

A 76/2/14

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

in zaak

dans l'affaire

A 76/2

ADG-SIEBEN / LEEFERINK

Openbare zitting van 15 december 1976

Zaak A/76/2

N.V. naar Frans recht - Application des Gaz (A.D.G.) en B.V.
C.G. Sieben en Cie t/ B.V. Machinefabriek Leeferink

Conclusie van de Heer F. DUMON, Advokaat-Generaal, Hoofd van het Parket

Alhoewel het Hof, in het vervullen van de opdracht die het i.h.b. ontvangen heeft krachtens de artikelen 6 tot en met 11 van het verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, uitsluitend bevoegd is om normen - de rechtsregels aangewezen krachtens artikel 1 van dit verdrag - uit te leggen - te interpreteren - en ze dus niet vermag toe te passen, kan het toch niet los van alle feitelijke betrokkenheid tot interpretatie geroepen worden, daar het nationaal rechtscollege het Hof raadpleegt nopens de interpretatie die het in één bepaald geval dient te geven. Het Hof moet derhalve aan de nationale rechter die een interpretatie vraagt een nuttig antwoord verstrekken. Het Hof zal vanzelfsprekend niet uit het oog verliezen dat zijn interpretatie abstract blijft in die zin dat het ook voor de andere gevallen die overlegd mochten worden dezelfde interpretatie zou dienen te geven. Dit is ten andere hetgeen de opperste rechtscolleges van de drie Benelux-landen dagelijks doen.

Artikel 6-5 van het verdrag heeft dan ook zeer wijselijk bepaald :
"De beslissing waarbij uitleg wordt gevraagd, omschrijft de feiten
waarop de door het Benelux-Hof te geven uitleg moet worden toe-
gepast". *)

De memorie van toelichting overweegt dienaangaande : "Men kan nu
eenmaal bezwaarlijk abstraheren van de feiten van het concrete
geval die vaak ingewikkeld maar ook telkens weer anders zijn.
Inderdaad zal men slechts met kennis van die omstandigheden in
staat zijn om op juiste wijze het rechtspunt vast te stellen en
om later de betekenis van de gegeven interpretatie te bepalen
voor andere of toekomstige gedingen ...".

Het Gerechtshof te Arnhem heeft in zijn arrest d.d. 30 juni 1976
de feiten waarover het geding tussen A.D.G. en Sieben t/Leefferink
gaat als volgt vastgesteld :

"dat ADG als grondslag voor haar vorderingen onder meer heeft gesteld
dat zij krachtens eerste gebruik in Nederland, bevestigd door een
depot bij het Benelux Merkenbureau voor Nederland, rechthebbende
is op het merk bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw
als nader gespecificeerd in het merkendepot nummer 577203, welke
wordt gevoerd/is ingeschreven voor door haar vervaardigde en ver-
handelde waren, te weten vloeibaar gas, gereedschappen, kooktoestel-
len, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en gashouders,
een en ander met name voor kampeerdoeleinden ;

dat ADG voorts heeft gesteld door ononderbroken hanteren gedurende
een twintigtal jaren van de als merk gedeponeerde specifieke tint
van de kleur blauw voor de uitmonstering van haar waren en haar
verkoopmateriaal een bijzondere bekendheid te hebben verkregen voor
deze kleur als presenterende haar warenassortiment, het Camping-Gaz-
product, zodat deze kleur als teken ter onderscheiding van haar
waren in toenemende mate is gaan fungeren en als zodanig aan onder-
scheidende kracht aanmerkelijk heeft gewonnen en als zodanig is inge-
burgerd ;

*) Er dient nochtans aangestipt te worden, dat sommige nationale rechts-
colleges zoals i.h.b. het Hof van Cassatie de feiten slechts zal
kunnen of zelfs mogen omschrijven zoals zij blijken uit de vast-
stellingen van het vonnis of van het arrest dat aan de toetsing van
dit rechtscollege wordt onderworpen.

dat Leeferink eveneens gebruik maakt van de kleur (licht) blauw voor door haar vervaardigde en in de handel gebrachte verlichtings- en kookapparatuur, speciaal voor kampeergebruik, en dit ook reeds vóór 1 januari 1971 deed ;

dat Leeferink, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 14 A, aanhef en sub 1a, BMW de nietigheid heeft ingeroepen van het door ADG gedeponeerde merk, bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw".

Het Gerechtshof te Arnhem heeft daarna in hetzelfde arrest ons Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van de artikelen 1 en 29, lid 2, van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (B.M.W.).

1. Kan een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer - dit wil zeggen : niet als onderscheidend kenmerk van een teken dat merk kan zijn, maar als merk op zichzelf - een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken ?
2. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vraag verschil :
 - a) of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een "specifieke warengroep" ("een aantal zeer specifieke producten") als in het onderhavige geval, of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren dat vele van de warenklassen volgens de internationale warenclassificatie omvat ?
 - b) of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zoveel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de producten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur ?
3. Indien eerstgenoemde vraag bevestigend moet worden beantwoord, doch een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer, vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan dan het uitsluitend recht dat aldus wordt geacht te zijn verkregen, worden tegengeworpen aan hem die van die kleur of kleurentint vóór 1 januari 1971 gebruik heeft gemaakt ?".

Een der partijen heeft in haar memorie onderstreept, dat in de eerste vraag artikel 1, lid 2, in plaats van artikel 1, lid 1, wordt bedoeld.

In werkelijkheid houdt de eerste vraag hoofdzakelijk verband met lid 1 waarin het begrip "individuele merken" nader is omschreven, maar lid 2, dat sommige tekens - vormen - uit dit begrip sluit, kan niet beschouwd worden als vreemd aan de vraag die het Hof wordt gesteld. Lid 1 en lid 2 van artikel 1 vormen een geheel en ze dienen bij voorkomend geval te zamen in aanmerking genomen te worden.

Overigens, het Hof is m.i. ontegenzeggelijk bevoegd om een eventuele verschrijving in de nationale beslissing die een vraag om uitleg tot ons richt te herstellen wanneer deze duidelijk o.a. uit deze beslissing zelve blijkt en, zoals ten deze, de vraag om uitleg wel duidelijk is in die zin dat zij ons Hof in staat stelt ze te beantwoorden.

De eerste vraag betreft zowel een "kleur" als een "specifieke tint van een kleur" (idem voor de tweede vraag).

In de eerste vraag, aan uw college door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in de zaak A/76/1 Centrafarm t/Beecham - voorgelegd, werd U gevraagd "of een kleur of kleurencombinatie op zichzelf kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden".

Drie vragen komen aldus ter sprake : kunnen als individuele merken in de zin van artikel 1 B.M.W. gelden :

- 1° een kleur
- 2° een kleurencombinatie
- 3° een tint van een kleur ?

