

Nr.: 295 6

A.R. Nr.: 2013/AR/77

Rep. nr.: 2013/1116

HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
18^{de} kamer,

zetelend in burgerlijke zaken,
na beraad, wijst volgend arrest:

IN DE ZAAK VAN:

TELENET NV, met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN,
Liersesteenweg 4, ingeschreven in de KBO onder nummer 0473.416.418,
eiseres,

✓ vertegenwoordigd door Mr. Thierry van Innis en Mr. Stijn Debaene,
advocaten met kantoor te 1040 Brussel, Louis Schmidtplaan 29.

Eindarrest

van 4 februari 2014

CC: 96

PL: 60

+OM

TEGEN:

BENELUX ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM, met
internationale rechtspersoonlijkheid, waarvan de zetel gevestigd is te 2591
XR DEN HAAG (NEDERLAND) Borderwijklaan 15, vertegenwoordigd door de
Directeur-Generaal van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom,

verweerster,

✓ vertegenwoordigd en bijgestaan door Mr. VERNIMME Ignace en Mr. VAN
LINT Kristien, advocaten te 1000 BRUSSEL, Loksumstraat 25.

* * * * *

Over de rechtspleging voor het hof.

01. Het inleidende verzoekschrift werd op 15 januari 2013 ingediend op de griffie van het hof met toepassing van artikel 2.12 van het Benelux verdrag inzake intellectuele eigendom (BVIE) van 25 februari 2005.

02. Het beroep strekt tot vernietiging van een beslissing van het Benelux Bureau inzake Intellectuele Eigendom (BBIE) van 16 november 2012, waarbij de definitieve weigering wordt betekend tot inschrijving van het merk dat werd gedeponereerd als een kleurtint die geïdentificeerd wordt als 'RAL 1018', en tot het bevelen van de inschrijving van het merk aangevraagd onder het nummer 1222275.

03. De partijen hebben laatst conclusies ingediend op 23 april 2013 en 21 mei 2013.

Ze werden gehoord op de openbare terechtzitting van 26 juni 2013.

04. Het openbaar ministerie heeft advies verleend op 12 juli 2013.

Eiseres heeft op 19 augustus 2013 opmerkingen betreffende dit advies ingediend.

Geen van beide partijen heeft erom verzocht over dit advies nog te worden gehoord.

05. De zaak werd op 4 september 2013 van rechtswege in beraad gesteld met toepassing van artikel 769, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.

De procedure voor het BBIE.

06. Eiseres heeft op 25 maart 2011 via haar gemachtigde advocaten een depot verricht van een individueel kleurmerk. De kleur is afgebeeld in een vierkant, maar het depot geeft aan dat het merk de kleur 'RAL 1018' als zodanig betreft.

De merkbescherming wordt gevraagd voor diensten uit de klasse 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957, die omschreven worden als 'triple play' (TV, telefonie, internet).

Het depot kreeg het nummer 1222275 en werd gepubliceerd op 5 april 2011.

Als gevolg van een verzoek van 31 maart 2011 van het BBIE werden de diensten heromschreven als 'uitzending van televisieprogramma's, telefoondiensten en verlenen van toegang tot internet, te verlenen als een combinatie'.

07. Per brief van 3 mei 2011 heeft het BBIE een voorlopige beslissing tot weigering van de inschrijving van het depot doen toekomen aan de merkgemachtigde, met als reden:

"Het teken beeldmerk heeft geen onderscheidend vermogen. Het bestaat enkel uit de kleur geel. Een dergelijke aanduiding stelt de consument niet in staat om ab initio de diensten in de klasse 38 van die afkomstig van een andere onderneming te onderscheiden. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1 sub b. BVIE."

08. Bij een brief van 2 november 2011 hebben de gemachtigden van eiseres een omstandig gemotiveerd bezwaarschrift tegen deze voorlopige weigering ingediend.

De algemene grief luidt dat de opgegeven redenen niet kunnen voortspuiten uit het onderzoek waartoe het BBIE gehouden is krachtens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU), zoals aangegeven in het arrest Libertel van 6 mei 2003 (zaak C-104/01). Volgens die rechtspraak is de merkenautoriteit gehouden een onderzoek in concreto te voeren en zich te vergewissen van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Uit het onderzoek *in concreto* kan volgens dit bezwaarschrift alleen maar volgen dat de geclaimde kleurtint *ab initio* onderscheidend vermogen heeft voor de 'triple play'-diensten.

Verder wordt aangegeven dat de beoogde merkinschrijving niet indruist tegen het algemeen belang.

09. Vervolgens wordt uiteengezet dat, in overeenstemming met de overwegingen van het HJEU in het arrest Libertel een kleur als zodanig onderscheidend vermogen kan bezitten, reeds alvorens er gebruik werd van gemaakt, wanneer het aantal waren en diensten waarvoor het wordt aangevraagd zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek.

Volgens eiseres is die hypothese voorhanden met de 'triple play'-diensten: het segment dat door die diensten wordt gevormd is zeer specifiek en de toetreding tot dit marktsegment is zeer beperkt.

Ieder van de telecomoperatoren die een dergelijk dienstenpakket aanbiedt kiest voor een bepaalde kleur of een kleurencombinatie die consequent wordt aangewend om zich te onderscheiden.

