

Neergelegd ter griffie van het
Hof van Beroep te Brussel
op 12 JULI 2013

De afgev. griffier,
Melkbeek

ADVIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

N.V. TELENET

t/

De BENELUX-ORGANISATIE VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM

A.R. 2013/AR/77 – 18e K. van het Hof van Beroep te Brussel

De naamloze vennootschap Telenet heeft zich op 15 januari 2013 tot uw Hof gericht ten einde een bevel tot vernietiging te verkrijgen van een beslissing van het B.B.I.E. dat haar bij schrijven van 16 november 2012 haar de definitieve weigering mededeelde over te gaan tot inschrijving van het merk dat het voorwerp uitmaakte van haar aanvraag tot inschrijving van 25 maart 2011.

Het beroep tegen voormelde weigering werd tijdig ingesteld overeenkomstig artikel 2.12 B.V.I.E. en is ontvankelijk.

De betwisting

De eisende partij heeft op 25 maart 2011 onder het depotnummer 1222275 een aanvraag ingediend bij het BBIE tot inschrijving van een abstract contourloos kleurmerk (een geeltint, geïdentificeerd in de aanvraag als RAL 1018) voor de volgende diensten : “Triple play (TV, Telefonie, Internet) diensten”.

Bij brief van 31 maart 2011 stelde de verwerende partij voor om de dienstenopgave als volgt te omschrijven : “Uitzending van televisieprogramma's; telefoondiensten; verlenen van toegang tot internet”.

Overeenstemming werd nadien tussen partijen bereikt over de volgende dienstenopgave :
“*Uitzending van televisieprogramma’s; telefoondiensten; verlenen van toegang tot internet; voornoemde diensten te verlenen als een combinatie*”.

De aanvraag werd hierop gepubliceerd op 5 april 2011 doch op 3 mei 2011 liet het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom aan Telenet weten dat de inschrijving van het merk voorlopig werd geweigerd omdat het teken geen onderscheidend vermogen zou hebben.

De consument werd inderdaad niet in staat geacht om aan de hand van voormeld teken *ab initio* de diensten in klasse 38 van Telenet van die afkomstig van een andere onderneming te onderscheiden.

Bij schrijven van 2 november 2011 voerde Telenet daartegen o.m. aan,

- dat de diensten voor dewelke het merk wordt aangevraagd zeer beperkt zijn en de relevante markt zeer specifiek, zodanig dat het onderscheidend vermogen *ab initio* van de betrokken kleur voor de betrokken diensten bezwaarlijk kan worden betwist;
- dat het gebruikelijk is dat in de betrokken sector in de Benelux, operatoren hun diensten met een dominante kleur dan wel kleurcombinatie identificeren naar het grote publiek toe;
- dat het relevant publiek daarmee goed vertrouwd is, zodanig dat de gemiddelde consument, wanneer hij geconfronteerd wordt met zo’n blikvanger in verband met telecommunicatiediensten, die beslist als herkomstaanduiding ervaart;
- dat de kleur van Telenet sterk afwijkt van de door haar enkele concurrenten in de Benelux gebruikte huiskleur(en), zodanig dat die zich van die andere kleuren zeer gemakkelijk onderscheidt;

Op 16 november 2012 laat het BBIE aan Telenet echter weten dat de voorlopige beslissing tot weigering gehandhaafd wordt.

Volgens het BBIE is het slechts in uitzonderlijke gevallen denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, m.n. wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt gevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is, wat echter inzake niet het geval zou zijn.

Het BBIE overwoog verder dat dient rekening gehouden te worden met het *algemeen belang* dat vereist dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die gelijkaardige waren of diensten aanbieden.

Het beperkte aantal beschikbare kleuren zou aldus voor gevolg kunnen hebben dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten.

Beoordeling

1. Artikel 2.11 van het B.V.I.E. bepaalt dat het Bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel :

- a. het teken geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2;
- b. het merk elk onderscheidend vermogen mist;
- c.

