

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

P. LÉGER

van 15 januari 2004¹

1. Deze zaak betreft opnieuw de vraag of kleuren als zodanig, dat wil zeggen vorm- en contourloze kleuren, een merk in de zin van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad² kunnen vormen. In het arrest van 6 mei 2003, *Libertel*³, heeft het Hof uitspraak gedaan op de vraag of een kleur als zodanig aan de bij dat artikel gestelde voorwaarden voldoet. In de onderhavige zaak vraagt het Bundespatentgericht (federale rechterlijke instantie inzake industriële eigendom) (Duitsland) of twee kleuren als zodanig, dat wil zeggen twee vorm- en contourloze kleuren zonder een bepaalde onderlinge schikking, een merk in de zin van bovengenoemd artikel 2 kunnen vormen.

schillen die de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen⁴, weg te werken. Zij strekt ertoe, die bepalingen van de nationale merkenwetgevingen aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.⁵ Daartoe behoren de bepalingen die de voorwaarden voor inschrijving van een merk vastleggen⁶ en de bepalingen die de bescherming van de ingeschreven merken regelen⁷.

3. In artikel 2 van de richtlijn wordt bepaald welke tekens een merk kunnen vormen. Dat artikel luidt:

I — Het rechtskader

A — *De communautaire regeling*

2. De richtlijn heeft tot doel, de tussen de nationale merkenwetgevingen bestaande ver-

„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,

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.

2 — Richtlijn van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

3 — C-104/01, Jurispr. blz. I-3793.

4 — Eerste overweging van de considerans.

5 — Derde overweging van de considerans.

6 — Zevende overweging van de considerans.

7 — Negende overweging van de considerans.

mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

4. Artikel 3 van de richtlijn noemt de gronden voor weigering of nietigheid die tegen de inschrijving van een merk kunnen worden aangevoerd. Artikel 3, lid 1, sub b, bepaalt dat merken die elk onderscheidend vermogen missen, niet worden ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kunnen worden verklaard.

5. Ingevolge artikel 3, lid 3, van de richtlijn wordt de inschrijving van een merk niet geweigerd of kan een merk, indien ingeschreven, niet nietig worden verklaard overeenkomstig artikel 3, lid 1, sub b, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de inschrijvingsaanvraag onderscheidend vermogen heeft verkregen.

1994, dat de richtlijn in Duits recht heeft omgezet en op 1 januari 1995 in werking is getreden⁹, bepaalt dat „alle tekens, met name [...] kleuren en kleurencombinaties, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”, als merk kunnen worden beschermd.

7. § 8 van het Markengesetz bepaalt dat de niet voor grafische voorstelling vatbare tekens die in de zin van § 3 van de wet als merk kunnen worden beschermd, alsmede die welke elk onderscheidend vermogen missen voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten, niet als merk worden ingeschreven. Verder gelden deze weigeringsgronden niet wanneer het merk vóór de datum van het besluit tot inschrijving ervan, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor die waren of diensten, in de betrokken handelssector gangbaar is geworden.

II — De feiten en het hoofdgeding

B — *De nationale regeling*

6. § 3, lid 1, van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere tekens)⁸ van 25 oktober

8. Op 22 maart 1995 heeft de vennootschap Heidelberger Bauchemie GmbH¹⁰ bij het Deutsches Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) een aanvraag tot

8 — Hierna: „Markengesetz”.

9 — BGBI. 1994 I, blz. 3082.

10 — Hierna: „Heidelberger Bauchemie”.

inschrijving van de kleuren blauw en geel als merk ingediend. De weergave van het merk was een rechthoekig stuk papier waarvan de bovenste helft blauw en de onderste helft geel was. Bij de aanvraag was de volgende merkomschrijving gevoegd:

„Het aangevraagde merk bestaat uit de bedrijfskleuren van de aanvrager, die in alle denkbare vormen worden gebruikt, inzonderheid voor verpakkingen en etiketten.

De juiste aanduiding van de kleuren is als volgt:

RAL 5015/HKS 47 — blauw

RAL 1016/HKS 3 — geel.”

9. De inschrijving werd gevraagd voor verscheidene waren voor de bouwsector, zoals toeslagstoffen, lijm, hars, ontvormingsmiddelen, afdekkingsproducten, reinigingsproducten, vochtwerende producten, voegspecie, verf, vernis, thermische isolatiematerialen, bouwmaterialen, cement, pleister, verfspuiten en spuitpistolen.

10. Bij beslissing van 18 september 1996 heeft het Deutsches Patent- und Markenamt deze aanvraag afgewezen op grond dat het betrokken teken geen merk kon vormen. Volgens het Deutsches Patent- und Markenamt zijn abstracte contourloze kleuren of kleurencombinaties, dat wil zeggen niet-afgebakende vormloze kleuren of kleurencombinaties, geen tekens die voor bescherming als merk in aanmerking komen in de zin van § 3 van het Markengesetz.

11. Heidelberger Bauchemie heeft zich vervolgens beroepen op de beslissing „kleurmerk zwart/geel” van het Bundesgerichtshof van 10 december 1998¹¹, waarbij deze rechterlijke instantie heeft aanvaard dat abstracte contourloze kleuren en kleurencombinaties een merk kunnen vormen.

12. Bij beslissing van 2 mei 2000 heeft het Deutsches Patent- und Markenamt, ofschoon het erkende dat aan de voorwaarden van § 3 van het Markengesetz was voldaan, de aanvraag opnieuw afgewezen wegens het ontbreken van elk onderscheidend vermogen.

13. Heidelberger Bauchemie heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij het Bundespatentgericht.

¹¹ — GRUR 1999, blz. 491.

III — De prejudiciële verwijzing

14. Bij beschikking van 22 januari 2002, ingekomen bij het Hof op 20 februari 2002, heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof om een prejudiciële beslissing verzocht.

15. Volgens de verwijzingsbeschikking ziet het Bundespatentgericht zich voor het volgende probleem gesteld. Vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Duitse merkenwet werd in de nationale rechtsorde aangenomen dat een abstracte kleur of een abstracte kleurencombinatie geen merk kon vormen. Kleuren konden slechts worden beschermd in de concrete verschijningsvorm waarin zij werden gebruikt. Na de inwerkingtreding van de nieuwe wet werd door de meeste rechtsgeleerden aanvaard dat abstracte kleuren of kleurencombinaties voortaan een merk konden vormen. Ook het Bundesgerichtshof volgt dat standpunt.

16. Volgens het Bundespatentgericht stuit dat standpunt echter op ernstige juridische bezwaren. Een abstract kleurmerk leent zich tot een oneindig aantal opmaken. Aldus wordt een optie genomen op later te concipiëren merken waarvan alleen de kleur is bepaald. Bijgevolg kan worden betwijfeld of een abstract kleurmerk een teken in de zin

van dat artikel is, en of aan dat teken onderscheidend vermogen kan toekomen.

