

## Noot

**Weergave van merken in het register: over kraaiende hanen en kleurencombinaties**Kristof Neefs<sup>1</sup>

1. In het hiervoor gepubliceerde arrest bevestigt het Gerecht de nietigverklaring van twee kleurencombinatiemerken van Red Bull omdat ze niet voldoen aan het vereiste van duidelijke en nauwkeurige (grafische) voorstelling. In beide merken werd het teken waarvoor inschrijving werd aangevraagd, als volgt weergegeven<sup>2</sup>:



2. In de beschrijving van de merken worden de blauwe en de zilveren kleur gespecificeerd met een internationale kleurcode. In het eerste merk werd aan de beschrijving daaronder toegevoegd dat de verhouding van de kleuren “ongeveer 50%-50% bedraagt”. In het tweede merk vermeldde de beschrijving dat de twee kleuren “in gelijke verhoudingen en nevenschikt zullen worden aangebracht”.

3. Optimum Mark vorderde met succes de nietigheid van deze merken omdat ze niet voldoen aan het vereiste van grafische voorstelling in artikel 4 van (de inmiddels vervangen) verordening nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (“GMVo”). Deze bijdrage bespreekt de vereisten waaraan de voorstelling van een teken moet voldoen om als merk te kunnen worden ingeschreven in het register. Vervolgens worden de voorwaarde van systematische schikking van kleurencombinatiemerken en het oordeel in het geannoteerde arrest besproken.

**WEERGAVE VAN EEN TEKEN – IDENTIFICATIEVEREISTE**

4. Om als merk te worden ingeschreven, moet het teken waarvoor bescherming wordt gevraagd identificeerbaar zijn. Oud artikel 4 GMVo bepaalt in dat verband: “Gemeenschapsmerken 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.” Een gelijkkluidende regeling was voorzien in artikel 2 van richtlijn nr. 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. De voorwaarde van grafische voorstelling werd weggelaten in verordening (EU) nr. 2017/1001 inzake het Uniemerken (“UMVo”). Artikel 4, a) UMVo vereist nu dat tekens enkel als merk kunnen worden ingeschreven als ze “in het register van Uniemerken (het ‘register’) 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”. Dezelfde regeling staat in artikel 3, b) van de nieuwe richtlijn (EU) nr. 2015/2436 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (“MRI”).

5. Over dat identificatievereiste verduidelijkt overweging 10 van de UMVo: “Een teken moet in elke passende vorm kunnen worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, en dus niet noodzakelijk met grafische middelen, op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.” Deze voorwaarden zijn ook terug te vinden in artikel 3, 1. van de uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/626 bij de UMVo (“UMUvo”).

6. Deze zeven criteria zijn een codificatie van het *Sieckmann*-arrest<sup>3</sup>. In dat arrest antwoordt het Hof op een prejudiciële vraag of een geurmerk voldoet aan het vereiste van grafische voorstelling door de combinatie van de beschrijving van de geur (“balsemachtig fruitig met een zweem van kaneel”), een geurmonster en de scheikundige structuurformule ervan. Het vereiste van inschrijving wordt door het Hof beschouwd als een wezenlijk bestanddeel van de bescherming van merken, dat bijdraagt tot rechtszekerheid en behoorlijk bestuur (punt 37). Het Hof benadrukt dat de eerste doelstelling van het identificatievereiste is om de precieze beschermingsomvang van het ingeschreven merk te kunnen

<sup>1</sup> Advocaat, Inteo.

<sup>2</sup> Voor een kleurweergave van de merken weergegeven in deze bijdrage kan de lezer terecht op de website van het *Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht*.

