

R 98/109 HR
Parket, 10 november 2000

Mr Langemeijer
Conclusie inzake:
Libertel Groep B.V.
tegen
Benelux Merkenbureau

Edelhoogachtbaar College,

Dit cassatieberoep heeft betrekking op de weigering van de inschrijving van een kleurmerk.

1. De feiten en het procesverloop

1.1. In cassatie kan worden uitgegaan van de volgende feiten:

1.1.1. Verzoekster in cassatie, Libertel, heeft op 27 augustus 1996 bij het Benelux Merkenbureau (BMB) een oranje kleur gedeponeerd onder nr. 877.515 voor bepaalde waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie in de klassen 9, 35, 36, 37 en 38¹.

1.1.2. Het BMB heeft op 21 februari 1997 de inschrijving van het depot voorlopig geweigerd. Als reden heeft het BMB opgegeven dat het gedeponeerde teken uitsluitend bestaat uit de kleur oranje en ieder onderscheidend vermogen mist, zoals bedoeld in art. 6*bis*, eerste lid onder a, van de eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) tenzij er sprake zou zijn van inburgering. Het BMB achtte inburgering van het gedeponeerde teken, gemeten naar de toestand op de datum van het depot, niet aannemelijk.

1.1.3. Nadat Libertel tegen de voorlopige weigering bezwaar had gemaakt, heeft het BMB op 10 september 1997 definitief besloten de inschrijving te weigeren.

¹ Het depotbewijs is in eerste aanleg overgelegd. Het bevat een afbeelding (een effen oranje gekleurd vlak in de voor afbeeldingen bestemde ruimte) en de omschrijving "oranje" zonder vermelding van een kleurcode. In de klasse 9 omvat het depot: telecommunicatie-apparatuur; in de klassen 35, 36 en 37 respectievelijk: zakelijk, financieel en technisch beheer van telecommunicatiemiddelen; in de klasse 38: telecommunicatiediensten.

1.2. Bij inleidend verzoekschrift heeft Libertel op de voet van art. 6^{ter} BMW aan het gerechtshof te 's-Gravenhage verzocht, het BMB te gelasten het gedeponeerde teken in te schrijven. Aan dat verzoek heeft Libertel, samengevat, ten grondslag gelegd dat de gedeponeerde kleur op zich voldoende onderscheidend vermogen heeft om de waren en diensten van Libertel te onderscheiden van die van andere ondernemers. Anders dan het BMB meent, behoeft de eis van inburgering dus niet te worden gesteld. Mocht de rechter oordelen dat het BMB terecht inburgering eist, dan meent Libertel dat aan die eis is voldaan: primair omdat feiten en omstandigheden van ná de depotdatum volgens haar mogen meetellen bij de beantwoording van de vraag of het teken is ingeburgerd. Subsidiair stelt Libertel dat de gedeponeerde kleur reeds op de depotdatum voldoende was ingeburgerd.

1.3. Het BMB heeft verweer gevoerd. Bij beschikking van 4 juni 1998 heeft het hof het verzoek van Libertel afgewezen².

1.4. Bij verzoekschrift, ingekomen op 3 augustus 1998, heeft Libertel cassatieberoep ingesteld. Het BMB heeft verweer gevoerd. In verband met de prejudiciële vraag van de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof (BenGH) over de mogelijkheid van cassatieberoep in dergelijke procedures³, heeft de Hoge Raad de behandeling van (onder meer) het onderhavige cassatieberoep stilgelegd in afwachting van de beslissing van het Benelux-Gerechtshof. Die beslissing is inmiddels bekend⁴.

2. Bespreking van het cassatiemiddel

2.1. In de beslissing van 26 juni 2000 (Biomild) heeft het Benelux-Gerechtshof voor recht verklaard dat van een beslissing ingevolge art. 6^{ter} BMW beroep in cassatie open staat indien en voor zover het nationale burgerlijk procesrecht beroep in cassatie toelaat tegen door de burgerlijke rechter op verzoekschrift gegeven beslissingen. Art. 426 lid 1 Rv bepaalt dat tegen beschikkingen op rekest beroep in cassatie kan worden ingesteld door degenen die in een der vorige instantiën verschenen zijn en wel: binnen twee maanden na de dagtekening van de beschikking. Daarmee staat vast dat tegen

² BIE 1998, 42; IER 1998, 27 m.nt. ChG.

³ HR 19 juni 1998, NJ 1999, 68 m.nt. DWFV (Biomild); IER 1998, 26 m.nt. ChG.

⁴ BenGH 26 juni 2000, NJ 2000, 551 m.nt. DWFV. Uit de omstandigheid dat Uw Raad thans een conclusie heeft verzocht, heb ik afgeleid dat Uw Raad niet ingaat op het incidenteel

de thans bestreden beschikking cassatieberoep open staat en dat het beroep tijdig is ingesteld.

2.2. De *onderdelen 1 en 2* hebben betrekking op de vraag of de door Libertel gedeponeerde kleur, hoe dan ook, als merk kan worden aanvaard. Het hof heeft in de rov. 7 – 11 kleurmerken in het algemeen besproken (waarover onderdeel 1) en in de rov. 12 – 14 in het bijzonder het depot van Libertel (waarover onderdeel 2).

2.3. Ter inleiding het volgende. Merken dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (art. 1 BMW). Om als merk bruikbaar te zijn, moet een teken dus onderscheidend vermogen hebben. Art. 6*bis* BMW bepaalt dat het BMB weigert een depot in te schrijven indien het gedeponeerde teken niet beantwoordt aan de in art. 1 BMW gegeven omschrijving van een merk, en met name wanneer het teken ieder onderscheidend vermogen mist in de zin van art. 6*quinqüies* B onder 2 van het Verdrag van Parijs⁵. Laatstgenoemde bepaling houdt in, voor zover van belang:

Fabrieks- en handelsmerken, als in dit artikel bedoeld, zullen slechts in de volgende gevallen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden:

1. (...)
2. wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar de bescherming wordt gevraagd.

2.4. De wijziging van de BMW, waarbij art. 6*bis* werd ingevoegd, strekt mede tot aanpassing van deze wet aan de Merkenrichtlijn⁶. Die richtlijn bepaalt in art. 3, eerste lid, voor zover van belang:

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

- a. tekens die geen merk kunnen vormen;
- b. merken die elk onderscheidend vermogen missen;

verzoek (blz. 4 van het cassatierekest) een tweede ronde van het debat tussen partijen in cassatie toe te staan.

⁵ Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, nadien herzien; tekst in S&J 73-III.

⁶ Richtlijn van de Raad van de E.G. d.d. 21 december 1988, betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, nr. 89/104, PbEG L 40 (ook in S&J 47-1)

- 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 bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- e. (enz.)".

