CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
H. SAUGMANDSGAARD ØE
van 22 november 2018 [1]

Zaak C-578/17

Oy Hartwall Ab
andere partij in de procedure:
Patentti- ja rekisterihallitus

[verzoek van de Korkein hallinto-oikeus (hoogste bestuursrechter, Finland) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Artikel 2 – Artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3 – Weigerings- of nietigheidsgronden – Onderscheidend vermogen – Door gebruik verkregen onderscheidend vermogen – Intrinsiek onderscheidend vermogen – Grafische voorstelling – Kleurmerk of beeldmerk – Als beeldmerk voorgesteld kleurmerk – Voorwaarden voor inschrijving – Categorieën merken – Types merken – Tegenstrijdigheden in de merkaanvraag”

I. Inleiding

1. Met dit verzoek om een prejudiciële beslissing van de Korkein hallinto-oikeus (hoogste bestuursrechter, Finland) worden het Hof een aantal prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van het vereiste van grafische voorstelling van artikel 2 en het vereiste van onderscheidend vermogen van artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 2008/95/EG [2].

2. De prejudiciële vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschap Oy Hartwall Ab en het Patentti- ja rekisterihallitus (bureau voor de intellectuele eigendom, Finland; hierna: „nationaal bureau”). Dit nationale bureau heeft de door Oy Hartwall ingediende aanvraag tot inschrijving van een kleurmerk afgewezen op grond dat het aangevraagde merk het voor een kleurmerk vereiste onderscheidend vermogen miste. In deze aanvraag was het kleurmerk grafisch weergegeven door middel van een afbeelding.

3. In deze zaak rijst derhalve de vraag hoe in het kader van de eventuele inschrijving van een kleurmerk de in richtlijn 2008/95 neergelegde vereisten van grafische voorstelling en onderscheidend vermogen moeten worden uitgelegd. Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter meer in het bijzonder te vernemen of de artikelen 2 en 3 van de richtlijn zich verzetten tegen inschrijving van een kleurmerk dat in de merkaanvraag grafisch is weergegeven door middel van een afbeelding.

1 Oorspronkelijke taal: Deens.

2 Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25) (hierna: „richtlijn 2008/95”).

4. Ik zal in deze conclusie uiteenzetten waarom ik van mening ben, ten eerste, dat artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van deze richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat het voor de uitlegging van het vereiste van onderscheidend vermogen relevant is of inschrijving van een merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd en, ten tweede, dat artikel 2 zich verzet tegen inschrijving van een merk dat, zoals in casu, grafisch is weergegeven door middel van een afbeelding, terwijl de aanvrager verzoekt om inschrijving van het merk als kleurmerk.

II. Toepasselijke bepalingen

A. Richtlijn 2008/95[3]

5. Artikel 2, met als opschrift „Tekens die een [...]merk kunnen vormen", luidt als volgt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."

6. Artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, dat betrekking heeft op de gronden voor weigering en nietigheid, bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;

[...]

3. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving."

B. Fins recht

7. Richtlijn 2008/95 is in Fins recht omgezet bij merkenwet nr. 7/1964 van 10 januari 1964, zoals laatstelijk gewijzigd bij wet nr. 56/2000 wat de in casu toepasselijke versie betreft.

8. Volgens § 1, tweede alinea, van de merkenwet (zoals laatstelijk gewijzigd bij wet nr. 39/1993 wat de in casu toepasselijke versie betreft) kunnen merken worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling en waarmee in het economisch verkeer gebrachte waren kunnen worden onderscheiden van die van een derde. Voorts kan volgens deze bepaling een merk met name worden gevormd door woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van de verpakking ervan.

3 Richtlijn 2008/95 heeft richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) ingetrokken en vervangen. De artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95, waarvan de uitlegging wordt gevraagd in de onderhavige zaak, nemen de artikelen 2 en 3 van richtlijn 89/104 identiek over. De rechtspraak met betrekking tot richtlijn 89/104 is dus ook in casu relevant. Richtlijn 2008/95 is vervangen door de nieuwe merkenrichtlijn, richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1), waarvoor de omzettingstermijn is vastgesteld op 14 januari 2019.

9. Volgens § 13 van de merkenwet (zoals laatstelijk gewijzigd bij wet nr. 56/2000 wat de in casu toepasselijke versie betreft) moet het aangevraagde merk de waren van de merkhouder kunnen onderscheiden van die van een derde. Tekens die uitsluitend of enkel met een kleine wijziging of toevoeging een aanduiding zijn van de soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, prijs of plaats of tijd van vervaardiging van de waren, bezitten als zodanig geen onderscheidend vermogen. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken moet volgens deze bepaling rekening worden gehouden met alle omstandigheden van de zaak en met name met de duur en de mate van het gebruik van het teken.

III. Hoofdgeding, prejudiciële vragen en procedure bij het Hof

10. De vennootschap Oy Hartwall heeft op 20 september 2012 het nationale bureau verzocht om inschrijving van het hieronder weergegeven teken. Volgens de grafische voorstelling bestaat dit teken in een blauw lint met aan weerszijden een dunne grijze rand. Verzocht werd om inschrijving van het teken als kleurmerk voor de waren „minerale wateren" van klasse 32. Oy Hartwall heeft met betrekking tot de kleur het navolgende opgegeven: de kleuren van het teken zijn blauw (PMS 2748, PMS CYAN) en grijs (PMS 877).



11. In het kader van haar aanvraag had Oy Hartwall aan het nationale bureau een marktonderzoek overgelegd waarin het aangevraagde merk voor de deelnemers was beschreven, alsmede een verklaring van twee van haar werknemers over het gebruik van het merk als teken ter aanduiding van haar waren.

12. Naar aanleiding van een tussenbeslissing van het nationale bureau heeft Oy Hartwall toegelicht dat zij verzocht om inschrijving van het aangevraagde merk als kleurmerk en niet als beeldmerk.

