

De halve zool en de rode schoentjes

Citeersuggestie: T. Westenbroek, 'De halve zool en de rode schoentjes', IE-Forum nr. [IEF 11870](#).



Door inburgering een merkenrechtelijk kleurmonopolie op een 'roodgelakte schoenzool voor zover deze contrasteert met de kleur van de bovenzijde van de schoen'.

In de zaak Christian Louboutin v. Yves Saint Laurent c.s. is het Court of Appeals te New York er op 5 september 2012 wonderwel in geslaagd om met een pragmatisch arrest de beide partijen tevreden te stellen.¹ Louboutin heeft een merkrecht op een rode zool en YSL mag zijn monochrome schoen in rood, zoals deze sinds de jaren zeventig op de markt wordt gebracht, blijven verkopen. Zo keerden alle advocaten tevreden huiswaarts. Liepen alle sprookjes maar zo gelukkig af. Deze belangwekkende zaak raakt aan de kern van alle IE-recht. In hoeverre geeft de Amerikaanse rechter ons antwoorden op existentiële vragen betreffende intellectuele eigendomsbescherming?



In eerste instantie was het woord aan het de voorzieningenrechter te New York². De vraag is in feite een simpele: is de rode zool van Louboutin een merk? De rechter beantwoordt de vraag eigenlijk niet en wijst de eisen in conventie en reconventie af. Neem het de rechter eens kwalijk. Wij hebben het hier wel over een van de fundamentele vragen van de intellectuele eigendomsbescherming, en het merkenrecht in het bijzonder, omdat merkenrecht het enige IE-recht is dat in principe eeuwig kan voortduren.

Stelt u zich eens een monopolie voor tot 3028 op een rode schoenzool. Dat valt toch niet mee? Vanuit die optiek mag Louboutin nog van geluk spreken dat dit recht niet al rond 234 na Chr. werd vergeven aan Marcus Gaius Hakkus. In de Benelux werd dit merk ingeschreven voor *schoenen met uitzondering van orthopedisch schoeisel*.³ Het Gemeenschapsmerk is nog niet ingeschreven, maar al wel beperkt tot *schoenen met hoge hakken met uitzondering van orthopedisch schoeisel*.⁴ A thing of beauty is a joy forever, en dat geldt ook voor een merkregistratie.

Ab initio is een rode zool onder een schoen natuurlijk niets anders dan een versiersel en heeft het merkenrechtelijk gezien dan ook zonder meer gebrek aan onderscheidend vermogen.⁵ Slechts door inburgering kan een merkenrecht ontstaan. Het merkteken heeft in dat geval aangetoond zijn herkomstfunctie te kunnen vervullen én er is bovendien sprake van een bewezen belang tot bescherming. De pregnante zichtbaarheid van de zool maakt dit versiersel uitermate geschikt als voorwerp van merkenrechtelijke inburgering. Dat Louboutin inburgering kan aantonen, lijdt geen twijfel. Met dank aan de massale namaak: een curieus, Taoïstisch verbond?

Desalniettemin stelt de New Yorkse rechter vast dat "the Court has serious doubts that Louboutin possesses a protectable mark" en neemt hij vervolgens een duik in het diepe water van de IE: "als Louboutin Picasso is en YSL Monet, vinden wij dan dat de ene kunstenaar de andere kunstenaar het gebruik van één kleur mag verbieden, ook al is deze kleur zeer

¹ US Court of Appeals for the Second Circuit of New York 5 September 2012, Doc. 11-3303-cv (Christian Louboutin S.A. tegen Yves Saint Laurent Am. Holding, Inc. e.a.), zie [scribd](#).

² US District Court Southern District of New York 10 August 2011, 11 Vic. 2381 (VM, Christian Louboutin S.A. e.a. tegen Yves Saint Laurent America, Inc. e.a.), zie ook [IEF 10162](#).

³ Benelux inschrijving [0874489](#), depotdatum 28 december 2009.

⁴ Gemeenschapsmerkaanvraag [008845539](#), depotdatum 29 januari 2010.