Artikel 2 van de richtlijn bepaalt dat merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden (...), tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

2.5. Een kleur is een waarneembaar teken en is vatbaar voor grafische voorstelling. Zoals het hof in rov. 8 – in cassatie onbestreden – voorop heeft gesteld, worden kleuren noch in de BMW noch in de Merkenrichtlijn uitgesloten als merk. Evenmin bestaat er een bepaling die inhoudt dat kleuren geacht moeten worden, onderscheidend vermogen te missen. In beginsel is het dus mogelijk dat zelfs een enkele kleur als teken wordt gedeponeerd en onderscheidend vermogen heeft.

2.6. Daarmee is nog niet gezegd, dat iedere bij het merkenbureau gedeponeerde kleur inderdaad onderscheidend vermogen heeft voor de waren of diensten, waarvoor het depot plaatsvindt. Wie een wijnrode kleur wil deponeren voor wijn of een groene kleur wil reserveren voor zijn kamerplanten, zal inschrijving van het depot geweigerd zien bij gebrek aan onderscheidend vermogen. Depots kunnen bovendien afstuiten op een van de andere weigeringsgronden in art. 3 van de Merkenrichtlijn. De gedingstukken noemen als voorbeeld: de kleur blauw voor melkchocolade en rood voor puur; ook valt bijv. te denken aan de kleur oranje voor veiligheidsvesten van wegwerkers. Nu gaat het in die voorbeelden om een natuurlijke of gebruikelijke kleur van de waar. De discussie in dit geding gaat over een kleur die, dunkt mij, niet op voorhand een natuurlijke of gebruikelijke kleur van de waar of dienst genoemd kan worden. Bij het depot van zo'n kleur doemen twee problemen op.

2.7. Het eerste probleem is: hoe kan een kleur, anders dan door inburgering, de functie van een merk vervullen, te weten: het aanduiden van de herkomst van de

waren of diensten?⁷ Een naam (woordmerk) of een symbool (beeldmerk) kan worden (h)erkend als aanduiding van de herkomst. Een kleur kan een, al dan niet overheersend, onderdeel van een beeld- of vormmerk zijn en op die wijze bijdragen aan de totstandkoming van een geldig merk; de omtrek van de kleur is dan bepaald. Een kleur kan ook door de plaatsing op de waar onderscheidend vermogen verkrijgen (een oranje lipje op de achterzak van een spijkerbroek bijv.⁸). Een kleur kan verder door de kleurencombinatie of door het kleurenpatroon onderscheidend vermogen verkrijgen (vlaggen of een ruitjes- of vlekkenpatroon bijv.). Hier wordt het al moeilijker: de kleur moet geschikt⁹ zijn om als herkomstaanduiding te dienen, dus méér zijn dan slechts een decoratief element in het uiterlijk van de waar. Een effen kleur zal *zonder inburgering* niet dikwijls geschikt zijn als herkomstaanduiding: veel waren en diensten worden nu eenmaal onder allerlei kleuren in de handel gebracht en de kleur wordt dan ervaren als niet méér dan een decoratief element. Dat was vroeger al zo. Door de verbreiding van kunststoffen is de variëteit in kleuren alleen maar groter geworden. De kleur van de waar¹⁰ kan weliswaar de aandacht trekken of (kooplust opwekkende) gevoelens bij de waarnemer teweegbrengen, maar dat zegt op zichzelf nog niets over de herkomst.

2.8. Het tweede probleem staat los van de vraag, of een kleur onderscheidend vermogen heeft. Als algemeen bezwaar tegen het aanvaarden van een enkele kleur als merk wordt telkens¹¹ aangevoerd dat het aantal beschikbare kleuren in het spectrum maar beperkt is, althans voor zover het menselijk oog deze kan onderscheiden. Indien één deposant de kleur rood zou mogen monopoliseren voor bijv. auto's of truien, een andere deposant de kleur blauw en weer een andere deposant de kleur geel, dan zijn de redelijkerwijs beschikbare kleuren al spoedig uitgeput. Andere aanbieders, in het bijzonder nieuwkomers op de markt, worden dan buitengesloten.

⁷ Zie over deze functie: de preambule van de Merkenrichtlijn en HvJ EG 29 september 1998, NJ 1999, 393 m.nt. DWFV.

⁸ Het voorbeeld is ontleend aan HR 15 december 1995, NJ 1996, 522 m.nt. DWFV.

⁹ "geschikt": Libertel benadrukt dat beslissend is of het teken zich ertoe leent het publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen en niet of het (daartoe in staat gestelde) publiek het teken daadwerkelijk beschouwt als herkomstaanduiding; vgl. BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, waarover nader in alinea 2.13.

¹⁰ Of van de dienst: bijv. de kleur van auto's en scooters van een koeriersdienst.

¹¹ Ook in dit geding: verweerschrift in 1^e aanleg punt 5; pleitnota BMB sub 3-18; onder 7 wordt dit argument door het BMB aangeduid als de "depletion theory".

2.9. Dit tweede probleem wordt in het thans bestreden arrest (rov. 10) wel genoemd, maar draagt de beslissing niet. Het hof benadrukt, dat niet de wenselijkheid van het kleurmerk (i.v.m. het monopoliseren van het kleurenspectrum) maar uitsluitend het onderscheidend vermogen daarvan in geding is.

2.10. Het gaat dus om de vraag, of een enkele kleur – zonder dat in het depot de omtrek daarvan wordt bepaald – voor de waren en diensten, waarvoor Libertel deze kleur als teken wil deponeren, over voldoende onderscheidend vermogen beschikt om de waren en diensten van de onderneming van Libertel te onderscheiden van die van andere ondernemingen. In de Benelux-rechtspraak van vóór de Merkenrichtlijn is een dergelijke vraag aan de orde geweest. In BenGH 9 februari 1977, NJ 1978, 415 m.nt. LWH onder nr. 416¹², ging het om een geneesmiddel in een rood/zwarte capsule. Wanneer de vorm of de verpakking van het geneesmiddel (de capsule) op zichzelf onderscheidend vermogen mist, kan zij door de gebruikte kleur of kleurencombinatie alsnog onderscheiden vermogen verkrijgen. Als maatstaf dient: of het teken, in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of waren, waarvoor het teken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een merk in de zin van art. 1 BMW vermag te vervullen. Het BenGH (rov. 12) verwierp het (hierboven in alinea 2.8 besproken) bezwaar met betrekking tot het ongewenst monopoliseren van een kleur:

“(...) dat een enkele kleur niet vaak voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, doch artikel 1 verder niets behelst wat medebrengt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur, kleuren of kleurencombinaties steeds van merkrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten.”

