
GERECHT VAN DE EUROPESE UNIE 30 NOVEMBER 2017

INTELLECTUELE RECHTEN

Merk – Unierecht – Identificatievereiste – Weergave in het merkenregister – Sieckmann-criteria – Nietigheid – Kleurmerken

Om geschikt te zijn als merk, moet een teken kunnen worden ingeschreven in het register op een wijze die toestaat om de beschermingsomvang ervan duidelijk en nauwkeurig vast te stellen. Dit houdt in dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.

Red Bull GmbH / EUIPO

Zet.: M. Prek (president), E. Buttigieg en B. Berke, rapporteur (rechtens)

Pl.: A. Renck (advocaat) en R. Mallinson, F. Delord, R. Mallinson (solicitors) en A. Folliard-Monguiral (gemachtigde) en R. Skubisz, M. Mazurek, J. Dudzik, E. Jaroszynska-Kozłowska (advocaten)

Gevoegde zaken: T-101/15 en T-102/15

wijst

HET GERECHT (2de k.),

(...)

gezien de op 26 februari 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,

gezien de op 11 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het EUIPO,

gezien de op 5 juni 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van interveniënte,

gezien de op 1 september 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde replieken in zaak T-101/15,

gezien de op 19 november 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde duplieken van interveniënte,

gezien de beschikking van 18 november 2015 waarbij Marques is toegelaten tot interventie aan de zijde van verzoekster,

gezien de op 6 januari en 22 maart 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories in interventie van Marques,

gezien de op 22 maart 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde opmerkingen van verzoekster,

gezien de op 21 maart 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde opmerkingen van het EUIPO,

gezien de op 22 maart 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde opmerkingen van interveniënte,

DROITS INTELLECTUELS

Marques – Marques de l'Union européenne – Identification – Représentation dans le registre des marques – Critères Sieckmann – Nullité – Marques de couleur

Pour constituer une marque, un signe doit être propre à être représenté dans le registre d'une manière qui permette de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection. Cette condition implique que la représentation soit claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

gezien de beslissing van 9 december 2016 houdende voeging van de zaken T-101/15 en T-102/15 voor de mondelinge behandeling en voor het arrest,

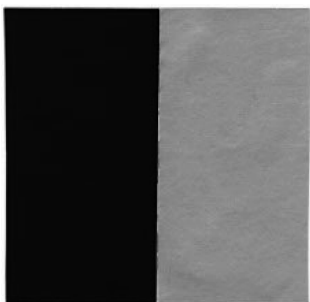
gezien de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht, na de terechtzitting op 10 maart 2017,

het navolgende

Arrest**Voorgeschiedenis van het geding****In zaak T-101/15**

1. Op 15 januari 2002 heeft verzoekster, Red Bull GmbH, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (*Pb.* 1994, L. 11, p. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerik (*Pb.* 2009, L. 78, p. 1), zoals gewijzigd, die op haar beurt is vervangen door verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik (*Pb.* 2017, L. 154, p. 1)].

2. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd (hierna: "eerste betwiste merk") is de hierna weergegeven combinatie van twee kleuren als zodanig:



3. Bij mededeling van 30 juni 2003 heeft verzoekster aanvullende documenten overgelegd om te bewijzen dat het eerste betwiste merk door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen. Op 11 oktober 2004 heeft verzoekster een beschrijving van het eerste betwiste merk overgelegd, die als volgt luidde: “De aangevraagde bescherming betreft de kleuren blauw (RAL 5002) en zilver (RAL 9006). De verhouding van de kleuren bedraagt ongeveer 50%-50%.”

4. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: “Energiedranken”.

5. De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 10/2005 van 7 maart 2005 gepubliceerd. Het eerste betwiste merk is op 25 juli 2005 onder nr. 002534774 ingeschreven, met de aanduiding dat het door gebruik onderscheidend vermogen had verkregen en met de in punt 3 *supra* vermelde beschrijving.

6. Op 20 september 2013 heeft interveniënte, Optimum Mark sp. z o.o., voor alle in punt 4 *supra* bedoelde waren een verzoek tot nietigverklaring van het eerste betwiste merk ingediend, op grond van artikel 52, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 59, 1., onder a) van verordening nr. 2017/1001] *jo.* artikel 7, 1., onder a), b) en d) van deze verordening [thans artikel 7, 1., onder a), b) en d) van verordening nr. 2017/1001], en van artikel 52, 1., onder b) van deze verordening [thans artikel 59, 1., onder b) van verordening nr. 2017/1001].

7. De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op de volgende gronden:

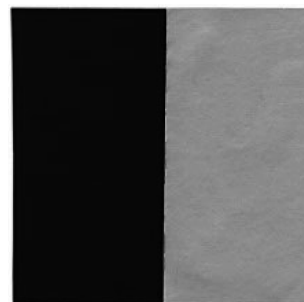
– het eerste betwiste merk voldoet niet aan de vereisten van artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009, omdat de grafische voorstelling ervan niet voldoet aan de door de rechtspraak gestelde voorwaarden dat een grafische voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn en een systematische schikking moet hebben die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt;

– de formulering van de beschrijving bij de aanvraag tot inschrijving van het eerste betwiste merk laat vele verschil-

lende combinaties van verhoudingen van “ongeveer” 50%-50% van de kleuren toe, en dus vele schikkingen, zodat de consument een aankoopervaring niet met zekerheid kan herhalen.

In zaak T-102/15

8. Op 1 oktober 2010 heeft verzoekster bij het EUIPO een tweede Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd (hierna: “tweede betwiste merk”) is de hierna weergegeven combinatie van twee kleuren als zodanig:



9. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij zijn omschreven als volgt: “Energiedranken”.

10. De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 48/2011 van 29 november 2010 gepubliceerd.

11. Op 22 december 2010 heeft de onderzoeker overeenkomstig regel 9, 3. van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (*Pb.* 1995, L. 303, p. 1) een kennisgeving van niet-naleving van de formele voorwaarden vastgesteld, waarbij hij aangaf dat in het veld bedoeld voor de beschrijving van het merk de verhoudingen waarin elke kleur op de waren zou worden aangebracht niet waren aangegeven en de manier waarop deze kleuren zichtbaar zouden zijn niet was gepreciseerd. De onderzoeker heeft verzoekster gevraagd “de verhoudingen waarin beide kleuren zullen worden aangebracht (bv. in gelijke verhoudingen) en de wijze waarop deze zichtbaar zullen zijn” te preciseren.

12. Op 10 februari 2011 heeft verzoekster de onderzoeker aangegeven dat “[zij] het EUIPO er overeenkomstig [zijn] kennisgeving van 22 december 2010 van op de hoogte bracht [...] dat de twee kleuren in gelijke verhoudingen en nevenschikt zullen worden aangebracht”.

13. Op 8 maart 2011 is het tweede betwiste merk ingeschreven op grond van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, met de aanduiding van de kleuren “blauw (Pantone 2747 C), zilver (Pantone 877 C)” en de volgende beschrijving: “De twee kleuren zullen in gelijke verhoudingen en nevenschikt worden aangebracht”.

14. Op 27 september 2011 heeft interveniënte een verzoek tot nietigverklaring van het tweede betwiste merk ingediend op grond van artikel 52, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 *jo.* artikel 7, 1., onder a), b) en d), van deze verordening, en van artikel 52, 1., onder b) van deze verordening, voor alle door het merk aangeduide waren.

15. De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op de volgende gronden:

– het tweede betwiste merk voldoet niet aan de vereisten van artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009, omdat de grafische voorstelling ervan niet voldoet aan de door de rechtspraak gestelde voorwaarden dat een grafische voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn en een systematische schikking moet hebben die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt;

– aangezien het woord “nevengeschikt” kan worden opgevat als “met een gemeenschappelijke rand” of als “zij aan zij geplaatst” of “samen verwerkt om een contrasterend effect te creëren”, geeft de beschrijving van het tweede betwiste merk niet de soort schikking aan volgens welke de beide kleuren op de waren zullen worden aangebracht en is deze dus niet volledig, duidelijk en nauwkeurig als zodanig.

In de zaken T-101/15 en T-102/15

16. Met twee beslissingen van 9 oktober 2013 heeft de nietigheidsafdeling het eerste en het tweede betwiste merk (hierna samen: “betwiste merken”) nietig verklaard, waarbij zij heeft geoordeeld dat de grafische voorstelling ervan “een gewone nevenschikking van twee of meer abstract aangeduide contourloze kleuren” was, in de zin van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384, punt 34), die niet de door artikel 4 van verordening nr. 207/2009 (thans art. 4 van verordening nr. 2017/1001) vereiste kenmerken van nauwkeurigheid en duurzaamheid vertoont, omdat deze tal van verschillende combinaties toelaat, die de consument niet in staat stellen een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren ten einde een aankoopervaring met zekerheid te herhalen. Bovendien stelt deze de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers niet in staat zich van de omvang van de beschermde rechten van de houder van de betwiste merken te vergewissen. Bijgevolg kan op basis van de grafische voorstelling van de betwiste merken, samen met de beschrijving (in de twee in de punten 3 en 13 *supra* aangeduide varianten ervan) de specifieke schikking van de kleuren die een bepaalde combinatie van in gelijke verhoudingen voorgestelde kleuren nader kan bepalen, niet worden vastgesteld, en dus evenmin het voorwerp van de door de betwiste merken verleende bescherming. Deze voorstelling is derhalve niet in overeenstemming met artikel 4 van verordening nr. 207/2009. Hoewel een dergelijke beschrijving niet moet beschrijven hoe een dergelijk merk zal worden gebruikt of op de verschillende waren zal worden aangebracht, heeft

deze immers tot doel te omschrijven wat precies het voorwerp is van de bescherming die is verleend aan de inschrijving van een merk in de zin van deze bepaling. De nietigheidsafdeling heeft bovendien gepreciseerd dat regel 3, 3. van verordening nr. 2868/95 weliswaar niet voorschrijft dat een beschrijving van een grafische voorstelling wordt ingediend, maar de mogelijkheid niet uitsluit dat de inschrijving van een merk wordt geweigerd of een merk nietig wordt verklaard wanneer een beschrijving noodzakelijk is om te verzekeren dat de inschrijving van een merk in overeenstemming is met artikel 4 van verordening nr. 207/2009. Ten slotte heeft de nietigheidsafdeling eraan herinnerd dat het EUIPO niet gebonden is aan zijn eerdere beslissingen, maar alleen aan het wettigheidsbeginsel, en heeft zij, bij wijze van conclusie, aangegeven dat zij, gelet op het feit dat de vordering tot nietigverklaring volledig was toegewezen op grond van artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009, de andere door interveniënte aangevoerde nietigheidsgronden niet zou onderzoeken.