<sup>3</sup> HvJ 12 december 2002, C-273/00, R. *Sieckmann*.

bepalen (punt 48). Het merk moet toegankelijk zijn in een openbaar register voor de bevoegde autoriteiten en het publiek, in het bijzonder andere marktdeelnemers. De autoriteiten moeten zich een *duidelijk en nauwkeurig* beeld kunnen vormen van de ingeschreven merken om te kunnen voldoen aan hun verplichtingen qua vooronderzoek, publicatie en instandhouding van een adequaat en nauwkeurig register (punt 50). Marktdeelnemers moeten op basis van dat register kunnen bepalen welke inschrijvingen zijn verricht. Daarom moet de voorstelling in het register *als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn* (punten 51-52). Omdat een merkinschrijving onbeperkt kan worden verlengd, moet de voorstelling ook *duurzaam* zijn (punt 53). Tot slot moeten subjectieve factoren bij de identificatie en waarneming van het teken worden uitgesloten, zodat de voorstelling *objectief* moet zijn (punt 54). Tot dusver de theorie. In de praktijk zijn die criteria echter niet altijd even eenvoudig toe te passen.

7. Voor het geurmerk in de zaak *Sieckmann* oordeelde het Hof (niet onterecht) dat slechts een enkeling in een chemische formule een geur zal herkennen, zodat deze formule niet voldoende begrijpelijk is. Daarnaast is dit volgens het Hof onvoldoende nauwkeurig en duidelijk. Een geurmonster is ook niet stabiel en duurzaam. De combinatie van een geurmonster en de formule voldoen volgens het Hof daarom ook niet aan het identificatievereiste. De beschrijving “*geur van een rijpe aardbei*” is volgens het Gerecht evenmin objectief, nauwkeurig en objectief<sup>4</sup>. In de richtlijnen van het EUIPO staat ook vandaag nog te lezen dat het niet mogelijk is om geurmerken (en smaakmerken) op een duidelijke en nauwkeurige manier in het register weer te geven<sup>5</sup>.

8. Een eenvoudig kleurmonster op een papieren drager voldoet voor een kleurmerk volgens het arrest *Libertel* niet aan de voorwaarde van duurzaamheid, omdat het na verloop van tijd kan verkleuren<sup>6</sup>. Voor de identificatie van een kleur als zodanig kan wel aan de *Sieckmann*-criteria worden voldaan door een staal gecombineerd met een internationaal erkende kleurcode. Kort na het *Libertel*-arrest antwoordde het Hof op vragen van het Duitse Bundespatentgericht over kleurencombinatiemerken<sup>7</sup>. Advocaat-generaal LEGER drong er in zijn conclusie van 15 januari 2004 op aan dat de rechtspraak in het arrest *Libertel* zou worden herzien<sup>8</sup>. Daar is het Hof hem niet in gevolgd. Wel stelt het Hof dat een

abstract en contourloos aangeduide kleurencombinatie “*in alle denkbare vormen*” niet voldoet aan de voorwaarden van nauwkeurigheid en duurzaamheid. Die voorstelling stelt de autoriteiten en marktdeelnemers immers niet in staat om de omvang van de verleende rechten vast te stellen, omdat ze zich leent tot tal van verschillende combinaties (punten 34-35). Daarom legt het Hof op dat kleurencombinatiemerken “*een systematische schikking bevatten die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt*”. Deze rechtspraak werd gecodificeerd in artikel 3, 3., f) UMUVo. Over die systematische schikking struikelden de merken van Red Bull (*infra*).

9. Over klankmerken oordeelde het Hof in de zaak *Für Elise* dat de onomatopoeie “*kukelekuuuu*” met de beschrijving “het gekraai van een haan” als merk op zijn minst onvoldoende nauwkeurig en duidelijk is, onder andere omdat de uitspraak ervan van persoon tot persoon kan verschillen<sup>9</sup>. Wél voldoende is “*een in maten verdeelde notenbalk met daarop onder meer een sleutel, muzieknoden en rusten waarvan de vorm de relatieve waarde aangeeft, en eventueel alteraties*”. Hoewel die misschien niet onmiddellijk worden begrepen, kunnen de autoriteiten en andere ondernemers dat teken volgens het Hof wel gemakkelijk bepalen (punten 62-63). Omdat het vereiste van *grafische* voorstelling inmiddels is weggefallen, kunnen klankmerken inmiddels ook in het register worden weergegeven door een geluidsbestand (art. 3, 3., g) UMUVo).