In onderhavige zaak hoeft geen bijzonder belang gehecht te worden aan een kleurencombinatie. Ook zal ik mij dienaangaande ertoe beperken aan te stippen, dat een kleurencombinatie ontstaat door het samenbrengen van twee of meer kleuren of noodzakelijkerwijze (zie infra) van tinten of nuances, schakeringen, van één of van diverse kleuren.

Het onderscheid tussen kleur en tint van kleur vergt meer uitleg. Beide begrippen worden immers in genuanceerde of zelfs strijdige betekenissen gebezigd ... en wij moeten aan de nationale rechter die ons raadpleegt een duidelijk antwoord geven.

"De kleur kan opgevat worden als zintuigelijke kleurindruk - anderzijds als de natuurkundige lichtsoort die de kleurindruk teweegbrengt. Het voor de mens zichtbare licht omvat een golflengtegebied van elektromagnetische golven tussen 700 nm (rood) en 390 nm (violet). In dit gebied varieert de kleur van het licht sterk met de golflengte ... Daartussenin gaat de ene kleur geleidelijk over in de andere."*)

Newton onderscheidde in het zonlicht zeven kleuren : violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood. "In werkelijkheid is er een zeer geleidelijke overgang van de ene naar de andere kleur over daartussen liggende stralingen".**)

*) Grote Winkler Prins - Deel II - Kern - Lege - MCMLXXX, i.v. Kleur.
Zie ook Encyclopaedia Universalis i.v. Couleur

***) Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie - 14 - i.v. Kleur.

Men onderscheidt ook enkelvoudige samengestelde en complementaire kleuren. De enkelvoudige kleuren zijn de stralen van het spectrum die elk worden gekenmerkt door een bepaalde frequentie of golflengte ... Onder malkaam samengesteld leveren zij verschillende tinten op die samengestelde kleuren genoemd worden. De complementaire kleuren zijn die waarvan de menging de waarneming van wit geeft. De twee per twee geschikte enkelvoudige complementaire kleuren zijn violet en groengeel, indigo en geel, blauw en oranje, blauwgroen en rood *).

"Les couleurs primitives sont les sept couleurs qui se montrent dans la décomposition de la lumière."**)

"La couleur est définissable au moins approximativement. L'analyse physique même suppose des conventions verbales ... Elles supposent ... une trinité des couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune dont les combinaisons binaires, ternaires ... etc. fournissent l'immense dérivation des tons".***)

"Une teinte" is een "nuance résultant du mélange de plusieurs couleurs".****)

De woorden "kleur" en "tint" (couleurs et teintes ou tons) worden nochtans wetenschappelijk ook anders opgevat. Zo bv.

"Selon les recommandations de l'association française de normalisation, la couleur d'un corps est décrite par sa teinte (violet, rouge ou pourpre) suivie de l'adjectif clair ou foncé selon que le facteur de luminance est plus ou moins élevé, et de l'indication saturé ou lavé de blanc selon que le facteur de pureté est voisin de un ou de zéro. D'une façon plus concise la couleur sera dite vive ... pâle ... profonde ... rabattue ... On remarquera qu'il existe, pour les corps colorés, certaines qualifications qui n'existent pas pour les lumières colorées : on appelle par exemple marron un rouge très rabattu, rose ou lilas un pourpre pâle, etc..."*****)

*) Grote Nederlandse Larousse loc. cit.

***) P.E. Littré - Dictionnaire de la langue française, t. 4, i.v. Couleu

****) Grand Larousse encyclopédique en dix volumes - t. III, i.v. Couleur

*****) Grand Larousse op. et loc. cit., i.v. Teinte

*****) Encyclopaedia Universalis, op. et loc. cit.

Volgens de Larousse du XXe siècle : de tint - la teinte - is "la nuance donnée par le mélange de plusieurs couleurs".

Niettegenstaande al deze nuances die wetenschappelijk naar voren worden gebracht wordt nochtans in de omgangstaal een voldoende duidelijk onderscheid gemaakt tussen de woorden "kleur" en "tint" van een kleur". In Van Dale's groot woordenboek der Nederlandse taal *) lezen wij dat "tint" betekent : "1. kleur, in het bijzonder elk van de verschillende lichtere of donkerder nuances van een hoofdkleur van het spectrum ; 2. nuance, schakering, inz. toegepast op een lichte, verdunde kleur ; 3. algemene gezichtsindruk wat betreft licht of donker : toon."

Uit dit alles meen ik te mogen besluiten, dat zowel in de vragen die ons worden gesteld als in onze antwoorden het woord "kleur" beduidt en zal beduiden een hoofdkleur of beter een kleur die talrijke nuances heeft, deze nuances zijnde o.m. teweeggebracht door de overgang van de ene "algemene" kleur naar de andere kleuren : het rood, het groen, het blauw, het geel ...

"Tint van een kleur" beduidt een van deze nuances.

"Tint van een kleur" is derhalve veel nauwkeuriger dan een "kleur" en kan bijgevolg een fijner onderscheid mogelijk maken dan "kleur".

Men zou kunnen oordelen dat, zo het Hof op de eerste vraag zou antwoorden dat een "kleur" een teken - een merk - kan zijn in de zin van art. 1 B.M.W., het overbodig zou worden nog te antwoorden

*) Deel II, Negende druk, 1970, i.v. tint.

op deze vraag in zoverre zij een "tint van een kleur" betreft vermits, indien de kleur een dergelijk teken kan zijn, een "tint van een kleur" het, a fortiori, ook zal kunnen zijn.

En inderdaad, wanneer een antwoord noodzakelijkerwijze volstaat opdat de nationale rechter toepassing zou kunnen maken van de normen waarover hij een interpretatie vraagt, wordt een antwoord op een andere vraag overbodig. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is logischerwijze en noodzakelijk deze weg ingeslagen.

"La Cour s'est assurée contre le danger, schrijft president Donner, de devenir une espèce d'oracle, obligée de se prononcer sur tout ce que l'on veut bien lui demander". *)

Men zou ook kunnen geneigd zijn te oordelen dat, vermits uit de door het Gerechtshof te Arnhem gegeven "omschrijving der feiten" en zelfs uit het dossier zou blijken dat het door A.D.G. ingeroepen teken geen kleur maar wel een "specifieke tint van de kleur blauw" is, ons Hof vraag één slechts zou behoeven te beantwoorden in zoverre zij een "specifieke kleurentint" bedoelt.

Ik ben nochtans de mening toegedaan dat het Hof stelling dient te nemen zowel betreffende de kleur als voor een "tint van een kleur".

Gewis impliceert een bevestigend antwoord in verband met de "kleur" ook een bevestigend antwoord voor een "tint van een kleur"...

*) Cours Académie de droit international, Recueil IX, p. 33.

maar het ene antwoord vergt wellicht nuances of preciseringen welke het tweede niet noodzakelijk maakt. Het probleem werd ten andere ook op die wijze door advocaat-generaal Berger opgevat.