17. Bovendien staat de inschrijving van abstracte kleuren als merk volgens het Bundespatentgericht haaks op het bepaaldheidsbeginsel, op grond waarvan een merk-aanvraag het mogelijk moet maken, duidelijk te bepalen wat het voorwerp van de bescherming is. Daartoe schrijft artikel 2 van de richtlijn voor dat het betrokken teken vatbaar voor grafische voorstelling moet zijn. Deze voorwaarde is ook gesteld om het mogelijk te maken te beoordelen of er sprake is van een van de in de artikelen 3 en 4 van de richtlijn genoemde weigeringsgronden, of van een normaal gebruik van het merk, in de zin van artikel 10 van de richtlijn. Een kleurstaal en de aanduiding van de kleuren door middel van een internationale kleurcode vormen dus geen grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn, omdat een dergelijk merk zich in werkelijkheid in een oneindig aantal verschillende verschijningsvormen kan voordoen.

18. Gelet op een en ander heeft het Bundespatentgericht aan het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„Voldoen abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld (kleurstaal) en die volgens een erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn

aangeduid, aan de in artikel 2 van de [richtlijn] gestelde voorwaarden om voor inschrijving als merk in aanmerking te komen?

landen heeft het Hof verschillende prejudiciële vragen gesteld om te vernemen of 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, van de richtlijn en, zo ja, onder welke voorwaarden.

Is een dergelijk, zogenoemd '(abstract) kleurmerk' inzonderheid

- a) een teken,
- b) dat geschikt is om de herkomst aan te duiden,
- c) dat vatbaar is voor grafische voorstelling,

20. Het Hof heeft geoordeeld dat vooraf diende te worden onderzocht of een kleur als zodanig een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen. Daartoe moet, volgens het Hof, een kleur als zodanig aan de volgende drie voorwaarden voldoen: in de eerste plaats moet de kleur als zodanig een teken vormen, in de tweede plaats moet dat teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling en, in de derde plaats, moet dat teken geschikt zijn om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.¹²

in de zin van artikel 2 van de richtlijn?"

IV — Het arrest *Libertel* en de uitlegging van artikel 2 van de richtlijn door het Hof

19. Het Hof heeft na de verwijzingsbeschikking het reeds aangehaalde arrest *Libertel* gewezen. In die zaak rees in het hoofdgeding de vraag of de kleur oranje als zodanig in aanmerking kwam voor inschrijving als merk voor waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie. De Hoge Raad der Neder-

21. Aangaande de eerste voorwaarde heeft het Hof opgemerkt dat, hoewel een kleur als zodanig niet kan worden vermoed een teken te zijn omdat zij gewoonlijk niet meer dan een eigenschap van voorwerpen is, zij toch, met betrekking tot een bepaalde waar of dienst, een teken kan vormen.¹³

¹² — Ibidem (punten 23-42).

¹³ — Ibidem (punt 27).

22. Wat de tweede voorwaarde betreft, is een kleur als zodanig volgens het Hof vatbaar voor grafische voorstelling door de aanduiding ervan door middel van een internationaal erkende kleurenidentificatiecode en, in bepaalde gevallen, door de combinatie van een monster van deze kleur en een verbale omschrijving ervan.¹⁴

23. Inzake de derde voorwaarde valt volgens het Hof 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.¹⁵

24. Het Hof heeft geconcludeerd dat een kleur als zodanig onder bovengenoemde voorwaarden een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen.¹⁶

25. Vervolgens heeft het Hof tegen de achtergrond van deze overwegingen de door de Hoge Raad der Nederlanden gestelde prejudiciële vragen onderzocht met betrekking tot de criteria die de nationale autoriteiten in aanmerking moeten nemen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleur als zodanig voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren en diensten.

26. In de eerste plaats heeft het Hof geoordeeld dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleur als zodanig met betrekking tot bepaalde waren of diensten, rekening moet worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren en diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.¹⁷ Het heeft daaraan toegevoegd dat, hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, hoe meer het door het merk verleende recht een buitensporige omvang kan aannemen en daardoor in conflict kan komen met de handhaving van een stelsel van onvervalste mededinging.¹⁸

27. Het Hof heeft er in de tweede plaats op gewezen dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, leden 1, sub b, en 3, van de richtlijn kan toekomen op voorwaarde dat de kleur in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, te identificeren. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden 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 en de relevante markt zeer specifiek is. Toch kan dit onderscheidend vermogen

14 — Ibidem (punten 31-37).

15 — Ibidem (punten 40-41).

16 — Ibidem (punt 42).

17 — Ibidem (punt 55).

18 — Ibidem (punt 56).

worden verkregen, met name na een proces van inburgering bij het relevante publiek, door het gebruik van de kleur als zodanig.¹⁹

28. In de derde plaats heeft het Hof opgemerkt dat het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een al dan niet groot aantal waren of diensten, tezamen met de overige omstandigheden van het concrete geval, zowel relevant is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de betrokken kleur als voor het antwoord op de vraag of de inschrijving ervan indruist tegen het algemene belang dat de beschikbaarheid van de kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.²⁰

29. In de vierde plaats heeft het Hof verduidelijkt dat het onderscheidend vermogen van een kleur in de zin van artikel 3, leden 1, sub b, en 3, van de richtlijn in concreto moet worden beoordeeld.

30. Het reeds aangehaalde arrest Libertel is de eerste van een reeks van drie beslissingen waarin het Hof heeft gepreciseerd welke

tekens of aanduidingen een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kunnen vormen.

31. In het arrest van 12 december 2002, Sieckmann²¹, het eerste arrest van deze reeks van drie, ging het over de vraag of een geur een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan vormen.²² Het Hof heeft geoordeeld dat dit artikel geuren niet uitsluit²³, maar dat noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een monster of een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling voldoet.²⁴

32. In het arrest van 27 november 2003, Shield Mark²⁵, heeft het Hof uitspraak gedaan over de mogelijkheid om klankmerken in te schrijven.²⁶ Volgens het Hof kunnen klanken een merk vormen.²⁷ Het Hof heeft gepreciseerd dat aan de vereisten van grafische voorstelling is voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door middel van op een partituur neergeschreven muzieknoten, samen met de sleutel die de intonatie bepaalt, de maat die het ritme bepaalt en de relatieve waarde van elke muzieknoot, als-

21 — C-273/00, Jurispr. blz. I-11737 (punten 46-55).

22 — In het hoofdgeding was aan de orde de weigering door het Deutsche Patent- und Markenamt om de scheikundig zuivere stof methylcinnamaat (kaneelzuurmethylester), met de structuurformule $C_6H_5CH=CHCOOCH_3$, als merk in te schrijven. De aanvrager had ook een recept met een geurmonster ingediend en verklaard dat de geur gewoonlijk werd omschreven als „balsemachtig-fruitig met een zweem van kaneel”.

