

Zaak T-173/00

KWS Saat AG

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 —
Kleur (tint oranje) — Absolute weigeringsgrond —
Onderscheidend vermogen — Motivering”

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 9 oktober 2002 II-3847

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Inschrijvingsprocedure — Intrekking, beperking en wijziging van merkaanvraag — Verzoek tot beperking van opgave van waren of diensten — Modaliteiten — Verzoek mondeling voor Gerecht geformuleerd — Verzoek dat deze modaliteiten niet in acht neemt en neerkomt op wijziging van voorwerp van geschil (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 44; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 13)*

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Tekens die merk kunnen vormen — Kleuren of kleurencombinaties — Voorwaarde — Onderscheidend vermogen*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Tekens bestaande uit kleuren of kleurencombinaties — Onderscheidend vermogen — Beoordelingscriteria*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)
4. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Tint oranje HKS7*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 7, lid 1, sub b)
5. *Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Motivering van beslissingen — Doel*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 73)

1. Blijkens de bepalingen van artikel 44 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk en regel 13 van uitvoeringsverordening nr. 2868/95 die betrekking hebben op de bevoegdheid van de aanvrager van een gemeenschapsmerk om de in zijn aanvraag opgenomen opgave van waren of diensten te beperken, gelden voor een dergelijke beperking bepaalde bijzondere modaliteiten. Een verzoek dat de verzoeker mondeling ter terechtzitting voor het Gerecht heeft geformuleerd, respecteert deze modaliteiten niet en kan derhalve niet als een verzoek tot wijziging in de zin van die bepalingen worden beschouwd. Toewijzing van een dergelijk verzoek zou voorts betekenen dat het voorwerp van het geschil in de loop van het geding wordt gewijzigd, waardoor het beginsel van

hoor en wederhoor zou worden geschonden. Dit belet overigens niet dat de verzoeker gedeeltelijke afstand van instantie doet.

(cf. punten 11-13)

2. Kleuren of kleurencombinaties als zodanig kunnen gemeenschapsmerken in de zin van verordening nr. 40/94 vormen voorzover zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dat een categorie tekens algemeen geschikt is om een merk te vormen, impliceert evenwel niet dat deze tekens voor een

bepaalde waar of dienst noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van deze verordening hebben.

Voorzover het relevante publiek het teken als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of dienst opvat, doet het feit dat dit teken tegelijkertijd meerdere functies vervult, met name een technische of decoratieve functie naast de herkomstaanduidende functie, voorts niet af aan het onderscheidend vermogen ervan.

(cf. punten 25-26)

(cf. punten 29-30)

3. Het is waar dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, volgens hetwelk de inschrijving wordt geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”, geen onderscheid maakt tussen de verschillende types tekens. Niettemin is de perceptie van het relevante publiek in het geval van een teken bestaande uit een kleur of een kleurencombinatie als zodanig, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als in het geval van een woordmerk of een beeldmerk bestaande uit een teken dat losstaat van het voorkomen van de erdoor aangeduide waren. Terwijl het publiek de gewoonte heeft, woordmerken of beeldmerken onmiddellijk als identificatietekens van de commerciële herkomst van de waar op te vatten, is dit immers niet noodzakelijkerwijs het geval wanneer het teken samenvalt met het uiterlijk van de waar of wanneer het teken enkel bestaat uit een kleur of kleuren die worden gebruikt om diensten aan te kondigen.
4. Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wordt de inschrijving geweigerd van „merken die elk onderscheidend vermogen missen”. Met betrekking tot de aanvraag tot inschrijving — voor land-, tuin- en bosbouwproducten — van de tint oranje die overeenstemt met referentie HKS7, zij vastgesteld dat deze tint geen onderscheidend vermogen heeft. Het gebruik van kleuren, de aangevraagde tint oranje en zeer verwante tinten daaronder begrepen, is immers niet uitzonderlijk voor deze waren, en met name voor zaaigoed. Bijgevolg zal het aangevraagde teken het relevante publiek niet in staat stellen om de waren van de betrokken onderneming onmiddellijk en met zekerheid te onderscheiden van in andere tinten oranje gekleurde waren van andere ondernemingen.

Het aangevraagde teken heeft evenmin onderscheidend vermogen voor de verwerkingsinstallaties voor zaaigoed. Aangezien oranje een gebruikelijke kleur is voor deze waren, stelt deze kleur immers het relevante publiek niet in staat om onmiddellijk en met zekerheid de installaties van de betrokken onderneming te onderscheiden van in soortgelijke tinten oranje gekleurde machines van een andere commerciële herkomst, zodat het relevante publiek de aangevraagde kleur eerder louter als een element van de afwerking van de betrokken waren zal opvatten.

gebruik van een kleur als louter sier-element immers onderscheiden van zijn gebruik als aanduiding van de commerciële herkomst van de dienst. Zelfs indien deze kleur andere, meer directe functies vervult, kan zij bovendien door het relevante publiek gemakkelijk en onmiddellijk worden gememoriseerd als een onderscheidend teken voor de erdoor aangeduide diensten.

(cf. punten 33, 40, 42, 44, 46)

Wat daarentegen de inschrijvingsaanvraag voor technische en professionele consultatie op zakelijk gebied met betrekking tot de plantenteelt, met name de zaaigoedbranche, betreft, zij vastgesteld dat het teken bestaande uit de tint oranje als zodanig, het relevante publiek in staat kan stellen de betrokken diensten van die van een andere commerciële herkomst te onderscheiden wanneer het bij een latere opdracht een keuze zal moeten maken. Aangezien een kleur niet wordt toegepast op de dienst zelf, die van nature kleurloos is, en de dienst geen wezenlijke waarde verleent, kan het relevante publiek het

5. De verplichting voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) om zijn beslissingen te motiveren, is neergelegd in artikel 73, eerste zin, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk. Deze motivering moet het mogelijk maken om in voorkomend geval de redenen voor de afwijzing van de inschrijvingsaanvraag te kennen en de bestreden beslissing gefundeerd te betwisten.

(cf. punten 54-55)