In artikel 2.1 van het B.V.I.E is bepaald dat als individuele merken worden beschouwd, de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Kleuren als zodanig, zonder bepaalde omtrek, worden daar derhalve niet vermeld.

Bovendien ziet men a priori niet hoe een vormloos aangeduide kleur *als zodanig* grafisch zou kunnen voorgesteld worden noch hoe zij onderscheidend vermogen zou kunnen krijgen of m.a.w. hoe zij het publiek in staat kan stellen producten of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen.

Het lijkt echter geen twijfel meer dat sedert het arrest Libertel Groep BV tegen het Benelux Merkenbureau (zaak C-104/01) van 6 mei 2003, contourloze kleurmerken voor diensten in de rechtspraak van het Hof van Justitie¹ waarnaar door het BBIE wordt verwezen, in beginsel worden erkend.

Het Hof van Justitie liet in het arrest Libertel Groep BV inderdaad verstaan dat onder bepaalde voorwaarden kleuren of kleurcombinaties als merk kunnen bescherming krijgen.

Het Hof stelde immers dat 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, en lid 3, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG)² van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten³, op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

Wat de *grafische voorstelling* van de kleur betreft beschouwt het Hof van Justitie dat hieraan wordt voldaan door de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code.

Het Hof gaf eveneens aan dat, ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dit niet wegneemt dat zij in relatie tot de waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd,

¹ Zie ook H.v.J. 24 juni 2004, C-49/02 en 21 oktober 2004, C-447/02.

² Sedert 28 november 2008 vervangen door de codificerende richtlijn 2008/95/EG.

³ Het BVIE vormt de omzetting in het nationale recht van de Benelux landen van de merkenrichtlijn. De beoordeling van de gronden voor weigering zal derhalve geschieden in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie i.v.m. de merkenrichtlijn (vgl. Cass. 22 oktober 2009, C.080411.N).

onderscheidend vermogen kan krijgen *door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van het derde lid van dit artikel*⁴.

Het Hof overwoog tenslotte nog dat,

-het feit dat de inschrijving van een kleur als zodanig is aangevraagd voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan wel voor een specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk groep van waren of diensten, te samen met de concrete omstandigheden van het geval van belang is, zowel voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van de kleur waarvoor om inschrijving is verzocht, als voor de beoordeling van de vraag of de inschrijving ervan zou indruisen tegen het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is gevraagd. Het Hof acht het aldus slechts in uitzonderlijke gevallen 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 is en de relevante markt zeer specifiek is.

- de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken bij de beoordeling van de vraag of een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, en lid 3, van de richtlijn 89/104 bezit, een concreet onderzoek moet verrichten, daarbij rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval, daaronder begrepen het gebruik dat van het merk is gemaakt.

2.Telenet is een telecombedrijf dat haar activiteiten ontplooit in Vlaanderen en Brussel en dat in haar mededelingen bestemd voor het publiek sedert lang geel als dominante kleur gebruikt⁵.

Met betrekking tot haar aanvraag tot inschrijving van een kleurmerk, duidt Telenet het Bureau euvel dat door dit laatste het vereiste concreet onderzoek niet werd verricht alvorens te beslissen over de aanvraag.

Het Bureau wijst er echter terecht op dat het aan de aanvrager toekomt de concrete gegevens aan te reiken die het Bureau moeten toelaten dit onderzoek te verrichten⁶.

⁴ Het is opvallend dat het Hof zich niet aansloot bij de conclusie van de advocaat-generaal die oordeelde dat... indien dat andere element (logo of woord) wegvalt, de consument niet meer met zekerheid de herkomst van de betrokken waar of dienst kan bepalen en dat indien het logo of het woord dat hij steeds op het product of de verpakking aantroft, ontbreekt... er bij de consument twijfel kan ontstaan over de herkomst ervan, ook indien de kleur ongewijzigd blijft. Steeds volgens de advocaat-generaal, wordt het merk niet gevormd door de kleur als zodanig, maar door die kleur, geassocieerd met een ander element of toegepast op een voorwerp.