Zodoende is het doelpubliek eraan gewend geraakt dat in de telecomsector een kleurtint dient opgevat te worden als een herkomst van de diensten.

Over het algemeen belang geeft eiseres dan nog aan dat de beschikbaarheid van de betrokken kleur niet ongerechtvaardigd wordt beperkt: de kleur wordt reeds zeer lang door Telenet gebruikt en is daardoor *de facto* niet beschikbaar voor de andere marktdeelnemers enerzijds en wordt slechts geclaimd voor een specifieke dienst die deel uitmaakt van een specifieke markt met een zeer beperkt aantal mededingers.

Ten slotte merkte ze op dat op 15 september 2009 een Benelux inschrijving werd verleend voor het kleurenmerk magenta van Deutsche Telekom.

10. Bij een brief van 16 november 2012 heeft verweerster dan kennis gegeven dat ze in het bezwaarschrift geen grond zag om de voorlopige weigering te herzien, zodat de inschrijving van het depot definitief werd geweigerd.

Het BBIE geeft als basisoverwegingen het volgende aan: (i) over de kleurenmerken heeft het HJEU in het arrest van 24 juni 2004 (Heidelberger Bauchemie, zaak C-49/02) aangegeven dat kleuren, die in de regel *ab initio* onderscheidend vermogen missen omdat kleuren niet als merk worden opgevat, slechts in uitzonderlijke omstandigheden *ab initio* onderscheidend vermogen kunnen hebben, maar dit wel kunnen verwerven door het gebruik ervan en (ii) bij de toetsing van het merk op absolute gronden moet rekening worden gehouden met het algemeen belang: beschikbaarheid van kleuren mag niet ongerechtvaardigd worden beperkt voor andere marktdeelnemers en de beperking ligt vervat in het feit dat het publiek slechts een beperkt aantal kleuren kan onderscheiden, hetgeen met zich brengt dat het aantal beschikbare kleuren beperkt moet worden geacht.

Verder meent het Bureau dat 'triple play' geen specifieke dienst is die afwijkt van de overige telecommunicatiediensten, maar niet meer inhoudt dan een abonnementsvorm voor verschillende diensten.

Maar zelfs indien het een specifieke dienst zou betreffen, dan blijft nog dat de onbeschikbaarheid van de kleur moet getoetst worden in functie van de marktdeelnemers die waren en diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, hetgeen betekent dat de markt voor telecommunicatie moet worden beschouwd.

11. Het BBIE verwerpt verder de beweringen van Telenet betreffende het aantal aanbieders van 'triple play'-diensten, inzonderheid wegens de in aanmerking te nemen Beneluxmarkt en de mogelijke toekomstige ontwikkeling.

Overigens drukt ze de mening uit dat precies wegens het gebruik van kleuren in de telecommunicatiesector het verlenen van merkrechten hierop zou ingaan tegen hetgeen het HJEU wilde veilig stellen, met name de voorkoming van het verstrekken van ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel.

Ten slotte merkt ze op dat de inschrijving van het depot van de kleur 'magenta' op zich geen relevant gegeven vormt aangezien elk depot op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld volgens de in aanmerking te nemen regels.

De standpunten.

12. Eiseres kan zich niet vinden in de bestreden beslissing waarvan de redengeving volgens haar niet voldoet.

Zo bekritiseert ze het Bureau omdat het niet tot behoorlijke redengeving kwam doordat ze niet het nodige onderzoek heeft gevoerd. Dit element op zich zou volstaan om de bestreden beslissing te vernietigen.

Een concreet onderzoek kan volgens haar alleen maar leiden tot het besluit dat de door haar als merk gedeponeerde gele kleurtint *ab initio* onderscheidend vermogen heeft.

Ondergeschikt stelt ze voor dat het hof een aantal vragen betreffende het kleur als merk ter beantwoording zou voorleggen aan een college van deskundigen.

Ze trekt met name de wetenschappelijke gegrondheid in twijfel van de thesis van het HJEU die stelt dat het aantal kleuren dat het publiek kan onderscheiden beperkt is, zodat er maar een beperkt aantal kleuren als merk beschikbaar is.

13. Over het onderscheidend vermogen van de kleurtint geeft ze aan dat de betrokken kleur best geschikt is om in de perceptie van het relevante publiek *ab initio* te fungeren als herkomstaanduiding omdat de diensten waarvoor inschrijving wordt gevraagd zich zeer goed er toe lenen om door kleuren te worden onderscheiden, ondernemingen in de telecommunicatiesector zich prominent van kleuren bedienen om hun diensten te onderscheiden, het relevante publiek er aan gewend is geraakt om kleuren op te vatten als aanduiding van herkomst en de kleur van Telenet sterk afwijkt van de huiskleuren van haar concurrenten.

Al die elementen zijn volgens eiseres mee te nemen in de beoordeling van de 'concrete omstandigheden van het geval, waaronder het gebruik dat van het merk is gemaakt'.

14. Ook de 'vrijhoudingsbehoefte', als imperatief van het algemeen belang, staat volgens eiseres niet aan de inschrijving in de weg.