23 — Punt 44.

24 — Punt 73.

25 — C-283/01, Jurispr. blz. I-14313.

26 — Het hoofdgeding handelde over de geldigheid van veertien, door het Benelux-merkenbureau ingeschreven klankmerken, waarvan elf de eerste negen noten van de etude voor piano „Für Elise” van L. van Beethoven als melodie hadden en in de overige drie het geluid van een kraaiende haan weerklonk.

27 — Punt 35.

19 — Ibidem (punten 66 en 67).

20 — Ibidem (punt 71).

mede door middel van de vermelding van de muziekinstrumenten voor de vertolking ervan. Aan deze voorwaarde is daarentegen niet voldaan wanneer het teken wordt voorgesteld door een beschrijving met woorden, met inbegrip van onomatopoeën, de omschrijving van de melodie of de vermelding bij naam van de opeenvolgende muzieknoten.²⁸

33. Bij brief van 8 mei 2003 heeft het Hof het reeds aangehaalde arrest *Libertel* aan het Bundespatentgericht toegezonden met het verzoek, te laten weten of het zijn verwijzingsbeschikking handhaafde. Bij brief van 15 mei 2003 heeft het Bundespatentgericht geantwoord dat het zijn prejudiciële vragen handhaafde.

V — Discussie

34. Zoals het Bundespatentgericht in zijn verwijzingsbeschikking terecht heeft opgemerkt, is voor de stelling dat twee kleuren als zodanig een teken vormen dat een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn kan zijn, geen enkele doorslaggevende grondslag te vinden in de toepasselijke teksten. Hoewel

vaststaat dat de in dat artikel opgenomen lijst van tekens niet uitputtend is, zijn kleuren daarin evenwel niet opgenomen.²⁹

35. Wat vervolgens de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, bekend onder de naam „TRIPs-overeenkomst”, betreft, waarbij de Gemeenschap en de lidstaten partij zijn³⁰, kan uit de woorden „combinaties van kleuren” in artikel 15³¹ niet worden afgeleid dat de contractanten uitdrukkelijk hebben willen aangeven dat twee of meer kleuren als zodanig, zonder een bepaalde onderlinge schikking, een merk kunnen vormen. Het woord „combinatie” heeft immers niet exact dezelfde betekenis in de drie talen waarin de TRIPs-overeenkomst

29 — In het arrest *Libertel*, reeds aangehaald (punt 25), heeft het Hof geoordeeld dat de gemeenschappelijke verklaring van de Raad van de Europese Unie en de Commissie van de Europese Gemeenschappen, die is opgenomen in het proces-verbaal van de vergadering van de Raad waarin de richtlijn is vastgesteld, 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”, niet in aanmerking kan worden genomen voor de uitlegging van dat artikel.

30 — Deze overeenkomst is als bijlage gehecht aan de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie van 15 april 1994, die is ondertekend door de vertegenwoordigers van de Gemeenschap en van de lidstaten. Deze overeenkomst is namens de Europese Gemeenschap, voor wat de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden betreft, goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 (PB L 336, blz. 1, 214) en is in werking getreden op 1 januari 1995.

31 — Artikel 15, lid 1, bepaalt in de volgende bewoordingen welke soorten tekens merkenrechtelijke bescherming kunnen krijgen: „Elk teken, of elke combinatie van tekens, waarmee de waren of diensten van de ene onderneming kunnen worden onderscheiden van die van andere ondernemingen kan een handelsmerk vormen. Deze tekens, met name woorden die persoonsnamen, letters, cijfers, figuratieve elementen en combinaties van kleuren alsmede een combinatie van zodanige tekens omvatten, komen in aanmerking voor inschrijving als handelsmerken. Wanneer de desbetreffende waren of diensten niet kunnen worden onderscheiden met de tekens op zichzelf, kunnen de [l]eden het in aanmerking komen voor inschrijving afhankelijk stellen van het onderscheidend vermogen op grond van het gebruik. De [l]eden kunnen als voorwaarde voor inschrijving verlangen dat de tekens met het oog waarneembaar zijn.”

28 — Punt 59.

is opgesteld en die alle drie authentiek zijn.³² In het Engels en in het Spaans impliceren de woorden „combination” en „combinaciones” geen bepaalde regeling of ordening daar zij gewoon op „two or more things joined or mixed together to form a single unit”³³ en op een „unión de dos cosas en un mismo sujeto”³⁴ kunnen duiden, terwijl de Franse term „combinaison” daarentegen een meer restrictieve betekenis heeft, die wordt gedefinieerd als „un assemblage d'éléments dans un arrangement déterminé”.³⁵

redenering in het reeds aangehaalde arrest Libertel zouden twee kleuren als zodanig overeenkomstig artikel 2 van de richtlijn vatbaar zijn voor grafische voorstelling wanneer zij door een internationaal erkende kleurenidentificatiecode zijn aangeduid. Wat ten slotte de derde voorwaarde — de geschiktheid om waren of diensten te onderscheiden — betreft, heeft het Hof in zeer algemene bewoordingen aangegeven dat „kleuren als zodanig [...] geschikt kunnen zijn” om waren of diensten te onderscheiden.

36. Gelet op de rechtsoverwegingen van het arrest Libertel, reeds aangehaald, en de zeer ruime uitlegging die het Hof aan artikel 2 van de richtlijn heeft gegeven, lijdt het geen twijfel dat de in dat arrest gemaakte analyse, namelijk dat een kleur als zodanig een merk in de zin van dat artikel kan vormen, op twee kleuren als zodanig kan worden toegepast.

37. Met betrekking tot de eerste voorwaarde — het bestaan van een teken — zou de stelling van het Hof dat een kleur als zodanig met betrekking tot een waar of een dienst en naar gelang van de context waarin zij wordt gebruikt, een teken kan vormen, dus kunnen worden toegepast op twee kleuren als zodanig. Twee kleuren kunnen immers, in een bepaalde context, inzonderheid wanneer zij in een bepaalde onderlinge schikking voorkomen, een teken vormen. Op basis van de

38. Op basis van de aangehaalde rechtspraak zou dus op de vragen van het Bundespatentgericht moeten worden geantwoord dat twee kleuren als zodanig, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurstaal en die volgens een erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, voldoen aan de in artikel 2 van de richtlijn gestelde voorwaarden om een merk te vormen, in die zin dat zij kunnen worden beschouwd als een teken dat geschikt is om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, en vatbaar zijn voor grafische voorstelling.³⁶

32 — Het Spaans, het Engels en het Frans.

33 — *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, ed. 2000.

34 — RAE, *Vigésima Edición* 1984.

