gedachteassociaties kunnen oproepen of gevoelens kunnen opwekken, doch dat zij naar hun aard nauwelijks geëigend zijn om nauwkeurige informatie over te brengen. Dit laatste geldt te meer daar kleuren in de reclame en bij de verkoop van waren en diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt wegens hun aantrekkingskracht, los van enige specifieke boodschap.

- 41 Het zou echter onjuist zijn, aan deze feitelijke constatering de conclusie te verbinden dat kleuren als zodanig nimmer geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het valt immers niet uit te sluiten dat er situaties bestaan waarin een kleur als zodanig de herkomst van de waren of diensten van een onderneming kan aanduiden. Derhalve moet worden aanvaard, dat kleuren als zodanig in de zin van artikel 2 van de richtlijn geschikt kunnen zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
- 42 Uit het voorgaande volgt dat een kleur als zodanig, onder de voormelde voorwaarden, een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen.
- 43 In het licht van hetgeen hiervoor in de punten 22 tot en met 42 van dit arrest is overwogen, kan thans worden overgegaan tot het onderzoek van de prejudiciële vragen.

De derde vraag

- 44 Als eerste moet de derde vraag van de verwijzende rechter worden onderzocht, die erop neerkomt of bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk nagegaan dient te worden of er met betrekking tot die kleur een algemeen belang bij vrijhouding bestaat, zoals dat het geval is ten aanzien van tekens die een geografische herkomst aanduiden.

- 45 Volgens sommige van de bij het Hof ingediende opmerkingen kan met de huidige technische middelen een zeer groot aantal kleurtinten worden onderscheiden. Dit moge zo zijn, doch voor de hier aan de orde zijnde vraag is dit niet van belang. De vraag of een kleur als zodanig kan worden ingeschreven als merk, dient te worden beantwoord vanuit het gezichtspunt van het relevante publiek.
- 46 Bij gebreke van andersluidende informatie in de verwijzingsbeschikking moet ervan worden uitgegaan dat het hoofdgeding betrekking heeft op waren en diensten die voor alle consumenten bestemd zijn. Het relevante publiek bestaat in casu dus uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument (zie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).
- 47 Het aantal kleuren dat dit publiek kan onderscheiden is beperkt, omdat zich slechts zelden de mogelijkheid voordoet om waren met verschillende kleurtinten rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Dit betekent dat het aantal verschillende kleuren dat daadwerkelijk als potentieel merk beschikbaar is om waren of diensten te onderscheiden, gering moet worden geacht.
- 48 Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven (zie arresten van 17 oktober 1990, HAG II, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 13, en 23 februari 1999, BMW, C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 62). De rechten en bevoegdheden die het merk de houder ervan verleent, moeten in het licht van dat doel worden gezien.
- 49 Bovendien geeft het ingeschreven merk de houder volgens artikel 5, lid 1, van de richtlijn voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht dat hem in staat stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te monopoliseren.

- 50 De mogelijkheid om een merk in te schrijven, kan worden beperkt om redenen van openbaar belang.
- 51 De verschillende in artikel 3 van de richtlijn opgesomde weigeringsgronden moeten derhalve worden uitgelegd in het licht van het algemeen belang dat aan elk van die gronden ten grondslag ligt (zie arrest van 18 juni 2002, Philips, C-299/99, Jurispr. blz. I-5475, punt 77).
- 52 Wat artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn betreft, heeft het Hof erkend dat deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, te weten dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 25, en 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01—C-55/01, Jurispr. blz. I-3161, punt 73).
- 53 Ook met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn heeft het Hof reeds verklaard dat deze bepaling een doel van algemeen belang nastreeft, erin bestaande dat een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder vrij moet kunnen worden gebruikt (reeds aangehaalde arresten Philips, punt 80, en Linde e.a., punt 72).
- 54 Wat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig zonder bepaalde omtrek betreft, heeft het beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren tot gevolg dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten. Een monopolie van die omvang zou niet verenigbaar zijn met het stelsel van onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een ongerechtvaardigd

mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan één enkele marktdeelnemer. Ook zou het niet bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling en de ondernemingsgeest indien reeds gevestigde marktdeelnemers alle daadwerkelijk beschikbare kleuren konden laten registreren ten koste van nieuwkomers op de markt.

- 55 Op het gebied van het communautaire merkenrecht moet derhalve het bestaan van een algemeen belang worden aanvaard, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
- 56 Hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, hoe meer het door een merk verleende exclusieve recht een buitensporige omvang kan aannemen en daardoor in conflict komen met de handhaving van het stelsel van onvervalste mededinging en met het algemeen belang om de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
- 57 De Commissie betoogt in haar opmerkingen, dat de gedachte dat sommige tekens beschikbaar moeten blijven en dus niet voor bescherming in aanmerking kunnen komen, tot uiting is gebracht in artikel 6 van de richtlijn en niet in de artikelen 2 en 3 daarvan. Dit argument kan niet worden aanvaard.
- 58 Artikel 6 van de richtlijn regelt immers de beperking van de gevolgen van het merk wanneer dit eenmaal is ingeschreven. Het argument van de Commissie komt op hetzelfde neer als een pleidooi om de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn bij het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag tot een minimum te beperken omdat het risico dat marktdeelnemers zich bepaalde tekens zullen toe-eigenen die vrij behoren te blijven, wordt geneutraliseerd door

de beperkingen die voornoemd artikel 6 in het stadium van de implementatie van de gevolgen van het ingeschreven merk stelt. Per saldo wordt in deze gedachtegang de toetsing aan de weigeringsgronden van artikel 3 van de richtlijn onttrokken aan de bevoegde autoriteit op het moment van inschrijving van het merk en in handen gelegd van de rechterlijke instanties die belast zijn met het waarborgen van de concrete uitoefening van de uit het merk voortvloeiende rechten.