Hierover geeft ze aan dat het bestaan van die behoefte, die niet het onderscheidend vermogen betreft en evenmin een absolute weigeringsgrond oplevert, door het HJEU werd aanvaard zonder dat het wetenschappelijk bewijs van de onderliggende redenen ervoor werd geleverd.

In elk geval is ze van oordeel dat wegens de specificiteit van de diensten waarvoor inschrijving van de kleur als merk wordt verzocht, de beschikbaarheid van kleuren voor de andere marktdeelnemers niet ongerechtvaardigd wordt beperkt.

Over die beperking zou het Hof van Justitie EU als volgt prejudicieel dienen te worden bevraagd: *"Is de beperking, door de inschrijving van een kleur als dienstmerk ten verzoeken van een marktdeelnemer, ongerechtvaardigd ten aanzien van de andere marktdeelnemers indien de aanvrager gedurende lange tijd voor zijn aanvraag het merk vreedzaam heeft gebruikt ter onderscheiding van de betrokken dienst in een substantieel deel van het relevante territorium?"*

Verder betoogt eiseres dat, nu de vrijhoudingsbehoefte geen absolute weigeringsgrond oplevert, het zou strijden met de artikelen 17, 2 en 52, 3 van het Handvest van de Europese Unie om de inschrijving van het gedeponeerde kleurmerk te weigeren op die grond, aangezien een merkaanvraag 'eigendom' uitmaakt die wordt beschermd onder artikel 17.2 van het Handvest.

15. Verweerster herneemt overwegend het standpunt dat ze eerder verwoordde als antwoord op het bezwaarschrift van eiseres.

Ze besluit dat de vordering ontvankelijk doch ongegrond is en verzoekt om eiseres te veroordelen tot betaling van de gedingkosten, die wat haar betreft begroot worden op 1.320 euro rechtsplegingvergoeding.

16. Met verwijzing naar de rechtspraak van het HJEU inzake de kleurenmerken, wijst ze er op dat een kleur als zodanig normaal gezien niet de wezenlijke eigenschap bezit dat ze de herkomst van waren en diensten van een bepaalde onderneming kan onderscheiden omdat het publiek niet eraan gewend is om een kleur als een identificatiemiddel te herkennen, los van enig grafisch of verbaal element.

Kleuren zouden een factor van aantrekkingskracht vormen, maar geen boodschap van herkomst inhouden.

De terughoudendheid wordt ook in verband gebracht met het algemeen belang dat zich verzet tegen de ongerechtvaardigde beperking van kleuren voor de marktdeelnemers.

17. Slechts in uitzonderlijke gevallen zou volgens het hof denkbaar zijn dat een kleur van meet af aan onderscheidend vermogen kan bezitten: wanneer een zeer beperkt aantal waren of diensten wordt aangeboden op een zeer specifieke markt.

Anders ligt het met de verkrijging van onderscheidend vermogen voor een kleur door inburgering, maar eiseres beroept zich niet op inburgering.

De BOIE merkt in dit verband op dat het door eiseres aangegeven geval van inschrijving van het kleurenmerk 'magenta', het onderscheidend vermogen precies door inburgering was verkregen.

18. Overigens verwerpt ze de kritiek dat het onderzoek van het depot van eiseres niet *in concreto* zou zijn gebeurd.

Ze haalt aan dat zelfs indien het depot van de kleur slechts een beperkt aantal diensten viseert en de relevante markt zeer specifiek is, dan nog niet meteen sprake is van onderscheidend vermogen voor een kleur, maar dit vermogen dient te worden bewezen.

Ze bestrijdt overigens dat het depot slechts een zeer beperkt aantal diensten betreft en stelt dat het aanbod van Telenet van de drie diensten (onder de publicitaire naam 'Shake') omzeggens de hele activiteit van de telecomoperatoren betreft.

Ook geeft ze aan dat de markt alles behalve specifiek is, maar integendeel vrijwel het hele publiek van de Benelux omvat en dat ook het aantal operatoren veel ruimer is dan Telenet aangeeft: ze somt er 37 op die actief zijn op het grondgebied van de Benelux.

Beschouwend naar de toekomst toe, hetgeen het BBIE bij de toetsing van de absolute weigeringsgrond dient te doen, zou dit aantal kunnen toenemen.

Zodoende ligt volgens verweerster het bewijs niet voor dat de uitzonderlijke omstandigheden voorhanden zijn waarin aan de als merk gedeponeerde kleur *ab initio* onderscheidend vermogen kan worden toegekend.

19. Het in aanmerking nemen van het algemeen belang leidt volgens haar tot dezelfde conclusie.

Ze meent te kunnen vaststellen dat er van de voormelde telecomoperatoren heel wat zijn die de gele kleur en hierbij aanleunende tinten gebruiken bij de presentatie en promotie van hun telecomdiensten.

Die zouden concurrentieel benadeeld worden indien de gedoneerde kleur als merk zou toegewezen worden aan eiseres.

20. Overigens is ze in het algemeen nog van oordeel dat er geen reden bestaat om deskundig onderzoek te bevelen naar de werkelijkheid van de door het HJEU aangenomen assumpties over de verplichte vrijhouding van kleuren wegens het algemeen belang.