35 — *Le Nouveau Petit Robert*, ed. 1993, en *Le Grand Robert de la langue française, sous la direction d'Alain Rey*, ed. 2001.

36 — Dat standpunt heeft het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ingenomen in zijn arresten van 25 september 2002, *Viking-Umwelttechnik/BHIM* („Neven-schikking van groen en grijs”) (T-316/00, Jurispr. blz. II-3715), en 9 juli 2003, *Stihl/BHIM* („Combinatie van oranje en grijs”) (T-234/01, Jurispr. blz. II-2867), waarin het Gerecht heeft geoordeeld dat kleuren of kleurencombinaties als zodanig gemeenschapsmerken kunnen vormen in de zin van artikel 4 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, dat de bewoordingen van artikel 2 van de richtlijn overneemt. Er zij echter aan herinnerd dat de vraag of een of verscheidene kleuren als zodanig een merk kunnen vormen, in geen van die zaken door het Gerecht is behandeld.

39. Uit deze rechtspraak zou ook kunnen worden afgeleid dat het aan de bevoegde Duitse autoriteiten staat om te oordelen of de kleuren blauw en geel als zodanig als merk voor de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren kunnen worden ingeschreven, rekening houdend met de criteria die het Hof in het reeds aangehaalde arrest *Libertel* heeft geformuleerd. Deze autoriteiten zouden aldus rekening moeten houden met de concrete omstandigheden van de zaak, inzonderheid het gebruik dat van deze kleuren is gemaakt, met het algemene belang dat de beschikbaarheid van deze kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de overige marktdeelnemers die waren van hetzelfde type aanbieden, en ten slotte met het aantal waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, waarbij dit laatste criterium zowel relevant is om het onderscheidend vermogen van de betrokken kleuren als het algemene belang van de beschikbaarheid ervan te beoordelen.

40. Met deze rechtspraak kan ik niet instemmen. Hoewel de redenen waarom twee kleuren als zodanig volgens mij niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn, grotendeels samenvallen met de redenen die ik in mijn conclusie bij het reeds aangehaalde arrest *Libertel* heb uiteengezet, meen ik dat de specifieke omstandigheden van de onderhavige zaak, die betrekking heeft op een inschrijvingsaanvraag voor twee kleuren als zodanig, en het feit dat het Bundespatentgericht ondanks dat arrest zijn prejudiciële vragen heeft gehandhaafd, voor het Hof voldoende redenen zijn om de vraag opnieuw te behandelen.

41. Ik zal hier niet alles herhalen wat ik al in mijn conclusie bij het reeds aangehaalde arrest *Libertel* heb uiteengezet. Voor zoveel nodig verwijs ik naar deze conclusie. Alleen de belangrijkste redenen waarom twee kleuren als zodanig volgens mij niet aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn voldoen, komen hier aan bod. Verder zal ik aangeven waarom een andersluidende oplossing volgens mij in conflict kan komen met de doelstellingen van de richtlijn.

A — De voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn

42. Zoals al is uiteengezet, heeft Heidelberger Bauchemie een merkaanvraag ingediend voor de kleuren blauw en geel, zoals weergegeven in de inschrijvingsaanvraag en aangeduid door middel van de RAL-identificatiecode, zonder bepaalde onderlinge schikking. Zoals het Bundespatentgericht zeer duidelijk uiteenzet, moet een dergelijke aanvraag worden onderzocht vanuit het oogpunt dat de aanvrager de bescherming vraagt van kleuren als zodanig, algemeen en abstract aangeduid, zonder twee- of driedimensionale afbakening en zonder enige vormgeving, dat wil zeggen zonder enige beperking wat opmaak, vorm, verschijningsvorm of onderlinge schikking betreft. In een dergelijk geval wil de aanvrager deze kleuren gebruiken zoals hij wenst om de in de

inschrijvingsaanvraag bedoelde waren aan te duiden, en tegen elk gebruik ervan worden beschermd. Het voorwerp van de bescherming is dus het gebruik van deze twee kleuren ter aanduiding van de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren, ongeacht de onderlinge schikkingen waarin deze kleuren met betrekking tot deze waren zullen voorkomen.³⁷

43. Op basis van deze gegevens meen ik dat niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn. Eerst bespreek ik de voorwaarde van geschiktheid om waren of diensten te onderscheiden, wat de hoofd-functie van het merk vormt.

1. Geschiktheid om waren of diensten te onderscheiden

44. Wanneer de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft op twee kleuren als zodanig, strekt zij er mijns inziens toe, exclusieve

rechten op deze kleuren te verkrijgen, ongeacht de onderlinge schikking waarin deze met betrekking tot de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten kunnen voorkomen. Bijgevolg houdt de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan in de zin van artikel 2 van de richtlijn logischerwijze het antwoord in op de vraag of deze twee kleuren geschikt zijn om de waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen, ongeacht de onderlinge schikking waarin zij met betrekking tot deze waren of diensten voorkomen.

45. Deze vraag moet mijns inziens ontken-nend worden beantwoord. Het aantal mogelijke onderlinge schikkingen waarin twee kleuren samen met betrekking tot een waar of een dienst kunnen voorkomen, is immers nagenoeg oneindig. De houder van een merk bestaande uit de kleuren blauw en geel als zodanig, kan deze kleuren bijvoorbeeld gebruiken op de buitenkant van de betrokken waren of op de verpakking ervan in de vorm van afwisselend een blauwe en een gele strook of van een combinatie van geometrische figuren zoals blauwe rondjes op een gele achtergrond, enz. De totaalindruk die van deze kleuren uitgaat, en bijgevolg hun geschiktheid om onderscheidend vermogen te hebben, zal zeer sterk variëren naar gelang van de door de merkhouder gekozen onderlinge schikking en van de onderlinge verhouding waarin deze kleuren worden gebruikt.

46. Zoals het Hof in het reeds aangehaalde arrest *Libertel* heeft opgemerkt, kunnen kleuren weliswaar bepaalde gedachteassocia-

37 — Een dergelijke aanvraag verschilt dus van de inschrijvingsaanvragen waarbij kleuren in een bepaalde onderlinge schikking op een bepaalde waar voorkomen, zoals het geval was in de zaken betreffende was- en afwasmiddelen in tabletvorm waarover het Gerecht heeft beslist [zie met name arresten van 19 september 2001, *Henkel/BHIM* (rechthoekig tablet in de kleuren rood en wit) (T-335/99, Jurispr. blz. II-2581), en *Henkel/BHIM* (beeld van een detergent) (T-30/00, Jurispr. blz. II-2663)]. In deze zaken ging het om driedimensionale merken of beeldmerken in de vorm van of in een perspectiefweergave van een tablet met twee lagen in een verschillende kleur]. De aanvraag in het hoofdgeding is daarentegen te vergelijken met de aanvraag in de zaken die hebben geleid tot de reeds aangehaalde arresten „Neven-schikking groen en grijs” en „Combinatie van oranje en grijs”, waarin de aanvragers bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een inschrijvingsaanvraag hadden ingediend voor twee kleuren, groen en grijs, enerzijds, en oranje en grijs, anderzijds, zonder een bepaalde onderlinge schikking tussen deze kleuren.

ties oproepen of gevoelens opwekken, maar zijn zij naar hun aard nauwelijks geschikt om nauwkeurige informatie over te brengen. Dat klemmt te meer, omdat kleuren in de reclame en bij de verkoop van waren en diensten gewoonlijk en op grote schaal worden gebruikt omwille van hun aantrekkingskracht, los van enige specifieke boodschap.³⁸ Twee kleuren samen kunnen dus slechts in een bepaalde onderlinge schikking onderscheidend vermogen hebben.