17. Op 17 oktober 2013 heeft verzoekster tegen de twee beslissingen van de nietigheidsafdeling twee beroepen ingesteld, en op 10 februari 2014 heeft zij haar schriftelijke uitzettingen van de gronden van het beroep ingediend.

18. Bij twee beslissingen van 2 december 2014 (hierna: “bestreden beslissingen”), heeft de 1ste kamer van beroep van het EUIPO de twee beroepen ongegrond verklaard, aangezien de betwiste merken waren ingeschreven in strijd met artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 *jo.* artikel 4 van deze verordening. De kamer van beroep heeft deze twee beslissingen met een identieke redenering gemotiveerd.

19. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat verzoekster zich niet nuttig kon beroepen op het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, dat de nietigheidsafdeling zou hebben geschonden, aangezien het feit dat de onderzoeker had verzocht om een beschrijving van dit merk in te voegen en de formulering daarvan had aanvaard of zelfs voorgesteld, niet gelijkstond met nauwkeurige, onvoorwaardelijke en onderling overeenstemmende inlichtingen waarop zij haar gewettigd vertrouwen had mogen baseren. Bovendien bestond ten tijde van de inschrijving van de betwiste merken geen gevestigde praktijk binnen het EUIPO aangaande de inschrijving van Uniekleurmerken als zodanig, en hoe dan ook stond een eventuele praktijk – hoe gangbaar ook – niet gelijk met nauwkeurige, onvoorwaardelijke en onderling overeenstemmende inlichtingen en was deze niet relevant om te beoordelen of de grafische voorstelling van een merk al dan niet voldeed aan het vereiste van artikel 4 van verordening nr. 207/2009.

20. Voorts had de nietigheidsafdeling volgens de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de betwiste merken in strijd met artikel 4 *jo.* artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 waren ingeschreven.

21. Ten eerste heeft de kamer van beroep eraan herinnerd dat door de omstandigheid dat een teken door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, de vereisten van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 niet terzijde kunnen worden geschoven. Volgens haar heeft deze bepaling tot doel te bepalen wat precies het voorwerp is van de bescherming die een Uniemerk de houder ervan verleent, om te voorkomen dat het merkenrecht van de Europese Unie oneigenlijk wordt gebruikt om een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel te verkrijgen, en om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen zich een duidelijk en nauwkeurig beeld te vormen van de aard van de ingeschreven tekens en het de marktdeelnemers mogelijk te maken nauwkeurige inlichtingen te krijgen over de rechten van derden, door het door deze autoriteiten gehouden openbare register te raadplegen.

22. Ten tweede heeft de kamer van beroep erkend dat kleurmerken als zodanig voor inschrijving in aanmerking komen, en herinnerd aan de rechtspraak volgens welke een beschrijving noodzakelijk kan zijn om te voldoen aan de vereisten van artikel 4 van verordening nr. 207/2009. Wanneer een dergelijke beschrijving bij de grafische voorstelling is gevoegd, vormt deze een integrerend onderdeel daarvan.

23. Ten derde heeft de kamer van beroep, wat betreft de combinaties van twee of meer kleuren als zodanig, in punt 45 van de bestreden beslissingen overwogen dat in het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), een algemeen beginsel inzake de uitlegging van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 was vastgesteld, volgens hetwelk kleurencombinaties, om te voldoen aan de door de rechtspraak gestelde vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid, een systematische schikking moeten hebben die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Dit algemene beginsel beoogt te voorkomen dat een grafische voorstelling die tal van verschillende combinaties toelaat, de gemiddelde consument niet in staat stelt een aankoopervaring met zekerheid te herhalen. Derhalve heeft zij in punt 48 van de bestreden beslissingen overwogen dat de grafische voorstelling van de betwiste merken enerzijds, en de daarbij gevoegde beschrijving (in de twee in de punten 3 en 13 aangeduide varianten ervan) anderzijds, die samen moeten worden beoordeeld, door de aanduiding van louter een nevenschikking van twee door codes geïdentificeerde kleuren, en de verhoudingen waarin deze zouden worden weergegeven, de schikking van deze kleuren volgens tal van verschillende combinaties, met een zeer verschillende totaalindruk toeliet. De betwiste merken waren dus niet voldoende duidelijk en duurzaam.

24. Ten vierde heeft de kamer van beroep in de in zaak T-101/15 bestreden beslissing vastgesteld dat het niet nodig was uitspraak te doen over de vraag of de aanduiding van de verhoudingen van de kleuren bij benadering, met de term “ongeveer”, overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 207/2009 volstond, aangezien de beschrijving zelfs zonder deze term onnauwkeurig was.

25. Ten vijfde heeft de kamer van beroep, voor zover verzoekster had gesteld dat de grafische voorstelling van het aangevraagde merk voldoende nauwkeurig was, aangezien deze de kleuren blauw links en zilver rechts toonde en deze nevenschikt waren, namelijk in gelijke verhoudingen verdeeld door een verticale lijn in het midden, in punt 50 van de in zaak T-101/15 bestreden beslissing en in punt 49 van de in zaak T-102/15 bestreden beslissing, geoordeeld dat een uitdrukkelijke beschrijving in die zin bij deze voorstelling had moeten zijn gevoegd. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke beschrijving, laat de grafische voorstelling van de betwiste merken verschillende schikkingen toe.

26. Ten zesde heeft de kamer van beroep niet ingestemd met verzoeksters argument dat het EUIPO haar had moeten toestaan de aanvragen tot inschrijving van het betrokken merk te wijzigen om de vastgestelde gebreken te verhelpen, aangezien regel 9 van verordening nr. 2868/95 daartoe niet als rechtsgrondslag kan dienen.

Conclusies van partijen

27. Verzoekster, ondersteund door de vereniging Marques (hierna: “intervenierende vereniging”), verzoekt het Gerecht:

- de bestreden beslissingen nietig te verklaren;
- de onderhavige zaken naar het EUIPO terug te verwijzen voor een onderzoek op basis van artikel 7, 3. van verordening nr. 207/2009 (thans art. 7, 3. van verordening nr. 2017/1001);
- het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.

28. Het EUIPO verzoekt het Gerecht:

- de beroepen te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

29. Interveniente verzoekt het Gerecht:

- de beroepen te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de door haar gemaakte kosten.

In rechte

30. Ter ondersteuning van haar beroepen voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste betreft schending van artikel 4 en artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 en de beginselen van evenredigheid en gelijke behandeling. Het tweede betreft schending van het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen.

Eerste middel: schending van artikel 4 en artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 en de beginselen van evenredigheid en gelijke behandeling

31. In de eerste plaats meent verzoekster, ondersteund door de intervenierende vereniging, dat de betwiste merken in overeenstemming zijn met de vereisten van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 en dat de kamer van beroep het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), te strikt heeft uitgelegd, zodat daaruit een

onevenredige en discriminerende behandeling van alleen kleurmerken als zodanig ten opzichte van andere soorten merken voortvloeit. Volgens verzoekster is genoemd arrest niet van toepassing op de inschrijving van merken als de betwiste merken. Ten eerste is het uitsluitend van toepassing op aanvragen tot inschrijving van combinaties van kleuren als zodanig met een beschrijving waarin uitdrukkelijk aanspraak wordt gemaakt op bescherming “in alle denkbare vormen”, anders dan de beschrijving van de betwiste merken. Ten tweede verbiedt punt 34 van dit arrest in de procestaal (Duits), dat de term “Zusammenstellung” gebruikt, uitsluitend een “willekeurige combinatie” van twee of meer kleuren en niet een “juxtaposition”, de term die wordt gebruikt in de Franse versie, hetgeen daarentegen verwijst naar een “specifieke combinatie”. De grafische voorstelling van de betwiste merken is een dergelijke specifieke combinatie en geen willekeurige combinatie.

32. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep een gedetailleerde beschrijving vereist van hoe de kleuren op de waren zullen worden gebruikt, en dus van het gebruik dat zij voornemens was te maken van de betwiste merken, een vraag die relevant is voor artikel 7, 3. van verordening nr. 207/2009 of voor artikel 15 van deze verordening (thans art. 18 van verordening nr. 2017/1001), terwijl de vraag of de inschrijving van een teken als Uniemerkt in overeenstemming is met artikel 4 van deze verordening een onderzoek *in abstracto* van de nauwkeurigheid van een grafische voorstelling vergt. Bovendien vormt een dergelijke beschrijving, ten eerste, geen wettelijk vereiste, en, ten tweede, geeft deze het betrokken teken de hoedanigheid van een beeldmerk.