⁵ Zie in dit verband de correct gestelde, maar helaas onbeantwoord gebleven, vragen in HvJ EU 20 september 2007, zaak [C-371/06](#) (Benetton/G-Star), oftewel 'bepaalt de rode zool door het succes ervan de wezenlijke waarde van de schoen'?

nauwkeurig gedefinieerd?”⁶ En, “functioneel kleurgebruik mag nooit gehinderd worden door enig IE recht, dus moet groen voor landbouwvoertuigen vrij beschikbaar blijven omdat iedere boer graag zijn aanhanger in dezelfde kleur ziet als zijn tractor”, aldus het District Court New York.⁷ Ondanks deze ietwat ongelukkige redeneringen, raakt het betoog van de rechter aan de diepste kern van het IE recht. Welke monopolies op intellectuele vruchten vinden wij als samenleving geoorloofd en welke niet?

Een jaar later, nadat Louboutin aan de bewijsopdracht qua inburgering heeft voldaan, is het de beurt aan het Court of Appeals om de zaak te beslechten. Het begint met te definiëren wat het doel van het merkenrecht eigenlijk is:“(…) *to secure the public’s interest in protection against deceit as to the sources of its purchases, [and] the businessman’s right to enjoy business earned through investment in the good will and reputation attached to the trade name*”. Geen ruimte in deze definitie voor bredere maatschappelijke en/of concurrentiebelangen. En dat verklaart ook de uiteindelijke uitspraak. Want het feit dat YSL uiteindelijk zijn geheel rode schoen op de markt mag blijven brengen, heeft vooral te maken met het gewicht van de beide partijen en het verlangen naar een pragmatische oplossing. Zo zoekt en vindt het Court of Appeals dat inburgering niet is bewezen voor rode schoenen met rode zolen, maar alleen voor schoenen waarbij de zool en de bovenkant in kleur contrasteren. Door deze beperking in de beschermingsomvang van het Louboutin merk kunnen beide partijen weer opgelucht adem halen. En zij leefden nog lang en gelukkig.

De inbreukvraag hoeft niet te worden beantwoord en daardoor blijft ook het aspect van de esthetische functionaliteit onbesproken.⁸ En dat is jammer. Ten slotte is het nogal wat om iemand een levenslang alleenrecht te geven op een rode, blauwe of gele schoenzool. Vandaar dat de inburgeringstoets een zware is. Inburgering moet worden vastgesteld op het moment van toetsing door de bevoegde merkenautoriteiten. In een later stadium kan, alleen op verzoek van een belanghebbende, maar in feite is iedere wereldburger dat, een vordering tot nietigheid van het merk worden ingesteld. Zolang het merk niet alsnog vastloopt op vormuitsluitingsgronden en normaal gebruik wordt aangetoond door de merkhouder, kan hem vrijwel nooit een hak worden gezet. Uitburgering (verwatering) zou wel een probleem kunnen vormen. Wanneer de merkhouder

onvoldoende is opgekomen tegen inbreuk makende partijen kan het merkrecht zomaar in rook opgegaan. In sommige landen is het verplicht om periodiek het normale gebruik van het merk aan te tonen. Dit zou natuurlijk ook kunnen gelden voor inburgering. Een dergelijke benadering sluit naadloos aan bij de idee van ‘het merkenrecht als privilege en niet als eigendomsrecht’.⁹

Tomas Westenbroek, auteur *Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?*

⁶ Pantone 18-1663TP.

⁷ Zolang de tractor maar geen gele wielen heeft, zie Gemeenschapsmerk [063289](#) kleurmerk groen/geel, Deere & Company.

⁸ Het begrip ‘esthetische functionaliteit’ lijkt mij een semantisch zuiverder begrip dan het in de Benelux verzonnen ‘wezenlijke waarde’ (substantial value), waar niemand werkelijk de vinger op lijkt te kunnen leggen.

⁹ T. Westenbroek, *Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?*, Amsterdam: deLex 2011, p. 93 e.v. ([hier](#) of via [Praktijkgebied IE](#)).