13. Bij beslissing van 5 juni 2013 heeft het nationale bureau de aanvraag afgewezen op grond dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen miste. In de motivering van de beslissing staat met name dat overeenkomstig de vaste praktijk van het bureau geen uitsluitend recht op inschrijving van bepaalde kleuren kan worden verleend zonder gefundeerd bewijs dat de aangevraagde kleuren door langdurig en grootschalig gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen voor de betrokken waren.

14. Volgens de beslissing van het nationale bureau heeft het marktonderzoek niet aangetoond dat de kleuren zelf bekend zijn, maar wel dat het beeldmerk bekend is. Het bewijs is niet geleverd dat de kleurencombinatie al zo lang en grootschalig als teken ter aanduiding van de door de aanvrager aangeboden waren in gebruik was dat zij als gevolg van dit gebruik vóór de datum van de aanvraag onderscheidend vermogen zou hebben verkregen in Finland.

15. De Markkinaoikeus (handelsrechter) heeft het bij hem door Oy Hartwall tegen deze beslissing ingestelde beroep verworpen.

16. In de motivering van zijn beslissing heeft deze rechter erop gewezen dat Oy Hartwall had verzocht om inschrijving van een kleurencombinatie. Hij heeft met name geoordeeld dat de grafische voorstelling in de aanvraag geen systematische schikking bevatte die de betrokken kleuren op een van te voren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Het aangevraagde kleurmerk voldeed derhalve niet aan het vereiste van grafische voorstelling krachtens § 1, tweede alinea, van merkenwet nr. 39/1993 om als merk te kunnen worden ingeschreven.

17. Oy Hartwall heeft tegen de beslissing van de Markkinaoikeus hoger beroep ingesteld bij de Korkein hallinto-oikeus, de verwijzende rechter.

18. Deze rechter moet oordelen of het merk van Oy Hartwall als kleurmerk kan worden ingeschreven. Dienaangaande vraagt hij zich af welk belang moet worden gehecht aan de in de aanvraag vermelde kwalificatie als kleurmerk met het oog op de eventuele inschrijving van het merk.

19. Bij beslissing van 28 september 2017 heeft de Korkein hallinto-oikeus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1) Is het voor de uitlegging van het vereiste van onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (gecodificeerde versie) relevant of inschrijving van het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd?

2) Wanneer de kwalificatie van het merk als kleurmerk dan wel als beeldmerk relevant is voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen ervan, moet het merk dan, ondanks de voorstelling daarvan door middel van een tekening, overeenkomstig de merkaanvraag worden ingeschreven als kleurmerk, of kan het enkel als beeldmerk worden ingeschreven?

3) Ingeval inschrijving van een in de merkaanvraag door middel van een tekening weergegeven merk als kleurmerk mogelijk is, is dan voor inschrijving als kleurmerk van een merk dat in de aanvraag grafisch is voorgesteld met een door de rechtspraak van het Hof voor inschrijving van een kleurmerk verlangde nauwkeurigheid (en het dus niet gaat om een inschrijving als merk van een kleur als zodanig, in abstracte vorm en zonder vorm of contouren), vereist dat gefundeerd bewijs van het gebruik wordt geleverd, zoals door het nationale bureau voor intellectuele eigendom wordt verlangd, of ook maar enig bewijs van het gebruik?”

20. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door Oy Hartwall, de Finse regering en de Europese Commissie. De Finse regering en de Commissie waren aanwezig ter terechtzitting op 6 september 2018.

IV. Beoordeling

A. Inleidende opmerkingen

21. Ter terechtzitting is de vraag opgeworpen of het Hof in casu bevoegd is. Ik zal hierover kort zijn; mijns inziens is het Hof bevoegd om op de gestelde vragen te antwoorden. Zoals uit mijn antwoord op de gestelde vragen zal blijken, gaat deze zaak niet over de uitlegging van Fins recht, maar over de uitlegging van de artikelen 2 en 3 van richtlijn 2008/95. Stellig blijkt uit overweging 6 van de richtlijn dat de lidstaten iedere vrijheid behouden om de inschrijvingsprocedure voor merken vast te stellen, maar, zoals ook de Finse regering ter terechtzitting heeft opgemerkt, de procedurele voorschriften van de lidstaten moeten zodanig worden vastgesteld en toegepast dat de naleving van de door de richtlijn geharmoniseerde vereisten betreffende de inschrijving van een merk wordt gewaarborgd. Met andere

woorden, de nationale instanties moeten met name ervoor zorgen dat de vereisten van de richtlijn worden nageleefd, en wel in het bijzonder de in de artikelen 2 en 3 van de richtlijn opgenomen vereisten volgens welke merken alleen kunnen worden ingeschreven wanneer zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling en onderscheidend vermogen bezitten.

B. Prejudiciële vragen

1. Invloed van de omstandigheid dat inschrijving van het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd, op de uitlegging van het vereiste van onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 2008/95 (eerste vraag)

22. Met zijn eerste vraag wil de verwijzende rechter in wezen vernemen of het voor de uitlegging van artikel 2 van richtlijn 2008/95 en van het vereiste van onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van deze richtlijn relevant is of inschrijving van het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd. [4]

23. Ik merk om te beginnen op dat de Finse regering ter terechtzitting erop heeft gewezen dat de Finse instanties uitsluitend uitspraak mogen doen over de vraag of het aangevraagde merk als kleurmerk kan worden ingeschreven. Gesteld wordt dat de Finse instanties naar Fins recht namelijk niet bevoegd zijn om het type merk dat in de aanvraag is gekozen, te wijzigen. Omdat Oy Hartwall heeft verzocht om inschrijving van een kleurmerk [5], mogen de Finse autoriteiten dus niet nagaan of het merk in plaats daarvan – dan wel eveneens – als beeldmerk zou kunnen worden ingeschreven. [6]