Gewis ook, blijkt uit de "uiteenzetting der feiten" dat het, ten deze, zou gaan over een "specifieke kleurentint" en niet louter over een kleur zodat een antwoord in verband met een kleur overbodig zou zijn. Maar niets laat ons toe aan te nemen, dat de feiten aldus definitief vastgesteld werden en dat de partijen voor de nationale rechter niet meer zouden mogen betogen, dat het door A.D.G. ingeroepen teken geen tint van een kleur is maar wel een "kleur" zodat deze rechter een antwoord, nopens deze beide punten, nodig zou hebben. Het komt overigens aan het Hof niet toe te beoordelen of het ten deze, in feite, gaat over een "tint" of een "kleur". Dit is een feitenkwestie waarvoor ons Hof niet de minste bevoegdheid heeft.

Tenslotte is het alleen de nationale rechter die oordeelt welke vragen van uitleg noodzakelijk zijn om "vonnis te kunnen wijzen" (zie art. 6-2 Verdrag van 31 maart 1965), en het Hof zou dan ook de rechtsregels betreffende zijn machten en bevoegdheden en die van de nationale rechtscolleges schenden zo het dienaangaande in de plaats van deze colleges oordelen en beslissen zou. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft dit principe dat het gemeen heeft met het Benelux-Gerechtshof steeds zorgvuldig nageleefd.

De eerste vraag die aan het Hof in onderhavige zaak wordt gesteld is nagenoeg dezelfde als de eerste vraag in de zaak A/76/1.

Een enkel verschil : in onderhavige zaak wordt de vraag gesteld betreffende een kleur of een specifieke tint van een kleur. In de zaak A/76/1 worden de kleur en een kleurencombinatie bedoeld.

Ik sluit mij volledig aan bij de conclusie dd. 22 november 1976 van mijn collega advocaat-generaal Berger - beschouwingen, redeneringen en besluit -.

Zijn antwoord op de eerste vraag was bevestigend : "Voor een principiële uitsluiting van één kleur op zichzelf als teken dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden (is) er geen goede grond aan te geven".

Het lijkt mij overbodig hier zowel de doctrine waarop hij zijn antwoord steunde als de andere gegevens welke in zijn conclusie werden ingeroepen aan te halen.

Ik zal mij derhalve er toe beperken, in verband met de eerste vraag, enkele aanvullende aanduidingen te verstrekken over de Franse en Belgische doctrine, enkele overwegingen te bespreken die expliciet of impliciet door de partijen werden naar voren gebracht en tenslotte, om te kunnen besluiten, uitgaan van het verschil tussen "kleur" en "tint van kleur".

De Franse rechtsleer en rechtspraak

De niet-limitatieve opsomming van artikel 1, derde lid, van de wet van 1857 maakte het volgens P. Roubier *) mogelijk te besluiten dat de originele kleur (couleur originale) van een verpakking een merk kon uitmaken. Hier dient te worden opgemerkt dat de Franse wet van 1857 bepaalt : "Sont considérées comme marques de fabriques ... et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce", zoals art. 1 B.M.W. ook bepaalt : "... en alle andere tekens, die dienen om

*) Paul Roubier - Le droit de la propriété industrielle - Paris 1954.
p. 548 et 551

de waren van een onderneming te onderscheiden".

Nog in verband met de wet van 1857 is de auteur van het trefwoord "Marques de fabrique et de commerce", in het "Répertoire Dalloz de droit commercial et des sociétés", van mening dat zowel voor de verpakking als voor het produkt zelf een kleurencombinatie geldig als teken kan genomen worden daar dergelijke combinaties ontelbaar zijn zodat geen monopolie mogelijk is. Hij oordeelt integendeel, dat een effen kleur (couleur unie) zelfs een nuance (een tint van een kleur) niet als merk kan gelden.

R. Plaisant *) schrijft zonder verdere commentaar, dat onder vi-
gueur van de wet van 1857 problemen gerezen zijn in verband met
de effen kleuren (couleurs plates) daar een monopolisering is te
vreezen indien zij als merken aangenomen worden. "Il n'est de
couleurs qu'en nombre limité et il peut être considéré que l'usage
de couleurs est nécessaire, qu'il doit rester commun à tous".

Nochtans geeft hij toe, dat de rechtspraak de geldigheid van een
merk aanneemt dat bestaat in een effen kleur mits het over een
welbepaalde nuance gaat (qu'il s'agisse d'une nuance bien déterminée).

De zienswijze van Yves Saint-Gal **) werd reeds in de conclusie
van advocaat-generaal Berger geciteerd.

*) Marques - Marques figuratives ou emblématiques - Jurisclasseur
commercial - Fascicule 7, n° 24

**) Protection et défense des Marques de fabrique et concurrence
déloyale - J. Delmas et Cie

De wet van 1857 werd opgeheven - vervangen door die van 31 december 1964 aangevuld door die van 23 en 30 juni 1975.*)
Daar de nieuwe wet de "combinaisons ou dispositions de couleurs" als geldig warenmerk vermeldt, oordeelt R. Plaisant **) dat de voorzichtigheid gebiedt dat men zich aan de termen van de wet houdt, "bien que la cause vaudrait la peine d'être plaidée" (betreffende de effen kleuren) en dat de effen kleuren voor de produkten en de verpakkingen steeds tegen de oneerlijke concurrentie beschermd worden.

De Franse Raad van State besliste in een arrest van 8 februari 1974 ***) : "le législateur n'a pas écarté de manière absolue l'emploi d'une couleur unique à titre de marque dès lors qu'il s'agit d'une nuance bien déterminée qui a un caractère suffisamment distinctif pour les objets auxquels elle s'applique et que les droits résultant de cette marque ne font pas obstacle à ce que les concurrents actuels ou éventuels du propriétaire de la marque puissent colorer leurs produits selon d'autres nuances. La couleur "rouge congo" définie au dépôt litigieux en vue de désigner tous produits pétroliers, notamment huiles, graisses, essences et super-carburants, répond à cette condition".

A. Chavannes ****) oordeelt nochtans : "En parlant de "combinaisons ou de dispositions de couleurs", la loi nouvelle tranche la controverse ... qui concernait la possibilité d'adopter comme marque une couleur unie ou plate sans autre élément ...

*) Raadpl. o.a. Répertoire Dalloz de droit commercial - V° Marques de fabrique ... Mise à jour 1976, T. 2.

**) op. cit. n° 25

***) J.C.P. 1974, II, 17720, note A. Chavannes, Jurisclasseur commercial - Annexes - Marques - Fascicule 7, n° 24

****) Recueil Dalloz-Sirey, 1965, Chronique XII.

Désormais, seules les combinaisons et dispositions de couleurs seront valables à l'exclusion d'une couleur unie ...".