47. Aanvaarden dat twee kleuren als zodanig geschikt zijn om waren of diensten te onderscheiden op grond dat zij in een bepaalde onderlinge schikking aan deze voorwaarde kunnen voldoen, zou mijns inziens evenwel betekenen dat wordt voorbijgegaan aan het doel zelf van de inschrijvingsaanvraag, die ertoe strekt exclusieve rechten te verkrijgen op alle mogelijke opmaken waarin deze kleuren kunnen voorkomen. In het geval van een woordmerk komt deze redenering erop neer dat wordt aanvaard dat verscheidene letters onderscheidend vermogen kunnen hebben en dat elke letter het voorwerp van exclusieve rechten kan zijn, op grond dat deze letters, wanneer zij een woord vormen, waren of diensten kunnen onderscheiden.

48. Anders dan Heidelberger Bauchemie stelt en het Hof in het reeds aangehaalde

arrest Libertel heeft geoordeeld³⁹, kunnen een of meer kleuren als zodanig volgens mij ook geen onderscheidend vermogen verkrijgen als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Zoals Heidelberger Bauchemie in haar schriftelijke opmerkingen⁴⁰ en ter terechtzitting zeer eerlijk heeft verklaard, zullen ondernemingen die het publiek met hun „huiskleuren” vertrouwd willen maken en deze kleuren willen gebruiken om hun waren te identificeren, vermijden een zodanige opmaak te kiezen dat het niet meer mogelijk is de herkomst te onderscheiden, en zullen deze kleuren in de praktijk altijd in een bepaalde vormgeving worden gebruikt. Ook het Gerecht heeft deze analyse gevolgd in de reeds aangehaalde arresten „Neven-schikking van groen en grijs”⁴¹ en „Combinatie van oranje en grijs”⁴², waarin het heeft geoordeeld dat bij een niet-systematische verdeling van de kleuren op de betrokken waren tal van schikkingen mogelijk zijn, zodat de consument niet een bepaalde combinatie kan vatten en memoriseren ten einde een aankoopervaring onmiddellijk en met zekerheid te kunnen herhalen.

49. Deze beoordeling kan worden veralgemeend. Mijns inziens kan een inburgeringsproces er slechts toe leiden dat een of meer kleuren onderscheidend vermogen verkrijgen wanneer zij met betrekking tot dezelfde waar of dienst in identieke of voldoende gelijke omstandigheden worden gebruikt. Bovendien kan dat proces voor waren of diensten van verschillende categorieën slechts tot een dergelijk resultaat leiden wanneer de omstandigheden waarin de

39 — Punt 67.

40 — Bladzijde 7.

41 — Punt 34.

42 — Punt 37.

38 — Punt 40.

kleuren met betrekking tot alle betrokken waren of diensten voorkomen, voldoende gemeenschappelijke punten vertonen, zodat de consument in staat is ze te herkennen als van dezelfde herkomst. Met andere woorden: op basis van het feit dat de twee „huis-kleuren” van een onderneming bij de consument ingeburgerd zijn, kan niet worden vermoed dat dezelfde consument de waren of diensten van deze onderneming kan herkennen, ongeacht de onderlinge schikkingen waarin deze kleuren later worden gebruikt met betrekking tot deze waren of diensten.

50. Gelet op het voorgaande meen ik dat niet kan worden aangenomen dat twee kleuren als zodanig geschikt zijn om waren of diensten te onderscheiden in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Of zij aan de tweede voorwaarde — vatbaarheid voor grafische voorstelling — kunnen voldoen, lijkt nog meer omstreden.

2. Vatbaarheid voor grafische voorstelling

51. Uit de rechtspraak blijkt dat grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk moet maken, inzonderheid door

middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd, en dat deze voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.⁴³

52. Uit deze rechtspraak volgt ook dat met deze voorwaarde de verwezenlijking van de volgende twee doelstellingen wordt beoogd. De eerste doelstelling bestaat erin, de bevoegde autoriteiten in staat te stellen, het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen te verrichten alsmede voor de publicatie en het bijhouden van een adequaat en nauwkeurig merkenregister te zorgen. De tweede doelstelling, die grotendeels ervan afhangt of de eerste doelstelling terdege is verwezenlijkt, bestaat erin, de marktdeelnemers de mogelijkheid te bieden zich ervan te vergewissen, welke inschrijvingen zijn verricht, of welke inschrijvingsaanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden te verkrijgen.⁴⁴ Op die manier draagt het stelsel van inschrijving van de merken bij tot de rechtszekerheid.⁴⁵

53. Anders dan het Hof in het reeds aangehaalde arrest *Libertel* heeft geoordeeld, maken de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende kleurenidentificatiecode en — a fortiori — een dergelijke aanduiding van twee kleuren het naar mijn oordeel niet mogelijk, die doelstellingen te bereiken. De verwezenlijking

43 — Arresten *Sieckmann* (punten 46-55), *Libertel* (punten 28-29) en *Shield Mark* (punt 51), reeds aangehaald.

44 — Arrest *Sieckmann*, reeds aangehaald (punten 48-51).

45 — *Ibidem* (punt 37).

van deze doelstellingen impliceert immers dat de bevoegde autoriteiten en de overige marktdeelnemers kunnen beoordelen of een merk bestaande uit twee kleuren als zodanig, identiek is met een ander teken dat dezelfde of soortgelijke waren of diensten aanduidt, dan wel of er gevaar van verwarring daarmee bestaat.