2.11. In rov. 21 en 22 besprak het BenGH het hierboven in alinea 2.7 besproken probleem:

“dat een teken geacht kan worden het door art. 1 vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het de identiteit van de waar of waren, als afkomstig van een onderneming, waarvoor het als merkteken moet dienen, genoegzaam vermag te demonstreren; dat het van de omstandigheden afhankelijk is of een *kleurencombinatie* zulks vermag; dat zulks minder spoedig het geval zal zijn naar gelang het aanwenden van de kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer meer gebruikelijk, en

¹² Zie over deze uitspraak ook: P. Eeckman, *Kleur, kleurencombinatie of tint als merk*, RW 1977 blz. 1153 e.v.; Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht* (1992) nr.s 375 e.v.

de variëteit der waren waarvoor zij als kenteken moet dienen groter is; dat echter de mogelijkheid daartoe geenszins uitgesloten is; dat een *enkele kleur* zich tot het demonstreren van voormelde identiteit moeilijker zal lenen; dat de mogelijkheid daartoe nochtans op voorhand niet geheel kan worden uitgesloten.¹³

2.12. In BenGH 9 maart 1977, NJ 1978, 416 m.nt. LWH, ging het om lichtblauwe gastankjes voor kampeerdere. Het BenGH besliste andermaal dat onder omstandigheden een kleur of een specifieke tint van een kleur een teken kan zijn dat aan de eisen van een merk voldoet. Het BenGH gaf als maatstaf voor de beoordeling:

"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 BW, verschil maken:

a. of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een "specifieke warengroep" (...) 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."

2.13. Vermeldenswaard is nog: BenGH 16 december 1991, NJ 1992, 596 m.nt. DWFV, waar het ging om een ruitmotief voor kleding e.a. Het BenGH besliste:

"Het uiterlijk van de waar van een onderneming kan als merk worden beschermd wanneer het kan dienen om die waar te onderscheiden van waren afkomstig van andere ondernemingen; voor zodanige bescherming is niet vereist dat het relevante deel van het publiek het uiterlijk bepaaldelijk beschouwt als een door de ondernemer tot het publiek gericht teken dat die waar van hem afkomstig is; in dit kader is evenmin van belang hoe groot het gedeelte van het in aanmerking komende publiek is dat in feite de waar op grond van zijn uiterlijk als afkomstig van de ondernemer herkent."

Van de Nederlandse rechtspraak zijn te noemen: Pres. Rb. Breda 17 augustus 1989, BIE 1991, 49 (geen onderscheidend vermogen kleur blauw/wit voor huishoudelijke artikelen); hof Arnhem 16 oktober 1990, BIE 1994, 29 (door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van een gele kleur voor babyshampoo); hof 's-Hertogenbosch 12 januari 1993, BIE 1994, 18 (geen onderscheidend vermogen kleur blauw voor kunststof badjes); pres. Rb. Den Haag 3 oktober 1994, BIE 1996, 2 (door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van lichtgroene kleur van maagzuur-

¹³

Cursiveringen door mij toegevoegd, A-G.

tabletten); pres. Rb. Breda 20 december 1994, IER 1995, 22 (door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van een gele kleur voor bepaalde diensten, te weten het graveren van kentekennummers in autoruiten); pres. Rb. Den Haag 28 juni 1996, BIE 1997, 34; IER 1996, 24 (door inburgering verkregen onderscheidend vermogen van een specifieke tint groen van PTT Telecom).

2.14. De raadsman van het BMB heeft in zijn pleidooi in eerste aanleg aandacht besteed aan buitenlands recht¹⁴. Deels daaruit puttend, deels in aanvulling daarop, het volgende. Naar Engels nationaal recht is merkbescherming van een enkele kleur niet uitgesloten. De richtlijnen van het Britse merkenbureau houden hieromtrent in:

"Single colours.

Evidence will allways be required to demonstrate factual distinctiveness. It will need to show that the mark is exclusively associated with the applicants goods or services. Particular care is necessary in considering the registration of a single colour, especially when applied to packaging or get up. There are only a limited number of colours and strong evidence will be necessary to show that only the applicant uses a particular colour."¹⁵

Ook het Franse nationale merkenrecht acht bescherming van een kleur als merk mogelijk. Art. L 711-1 van de wet van 1 juli 1992 no. 92-597 bepaalt, na een omschrijving van het begrip "merk" te hebben gegeven:

"Peuvent notamment constituer un tel signe:

(..)

c. les signes figuratifs tels que: (...) les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs".¹⁶

De meeste aandacht heeft het onderwerp gekregen in de Bondsrepubliek. Par. 3 van het Markengesetz bepaalt:

"Als Marke können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschliesslich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen, einschliesslich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschliesslich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden."

Het Bundespatentgericht heeft aanvankelijk uit deze bepaling afgeleid, dat een kleur uitsluitend als deel van de opmaak van de waar kan worden beschermd, maar niet een

¹⁴ Zie diens pleitnota d.d. 6 april 1998 blz. 6 e.v.

¹⁵ Zie ook: D. Kitchin en J. Mellor, Trade Marks Act 1994 (1995) blz. 26-12 e.v.; W.R. Cornish, Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights (1996) blz. 589; R.E. Annand en H.E. Norman, Guide to the Community Trade Mark, blz. 32-34.

de omtrekloze kleur als zodanig¹⁷. Het Bundesgerichtshof heeft deze opvatting echter strijdig geacht met de Merkenrichtlijn¹⁸. Sedertdien onderscheidt de Duitse doctrine, als ik het goed begrepen heb, het absoluut abstracte kleurmerk (het depot van een omtrekloze kleur waarvan de plaats onbepaald is) en het kleurmerk dat gebonden is aan de opmaak van de waar. Dit laatste wordt weer onderscheiden in het relatief abstracte kleurmerk (het depot van een omtrekloze kleur, bijv. de "huiskleur" van een onderneming) en het kleurmerk waarvan de omtrek bepaalbaar is (bijv. de verpakking of productvorm in een zekere kleur). De rechtspraak blijft kritisch staan tegenover de acceptatie van kleurmerken. In een veelbesproken geschil over een kleurmerk geel/zwart voor elektronische apparatuur in deze kleurencombinatie (kastje geel, knopjes en hulpstukken zwart) werd de kleur niet onderscheidend geacht maar slechts decoratief¹⁹.

2.15. In België heeft een met het huidige vergelijkbaar geschil tot een andere uitkomst geleid. Een telecommunicatiemaatschappij, Belgacom, had de kleur "turkoois" bij het BMB gedeponerd voor een grote reeks van waren en diensten op het gebied van telecommunicatie. Het BMB heeft inschrijving van dit depot geweigerd bij gebreke van onderscheidend vermogen, bij welke weigering een grote rol speelde dat volgens het BMB "geen sprake is van een maatschappelijk ongebruikelijke kleur die voor een specifieke warensort wordt gedeponerd"²⁰. Het Hof van Beroep te Brussel heeft de inschrijving van het depot gelast²¹. De uitvoerige motivering zet de volgende stappen:

¹⁶ Zie ook: P. Mathély, *Le nouveau droit français des marques*, blz. 40-41.