10. De transparante bak van stofzuigers van Dyson voldoet niet aan de vereisten van artikel 3 MRI. Dyson had twee merken gedeponereerd met een tekening van een stofzuiger, met als beschrijving dat de merken bestaan “*uit een transparante bak of verzamelkamer die deel uitmaakt van de buitenkant van een stofzuiger, zoals wordt getoond op de afbeelding*”. Volgens het arrest hebben de merken betrekking op alle mogelijke vormen van een transparante bak bij een stofzuiger. Het Hof oordeelt dat het voorwerp van de depots daarom niet bepaald is. De inschrijving beoogt dus een eigenschap van de producten, en geen teken in de zin van artikel 4<sup>10</sup>. Anders was het voor de tekening van de verkoopruimte van Apple *flagship stores*. Daarbij moet volgens het Hof geen belang worden gehecht aan het feit dat de tekening geen aanwijzingen van de maten en verhoudingen van de erdoor afgebeelde verkoopruimte bevat<sup>11</sup>.

4. Ger.EU 27 oktober 2005, T-305/04, *Eden / BHIM*, punten 33-35.

5. EUIPO, *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*, versie 2017, beslissing EX-17-1, Deel B, Sectie 4, 2.9.2 en 2.9.3.

6. HvJ 6 mei 2003, C-104/01, *Libertel / Benelux Merkenbureau*, § 31-32.

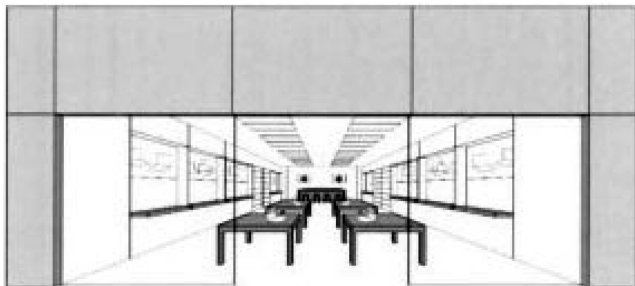
7. HvJ 24 juni 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*.

8. Concl. Adv.-Gen. LEGER van 15 januari 2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*.

9. HvJ 27 november 2003, C-283/01, *Shield Mark / Joost Kist*, punten 59-60.

10. HvJ 25 januari 2007, C-321/03, *Dyson / Registrar of Trade Marks*, punten 35-40.

11. HvJ 10 juli 2014, C-421/13, *Apple / Deutsches Patent- und Markenamt*, punt 19.



11. Belgische rechtspraak na de *Sieckmann*- en *Libertel*-arresten is schaars. In het *Belgacom*-arrest wijst het hof van beroep een inbreukvordering op basis van een contourloos kleurencombinatiemerken af omdat de kleuren niet werden geïdentificeerd met een internationaal erkende kleurcode<sup>12</sup>. Nochtans had de merkhouder het Benelux-Bureau na het *Libertel*-arrest de relevante kleurcode meegedeeld. Het hof van beroep stelt in dat verband enkel vast dat het Bureau die toevoeging niet heeft opgenomen in het register, een praktijk die op kritiek werd onthaald<sup>13</sup>. In een eerder arrest zag een Franstalige kamer van het hof overigens geen graten in dat soort “regularisatie”<sup>14</sup>. Het hof van beroep te Brussel wees de nietigheidsvordering van AB Inbev tegen het blauwe kleurmerk van Alken Maes af<sup>15</sup>. Inbev voerde aan dat het depot niet duidelijk en nauwkeurig was omdat de kleurencode in de beschrijving een blauw met een chemische coating is, terwijl de kleur weergegeven in het register daarvan visueel verschilt omdat de coating niet kan worden weerge-

geven. Het hof oordeelt dat dat verschil niet wegneemt dat het kleurmerk door de kleurencode (dus mét coating) nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. Die overweging lijkt moeilijk te verzoenen met artikel 3, 2. UMUVo, dat voorschrijft dat de beschrijving overeenstemt met de afbeelding van het teken en het toepassingsgebied ervan niet uitbreidt. Volgens de richtlijnen van het EUIPO leidt een gebrek aan overeenstemming tussen de weergave en de beschrijving ertoe dat het merk niet duidelijk en nauwkeurig is<sup>16</sup>. Ook het positiemerk van Louboutin voor de rode zool met de beschrijving “*La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque)*” is volgens het hof van beroep te Brussel voldoende nauwkeurig en voldoet aan de *Sieckmann*-criteria<sup>17</sup>.

12. Aan de vraag vanuit wiens perspectief het identificatievereiste moet worden beoordeeld, is alsnog weinig aandacht besteed in de rechtspraak. Chemische structuurformules begrijpt die maatman niet<sup>18</sup>. Notenbalken lezen kan hij of zij wel<sup>19</sup>. Het Gerecht oordeelde in zijn arrest van 14 juni 2012 dat het niet juridisch onjuist is om te vereisen dat het merk bepaalbaar is voor een “*reasonably observant person with normal levels of perception and intelligence*”, zonder dat die persoon daarvoor “*a huge amount of intellectual energy and imagination*” aan de dag moet leggen<sup>20</sup>.

## SYSTEMATISCHE SCHIKKING VAN KLEURENCOMBINATIEMERKEN

13. In de zaak *Red Bull* werden twee merken van Red Bull nietig verklaard. Het Gerecht oordeelde dat de blauw-zilveren merken voor energiedranken met de beschrijvingen dat de verhouding van de kleuren “*ongeveer 50%-50%*” bedraagt respectievelijk dat de kleuren “*in gelijke verhoudingen en nevenschikt*” worden aangebracht, het beschermde teken onvoldoende nauwkeurig en duurzaam weergeven.

14. Het besproken arrest verwijst uitvoerig naar het arrest *Heidelberger Bauchemie*. Het Gerecht stelt vast dat een loutere vorm- en contourloze nevenschikking van twee kleuren

“*in alle denkbare vormen*” geen systematische schikking bevat die de kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt (punt 47). De voorstelling laat immers tal van combinaties toe, wat Red Bull ook heeft toegegeven bij de aanvraag (punten 65-66). De enkele aanduiding van de verhouding van de kleuren is volgens het Gerecht ontoereikend om de schikking van tevoren bepaald en duurzaam te maken, omdat ze ook kan variëren naar gelang de plaats in de ruimte van de kleuren (punt 64). Het Gerecht voegt toe dat het gebruik van de term “*ongeveer*” in de beschrijving van één van de merken de onnauwkeurigheid van de weergave van het teken versterkt

<sup>12</sup>. Brussel (8ste k.) 30 augustus 2006, *Belgacom / Mobistar*, A.R. 2004/AR/913, [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

<sup>13</sup>. P. MAEYAERT, “De onaanvaardbare weigering van het BBIE tot aanpassing van de grafische voorstelling van kleurmerkdepots”, *IRDI* 2007, p. 320.

<sup>14</sup>. Brussel 24 juni 2004, *ICIP* 2004, p. 296, punt 5. Bijna 10 jaar later werd het merkhouders overigens wél toegestaan om de aanduiding van waren en diensten van hun merken te conformeren aan het arrest *IP TRANSLATOR* (HvJ 18 juni 2012, C-307/10, *IP TRANSLATOR*). In dat verband moet wel worden toegegeven dat een gedeeltelijke beperking van waren en diensten, anders dan een aanpassing van of toelichting bij het merkteken, wettelijk voorzien is (art. 57, 1. UMVo).

<sup>15</sup>. Brussel 21 oktober 2013, *IRDI* 2014, 411, noot Th. VAN INNIS.

<sup>16</sup>. EUIPO, *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*, versie 2017, beslissing EX-17-1, Deel B, Sectie 4, 2.4.

<sup>17</sup>. Brussel 18 november 2014, *ICIP* 2014, p. 672.

<sup>18</sup>. HvJ 12 december 2002, C-273/00, *R. Sieckmann*; zie *supra*, randnr. 6.

<sup>19</sup>. HvJ 27 november 2003, C-283/01, *Shield Mark / Joost Kist*; zie *supra*, randnr. 9.

<sup>20</sup>. Ger.EU 14 juni 2012, T-293/10, *Seven Towns / BHIM*, punten 59-61.

(punt 90). In punt 87 van het arrest stelt het Gerecht dat een contourloos combinatiemerk alleen aan artikel 4 GMVo (en dus ook UMVo) kan voldoen als het voorwerp van het merk bij de aanvraag nader wordt gepreciseerd:

*“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.”*

15. Dit arrest trekt de aandacht omdat de kleurencombinatie waarvoor Red Bull bescherming vraagt, gerust bekend kan genoemd worden. De problematiek van de “systematische schikking” van contourloze kleurencombinatiemerken is echter niet nieuw. Al sinds het arrest *Heidelberger Bauchemie* is duidelijk dat het vereiste van systematische schikking niet bijzonder duidelijk is. Volgens het Gerecht is een aanduiding van de verhoudingen niet voldoende. Uitleg over wat dan wél volstaat, is in de Europese rechtspraak ver te zoeken. De huidige richtlijnen van EUIPO vermelden slechts één contourloos kleurencombinatiemerk, Uniemerk nr. 11 055 811, als voorbeeld van een aanvaardbare weergave<sup>21</sup>:

Weergave:



Beschrijving:

“The mark consists of five stripes of colour arranged horizontally and directly adjoining each other, their length being several times larger than their height. The colour distribution from the top to the bottom is: very light green, light green,

medium green, dark green and very dark green. Proportion of the five colours: 20% each.”

16. Het valt op dat in een *vorige* versie van de richtlijnen van EUIPO ook onderstaand Uniemerk nr. 4 381 471 van Red Bull als voorbeeld werd vermeld<sup>22</sup>:

Weergave:



Beschrijving:

“Protection is claimed for the colours blue (Pantone 2747 C) and silver (Pantone 877 C) juxtaposed as shown in the representation of the colour mark applied for. The ratio of the colours is approximately 50%- 50%.”

17. Dat dit merk niet langer in de huidige richtlijnen voorkomt, kan mogelijk worden verklaard doordat Optimum Mark, de eisende partij in het geannoteerde arrest, ook de geldigheid van deze inschrijving betwist. In die zaak valt zij het merk aan op basis van een gebrek aan normaal gebruik<sup>23</sup>. Een andere mogelijke verklaring is dat het Gerecht in het *Red Bull*-arrest onderschrijft dat het gebruik van “ongeveer” in de beschrijving de onnauwkeurigheid van de weergave van het teken versterkt (*supra*, randnr. 14). Ook in voormeld merk stelt Red Bull immers dat de verhouding “approximately 50%-50%” is, wat op het eerste gezicht daarenboven niet lijkt te stroken met de afbeelding.

18. In elk geval volgt uit het arrest *Red Bull* en de voorbeelden die EUIPO vermeldt in de richtlijnen dat de beschrijving van kleurencombinatiemerken voldoende specifiek moet zijn over de schikking van de kleuren. Daarbij volstaat een vermelding van de verhoudingen niet. Ook de ruimtelijke schikking moet worden geduid. Het *Red Bull*-arrest bevestigt ook dat het moeilijker is om kleurencombinatiemerken te registreren dan een merk voor een enkele kleur. Een enkel kleurmerk kan immers zonder meer contourloos worden ingeschreven, terwijl een kleurencombinatiemerk nadere verduidelijking vereist. Ook dat is niet nieuw. MAEYAERT identificeerde die paradox al in zijn