33. In de derde plaats, wat die beschrijving betreft, zou wanneer de noodzaak van een “uitdrukkelijke” beschrijving van het daadwerkelijke gebruik van een kleurmerk als zodanig wordt erkend, dit erop neerkomen een extra voorwaarde voor de inschrijving van deze soort merken op te leggen, hetgeen geen wettelijk vereiste is voor de inschrijving van een Uniemerkt in het licht van de toepasselijke regelgeving of rechtspraak, hetgeen evenmin is vereist voor andere soorten “niet-traditionele merken” zoals driedimensionale merken of geluidsmerken of voor traditionele beeld- of woordmerken, en hetgeen nooit is vereist in de eerdere beslissingen van het EUIPO of in de rechtspraak. De kamer van beroep heeft bijgevolg de beginselen van evenredigheid en gelijke behandeling van verschillende soorten merken geschonden.

34. Voor de inschrijving van een Uniemerkt dat bestaat uit een combinatie van kleuren als zodanig, zou het overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 207/2009 immers volstaan dat op dit merk aanspraak wordt gemaakt als merk van deze soort, dat dit grafisch wordt voorgesteld en dat de kleuren worden geïdentificeerd met verwijzing naar de internationaal erkende kleuridentificatiecodes. De regel “wat je ziet is wat je krijgt” vertaalt visueel de rest van de wezenlijke factoren die noodzakelijk zijn om het betrokken merk te identificeren.

35. Het EUIPO en interveniënte betwisten deze grieven.

36. Vooraf zij opgemerkt dat de verschillende in het kader van het eerste middel aangevoerde grieven in wezen kunnen worden ingedeeld in drie onderdelen van het middel, respectievelijk inzake, ten eerste, schending van artikel 4 en artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009, ten tweede, schending van het beginsel van gelijke behandeling en, ten derde, schending van het evenredigheidsbeginsel.

Eerste onderdeel: schending van artikel 4 en artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009

37. Artikel 4 van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat Uniemerken 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.

38. Artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat inschrijving als Uniemerkt wordt geweigerd van tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4 van deze verordening.

39. Uit de rechtspraak blijkt dat kleuren of kleurencombinaties slechts een Uniemerkt vormen in de zin van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 indien aan drie voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moeten zij een teken vormen. 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 naar analogie arrest van 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, EU:C:2004:384, punt 22 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

40. Zoals het Hof reeds heeft geoordeeld, is een kleur gewoonlijk niet meer dan een eigenschap van voorwerpen. Zelfs binnen de specifieke context van de handel worden kleuren en kleurencombinaties doorgaans gebruikt vanwege hun aantrekkingskracht of ter versiering, zonder dat daarbij enige betekenis wordt overgebracht. Het kan echter niet worden uitgesloten dat kleuren of kleurencombinaties met betrekking tot een waar of dienst een teken kunnen vormen (zie arrest van 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, EU:C:2004:384, punt 23 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

41. Voor de toepassing van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 moet worden aangetoond dat de kleuren of kleurencombinaties waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen. Dat vereiste heeft met name tot doel te verhinderen dat het merkrecht wordt misbruikt om een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel te verkrijgen (zie naar analogie arrest van 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, EU:C:2004:384, punt 24).

42. Wat betreft het vereiste dat een teken vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van verordening nr. 207/2009, blijkt uit de rechtspraak bovendien dat deze grafische voorstelling een visuele weergave van het teken mogelijk moet maken, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd (zie naar analogie arrest van 12 december 2002, C-273/00, *Sieckmann*, EU:C:2002:748, punt 46).

43. Om haar functie te vervullen, moet de grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 daarenboven duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn (zie naar analogie arrest van 12 december 2002, C-273/00, *Sieckmann*, EU:C:2002:748, punten 47-55).

44. Deze uitlegging is geboden om de goede werking van het stelsel van inschrijving van de Uniemerken te waarborgen. Het vereiste van grafische voorstelling heeft met name tot doel het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat precies het voorwerp is van de bescherming die het ingeschreven merk de houder ervan verleent. De inschrijving van het merk in een openbaar register heeft immers tot doel het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers. 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 vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister. De marktdeelnemers moeten duidelijk en nauwkeurig kunnen achterhalen welke inschrijvingen hun feitelijke of potentiële concurrenten hebben verricht of welke aanvragen deze hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen krijgen (zie naar analogie arrest van 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, EU:C:2004:384, punten 26-30).

45. In deze omstandigheden kan een teken zijn rol van ingeschreven Uniemerk alleen vervullen wanneer het nauwkeurig, stellig en duurzaam wordt waargenomen, waardoor dit merk als aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd (zie arrest van 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, EU:C:2004:384, punten 31 en 32).

46. Wat betreft merken uit één kleur als zodanig, heeft het Hof geoordeeld dat een kleurmonster op zich geen grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 vormde. Daarentegen was de verbale beschrijving van een kleur, voor zover deze was samengesteld uit woorden die zelf weer uit lettertekens bestaan, wel een grafische voorstelling daarvan, mits deze voldeed aan de in de punten 44 en 45 *supra* vermelde voorwaarden (zie naar analogie arrest van 6 mei 2003, C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244, punten 33-35).

47. Wat betreft merken die bestaan uit een combinatie van

twee of meerdere kleuren als zodanig, heeft het Hof gepreciseerd dat een grafische voorstelling van twee of meer abstract en contourloos aangeduide kleuren, om te voldoen aan de in de punten 44 en 45 *supra* vermelde voorwaarden, een systematische schikking moest bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. De gewone vorm- en contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren of het noemen van twee of meer kleuren “in alle denkbare vormen” voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid van artikel 4 van verordening nr. 207/2009. Dergelijke voorstellingen laten immers tal van verschillende combinaties toe, zodat de consument niet in staat is een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren teneinde een aankoopervaring met zekerheid te kunnen herhalen, en de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers niet in staat zijn zich van de omvang van de beschermde rechten van de merkhouder te vergewissen (zie naar analogie arrest van 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, EU:C:2004:384, punten 33-35).

48. In het licht van deze overwegingen dient te worden onderzocht of in de bestreden beslissingen blijkt wordt gegeven van onjuiste beoordelingen.

49. *In casu* heeft de kamer van beroep in punt 53 van de in zaak T-101/15 bestreden beslissing en in punt 52 van de in zaak T-102/15 bestreden beslissing de beslissingen van de nietigheidsafdeling tot nietigverklaring van de betwiste merken op grond van artikel 4 en artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 bevestigd, omdat deze niet voldoende nauwkeurig konden worden geacht. De kamer van beroep heeft haar oordeel gebaseerd op het gezamenlijke onderzoek van de grafische voorstelling en de beschrijving bij elk van de betwiste merken. Aangezien de beschrijving, behalve de aanduiding van de twee kleuren, zich ertoe beperkte een bepaalde verhouding tussen deze kleuren aan te geven, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat alleen het aangeven van deze verhouding tal van verschillende combinaties toeliet en de kleuren dus niet op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding bracht, zoals vereist door artikel 4 van verordening nr. 207/2009, zoals uitgelegd in het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384).

50. In de eerste plaats voert verzoekster, ondersteund door de interveniërende vereniging, in wezen aan dat de uitlegging door de kamer van beroep van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), en de manier waarop zij dit *in casu* toepast, onjuist zijn.

51. Inzonderheid stelt verzoekster dat het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), uitsluitend van toepassing is op een grafische voorstelling die bestaat uit louter een willekeurige en onbepaalde “combinatie” van kleuren, en geen betrekking heeft op het geval van een nevenschikking van kleuren, die niet louter een “combinatie” is in de zin van genoemd arrest. Bovendien

heeft genoemd arrest in wezen betrekking op de vraag of aanspraak kan worden gemaakt op bescherming van twee kleuren “in alle denkbare vormen”. Zo moet de in punt 34 van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), gebruikte term “of” worden onderzocht in het licht van de uitdrukking “in alle denkbare vormen”. Daaruit vloeit voort dat een nevenschikking van twee kleuren naast elkaar, samen met de passende aanduiding van de als percentage uitgedrukte verhouding daartussen, niet tot gevolg heeft dat een grafische voorstelling niet nauwkeurig of duidelijk is, tenzij deze wezenlijke factoren duidelijk in tegenspraak zijn met de gelijktijdig ingediende beschrijving. De beide elementen moeten dus cumulatief worden beoordeeld. De betwiste merken bestaan niet uit louter een kleurencombinatie en in de aanvraag tot inschrijving ervan wordt geen aanspraak gemaakt op bescherming “in alle denkbare vormen”. Dit arrest mag dus *in casu* niet worden toegepast.

52. Volgens de interveniërende vereniging is het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), van toepassing op twee soorten grafische voorstellingen: ten eerste op tekens die bestaan uit louter de nevenschikking (uit te leggen als “louter de combinatie”) van twee of meer kleuren zonder vorm of contour en ten tweede op tekens die bestaan uit twee of meer kleuren waarvan wordt bepaald dat zij “in alle denkbare vormen” worden weergegeven. Punt 34 van dit arrest heeft dus betrekking op twee alternatieve situaties en de betwiste merken vallen onder geen van beide.