Een vonnis van het tribunal de grande instance te Parijs dd. 9 maart 1968 *) besprekende, schrijft J.P. Karila **) : "nous pensons, en tous cas, qu'il conviendrait ... de proscrire purement et simplement l'appropriation d'une couleur plate du produit ou de son conditionnement pour n'accueillir que les combinaisons de couleurs dont la variété et la multiplicité laissent aux commerçants une grande liberté de choix ...". Hij citeert ook de zienswijze van professor Desbois volgens welke "la couleur unique ou la combinaison de couleurs, n'est pas appropriée isolément (om een warenmerk uit te maken) ; c'est l'ensemble des éléments de la marque, lignes et coloris, qui fait l'objet de l'exclusivité".

De Belgische rechtsleer

Volgens de Nouvelles ***) vormt de kleur van een produkt of van de verpakking ervan, principiëel geen merk, tenzij wanneer de kleur vrijongebruikelijk is of wanneer zij door het aanbrengeen op zekere delen van het produkt of door (eenvoudige doch) speciale combinatie erin slaagt een onderscheidend teken uit te maken dat de aandacht trekt.

L. Van Bunnan ****), na geschreven te hebben dat eenvoudige tekens zoals een cirkel, een punt, een vierhoek of nog een cijfer of

-
- *) Het vonnis besliste : "les couleurs ne constituent pas, en elles-mêmes, un signe distinctif, elles ne peuvent être l'objet d'appropriation à titre de marque si elles sont concrètement figurées par un combinaison ou par une disposition déterminée" - Recueil Dalloz-Sirey 1968, Jurispr. p. 733
- **) Recueil Dalloz-Sirey 1968, Jurispr. p. 733 et suiv.
- ***) Les droits intellectuels - i.v. Les marques de fabrique et de commerce, o.m. nr 45
- ****) Louis Van Bunnan - Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun - 1967, p. 38, n° 35 en voetnoot p. 39

één enkele kleur geen onderscheidingskracht hebben en dus niet als warenmerk kunnen gelden, geeft nochtans toe, dat "le caractère distinctif de la couleur est controversé : on admet en général, en tout cas que les combinaisons de couleurs peuvent être éventuellement protégeables comme marques".

Ik meen hier te moeten aanstippen dat de opvatting volgens welke eenvoudige tekens zoals een cirkel, een punt, niet als warenmerk kunnen aangemerkt worden omdat zij o.m. in de geest van het publiek geen individualiserend vermogen kunnen hebben te absoluut is. Men kent bepaalde waren waarvan de fabricant of de vervaardiger onmiddellijk door het publiek erkend wordt aan een puntje of stipje, wit o.m., dat op het produkt wordt aangebracht.

In zijn werk betreffende de Benelux Merkenwet beklemt Antoine Braun *), dat de B.M.W. niet limitatief de tekens opsomt die als warenmerk gelden ; bij de visuele tekens komt derhalve ook de kleur in aanmerking.

De Belgische rechtspraak samenvattende schrijft hij dat, hoewel met monopolisering van gewone kleuren (couleurs simples) niet ingestemd wordt, de rechtscolleges nochtans de kleurencombinaties of de tinten of nuances van kleuren (teintes ou nuances particulières) zoals "bleu azur" of "saumon-orange" hebben aangenomen.

Zich aansluitend bij de opvatting van Braun en Capitaine, alsook van de Nouvelles, oordeelt hij m.i. zeer wijselijk : "Du moment que la couleur, soit par l'adoption d'une teinte particulière, soit par son application à certaines parties du produit, arrive à constituer un signe distinctif susceptible de frapper l'oeil de l'acheteur, elle peut servir valablement de marque et on

*) Précis des marques de produits - Loi uniforme Benelux - Loi belge - Droit international - 1974

n'aperçoit pas pourquoi il faudrait rejeter ce signe au nom de principes théoriques". *)

De uitvoerings- en toepassingsreglementen van de B.M.W. waarin is voorzien door artikel 2 van het Benelux verdrag van 19 maart 1962 inzake de warenmerken, en die respectief door de "Hoge Verdragssluitende Partijen" en door de raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau op 31 juli 1970 en 27 november 1970 werden uitgevaardigd **), vermelden uitdrukkelijk de "kleur of de kleuren" die de deposant als onderscheidend kenmerk van het merk verlangt en die op de in te dienen documenten moeten voorkomen in de vorm van "afbeeldingen in kleur".

Gewis zijn deze "secundaire" rechtsregels die de B.M.W. enkel uitvoeren of toepassen niet van die aard dat zij de wet zelve kunnen interpreteren, maar zij kunnen strekken tot leidraad of dienen als gegevens om te komen tot de uitlegging, die op grond van de tekst, de doelstellingen en de geest van de wet, alsook van haar plaats in het positief recht en van de grondbeginselen van het recht, gemeen aan de drie Benelux-landen dient gegeven te worden, of om deze uitlegging te vergemakkelijken.

Prof. Ch. de Visscher schreef geheel terecht : "Un texte conventionnel ne se situe pas dans le vide, il ne se conçoit et ne se

*) op. cit. n° 55, p. 52

***) Belgisch Staatsblad, 8 september 1970, p. 9046 en 29 december 1970, p. 13474

conçoit et ne se comprend que dans le cadre de l'ordre juridique international et relativement à la matière qui en fait l'objet." *)

De nationale rechtscolleges zoals ook het Benelux-Hof moeten en mogen steunen, om een norm te kunnen interpreteren, op de doctrine, nationale en van andere landen, dikwijls ook op buitenlandse positieve rechten (rechtsvergelijking) en tenslotte op de werkelijkheid d.w.z., inzonderheid, op de toepassing welke in feite van de rechtsregels gemaakt wordt of kan worden zonder, vanzelfsprekend, strijdig te zijn met de rechtsnorm die volgens de evenvermelde methodes dient uitgelegd te worden.

De interpretatie van een norm kan niet losgemaakt worden van de feitelijke mogelijkheden en realiteiten. In die zin is het raadplegen van de bovenvermelde reglementen nuttig : zij toont ons aan dat men, normaliter, van oordeel is dat één of verscheidene kleuren, in feite, waren kunnen onderscheiden en dat zij de doelstellingen van een warenmerk kunnen bereiken : nl. een bepaalde waar van een andere onderscheiden.

Betreffende enkele beschouwingen die tijdens de mondelinge procedure en in de memories naar voren werden gebracht.

De nadruk werd gelegd, zoals dit ook dikwijls door de doctrine wordt gedaan, op een onderscheid tussen de tekens die ofwel de waar zelve of wel haar verpakking betreffen. Artikel 1 B.M.W. bedoelt beide, impliciet en expliciet. Er dient dienaangaande te worden opgemerkt, dat voor sommige "waren" een teken uitsluitend op de verpakking zelve mogelijk is : dit is normaliter het geval voor de gasaardige produkten.

*) Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international public - Parijs 1963, p. 37

Buitenlandse nationale wegevingen kunnen de tekens die het produkt zelf en rechtstreeks moeten identificeren verbieden en advocaat-generaal Berger heeft daarvan voorbeelden vermeld. Overigens kan men vanzelfsprekend als teken van de waar niet de natuurlijke kleur van het produkt zelf nemen ; dit zou een monopolisering betekenen die zou slaan niet op het teken zelf maar wel op het produkt zelf en daarom zou men niet te doen hebben met een teken dat als merk kan gelden vermits de doelstellingen en het voorwerp van de wet i.h.b. van de B.M.W. aldus waarlijk verdraaid zouden worden *). Advocaat-generaal Berger zegt terecht : "het teken moet additioneel zijn".

Men heeft ook als "argument" tegen het aannemen als merk van een kleur of zelfs van een "kleurtint" aangevoerd dat aldus een monopolisering zou teweeg gebracht worden.

Dit argument dient afgewezen te worden. Een kleur kan talrijke nuances - tinten - geven, en derhalve, indien zij als het onderscheidend kenmerk van de waar dient te gelden - rood, blauw, geel, groen ... - zal een dergelijk merk gewis beletten dat een andere belanghebbende om het even welke tint van de aldus gekozen kleur nog zou kunnen bezigen om zijn waren te onderscheiden bij wijze van een warenmerk.

Maar enerzijds zou deze kleur slechts gelden als het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, anderzijds beschikken de andere belanghebbenden over talrijke andere middelen om hun waren te identificeren en tenslotte is het, in feite, uitgesloten dat een depositant zonder meer een kleur als merk zou uitkiezen vermits hij afbeeldingen

*) De nota over de creatie van een E.E.G.-merk (Bulletin van de Europese Gemeenschappen, supplement 8/76 - geciteerd door advocaat-generaal Berger - preciseert "als Europees merk kunnen echter niet worden ingeschreven vormen die door de aard van de waar zelf worden bepaald, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren".

van het merk in kleur bij zijn formulier van depot moet voegen hetgeen noodzakelijkerwijze de keuze van een "tint" vergt.*)

Maar natuurlijk blijft het probleem theoretisch bestaan en dien-
aangaande dient m.i. geoordeeld te worden dat alles afhangt van
de waren welke de kleur ten doel heeft te onderscheiden van de
andere. Indien voor sommige waren een dergelijke keuze werke-
lijk een belemmering of a fortiori een onmogelijkheid van handel
of nijverheid of van concurrentie betekent (en deze toestand
zou zich zeker kunnen voordoen indien een bepaalde merktint
en i.h.b. een kleur als merk zou gelden voor een groot aantal
waren die overigens van verschillende aard zouden zijn - toe-
stand bedoeld door vraag 2-a), zal de nationale rechter kunnen
beslissen dat het aldus gekozen merk wegens dergelijke uitwerk-
selen zonder rechtskracht zal blijven. De rechter mag geen
rechtsregel van de andere afzonderen : bij de ene moet dikwijls
rekening gehouden worden met het toepassingsgebied van één of
meer andere, wat de noodzaak van harmonisering of coördinering
meebrengt.

Dit is evenwel een probleem dat niet het Hof maar uitsluitend de
nationale rechter, die in specie uitspraak doet, aanbelangt.

Het heeft zijn nut hier het arrest dd. 22 mei 1933 van de Hoge
Raad der Nederlanden te citeren dat besliste: "Het is niet in te
zien, waarom een meetkundige figuur als een driehoek, wanneer zij
de hoofdvoorstelling van een merk vormt, niet ter onderscheiding
van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen zou
kunnen dienen, ook al is het aantal meetkundige figuren, welke
daarvoor in aanmerking komen, gering." (N.J. 1933 p. 1763).

Wat de "tint" van een kleur betreft kan bezwaarlijk het gevaar
van een monopolisering ontstaan, omdat enerzijds het aantal be-
schikbare nuances of tinten groot is en anderzijds de tint van
een kleur slechts als teken van onderscheiding zal dienen voor wel-
bepaalde waren en niet voor de andere.

*) Zie toepassingsreglement van het Benelux-Merkenbureau - art. 2-4
(Belgisch Staatsblad 29 december 1970).

Men doet weleens gelden, dat in een marktsector "andere belangen" bestaan die prevaleren boven die van de merkhouders en men beroept zich op het belang dat de patiënten en ook het personeel van de geneeskunde - geneesheren en ziekenverplegers - erbij hebben te beschikken i.h.b. over de kleuren om de geneesmiddelen te identificeren ingevolge een standaardisatie, hetgeen de behandeling van de patiënten zou vergemakkelijken en ook zou helpen gevaarlijke of fatale vergissingen te vermijden.

Het volstaat natuurlijk niet een belang en zelfs dit bepaald belang in te roepen opdat de rechter zonder meer zou mogen beslissen dat de kleuren of de tinten van kleuren niet als merk in de zin van artikel 1 B.M.W. kunnen worden beschouwd voor om het even welke waren of zelfs voor medicamenten.

Maar natuurlijk, indien bepaalde tinten van kleuren of kleurencombinaties voorbehouden worden voor een standaardisatie die, in het belang van de geneeskunde, tot identificering van de geneesmiddelen moet dienen ingevolge wetsbepalingen, overeenkomsten of gebruiken, zal de nationale rechter, in specie, mogen beslissen dat een bepaalde kleurtint of kleurencombinatie geen merk kan uitmaken, ofwel omdat het geen onderscheidend vermogen aan de waar meer kan verlenen ofwel omdat het depot te kwader trouw werd verricht, ofwel nog omdat een dergelijk teken gebruikt als merk met een dwingende wetsbepaling o.m. van openbare orde, onverenigbaar is. Hier dient ook aangestipt te worden dat artikel 38 B.M.W. bepaalt dat "de bepalingen dezer wet geen afbreuk doen aan de toepassing van ... de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit".

De nationale rechter zou ook eventueel kunnen beslissen dat de contractuele of aquiliaanse civielrechtelijke aansprakelijkheid is ontstaan indien een bepaald teken gebezigd als warenmerk o.a. de "belangen" welke de standaardisatie moet vrijwaren heeft gekrenkt.

Ik heb natuurlijk al deze opwerpingen, argumenten, overwegingen niet onderzocht om het Hof ertoe aan te zetten ze ook in zijn arrest beknopt of omstandig te behandelen. Essentieel was het mij erom te doen in de uitoefening van de opdracht welke het verdrag van 31 maart 1965 aan de advocaat-generaal toevertrouwt, het Hof zo goed en volledig als ik kan, in te lichten en eventueel bij te staan. Voorzeker moet het Hof een met redenen omkleed arrest uitspreken *) hetgeen impliceert dat het de essentiële overwegingen vermeldt waarop het zijn antwoorden op de gestelde vragen steunt en wellicht ook de redenen welke de nationale rechter zou ingeroepen hebben om een bepaalde interpretatie te suggereren beantwoordt. Wanneer memories door de partijen zijn neergelegd is het m.i. aangewezen dat het arrest ook de beschouwingen welke daarin een andersluidend antwoord dan dat van het Hof, in de opvatting van de betrokken partij, adstrueren in de mate van het mogelijke en althans summier weerlegt.