54. Zo moeten volgens artikel 4 van de richtlijn de bevoegde autoriteiten de inschrijving van een teken weigeren wanneer dit gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarop dit teken en dat merk betrekking hebben, ook dezelfde zijn. Volgens datzelfde artikel moeten deze autoriteiten de inschrijving van een teken eveneens weigeren wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten en daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

55. In diezelfde gedachtegang bepaalt artikel 5 van de richtlijn dat de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming daartoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer kan verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven. Verder kan hij het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

56. Om de begrippen „gelijkheid” en „verwarringsgevaar” in te vullen is het echter nodig dat het betrokken teken en het betrokken merk nauwkeurig worden vastgesteld op de manier waarop zij door het relevante publiek kunnen worden waargenomen. Deze analyse vloeit voort uit de rechtspraak van het Hof betreffende de criteria aan de hand waarvan deze begrippen moeten worden beoordeeld, waarbij deze criteria voor de toepassing van de artikelen 4 en 5 van de richtlijn dezelfde moeten zijn.⁴⁶

57. Zo heeft het Hof in het arrest LTJ Diffusion, reeds aangehaald, gepreciseerd dat het begrip „gelijkheid” inhoudt dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen.⁴⁷ Het Hof heeft daaruit afgeleid dat het teken en het betrokken merk gelijk zijn wanneer het teken zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.⁴⁸ Het Hof heeft daar echter aan toegevoegd dat de waarneming van gelijkheid tussen het betrokken teken en het betrokken merk in haar geheel moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument, en dat het teken in zijn geheel moet worden beschouwd.⁴⁹

58. Volgens de rechtspraak dient verder het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het con-

46 — Zie in die zin arrest van 20 maart 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, Jurispr. blz. I-2799, punt 43).

47 — Punt 50.

48 — Punt 51.

49 — Punt 52.

crete geval.⁵⁰ Bij deze globale beoordeling dient inzonderheid rekening te worden gehouden met de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis tussen de betrokken merken en zij moet berusten op de totale indruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.⁵¹ Ten slotte moet het verwarringsgevaar bij het publiek worden beoordeeld rekening houdend met de indruk die bij de gemiddelde consument achterblijft van het merk voor de betrokken waren en diensten.⁵²

59. De grafische voorstelling van het merk moet de bevoegde autoriteiten en de overige marktdeelnemers derhalve in staat stellen de totaalindruk die van het betrokken teken en van het betrokken merk uitgaat, te vergelijken, rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Vaststaat echter dat de bevoegde autoriteiten slechts met zeer veel moeilijkheden deze vergelijking kunnen maken wanneer het merk uit twee kleuren als zodanig bestaat. Een dergelijk merk kan zich immers in de praktijk in zeer verschillende opmaken voordoen. Het valt niet te ontkennen dat de totaalindruk die van het merk uitgaat, alsmede de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan sterk kunnen verschillen naar gelang van de onderlinge schikking van de kleuren en inzonderheid van de onderlinge verhouding waarin zij worden gebruikt.

60. Bijgevolg is het in het geval van een aanvraag tot inschrijving van twee kleuren als zodanig voor de bevoegde autoriteiten zeer moeilijk, aan de hand van de in de reeds aangehaalde rechtspraak omschreven criteria uit te maken of dat merk gelijk is aan een merk dat reeds is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, en dat bestaat uit deze kleuren of een ervan, of uit weinig afwijkende kleurnuances, dan wel of er verwarringsgevaar bestaat. Indien een merk dat uit twee kleuren als zodanig bestaat, zou worden ingeschreven, zouden de bevoegde autoriteiten bovendien niet kunnen uitmaken of de inschrijvingsaanvraag voor een teken dat uit een of beide betrokken kleuren of uit weinig afwijkende kleurnuances bestaat, volgens deze criteria een van de in artikel 4 van de richtlijn genoemde weigeringsgronden oplevert. Er zij evenwel aan herinnerd dat het Hof in het reeds aangehaalde arrest *Libertel* heeft benadrukt dat het stelsel van de richtlijn, dat gebaseerd is op een controle vóór de inschrijving en niet op een controle achteraf, inhoudt dat het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag niet minimaal is, doch integendeel streng en volledig moet zijn om te voorkomen dat merken ten onrechte worden ingeschreven.⁵³

61. Om dezelfde redenen kan een marktdeelnemer in het geval van een merk bestaande uit twee kleuren als zodanig niet met zekerheid bepalen welke rechten hij heeft op deze kleuren en op de weinig afwijkende kleurnuances voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dat merk is ingeschreven. Zo zou hij,

50 — Arresten van 11 november 1997, *SABEL* (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22); 29 september 1998, *Canon* (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 16); 22 juni 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 18), en 22 juni 2000, *Marca Mode* (C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40).

51 — Arresten *Sabel* (punt 23) en *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (punt 25), reeds aangehaald.

52 — *Idem*.

53 — Punt 59.

net als de Nederlandse regering⁵⁴, kunnen aannemen dat hij het recht heeft deze kleuren voor een beeldmerk te gebruiken, omdat een merk bestaande uit twee kleuren als zodanig zo algemeen en zo weinig specifiek is dat er tussen dat merk en dat teken geen gelijkenis of verwarringsgevaar bestaat. Omgekeerd zou hij, net als de regering van het Verenigd Koninkrijk⁵⁵, kunnen denken dat de houder van een merk bestaande uit twee kleuren als zodanig beschermd is tegen het gebruik van deze kleuren of van weinig afwijkende kleurnuances in het economische verkeer, ongeacht in welke vorm deze kleuren worden gebruikt. Een dergelijke onzekerheid toont aan dat niet is voldaan aan het vereiste van rechtszekerheid, een van de doelstellingen die ten grondslag liggen aan de voorwaarde dat het teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling.

62. De aanduiding van twee kleuren als zodanig door middel van een internationaal erkende identificatiecode kan dus niet worden beschouwd als een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn.

3. Bestaan van een teken

63. Het Hof heeft in het arrest *Libertel*, reeds aangehaald, voor de eerste maal het

bestaan van een teken beschouwd als automatische voorwaarde voor de geschiktheid om een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn te vormen. Het Hof heeft het begrip „teken” echter niet gedefinieerd. In de gebruikelijke betekenis is een teken iets wat wordt waargenomen en op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat iets anders waarmee dat ene iets verbonden is, bestaat of echt is. Een teken is dus iets wat wordt waargenomen en als zodanig kan worden geïdentificeerd.

64. Het Hof heeft het begrip „teken” ook aldus uitgelegd in het reeds aangehaalde arrest *Libertel*, waar het erop heeft gewezen dat een kleur als zodanig niet kan worden vermoed een teken te zijn, omdat een kleur gewoonlijk niet meer is dan een eigenschap van voorwerpen. Een kleur kan dus slechts in een bepaalde context een teken zijn.⁵⁶

65. Vervolgens heeft het Hof echter verklaard dat een kleur als zodanig met betrekking tot een waar of dienst een teken kan vormen.⁵⁷ Deze conclusie strookt niet met wat hier reeds is gezegd. Hoewel een kleur — ook naar mijn mening — slechts in een bepaalde context een teken kan zijn, gaat het dan niet langer om een kleur als zodanig, dat wil zeggen om de kleur als abstract concept, omdat dat laatste in werkelijkheid nooit voorkomt. Het teken is de kleur gebruikt in

⁵⁴ — Schriftelijke opmerkingen (punt 35).