53. Met de redenering van verzoekster en de interveniërende vereniging inzake de draagwijdte van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), kan niet worden ingestemd, aangezien deze voortvloeit uit een onjuiste uitlegging van dit arrest.

54. De punten 33 tot en met 35 van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), die in punt 47 *supra* in herinnering zijn gebracht, moeten immers worden gelezen samen met en in het licht van de in de punten 24 en 26 tot en met 30 van genoemd arrest vermelde beginselen, die in de punten 41 en 44 *supra* in herinnering zijn gebracht.

55. Uit deze lezing blijkt dat, om precies te bepalen wat het voorwerp is van de bescherming die wordt verleend door een Uniemerkt dat bestaat uit een combinatie van kleuren als zodanig, deze moeten worden voorgesteld volgens een specifieke schikking of een specifiek plan, waarbij de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding worden gebracht, om tal van verschillende combinaties ervan te voorkomen, waardoor de consument niet in staat zou zijn een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren, zoals het Hof in punt 35 van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), heeft aangegeven.

56. Deze voorwaarde is in overeenstemming met, ten eerste, de noodzaak dat het merk zijn herkomstaanduidingsfunctie kan vervullen doordat de consument het kan waarnemen en herkennen wanneer het is aangebracht op de waren, rekening houdend met het feit dat kleuren gewoonlijk niet meer zijn dan een eigenschap van voorwerpen, en doorgaans worden gebruikt vanwege hun aantrekkingskracht of ter versiering, zonder dat daarbij enige betekenis wordt overgebracht, ten tweede, het vereiste van rechtszekerheid, in die zin dat het de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in staat stelt zich een duidelijk en nauwkeurig beeld te vormen van de aard van de tekens die een merk vormen en van de rechten van derden en, ten derde, het vereiste te voorkomen dat de beschikbaarheid van kleuren in de handelspraktijk ten onrechte wordt beperkt door monopolies te doen ontstaan ten gunste van één onderneming.

57. Onderzocht dient te worden of de betwiste merken tal van verschillende combinaties van de twee betrokken kleuren toelaten, in de zin van punt 35 van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384).

58. De grafische voorstelling van de betwiste merken bestaat uit de verticale nevenschikking van de twee kleuren blauw en zilver, in de verhouding 50%-50%. Bij deze grafische voorstelling is in de twee gevallen een verschillende beschrijving gevoegd. De beschrijving bij het eerste betwiste merk, waarop zaak T-101/15 betrekking heeft, identificeert beide kleuren met verwijzing naar de internationaal erkende kleuridentificatiecodes “RAL” en geeft aan dat de verhoudingen “ongeveer 50%-50%” zijn. De beschrijving bij het tweede betwiste merk, waarop zaak T-102/15 betrekking heeft, identificeert beide kleuren met verwijzing naar de internationaal erkende kleuridentificatiecodes “Panton” en geeft aan dat de kleuren “in gelijke verhoudingen en nevenschikking zullen worden aangebracht”.

59. Vastgesteld zij, ten eerste, dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de grafische voorstelling van de betwiste merken louter een vorm- en contourloze nevenschikking van twee kleuren was, die meerdere verschillende combinaties van de twee kleuren toeliet.

60. Ten tweede dient te worden overwogen dat de kamer van beroep ook terecht heeft geoordeeld dat de beschrijvingen bij de grafische voorstelling van elk van de betwiste merken niet meer duidelijkheid verschaffen over de systematische schikking die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt en meerdere verschillende combinaties van deze kleuren verbiedt, zoals vereist door het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384).

61. Aan deze conclusies wordt niet afgedaan door de verschillende argumenten die verzoekster, ondersteund door de interveniërende vereniging, aanvoert.

62. Ten eerste dient het betoog van verzoekster en de interveniërende vereniging inzake de uitlegging van de term

“Zusammenstellung” in de verschillende taalversies van punt 34 van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), niet ter zake dienend te worden verklaard, aangezien de term “juxtaposition” weliswaar niet verwijst naar om het even welke willekeurige combinatie, zoals verzoekster en de interveniërende vereniging stellen, maar evenmin noodzakelijkerwijze een systematische schikking vormt in de zin van punt 33 van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384). De nevenschikking geeft weliswaar inderdaad aan dat twee of meer kleuren direct tegen elkaar worden geplaatst, zij aan zij, maar deze kunnen immers in meerdere verschillende schikkingen tegen elkaar worden geplaatst. Deze nevenschikking kan dus verschillende vormen aannemen, die verschillende beelden of plannen opleveren, welke alle “verhoudingen van ongeveer 50%-50%” of “gelijke verhoudingen” eerbiedigen.

63. De aanduiding van de verhoudingen in de beschrijving van de betwiste merken voegt alleen de inlichting toe dat de twee kleuren, ongeacht de vorm die de nevenschikking aanneemt, de ruimte zodanig zullen innemen dat elke kleur de helft daarvan zal innemen. Daaruit vloeit voort dat evenmin kan worden ingestemd met de door verzoekster, ondersteund door de interveniërende vereniging, bepleite uitlegging van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), dat de verduidelijking over de verhoudingen of over het verband tussen de verschillende kleuren volstaat om te beantwoorden aan het vereiste van een systematische schikking zoals vermeld in genoemd arrest.

64. De schikking van twee kleuren kan immers niet van tevoren bepaald en duurzaam zijn, niet alleen wegens de verschillende verhoudingen tussen deze kleuren, maar ook wegens de verschillende plaats in de ruimte van deze kleuren die in dezelfde verhoudingen aanwezig zijn.

65. Ten tweede kan niet worden ingestemd met de verklaring van de interveniërende vereniging, dat de verticale nevenschikking van de twee gekleurde stroken, blauw links en zilver rechts, in ongeveer gelijke verhoudingen, de enige systematische schikking is die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. In de punten 54 tot en met 60 *supra* is immers benadrukt dat de grafische voorstelling van twee nevenge-schikte kleuren met een aanduiding in procenten van de respectievelijke verhoudingen ervan *in casu* ontoereikend is om de systematische schikking ervan te bepalen. Bovendien zij vastgesteld dat verzoekster bij haar inschrijvingsaanvragen, die zijn ingediend op basis van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van de betwiste merken, bewijzen heeft gevoegd waarin deze op zeer verschillende wijzen worden weergegeven met betrekking tot de verticale nevenschikking van de twee kleuren die in de grafische voorstelling in deze aanvragen zichtbaar zijn.

66. Verzoekster meent dus zelf dat de betwiste merken, die kleurmerken als zodanig zijn en abstract worden omschre-

ven, een bescherming verlenen die verschillende schikkingen van de kleuren blauw en zilver omvat, en niet alleen de schikking die bestaat uit twee gelijke verticale stroken, een blauwe links en een zilveren rechts, zoals de interveniërende vereniging stelt. Verzoekster erkent dus dat de grafische voorstelling van de betwiste merken, zoals deze is ingeschreven, een veelheid aan weergaven toestaat, die van tevoren bepaald noch duurzaam zijn.

67. Dit is juist het gevolg dat het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), wil voorkomen, aangezien het onverenigbaar is met de doelstellingen die ten grondslag liggen aan artikel 4 van verordening nr. 207/2009, waaraan in de punten 41 en 44 *supra* wordt herinnerd, en die bestaan in het waarborgen van de functie van het merk en de mogelijkheid voor de consument om een merk te vatten, te herkennen en te memoriseren, hetgeen betekent dat dit merk visueel wordt weergegeven zoals het is ingeschreven.

68. Ten derde zou, indien – zoals de interveniërende vereniging stelt – het zou volstaan de regel “wat je ziet is wat je krijgt” toe te passen om de door artikel 4 van verordening nr. 207/2009 vereiste kenmerken van nauwkeurigheid en duurzaamheid toe te passen, daaruit dienen te worden opgemaakt dat de verticale nevenschikking van twee gelijke stroken, een blauwe links en een zilveren rechts, de enige schikking is waarop de door de inschrijving van de betwiste merken verleende bescherming betrekking heeft. Dit kan echter niet het geval zijn, zoals blijkt uit punt 65 *supra*.

69. Integendeel, het is juist de toepassing van deze regel die voorschrijft dat de grafische voorstelling, zoals ingediend en zichtbaar (“wat je ziet”) de enige is waarop de door de betwiste merken verleende bescherming (“wat je krijgt”) betrekking heeft. In die zin draagt het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), bij tot de verduidelijking van de praktische consequenties die uit deze regel moeten worden getrokken met betrekking tot de voorwaarden voor de inschrijving van kleurmerken als zodanig.

70. Ten vierde komt de toepassing *in casu* van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), door de kamer van beroep – anders dan verzoekster en de interveniërende vereniging stellen – niet neer op de ontkenning van het bestaan van deze soort merken of van het feit dat deze kunnen worden ingeschreven, in strijd met artikel 4 van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening nr. 2868/95 en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (*Pb.* 2015, L. 341, p. 21), volgens hetwelk Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens, in het bijzonder woorden, waaronder namen van personen,

of tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen van waren of verpakkingen van waren, of geluiden, mits deze, ten eerste, de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen, en, ten tweede, in het register van Uniemerken 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 verordening treedt overigens pas op 1 oktober 2017 in werking.