De middelen welke een partij in haar memorie ingeroepen heeft om de interpretatie voor te stellen die het Hof in zijn arrest aanneemt vergen geen bijzondere motivering.

Besluit

Ik sluit mij aan bij de zienswijze én van van Hefermehl - geciteerd in de conclusie van advocaat-generaal Berger (p. 14 in fine) - én

*) Verdrag van 31 maart 1965, artikel 12-6 en reglement van procedurevoering artikel 8-f.

van de Nouvelles, Braun en Capitaine reeds supra aangehaald :
waar het op aankomt, zijn in specie, de voorwerpen waarop de
kleur of de tint wordt aangebracht, het verband tussen de kleur
of de tint met de waar, de mogelijkheid om de blik van het publiek
te trekken en, om identificatie te bewerkstelligen : "on n'aper-
çoit pas pourquoi il faudrait rejeter ce signe (une couleur ou
une teinte) au nom de principes théoriques" (Nouvelles, Braun en
Capitaine). Een kleur of een tint kan een geldig warenmerk uitmaken
"... eine Farbe (wird) durch den Gegenstand, auf dem sie sich befindet,
zu einem bestimmten Erscheinungsbild, das durch das Ausmasz und die
Art, wie die Farbe verwendet, und verteilt wird, geprägt ist".

Ik meen derhalve dat de eerste vraag als volgt dient beantwoord
te worden :

Niets belet, principiëel tenminste, dat een kleur, en a fortiori
een tint van een kleur geschikt zou kunnen zijn om waren te
onderscheiden en derhalve om te gelden als warenmerk in de zin
van de B.M.W. en i.h.b. van artikel 1 van deze wet.

Het komt aan de nationale rechter toe te beslissen in specie,
of de kleur, of de tint van de kleur een voldoende onderscheidend
vermogen heeft voor de waren waarop zij betrekking hebben, en of
dit "teken" al dan niet de eigenschappen heeft of de gevolgen
teweegbrengt die o.m. ingevolge de bepalingen van artikel 4 van
deze wet het verkrijgen van een recht op een merk in de weg staan.

Gezien het veelomvattend kenmerk, opgeleverd door een kleur die
als merk zou ingeroepen worden, zal het deze rechter ook behoren

bijzonder aandachtig te zijn in het onderzoek van het onderscheidend vermogen en van de bovenvermelde eigenschappen en gevolgen.

x x x

De tweede vraag die twee problemen van interpretatie aan het Hof overlegt.

Men zou zich kunnen afvragen of het nog nodig is deze vragen - want in werkelijkheid worden hier twee vragen gesteld - te beantwoorden, nu op de eerste vraag een bevestigend antwoord gegeven is.

Wat dit betreft, kan echter niet de minste twijfel ontstaan nopens de tweede vraag (vraag twee b)). Immers, indien de nationale rechter van mening zou zijn dat de kleur of de kleurtint die A.D.G. bij wijze van warenmerk inroept, op zichzelf geen of geen voldoende onderscheidend vermogen bezit, zal hij zich afvragen, zoals hij trouwens aankondigt, door het stellen van de vraag 2 - b, of het gebruik, gedurende een aantal jaren, van het teken, welk gebruik aan dit teken een onderscheidingskenmerk voor de waren van deze vennootschap heeft verleend, geen omstandigheid is die overeenkomstig de bepalingen van de B.M.W. het onderscheidend vermogen kan in het leven roepen dat aan bedoeld teken de hoedanigheid van een geldig warenmerk in de zin van artikel 1 van deze wet toekent.

Wij kunnen niet raden of het Gerechtshof te Arnhem zal beslissen of de kleur of de tint voor de waren van A.D.G. een onderscheidend vermogen oplevert of niet. Wij zijn derhalve verplicht te antwoorden op de vraag van uitleg waarmee dit Hof eventueel geconfronteerd zal worden.

Wat de vraag 2-a betreft. Hier is de toestand dubieuzer, want men zou kunnen oordelen dat, wanneer ons Hof eenmaal geantwoord zou hebben op de eerste vraag zoals ik voorstel, deze vraag zonder werkelijk belang wordt.

Maar enerzijds kan ik ook niet raden wat het Hof zal beslissen en anderzijds zal het misschien wensen al de gestelde vragen te beantwoorden.

Ik onderzoek derhalve deze vraag 2-a.

Deze vraag verwijst naar de internationale classificatie. Waarschijnlijk wordt daardoor bedoeld de overeenkomst van Nice dd. 15 juni 1957 aangevuld door de akte van Stockholm van 14 juli 1967 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van de waren en diensten.*) Het uitvoeringsreglement van de Eenvormige Benelux wet op de warenmerken door de "Regeringen" van de drie Benelux-landen op 31 juli 1970 uitgevaardigd, bepaalt uitdrukkelijk in artikel 1-5 dat "de waren moeten nauwkeurig omschreven zijn en zoveel mogelijk met gebruikmaking van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 ; in ieder geval dienen de waren overeenkomstig de klassen en in de volgorde van deze klassen in genoemde classificatie te worden gerangschikt".

Het comité van experts van het internationaal bureau voor de bescherming van de industriële eigendom heeft met toepassing van artikel 1-3 van de Overeenkomst van Nice de lijst der klassen van de waren en diensten opgesteld. **)

*) Overeenkomst en Akte in België goedgekeurd door de wet van 26 september 1974 (Staatsblad 29 januari 1975)

***) Raadpl. de lijst in W. Van Dyk - Merkenrecht in de Benelux-landen, p. 250 en volgende en in A. Braun, op. cit., p. 653 - 656.

Ingevolge het depot door A.D.G. van haar merk op het Benelux Bureau werden de waren waarop het moest slaan vermeld met aanduiding van klassen die aldus door deze internationale akten worden bedoeld.

In zoverre de gestelde vraag de omvang van de door het merk verkregen bescherming zou bedoelen (identieke, gelijkaardige of zelfs eventueel sommige andere waren) moet men m.i. met professor Chavannes *) - die immers artikel 13 B van de B.M.W. citeert - oordelen dat bedoelde classificatie slechts een administratief karakter heeft en dat "le fait qu'un dépôt se réfère à telle ou telle classe n'implique nullement qu'il couvre automatiquement et nécessairement tous les produits de cette classe ... lors des recherches d'antériorités ... (il faut) s'attacher non aux classes mais aux produits ... désignés dans les divers dépôts".