⁵⁵ — Schriftelijke opmerkingen (punt 33).

⁵⁶ — Punt 27.

⁵⁷ — *Idem*.

een bepaalde context, dat wil zeggen om een waar of de verpakking van een waar te kleuren, of in een bepaalde vorm of contour. In deze specifieke context kan een kleur een teken vormen. Aangezien deze mogelijkheid om een teken te vormen, contextgebonden is, kan een kleur als zodanig verschillende tekens vormen ter aanduiding van bepaalde waren of diensten.

ving van dat teken verkrijgt. Daarom meen ik dat twee kleuren als zodanig geen teken in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen.

68. Ten slotte ben ik van oordeel dat wanneer kleuren als zodanig worden toegevoegd aan de in artikel 2 van de richtlijn opgenomen lijst van tekens die een merk kunnen vormen, wordt ingegaan tegen de doelstellingen van de richtlijn.

66. Dezelfde analyse geldt a fortiori voor een aanvraag tot inschrijving van twee kleuren als zodanig. Twee kleuren kunnen immers een groot, zelfs oneindig, aantal tekens met betrekking tot waren of diensten vormen. Zoals hierboven is uitgelegd, is dat trouwens het doel dat wordt beoogd door de aanvrager van een dergelijk merk, die zich aldus de mogelijkheid wil voorbehouden om de betrokken kleuren naar eigen inzicht te gebruiken ter aanduiding van zijn waren of diensten. In een dergelijk geval verzoekt de aanvrager niet om inschrijving van een teken, maar om inschrijving van de bestanddelen waarmee hij later alle tekens kan vormen die hij wenst.

B — *De doelstellingen van de richtlijn*

69. Zoals blijkt uit de eerste, de zevende, de negende en de tiende overweging van de considerans, heeft de richtlijn tot doel, de verkrijging van het merkrecht en de bescherming van de rechten die het merk de houder ervan verleent, afhankelijk te stellen van gelijke voorwaarden in alle lidstaten. Vaststaat eveneens dat met deze onderlinge aanpassing wordt beoogd, de verschillen die de merkenwetgevingen in de lidstaten vertonen en die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren, weg te werken. De richtlijn strekt er dus toe, de vrije mededinging op de gemeenschappelijke markt te bevorderen.

67. Zoals het Bundespatentgericht terecht stelt, volgt uit de systematiek van de richtlijn echter dat de aanvrager verplicht is het teken dat hij daadwerkelijk zal gebruiken of heeft gebruikt, nauwkeurig te bepalen; deze verplichting vormt de tegenhanger van de exclusieve rechten die hij door de inschrijving

70. Voor de verwezenlijking van deze doelstellingen is het bijgevolg noodzakelijk dat de inschrijving van een merk en de bescherming die deze inschrijving de merkhouder ver-

leent, in alle lidstaten van dezelfde voorwaarden afhankelijk zijn. Zoals hierboven al is aangegeven, heeft het Hof daartoe verduidelijkt, aan de hand van welke criteria de begrippen „gelijkheid” en „verwarringsgevaar” moeten worden beoordeeld zowel in het kader van artikel 4 — betreffende de gronden voor weigering van inschrijving — als van artikel 5 — betreffende de aan het merk verbonden rechten.

tegen het gebruik door zijn concurrent van diezelfde kleuren of weinig afwijkende kleurennuances voor zeer specifieke beeldmerken. De inschrijving van merken bestaande uit twee kleuren als zodanig zou dus des te gemakkelijker worden aanvaard naarmate dergelijke merken als „zwakke” merken worden beschouwd.

71. Zoals ik al heb opgemerkt, zouden de nationale autoriteiten zeer grote problemen ondervinden bij de toepassing van deze criteria op een merk bestaande uit twee kleuren als zodanig, aangezien deze kleuren geen weergave zijn van het teken dat de aanvrager in werkelijkheid gebruikt of moet gebruiken ter aanduiding van zijn waren of diensten, maar een groot, zelfs oneindig, aantal mogelijke tekens kunnen vormen. Zij zouden dus, net als de Nederlandse regering, kunnen aannemen dat een merk bestaande uit twee kleuren als zodanig dermate abstract is dat er geen gevaar bestaat van verwarring met beeldmerken waarin dezelfde kleuren of weinig afwijkende kleurennuances worden gebruikt in een bepaalde vormgeving. Zij zouden bijvoorbeeld ook kunnen menen dat een merk bestaande uit de kleuren blauw en geel als zodanig, niet gelijk is aan en geen gevaar van verwarring inhoudt met een teken bestaande uit een gele cirkel in een blauw vierkant, aangezien dat teken verschilt van het merk door de specifieke vormen ervan, namelijk een cirkel in een vierkant. Dat er beeldmerken in dezelfde kleuren bestaan, zou dus niet beletten dat een aanvraag tot inschrijving als merk van dezelfde kleuren als zodanig wordt ingediend. Bovendien zou de houder van een dergelijk merk zich niet kunnen verzetten

72. Omgekeerd zouden de bevoegde autoriteiten van andere lidstaten van oordeel kunnen zijn dat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig de houders ervan exclusieve rechten op deze kleuren en op de weinig afwijkende kleurennuances kunnen verlenen, ongeacht de opmaak of de schikking waarin deze kleuren kunnen voorkomen met betrekking tot de betrokken waren of diensten. In deze omstandigheden zou de eerdere inschrijving van beeldmerken bestaande uit een of beide betrokken kleuren, als een beletsel voor de aanvraag tot inschrijving als merk van deze twee kleuren als zodanig of van weinig afwijkende kleurennuances kunnen worden beschouwd. Op grond van de inschrijving van een dergelijk merk zou de houder ervan zich ook kunnen verzetten tegen elk gebruik, in welke vorm ook, van deze kleuren in het economische verkeer met betrekking tot de in de inschrijvingsaanvraag genoemde waren of diensten.

73. Aanvaarden dat twee kleuren als zodanig als merk kunnen worden ingeschreven, kan dus leiden tot grote verschillen met betrek-

king tot de voorwaarden waaronder de bevoegde nationale autoriteiten dergelijke merken inschrijven en beschermen. Deze verschillen kunnen bovendien de vrije mededinging op een bepaalde markt in gevaar brengen. Een marktdeelnemer die zijn waren of diensten aanduidt door middel van een beeldmerk bestaande uit een of meer kleuren, zou immers kunnen worden belet zijn waren of diensten onder hetzelfde merk aan te bieden in een andere lidstaat waar de inschrijving als merk van kleuren als zodanig aldus wordt opgevat dat het exclusieve rechten verleent op elk gebruik van deze kleuren met betrekking tot dezelfde waren of diensten of met betrekking tot waren of diensten die soortgelijk zijn met die waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. In ieder geval kan de onzekerheid over de rechten die de inschrijving als merk van kleuren als zodanig de houder ervan in een lidstaat verleent, op zich voldoende zijn om deze marktdeelnemer ervan te weerhouden zijn waren of diensten in deze lidstaat aan te bieden teneinde niet het risico te lopen dat tegen hem een rechtsgeënging wordt aangespannen.