⁵ Opm. Deze kleur wordt in België doorgaans aanzien als de "nationale" kleur van de Vlaamse gemeenschap en zal dan ook door menig gebruiker in België wellicht in de eerste plaats gezien worden als een verwijzing naar het Vlaams karakter van de maatschappij.

Het Bureau is in dat verband nader ingegaan op de bewering van Telenet dat het depot verricht werd voor zeer specifieke diensten en dat het aantal aanbieders van *triple play* abonnementen gering zou zijn.

Verder werd ook de problematiek van de beschikbaarheid van kleuren besproken, het argument van Telenet dat het gebruikelijk is dat aanbieders in de telecommunicatiebranche zich van een kleur bedienen en dat de kranten de kleuren die telecommunicatieaanbieders gebruiken, inzetten in hun vergelijkingstabellen.

Er kan derhalve niet vastgesteld worden dat het Bureau geen rekening hield met de concrete omstandigheden van het geval.

Dat de bestreden beslissing in haar motivering niet voldoet aan de verwachtingen van de aanvrager wegens een beweerd gebrek aan motivering of een onvoldoende motivering heeft overigens niet voor gevolg dat het Bureau haar beslissing in de beroepsprocedure niet zou kunnen nader verantwoorden⁷.

De rechter dient immers te beoordelen of het Bureau terecht heeft geweigerd het depot in te schrijven wegens een van de redenen vermeld in artikel 2.11 van het BVIE.

3. In verband met de bezwaren die Telenet aanvoerde in haar schrijven van 2 november 2011, dient er verder op gewezen te worden dat allicht moet genuanceerd worden de bewering dat de omstandigheid dat commerciële vennootschappen in de telecommunicatiesector zouden opteren voor eenzelfde kleur of eenzelfde combinatie van kleuren als dominante achtergrond in de mededelingen waarmee zij zich tot het publiek richten, voor gevolg zou hebben dat het publiek die enkele kleur zal ervaren als een herkomstaanduiding van de aangeboden waren en/of diensten

Het uitgangspunt van deze bewering is bovendien slechts ten dele waar zoals kan opgemaakt worden uit de door het Bureau voorgelegde stukken.

Vele actoren in de betrokken sector in de Benelux blijken immers steeds meer hun voorkeur te geven aan een combinatie van kleuren, een dominante kleur samen met wisselend gebruik van andere kleuren⁸ of zelfs helemaal geen vast kleurenpalet te gebruiken naar aanleiding van de commercialisatie van hun verschillende producten.

Het kan zich ook voordoen dat een provider voor bepaalde diensten een kleur gebruikt en voor andere diensten een andere kleur. Zo heeft Belgacom een specifieke blauwtint als dominante blikvanger daar waar Belgacom Mobile gebruik maakt van paars zoals in het "*Turkoois*" arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 28 september 1999 te lezen valt.

⁶ Vgl. in die zin H.v.J. 25 oktober 2007, C.238/06, Develey Holding GmbH & C^o Beteiligungs KG/ BHIM, r.o. 50.

⁷ Vgl. Benelux Gerechtshof 29 juni 2006, Bovemij Verzekeringen N.V./ Benelux-Merkenbureau, r.o. 12.

⁸ Gezien het toenemend aantal marktdeelnemers maakt dit een identificatie aan de hand van de enkele kleur twijfelachtig.

Uit de door het Bureau voorgelegde stukken blijkt ook nog dat het gebruik van geeltinten eveneens aangetroffen wordt bij andere telecombedrijven, weze het vooralsnog op minder consistente wijze⁹.

Het is dus helemaal niet zeker dat het publiek in het enkele gebruik van een of andere kleur een voldoende houvast zal vinden die het zal toelaten de diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te herkennen.