¹⁷ BPatG 27 november 1995, GRUR 1996 blz. 881 e.v. (geel/zwart voor schakelkastjes).
¹⁸ BGH 10 december 1998, GRUR 1999 blz. 491 e.v.; vgl. BGH 20 maart 1997, GRUR 1997 blz. 754 e.v. (zonder inburgering niet spoedig onderscheidend vermogen); BGH 25 maart 1999, GRUR 1999 blz. 730 e.v.; BPatG 15 juli 1998, GRUR 1999, blz. 61 e.v.; BPatG 2 juli 1999, GRUR 2000 blz. 147 e.v.; BPatG 25 oktober 1999, GRUR 2000 blz. 428 e.v. Zie voorts: P. Ströbele en R. Klaka, *Markengesetz (1997)* blz. 12; K-H Fezer, *Markenrecht (1997)* blz. 298; D. von Schultz, *Die Farbmarke: ein Sündenfall?*, GRUR 1997 blz. 714 e.v.; S. Volker en J. Semmler, *Markenschutz für Farben und Farbkombinationen*, GRUR 1998 blz. 93 e.v. met veel rechtsvergelijkende gegevens; M. Grabrucker, *kroniek in GRUR 1999 blz. 605-606 en 2000 blz. 367-368*; M. Grabrucker, *Der Schutzgegenstand der Farbmarke*, GRUR 1999, blz. 850 e.v.; rechtsvergelijking Duits/Fins recht over kleurmerken geeft J.V.T. Heitto in GRUR Int. 2000 blz. 488 e.v.

¹⁹ BPatG 25 oktober 1999, reeds aangehaald.

²⁰ In herinnering wordt gebracht dat het BenGH op 9 februari 1977 als één van de relevante gezichtspunten noemde: of het aanwenden van deze kleur in het maatschappelijk verkeer meer of minder gebruikelijk is.

²¹ Hof van Beroep te Brussel 28 september 1999, IER 2000, 2 m.nt. ChG; BMM-bull. 1999 blz. 190 m.nt. Artz; zie over deze uitspraak Stehouwer in BIE 1999 blz. 435. Door BMB is bij het Hof van Cassatie beroep ingesteld.

- het volstaat dat het teken het publiek in staat stelt, de waren te herkennen als afkomstig van één onderneming; het is niet relevant dat het publiek, bij gebreke van een naam of logo, aan de kleur niet kan zien wie die ene ondernemer is.
- bij de beoordeling van de geschiktheid van een kleur als herkomstaanduiding van de waar, kunnen geen verdergaande eisen worden gesteld dan de eisen die voor alle tekens gelden; met name kan niet worden geëist dat aangetoond wordt het gebruik van kleuren als tekens van herkomst in de praktijk gebruikelijk is of dat het publiek reeds ervaren is in het maken van veronderstellingen omtrent de herkomst van de waren op basis van hun kleur bij afwezigheid van grafische- of tekstelementen. Het Hof van Beroep zet zich zelfs uitdrukkelijk af tegen rov. 10 van de thans bestreden beschikking van het Haagse hof, waar het ontbreken van bijkomende identificerende kenmerken werd gezien als een "handicap" voor erkenning van een kleur als merk.
- de vraag welke omvang de merkbescherming heeft, is niet van belang voor de beantwoording van de vraag of het teken zich *ab initio* ertoe leent als merk te dienen.
- onderscheidend vermogen wordt uitsluitend vereist voor die kleur turkoois welke Belgacom als merk beschermd wil zien, d.w.z. precies de kleur zoals deze blijkt uit de afbeelding in het depotformulier, welke toelaat alle kenmerken van deze kleur te onderzoeken op tint, helderheid en intensiteit.
- uit niets blijkt, dat de gedeponeerde kleur turkoois in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk is geworden voor telecommunicatieapparatuur en -diensten en om die reden als een zgn. banaal teken zonder onderscheidend vermogen zou moeten worden beschouwd; voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie bestaan geen natuurlijke kleuren. Anders dan het BMB stelt, mag niet van Belgacom worden verlangd dat zij aantoont dat de gedeponeerde kleur maatschappelijk ongebruikelijk is voor deze waren en diensten.
- aannemelijk is, dat het in aanmerking komende publiek zal beseffen dat de gedeponeerde kleur geen decoratie van de waren is, doch is aangebracht als herkenningsteken van de herkomst van de waren.

2.16. Naast de diverse nationale merkenrechtstelsels, bestaat het EU-Gemeenschapsmerk. De Verordening inzake het gemeenschapsmerk²² spreekt zich niet

²² Verordening van de Raad van de E.G. van 20 december 1993 nr. 40/94, PbEG 1994, L 11/1; tekst ook in S&J 47-II. Zie art. 4: "Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door

uitdrukkelijk uit over de vraag, of een kleur als merk kan worden gedeponeerd. Het Europese merkenbureau te Alicante (het OHIM) vermeldt in zijn richtlijnen (punt 8.3): "Single, especially primary colours (...) are usually devoid of distinctive character"²³. Deze richtlijn heeft inmiddels geleid tot een uitgebreide jurisprudentie van de Kamers van Beroep van het OHIM²⁴. Daarvan noem ik hier:

- 3^e Kamer van Beroep 12 februari 1998 (R 7/97-3); kleurmerk uitgedrukt in het woord "oranje" zonder specificatie (kleurcode of afbeelding). Depot geweigerd. Weliswaar kan een kleur in beginsel een merk zijn, maar heeft onvoldoende onderscheidend vermogen tenzij inburgering heeft plaatsgehad of wanneer het gaat om een "a very specific colour shade for very specific goods or services".
- 3^e Kamer van Beroep 18 december 1998 (R 122/98-3; ook in GRUR Int. 1999 blz. 543 e.v.); depot lichtgroene kleur voor kauwgom. Herhaalt dat een kleur in beginsel een merk kan zijn. Hier geen onderscheidend vermogen. Kopers van kauwgom zijn niet gewend veronderstellingen omtrent de herkomst van de waar te maken op basis van de kleur van de waar of van de verpakking bij afwezigheid van bijkomende tekens. Dit kan anders zijn bij "very specific goods for very specific clientele" of in geval van "a colour exhibiting a shade which is extremely unusual and peculiar in the relevant trade".
- 1^e Kamer van Beroep 25 januari 2000 (R 136/99-1): depot zwart-groen-zwarte banen wél aanvaard als onderscheidend voor verzekeringen en financiële diensten.
- 2^e Kamer van Beroep 19 april 2000 (R 282/99-2): depot van kleur oranje voor zaaigoed e.d. geweigerd. De kleur is zonder bijkomende tekens niet geschikt om als herkomstaanduiding van zulke waren te dienen; dat geldt ook ten aanzien van diensten onder deze kleur.
- 1^e Kamer van Beroep 22 juni 2000 (R 379/99-1): vlekkenpatroon wél aanvaard als merk.
- 1^e Kamer van Beroep 22 juni 2000 (R 379/99-1; Deutsche Post): depot gele kleur (met kleurcode) voor groot aantal waren en diensten, waaronder telecommunicatie, geweigerd.

alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden (...), tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden." Zie art. 7 voor de zgn. absolute weigeringsgronden van een gemeenschapsdepot.

