Kleur als merk

Als een kampeerder een blauw tankje met gas koopt, zal deze er vanuit gaan dat het om een Camping Gaz-product gaat. En als er een verzorgingsproduct op de markt wordt gebracht in een fles met een zachtgele kleur, zal vrijwel iedereen denken dat het gaat om een product van Zwitsal. Zoals ook chocolade in lila papier voor de consument natuurlijk Milka-chocolade moet zijn. Duidelijk is dat een kleur in staat is om waren en/of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dat betekent dat een kleur als merk kan fungeren.

mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen*

In de praktijk is gebleken dat het zeer interessant kan zijn bij de introductie van een nieuwe lijn van producten, die producten niet alleen een bepaalde naam te geven, maar ook een bepaalde kleur. Een concurrent die op de markt komt met een concurrerend, identiek gekleurd product onder een andere naam, kan dan (mits de kleur is gedeponeerd als merk) op basis van de kleurmerkrechten aangepakt worden.

In artikel 1 van de Benelux Merkenwet is bepaald dat als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Kleuren worden niet specifiek genoemd als tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Op 9 februari 1977 heeft het Benelux Gerechtshof evenwel bepaald dat een kleur, kleurcombinatie of specifieke teint onder omstandigheden een merk kan zijn.

Onderscheidend vermogen

Een kleur kan een merk zijn als de kleur onderscheidend vermogen heeft. Dit betekent volgens de rechtspraak dat de identiteit van de waren (of diensten) waarvoor de kleur als merkteken moet dienen, als afkomstig van één bepaalde onderneming genoegzaam wordt gedemonstreerd. Een kleur functioneert dus alleen als merk indien de kleur zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar of dienst die onder die kleur wordt aangeboden, als afkomstig van één bepaalde onderneming te herkennen. Het betreffende publiek hoeft niet te weten van welke onderneming een product in een bepaalde kleur afkomstig is. Vanwege de eis dat de kleur onderscheidend vermogen moet hebben, is evident dat bijvoorbeeld de kleur geel geen merk voor bananen kan zijn, maar wel geschikt is om diverse babyverzorgingsproducten te onderscheiden. Een kleur zal niet snel een merk zijn. Een kleur krijgt eigenlijk pas een merkfunctie als de kleur jarenlang intensief gebruikt is voor een specifieke groep van waren of diensten waardoor de kleur zodanig is ingeburgerd dat het publiek bij het zien van producten in die kleur, deze producten zal beschouwen als afkomstig van één bepaalde onderneming.

Tot aan een uitspraak van een Belgisch Gerechtshof in 1999 over een kleur die Belgacom gebruikte ter onderscheiding van haar diensten, weigerde het Benelux Merkenbureau (ondanks het feit dat vaststaat dat een kleur op zich een merk kan zijn) een kleur als merk in te schrijven indien op het moment van depot de deposant niet aan kon tonen dat de kleur voor een bepaalde waar of dienst was ingeburgerd (d.w.z. door intensief gebruik onderscheidend was geworden). Zo weigerde het Benelux Merkenbureau Libertel de inschrijving van de kleur oranje voor telecommunicatiediensten. Dit betekende voor Libertel dat zij, bij gebreke van een depot voor de kleur oranje, niet tegen concurrenten op kon treden die 'haar' oranje gebruikte voor soortgelijke diensten. Nu schrijft het Benelux Merkenbureau een kleur die nog niet is ingeburgerd wel als merk in. Het Benelux Merkenbureau doet dit in afwachting van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg over de vraag of een kleur die nog niet is ingeburgerd op het moment van depot als merk kan worden ingeschreven. Op dit moment geldt dus: wie een bepaalde kleur als merk wil gaan gebruiken, kan die kleur eerst als merk inschrijven en vervolgens (liefst intensief) gaan gebruiken.

Met een kleur kan een onderneming dus niet alleen zichzelf én zijn producten goed onderscheiden, maar ook voor extra bescherming zorgen.

* Mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Amsterdam, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie (e-mail: m.vanderdussen@cmsderks.nl)