24. Ik zal derhalve in de hierna volgende overwegingen ervan uitgaan dat het voorwerp van de merkaanvraag een kleurmerk is. Ik zal dus de vraag of Oy Hartwall dit merk ook als beeldmerk wenste in te schrijven, niet behandelen. [7]

25. Voor de beoordeling van de eerste vraag moeten, zoals de Commissie stelt, de volgende twee vragen worden beantwoord: in de eerste plaats, of de omstandigheid dat inschrijving als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd, invloed heeft op de vaststelling van het voorwerp van de merkaanvraag (a), en in de tweede plaats, in hoeverre de omstandigheid dat inschrijving als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd, van invloed is bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken (b).

a) Relevantie voor de vaststelling van het voorwerp van de merkaanvraag

26. Om deze vraag te beantwoorden moet het voorwerp van een kleurmerk en van een beeldmerk worden omschreven, en met name worden aangegeven waarin beide types merken van elkaar verschillen.

4 Bij de formulering van zijn vraag heeft de verwijzende rechter enkel het vereiste van onderscheidend vermogen dat voortvloeit uit artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), van de richtlijn vermeld, dat wil zeggen het zogenoemde „intrinsieke" onderscheidend vermogen. Aangezien het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen (artikel 3, lid 3, van de richtlijn) ook centraal staat in het nationale geschil dat ten grondslag ligt aan de prejudiciële vragen, heb ik eveneens artikel 3, lid 3, in mijn antwoord betrokken, omdat Oy Hartwall aanvoert dat het aangevraagde merk zowel intrinsiek als door gebruik verkregen onderscheiden vermogen bezit.

5 Zie punten 10 en 12 van deze conclusie.

6 Evenzo blijkt uit de verwijzingsbeslissing enkel dat de verwijzende rechter in casu moet oordelen of het „door middel van een ingekleurde tekening weergegeven merk [...] kan worden ingeschreven als kleurmerk".

7 Dit zou kunnen worden afgeleid uit het feit dat – ook al is om inschrijving als kleurmerk verzocht – uit de verwijzingsbeslissing naar voren komt dat Oy Hartwall ten eerste betoogt dat zij geen bescherming aanvraagt „voor alleen de kleuren blauw en grijs in alle denkbare vormen" en ten tweede, dat „aanspraak wordt gemaakt op bescherming van het merk, exact zoals het door de in de aanvraag opgenomen grafische voorstelling wordt geïllustreerd en zonder een oneindige variatie van de kleuren van het merk".

27. In dit verband merk ik om te beginnen op dat richtlijn 2008/95 op het duidelijke uitgangspunt berust dat er verschillende types merken bestaan.

28. Volgens artikel 2 van de richtlijn, met als opschrift „Tekens die een [...]merk kunnen vormen", kunnen merken worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. In deze bepaling worden als voorbeeld genoemd „woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking".[8] Hoewel dit artikel geen echte categorisering van de verschillende types merken invoert, blijkt uit de opgesomde tekens dat merken verschillende vormen kunnen aannemen.

29. Vervolgens stel ik vast dat beeldmerken en kleurmerken merken in de zin van dit artikel 2 kunnen vormen. Beeldmerken komen in feite overeen met het in artikel 2 vermelde voorbeeld van „tekeningen". Kleurmerken worden daarentegen niet vermeld in de in artikel 2 genoemde voorbeelden[9], maar het Hof heeft in de twee belangrijkste arresten over kleurmerken, te weten het arrest Libertel[10] en het arrest Heidelberger Bauchemie[11], geoordeeld dat een kleurmerk een merk in de zin van artikel 2 kan vormen.[12]

30. Dat brengt mij tot de kernvraag, namelijk wat precies onder „kleurmerk" en „beeldmerk" moet worden verstaan en wat het verschil tussen beide types merken is.

31. Een kleurmerk is een teken dat bestaat uit een kleur of een kleurencombinatie als zodanig, zonder vorm en zonder omtreklijn.[13]

32. De bijzonderheid van de inschrijving van een kleurmerk ligt in het feit dat de kleur of de kleurencombinatie als zodanig bescherming verkrijgt. Als voorbeeld van een kleurmerk verwijs ik naar het recente arrest Louboutin en Christian Louboutin.[14] Die zaak betrof een Benelux-merk dat bestond uit de kleur rood aangebracht op de zool van een schoen met hoge hakken. De contouren van de schoen maakten geen deel uit van het ingeschreven merk.[15] In het arrest heeft het Hof bevestigd dat

8 Dat de in artikel 2 opgesomde tekens slechts voorbeelden zijn en de opsomming dus niet uitputtend is, vindt niet alleen steun in de formulering van artikel 2, maar ook in overweging 8 van de richtlijn. In deze overweging staat vermeld dat „ [h]et doel van de aanpassing [...] alleen [kan] worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden" en „[h]iertoe [...] een niet-limitatieve opsomming van tekens [moet] worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen". Artikel 2 van de richtlijn bevat de in overweging 8 bedoelde niet-limitatieve opsomming.

9 Ik merk op dat kleuren uitdrukkelijk als voorbeeld van een merk worden genoemd in artikel 3 van de nieuwe merkenrichtlijn, richtlijn 2015/2436.