²³ Examination Guidelines, Publicatieblad OHIM 9/96, blz. 1324 e.v.; zie ook: A. von Mühlendahl, The Office for Harmonization in the Internal Market and its boards of appeal: registrability of Community Trade Marks, IER 1999 blz. 95 e.v.

²⁴ Te raadplegen via Internet (www.oami.eu.int/decisappel).

2.17. Het TRIPs-verdrag biedt weinig opheldering. Art. 15 lid 1 noemt als voor bescherming in aanmerking komend: "elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen". Het artikellid noemt uitdrukkelijk "combinaties van kleuren", maar niet: "kleuren" zonder meer. Art. 15 lid 2 van het verdrag verwijst naar de weigeringsgronden van het reeds besproken Verdrag van Parijs.

2.18. De wijze, waarop het BMB gebruik maakt van zijn weigeringsbevoegdheid, is te kennen uit de richtlijnen die het BMB heeft gepubliceerd²⁵. Deze vermelden:

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

(...)

Bijzonderheden: (...)

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

Het BMB heeft aanvankelijk zijn richtlijnen gevolgd en van Libertel bewijs van inburgering geëist. In de loop van dit geding is het BMB daarvan in zoverre teruggekomen, dat het inmiddels erkent dat een enkele kleur onderscheidend vermogen kan hebben zonder dat van inburgering sprake is²⁶.

2.19. Naar aanleiding van de beschouwingen van het hof onder het kopje "kleurmerken in het algemeen" het volgende. Algemeen wordt erkend dat een enkele kleur *in beginsel* geschikt kan zijn om de functies van een merk – in het bijzonder de herkomstfunctie – te vervullen. Dit sluit aan bij de dagelijkse praktijk. Sinds de marketingwereld heeft ontdekt dat (potentiële) klanten simpele kleuren gemakkelijker opnemen en onthouden dan letters of grafische symbolen, is de kleur als middel tot onderscheiding van waren steeds belangrijker geworden. Is een kleur eenmaal

²⁵ Benelux Merkenblad nov. 1996; ook in BIE 1996 blz. 393 e.v. en IER 1996 blz. 217 e.v. Zie over deze richtlijnen: B. Kist, Terughoudend beleid BMB ontbreekt bij inburgeringstoets, IER 1999 blz. 203 e.v.; D.M. Wille, Toetsing van het onderscheidend vermogen door het Benelux-Merkenbureau, BIE 1999 blz. 277 e.v.

²⁶ Pleitnota BMB onder 14. Een gelijk standpunt heeft het BMB blijkbaar ingenomen in de Belgacom-zaak voor het Hof van Beroep te Brussel.

ingeburgerd als herkomstaanduiding, dan vervult zij feitelijk de functie van een merk. In de vakliteratuur wordt het aansprekende voorbeeld genoemd van de automobilist op de autosnelweg, die een tankstation nadert. Nog vóórdat de woordmerken leesbaar en de beeldmerken te ontcijferen zijn, kan de automobilist aan de kleur van de dakranden en de pompen al zien, van welke oliemaatschappij er brandstof wordt verkocht. Is een kleur (nog) niet ingeburgerd als herkomstaanduiding, dan zie ik als de grootste gemene deler uit bovenstaand rechtsvergelijkend overzicht, dat het afhangt van de omstandigheden, in het bijzonder van de aard van de waren of de diensten waarvoor het merk wordt gedeponneerd, of er sprake is van onderscheidend vermogen. Is de waar of de dienst van dien aard, dat het gebruik van de kleur door het in aanmerking komende publiek niet, bewust of onbewust, als herkomstaanduiding zal worden opgevat maar slechts als decoratie van de waar (bijv. de kleur van de auto of de kleur van de trui) of waaronder de dienst wordt verleend (bijv. de kleur van de scooter van de koerier of de kleur van de balie in het wisselkantoor), dan is de kleur ongeschikt als merkteken bij gebrek aan onderscheidend vermogen. Het is dan gewoon de zoveelste kleurenvariant waarin die waar of waaronder die dienst te verkrijgen is. Is de kleur zéér ongebruikelijk voor de waren of diensten waarvoor het depot plaatsvindt of gaat het om een heel specifieke kleur voor heel specifieke waren of diensten, dan kan de rechter, zonder inburgering af te wachten, tot het oordeel komen dat de kleur geschikt is om als herkomstaanduiding te dienen. Het is aan de feitenrechter, om te bepalen of dit ook voor de kleur oranje voor deze waren en diensten in de telecommunicatiesector opgaat. De royaal verspreide publieksreclame uit die hoek laat overigens zien dat draagbare telefoons niet alleen in vele kleuren, maar zelfs met verwisselbare plastic frontjes in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn.

2.20. Of een kleur terstond als merk wordt geaccepteerd, dan wel pas nadat inburgering als herkomstaanduiding heeft plaatsgevonden: in beide gevallen blijft het in alinea 2.8 besproken probleem bestaan dat de erkenning van een kleur als merk de eerlijke mededinging beperkt, omdat niet een onbeperkt aantal kleuren beschikbaar is. Voor dit probleem is in binnen- en buitenland nog geen werkelijk bevredigende oplossing gevonden. Wel is er reden, het probleem van de monopolisering van kleuren te relativeren. In de eerste plaats behoeft geen alleenrecht te worden vergund op een kleur in al zijn schakeringen: de deposant mag worden gehouden aan de kleur precies zoals hij hem heeft gedeponneerd, dus met een kleurcode of de kleur volgens de

afbeelding in het depotbewijs²⁷. Het probleem verplaatst zich dan van de inschrijving van het merk naar de beschermingsomvang, wanneer een derde gebruik maakt van een iets afwijkende tint. Het Hof van Beroep te Brussel heeft in de aangehaalde uitspraak beweerd dat er circa 16 miljoen kleuren zouden bestaan. Ik ben daar niet van overtuigd²⁸; in elk geval is bepalend wat voor het publiek waarneembaar is. Wat ervan zij, er blijven veel kleuren beschikbaar. In de tweede plaats is het effect op de mededinging van een alleenrecht op het gebruik van een kleur afhankelijk van het aantal mededingers op de markt. Naar mate het depot wordt ingeschreven voor een meer specifieke waar of dienst, klemmt het bezwaar van de mededingingsbeperking minder: een alleenrecht op de kleur bruin voor de waar "boeken" vormt een serieuze beperking voor de mededinging, zeker indien ook de overige basiskleuren door merkdeposanten worden geclaimd. Een depot voor het grondgebied van de Benelux van de kleur lichtbruin voor de waar "jurisprudentieverzamelingen", om maar eens wat te noemen, heeft weinig gevolgen voor de vrije mededinging zolang er méér kleuren bestaan dan er aanbieders van zulke specifieke waren op de markt (zullen) zijn.