74. Bovendien kan het feit dat het nagenoeg onmogelijk is om de in de rechtspraak ontwikkelde criteria voor de beoordeling van de begrippen „gelijkheid” en „verwaringsgevaar” toe te passen met betrekking tot een teken bestaande uit twee kleuren als zodanig, eveneens leiden tot zeer uiteenlopende toepassingen door de bevoegde nationale autoriteiten van de in het reeds aangehaalde arrest *Libertel* ontwikkelde criteria. Met name de inaanmerkingneming van het

vereiste van beschikbaarheid kan leiden tot zeer verschillende toepassingen naargelang de nationale autoriteiten al dan niet van oordeel zijn dat de inschrijving als merk van twee kleuren als zodanig de overige marktdeelnemers belet, diezelfde kleuren of weinig afwijkende kleurennuances in welke vorm ook te gebruiken.

75. Ten slotte kan, anders dan de Commissie en Heidelberg Bauchemie stellen, de rechtsonzekerheid die ontstaat als gevolg van de inschrijving als merk van kleuren als zodanig, mijns inziens door rechtspraak niet worden weggenomen op een wijze die volledig in overeenstemming is met het stelsel en de doelstellingen van de richtlijn. De toepassing van de begrippen „gelijkheid” aan en „gevaar van verwarring” met een merk bestaande uit twee kleuren als zodanig, kan immers leiden tot twee verschillende opvattingen over de omvang van de door een dergelijk merk verleende rechten: het kan gaan om een „zwak” merk dan wel om een merk dat exclusieve rechten verleent op elk gebruik van de betrokken kleuren en van weinig afwijkende kleurennuances met betrekking tot dezelfde waren of soortgelijke waren als die welke in de inschrijvingsaanvraag worden genoemd.

76. Mijns inziens is elk van beide alternatieve oplossingen betwistbaar tegen de achtergrond van het stelsel en de doelstellingen van de richtlijn.

77. De opvatting dat merken bestaande uit twee kleuren als zodanig, „zwakke” merken zijn, strookt niet met de bedoeling van de wetgever, die met de richtlijn de inschrijving van dergelijke merken niet heeft willen aanmoedigen. Zijn bedoeling was daarentegen het aantal ingeschreven merken te beperken en deze merken in alle lidstaten hetzelfde hoge beschermingsniveau te bieden.⁵⁸ Bovendien ontnemt deze opvatting de inschrijving van dit soort merken grotendeels haar belang voor de marktdeelnemers.

78. De tegenovergestelde opvatting, namelijk dat de inschrijving als merk van twee kleuren als zodanig de houder ervan exclusieve rechten op deze kleuren verleent, ongeacht de onderlinge schikking waarin deze kleuren kunnen voorkomen met betrekking tot de betrokken waren of diensten, heeft tot gevolg dat de merkhouder een bescherming krijgt die het teken dat hij in werkelijkheid bezit of gaat gebruiken, overstijgt. Dat gevolg druist echter in tegen het opzet van het stelsel van het merkenrecht. Dat stelsel vertoont immers de paradox dat het een marktdeelnemer met name exclusieve rechten van onbeperkte duur verleent op tekens die dienen om waren of diensten op de markt te verkopen teneinde de mededinging op een bepaalde markt te bevorderen. De rechtspraak heeft logischerwijze uit deze paradox afgeleid dat de exclusieve rechten slechts kunnen worden toegekend voorzover de betrokken tekens

hun herkomstaanduidende functie daadwerkelijk vervullen.⁵⁹

79. Bovendien ontnemt de inschrijving als merk van twee kleuren als zodanig elke nuttige werking aan de artikelen 10 en 12 van de richtlijn betreffende de verplichtingen van de houder van een dergelijk merk. Ingevolge de artikelen 10 en 12 van de richtlijn moet de merkhouder immers een normaal gebruik maken van het merk op straffe van vervallenverklaring. Volgens artikel 10, lid 2, van de richtlijn is een normaal gebruik van het merk, het gebruik ervan in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Bijgevolg is het voor de toepassing van deze bepalingen noodzakelijk dat de inschrijving als merk van twee kleuren slechts wordt aanvaard indien deze kleuren op een bepaalde wijze worden geschikt. Bestaat het merk uit de kleuren als zodanig, dan zou om het even welk gebruik van deze kleuren ter aanduiding van de betrokken

59 — Zie met name arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 51), en arrest LTJ Diffusion, reeds aangehaald (punt 48). Tevens zij verwezen naar de uitlegging die het Hof heeft gegeven van artikel 30 EG, namelijk dat van het beginsel van het vrije verkeer van goederen mag worden afgeweken om de industriële en commerciële eigendom te beschermen voorzover daarmee wordt beoogd de rechten te waarborgen die het specifieke voorwerp van dat soort eigendom betreffen (zie met name arresten van 22 juni 1976, Terrapin, 119/75, Jurispr. blz. 1039, punt 5, en 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e. a., C-143/00, Jurispr. blz. I-3759, punt 28). Zie ook de rechtspraak van het Hof betreffende de uitlegging van artikel 7 van de richtlijn inzake de uitputting van het merkrecht (zie met name arrest van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e. a., C-427/93, C-429/93 en C-436/93, Jurispr. blz. I-3457, punten 41 en 42).

58 — Achtste tot en met tiende overweging van de considerans.

waren of diensten een normaal gebruik van het merk vormen en aldus voor onbepaalde tijd exclusieve rechten op deze kleuren handhaven.

80. Gelet op een en ander ben ik van mening dat de inschrijving als merk van twee kleuren als zodanig niet restrictief geval per geval moet worden beoordeeld in het kader van artikel 3 van de richtlijn, doch dat inschrijving ervan op grond van artikel 2 van de

richtlijn in beginsel onmogelijk is. Daarom geef ik het Hof in overweging terug te komen van het in het reeds aangehaalde arrest Libertel genomen standpunt en aan het Bundespatentgericht te antwoorden dat niet is voldaan aan de voorwaarden van artikel 2 van de richtlijn met betrekking tot abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid.

VI — Conclusie

81. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vragen van het Bundespatentgericht te beantwoorden als volgt:

„Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, voldoen niet aan de voorwaarden om een merk te vormen in de zin van artikel 2 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrechten der lidstaten, aangezien zij geen teken vormen dat vatbaar is voor grafische voorstelling en geschikt is om de waren en diensten van de ene onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.”