10 Arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

11 Arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

12 In deze arresten heeft het Hof geoordeeld dat een kleurmerk daarvoor aan drie voorwaarden moet voldoen. In de eerste plaats moet het kleurmerk als zodanig een teken vormen. Het Hof heeft vastgesteld dat binnen de specifieke context van de handel kleuren doorgaans worden gebruikt omwille van hun aantrekkingskracht of ter versiering, zonder dat daarbij enige betekenis wordt overgebracht, maar dat het niet is uitgesloten dat een kleur of kleurencombinatie met betrekking tot een waar of dienst een teken kan vormen (zie arresten van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 27, en 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 23). In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie arresten van 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punt 23, en 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, punt 22). Wat de toepassing van deze laatste twee voorwaarden op kleurmerken betreft, verwijs ik naar het hierna door mij gegeven antwoord op de prejudiciële vragen, welk antwoord exact over deze voorwaarden gaat.

13 Zie bijvoorbeeld de punten 14 ent 21 van het arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), waarin een kleurmerk wordt omschreven als een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, en punt 15 van het arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), waarin sprake is van abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties. Diezelfde definitie wordt overigens gebruikt bij de inschrijving van Uniemerken [zie uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie van 5 maart 2018 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431, PB 2018, L 104, blz. 37]. Deze verordening, die sinds 14 mei 2018 overeenkomstig artikel 39, lid 2, ervan van toepassing is op de inschrijving van Uniemerken, omschrijft in artikel 3, lid 3, onder f), een kleurmerk als een merk dat uitsluitend uit één kleur zonder omtreklijn dan wel uit een combinatie van kleuren zonder omtreklijn bestaat.

14 Arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

15 Arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, punten 7-10).

het feit dat de kleur is toegepast op de waar, waardoor de kleur derhalve in feite ruimtelijk wordt afgebakend, niet ertoe leidt dat de vorm onderdeel is van het merk.[16] Met andere woorden, de zool van de schoen maakte geen deel uit van het merk, ook al werd de ingeschreven kleur ruimtelijk afgebakend wanneer deze op de zool van een schoen met hoge hakken werd aangebracht.

33. Zoals het Hof in het arrest Libertel heeft opgemerkt, biedt de inschrijving van een kleurmerk een zeer ruime bescherming. Het beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren impliceert namelijk dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten.[17]

34. Beeldmerken bestaan daarentegen uit een beeldelement. Bij de inschrijving van een beeldmerk verkrijgt het beeldelement zoals dat voorkomt in de grafische voorstelling van het merk de bescherming. Indien het beeldmerk een kleur heeft, wordt het beeldmerk zoals dat wordt weergegeven in de opgegeven kleuren, beschermd vanaf de inschrijving.[18]

35. Blijkens het voorgaande is er een verschil tussen beide categorieën merken, aangezien een kleurmerk het recht beschermt om een bepaalde kleur of kleurencombinatie als zodanig, dat wil zeggen zonder omtreklijn, te gebruiken, terwijl een beeldmerk het recht beschermt om het beeldmerk te gebruiken precies zoals het grafisch wordt weergegeven, met omtreklijn en eventuele kleuren.

b) Relevantie van de omstandigheid dat inschrijving als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken

36. Vervolgens rijst de vraag of de omstandigheid dat de aanvrager om bescherming van een kleurmerk dan wel van een beeldmerk verzoekt, relevant is bij de toepassing van het vereiste van onderscheidend vermogen. Mijns inziens vloeit het antwoord op deze vraag voort uit de vaste rechtspraak van het Hof die ik hierna zal uiteenzetten.

37. Om een merk te kunnen inschrijven is het volgens artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van essentieel belang dat het merk onderscheidend vermogen bezit. Onderscheidend vermogen betekent dat het merk zich leent om de waar of de dienst waarop het betrekking heeft, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of deze dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.[19] De wezenlijke functie van het merk is immers daarin gelegen dat aan de consument met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst.[20]

38. Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet het onderscheidend vermogen van een merk, of het nu intrinsiek is [artikel 3, lid 1, onder b)] dan wel door gebruik is verkregen (artikel 3, lid 3), worden beoordeeld aan de hand van twee parameters: ten eerste, de waren of diensten waarop dit merk betrekking heeft en, ten tweede, de vermoedelijke perceptie van de betrokken kringen.[21]

16 Arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423, punt 24).

17 Arrest van 6 mei 2003 (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 54).

18 Zie in die zin de definitie van beeldmerken in artikel 3, lid 3, onder b), van uitvoeringsverordening 2018/626 van de Commissie, volgens welke een beeldmerk een merk is met niet-standaard karakters, stilering of opmaak, een grafisch kenmerk of een kleur, met inbegrip van merken die uitsluitend bestaan uit beeldbestanddelen of uit een combinatie van woord- en beeldbestanddelen.

19 Zie arrest van 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

20 Zie arrest van 26 april 2007, Alcon/BHIM (C-412/05 P, EU:C:2007:252, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

21 Zie arrest van 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

39. Het Hof heeft gepreciseerd hoe het door gebruik onderscheidend vermogen in de praktijk moet worden vastgesteld. De bevoegde autoriteit moet een concreet onderzoek verrichten en globaal de factoren onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren, en dat voor de betrokken kringen. Deze factoren moeten bovendien betrekking hebben op een gebruik van het merk.[22] Bij deze beoordeling kan met name rekening worden gehouden met de volgende factoren: het marktaandeel van het betrokken merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van de betrokken kringen dat de waar of de dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.[23]

40. Wat voorts de vraag betreft wat het verband is tussen de toepassing van het vereiste van onderscheidend vermogen en de omstandigheid dat inschrijving van een merk als kleurmerk dan wel beeldmerk is aangevraagd, heeft het Hof reeds geoordeeld dat noch artikel 2 noch artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 2008/95 een onderscheid maakt tussen de categorieën merken. Bij de beoordeling of kleurmerken onderscheidend vermogen hebben, met daaronder begrepen het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, gelden dus in beginsel dezelfde criteria als die welke voor de andere categorieën merken, zoals beeldmerken, gelden.[24] Het is derhalve niet mogelijk om voor bepaalde types merken striktere criteria vast te stellen ter vervanging of afwijking van de toepassing van het criterium van onderscheidend vermogen.[25]

41. Niettemin komt uit de rechtspraak ook naar voren dat voor bepaalde types merken die een bijzonder karakter hebben, rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van die types merken. Dat is met name het geval bij kleurmerken, waarvoor ik uit de aangehaalde rechtspraak van het Hof afleid dat wegens de specifieke kenmerken ervan rekening moet worden gehouden met twee aspecten.