Wat het onderscheidend vermogen en ook de andere voorwaarden betreft die wettelijk vereist zijn opdat een teken - o.m. bestaande in een kleur of in een tint - als warenmerk in de zin van artikel 1 B.M.W. zou kunnen gelden, alhoewel de feitelijke omstandigheden uiteraard in beide gevallen anders kunnen liggen met het gevolg dat de beoordeling van het vervuld zijn van deze voorwaarden niet steeds dezelfde zal kunnen wezen, zijn de wettelijke vereisten natuurlijk dezelfde voor "een specifieke groep van waren" als

*) Voetnoot bij Nancy 19 februari 1975 Rec. Dalloz - Sirey 1975
p. 618

voor een groter aantal waren, of deze nu zijn gerangschikt of worden bedoeld in één of meer klassen, door de internationale documenten bepaald.

De gestelde vraag zou in dier voege kunnen beantwoord worden.

Vraag 2 - b.

Deze vraag vertoont gelijkenissen met de tweede vraag die in de zaak A/1/76 aan het Hof werd gesteld. De gelijkenis is nog groter wanneer men de door advocaat-generaal Berger op deze vraag gegeven interpretatie in aanmerking neemt en die luidt als volgt : "kan inburgering mede gelden als maatstaf naar welke moet worden beoordeeld of een teken kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden" (en de h. Berger preciseerde : "Onder "inburgering" is te verstaan : dat een aanvankelijk relatief ondeugdelijk teken om de waren van een onderneming te onderscheiden door intensief en langdurig gebruik zodanige onderscheidende kracht verkrijgt, dat het als merk kan worden beschouwd").

De "inburgering" of het gebruik dat, in de veronderstelling van de gestelde vragen (in beide zaken) een "ondeugdelijk" teken in een geldig warenmerk zou mogen omzetten, kan m.i. slechts op de ondeugdelijkheid of de onvolmaaktheid van het teken een invloed uitoefenen in zoverre zij de onderscheidene kracht betreft. Het spreekt vanzelf dat de in beschouwing genomen "inburgering" of het gebruik geen rechten kunnen doen verkrijgen voor een teken dat o.m. in strijd is met de goede zeden of de openbare orde of met hetgeen in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs wordt bedoeld, of dat ook van die aard is dat het publiek erdoor kan worden misleid ... enz. (zie art. 4, 1°, 2°, 3°, 4° B.M.W.).

Mijn collega Berger oordeelt, dat "niet valt in te zien waarom de grondslag van de aanvechtbaarheid van een merk (omdat het, in se, geen of geen voldoende onderscheidend vermogen heeft) niet ontnomen kan worden door een intensief en langdurig gebruik ...".

Ik sluit mij volledig bij deze zienswijze aan.

Aan de doctrine welke hij geciteerd heeft meen ik de studie en de opvatting van R. Plaisant *) te moeten toevoegen. Hij schrijft, na aangestipt te hebben dat het Unie Verdrag "impose aux Etats de protéger les marques ayant acquis un caractère distinctif par l'usage", dat ook dient vermeld te worden dat "il est admis dans la plupart des pays, selon la loi nationale, et sans recours à la Convention d'Union, que le caractère distinctif s'acquiert par l'usage", en hij concludeert : "en définitive, nous pensons que l'article 4, alinéa 3 (van de Franse wet) pose un problème qui devra être résolu par la jurisprudence. En sa lettre il exclut toute référence à l'usage, mais cette interdiction ne peut être absolue ... Il paraît impossible de refuser toute protection à la marque qui acquiert une notoriété suffisante par l'usage ...".

Advocaat-generaal Berger oordeelt dat de bevestigende kracht van het gebruik of van de inburgering a contrario kan afgeleid worden uit artikel 5-4° (zie ook artikel 5-3°) van de B.M.W. dat aan het gebruik de kracht ontleent om het recht op het merk te doen vervallen.

De bepalingen van artikel 14, A 1°, a, in fine B.M.W. zijn voor ons probleem doorslaggevend.

*) Jurisclasseur commercial - Annexes - Marques - fascicule 11, n°s 27 et 28.

Dit artikel verwijst naar de bepalingen van artikel 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs, volgens welke, om het onderscheidend vermogen van een teken te beoordelen, "men moet rekening houden met al de feitelijke omstandigheden, inzonderheid met de duur van het gebruik van het merk".

Men zal waarschijnlijk opwerpen dat, terwijl deze bepaling deel uitmaakt van bedoeld artikel 6 quinquies B onder 2, in het Verdrag van Parijs zoals het nog herzien werd door het Verdrag van Londen dd. 2 juni 1934 *) waartoe Nederland en Luxemburg toegetreden zijn, respectievelijk op 5 augustus 1948 en 30 november 1945 **), zij evenwel niet meer voorkomt in dit artikel 6 quinquies B onder 2 in hetzelfde Verdrag van Parijs zoals het op 31 oktober 1958 te Lissabon werd herzien. Deze herziening heeft nochtans genoemde bepaling geenszins afgeschaft, maar ze enkel verplaatst en aldus ingelast in artikel 6 quinquies C.

Kan uit deze verplaatsing afgeleid worden dat de Benelux wet niet meer bepaalt dat men rekening moet houden met de duur van het gebruik van het merk of dat deze wet niet mag geïnterpreteerd en toegepast worden in die zin dat bedoeld gebruik een rol speelt in verband met de geldigheid van het teken als warenmerk? Zeker niet.

Immers :

1° Het is uiterst twijfelachtig dat, toen het stelsel van de Benelux wet geconcipieerd en de tekst ervan opgesteld werden, de auteurs ervan rekening hebben gehouden met het Verdrag van Parijs, zoals het te Lissabon werd herzien. Immers, het ontwerp dat verwees naar bedoeld artikel 6 B 1° 2° (zie art. 15 van dit ontwerp) werd reeds door een beslissing van 2 december 1958 aan de

*) Goedgekeurd door de Belgische wet van 2 juni 1939 (St. 9 december 1939).

***) Zie Belgisch Staatsblad 2 september 1948 (p. 7067) en 9-10 juni 1947 (p. 5744).

Raadgevende Interparlementaire Benelux Raad "ter fine van advies" onderworpen. Het Verdrag van Lissabon werd pas op 31 oktober 1958 ondertekend !

- 2° Uit inlichtingen die mij door het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken werden verstrekt, blijkt dat noch Nederland noch Luxemburg tot het Verdrag van Lissabon toegetreden zijn of het geratificeerd hebben.

Het is derhalve uiterst waarschijnlijk dat, toen het Benelux Verdrag door de deskundigen - onder wie Nederlandse en Luxemburgse - werd voorbereid, door de Raadgevende Interparlementaire Benelux Raad werd onderzocht, en door de drie Gevolmachtigden van de drie Staatshoofden op 19 maart 1962 werd ondertekend, men op het Verdrag van Parijs zoals het herzien werd in 1934 te Londen en niet zoals het gewijzigd werd te Lissabon acht zou hebben geslaan.