Wat Telenet betreft valt het overigens op dat de kleuren rood (kleur van het logo) en zwart (kleur van de letters van het woord Telenet) eveneens op prominente wijze gebruikt worden en derhalve een belangrijke rol zullen spelen in het herkenningproces bij het publiek.

Men kan zich bijgevolg met het BBIE op goede gronden in vraag stellen of het enkele gebruik van een gele kleurtint, zonder enig bijkomend identificatiegegeven, zijn essentiële functie van herkomstaanduiding t.o. van het relevante publiek wel zal kunnen vervullen

Men kan er tenslotte evenmin aan voorbijgaan dat Telenet zijn diensten slechts aanbiedt in Vlaanderen en ten dele in Brussel zodat het publiek slechts geacht kan worden in dat beperkt geografisch omschreven gebied desgevallend een verband te kunnen leggen tussen een gele kleurtint als teken van herkenning en de diensten van de eisende partij.

Deze laatste exclusieve rechten toekennen in het gehele Beneluxgebied met betrekking tot het gebruik van de kleur geel laat zich dan ook moeilijk verantwoorden.

4. De omstandigheid dat kan vastgesteld worden dat het gebruik van kleuren vaak toelaat groepen van mensen te onderscheiden van andere groepen van mensen (politieke partijen, vakbonden, voetbalt ploegen, bevolkingsgroepen,...) zoals Telenet stelt, houdt nog niet in dat dit een recht op toeigening van die kleuren moet meebrengen.

In rechtsoverweging 60 heeft het Hof van Justitie in het Libertel arrest in dat verband geoordeeld dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk, rekening moet gehouden worden met het *algemeen belang*, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is gevraagd aanbieden¹⁰.

Het Hof preciseerde verder dat het aantal kleuren *dat het publiek kan onderscheiden* beperkt is, omdat zich slechts zelden de mogelijkheid voordoet om waren met verschillende kleuren met elkaar te vergelijken wat betekent dat het aantal verschillende kleuren dat daadwerkelijk

⁹ O.a. Billi, stuk 11 van de verwerende partij, Mobistar, stuk 12bis van deze partij, Wolu T.V.,....

¹⁰ Elke weigeringsgrond dient te worden uitgelegd in het licht van het daaraan ten grondslag liggend algemeen belang : vgl. H.v.J. 18 juni 2002, C-299/99, r.o. 77; H.v.J. 15 september 2005, C-37/03 P, r.o. 59; H.v.J. 12 januari 2006, C-173/04.

als potentieel merk beschikbaar is om waren of diensten te onderscheiden, gering moet geacht worden¹¹.

Alhoewel het kleurenspectrum quasi oneindig is, zijn de kleuren dat het publiek tot wie een telecombedrijf zoals Telenet zich richt, geacht kan worden van elkaar te onderscheiden, klein in aantal¹².

Anderzijds gaf het Hof ook aan dat hoe groter het aantal waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd, hoe meer het door een merk verleende exclusieve recht een buitensporige omvang kan aannemen¹³.

Wat de diensten betreft die Telenet aanbiedt, kan dienaangaande vastgesteld worden dat de dienstverlening die gepaard gaat met een *triple play* abonnement dat vaste telefonie combineert met breedbandinternet en digitale televisie, in werkelijkheid inhoudelijk zeer gediversifieerd is en dan ook niet beperkt in aantal is, zoals het Bureau terecht stelt.

Het Bureau stelt ook terecht dat niet kan gesteld worden dat Telenet actief is op een *specifieke markt*. Er kan immers bezwaarlijk sprake zijn van een specifieke markt wanneer de aangeboden diensten zich richten tot het grote publiek.

Het Bureau identificeert in de Benelux verder 37 operatoren op de markt van de providers¹⁴ die de combinatie van de drie telecomdiensten (televisie, telefoon, internet) aanbieden en wijst er op dat het er naar uitziet dat in de toekomst nog andere operatoren een combinatie van de drie verschillende telecomdiensten zullen aanbieden.