42. Zo heeft het Hof in de eerste plaats geoordeeld dat, behalve in uitzonderlijke gevallen, met name ingeval van zeer specifieke markten, kleurmerken ab initio geen onderscheidend vermogen hebben.[26] Dat kleurmerken slechts zelden ab initio onderscheidend vermogen hebben, komt doordat de consumenten in het algemeen niet gewend zijn om de herkomst van waren af te leiden enkel uit de kleur of de kleur van de verpakking ervan. De perceptie door het relevante publiek van een kleurmerk is bijgevolg niet noodzakelijkerwijs dezelfde als van een woord- of beeldmerk.[27]

43. In de tweede plaats heeft het Hof reeds voor recht verklaard dat er een algemeen belang bestaat 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 aangevraagd.[28] Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleurmerk moet derhalve ook ervoor gezorgd worden dat inschrijving van het merk niet in strijd is met dit algemeen belang.[29]

22 Zie arrest van 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

23 Zie arrest van arrest van 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

24 Zie in die zin, arrest van 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

25 Zie arrest van 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

26 Zie de arresten van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 66), en 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punt 39).

27 Zie de arresten van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 65), en 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punt 38).

28 Zie arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punten 54-59).

29 Zie arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 60).

44. Zoals hierboven is uiteengezet, kan het dus wegens de specifieke kenmerken van een merk voor sommige categorieën merken in de praktijk moeilijker zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan voor andere categorieën.[30] Ik merk evenwel op dat het Hof ook heeft benadrukt dat de merkeninstanties hierdoor niet van de verplichting worden vrijgesteld om per geval het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk in concreto te onderzoeken.[31]

45. Om bovenstaande redenen geef ik het Hof in overweging op de eerste vraag te antwoorden dat artikel 2 en artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van richtlijn 2008/95 aldus moeten worden uitgelegd dat het voor de toepassing van het vereiste van onderscheidend vermogen relevant is of inschrijving van het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd, aangezien uit de specifieke kenmerken van kleurmerken voortvloeit dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleurmerk. Dienaangaande moet in aanmerking worden genomen, enerzijds, dat een kleurmerk slechts zelden ab initio onderscheidend vermogen heeft en, anderzijds, dat er een algemeen belang bestaat 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 aangevraagd.

2. Wijze waarop een merk moet worden ingeschreven bij discrepantie tussen de grafische voorstelling van het merk en de gekozen merkcategorie (tweede vraag)

46. Ik vat de tweede vraag aldus op dat de verwijzende rechter zich in wezen afvraagt hoe een merk moet worden ingeschreven wanneer een discrepantie bestaat tussen de grafische voorstelling van het merk, in de vorm van een afbeelding, en de keuze van de merkcategorie in de aanvraag, waarin het merk als kleurmerk wordt gekwalificeerd.

47. Ik zal hierna uiteenzetten waarom ik van mening ben dat bij een dergelijke discrepantie het merk naar Unierecht noch als kleurmerk noch als beeldmerk kan worden ingeschreven. Dienaangaande zal ik om te beginnen uitleggen waarom het voor de inschrijving van een merk van belang is dat kan worden vastgesteld wat precies het voorwerp van dit merk is (a) en daarna de gevolgen uiteenzetten van eventuele tegenstrijdigheden in een aanvraag, zoals in casu het geval is (b).

a) Noodzaak om het voorwerp van het merk vast te stellen

48. Aangezien het krachtens artikel 2 van richtlijn 2008/95 voor inschrijving van een merk essentieel is dat dit merk een teken vormt dat vatbaar is voor grafische voorstelling, moet worden vastgesteld wat precies het voorwerp van het aangevraagde merk is. Het vereiste in artikel 2, volgens hetwelk alle tekens vatbaar moeten zijn voor grafische voorstelling, heeft als doel vast te stellen wat precies het voorwerp is van het merk waarvoor de aanvrager bescherming vraagt. Zoals in het arrest Sieckmann is uiteengezet, moet de grafische voorstelling van het merk met name duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn om haar functie te kunnen vervullen.[32]

49. Het Hof heeft in bovengenoemd arrest uiteengezet waarom een dergelijke uitlegging noodzakelijk is voor de goede werking van het stelsel van inschrijving van merken.[33] De bevoegde autoriteiten moeten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de aard van de tekens die een merk vormen, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het

30 Zie arresten van 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM (C-311/11 P, EU:C:2012:460, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak), en 9 september 2010, BHIM/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31 Zie arrest van 9 september 2010, BHIM/Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, EU:C:2010:508, punt 37).

32 Zie arresten van 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punten 48-55), en 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 29).

33 Zie arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punt 47).

vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister. De marktdeelnemers op hun beurt moeten zich ervan kunnen vergewissen welke inschrijvingen precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen ontvangen. [34]

50. Op basis van de vaststelling van wat het voorwerp van een merk precies is, moeten derhalve alle andere voorwaarden voor eventuele inschrijving van het merk, en met name de voorwaarde inzake het onderscheidend vermogen van het merk, worden beoordeeld.

51. Weliswaar is het voor alle merken een fundamenteel vereiste dat zij vatbaar zijn voor grafische voorstelling [35], maar ik wijs erop dat het precieze voorwerp van bepaalde types merken in de praktijk niet *enkel* op grond van de grafische voorstelling van het aangevraagde merk kan worden vastgesteld. Hoewel de grafische voorstelling van een gekleurd beeldmerk stellig nauwkeurig het element aangeeft waarvoor bescherming wordt aangevraagd, namelijk het gekleurde beeldmerk, is dat bij kleurmerken niet het geval.