Ze is van oordeel dat de vragen die aan deskundigen zouden moeten worden gesteld impliceren dat het hof een advies zou vragen over de gegrondheid van de vordering, terwijl het hof over de toepassing van de rechtsregels zelf dient te beslissen.

Ook doet ze gelden dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen aan de inschrijving voorafgaand gebruik van de kleur geel in het licht van de inburgering - waarop eiseres zich niet beroept -, en de perceptie door de doorsnee consument van het gebruik van een kleur voor bepaalde waren en diensten op het ogenblik waarop het als merk wordt aangevraagd.

Beoordeling.

20. De grief van eiseres die het door het Bureau verrichte onderzoek betreft is afgeleid uit de summier motivering van de beslissing die de inschrijving weigert.

De voorlopige beslissing tot weigering van de gevraagde registratie van het betwiste merk van 3 mei 2011 bevat niets meer dan een algemene formule waarmee wordt verwezen naar de verdragsregels die de absolute weigeringsgronden bepalen. Ze geeft niet aan hoe de aangevoerde principes in het geval van het depot leiden tot de conclusie dat het merk niet kon worden geregistreerd. In die zin blijft ze onduidelijk.

De beslissing van 16 november 2012, die thans wordt bestreden en die de weigering definitief handhaaft, gaat evenwel in op de argumenten die door Telenet werden verwoord in het bezwaarschrift van 3 november 2011.

21. Evenwel heeft die grief voor het hof in zoverre geen belang dat hij er niet kan toe leiden dat uit de vernietiging van de beslissing zou moeten volgen dat het gedeponeerde teken zou dienen te worden ingeschreven.

Immers, volgens het arrest van het Benelux Gerechtshof van 6 oktober 2011 in de zaak Vermeiren (met andersluidende conclusie van de advocaat-generaal) moet artikel 2.11, lid 3, BVIE aldus worden uitgelegd dat "*het BBIE aan de verplichting om onder opgave van redenen kennis te geven aan de deposant van zijn voornemen de inschrijving geheel of gedeeltelijk te weigeren, voldoet door het louter aanduiden van een of meer van de in artikel 2.11, lid 1, BVIE vermelde absolute weigeringsgronden, behoudens voor zover dat in de gegeven omstandigheden en gelet op de inhoud van het verzoek tot een onduidelijke motivering zou leiden*".

Verder oordeelde het Benelux Gerechtshof over de procedure tegen een weigeringsbeslissing ook (BGH, arrest van 29 juni 2006, zaak Bovemij) dat bij de inhoudelijke toetsing of een absolute weigeringsgrond zich tegen de inschrijving verzet, de rechter tevens rekening dient te houden met alle feiten en omstandigheden die met betrekking tot een in de inschrijvingsprocedure naar voren gebrachte grondslag aan hem worden voorgelegd, ook indien deze in de inschrijvingsprocedure voor het BBIE nog niet zijn aangevoerd.

Eerder besliste het Benelux Gerechtshof (arresten van 29 november 2001 en 1 december 2004 in zaken KPN) ook al dat de procedure tegen een weigeringsbeslissing slechts een rechterlijk bevel tot inschrijving kan opleveren indien de rechter tot de overtuiging komt dat geen van de weigeringsgronden zich voordoet en dat indien het BBIE een nieuwe weigeringsgrond aanvoert tijdens deze procedure, ook deze in de beoordeling dient te worden betrokken bij de vraag of de inschrijving al dan niet terecht is geweigerd.

Overigens mag een merk hoe dan ook niet worden ingeschreven indien een absolute weigeringsgrond zich tegen de inschrijving verzet, zodat het hof dit gegeven zelfs ambtshalve in zijn overwegingen dient te betrekken.

22. Zodoende, zelfs indien de weigeringsbeslissing ontoereikend is gemotiveerd en aldus zou doen blijken dat het door het BBIE gevoerde onderzoek aan artikel 3, lid 1, b. en lid 3, zoals het door het BGH en het HJEU werd uitgelegd tekort komt, dan nog kan de BOIE tijdens de rechtspleging voor het hof alle relevante feiten en beschouwingen aanvoeren tot staving van het standpunt dat de absolute weigeringsgronden en, naargelang het betrokken depot, ook het algemeen belang zich tegen de inschrijving van het merk verzetten.

Nu ook eiseres voor het hof alle volgens haar pertinente feiten kan aanvoeren tot staving van de aan de door de BOIE voorgehouden tegenstelde stelling, kan de grief, al zou hij gegrond zijn, geen doel treffen.

23. Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (arrest in zake Libertel van 6 mei 2003, C-104/01, punt 76; arrest inzake Koninklijke KPN Nederland [Postkantoor] van 12 februari 2004, C-363/99, punten 31, 35, 36 en 73, en arrest inzake MT & C [The Kitchen Company] van 15 februari 2007, C-236/05, punten 31 tot en met 36) gelden samengevat volgende beginselen wanneer een merkenautoriteit zijn onderzoek verricht naar de inschrijving van een merk.

Het onderzoek naar het onderscheidend vermogen mag niet *in abstracto* worden gevoerd, maar dient rekening te houden met alle relevante feiten en omstandigheden van de merkaanvraag.

