

ARREST VAN HET GERECHT (Vierde kamer)
25 september 2002 *

In zaak T-316/00,

Viking-Umwelttechnik GmbH, gevestigd te Kufstein (Oostenrijk), vertegenwoordigd door S. Völker, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. von Mühlendahl, E. Joly en S. Bonne als gemachtigden,

verweerder,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 28 juli 2000 (zaak R 558/1999-1), waarbij de inschrijving van een nevenschikking van de kleuren groen en grijs als gemeenschapsmerk is geweigerd,

* Procestaal: Duits.

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, V. Tiili en P. Mengozzi, rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 9 oktober 2000 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 4 januari 2001 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de mondelinge behandeling op 27 februari 2002,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geschil

1 Op 30 januari 1997 heeft verzoekster bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag voor de

inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft een nevenschikking van twee kleuren die is weergegeven als een groene rechthoek (overeenstemmend met kleurreferentie Pantone 369c) met daaronder een grijze rechthoek (overeenstemmend met kleurreferentie Pantone 428u).

- 3 De waren waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot klasse 7 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Tuinhakselmachines en -houtsnijders; hakfreesmachines; grasmaaiers; frontmaaiers; gazonmaaiers; gazonverluchters; grastrimmers; heggenscharen; veegmachines; sneeuwruimers; ploegen; motorzagen; kneusrollen; hogedrukreinigers; alle apparaten motorisch aangedreven, met onderdelen, reserveonderdelen en accessoires” van klasse 7.

- 4 Bij beslissing van 23 juli 1999 heeft de onderzoeker de aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verordening nr. 40/94. Zijns inziens mist de combinatie van de kleuren groen en grijs elk onderscheidend vermogen en is zij beschrijvend voor de opgegeven waren in de zin van artikel 7, lid 1, sub b en c, van deze verordening.

- 5 Op 31 augustus 1999 heeft verzoekster krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker.

- 6 Bij beslissing van 28 juli 2000 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 7 augustus 2000 is betekend, heeft de eerste kamer van beroep de weigering tot inschrijving van het aangevraagde merk bevestigd. Zij heeft in wezen geoordeeld dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Conclusies van partijen

- 7 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

- 8 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

- 9 Verzoekster klaagt over schending van artikel 7, lid 1, sub b, en van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94.

- 10 Opgemerkt zij dat, ook al heeft de kamer van beroep overwegingen geformuleerd die met het begrip beschrijvend karakter in verband kunnen worden gebracht, de aanvraag in punt 24 van de bestreden beslissing werd afgewezen op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Derhalve faalt het middel inzake schending van artikel 7, lid 1, sub c.

- 11 Bijgevolg dient enkel te worden onderzocht of artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is geschonden.

Argumenten van partijen

- 12 Verzoekster herinnert eraan dat in beginsel kleuren als zodanig als merk kunnen worden beschermd overeenkomstig de definitie van tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen in artikel 4 van verordening nr. 40/94. Deze definitie getuigt van een moderne opvatting inzake merken, die meer en meer bestaan uit niet-traditionele tekens als klanken, kleuren en verpakkingen.

- 13 Door kleuren als identificatiemiddel en niet ter verfraaiing te gebruiken, kan het publiek het productenassortiment van een onderneming van op enige afstand tussen een ruimer aanbod identificeren, terwijl andere elementen — zoals een woordmerk — de uiteindelijke identificatie van de waar mogelijk maken.

- 14 Volgens verzoekster bestaat er een commercieel belang om kleuren in abstracto en los van een bepaalde vorm te beschermen. Kleuren worden immers in wisselende verhoudingen op verschillende types informatiedragers of op de waren zelf aangebracht.

- 15 Verzoekster legt uit dat de aangevraagde kleurencombinatie de waar, en in het bijzonder kleine apparaten, typeert door een ordening van de kleuren groen en grijs op het plastic omhulsel.

- 16 Voor de vaststelling dat de kleurencombinatie onderscheidend vermogen heeft, is geenszins vereist dat het om een zeer ongebruikelijke kleurencombinatie gaat. Dit criterium is immers ongeschikt, aangezien een kleurencombinatie niet langer zeer ongebruikelijk is wanneer een onderneming deze sinds lang gebruikt. Ook wanneer een onderneming een kleurencombinatie na inschrijving ervan als merk begint te gebruiken, is deze combinatie niet meer zeer ongebruikelijk wanneer het merk een zeker succes heeft.