Nu het ingeschreven merk de houder volgens artikel 5, lid 1 van de richtlijn voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht geeft dat hem in staat stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te monopoliseren, kan de mogelijkheid om een merk in te schrijven worden beperkt om redenen van openbaar belang¹⁵, aldus het Hof van Justitie.

Het Bureau houdt in deze omstandigheden terecht voor dat indien de vordering zou toegekend worden, het gevaar bestaat dat Telenet voor het gehele Beneluxgebied een uitsluitend recht zou bekommen op grond waarvan zij de kleur geel zonder tijdslimiet kan monopoliseren voor de aangeboden combinatie van telecomdiensten.

Terecht wijst de verwerende partij er derhalve op dat het algemeen belang vereist dat de kleur geel beschikbaar zou blijven omdat er maar een beperkt aantal kleuren bestaan die door het relevante publiek kunnen worden onderscheiden.

¹¹ R.o. 47.

¹² Men denke hier aan wit, zwart, blauw, bruin, geel, groen, grijs, rood, oranje, paars, violet, roze, zilver, en goud. Het oog is echter niet goed in staat een onderscheid te maken tussen deze enigszins zuivere kleuren en de ontelbare verwante kleurtinten.

¹³ R.o. 56.

¹⁴ Stukken 6 tot 42 van het BBIE

¹⁵ H.v.J. 6 mei 2003, r.o. 49 en 50.

De inschrijving als merk van de kleurtint geel (geïdentificeerd als Ral 1018) zou Telenet in de toekomst bovendien de mogelijkheid bieden zich niet alleen te verzetten tegen het gebruik van een gelijk merk voor dezelfde diensten, maar ook tegen het gebruik van een *overeenstemmende* kleur, voor *soortgelijke* diensten en dit binnen het gehele Beneluxgebied.

Het Hof van Justitie wees er op dat een monopolie van die omvang niet bevorderlijk zou zijn voor de economische ontwikkeling en de ondernemingsgeest indien reeds gevestigde marktdeelnemers alle daadwerkelijk beschikbare kleuren konden laten registreren ten koste van nieuwkomers op de markt¹⁶.

Dat het algemeen belang aan de toewijzing van een onderscheidend teken aan een merkhouder kan in de weg staan wanneer zulks onevenredige hinder zou veroorzaken ten nadele van nieuwe marktdeelnemers, heeft ook uw Hof onlangs nog bevestigd in een arrest van 26 juni 2013¹⁷.

Telenet wijst er weliswaar terecht op dat het handvest van de grondrechten van de E.U. in zijn artikel 17 bepaalt dat intellectuele eigendom beschermd wordt. Dit houdt echter nog niet in dat in aanwezigheid van andere behartenswaardige belangen of rechten niet aan een belangenafweging moet gedaan worden¹⁸.

De verwerende partij stelt bijgevolg o.i. terecht dat merken van een enkele kleur in de betreffende sector van de telecommunicatiediensten in het algemeen belang (d.i. de handhaving van een systeem van onvervalste mededinging) dienen vrijgehouden te worden.

5. De kleur geel *als zodanig* kan bezwaarlijk onderscheidend vermogen hebben binnen het territorium van de Benelux voor de diensten aangeboden door Telenet waarvoor de inschrijving wordt gevraagd.

Zij is immers niet geschikt om het publiek van de Benelux nauwkeurige informatie te verstrekken, onder meer met betrekking tot de herkomst van de aangeboden diensten.

Telenet kan er zich derhalve niet op beroepen dat de kleur geel *als zodanig* onderscheidend vermogen *ab initio* heeft voor de door haar aangeboden diensten *alvorens daarvan enig gebruik werd gemaakt*.