De afweging van die relevante feiten en omstandigheden dient te gebeuren tot op het ogenblik waarop een definitieve beslissing wordt genomen over de aanvraag.

De toetsing dient te geschieden voor ieder van de waren of diensten en desgevallend kan de merkenautoriteit voor de in aanmerking genomen waren en/of diensten tot uiteenlopende conclusies komen.

Voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten dient de conclusie te worden vermeld, maar wanneer eenzelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of groep van waren of diensten kan een globale motivering volstaan.

24. De absolute weigeringsgrond bedoeld in artikel 2.11.1 b. BVIE, die de afwezigheid van ieder onderscheidend vermogen betreft, beantwoordt aan deze ingesteld bij artikel 3, 1. b) van de richtlijn van de Raad EG van 21 december 1988 (89/104/EEG), thans richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 (2008/95/EG) betreffende de harmonisatie van het merkenrecht van de lidstaten.

Hij dient derhalve uitgelegd te worden in de betekenis die er in het Gemeenschapsrecht werd aan gegeven door het Hof van Justitie en het Gerecht van de EU.

25. Het Hof van Justitie EU heeft bij verschillende arresten aangegeven dat bij het onderzoek over een aanvraag tot inschrijving van een merk dient voor ogen gehouden te worden dat het algemene belang bij elk van de weigeringsgronden als oogmerk voorzit en dat de merkenautoriteiten bij de uitvoering van hun opdracht de vrijwaring van het algemeen belang als doel hebben (HJEU 18 juni 2002 in zake Philips, C-299/99, punten 77-78; HJEU 06 mei 2001 in zake Libertel, C- 104/01, punt 51; HJEU 12 februari 2004 in zake Koninklijke KPN, C-363/99, punten 54-55; HJEU 24 juni 2004, in zake Heidelberger Bauchemie, C-49/02, punt 41; HJEU 19 april 2007 in zake Celltech, C-273/05, punten 74 -75).

Uit die arresten blijkt dat de overwegingen die refereren aan het in aanmerking nemen van het algemeen belang niet de toetsing van het voorhanden zijn van een absolute weigeringsgrond als zodanig betreft, maar dat het daarbij gaat om het in aanmerking nemen van de algemene hogere norm waaraan het stelsel van het merkenrecht ondergeschikt is en tegen de achtergrond waarvan het onderzoek onder meer ook dient te worden gevoerd (arrest Libertel, punten 47-50).

Het algemeen belang kan aan de toewijzing van een onderscheidend teken aan een pretendent-merkhouders in de weg staan, wanneer zulks de onvervalste mededinging kan schaden, precies doordat het teken onderscheidende elementen bezwaart die eenieder ter beschikking dienen te staan. In die mate primeert de vrije en correcte mededinging op de toewijzing aan een potentiële titularis van exclusieve en in de tijd onbeperkt hernieuwbare merkenrechten op een teken.

26. Het begrip 'onderscheidend vermogen' is door het Hof van Justitie EU steevast aldus uitgelegd dat een merk zich ertoe behoort te lenen om de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren ten aanzien van deze van concurrerende ondernemingen (HJEU 04 mei 1999, in zake Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 49; HJEU, 08 april 2003, in zake Linde & Winward, C-53/01 & C-55/01, punt 40; HJEU 25 oktober 2007, in zake Develey, C-238/06, punt 79).

27. Het onderscheidend vermogen dient te worden beschouwd in de perceptie ervan door het relevante doelpubliek.

Indien kan worden aangenomen dat het teken het doelpubliek in staat stelt om al naargelang de positieve of negatieve ervaring dat het heeft met de onder het teken aangeboden waren of diensten, deze op grond van het merk te onderscheiden van andere die afkomstig zijn van concurrerende ondernemingen, hetzij om ze opnieuw aan te kopen of ze daarentegen te vermijden, heeft het merk onderscheidend vermogen (vgl. GEU, arrest van 12 maart 2008 in zake SAS/BHIM, T-341/06, punt 29).

Zijn de waren of diensten bestemd voor alle consumenten, dan moet worden aangenomen dat het relevante publiek bestaat uit de redelijk geïnformeerde, en normaal omzichtige en oplettende gemiddelde consument (HJEU 06 mei 2003, in zake Libertel, C-104/01, punt 46; HJEU 16 september 2004, in zake SAT.1 SatellitenFernsehen, punt 24).

Het wordt niet betwist dat in het voorliggende geval het doelpubliek gevormd wordt door de gemiddelde consument.

28. Over de vraag onder welke randvoorwaarden een teken zoals bedoeld in artikel 2 van de Merkenrichtlijn 89/104 van 21 december 1988 dat als zodanig niet visueel zichtbaar is, als merk in aanmerking kan komen, heeft het HJEU beslist dat dit mogelijk is op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is (HJEU, arrest van 12 december 2002, in zake Sieckmann, dictum).

29. In zijn conclusie voor het arrest-Libertel van 6 mei 2003, heeft advocaat-generaal Léger er op gewezen (punt 45) dat een kleur geen zelfstandig bestaan heeft, maar slechts kan worden waargenomen door het bepaalde voorwerp dat een kleur te zien geeft.

De reden hiervoor is dat een kleur een eigenschap vormt van het licht, die wordt bepaald door de verschillende golflengtes waaruit het licht is samengesteld en die binnen bepaalde grenzen door de mens kunnen worden waargenomen.

Hieruit volgt dat een kleur zonder vorm of omtrek nimmer kan worden waargenomen en bijgevolg evenmin kan worden voorgesteld: geen kleuren zonder vorm, geen vormen zonder kleur.

Zodoende, wanneer een kleur zonder vorm of omtrek als onderscheidend teken wordt geïdentificeerd door te refereren aan een erkende kleurenidentificatiecode (zoals RAL), wordt het teken zelf niet grafisch voorgesteld, maar wordt enkel aangegeven hoe een voorwerp in de technische gekwalificeerde kleur er uitziet vanuit het oogpunt van de menselijke waarneming van het licht.

30. Eén en ander heeft het HJEU niet belet om aan te nemen dat een staal van de betrokken onbegrensde kleur samen met een aanduiding ervan door middel van een internationaal erkende classificatiecode een grafische voorstelling kan vormen in de zin van artikel 2 van de Merkenrichtlijn en dat zodoende een kleur zonder vorm of omtrek niettemin als merk kan worden geregistreerd (arrest Libertel punten 33, 34, 37, 38 en 68; arrest Heidelberger Bauchemie, punt 36).

Opgemerkt kan evenwel worden dat de aldus verstrekte grafische voorstelling niet de voorstelling is van een onbegrensde kleur, maar niets anders is dan de uitdrukking van de conventie dat een via elke willekeurige vorm waargenomen kleur beantwoordt aan een aangegeven geclassificeerde kleur.

31. Over de onbegrensde kleur als merk heeft het HJEU ook geoordeeld dat de geschiktheid om als merk te fungeren moet worden beoordeeld naar haar vermogen om nauwkeurige informatie te verschaffen, onder meer met betrekking tot de herkomst van de waren of diensten (arrest Libertel, punt 39) en dat op dit punt geldt dat kleuren wel vermogen gedachtenassociaties op te roepen of gevoelens op te wekken, maar dat ze naar hun aard nauwelijks geëigend zijn om nauwkeurige informatie over te brengen zij het dat dit laatste niet kan worden uitgesloten (arrest Libertel, punt 40).

32. Omdat volgens het HJEU de consument niet eraan gewend is herkomst af te leiden uit een kleur van de waar of de verpakking ervan, neemt het hof ook aan dat de perceptie van een teken dat samenvalt met het uiterlijk van de waar waarvoor de inschrijving van het teken als merk wordt aangevraagd niet noodzakelijk dezelfde is als deze van een woord of een beeldmerk (arrest Libertel, punt 65).

Zodoende wordt aangenomen dat behoudens in uitzonderlijke omstandigheden een kleur als zodanig geen onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt (*ab initio*), maar het kan onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik ervan met betrekking tot de waren of diensten waarop de aanvraag betrekking heeft (arrest Heidelberger Bauchemie, punt 39; arrest Libertel, punt 67).

Een uitzonderlijk geval waarin een onbegrensde kleur *ab initio* onderscheidend vermogen kan bezitten, is voorhanden wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is (arrest Libertel, punt 66).

33. Voorts heeft het HJEU over de onbegrensde kleur als merk in het licht van het algemene belang geoordeeld (arrest Libertel, punt 56; arrest Heidelberger Chemie, punt 41) dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd mag worden beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden.

Of de merkbescherming is aangevraagd voor een grote reeks waren en/of diensten, of een groep van waren of diensten is van belang zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving zou indruisen tegen het algemene belang (arrest Libertel, punt 71).

34. Vooreerst overweegt het hof dat alle door eiseres voorgehouden hypothesen omtrent de geschiktheid van de door haar als merk gedeponeerde onbegrensde kleur dienen te worden verworpen waar ze ingaan tegen de overwegingen die ten grondslag liggen aan de uitlegging die door het HJEU is verstrekt bij de arresten Libertel en Heidelberger Bauchemie omtrent de beoordeling van de geschiktheid van een onbegrensde kleur om *ab initio* de herkomst van waren en diensten naar een onderneming toe te doen herkennen door het doelpubliek.

35. Toegepast op het door eiseres ingediende depot nr. 1222275 van het onbegrensde kleurmerk dat geïdentificeerd wordt als RAL 1018, dient te worden vastgesteld dat zij onder meer aanvoert dat ze sinds 2008 voor haar 'triple play'-diensten consistent dezelfde gele kleurtint gebruikt als diegene die zij sinds haar intrede op de markt als 'meest dominante blikvanger' gebruikte voor haar andere diensten.

Evenwel strekt het aldus sedert jaren aangevoerde gebruik van het merk er niet toe om een door inburgering verworven onderscheidend vermogen te beargumenteren.

36. Zo bij de beoordeling van het onderscheidende vermogen '*ab initio*' dient rekening te worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder het gebruik dat van het merk is gemaakt, kan het in aanmerking te nemen gebruik enkel slaan op de diensten waarvoor het teken is gedeponeerd.