- 59 Een dergelijke benadering is onverenigbaar met het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf. De richtlijn bevat geen enkele aanwijzing dat aan artikel 6 een dergelijke conclusie zou mogen worden verbonden. Integendeel, uit het aantal en de gedetailleerde aard van de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgesomde inschrijvingbeletselen en het brede scala aan beroepsmogelijkheden in geval van een weigering blijkt reeds dat het onderzoek in het kader van de aanvraag om inschrijving niet minimaal mag zijn. Dit onderzoek moet streng en volledig zijn, teneinde te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, moet er om redenen van rechtszekerheid en goed bestuur voor worden gewaakt, dat merken worden ingeschreven waarvan het gebruik met succes voor de rechter zou kunnen worden aangevochten (arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 21).
- 60 Bijgevolg moet de derde prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere markt-deelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden.

De eerste vraag en de tweede vraag, sub a

- 61 De eerste vraag en de tweede vraag, sub a, van de verwijzende rechter komen erop neer of, en zo ja, onder welke voorwaarden, aan een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn.

- 62 Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie onder meer arrest Canon, reeds aangehaald, punt 28, en arrest van 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 22). Een merk moet de betrokken waren of diensten identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. In dit verband moet rekening worden gehouden zowel met het normale gebruik van merken als herkomstaanduiding in de betrokken sectoren als met de perceptie door het relevante publiek.
- 63 Het relevante publiek, als omschreven in punt 46 van dit arrest, bestaat uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument.
- 64 De gemiddelde consument heeft slechts zelden de mogelijkheid om verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken en moet doorgaans afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (zie, in verschillende constellaties, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 26, en arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punt 52).
- 65 De perceptie door het relevante publiek van een teken dat uit een kleur als zodanig bestaat, is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als van een woord- of beeldmerk, dat bestaat in een teken dat niet samenvalt met het uiterlijk van de erdoor aangeduide waren. Het publiek moge eraan gewend zijn om woord- of beeldmerken onmiddellijk op te vatten als tekens die de herkomst van de waar aanduiden, doch dit geldt niet noodzakelijkerwijs ook voor tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar waarvoor de inschrijving van het teken als merk wordt aangevraagd. De consumenten zijn niet gewend om de herkomst van waren bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de kleur of

de kleur van de verpakking ervan, omdat een kleur als zodanig in het hedendaags handelsgebruik in beginsel niet wordt gebruikt als identificatiemiddel. Een kleur als zodanig heeft normaliter niet de wezenlijke eigenschap dat zij de waren van een bepaalde onderneming onderscheidt.

66 Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.

67 Ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dit neemt niet weg dat zij in relatie tot de waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van het derde lid van dit artikel. Dit onderscheidend vermogen kan onder meer worden verkregen na een normaal proces van inburgering bij het relevante publiek. In dat geval moet de bevoegde autoriteit 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 (arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 49).

68 De eerste prejudiciële vraag moet derhalve aldus worden beantwoord, dat een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen kan hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.

- 69 De tweede prejudiciële vraag, sub a, moet aldus worden beantwoord, dat aan een kleur als zodanig onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn toekomt voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

De tweede vraag, sub b

- 70 Met zijn tweede vraag, sub b, wil de verwijzende rechter vernemen of het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, van belang is voor de beoordeling van de vraag of deze kleur onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn.
- 71 Gelet op de overwegingen in de punten 56, 66 en 67 van dit arrest, moet de tweede prejudiciële vraag, sub b, aldus worden beantwoord, dat het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang is zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden.

De vierde vraag

- 72 De vierde vraag van de verwijzende rechter luidt in wezen, of de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bij de beoordeling van de vraag of een merk het in artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn bedoelde onderscheidend vermogen bezit, haar onderzoek in abstracto dient te verrichten dan wel rekening moet houden met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het teken is gemaakt.
- 73 In de eerste plaats moet worden geconstateerd, dat volgens de twaalfde overweging van de considerans van de richtlijn „alle lidstaten van de Gemeenschap gebonden zijn door het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom” en „de bepalingen van deze richtlijn volledig moeten stroken met die van genoemd verdrag”.
- 74 Artikel 6 *quinquies*, C, lid 1, van het Unieverdrag preciseert, dat „[b]ij de beoordeling of het merk in aanmerking komt voor bescherming [...] rekening gehouden [zal] moeten worden met alle feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk”.
- 75 In de tweede plaats wordt de inschrijving van een teken als merk altijd aangevraagd voor de waren of diensten die in de inschrijvingsaanvraag staan vermeld. Bijgevolg moet het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld in relatie tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek.

- 76 Aangezien de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, zich ervan dient te vergewissen of het teken geen onderscheidend vermogen mist voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan als merk aanvraagt, kan zij zich niet beperken tot een onderzoek in abstracto, doch moet dit onderzoek noodzakelijkerwijs concreet van aard zijn. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd.
- 77 De vierde prejudiciële vraag moet dan ook in die zin worden beantwoord, dat bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen bezit in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn, de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek moet verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.

Kosten

- 78 De kosten door de Nederlandse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE,

uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij beschikking van 23 februari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

- 1) Een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, kan voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen hebben in de zin van artikel 3, lid 1, sub 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 lidstaten, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.
- 2) Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.
- 3) Aan een kleur als zodanig komt onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 89/104 toe voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde

onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

- 4) Het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, is tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval van belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

- 5) Bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van richtlijn 89/104 bezit, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, een concreet onderzoek verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.

Puissochet	Wathelet	Timmermans
Gulmann	Edward	Jann
Macken	von Bahr	Cunha Rodrigues

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 6 mei 2003.

De griffier

De president

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias