

Schoenenreus Louboutin velt vanHaren: “Zolen en hakken, mevrouw?”

Op 18 april 2013 deed de Haagse Voorzieningenrechter uitspraak in de zaak die door Christian Louboutin werd aangespannen tegen vanHaren.¹ Onlangs bracht vanHaren een damespomp op de markt met een rode zool. Een gedurfde actie van de Nederlandse tak van de Duitse Deichman Groep. Het duurde niet lang voordat de Franse shoeturier in actie kwam. Louboutin claimt het monopolie op dit opvallende kenmerk voor schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedisch schoeisel).

Shocking Blue Red

In navolging van de geruchtmakende Amerikaanse zaak Christian Louboutin tegen Yves Saint Laurent werd ditmaal de Nederlandse rechter uitgenodigd om zich uit te spreken over de beschermingsomvang van het Louboutin zoolmerk.² Grondslag van de vordering is inbreuk op het Benelux merkrecht van Louboutin bestaande uit de afbeelding van een rode schoenzool onder een (dames)schoen met (hoge) hak.³ Primair gestoeld op art. 2.20 lid 1 sub a. BVIE (identiek), subsidiair op sub b. (overeenstemming) en, cumulerend met beide, sub c. (ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie en afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk).



Nadat de rechter heeft vastgesteld dat het ingeroepen recht ‘zowel aspecten heeft van een kleurmerk als een vormmerk’, wordt het onderscheidend vermogen beoordeeld.⁴ De Voorzieningenrechter stelt, net als het BBIE in 2010, vast dat het zoolmerk is ingeburgerd in de Benelux. Dat andere schoenfabrikanten in sommige gevallen rode zolen aanbrenge onder hun schoenen doet niet af aan de inburgering van de Louboutin-zool door consequente toepassing ervan. Maar kunnen die anderen dat in de toekomst nog wel?

Aangezien vanHaren’s rood niet exact Pantone-18-1663TP is, wordt het beroep op sub b. toegewezen (i.p.v. sub a.). Overeenstemmende kleuren? Voorwaar een machtige beschermingsomvang, die uiteraard beperkt wordt door de welomschreven toepassing ervan. Het verweer dat het in aanmerking komend publiek niet in verwarring raakt vanwege het exorbitante prijsverschil, wuift de rechter weg met een knipoog naar de ‘post-sale confusion’ leer.⁵

De vordering wordt toegewezen. vanHaren moet de schappen leeghalen. Dat Louboutin de vordering beperkte tot de blauwe en zwarte variant en daarmee de geheel rode schoentjes ongemoeid liet, sluit naadloos aan bij de Amerikaanse voorgeschiedenis.

Functioneel Amerikaans

In 2011 riep Christian Louboutin in de Verenigde Staten van Amerika het rode-zool-merk in tegen Yves Saint Laurent. Saint Laurent verkoopt sinds het midden van de jaren zeventig een monochrome rode schoen. Helemaal rood dus. Louboutin stelt dat YSL inbreuk maakt op zijn merkrecht. In eerste instantie komt het

¹ V.zr. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, LJN BZ7844, KG 13-123, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V.).

² US District Court Southern District of New York 10 August 2011, 11 Vic. 2381 (VM, Christian Louboutin S.A. tegen Yves Saint Laurent America Inc. e.a.), zie ook IEF 10162 en 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 ook [IEF 11870](#).

³ Beneluxmerkinschrijving [874489](#) van 28 december 2009, welke op 10 april 2013 werd beperkt tot: schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedisch schoeisel). N.B. Een rode zool onder een platte schoen is vanzelfsprekend minder pregnant zichtbaar.

⁴ V.zr. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, LJN BZ7844, KG 13-123, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V.) r.o. 4.4. en 4.5. m.b.t. strengere eisen aan kleurmerken ingevolge HvJEU 6 mei 2003, [C-104/01](#) (Libertel). Niet duidelijk is op welke strengere eisen wordt gedoeld nu deponant de exacte kleur nauwkeurig heeft geduid door gebruikmaking van een internationaal erkende kleurcode. Of het moet ‘s Hof’s overweging ten aanzien van het algemeen belang zijn? , zie: dictum onder 2).

⁵ HvJEU 12 november 2002, [C-206/01](#) (Arsenal/Reed)

District Court New York tot de conclusie dat een kleur in mode nooit een (beschermd) merk kan zijn. Kleur in mode is immers functioneel, aldus de rechtbank. De rechtbank redeneert naar goed Amerikaans gebruik volgens de functionaliteitsleer, zoals deze ook is vastgelegd in de richtlijnen van het USPTO.⁶ Deze leer markeert de grens tussen monopolie en mededinging en dient ter verzekering van 'the public's right to a vigorously competitive market'. Zo is sinaasappelsmaak voor medicijnen functioneel, net als een geur functioneel is voor luchtverfrissers en een geluid voor beltonen. Daarop kun je dus geen alleenrecht claimen. En daarmee zou het rode zoolmerk nietig zijn.

Uiteraard gaat Louboutin in hoger beroep van het vonnis. Het Court of Appeals te New York kiest er op pragmatische wijze voor om beide partijen toch tevreden te stellen. Het Louboutin merk wordt beperkt tot 'roodgelakte schoenzolen voor schoenen met hoge hakken voor zover deze contrasteert met de kleur van de bovenzijde van de schoen'. Daardoor mag YSL zijn monochrome schoen in rood gewoon blijven verkopen. De beschermingsomvang van de Louboutin zool wordt door het Hof met fluwelen hand gefileerd, waarna de modegiganten zich weer in alle rust kunnen concentreren op de vrije mededinging.

Kleuren en vormen in Europa en de Benelux

Ondanks het feit dat er bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt, kunnen kleuren merken zijn. Twee belangrijkste voorwaarden daarbij: een nauwkeurige definitie van de exacte kleurtint door middel van kleurcodes⁷, en in geval van een kleurcombinatie, van de exacte verhouding en (neven)schikking van de kleuren ten opzichte van elkaar.⁸ Maar hoe nauwkeurig gedefinieerd ook, de

kleur spinaziegroen voor babybillendoekjes is ab initio géén merk. Dat kan het alleen worden door gebruik. De deposant van een kleurmerk zal in vrijwel alle gevallen inburgering moeten aantonen.

Vormen kunnen ook merken zijn. Ook hier een belangrijke voorwaarde: het vormmerk moet significant afwijken van de norm die geldt in de branche voor de producten in kwestie om onderscheidend vermogen te hebben.⁹ Zo geldt bijvoorbeeld voor babybillendoekjesdoosjes dat zij niet zelden langwerpig en rechthoekig van vorm zijn.¹⁰ Bij onvoldoende afwijking van de norm, kan ook hier alleen inburgering uitkomst bieden.

Aan de (Benelux) inburgering worden hoge eisen gesteld: langdurig en intensief gebruik in de gehele Benelux.¹¹ Voor vorm- en kleurmerken bestaat geen impliciete geografische beperking.¹²

In de Benelux kennen wij geen functionaliteitsleer in het merkenrecht. We kennen uiteraard wel de absolute uitsluitingsgronden van art 2.1 lid 2 BVIE. Dit zijn de vormuitsluitingen op grond van aard van de waar, wezenlijke waarde van de waar en technische uitkomst. Vormen die op deze gronden zijn uitgesloten van merkbescherming kunnen dit ook niet bereiken via de weg van inburgering.¹³ Het wezenlijke-waarde-begrip zou in een zaak als deze nog wel eens een rol kunnen spelen, maar vooralsnog is het wachten op uitsluitel van het Europees Hof over de vraag wat hier nu eigenlijk onder moet worden verstaan.¹⁴

In Benetton/G-Star¹⁵ werd middels prejudiciële vragen al aangestuurd op een antwoord op de vraag of het mogelijk is dat een vorm die wezenlijke waarde aan de

⁹ HvJ EG 12 februari 2004, in zaak [C-218/01](#) (Henkel)

¹⁰ Gerechtshof Den Haag 12 juli 2007, R05/519, [IEF 4461](#) (Babybillendoekjesdoosje)