52. In het arrest Libertel, dat ging over de mogelijkheid van inschrijving van een kleurmerk dat uit één kleur bestaat, heeft het Hof dan ook vastgesteld dat een eenvoudig kleurmonster op zich niet voldeed aan het vereiste van grafische voorstelling van artikel 2, in het bijzonder omdat een kleurmonster na verloop van tijd kan verkleuren (het kan bijvoorbeeld vervagen). Een kleurmonster staat derhalve niet toe het precieze voorwerp van een kleurmerk vast te stellen. Daarentegen kan aan het vereiste van artikel 2 worden voldaan indien het kleurmonster wordt aangevuld met een verbale beschrijving van het kleurmerk, mits deze beschrijving duidelijk en nauwkeurig is, dan wel met een internationaal erkende identificatiecode, aangezien dergelijke codes erom bekend staan dat zij nauwkeurig zijn. [36]

53. Wat kleurmerken bestaande uit een kleurencombinatie betreft, heeft het Hof voorts in het arrest Heidelberger Bauchemie geoordeeld dat – om aan het in artikel 2 neergelegde vereiste van duidelijkheid te voldoen – een aanvraag tot inschrijving van een kleurencombinatie een systematische schikking moet bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. [37] Met de systematische schikking wordt beoogd de exacte kleurencombinatie nauwkeurig vast te stellen. [38]

54. Ik wil hieraan toevoegen dat een instantie natuurlijk eerst moet kunnen vaststellen of het al dan niet om een kleurmerk gaat, alvorens uitspraak te kunnen doen over de vraag of het voorwerp van een aangevraagd kleurmerk kan worden vastgesteld met de door de arresten Libertel [39] en Heidelberger Bauchemie [40] vereiste duidelijkheid.

34 Zie arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punten 50 en 51). Zie ook arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punten 26-30).

35 Ik merk op dat het vereiste van grafische voorstelling niet meer staat in de nieuwe merkenrichtlijn, te weten richtlijn 2015/2436. Artikel 3, onder b), van deze richtlijn, dat betrekking heeft op de tekens die een merk kunnen vormen en dat overeenkomt met artikel 2 van de huidige richtlijn, bepaalt dat het aangevraagde teken in het register moet kunnen worden weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat stelt het voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. De reden voor deze wijziging wordt vermeld in overweging 13 van de richtlijn. Om aan de doelstellingen van het inschrijvingsstelsel voor merken te voldoen, te weten het waarborgen van rechtszekerheid en behoorlijk bestuur, is het volgens deze overweging van wezenlijk belang voor te schrijven dat het teken op een duidelijke, nauwkeurige, autonome, gemakkelijk toegankelijke, begrijpbare, duurzame en objectieve wijze kan worden weergegeven. Daarbij wordt vermeld dat een teken daarom in elke passende vorm moet kunnen worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, zolang de weergave in dat opzicht voldoende garanties biedt.

36 Zie arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punten 31-37).

37 Zie arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punt 33).

38 Zie arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384, punt 34).

39 Arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

40 Arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

55. In casu lijkt de aanvraag van Oy Hartwall tegenstrijdig op dit punt, hetgeen overigens blijkt uit de tweede vraag van de verwijzende rechter. Hoewel het aangevraagde merk grafisch wordt weergegeven als een merk met omtreklijn door middel van een afbeelding (een blauw lint met aan weerszijden een dunne grijze rand), heeft Oy Hartwall immers in de daarbij gevoegde beschrijving (waarin de internationale codes van de gebruikte kleuren werden gepreciseerd) en in de kwalificatie vermeld dat het om een kleurmerk ging.

56. Wat de grafische voorstelling van het aangevraagde kleurmerk betreft, merk ik op dat het in beginsel stellig mogelijk is om een kleurmerk grafisch weer te geven *met* omtreklijn. Dat is het geval wanneer de grafische voorstelling de wijze laat zien waarop het kleurmerk zal worden *aangebracht* op de waren en diensten van de betrokken onderneming. Als voorbeeld verwijs ik naar het reeds aangehaalde arrest Louboutin en Christian Louboutin.[41] De grafische voorstelling van het betrokken kleurmerk, weergegeven in punt 8 van dat arrest, bestond uit een tekening van een schoen met hoge hakken waarvan op de zool de betrokken kleur rood was aangebracht. In de beschrijving van het kleurmerk was gepreciseerd dat de contouren van de schoen geen deel uitmaakten van het merk, maar uitsluitend waren bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken. Zelfs indien de grafische voorstelling van het merk contouren (de vorm van de schoen, daaronder begrepen de vorm van de zool) bevatte, maakten deze contouren derhalve geen deel uit van het merk, hetgeen het Hof overigens heeft bevestigd in het arrest, zoals ik in punt 32 van deze conclusie in herinnering heb gebracht.

57. Indien het in casu aangevraagde merk grafisch op soortgelijke wijze was weergegeven, zou de grafische voorstelling in dat geval laten zien hoe het aangevraagde kleurmerk wordt aangebracht op de waren van Oy Hartwall, te weten waterflessen in de onderhavige zaak. Zoals ook de Commissie en de Finse regering hebben opgemerkt, laat de grafische voorstelling van het merk echter geen waterfles zien, maar een lint. Dat brengt mij ertoe vast te stellen dat de merkaanvraag van Oy Hartwall tegenstrijdig is, aangezien de gebruikte omtreklijn zelfs niet kan laten zien hoe het kleurmerk zal worden gebruikt op de betrokken waren.

b) Gevolgen van de tegenstrijdigheden in de merkaanvraag

58. Ik ben van mening, zoals ook de Commissie en de Finse regering betogen, dat artikel 2 van richtlijn 2008/95 zich ertegen verzet dat een merk als kleurmerk kan worden ingeschreven wanneer er sprake is van een discrepantie zoals in casu.

