

# Kennedy Van der Laan

## KPN-groen nietig - gebruik in Nederland onvoldoende

*Een bespreking van de uitspraak van de rechtbank van koophandel te Brussel van 24 november 2006 (Koninklijke KPN/Mobistar RG 05/00760)*

KPN heeft sinds 1989 deze groene kleur geregistreerd als Benelux merk:

Mobistar, een Belgische *gsm-operator*, heeft in januari 2000 ook een kleur groen geregistreerd bij het toenmalige Benelux Merkenbureau. KPN heeft vervolgens voor de rechtbank van koophandel in Brussel geëist dat Mobistar zou ophouden deze kleur groen te gebruiken. Mobistar reageerde hierop door de nietigheid van de merkregistratie van het KPN-groen in te roepen, omdat niet zou zijn voldaan aan de vereisten om een kleur als merk te registreren. Omdat in deze Belgische uitspraak het Benelux merkenrecht wordt toegepast, is deze uitspraak ook van belang voor de Nederlandse rechtspraak.

In deze procedure heeft de Brusselse rechtbank de volgende vragen beantwoord:

Heeft KPN deze kleur wel op de juiste manier geregistreerd om als merk te worden geaccepteerd?

En is deze kleur groen ingeburgerd als KPN merk door het gebruik hiervan door KPN?

### **Merkregistratie KPN-groen**

Aan welke voorwaarden moet een merkhouders voldoen om een kleur als merk te kunnen deponeren? Het Europese Hof heeft in het *Sieckmann* arrest bepaald dat alleen tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling kunnen gelden als merk. Deze grafische voorstelling moet duidelijk, volledig, duurzaam en objectief zijn. Ten aanzien van registratie van een enkele kleur is bepaald dat alleen een staalkaart niet als grafische voorstelling kan gelden, omdat dit onvoldoende duurzaam zou zijn. Staalkaarten verkleuren immers in de loop der jaren. Het gebruik van internationale kleurcodes, zoals PMS (*Pantome Matching System*), kan wél worden gebruikt als grafische voorstelling (Europese Hof, *Libertel*).

KPN had haar kleur groen in 1989 echter alleen geregistreerd met een staalkaart, met als

omschrijving het enkele woord "groen". Dat KPN vervolgens in 2004 door middel van correspondentie met het Benelux Merkenbureau deze registratie zou hebben aangevuld met de PMS code 369, mocht haar niet baten.

De Brusselse rechtbank roept hier in herinnering dat de wet alleen beschermt wat in het depot is begrepen. De rechtbank kan dus geen rekening houden met andere elementen, zoals correspondentie met het Benelux Merkenbureau. Omdat depot van de staalkaart onvoldoende is en ook het enkele "groen" een onvoldoende nauwkeurige omschrijving betreft, verklaart de rechtbank het groene KPN merk nietig wegens gebrek aan grafische voorstelling.

### **KPN-groen ingeburgerd?**

De rechtbank gaat echter nog verder. De groene kleur is niet alleen nietig vanwege het gebrek in de grafische weergave hiervan in het Benelux merkenregister, maar ook omdat het merk onvoldoende onderscheidend is.

Het Europese Hof heeft in dit kader eerder bepaald dat een kleur van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft, maar wel onderscheidend kan worden door gebruik, ook wel "inburgering" genoemd. (Europese Hof, *Libertel*).

Ondanks het langdurige gebruik van de groene kleur door KPN, oordeelde de rechtbank dat deze kleur geen onderscheidend vermogen heeft gekregen. KPN heeft namelijk de groene kleur in verschillende kleurvarianties gebruikt en in reclame-uitingen een aantal maal de groene kleur alleen maar in haar logo gebruikt in combinatie met andere kleuren, waarbij deze groene kleur geen dominante rol speelde. Verder heeft KPN naast deze groene kleur ook nog de kleuren zalmroze en rood geregistreerd voor telecommunicatiediensten.

Volgens de rechtbank associeert het publiek deze kleur groen dan ook niet direct met KPN en is dit merk nietig wegens gebrek aan onderscheidend vermogen.

### **Gebruik in Nederland onvoldoende**

Vervolgens overweegt de rechtbank nog dat - nu gebrek aan onderscheidend vermogen als weigeringsgrond in het gehele Benelux gebied bestaat - een merk pas voldoende onderscheidend vermogen kan verkrijgen, wanneer het wordt gebruikt in de gehele Benelux. Omdat KPN haar groene kleur alleen in Nederland heeft gebruikt, is dit gebruik onvoldoende om inburgering aan te kunnen tonen.

### **Consequenties**

De rechtbank past hier het recente Europolis arrest van het Europese Hof toe, dat is besproken in onze nieuwsbrief van september 2006. Uit dit arrest volgt dat de houder van een Beneluxmerk die een beroep doet op inburgering om zijn merk ingeschreven te krijgen tegen de moeilijkheid aanloopt dat hij inburgering niet alleen in zijn eigen land moet aantonen,

maar in het gehele gebied binnen de Benelux waar deze weigeringsgrond bestaat. Het Europese Hof overwoog hierbij nog wel dat het voldoende is dat een aanzienlijk deel van de betrokken kringen de producten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming herkent. 100% dekking is dus niet vereist.

Volgens de Brusselse rechtbank had het groene merk van KPN echter in de **gehele** Benelux moeten worden gebruikt om onderscheidend vermogen te krijgen. In lijn met het Europolis arrest had het naar onze mening meer voor de hand gelegen als de rechtbank had geoordeeld dat KPN haar groene kleur slechts in een **aanzienlijk deel** van de Benelux had moeten gebruiken. De rechtbank lijkt hier echter - in strijd met het *Europolis* arrest - het vereiste te introduceren van een 100% dekking van gebruik van een merk om inburgering in de Benelux aan te kunnen tonen. Dit heeft tot gevolg dat merken die van huis uit een zwak, of geen, onderscheidend vermogen hebben, zoals kleuren, niet kunnen inburgeren als Beneluxmerk, wanneer deze niet in de gehele Benelux, maar bijvoorbeeld alleen in Nederland worden gebruikt.

[Terug naar Nieuwsbrief mei 2007](#)

[Tessel Mellema](#)

Tel: +31 (0)20 5506 894

E-mail: [tessel.mellema@kvdl.nl](mailto:tessel.mellema@kvdl.nl)