- 17 Wat de grijze kleur betreft, herinnert verzoekster eraan dat het gaat om een specifieke tint grijs (pantone 428u) die over het algemeen niet voor plastic wordt gebruikt, en dat de definitie van een kleur van geen belang is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen.

- 18 Wat de groene kleur betreft, beklemtoont verzoekster dat haar concurrenten een brede waaier van kleuren voor hun waren gebruiken. De kleur groen speelt geen bijzondere rol voor de betrokken waren en de eventuele associatie ervan met de natuur is niet doorslaggevend bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan, omdat het een bepaalde tint naast een andere tint betreft.
- 19 Ten slotte voert verzoekster aan dat de waren door de bijzondere nevenschikking van specifieke tinten een bepaalde verschijningsvorm en een eigen karakter verkrijgen, waardoor zij zich onderscheiden van andere waren en waardoor het merk het vereiste minimale onderscheidend vermogen heeft.
- 20 Het BHIM komt op tegen verzoeksters betoog. Volgens hem moet het aangevraagde teken niet alleen voldoen aan de vereisten van artikel 4 van verordening nr. 40/94, maar ook aan die van artikel 7, lid 1, van deze verordening. De kleuren moeten het publiek in staat stellen verzoeksters waren te onderscheiden van die van haar concurrenten en mogen niet louter worden opgevat als een gebruikelijk sierelement of als een verwijzing naar een kenmerk of eigenschap van de waar.
- 21 Bepaalde categorieën merken missen van huis uit elk onderscheidend vermogen, in het bijzonder wanneer de betrokken kringen geen link leggen tussen het teken en een bepaalde onderneming. Dit is het geval bij kleuren wanneer de verschijningsvorm van de waar niet wordt geclaimd.
- 22 Ten slotte is het BHIM van mening dat de nevenschikking van de kleuren groen en grijs de indruk geeft van een tint groen, een wijdverbreide kleur die de betrokken waren in een gunstig daglicht stelt, die is aangebracht op een lichtgrijze achtergrond, waarbij lichtgrijs ongeschikt is om de aandacht van het publiek te trekken, aangezien deze kleur aanleunt bij metaalkleur en gebruikelijk is voor

talrijke informatiedragers. Derhalve zullen de betrokken kringen de combinatie van groen en grijs niet als een aanduiding van herkomst opvatten.

Beoordeling door het Gerecht

- 23 Om te beginnen zij opgemerkt dat kleuren of kleurencombinaties als zodanig gemeenschapsmerken kunnen vormen voorzover zij geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
- 24 Dat een categorie tekens algemeen geschikt is om een merk te vormen, impliceert evenwel niet dat deze tekens noodzakelijkerwijs onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 hebben voor een bepaalde waar of dienst.
- 25 Tekens die onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, worden ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de herkomst van de waar of dienst aan te geven zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken.
- 26 Het onderscheidend vermogen van een merk kan alleen worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek.

- 27 Voorts maakt artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid 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 voorkomen van de waar waarvoor het teken is aangevraagd.
- 28 Om te beginnen zij vastgesteld dat de in de inschrijvingsaanvraag opgegeven waren bestemd zijn voor alle consumenten, en dus voor een niet-gespecialiseerd publiek. Bijgevolg moet onder het relevante publiek worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren waarom het gaat (zie in die zin arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26).
- 29 De groene kleur is gebruikelijk voor de betrokken waren en is derhalve geen element dat meteen als aanduiding van de commerciële herkomst kan worden begrepen en gememoriseerd. Bovendien is er geen voldoende waarneembaar verschil tussen de in de aangevraagde nevenschikking gebruikte groene tint en de tinten groen die gewoonlijk in de betrokken productensector worden gebruikt.
- 30 De grijze kleur bevat geen enkel bijzonder kenmerk op grond waarvan de consument zou kunnen denken dat zij niet de natuurlijke kleur van het materiaal of het gevolg van een eenvoudige kleuring van dit materiaal of van de verpakking is.