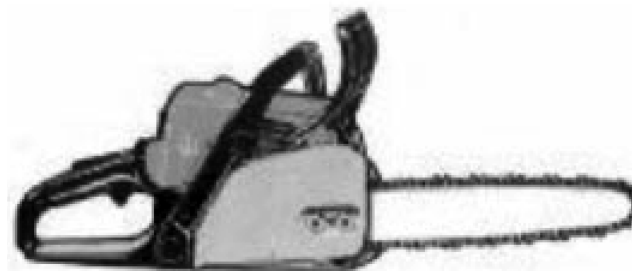
<sup>21</sup> EUIPO, *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*, versie 2017, beslissing EX-17-1, Deel B, Sectie 4, 2.4. Voormeld merk werd geweigerd door EUIPO omdat het onderscheidend vermogen ontbeert (Ger.EU 28 januari 2015, T-655/13, *Enercon / BHIM*). Dit doet geen afbreuk aan het standpunt van EUIPO over het identificatievereiste.

<sup>22</sup> EUIPO, *Guidelines for Examination of European Union Trade Marks*, versie 2016, beslissing EX-16-1, Deel B, Sectie 2, 10.5.

<sup>23</sup> EUIPO (nietigheidsafdeling) 8 mei 2014, nr. 5758.

bespreking van de arresten *Libertel* en *Heidelberger Bauchemie*<sup>24</sup>. Zoals JEHORAM opmerkt in zijn proefschrift, klemt dit enigszins<sup>25</sup>. Combinaties van kleuren zullen allicht sneller als onderscheidingstekens worden beschouwd. In de praktijk worden kleurencombinaties vaak op verschillende producten en media uitgevoerd. De voorbeelden die JEHORAM aanhaalt (het geel/blauw van Ikea, het groen/geel van John Deere), spreken in dat verband voor zich. Ook MAEYAERT schrijft in zijn commentaar bij *Heidelberger Bauchemie* dat het bezwaarlijk de bedoeling van het Hof kan zijn geweest “dat een concurrerende marktdeelnemer aan de bescherming van een kleurencombinatie kan ontsnappen door dezelfde kleuren op zijn product op een andere wijze te schikken”<sup>26</sup>. De oplossing voor die onwenselijke uitkomst moet m.i. echter niet op registerniveau worden gezocht, maar wel bij de uitgebreide beschermingsomvang voor bekende merken (art. 10, 2., c) UMVo). Voor de inbreuk op een bekend merk is het niet nodig dat het merk identiek wordt overgenomen. Vereist is dat het relevante publiek een verband legt tussen het merk en het aangevochten teken, dat wil zeggen dat het teken het merk in gedachten oproept bij dat publiek<sup>27</sup>. Ook niet bekende maar sterk onderscheidende merken genieten verruimde bescherming<sup>28</sup>. In het geval van Red Bull zou een zeer specifieke en nauwe omschrijving van de schikking van een kleurencombinatie in een merk, dus niet noodzakelijk verhinderen dat dat merk wordt ingeroepen tegen energiedranken waarop dezelfde kleuren in een andere schikking worden geschikt.

**19.** EUIPO ziet zich door het oordeel van het Gerecht in *Red Bull* blijkbaar gesterkt om een nog strengere praktijk te hanteren. In een beslissing van 25 januari 2018 oordeelde de beroepskamer van het Bureau dat een oranje-grijs kleurencombinatiemerk voor kettingzagen nietig was<sup>29</sup>. De beschrijving van het merk vermeldt: “*The colour orange is applied to the top of the housing of the chainsaw and the colour grey is applied to the bottom of the housing of the chainsaw.*” De beroepskamer oordeelt dat het niet exact duidelijk is wat wordt bedoeld met het bovenste en het onderste gedeelte van de behuizing. De verwijzing, door de merkhouder, naar een ander merk in zijn portefeuille waarin een voorbeeld werd weergegeven, mocht niet baten:



**20.** Hiermee komen houders van contour- en vormloze kleurencombinatiemerken wel in een heel moeilijk parket terecht. Als zelfs een algemene beschrijving van hoe de kleuren worden aangebracht op de waren niet volstaat, valt m.i. moeilijk in te zien hoe dit type merken nog levensvatbaar kunnen zijn. Een marktdeelnemer die het grijs-oranje merk en de beschrijving ervan waarneemt, kan zich een goed idee vormen van de beschermingsomvang van het merk. De rechtszekerheid wordt daarmee niet geschaad. De beoordeling van de beroepskamer in voormelde zaak lijkt dan ook onnodig streng.