71. Hiertoe volstaat het inderdaad dat de houder van het merk een grafische voorstelling van het merk indient die precies overeenstemt met het voorwerp van de bescherming die hij wenst te verkrijgen. Het is hem daarentegen verboden een grafische voorstelling in te dienen en daarbij aanspraak te maken op een bescherming die ruimer is dan de door deze voorstelling verleende bescherming of die daarmee niet overeenstemt, hetgeen rechtstreeks in strijd is met de regel “wat je ziet is wat je krijgt”.

72. Ten vijfde erkent verzoekster, op basis van het advies van een consultant, dat het geldige doel van de beschrijving van een teken erin bestaat de eenvormige weergave van het merk in de praktijk te waarborgen, waarbij eventuele, maar onvermijdelijke “geringe verschillen” bij de commerciële weergave van het teken zijn toegestaan. Niettemin zij *in casu* vastgesteld dat de verschillen tussen de betwiste merken zoals voorgesteld en beschreven, en de manier waarop deze worden weergegeven, niet gering zijn, aangezien de nevenschikking van twee verticale gelijke streken, een blauwe links en een zilveren rechts, geenszins wordt weergegeven op verzoeksters waren.

73. Ten zesde zijn verzoekster en de interveniërende vereniging van mening dat wanneer de beschrijving wordt vereist van een systematische schikking van de kleuren waarop een merk dat bestaat uit een combinatie van kleuren als zodanig betrekking heeft, dit erop zou neerkomen dat het onderscheid tussen kleurmerken als zodanig en beeldmerken in wezen ongedaan wordt gemaakt.

74. Deze kritiek kan niet slagen. De voorstelling of de beschrijving van de juiste schikking van de kleuren draagt er weliswaar toe bij dat een kleurmerk als zodanig meer gaat lijken op een beeldmerk, maar het voorwerp van de door deze twee categorieën merken verleende bescherming blijft immers verschillend.

75. Zoals interveniënte terecht benadrukt, kan het kleurmerk als zodanig bovendien contourloos worden aangebracht op het volledige oppervlak van de waren waarop het betrekking heeft, ongeacht de vorm of de verpakking ervan, hetgeen niet geldt voor beeldmerken (zie in die zin arrest van 28 januari 2015, T-655/13, *Enercon / BHIM* (Vijf uitvloeiende groentinten), niet gepubliceerd, EU:T:2015:49, punt 16). Een onderneming zal er dus steeds belang bij blijven hebben een kleurmerk in te schrijven, gelet op de ruimere bescherming

die deze soort merken biedt in vergelijking met de door een beeldmerk verleende bescherming.

76. In de tweede plaats voert verzoekster aan, ten eerste, dat de verplichting om een uitdrukkelijke beschrijving te verstrekken, zoals door de kamer van beroep geformuleerd in punt 50 van de in zaak T-101/15 bestreden beslissing en in punt 49 van de in zaak T-102/15 bestreden beslissing, noch uit de toepasselijke regeling, noch uit de rechtspraak blijkt, ten tweede, dat in de rechtspraak nooit is geoordeeld dat deze beschrijving betrekking moet hebben op het daadwerkelijke gebruik dat van het betrokken merk zal worden gemaakt en, ten derde, dat een dergelijk vereiste, wanneer het alleen op kleurmerken als zodanig wordt toegepast, leidt tot schending van het beginsel van gelijke behandeling. De kamer van beroep heeft aldus een extra voorwaarde ingesteld voor de inschrijving van alleen kleurmerken als zodanig, die niet wordt gesteld in artikel 4 van verordening nr. 207/2009.

77. Vooraf zij erop gewezen dat de kamer van beroep in de bestreden beslissingen niet heeft verklaard dat een uitdrukkelijke beschrijving van het aangevraagde merk moest worden verstrekt. Zij heeft alleen opgemerkt dat “*in casu*” een uitdrukkelijke beschrijving nodig was.

78. Wat betreft de vraag of de kamer van beroep terecht kon overwegen dat een uitdrukkelijke beschrijving van de betwiste merken *in casu* nodig was, zij er ten eerste aan herinnerd dat regel 3, 3. van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat de inschrijvingsaanvraag “een beschrijving van het merk [mag] bevatten”.

79. Zoals de kamer van beroep in punt 48 van de bestreden beslissingen terecht heeft opgemerkt, moet zodra de inschrijvingsaanvraag een beschrijving bevat, deze samen met de grafische voorstelling worden onderzocht.

80. Bovendien blijkt uit het arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244) – zoals de kamer van beroep in punt 43 van de bestreden beslissingen terecht heeft benadrukt – dat een beschrijving van een teken noodzakelijk kan zijn om te voldoen aan de vereisten van artikel 4 van verordening nr. 207/2009.

81. Dit geldt met name wanneer de systematische schikking die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt niet blijkt uit de grafische voorstelling en op basis daarvan dus het voorwerp van de bescherming niet duidelijk kan worden bepaald, zoals in punt 59 *supra* is opgemerkt.

82. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 50 van de in zaak T-101/15 bestreden beslissing en in punt 49 van de in zaak T-102/15 bestreden beslissing terecht overwogen dat het *in casu* noodzakelijk was geweest een uitdrukkelijke beschrijving te verstrekken van de systematische schikking die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.

83. Ten tweede kan evenmin worden ingestemd met onderzoekers kritiek dat de kamer van beroep heeft geëist dat de beschrijving betrekking heeft op het daadwerkelijke gebruik dat van het betrokken merk zal worden gemaakt.

84. Dienaangaande, ook al verwijst punt 48 van de bestreden beslissingen weliswaar naar de “omvang” van de door een teken verleende bescherming, een begrip dat doorgaans wordt onderzocht in het kader van de beoordeling van het voor artikel 7, 3. of artikel 15 van verordening nr. 207/2009 relevante gebruik, deze term dient, zoals gebruikt in de bestreden beslissingen, *in casu* te worden begrepen als een verwijzing naar het “voorwerp” van de door een Uniemerk verleende bescherming, zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft bevestigd.

85. Het vereiste dat een merk dat bestaat uit een combinatie van twee of meer kleuren een systematische schikking heeft die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt, betekent immers niet dat wordt vereist dat het daadwerkelijke gebruik van een aangevraagd merk wordt bepaald. Het abstracte karakter van een dergelijk merk en het beperkte intrinsieke vermogen van kleuren om enige specifieke betekenis over te brengen en dus de commerciële herkomst van een waar of een dienst aan te duiden, vereisen echter dat het voorwerp van de door het betrokken merk verleende bescherming met gepaste nauwkeurigheid wordt bepaald. Kleurmerken als zodanig verschillen dus van andere soorten merken die van nature nauwkeuriger zijn en meer in staat zijn een betekenis over te brengen. Bijgevolg kan het vereiste dat het voorwerp van de door kleurmerken als zodanig verleende bescherming met gepaste nauwkeurigheid wordt bepaald, gelet op de aard en de intrinsieke kenmerken van deze merken, geen schending van het gelijkheidsbeginsel vormen.

86. Ten derde is het met betrekking tot de beweerde schending van het beginsel van gelijke behandeling van belang daaraan toe te voegen dat kleurmerken als zodanig, anders dan driedimensionale merken, noch in de ruimte, noch door de vorm zijn beperkt, en, anders dan beeldmerken, evenmin door de contouren zijn beperkt; zij worden visueel waarneembaar in plaats van door een klank of door letters, zoals klank- of woordmerken.

87. In een kleurencombinatie is de enige manier waarop de kleuren zonder contour in de ruimte kunnen worden geplaatst, nevens geschikt volgens verschillende schikkingen. De enige preciseringen die kunnen worden gegeven zijn dus de specifieke tinten van de betrokken kleuren en de onderlinge verhoudingen waarin deze voorkomen. Een dergelijke voorstelling leidt tot een te ruim voorwerp van de door het merk verleende bescherming, hetgeen moeilijk verenigbaar is met het vereiste van vrijhouding van kleuren, zodat het voorwerp bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag moet worden gepreciseerd met betrekking tot de systematische schikking die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.

88. Zoals de kamer van beroep in punt 51 van de in zaak T-101/15 bestreden beslissing en in punt 50 van de in zaak T-102/15 bestreden beslissing terecht opmerkt, blijkt uit het arrest van 12 december 2002, *Sieckmann* (C-273/00, EU:C:2002:748), bovendien dat het vereiste dat een teken duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is, voor elke categorie merken individueel moet worden beoordeeld, naar gelang de aard en de intrinsieke kenmerken ervan.

89. Uit al het voorgaande vloeit voort dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van onjuiste opvattingen door in de punten 48, 49 en 51 van de in zaak T-101/15 bestreden beslissing en in de punten 48 en 50 van de in zaak T-102/15 bestreden beslissing te oordelen dat alleen de aanduiding van de verhoudingen van de kleuren blauw en zilver de schikking van deze kleuren volgens tal van verschillende combinaties toeliet en dus geen systematische schikking was die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt, zodat een zeer verschillende totaalindruk wordt gewekt en de consument wordt verhinderd een aankoopervaring met zekerheid te herhalen. Zij is dus terecht tot de conclusie gekomen dat de *in casu* verstrekte grafische voorstelling, waarbij een beschrijving was gevoegd die uitsluitend de verhoudingen van de twee kleuren aangaf, niet voldoende nauwkeurig kon worden geacht en dat het betwiste merk was ingeschreven in strijd met artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009.