2.21. Terug nu naar het cassatiemiddel. Het hof heeft in rov. 11 vooropgesteld dat het daarvóór overwogene – het hof doelt kennelijk op de rov. 9 en 10, eerste alinea – noopt tot een kritische benadering van depots van kleuren. Voor zo'n kritische benadering is volgens het hof te meer aanleiding indien een kleur wordt gedeponeed voor een grote reeks van waren en diensten. *Subonderdeel 1.1* klaagt over een onjuiste rechtsopvatting: volgens Libertel is er geen grond om aan het depot van een kleur strengere eisen te stellen dan die, welke in het algemeen gelden voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van tweedimensionale tekens.

2.22. Met Libertel – en met het Hof van Beroep te Brussel – ben ik van mening, dat er inderdaad geen toelaatbare reden is, aan het depot van een kleurmerk strengere eisen te stellen dan die, welke in het algemeen gelden voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van gedeponeerde tekens. De klacht mist evenwel feitelijke grondslag. Met zijn "kritische benadering" heeft het hof niet bedoeld dat aan de inschrijving van kleurmerken hogere eisen worden gesteld dan aan die van andere

²⁷ Ik laat in het midden, welke waarborgen getroffen moeten worden om verkleuring van de originele afbeelding te voorkómen.

²⁸ Het hof gebruikt als argument dat een scanner circa 16 miljoen kleuren kan lezen en afdrukken. De zgn. pixels op het beeldscherm laten misschien 16 miljoen combinaties toe, maar het gaat me te ver om dat als 16 miljoen kleuren te beschouwen.

tekens. Het hof heeft in rov. 10 niet méér gezegd dan dat kleuren op zich – d.w.z. los van de omtrek, de plaatsing enz. – bijkomende identificerende kenmerken missen. Dat is feitelijk juist. Los daarvan, zo zegt het hof in rov. 10, staat de wenselijkheid van een alleenrecht op kleuren ter discussie. Dat laatste (het hierboven in alinea 2.8 besproken bezwaar) heeft het hof uitdrukkelijk niet meegewogen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen.

2.23. *Subonderdeel 1.2* mist evenzeer feitelijke grondslag, omdat het ten onrechte veronderstelt²⁹ dat het hof van oordeel is dat een kleur "bijkomende identificerende kenmerken" moet hebben om als merk te worden erkend. De enige eis die het hof heeft gesteld is, dat de gedeponeerde kleur onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor zij wordt gedeponeerd. Onderscheidend vermogen kan, in de redenering van het hof, worden verkregen door inburgering of door bijkomende identificerende kenmerken, zoals bijv. de omtrek, de plaatsing, het kleurpatroon enz. Het hof sluit niet uit – en dáár gaat het om³⁰ – dat het onderscheidend vermogen van een kleur op een andere wijze wordt verkregen, bijv. doordat de kleur zózeer afwijkt van wat voor deze waren of diensten gangbaar is, dat het publiek – zelfs zonder inburgering – in staat wordt gesteld om de waar of dienst aan de kleur te herkennen als afkomstig van één bepaalde onderneming.

2.24. In de toelichting op dit onderdeel (punt 1.10 en 1.11) stelt Libertel de vraag aan de orde, welke betekenis moet worden gehecht aan hetgeen in het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen op de BMW wordt opgemerkt over het toetsingsbeleid van het BMB. Ditzelfde vraagstuk was aan de orde in de Biomild-zaak, waar het als vraag IX aan het Benelux-Gerechtshof is voorgelegd. Het BenGH antwoordde dat bij de beantwoording van de vragen VI, VII en VIII (welke vragen betrekking hadden op het onderscheidend vermogen) geen gewicht in de schaal legt dat volgens het Gemeenschappelijk Commentaar het BMB ingevolge art. 6*bis* "slechts evident ontoelaatbare depots" zal mogen weigeren. Met behulp van dit antwoord kan ook deze klacht van Libertel worden afgedaan. De slotsom is, dat onderdeel 1 niet tot cassatie leidt.

²⁹ Uitdrukkelijk in alinea 1.7 van de toelichting op deze klacht.

³⁰ Bij pleidooi in eerste aanleg (pleitnota punt 26) heeft Libertel het voorbeeld genoemd van een knalrood margarinekuipje (zonder aanvullend beeld- of woordmerk), dat door zijn hoogst ongebruikelijke kleur terstond als herkomstaanduiding herkenbaar zou zijn.

2.25. *Onderdeel 2* valt uiteen in vijf subonderdelen. *Subonderdeel 2.1* richt een rechts- en een motiveringsklacht tegen rov. 14 in verbinding met rov. 12. De rechtsklacht houdt in dat voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen de (omvang van) de categorie waarvoor het teken gedeponereerd is, geen rol mag spelen. Zó geformuleerd, faalt de klacht. De categorie van waren of diensten, waarvoor het merk wordt gedeponereerd, behoort steeds te worden betrokken in het antwoord op de vraag of voldoende onderscheidend vermogen aanwezig is: het woordmerk "Tabac" is niet onderscheidend voor tabaksproducten, maar kan dat wél zijn voor after-shave; het woordmerk "Diesel" mist onderscheidend vermogen voor brandstof, maar kan dat wel hebben voor kleding. Dat de omvang van de categorie van waren of diensten, waarvoor het teken wordt gedeponereerd, een rol mag spelen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is daarvan de consequentie. Ook uit de beslissing van het BenGH in de zaak over de Camping Gaz-tankjes volgt dit. Na de inwerkingtreding van de Merkenrichtlijn behoeft hierover niet anders te worden gedacht, omdat deze hetzelfde systeem volgt en aansluit bij het Verdrag van Parijs. Vanzelfsprekend zijn er kleurencombinaties denkbaar, waarbij het voor de herkenbaarheid als herkomstaanduiding niet zoveel uitmaakt hoe groot de categorie van waren is, waarvoor zij worden gebruikt: een specifiek patroon (het Burberry-ruitpatroon bijvoorbeeld) kan worden aangebracht op jassen en paraplu's, maar bij wijze van spreken ook op parachutes, op autoportieren, op de bekleding van autostoelen etc. In geval van één effen, omtrekloze kleur daarentegen maakt het voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen wel degelijk uit, of het alleenrecht wordt geclaimd voor een specifiek omschreven waar of dienst dan wel voor een veelomvattende categorie van waren of diensten.