Aangezien tijdens de periode voorafgaand aan 2008 de als 'triple play'-diensten, als formule van gekoppelde diensten, door Telenet niet werden aangeboden op de markt, kan een aan 2008 voorafgaand gebruik van de betrokken kleur ook niet nuttig in aanmerking worden genomen.

37. Overigens doen de door Telenet voorgelegde bewijsstukken ook niet blijken dat zij voor het tijdstip van het depot de onbegrensde kleur als zelfstandig onderscheidend teken heeft aangewend.

Immers, in alle gevallen blijkt de betrokken kleur wel als een achtergrond gebruikt, maar tegen die gekleurde achtergrond is telkens haar maatschappelijke benaming en een specifiek logo (een vierkant lachend gezicht in rode kleur op een gele achtergrond) gebruikt, zodat geenszins voor de hand ligt dat het doelpubliek de gele kleur op zich als een herkomstteken voor de onderneming Telenet kon opvatten.

Bijgevolg kunnen uit die bewijsstukken geen relevante elementen gepuurd worden in verband met de vraag naar de incidentie van het eerder gebruik van het gedeponeerde kleurenmerk op haar onderscheidende vermogen.

38. Zodoende kan het potentieel onmiddellijk onderscheidend vermogen van het beoogde kleurmerk alleen maar nader worden beoordeeld volgens de andere criteria die bij overweging 66. van het arrest Libertel worden aangegeven: het betreft de uitzonderlijke gevallen van de kennelijke specificiteit van de relevante markt en het zeer beperkt karakter van het aantal diensten waarvoor het merk wordt gedeponeerd.

39. De 'triple play'-diensten vormen in feite een bundel van drie inmiddels klassieke aanbiedingen van de telecomoperatoren: televisie, internet en telefonie. Ieder van deze diensten heeft op zijn beurt verschillende aanbodvarianten.

Aldus gaat het over vrijwel de totaliteit van de diensten van een telecomoperator.

Van een dergelijk dienstenpakket kan niet gesteld worden dat het een zeer beperkt karakter heeft.

40. Wat de specificiteit van de markt aangaat, geeft het arrest-Libertel aan dat het de 'relevante markt' betreft, maar zonder nader aan te geven hoe de relevante markt moet worden gedefinieerd, al kan op grond van de tweede toetsingsgrond die het algemene belang betreft, worden aangenomen dat hiermee bedoeld wordt op de 'relevante markt' in de mededingingsrechtelijke betekenis van het woord.

Uit een door eiseres voorgelegde beslissing van dit hof kan worden afgeleid dat vooralsnog geen marktanalyse voorligt die besluit dat de 'triple play'-diensten een dienstenmarkt op zich vormen, waaruit moet worden afgeleid dat de betrokken diensten in elk geval worden aangeboden op verschillende dienstenmarkten.

Daaronder bevinden zich in elk geval de retailmarkt voor de levering van tv-signalen, de breedbandmarkt voor toegang tot internet en de toegang tot het openbare telefoonnet. Mogelijk omvat de 'relevante markt' zelfs alle markten die opgesomd zijn in de bijlage bij de aanbeveling van de Europese Commissie van 17 december 2007 betreffende de relevante producten- en dienstenmarkten in de sector van de elektronische communicatie.

Zelfs indien voldaan zou zijn aan de voorwaarden om triple-play of multi-play diensten als een afzonderlijke relevante markt te behandelen, dan nog dient te worden vastgesteld dat deze dienst zich richt tot het algemeen publiek in de ruimste zin van het woord.

41. Zodoende kan evenmin worden aangenomen dat de in aanmerking te nemen relevante markt kennelijk specifiek is.

42. Uit die gegevens volgt dat de uitzonderlijke gevallen die volgens het HJEU zich kunnen voordoen waarbij een onbegrensde kleur 'ab initio' onderscheidend vermogen heeft, niet voorhanden zijn.

Zodoende kan ook niet worden aangenomen dat het door eiseres gedeponeerde onbegrensde kleurenmerk 'ab initio' onderscheidend vermogen kan hebben.

43. Overigens verzet ook het algemene belang zich tegen de inschrijving van het door eiseres gedeponeerde teken als merk.

Immers, het lijkt weinig twijfel dat een merkenrechtelijke toewijzing van het gebruik van de onbegrensde kleur RAL-1018 een ongerechtvaardigde beperking met zich brengt van een beschikbare kleur voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden.

Het gebruik van een 'huiskleur' door tal van telecomoperatoren mag dan al een marktgegeven zijn, dit hoeft niet te betekenen dat de operatoren elkaar de toegang tot het gebruik van een kleur op merkenrechtelijke grond moeten kunnen ontzeggen en aldus een bijkomende toegangsdrempel kunnen creëren in een markt die van nature uit maar weinig toetreders blijkt te kunnen aantrekken.

44. Het exclusief gebruik van een bepaalde kleur toewijzen als herkenningsfactor levert verder ook aanzienlijke beperkingen op voor de aanbieders van soortgelijke waren en diensten.