90. Zoals de kamer van beroep in punt 49 van de in zaak T-101/15 bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, geldt deze conclusie bovendien voor beide betwiste merken. Het gebruik van de term “ongeveer” in de beschrijving van het eerste betwiste merk versterkt immers alleen maar de onnauwkeurigheid van de grafische voorstelling die identiek is voor beide betwiste merken en verschillende schikkingen van de twee betrokken kleuren toelaat, aangezien daarbij een beschrijving is gevoegd die geen preciseringen verstrekt op basis waarvan kan worden vastgesteld dat er slechts één schikking bestaat die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.

91. Bijgevolg moet het eerste onderdeel van het eerste middel in zijn geheel worden afgewezen.

Tweede onderdeel: schending van het beginsel van gelijke behandeling

92. Vooraf zij erop gewezen dat verzoekster zich niet uitdrukkelijk beroept op schending van het beginsel van gelijke behandeling in het kader van haar verzoekschrift, maar alleen in het kader van haar repliek, door te verwijzen naar de in het advies van de consultant ontwikkelde argumenten, alsook in het kader van haar opmerkingen bij de memorie in interventie van de interveniërende vereniging, in de punten over het evenredigheidsbeginsel.

93. De uitdrukkelijke verwijzing naar het beginsel van

gelijke behandeling in haar repliek is in wezen slechts een formalisering van de reeds in het verzoekschrift aangevoerde grief.

94. *In casu* voert verzoekster met name aan dat de noodzaak om op het moment van de inschrijvingsaanvraag de manier te beschrijven waarop het voorwerp van het merk daadwerkelijk op de betrokken waren of diensten wordt aangebracht ten eerste niet bestaat voor andere categorieën merken, zoals driedimensionale, klank- of woordmerken. Ten tweede leidt dit vereiste tot een verschillende behandeling van de betwiste merken in vergelijking met de eerdere praktijk van het EUIPO en met de rechtspraak van het Gerecht met betrekking tot kleurmerken als zodanig.

95. Het in het recht van de Unie vastgestelde beginsel van gelijke behandeling schrijft voor dat vergelijkbare situaties gelijk worden behandeld. Uit de rechtspraak volgt dat slechts sprake is van discriminatie wanneer verschillende regels worden toegepast op vergelijkbare situaties of wanneer dezelfde regel wordt toegepast op verschillende situaties (zie arrest van 10 mei 2012, C-39/10, *Commissie / Estland*, EU:C:2012:282, punt 48 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

96. In de eerste plaats, wat betreft de vergelijking met andere soorten merken – zoals in de punten 85 tot en met 88 *supra* is onderzocht – vloeit uit de aard van een merk dat bestaat uit een contour- en vormloze combinatie van kleuren als zodanig voort dat, opdat duidelijk is en door de consument en de marktdeelnemers kan worden waargenomen wat precies het voorwerp van de bescherming ervan is, en opdat het aldus zijn wezenlijke functie van herkomstaanduiding vervult, waarbij geen onevenredige concurrentievoordelen worden toegekend, de grafische voorstelling ervan of de daarbij gevoegde beschrijving de specifieke tinten van de betrokken kleuren, de verhoudingen en de schikking ervan in de ruimte moet tonen. Deze mate van nauwkeurigheid wordt gevraagd wegens de intrinsiek minder nauwkeurige aard van kleurmerken als zodanig, die deze onderscheidt van de andere soorten merken. Een verschillende behandeling is dus gerechtvaardigd in het licht van de in punt 95 *supra* in herinnering gebrachte rechtspraak.

97. In de tweede plaats, wat betreft de vergelijking met de eerdere praktijk van het EUIPO inzake kleurmerken als zodanig, hoeft er slechts aan te worden herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep krachtens verordening nr. 207/2009 ter zake van de inschrijving van een teken als Uniemerken dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De wettigheid van de beslissingen van de kamers van beroep moet derhalve alleen op basis van deze verordening, zoals uitgelegd door de rechter, worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van de kamers van beroep (arrest van 15 september 2005, C-37/03 P, *BioID / BHIM*, EU:C:2005:547, punt 47).

98. Gelet op het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur is inderdaad geoordeeld dat het EUIPO bij het onderzoek van een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerken rekening moest houden met beslissingen die inzake soortgelijke aanvragen reeds waren genomen, en zeer aandachtig moest onderzoeken of al dan niet een soortgelijke beslissing moest worden genomen (arrest van 10 maart 2011, C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol / BHIM*, EU:C:2011:139, punt 74).

99. Deze beginselen moeten evenwel samen met het wettigheidsbeginsel worden geëerbiedigd. De aanvrager van een Uniemerken kan zich bijgevolg niet in zijn voordeel beroepen op een eventuele onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te krijgen (arrest van 10 maart 2011, C-51/10 P, *Agencja Wydawnicza Technopol / BHIM*, EU:C:2011:139, punten 75 en 76).

100. *In casu* beroept verzoekster zich ten eerste op de richtsnoeren van het EUIPO, volgens welke: “wanneer een combinatie van kleuren, als zodanig, wordt aangevraagd, de grafische voorstelling zoals ingediend deze kleuren in de ruimte moet afbakenen, om de omvang van het geclaimde recht te bepalen (what you see is what you get – wat je ziet is wat je krijgt). De grafische voorstelling moet de verhouding en de plaats van de verschillende kleuren duidelijk aangeven, en dus een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt”. Zij leidt daaruit af dat de praktijk van het EUIPO voorzorg in een onderzoek van de aanvragen tot inschrijving van kleurmerken als zodanig op basis van de regel “wat je ziet is wat je krijgt”.

101. Dienaangaande kan *in casu* geen enkele schending van deze praktijk worden aangevoerd. Uit punt 69 *supra* blijkt immers dat het vereiste van een systematische schikking, zoals omschreven in het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), geenszins strijdig is met die regel. Integendeel, vastgesteld zij dat een dergelijk vereiste rechtstreeks blijkt uit de bewoordingen van het punt van de richtsnoeren van het EUIPO waarop verzoekster zich beroept.

102. Ten tweede beroept verzoekster zich op de praktijk van het EUIPO van na het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), waaruit volgens haar blijkt dat deze, op basis van de regel “wat je ziet is wat je krijgt” aanvragen zou toewijzen tot inschrijving van Uniemerken die bestaan uit combinaties van kleuren als zodanig en die lijken op de betwiste merken, en op de bekrachtiging van deze aanvragen door bepaalde beslissingen van de kamer van beroep.

103. Dienaangaande kan verzoekster – zoals in punt 99 *supra* in herinnering is gebracht – zich niet ten eigen voordele beroepen op een eventuele onwettigheid waarvan anderen hebben kunnen profiteren (zie ook in die zin arrest van 22 maart 2017, T-430/16, *Intercontinental Exchange Holdings / EUIPO*

(*BRENT INDEX*), *onuitg.*, EU:T:2017:198, punt 45 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

104. Ten derde stelt verzoekster dat het Gerecht nooit heeft geoordeeld dat het noodzakelijk was om in de inschrijvingsaanvraag de exacte schikking van de kleuren zoals zij op de waren worden gebruikt aan te geven. Zij baseert zich met name op de arresten van 28 oktober 2009, *BCS / BHIM – Deere* (combinatie van de kleuren groen en geel) (T-137/08, EU:T:2009:417), 12 november 2010, *Deutsche Bahn / BHIM* (horizontale combinatie van de kleuren grijs en rood) (T-404/09, *onuitg.*, EU:T:2010:466), 12 november 2010, *Deutsche Bahn / BHIM* (verticale combinatie van kleuren grijs en rood) (T-405/09, *onuitg.*, EU:T:2010:467) en 28 januari 2015 (vijf uitvloeiende groentinten (T-655/13, *onuitg.*, EU:T:2015:49).

105. Dienaangaande kan worden volstaan met de vaststelling dat de aangevoerde arresten geen betrekking hadden op schending van artikel 4 en artikel 7, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009, zodat het Gerecht niet was gehouden uitspraak te doen over de vraag van de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid van de betrokken tekens.

106. Gelet op al het voorgaande dient het tweede onderdeel van het eerste middel te worden afgewezen.

Derde onderdeel: schending van het evenredigheidsbeginsel

107. Wat betreft dit onderdeel van het eerste middel zij opgemerkt dat verzoekster zich evenmin beroept op schending van het evenredigheidsbeginsel in het kader van haar verzoekschrift, maar dat zij daarnaar voor het eerst verwijst in het kader van haar repliek. Dienaangaande dient – anders dan het EUIPO stelt – dit onderdeel van het eerste middel ontvankelijk te worden verklaard. Aangaande een grief die voor het eerst in repliek wordt aangevoerd, zij er immers aan herinnerd dat uit artikel 76, onder d), *jo.* artikel 84, 1. van het reglement voor de procesvoering van het Gerecht volgt dat het inleidende verzoekschrift het voorwerp van het geschil en een summier uiteenzetting van de aangevoerde middelen moet bevatten en dat nieuwe middelen in de loop van het geding niet mogen worden voorgedragen, tenzij zij steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken. Een middel echter dat een uitwerking is van een eerder in het inleidende verzoekschrift rechtstreeks of stilzwijgend opgeworpen middel en dat daarmee nauw verband houdt, moet ontvankelijk worden verklaard. Hetzelfde geldt voor een tot staving van een middel aangevoerde grief (zie in die zin en naar analogie arrest van 21 maart 2002, T-231/99, *Joyson / Commissie*, EU:T:2002:84, punt 156).