Met de verwerende partij kan bovendien vastgesteld worden dat wanneer het Hof van Justitie het heeft over het gebruik van het merk vóór de aanvraag tot inschrijving, het hier gaat om het verkrijgen van onderscheidend vermogen door inburgering zoals kan opgemaakt worden uit

¹⁶ Id. , r.o. 54. Het Hof overweegt : “*Volgens vaste rechtspraak is het merkrecht een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen en handhaven. De rechten en bevoegdheden die het merk de houder ervan verleent, moeten in het licht van dat doel worden gezien.*”

¹⁷ Protea Biopharma/B.I.E., A.R. 2012/AR/2164; in dezelfde zin Beroep Brussel, 18e k. 26 januari 2010, A.R. 2008/AR/2126.

¹⁸ Toeigeningsrecht van de eerste gebruiker vs. beschikbaarheidsvereiste.

rechtsoverweging 67 van het Libertel arrest waar men kan lezen : *“Ook al heeft een kleur als zodanig niet van meet af aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 1, sub b, van de richtlijn, dit neemt niet weg dat zij in relatie tot de waren of diensten waarvoor zij wordt aangevraagd, onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, in de zin van het derde lid van dit artikel ”.*

Telenet beroept zich echter niet (uitdrukkelijk) op inburgering en kan dit ook niet doen.

Aan de voorwaarden daartoe is immers niet voldaan gezien de eisende partij haar diensten slechts aanbiedt binnen een beperkt deel van het grondgebied van de Benelux en inburgering veronderstelt dat het merk door het gebruik dat er van gemaakt werd, onderscheidend vermogen heeft verkregen op het gehele grondgebied van de Benelux¹⁹, wat niet het geval is inzake.

Telenet stelt echter : *“Het gebruik van kleuren(combinaties) als onderscheidingsteken is inderdaad sinds jaren ingeburgerd in de telecommunicatiesector”*²⁰, *“... staat het vast dat het relevante publiek er aan gewend is geraakt om in de telecommunicatiesector prominente gebruikte kleuren(combinaties) op te vatten als tekens die de herkomst van de betrokken diensten aanduiden”*²¹.

Wanneer Telenet overweegt dat zij sedert 2008 voor haar triple play dienst consistent dezelfde gele kleurtint gebruikt als meest dominante blikvanger en van in den beginne voor haar andere diensten, dan kan dit moeilijk anders opgevat worden dan dat deze partij het wel heeft over de verkrijging van onderscheidend vermogen door inburgering.

De rechterlijke instanties die te oordelen hebben over een door het BBIE genomen beslissing tot weigering van een inschrijving, mogen echter enkel die gegevens in aanmerking nemen op grond waarvan het BBIE heeft beslist of had moeten beslissen. Deze rechterlijke instanties kunnen niet oordelen over aanspraken die aan het BBIE niet werden voorgelegd.²²

In een arrest van 7 oktober 2004 heeft het Hof van Justitie ook duidelijk gesteld : *“Hoewel bij deze beoordeling, ..., moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, neemt dit niet weg dat in sommige gevallen bewijselementen in verband met de effectieve perceptie van het merk door de consument, het BHIM of, in beroep, het gerecht uitsluitel kunnen geven.*

¹⁹ H.v.J. 7 september 2006, Europolis, C-108/05, r.o. 23 : *« ... dat artikel 3, lid 3 van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk enkel toelaatbaar is op grond van deze bepaling indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van de Benelux waar een weigeringsgrond bestaat”.*

²⁰ Besluiten blz. 10.

²¹ Besluiten blz. 16.

²² Benelux Gerechtshof 15 december 2003, nr. A 2002/2/6; Beroep Brussel, 18^e k., 26 januari 2010, A.R. 2008/AR/2126.