- 3° De verplaatsing van de hier besproken bepaling naar het C van artikel 6 quinquies geschiedde geenszins teneinde uit te sluiten dat om het onderscheidende vermogen van een teken te bepalen voortaan nog rekening zou gehouden worden met het gebruik van het teken als warenmerk. Verre vandaar. Inderdaad werd deze verplaatsing gedaan omdat beslist werd dat het beroep op het gebruik voortaan niet enkel tot vaststelling van het onderscheidend vermogen diende te gebeuren maar ook om andere redenen. Dit blijkt duidelijk uit de besprekingen van het ontwerp dat tot het Verdrag van Lissabon heeft geleid *).

Ruimer opgevat zijnde, luidt de bepaling ingelast in het C van artikel 6 quinquies als volgt : "Bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt zal rekening gehouden moeten worden met al de feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk".

*) Raadpl. dienaangaande 1° Les Nouvelles V° Les marques de fabrique et de commerce n° 337 en 2° A. Braun op. cit. n°s 478 en 486

4° Wanneer een wetsbepaling een bepaald begrip of een bepaalde omstandigheid laat gelden - zoals artikel 6 quinquies B 2° dat gewag maakt van "het onderscheidend kenmerk" - dient noodzakelijk ook rekening gehouden te worden met de andere wetsbepalingen die dit begrip of deze omstandigheid toelichten of verder omschrijven - ten deze artikel 6 quinquies C.

Deze bepalingen vormen samen een onsplitsbaar geheel.

Derhalve vermits artikel 14 A - 1° a van de Benelux wet naar artikel 6 quinquies B, 2 van het Verdrag van Parijs verwijst, verwijst het ook naar het C van dit artikel en de rechter die bedoeld artikel 14 A 1° a interpreteert moet noodzakelijk op deze laatste bepaling acht slaan.

5° Het is niet alleen noodzakelijk en gepast maar zelfs geboden dat het probleem van het onderzoek van de onderscheidende kracht van een merk in de Benelux-landen zou leiden tot dezelfde interpretatie door de rechters van deze landen wanneer zij toepassing dienen te maken van het Unie Verdrag en van de Benelux wet. Niets belet dit in de Benelux wet, wel integendeel.

Zoals het Hof weet, bestaat er een voorontwerp van overeenkomst inzake een Europees merkenrecht en advocaat-generaal Berger heeft dit ontwerp in zijn conclusie geciteerd.

In de nota van de Commissie over de creatie van een E.E.G.-merk leest men : "... men komt aan de behoeften van het verkeer tegemoet, wanneer men in ieder individueel geval onderzoekt of het gedeponeerde teken van nature onderscheidingskracht bezit, dan wel als gevolg van het gebruik in het verkeer onderscheidende kracht heeft verkregen"*)).

*) Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 8/76
p. 23 nr 72. Zie ook p. 25 nr 85.

Gewis hebben wij hier te doen met een commentaar over een voorontwerp van overeenkomst ... maar deze commentaar legt de nadruk op een noodzakelijkheid van het handels en industrieel verkeer die geenszins vreemd is moeten blijven aan de bekommernissen van de auteurs van de Benelux wet en men kan, en men moet zelfs, aannemen dat uit de geest - en ook uit de tekst - van deze wet afgeleid dient te worden dat het gebruik zijn rol moet spelen in het beoordelen van het onderscheidend vermogen.

Om het onderzoek van dit probleem te beëindigen zal ik schrijven met de Nouvelles *) : "Il s'agit ici d'un phénomène inverse de celui qui fait que des marques parfaitement distinctives à l'origine deviennent banales. Les Allemands le définissent par l'expression "Anerkennung des Verkehrs" ...et qui signifie "reconnaissance par les cercles commerciaux intéressés". Cette reconnaissance sert de base juridique à la protection du "Schlagwort"".

Op de vraag 2 - b dient derhalve, m.i. geantwoord te worden dat de Benelux wet i.h.b. de artikelen 1, 4 en 14 A 1° a, in dier voege dient geïnterpreteerd te worden dat, zo een teken - zoals een kleur of een tint van een kleur - op zichzelf geen of geen voldoende onderscheidend vermogen bezit om te kunnen gelden als warenmerk het recht op een merk desniettemin wettelijk kan ontstaan indien ofwel reeds op het tijdstip van het depot ofwel later een gebruik, aan bedoeld teken, in het economisch verkeer, een echt onderscheidend vermogen heeft doen verkrijgen.

*) Op. cit. nr 337.

Derde en laatste vraag

Twee voorafgaande beschouwingen.

- 1° Het komt aan het Hof niet toe te beslissen of het Nederlands recht al dan niet het karakter van een warenmerk toekent aan een kleur of een tint van een kleur. Dit is een probleem van interpretatie van het nationaal recht waarvoor het Benelux-Gerechtshof onbevoegd is.
- 2° Voorzeker zou het Hof de door het Gerechtshof te Arnhem gestelde vragen mogen aanvullen - zoals door een partij gesuggereerd werd - indien het van mening mocht zijn dat een antwoord op deze bijkomende vragen voor dat rechtscollege nuttig zou zijn om zijn beslissing te wijzen.

Maar ik meen niet, dat het Hof thans moet en zelfs van ambtswege mag onderzoeken, uitsluitend onderzoeken - zoals wordt gevraagd - of de niet-tegenstelbaarheid bedoeld door artikel 29, lid 2, van de Benelux merkenwet beperkt wordt tot een gebruik dat geen onrechtmatige mededinging insluit en tot verkopen van bepaalde produkten. Immers, enerzijds zouden misschien andere omstandigheden of regels nog in aanmerking kunnen komen om te kunnen besluiten - in de perken van onze interpretatie-opdrachten - tot de al dan niet tegenstelbaarheid, en noch de nationale rechter, noch de partijen hebben het Hof dienaangaande voldoende ingelicht.

Ik stel derhalve voor zonder meer principiëel ontkennend te antwoorden op de derde vraag die de interpretatie van artikel 29 van de Benelux wet betreft.

Betreffende de kosten.

Artikel 13-1 van het Verdrag van 31 maart 1965 bepaalt : "De kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van de partijen, voorzover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is". "De aldus vastgestelde kosten maken deel uit van de proceskosten waarover de nationale rechter uitspraak doet" (artikel 13-2).

In zijn arrest van 1 maart 1975 heeft het Hof vastgesteld, dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

Vermits het hier gaat over de raming van salarissen op grond van het Nederlands recht en van de gebruiken en tradities eigen aan Nederland, meen ik dat het niet betaamt dat ik over deze kwestie stelling zou nemen, des te meer daar ik geen gelegenheid heb gehad de Nederlandse advocaat-generaal te raadplegen.

Brussel, 15 december 1976.