59. De merkaanvraag maakt het namelijk niet mogelijk vast te stellen of het precieze voorwerp van de aanvraag een kleurmerk dan wel een beeldmerk is. Er bestaat dus onzekerheid over het voorwerp op basis waarvan de andere in deze richtlijn gestelde materiële voorwaarden, en met name het vereiste van onderscheidend vermogen, moeten worden beoordeeld. Daarbij komt nog dat overheden bij de raadpleging van de merkenregisters gebruikmaken van de verschillende categorieën merken van het register. Dat is ook zo bij het Finse merkenregister, met betrekking tot hetwelk ik heb kunnen vaststellen dat het mogelijk is aanvragen in te dienen voor verschillende categorieën merken, en met name voor de categorie van beeldmerken en die van kleurmerken.

60. Indien een merk als kleurmerk zou worden ingeschreven terwijl de grafische voorstelling van het merk eruit ziet als een beeldmerk, zou bij de overheid en de concurrerende ondernemingen verwarring kunnen ontstaan. Er zou bijgevolg twijfel bestaan over de vraag welk element – het kleurmerk of het beeldmerk – door inschrijving wordt beschermd. Ik ben het daarom eens met de

41 Arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423).

zienswijze van de Commissie en de Finse regering dat de doelstelling die wordt nagestreefd door het in artikel 2 neergelegde vereiste van grafische voorstelling, te weten – zoals is gepreciseerd in het arrest Sieckmann [42] – dat op duidelijke en nauwkeurige wijze het merk kan worden afgebakend, niet kan worden verwezenlijkt bij een aanvraag als de onderhavige.

61. Deze uitlegging van artikel 2 vindt ook steun in het arrest van het Hof in de zaak Shield Mark. [43] Deze zaak ging met name over de vraag onder welke voorwaarden een klankmerk [44] vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Het Hof heeft in dat arrest met name geoordeeld dat een teken dat grafisch wordt weergegeven door middel van notenschrift of een omschrijving in woorden niet als klankmerk kan worden ingeschreven wanneer de aanvrager in zijn inschrijvingsaanvraag niet heeft gepreciseerd dat het aangevraagde teken als klank moet worden opgevat. Zoals het Hof heeft verklaard, mogen in een dergelijk geval de bevoegde instantie en het publiek er namelijk van uitgaan dat het om een woord- of beeldmerk gaat, zoals dit in de inschrijvingsaanvraag grafisch is weergegeven. [45]

62. Om de redenen die ik in de punten 59 en 60 van deze conclusie heb uiteengezet, gelden dezelfde overwegingen mijns inziens voor een merkaanvraag die grafisch wordt weergegeven door middel van een afbeelding, maar waarbij in de kwalificatie en de daarbij gevoegde beschrijving wordt vermeld dat het merk een kleurmerk is. Het arrest Shield Mark heeft weliswaar betrekking op een onnauwkeurigheid in de aanvraag en niet op een echte tegenstrijdigheid, maar het in dit arrest vervatte oordeel geldt a fortiori bij een tegenstrijdigheid. [46]

63. Wanneer de nationale instanties moeten vaststellen wat precies het voorwerp van een aangevraagd merk is en de aanvrager om bescherming als kleurmerk wil verzoeken, is het derhalve van essentieel belang dat de merkaanvraag consistent is, dat wil zeggen dat inschrijving van het merk – overeenkomstig de grafische voorstelling van het merk, met daaronder begrepen de kwalificatie van het merk en de daarbij gevoegde beschrijving – als kleurmerk wordt gevraagd. Alleen op deze wijze kunnen de instanties en het publiek namelijk ten eerste weten dat de aanvrager om bescherming van een kleurmerk en niet van een beeldmerk verzoekt, en ten tweede het precieze voorwerp van het kleurmerk vaststellen.

64. Ik geef daarom het Hof in overweging op de tweede vraag te antwoorden dat artikel 2 van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling zich ertegen verzet dat een merk kan worden ingeschreven wanneer het wegens tegenstrijdigheden in de aanvraag niet mogelijk is vast te stellen wat precies het voorwerp is van de bescherming waarom de aanvrager verzoekt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aanvraag tot inschrijving van een merk als kleurmerk, terwijl het merk grafisch als beeldmerk wordt weergegeven.

42 Arrest van 12 december 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, punten 48-51).

43 Arrest van 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641).

44 Een klankmerk is een merk dat uitsluitend bestaat uit een klank of een combinatie van klanken [zie bijvoorbeeld de definitie in artikel 3, lid 3, onder g), van uitvoeringsverordening 2018/626 van de Commissie].

45 Zie arrest van 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, EU:C:2003:641, punt 58).

46 Ik verwijs in dit verband ook naar het arrest van 14 juni 2012, Seven Towns/BHIM (Weergave van zeven vierkanten in verschillende kleuren) (T-293/10, niet gepubliceerd, EU:T:2012:302). In dit arrest was het Gerecht van oordeel dat een Uniemerk niet als kleurmerk kon worden ingeschreven omdat het grafisch niet als kleurmerk maar als beeldmerk of driedimensionaal merk was weergegeven. Volgens het Gerecht was er in dit geval sprake van een inherente tegenstrijdigheid wat betreft de werkelijke aard van het betrokken teken, die zich tegen inschrijving van het teken verzette (zie punt 66 van het arrest).