**21.** De problematiek van een systematische schikking is zo mogelijk nog complexer bij dienstmerken. Hoe moet de schikking van de kleuren daar immers worden voorgesteld? In de hiervoor vermelde *Belgacom*-zaak vroeg de merkhouder al aan het hof van beroep te Brussel om volgende prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie<sup>30</sup>:

“*Voldoet een teken dat bestaat uit twee naast elkaar geplaatste, abstracte en contourloze kleurvlakken, waarbij de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en volgens een internationale kleurencode zijn aangeduid, aan de in artikel 3 (sic: art. 2) van de richtlijn nr. 89/104/EEG gestelde voorwaarden om voor inschrijving als merk in aanmerking te komen, wanneer het merkdepot betrekking heeft op diensten en in het merkdepot*

<sup>24</sup>. P. MAEYAERT, “Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone?”, *Bull. BMM* 2005, p. 29.

<sup>25</sup>. T. JEHORAM, *Industriële eigendom*, Deel 2, *Merkenrecht*, Kluwer, 2009, p. 146.

<sup>26</sup>. P. MAEYAERT, “Kleurmerken in de Benelux: weg uit de grijze zone?”, *Bull. BMM* 2005, p. 29.

<sup>27</sup>. HvJ 27 november 2008, C-252/07, *INTEL / CPM*, punt 63.

<sup>28</sup>. HvJ 11 november 1997, C-251/95, *Sabel / Puma*, punt 24.

<sup>29</sup>. EUIPO Beroepskamer 25 januari 2018, R 200/2017-2, *Giro Travel Company / Andreas Stihl*.

<sup>30</sup>. Brussel (8ste k.) 30 augustus 2006, *Belgacom / Mobistar*, AR 2004/AR/913, [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

*wordt aangegeven dat het merk bestaat uit de combinatie van de twee kleuren?*

*Indien het antwoord op de tweede vraag ontkennend is, aan welke voorwaarden dient het merk te beantwoorden, meer in het bijzonder op welke wijze kan worden voldaan aan de vereiste van ‘systematische schikking’ van twee of meer kleuren ter onderscheiding van diensten?”*

**22.** Deze vragen werden niet gesteld omdat de vordering op andere gronden werd afgewezen (*supra*, randnr. 11). Dit maakt ze niet minder pertinent. Toelichting over het vereiste van systematische schikking door het Hof van Justitie zou ook nu, 15 jaar later, nog welkom zijn. Die komt er nu mogelijk aan, want Red Bull heeft een hogere voorziening ingesteld tegen het geannoteerde arrest (zaak C-124/18). Hoewel er op basis van het arrest *Heidelberger Bauchemie* wel wat

te zeggen valt voor de uitkomst van de merken die het voorwerp uitmaken van de procedure, kan minstens worden gehoopt dat het Hof in zijn arrest klare – of meer klare – wijn zal schenken over de voorwaarde van systematische schikking. De onzekerheid hierover is zowel voor deposanten als voor andere marktdeelnemers immers nefast. Als de strenge rechtspraak van het Gerecht standhoudt, zullen houders van vorm- en contourloze kleurencombinatiemerken hun merkenportefeuille goed moeten evalueren. Als zij al geen alternatieve depots verrichten voor kleurencombinaties – bijvoorbeeld als positiemerk – dan zal de beschrijving bij de merken bijzonder specifiek moeten zijn. De bij de zaak *Red Bull* betrokken advocaten verwachten dat de pleidooien voor het Hof van Justitie eind 2018 zullen plaatsvinden. Het is dus even afwachten of Red Bull-kleuren aan kleurencombinaties opnieuw vleugels zal geven.