108. *In casu* blijkt de grief inzake het onevenredige karakter van de uitkomst van de toepassing door het EUIPO van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), wat betreft de overeenstemming van de grafische voorstelling van een kleurmerk als zodanig met

artikel 4 van verordening nr. 207/2009, indirect uit, ten eerste, het betoog van verzoekster dat een uitdrukkelijke beschrijving bij de grafische voorstelling van de betwiste merken niet nodig is en, ten tweede, uit het ontbreken van een wettelijk vereiste in die zin, elementen die reeds in het verzoekschrift zijn aangevoerd.

109. Daaruit vloeit voort dat het door de interveniërende vereniging in haar memorie in interventie aangevoerde middel inzake het evenredigheidsbeginsel ook ontvankelijk moet worden geacht, krachtens artikel 142, 1. van het reglement voor de procesvoering.

110. Aangaande de gegrondheid van dit middel dient te worden aangegeven dat de argumenten die verzoekster in dit kader heeft ontwikkeld, voor zover deze beogen kritiek te formuleren ten aanzien van de verschillende behandeling van kleurmerken als zodanig in vergelijking met de andere categorieën merken, in werkelijkheid betrekking hebben op het beginsel van gelijke behandeling en bijgevolg moeten worden afgewezen, zoals voortvloeit uit de punten 94 tot en met 106 *supra*.

111. Voorts, aangaande de kritiek dat de uitlegging van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), die de kamer van beroep heeft gegeven, leidt tot een te strikte toepassing van de voorwaarden die gelden voor de grafische voorstelling van kleurmerken als zodanig, gelet op de met deze voorwaarden nagestreefde doelstellingen, en tot een onnodig hoog niveau van de eisen, zij eraan herinnerd dat het evenredigheidsbeginsel vereist dat handelingen van de instellingen van de Unie niet verder gaan dan wat geschikt en noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de legitieme doelstellingen die met de betrokken regeling worden nagestreefd, met dien verstande dat, wanneer een keuze mogelijk is tussen meerdere geschikte maatregelen, die maatregel moet worden gekozen die de minste belasting met zich brengt, en dat de veroorzaakte nadelen niet onevenredig mogen zijn aan het nagestreefde doel (arresten van 12 juli 2001, C-189/01, *Jippes e.a.*, EU:C:2001:420, punt 81 en 22 januari 2013, C-283/11, *Sky Österreich*, EU:C:2013:28, punt 50).

112. Ten eerste, zoals in de punten 41, 43 en 44 *supra* is opgemerkt, zijn de voornaamste doelstellingen van artikel 4 van verordening nr. 207/2009, met name, de functie van herkomstaanduiding van het Uniemerkt te waarborgen, hetgeen veronderstelt dat het nauwkeurig, stellig en duurzaam wordt waargenomen, de rechtszekerheid te waarborgen, hetgeen veronderstelt dat wordt bepaald wat het precieze voorwerp van de door het Uniemerkt verleende bescherming is, zowel voor de houder ervan als voor de bevoegde autoriteiten en de andere marktdeelnemers, en het algemene belang te verdedigen om de beschikbaarheid van kleuren niet ten onrechte te beperken en om het merkenrecht niet te misbruiken om een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel te verkrijgen.

113. Ten tweede heeft het Hof, door de nadruk te leggen op

de vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid waaraan een merk dat bestaat uit een combinatie van kleuren als zodanig moet voldoen om tal van verschillende combinaties te vermijden, het evenredige karakter van dit vereiste afgewogen ten aanzien van de door deze bepaling nagestreefde doelstellingen.

114. Ten derde volgt de evenredigheid van dit vereiste voor merken die bestaan uit een combinatie van kleuren als zodanig rechtstreeks uit de aard van deze merken, zoals in de punten 84 tot en met 86 *supra* is onderzocht. Om te preciseren wat precies het voorwerp is van de bescherming die een dergelijk merk verleent, moet immers – van bij de inschrijvingsaanvraag – de voorstelling ervan objectief zijn en de schikking weergeven in de vorm waarin de consument het zal waarnemen en memoriseren.

115. Gelet op het voorgaande dient tot de conclusie te worden gekomen dat de toepassing *in casu* van de voorwaarden van het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), niet onevenredig was gezien de met deze voorwaarden nagestreefde doelstellingen.

116. Bovendien, mocht het EUIPO aanvaarden een combinatie van twee of meer kleuren te beschermen die *de facto* tal van verschillende combinaties toelaat, dan zou deze aanpak erop neerkomen dat een bescherming wordt verleend die onevenredig is in het licht van het door het merkenrecht nagestreefde doel, dat erin bestaat de functie van herkomststaanduiding van waren in handelspraktijken te waarborgen in het belang van de consument.

117. Ten vierde verklaart de interveniërende vereniging dat de schending van het evenredigheidsbeginsel des te flagranter is nu de nieuwe verordening nr. 2015/2424 het vereiste van een grafische voorstelling laat vallen, door in verordening nr. 207/2009 artikel 4, onder b) (thans art. 4, onder b) van verordening nr. 2017/1001), in te voegen, dat voortaan het eenvoudige vereiste vaststelt dat het teken kan 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”.

118. Dienaangaande kan, hoewel artikel 4, onder b) van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd door verordening nr. 2015/2424, *in casu* niet van toepassing is, worden volstaan met de vaststelling dat een dergelijk argument berust op een onjuiste opvatting van deze bepaling. De nieuwe tekst van artikel 4 van verordening nr. 207/2009, die er eerder toe strekt de rechtszekerheid te vergroten, is immers restrictiever dan de oude tekst, aangezien de doelstellingen die zijn bepaald in de arresten van 12 december 2002, *Sieckmann* (C-273/00, EU:C:2002:748) en 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384), er uitdrukkelijk in zijn opgenomen, en is dus volledig in overeenstemming met deze rechtspraak en met de toepassing daarvan door de kamer van beroep in de bestreden beslissingen.

119. Bovendien zij – anders dan verzoekster stelt, en in navolging van interveniënte – opgemerkt dat het noch onmogelijk, noch onevenredig is te vereisen dat een inschrijvingsaanvraag voor een merk dat bestaat uit een combinatie van kleuren als zodanig grafisch wordt voorgesteld of dat daarbij een beschrijving wordt gevoegd die de systematische schikking van de kleuren in de ruimte bevat, zodat het voorwerp van de door dit merk verleende bescherming duidelijk en nauwkeurig kan worden waargenomen.

120. Gelet op al het voorgaande dient het derde onderdeel van het eerste middel, inzake schending van het evenredigheidsbeginsel, en bijgevolg het eerste middel in zijn geheel, ongegrond te worden verklaard.

Tweede middel: schending van het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen

121. In het kader van dit middel verwijt verzoekster, ondersteund door de interveniërende vereniging, de kamer van beroep dat zij heeft geoordeeld, ten eerste, dat gewettigd vertrouwen niet kon worden gebaseerd op de aanvaarding en zelfs de suggestie door de onderzoeker van de formulering van de beschrijving bij de indiening van de aanvragen tot inschrijving van de betwiste merken en, ten tweede, dat hetzij geen gevestigde praktijk van het EUIPO bestond, hetzij deze niet gelijkstond met inlichtingen waarop gewettigd vertrouwen kon worden gebaseerd.

122. Ten slotte heeft het EUIPO volgens verzoekster, doordat het de betwiste merken heeft ingeschreven op grond van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen ervan, impliciet uitspraak gedaan over de overeenstemming van deze merken met artikel 4 van verordening nr. 207/2009.

123. Het EUIPO en interveniënte betwisten deze argumenten.

124. Ingevolge artikel 52, 1., onder a) van verordening nr. 207/2009 wordt het Uniemerkt op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard wanneer het is ingeschreven in strijd met artikel 7 van deze verordening.

125. Volgens vaste rechtspraak kan eenieder bij wie een instelling, door hem nauwkeurige toezeggingen te doen, gegronde verwachtingen heeft gewekt zich beroepen op het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen. Nauwkeurige, onvoorwaardelijke, onderling overeenstemmende en van bevoegde en betrouwbare bronnen afkomstige inlichtingen zijn aan te merken als dergelijke toezeggingen, ongeacht de vorm waarin zij worden meegedeeld (zie arrest van 5 april 2006, *Kachakil Amar / BHIM* (streep in de lengte, uitlopend op een driehoek), T-388/04, *onuitg.*, punt 26 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

126. Deze toezeggingen moeten echter in overeenstemming zijn met de toepasselijke normen en bepalingen, aangezien

beloften waarbij geen rekening wordt gehouden met deze toepasselijke bepalingen van het Unierecht bij de belanghebbende geen gewettigd vertrouwen kunnen wekken (zie in die zin arrest van 27 juni 2012, T-523/10, *Interkobo / BHIM – XXXLutz Marken (my baby)*, EU:T:2012:326, punt 83 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

127. Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat een verzoeker, om zich te beroepen op het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, zich moet kunnen beroepen op verwachtingen die zijn gebaseerd op nauwkeurige toezeggingen door de administratie die bij een justitiabele te goeder trouw die alle zorgvuldigheid aan de dag legt die van een marktdeelnemer met normale kennis van zaken mag worden verlangd, een aannemelijke verwarring kunnen veroorzaken (zie arrest van 9 september 2011, T-36/09, *dm-drogerie markt / BHIM – Distribuciones Mylar (dm)*, EU:T:2011:449, punt 114 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

128. *In casu* heeft de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissingen in de eerste plaats aangegeven dat verzoekster zich niet kon beroepen op het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen, aangezien de suggesties voor de beschrijving die de onderzoeker bij de indiening van de inschrijvingsaanvraag had gedaan geen nauwkeurige, onvoorwaardelijke en onderling overeenstemmende inlichtingen waren die bij haar gegronde verwachtingen konden wekken aangaande de geldigheid van de inschrijving van de betwiste merken.