3. Praktijk van het nationale bureau (derde vraag)

65. Ik vat de derde vraag aldus op dat de verwijzende rechter in wezen wenst te vernemen – indien op de tweede vraag bevestigend wordt geantwoord en het derhalve in beginsel mogelijk is om het betrokken merk als kleurmerk in te schrijven – of de rechtspraak van het Hof inzake het onderscheidend vermogen van kleurmerken van toepassing is op een dergelijk merk en, zo ja, of de praktijk van het nationale bureau met deze rechtspraak overeenstemt.

66. Aangezien ik het Hof in overweging geef, de tweede vraag ontkennend te beantwoorden, behoeft mijns inziens de derde vraag niet te worden beantwoord. Voor het geval dat het Hof de tweede vraag bevestigend zou beantwoorden, zet ik niettemin de hierna volgende overwegingen subsidiair uiteen.

67. Deze vraag gaat over de beoordeling, door het nationale bureau, van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt op dit punt dat het nationale bureau in de motivering van zijn beslissing tot afwijzing van de aanvraag erop wijst dat „overeenkomstig de vaste praktijk van het bureau geen uitsluitend recht op inschrijving van bepaalde kleuren kan worden verleend zonder gefundeerd bewijs dat de aangevraagde kleuren door langdurig en grootschalig gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen voor de betrokken waren”. [47]

68. Om deze vraag te beantwoorden, moet in de eerste plaats worden onderzocht of de rechtspraak van het Hof inzake het onderscheidend vermogen van kleurmerken (arresten Libertel [48] en Heidelberger Bauchemie [49]) van toepassing is op een dergelijk merk.

69. Aangezien bij deze vraag wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het merk een kleurmerk is en derhalve wordt aangenomen dat het voorwerp van het merk een kleur of een kleurencombinatie zonder omtreklijn is, moet hierop bevestigend worden geantwoord, zoals ook door de Finse regering en de Commissie is betoogd.

70. Concreet betekent dit dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het kleurmerk rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van kleurmerken. Zoals ik in de punten 42 en 43 van deze conclusie heb gesteld, impliceert dit, enerzijds, dat in aanmerking moet worden genomen dat een kleurmerk slechts zelden intrinsiek onderscheidend vermogen heeft en, anderzijds, dat rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers. [50]

71. In de tweede plaats moet worden nagegaan of de praktijk van het nationale bureau in overeenstemming is met de rechtspraak van het Hof inzake kleurmerken.

72. Het staat aan de verwijzende rechter om hierover definitief uitspraak te doen, rekening houdend met de in de punten 38 tot en met 44 van de onderhavige conclusie uiteengezette criteria die in de rechtspraak van het Hof zijn ontwikkeld en met alle relevante feitelijke informatie over de praktijk van het nationale bureau. [51]

47 Zie hierover punt 13 van deze conclusie.

48 Arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

49 Arrest van 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).

50 Zie arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punten 60, 65 en 66).

51 Ik preciseer dat het Hof zelf niet over die informatie beschikt.

73. Wat het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen betreft, moet worden benadrukt dat het nationale bureau een concreet en globaal onderzoek moet verrichten van alle factoren waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. [52] In deze context is het blijkens het arrest Oberbank in strijd met richtlijn 2008/95 om de beoordeling of een merk onderscheidend vermogen door gebruik heeft verkregen *uitsluitend* op de uitkomst van een opinieonderzoek te baseren. Het Hof heeft in dit arrest geoordeeld dat, zelfs indien een opinieonderzoek een van de factoren van deze beoordeling kan zijn, de uitkomst van een dergelijk opinieonderzoek niet de enige doorslaggevende factor mag zijn. [53]

74. Ik geef daarom het Hof subsidiair in overweging op de gestelde vraag te antwoorden dat, indien wordt gevraagd om een merk als kleurmerk in te schrijven, bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken van kleurmerken. Daartoe moet in aanmerking worden genomen, enerzijds, dat een kleurmerk slechts zelden ab initio onderscheidend vermogen heeft en, anderzijds, dat er een algemeen belang bestaat 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 aangevraagd. Indien de bevoegde instanties oordelen dat het aangevraagde kleurmerk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, is het niet nodig om het gebruik van het merk te bewijzen. Indien het kleurmerk geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, moet daarentegen worden nagegaan of het merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Bij deze beoordeling moet een concreet onderzoek worden verricht van de factoren waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Deze factoren moeten bovendien betrekking hebben op een gebruik van het merk en bij deze beoordeling kunnen met name de volgende factoren in aanmerking worden genomen: het marktaandeel van het betrokken merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van het reclamebudget van de onderneming voor het merk, het gedeelte van de betrokken kringen dat de waar of de dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.

V. Conclusie

75. Gelet op het bovenstaande geef ik het Hof in overweging de door de Korkein hallinto-oikeus gestelde vragen te beantwoorden als volgt:

„1) Voor de uitlegging van artikel 2 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht (gecodificeerde versie) en van het vereiste van onderscheidend vermogen van een merk in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), en lid 3, van deze richtlijn is relevant of inschrijving van het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd, aangezien uit de specifieke kenmerken van kleurmerken voortvloeit dat daarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een kleurmerk. Dienaangaande moet in aanmerking worden genomen, enerzijds, dat een kleurmerk slechts zelden ab initio onderscheidend vermogen heeft en, anderzijds, dat er een algemeen belang bestaat 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 aangevraagd.

52 Zie arrest van 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

53 Arrest van 19 juni 2014, Oberbank (C-217/13 et C-218/13, EU:C:2014:2012, punt 48).

2) Artikel 2 van richtlijn 2008/95 moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling zich verzet tegen inschrijving van een merk wanneer het wegens tegenstrijdigheden in de aanvraag niet mogelijk is vast te stellen wat precies het voorwerp is van de bescherming waarom de aanvrager verzoekt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een aanvraag tot inschrijving van een merk als kleurmerk, terwijl het merk grafisch als beeldmerk wordt weergegeven."