Het lijkt weinig twijfel dat er overeenstemming kan bestaan in de zin van artikel 2.20 BVIE tussen alle kleurtinten die van de kleur geel zijn afgeleid en de kleur RAL 1018, zodat ook aanbieders van soortgelijke waren of diensten als de 'triple play'-diensten gevoelige beperkingen in het gebruik van de kleur ondergaan indien daardoor naar inzien van de merkhouder bij het publiek verwarring zou kunnen ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met de kleur.

Er bestaat geen twijfel over dat de concurrentiële omgeving niet gebaat is met vooruitzichten op aanmerkelijke risico's voor talrijke geschillen wegens aanspraken op het exclusieve gebruik van kleuren als merk, waardoor niet enkel een gedeponeerde kleur, maar ook alle kleuren die in het kleurenspectrum in de buurt liggen, onbeschikbaar kunnen geraken voor telecomdiensten en daarenboven niet enkel voor soortgelijke waren en diensten, maar naar omstandigheden ook zelfs voor niet soortgelijke waren en diensten en zelfs wegens het gebruik van die kleur anders dan als merk.

45. Verder acht eiseres zich verder nog gegriefd omdat de bestreden beslissing artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie zou miskennen.

Artikel 17 van het Handvest, dat het recht op eigendom betreft, formuleert onder punt 2 het beginsel dat intellectuele eigendom is beschermd.

Het lijdt geen twijfel dat dit beginsel slechts kan verzekerd worden op grond van een concreet stelsel van bescherming van merken.

Volgens het recht van de Europese Unie wordt het recht op merken effectief als intellectueel eigendomsrecht beschermd door het stelsel van geharmoniseerd merkenrecht van de lidstaten (thans Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008), zowel als door het Gemeenschapsmerk (thans Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009). Beide stelsels dateren overigens van voor de beginselverklaring in artikel 17, 2 van het Handvest.

46. Eiseres kan te dezen op geen ruimere merkbescherming bogen dan diegene die ze geniet op basis van het geharmoniseerde merkenrecht van de lidstaten, waarvan de uitlegging in laatste instantie toebehoort aan het HJEU.

Hieromtrent kan alleen maar worden vastgesteld dat het HJEU het geharmoniseerde recht aldus heeft uitgelegd dat de mogelijkheid om een onderscheidend teken als merk in te schrijven kan worden beperkt wegens de vrijhoudingsbehoefte voortvloeiend uit het algemene belang.

Het HJEU heeft die beperking wegens het algemene belang verantwoord op grond van de overweging dat het stelsel van de vrije mededinging moet kunnen gehandhaafd blijven.

In dit verband kan worden verwezen naar punt 48. uit het geciteerde arrest *Libertel*, waar het merkenrecht nadrukkelijk een plaats wordt gegeven in het stelsel van de onvervalste mededinging.

47. Overigens blijkt uit Protocol nr. 27 betreffende de Interne Markt en de Mededinging dat de interne markt begrepen moet worden als een regime dat verzekert dat de mededinging niet wordt verstoord, hetgeen bevestigt dat de onvervalste mededinging een essentiële doelstelling uitmaakt van de Europese Unie.

Ook uit de Toelichting bij het Handvest van de Grondrechten, waar ze uitdrukkelijk verwijst naar artikel 119 lid 1 van het VWEU (2007/C 303/02), blijkt trouwens dat de bescherming van de vrije mededinging een onderdeel vormt van de vrijheid van ondernemen dat door artikel 16 van het Handvest wordt beschermd.

48. Zodoende is er geen reden om aan te nemen dat, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat de door eiseres gedeponeerde onbegrensde kleur onderscheidend vermogen zou hebben - wat niet het geval is - het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zou kunnen geschonden worden doordat de onbegrensde kleur om redenen van openbaar belang als merk wordt geweerd op basis van de 'vrijhoudingsbehoefte'.

49. Het besluit luidt dan dat de inschrijving van het gedeponeerde merk terecht werd geweigerd.

Er bestaat geen reden tot prejudiciële bevraging van het HJEU.

De vordering die ertoe strekt de merkaanvraag in te willigen, moet worden verworpen.

Over de gerechtskosten.

50. Eiseres wordt in het ongelijk gesteld en is verweester derhalve een rechtsplegingvergoeding verschuldigd als forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van haar advocaat.

Het geïndexeerde basisbedrag voor een geschil dat niet op geld waardeerbaar is, bedraagt 1.320 euro, zoals door verweester wordt gevorderd.

OM DEZE REDENEN, HET HOF,

In acht genomen de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken,

Beslist na tegenspraak,

Ontvangt de vordering maar verwerpt ze.

Veroordeelt eiseres tot betaling aan verweester van 1.320 euro rechtsplegingvergoeding, evenals van de overige gedingkosten, die begroot worden op 210 euro rolrecht voor haarzelf.

* * * * *

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare burgerlijke terechtzitting van de 18^{de} kamer van het hof van beroep te Brussel op 4 februari 2014,

Waar aanwezig waren :

-Dhr. Paul BLONDEEL,
-Dhr. Eric BODSON,
-Dhr. Raf VAN RANSBEECK,
-Mevr. Darie VAN IMPE,

Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



VAN IMPE



VAN RANSBEECK



BODSON



BLONDEEL