Willen deze bewijselementen echter steun bieden voor de stelling dat een merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van de Verordening nr. 40/94, dan moet daaruit blijken dat het merk niet door het gebruik ervan bij de consument is ingeburgerd, doch dat het de consument van meet af aan in staat heeft gesteld de waren of diensten waarop het betrekking had te onderscheiden van de waren of diensten van concurrerende ondernemingen. Zoals het BHIM namelijk terecht heeft betoogd, zou artikel 7, lid 3, van de Verordening nr. 40/94, een lege bepaling worden indien een merk overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b, moest worden ingeschreven omdat het onderscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik dat ervan is gemaakt”.

Er kan inzake o.i.bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen bijgevolg geen rekening gehouden worden met het gebruik dat door de eisende partij werd gemaakt van haar “teken” vóór de aanvraag tot inschrijving .

Eiser toont in die omstandigheden niet aan dat de kleurtint geel onderscheidend vermogen zou verkregen hebben voor de diensten die aangeboden worden.

6. Ondergeschikt, indien u zou oordelen dat het gebruik dat gemaakt werd van het teken van Telenet vóór de aanvraag tot inschrijving toch een beslissende rol speelt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan en geen rekening dient gehouden te worden met het vereiste van beschikbaarheid van sommige tekens.

Het verzoek van Telenet tot aanstelling van een college van deskundigen die zich zouden dienen uit te spreken over de wetenschappelijke gegrondheid van een aantal stellingen van Telenet.

De vraag naar het onderscheidend vermogen is een feitenkwestie die uw Hof soeverein beoordeelt. Uw Hof beslist eveneens soeverein of het zijn overtuiging slechts kan vormen na het advies van een deskundige of een college van deskundigen te hebben ingewonnen

Het komt u bijgevolg toe te beoordelen of u zelf de vereiste kennis, desgevallend technische of wetenschappelijk bekwaamheid bezit om uitspraak te doen over de vragen die Telenet door een college van deskundigen beantwoord wil zien.

Dienaangaande kan vastgesteld worden dat de door partijen voorgelegde stukken dergelijke expertise prima facie overbodig maken.

Mijn ambt is dan ook niet overtuigd van de pertinentie van de gevraagde onderzoeksmaatregel.

Telenet wil bovendien een college van deskundigen horen over de vraag of het relevante publiek in de Benelux er aan gewend is om de door de telecomoperatoren prominent gebruikte kleuren op te vatten als tekens die de herkomst van de diensten aanduiden.

Dergelijke opdracht zou evenwel het verrichten van een uitgebreid marktonderzoek in de Benelux bij verschillende bevolkingsgroepen noodzakelijk kunnen maken daar waar uw Hof over voldoende elementen schijnt te beschikken om die vraag te kunnen beantwoorden.

Hierop ingaan zou verder ook voor gevolg hebben dat minstens ten dele een juridische appreciatie aan een deskundige wordt overgedragen daar waar de rechter zijn rechtsmacht nochtans niet kan overdragen (art. 11 Ger. W.).

7. De prejudiciële vraagstelling

Hier opnieuw kan mijn ambt het standpunt van de verwerende partij slechts beamen waar die vaststelt dat de feiten die Telenet vooropstelt in de prejudiciële vraag die zij, in ondergeschikte orde weliswaar, suggereert voor te leggen aan het Hof van Justitie, niet voorhanden zijn in de voorliggende zaak.

Het stellen van de prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie, zoals zij geformuleerd wordt door Telenet, is niet ter zake dienend.

Besluit


Er kan niet vastgesteld worden dat het “teken” van Telenet in de perceptie van het relevante publiek geschikt zou zijn om de diensten waarvoor de inschrijving is gevraagd, als afkomstig van eiser te identificeren en dus om deze diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

De vordering van Telenet er toe strekkend dat de inschrijving zou bevolen worden van het merk aangevraagd onder het nummer 1222275 dient o.i. derhalve ongegrond verklaard te worden.

Om deze reden adviseert mijn ambt uw Hof, het beroep van de eisende partij als ongegrond af te wijzen.

Brussel, 12 juli 2013

Voor de Procureur-generaal,



Jean-Jacques ANDRE,
Advocaat-generaal.