2.26. De motiveringsklacht van dit onderdeel houdt in, dat onbegrijpelijk is waarom het hof in rov. 12 spreekt van "grote reeks van diensten" en "weinig specifieke categorie". De klacht is niet toegelicht. Ik kan er daarom niet méér tegenover stellen dan dat geenszins onbegrijpelijk is dat en waarom het hof de genoemde categorieën zó aanduidt.

2.27. *Subonderdeel 2.2* richt een motiveringsklacht tegen rov. 13. Aan Libertel kan worden toegegeven dat het feit dat de kleur oranje als de nationale kleur van Nederland geldt, niet beslissend is voor het antwoord op de vraag of deze kleur onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor Libertel het

depot heeft verricht. De kleur is immers niet gedeponereerd voor wimpels of iets dergelijks. Dat de genoemde omstandigheid beslissend zou zijn, valt in de aangevallen overweging echter niet te lezen. Het hof heeft in rov. 13 aangegeven dat de kleur oranje veelvuldig wordt gebruikt voor allerlei waren en diensten, waaronder diensten die "verwant zijn aan de waren en diensten van Libertel" en dat dit veelvuldige gebruik niet verwonderlijk is, omdat oranje nu eenmaal als nationale kleur wordt beschouwd en bovendien, als opvallende kleur, zeer geschikt is om in drukwerk en andere "visuele uitingen" accenten te leggen. Anders dan wellicht het door Libertel genoemde knalrode margarinekuipje, is, in de redenering van het hof, de kleur oranje voor de waren en diensten, waarvoor Libertel het depot heeft verricht, niet zó karakteristiek dat zij reeds dáaraan een onderscheidend vermogen ontleent. *Subonderdeel 2.3* hangt met het voorgaande samen en faalt op dezelfde grond.

2.28. *Subonderdeel 2.4* bestrijdt met een motiveringsklacht de vaststellingen van het hof in rov. 13 over het gebruik van de kleur oranje. De verwijzing van het hof naar prod. 4 van het BMB (een map met gekleurde aanbiedingen van allerlei waren en diensten van verschillende ondernemingen op telecommunicatiegebied waarbij gebruik wordt gemaakt van de kleur oranje) behoefde – behoudens het hierna volgende – geen nadere toelichting om begrijpelijk te zijn. De vermelding van de 21 depositanten in rov. 13 is door het hof niet gebruikt als zelfstandig argument tegen het depot van Libertel – dat zou inderdaad tegenstrijdig zijn geweest: als anderen een oranje kleur kunnen deponeren, waarom Libertel dan niet? – , maar als onderbouwing van de vaststelling dat die kleur veelvuldig wordt gebruikt. Die vaststelling kan mede redengevend zijn voor het oordeel dat de kleur oranje onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor de waren en diensten waarvoor Libertel haar heeft gedeponereerd.

2.29. Het subonderdeel moet echter worden gelezen in samenhang met de daarop volgende klacht in *subonderdeel 2.5*, dat de vraag aan de orde stelt: heeft het depot van Libertel betrekking op de kleur "oranje" in al zijn verschijningsvormen? Met andere woorden: claimt Libertel een alleenrecht op de kleur oranje in alle tinten tussen licht en donker, helder en dof, donkerrood en lichtgeel? Of claimt Libertel uitsluitend een alleenrecht op de kleur oranje, zoals deze blijkt uit de gekleurde afdruk in het originele depotbewijs? Het hof heeft in rov. 2 vastgesteld dat Libertel de kleur "oranje" heeft gedeponereerd. Bij de beoordeling heeft het hof voor ogen gehad, dat Libertel een alleenrecht claimde op de kleur "oranje" in de ruimste zin van het woord. Dat verklaart

de vaststellingen van rov. 13. Subonderdeel 2.5 voert aan dat het hof miskent dat niet het onderscheidend vermogen van de kleur oranje *in het algemeen* te zijner beoordeling stond, maar uitsluitend de tint oranje zoals Libertel deze had gedeponeerd.

2.30. De oorzaak van de narigheid is, dat Libertel in het depotbewijs haar teken in woorden omschrijft als "oranje", zonder kleurencode of andere specificatie, terwijl datzelfde depotbewijs een afbeelding van het teken omvat met een oranje kleur in één bepaalde tint. In de loop van het geding heeft Libertel zich uitdrukkelijk op het standpunt gesteld dat zij slechts aanspraak wenste te maken op een alleenrecht voor één bepaalde tint oranje, namelijk die zoals blijkt uit de gekleurde afbeelding in het depotbewijs (nader door Libertel aangeduid met de kleurencode PMS 144)³¹. Het hof heeft het onderscheidend vermogen van het depot behandeld alsof het betrekking heeft op de kleur oranje in het algemeen³². In rov. 14 heeft het hof hieraan ten overvloede toegevoegd dat, óók indien de kleur oranje zou worden beperkt tot één bepaalde tint oranje, het vereiste onderscheidend vermogen ontbreekt. Gezien het uitdrukkelijke standpunt van Libertel dat zij geen depot verlangde van de kleur oranje in het algemeen, had het hof het onderscheidend vermogen dienen te onderzoeken van de specifieke tint oranje zoals deze blijkt uit de afbeelding in het depotbewijs. Dat maakt de klacht van dit subonderdeel gegrond. Als het onderscheidend vermogen van deze ene tint oranje wordt getoetst, is niet langer redengevend dat andere ondernemingen gebruik maken van een oranje kleur, zolang niet vaststaat dat het om dezelfde tint oranje gaat³³. Na vernietiging en verwijzing kan het onderscheidend vermogen van deze specifieke kleur opnieuw worden onderzocht. Uit het eerder door mij betoogde volgt overigens, dat niet beslissend is of het teken al eerder door andere ondernemingen werd gebruikt, maar of het teken geschikt is als herkomstaanduiding.

2.31. *Onderdeel 3* richt rechtsklachten tegen rov. 15. Deze hebben betrekking op de peildatum, aan de hand waarvan wordt beoordeeld of het vereiste onderscheidend vermogen aanwezig is. Dit is met name van belang indien, zoals hier, ter discussie staat of de gedeponeerde kleur onderscheidend vermogen heeft verkregen door

³¹ Inl. verzoekschrift sub 1; pleitnota Libertel in eerste aanleg nr.s 1-4, 10-12, 45 en 60.

³² Dat zal voortvloeien uit het standpunt van het BMB, dat van mening was dat Libertel de kleur oranje in het algemeen wilde deponeren: pleitnota BMB in eerste aanleg sub 1; zie ook het verzoekschrift in cassatie sub 9 en 12.

inburgering. Inburgering heeft per definitie enige tijd nodig. Het maakt daarom verschil, of het onderscheidend vermogen wordt gemeten op de datum van het depot, dan wel op een later gelegen datum. De stelselwijziging van de Benelux-Merkenwet heeft tot gevolg gehad dat het toetsingsmoment naar voren is gehaald. Dezelfde vraag was reeds aan de orde in de meergenoemde Biomild-zaak. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het arrest van 26 juni 2000 voor recht verklaard:

“In een procedure ingevolge artikel 6*ter* BMW mag de rechter uitsluitend rekening houden met het gebruik dat van het gedeponeerde teken is gemaakt tot het tijdstip van de aanvraag om inschrijving.”