- 31 Aangezien het aangevraagde teken bestaat uit de nevenschikking van de twee hierboven geanalyseerde kleuren, dient dus te worden nagegaan of het geheel, bestaande uit de nevenschikking van de kleuren, onderscheidend vermogen heeft.
- 32 Dienaangaande zij om te beginnen vastgesteld dat, zoals uit de door het BHIM in zijn memorie van antwoord gegeven voorbeelden blijkt, de combinatie van deze twee kleuren of van soortgelijke tinten in feite gebruikelijk is voor tuingereedschap.
- 33 Voorts is de eenvoudige nevenschikking van de kleuren groen en grijs, zoals in de inschrijvingsaanvraag weergegeven, abstract en vaag met betrekking tot de betrokken waren en geenszins een combinatie bestaande uit een bepaalde schikking van deze kleuren. In dit opzicht heeft de kamer van beroep terecht vastgesteld dat geen enkele specifieke positionering van de kleuren werd geclaimd.
- 34 Bijgevolg kan een dergelijk teken niet worden opgemerkt en herkend, aangezien bij een wisselende ordening van de kleuren op de waren tal van verschillende schikkingen mogelijk zijn, zodat de consument niet een bepaalde combinatie kan vatten en memoriseren teneinde een aankoopervaring onmiddellijk en met zekerheid te kunnen herhalen.
- 35 Deze beoordeling wordt overigens bevestigd door de catalogusvoorbeelden die verzoekster ter terechtzitting heeft gegeven. Daaruit blijkt dat de waren waarop de geclaimde kleuren zijn aangebracht, verschillende vormen hebben, waardoor het niet mogelijk is de kleuren steeds op dezelfde wijze te positioneren, zodat het teken niet kan worden aangebracht op een uniforme wijze waarbij de twee bestanddelen van de nevenschikking in een bepaalde volgorde en op een bepaalde

wijze worden geschikt. Verder blijkt uit dezelfde catalogus dat de nevenschikking van groen en zwart voor bepaalde waren opvallender is.

- 36 Ten slotte dient met betrekking tot verzoeksters argument dat de consument aan de hand van de gebruikte kleuren de waren van eenzelfde assortiment op een afstand kan identificeren, alleen te worden opgemerkt dat verzoekster daarbij tevens toegeeft dat de uiteindelijke identificatie van de commerciële herkomst van de waar gebeurt aan de hand van andere kenmerkende elementen, in het bijzonder aan de hand van een woordmerk.
- 37 De consument zal de nevenschikking van groen en grijs dus niet opvatten als een teken dat aanduidt dat de waren van eenzelfde onderneming afkomstig zijn, maar eerder als een element van de afwerking van de betrokken waren.
- 38 Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat het aangevraagde teken de doelgroep niet in staat stelt dit teken als een onderscheidend teken te herkennen wanneer zij bij een latere aankoop van dergelijke waren een keuze zal moeten maken.
- 39 Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door verzoeksters argument, volgens hetwelk het ongebruikelijke karakter van de kleurencombinatie een ongeschikt criterium is aangezien een kleurencombinatie niet langer ongebruikelijk is wanneer een onderneming deze sinds lang gebruikt, alsmede wanneer een kleurencombinatie als merk kon worden ingeschreven en dit merk een zeker succes heeft. Dat een onderneming een kleurencombinatie al een tijdje vóór de eventuele inschrijving ervan gebruikt, impliceert immers geenszins dat andere ondernemingen deze combinatie ook gebruiken voor de in de aanvraag opge-

geven waren. Na inschrijving van de kleurencombinatie als merk behoudt de merkhouder voorts, ingeval het merk succesvol is, het recht om de aan het merk verbonden exclusiviteit te verdedigen binnen de door verordening nr. 40/94 gestelde grenzen.

- 40 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht op grond van het gebruikelijke karakter van de kleuren en het ontbreken van een concrete positionering van de kleuren geoordeeld, dat de nevenschikking van de kleuren groen en grijs voor de betrokken waren geen onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Kosten

- 41 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM in diens kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.

2) Verwijst verzoekster in de kosten.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 25 september 2002.

De griffier

De president van de Vierde kamer

H. Jung

M. Vilaras