129. Wat betreft het eerste betwiste merk, blijkt uit het dossier dat de onderzoeker verzoeksters vertegenwoordiger tijdens de telefonische contacten die tussen 11 augustus en 3 september 2004 hebben plaatsgevonden heeft verzocht de inschrijvingsaanvraag te preciseren, rekening houdend met de inschrijvingsvoorwaarden die zijn gespecificeerd in het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384)*, en inzonderheid informatie toe te voegen aangaande de verhoudingen van de twee betrokken kleuren en aangaande de wijze waarop deze kleuren zichtbaar zouden zijn. Naar aanleiding van dit verzoek van de onderzoeker heeft verzoekster op 11 oktober 2004 de in punt 3 *supra* aangegeven beschrijving ingediend en is het eerste betwiste merk op 25 juli 2005 ingeschreven.

130. Wat betreft het tweede betwiste merk heeft verzoekster, zoals in de punten 11 tot en met 13 *supra* in herinnering is gebracht, naar aanleiding van een kennisgeving van niet-naleving van de formele voorwaarden door de onderzoeker, waarbij deze vroeg de verhoudingen te preciseren waarin elke kleur op de waren zou worden aangebracht en de wijze waarop deze kleuren zichtbaar zouden zijn, een beschrijving verstrekt waarin werd aangegeven dat “de kleuren in gelijke verhoudingen en nevenschikt zullen worden aangebracht”. Op 8 maart 2011 is het tweede betwiste merk ingeschreven.

131. Deze feitelijke omstandigheden worden door het EUIPO niet betwist.

132. Dienaangaande zij erop gewezen dat, zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft bevestigd, de onderzoeker zich in beide gevallen heeft beperkt tot de vraag aan verzoekster om de verstrekte beschrijving te preciseren met de aanduiding van de verhoudingen tussen beide betrokken kleuren en de wijze waarop deze zichtbaar zouden zijn. De door verzoekster verstrekte preciseringen zijn vervolgens aanvaard. Dit betekent echter niet dat de onderzoeker, in beide gevallen, nauwkeurige, onvoorwaardelijke en onderling overeenstemmende toezeggingen heeft gedaan dat deze beschrijvingen voldeden aan de wettelijke vereisten van artikel 4 van verordening nr. 207/2009.

133. Ten eerste heeft de onderzoeker weliswaar bij twee gelegenheden twee beschrijvingen aanvaard die niet in overeenstemming waren met de vereisten die blijken uit het arrest van 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384)*, maar deze omstandigheden kunnen er niet aan in de weg staan dat de betwiste merken nietig worden verklaard indien zij zijn ingeschreven in strijd met een van de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 207/2009.

134. Ten tweede, zelfs gesteld dat de door de onderzoeker verstrekte inlichtingen kunnen worden aangemerkt als nauwkeurige en onvoorwaardelijke toezeggingen, blijkt uit de rechtspraak waaraan in punt 126 *supra* is herinnerd dat, aangezien deze toezeggingen niet in overeenstemming waren met de toepasselijke bepalingen, daarop geen gewettigd vertrouwen kon worden gebaseerd.

135. Ten derde kan de inschrijving van een Uniemark, al dan niet voorafgegaan door discussies met betrekking tot de elementen die moeten worden verstrekt om te waarborgen dat de aanvraag juist en volledig is, de houder van dit merk niet behoeden voor het risico dat dit krachtens artikel 52, 1. van verordening nr. 207/2009 nietig wordt verklaard. Uit de in punt 126 *supra* vermelde rechtspraak blijkt immers dat het vereiste van rechtszekerheid, dat het door deze bepaling nagestreefde algemeen belang vormt, noodzakelijkerwijze de overhand heeft op het eventuele gewettigd vertrouwen en het particuliere belang dat een houder van een Uniemark eventueel zou kunnen doen gelden.

136. Bovendien bestaat het doel van artikel 52, 1. van verordening nr. 207/2009 er juist in dat eventuele fouten die de onderzoeker bij de indiening van een inschrijvingsaanvraag heeft begaan kunnen worden verholpen, ongeacht of aan de fout al dan niet discussies met de aanvrager van het merk zijn voorafgegaan, aangezien in beide gevallen een vermeend juiste inschrijving is verricht, die evenwel nog nietig kan worden verklaard wegens een absolute nietigheidsgrond, zoals uit de bewoordingen van dit artikel blijkt.

137. In de tweede plaats heeft de kamer van beroep overwogen dat verzoekster geen gewettigd vertrouwen kon baseren op de eerdere beslissingspraktijk van het EUIPO.

138. Dienaangaande moet het EUIPO, zoals in de punten 98

en 99 *supra* in herinnering is gebracht, bij de uitoefening van zijn bevoegdheden de algemene beginselen van het Unierecht naleven. Hoewel het EUIPO gelet op het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur rekening moet houden met beslissingen die reeds zijn genomen inzake soortgelijke aanvragen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, moet de toepassing van deze beginselen evenwel worden verzoend met het wettigheidsbeginsel. De aanvrager van een Uniemerk kan zich bijgevolg niet met succes beroepen op een onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te verkrijgen. Overigens moet, omwille van de rechtszekerheid en juist met het oog op behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een Uniemerk onterecht wordt ingeschreven. Bijgevolg moet elk concreet geval afzonderlijk worden onderzocht. Of een teken als Uniemerk wordt ingeschreven, hangt immers af van specifieke criteria die gelden naar gelang van de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval en aan de hand waarvan moet worden nagegaan of een weigeringsgrond op het betrokken teken van toepassing is (zie arrest van 12 december 2014, T-405/13, *Comptoir d'Épicure / BHIM – A – Rosa Akademie (da rosa)*, *onuitg.*, EU:T:2014:1072, punt 63 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

139. Daaruit volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat verzoekster zich ter ondersteuning van een beweerde schending van het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen niet met succes kan beroepen op eerdere beslissingen van het EUIPO (zie in die zin arrest van 12 december 2014, T-405/13, *da rosa*, *onuitg.*, EU:T:2014:1072, punt 64 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

140. Bovendien heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door er in punt 29 van de bestreden beslissingen aan te herinneren dat volgens de rechtspraak een eenvoudige praktijk – hoe vast deze ook is – niet gelijkstaat met nauwkeurige, onvoorwaardelijke en onderling overeenstemmende inlichtingen in de zin van de in punt 125 *supra* in herinnering geroepen rechtspraak (zie arrest van 25 maart 2009, T-191/07, *AnheuserBusch / BHIM – Budějovický Budvar (BUDWEISER)*, EU:T:2009:83, punt 49 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

141. Bovendien kan verzoekster, zoals de kamer van beroep in de punten 30 tot en met 33 van de bestreden beslissingen terecht opmerkt, zich niet baseren op eerdere beslissingen van het EUIPO of van de kamers van beroep dan wel op arresten van de Unierechter met betrekking tot Uniemerken bestaande uit combinaties van kleuren als zodanig die lijken op de betwiste merken, die alleen zijn gebaseerd op artikel 7, 1., onder b) van verordening nr. 207/2009, om te verklaren dat er sprake is van een praktijk inzake de vraag of dergelijke merken kunnen worden ingeschreven in de zin van artikel 4 van deze verordening.

142. Uit het feit dat de onderzoeker, de kamer van beroep of de Unierechter zich hebben uitgesproken over louter het ontbreken van onderscheidend vermogen van deze merken, kan immers niet worden afgeleid dat deze werden geacht in overeenstemming te zijn met artikel 4 van verordening nr. 207/2009. Bijgevolg konden deze beslissingen niet aldus worden opgevat dat zij een praktijk vormden die neerkwam op de aanvaarding van aanvragen tot inschrijving van deze soort merken als Uniemerk door het EUIPO of door de Unierechter. Evenmin kan worden ingestemd met verzoeksters argument dat het EUIPO, doordat het de betwiste merken heeft ingeschreven op grond van het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, impliciet uitspraak heeft gedaan over de overeenstemming van deze merken met artikel 4 van verordening nr. 207/2009.

143. In de derde plaats, voor zover de interveniërende vereniging zich baseert op de richtsnoeren van het EUIPO, is reeds geoordeeld dat er geen reden is om aan te nemen dat deze voorrang zouden hebben op de ter zake geldende Unieregeling (zie in die zin arrest van 25 maart 2009, T-191/07, *BUDWEISER*, EU:T:2009:83, punt 48).

144. Uit een en ander vloeit voort dat de kamer van beroep op goede gronden heeft beslist dat verzoekster zich niet kon beroepen op het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen.

145. Het tweede middel moet derhalve worden afgewezen. Zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van verzoeksters tweede vordering, dient het beroep bijgevolg in zijn geheel te worden verworpen.

Kosten

146. Volgens artikel 134, 1. van het reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

147. Bovendien kan het Gerecht overeenkomstig artikel 138, 3. van het reglement voor de procesvoering bepalen dat een andere interveniënt dan de in de leden 1 en 2 bedoelde, zijn eigen kosten zal dragen. *In casu* zal de interveniërende vereniging die heeft geïntervenieerd ter ondersteuning van verzoekster haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT (2de k.),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.
- 2) Red Bull GmbH wordt verwezen in de kosten, met inbegrip van de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Optimum Mark sp. z o.o.
- 3) Marques zal haar eigen kosten dragen.