Aan de hand van dit antwoord, kunnen alle klachten van onderdeel 3 worden verworpen. De Merkenrichtlijn staat hieraan niet in de weg: zie de rov. 22 – 24 van het BenGH in de Biomild-zaak. Libertel heeft in haar toelichting op deze klachten³⁴ aangevoerd dat het laatste woord ten aanzien van de uitleg van de artikelen 6*bis* en 6*ter* aan het Hof van Justitie van de E.G. is, “nu art. 3 lid 3 van de Richtlijn in wezen is geïmplementeerd doordat de Benelux-wetgever, ervan uitgaand dat het Benelux-recht inburgering reeds kent en op die grond van opneming van lid 3 afziend, daarmee te kennen heeft gegeven dat het Beneluxrecht op dit punt reeds richtlijnconform is”. Het door Libertel veronderstelde uitgangspunt van de Benelux-wetgever wordt door het BenGH in rov. 24 ontkend. Dit betekent, dat zich in het onderhavige geding geen geschil omtrent de uitleg van Europees recht voordoet. De slotsom is dat onderdeel 3 faalt. Voor *onderdeel 4*, dat hierop voortbouwt, geldt hetzelfde.

2.32. *Onderdeel 5* ziet op rov. 16 en daarmee op de subsidiaire vraag, of reeds ten tijde van het depot (27 augustus 1996) sprake was van inburgering van de gedeponeerde kleur oranje als herkomstaanduiding. *Subonderdeel 5.1* bouwt voort op de onderdelen 1 en 2. Nu onderdeel 2 hierboven gedeeltelijk gegrond is bevonden, kan ook het oordeel omtrent inburgering niet in stand blijven: het hof heeft kennelijk getoetst of de kleur oranje in de ruimste zin van het woord was ingeburgerd op de datum van het depot en niet, of de specifieke tint oranje waarvoor Libertel een alleenrecht verlangd was ingeburgerd op de datum van het depot.

2.33. In de toelichting (sub 5.6) wordt betoogd, dat het hof op ontoereikende gronden in rov. 16 bij het begrip “inburgering” heeft gedacht aan een gebruik van het teken

³³ Inzage van prod. 4 van het BMB leert dat door die andere ondernemers inderdaad van uiteenlopende tinten oranje gebruik wordt gemaakt.

³⁴ Cassatierekest onder 3.4.

gedurende meerdere jaren, terwijl volgens de stelling van Libertel, gestaafd met een rapport van dr. R. Riezebos, al binnen enkele maanden gebruik sprake kan zijn van een geslaagde inburgering van het teken als herkomstaanduiding (het rapport noemt: 10 consistente blootstellingen binnen een tijdvak van twee maanden).

2.34. Deze klacht gaat eraan voorbij, dat het hof geenszins de mogelijkheid uitsluit dat een kleurmerk binnen enkele maanden inburgert. Het hof erkent uitdrukkelijk dat de tijd, gedurende welke het teken wordt gebruikt, niet het enige criterium is. In dit verband verdient m.i. opmerking, dat aan de woorden "groot aantal jaren" in het reeds geciteerde arrest BenGH van 9 maart 1977 niet de betekenis mag worden toegekend, dat een inburgering van een teken onmogelijk zou zijn in een kortere tijd dan een groot aantal jaren. Meer dan in 1977, kan thans worden geconstateerd dat de massamedia in een korte tijd een indringende kennismaking van het publiek met een nieuw teken mogelijk maken.

2.35. De overige klachten van onderdeel 5 behoeven bij gegrondbevinding van subonderdeel 5.1 geen bespreking. Ik maak echter een uitzondering voor *subonderdeel 5.4*. Dit subonderdeel richt een rechts- en een motiveringsklacht tegen de vaststelling (in rov. 16), dat in het jaar voorafgaand aan het depot Libertel de kleur oranje, op een enkele uitzondering na, steeds gebruikte in combinatie met het teken "Libertel". Zie hieromtrent de toelichting in het cassatierekest onder 5.8 en de IER-noot van Gielen onder de bestreden beschikking. Het standpunt, dat Libertel in dit subonderdeel verdedigt, komt mij juist voor. Inburgering van een teken kan – en zal ook dikwijls – plaatsvinden doordat het publiek telkenmale wordt geconfronteerd met aanbiedingen van waren of diensten van één onderneming, waarop een woord- of beeldmerk is aangebracht waarbij de (steun-)kleur zozeer beeldbepalend is, dat het publiek, eenmaal gewend, op den duur alleen nog maar de kleur behoeft te zien om de waar of dienst te kunnen herkennen als afkomstig van die bepaalde onderneming. Zie het voorbeeld van de tankstations in alinea 2.19 hierboven. De merknaam of het beeldmerk (het symbool) raakt dan geleidelijk op de achtergrond totdat uiteindelijk de kleur zelfstandig tot de herkomstaanduiding is geworden. De omstandigheid, dat Libertel de kleur oranje in combinatie met het teken "Libertel" heeft gebruikt, staat dus niet zonder meer in de weg aan het aannemen van een geslaagde inburgering. Indien de kleur op de depotdatum uitsluitend in combinatie met een bijkomend teken als

ingeburgerd geldt, maar niet zelfstandig, is de uitkomst weer dezelfde als waartoe het hof gekomen is.

2.35. *Onderdeel 6* betreft een vraagstuk van een geheel ander kaliber: de vraag, of in een procedure op grond van art. 6*ter* BMW een kostenveroordeling kan worden uitgesproken met overeenkomstige toepassing van art. 429k Rv. De BMW regelt dit niet. Het hof in Den Haag heeft in een ander geding reeds een prejudiciële vraag over dit onderwerp gesteld aan het Benelux-Gerechtshof³⁵. Ik wil Uw Raad voorstellen, die beslissing af te wachten en daartoe de behandeling van dit, betrekkelijk ondergeschikte, deel van het middel aan te houden tot na de beslissing van het Benelux-Gerechtshof.

3. Conclusie

De conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikking, behoudens voor zover deze betrekking heeft op de kostenveroordeling, en tot verwijzing van de zaak naar een ander hof ter verdere behandeling;

en, voor wat betreft de beslissing omtrent de kostenveroordeling in eerste aanleg en in cassatie: tot aanhouding van de beslissing voor onbepaalde tijd.

De Procureur-Generaal bij de
Hoge Raad der Nederlanden,

Langenyer 17-9

³⁵

Hof Den Haag 3 juni 1999 (Postkantoor), BIE 1999 nr. 82 (vraag III).