¹¹ HvJEU 7 september 2006, in zaak [C-108/05](#) (Europolis) en Gerechtshof Den Haag 26 maart 2013, 200.111.855/01, [IEF 12506](#) (Glashelder)

¹² HvJ EU 22 juni 2006, C-24/05 en C-25/05 (Werther's Echte)

¹³ HvJ EU 20 september 2007, zaak C-371/06, [IEF 4713](#) (Benetton/G-Star)

¹⁴ Prejudiciële vragen in HR 12 april 2013, 11/04114, [IEF 12554](#) (Hauck/Stokke)

¹⁵ HvJ EU 20 september 2007, zaak C-371/06, [IEF 4713](#) (Benetton/G-Star)

⁶ <http://tmep.uspto.gov/RDMS/detail/manual/TMEP/Oct2012/d1e2.xml>

⁷ HvJEU 6 mei 2003, [C-104/01](#) (Libertel)

⁸ HvJEU 24 juni 2004, in zaak [C-49/02](#) (Heidelberger Bauchemie)

waar geeft en voorafgaand aan een merkdepot (vanwege dat element) bekendheid geniet bij het in aanmerking komend publiek, niet toch voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen. Het Hof legde helaas alleen het wettelijk systeem uit en dat stelt dat de vorm die wezenlijke waarde aan de waar geeft, is uitgesloten van inburgering.¹⁶

Even concreet: geeft de rode zool van de Louboutin schoen een wezenlijke waarde aan de waar? Licht in de wezenlijke waarde het geheim besloten waarom consumenten bereid zijn hiervoor (extra) te betalen. Als dat zo zou zijn, ontstaat een tragisch perspectief: de marketinginspanningen van de shoeturier hebben tot gevolg, dat de consument zich bij de aankoopbeslissing laat leiden door de aanwezigheid van de rode zool die de (meer)waarde van de schoen bepaalt. Als gevolg daarvan is het teken van merkbescherming uitgesloten? Was dat de bedoeling van de wetgever? Of wordt het begrip wezenlijke waarde onjuist geïnterpreteerd? Vermoedelijk dat laatste. De technische uitsluitingsgrond dient immers ter afbakening van de octrooibeschermt en de wezenlijke waarde vervult deze functie ten aanzien van het modellenrecht.¹⁷

Mensen zijn bereid extra te betalen voor mooie ontwerpen, maar ook voor merken. De motivering bij de aankoopbeslissing blijft een lastig te vangen issue. Zo kocht ik zelf twee paar lakschoenen van Floris van Bommel. Het ene bruin met een gele lip, het andere zwart met een rode lip. Ik kan u verzekeren dat bij de aankoopbeslissing uitsluitend het esthetische uiterlijk een rol speelde en niet de herkomst. Bij een paar Louboutins is het feit dat je aan de rode zool kunt zien dat je de echte draagt een doorslaggevende factor. Voor het comfort hoeft je ze in elk geval niet aan te schaffen. Zegt u het maar?

Een tweede poging om grip te krijgen op het concept van de wezenlijke waarde strandde jammerlijk door een

voortijdige schikking.¹⁸ Vandaar opnieuw de vragen in Hauck/Stokke.¹⁹ Het antwoord daarop zou wel eens kunnen leiden tot de behoefte aan een ander begrip om de vrijhouding van bepaalde tekens in het economisch verkeer te kunnen waarborgen. Een Europese functionaliteitsleer? Want als de rode zool niet onder het begrip wezenlijke waarde gelezen kan worden, dan betreft dit dus een teken dat in alle gevallen door inburgering een merk kan worden. De vraag is gerechtvaardigd of dat wenselijk is?



20

Hoe dit ook zij, het blijft noodzakelijk om periodiek het juridisch raamwerk, waarbinnen IE-rechten zich vaak bewust maar niet zelden quasi-autonoom en onbedoeld²¹ voortplanten, te ontvluchten en ons in alle rust de vraag te stellen: vinden wij als samenleving dat dergelijke vergaande monopolies verleend moet worden? “Zolen en hakken, mevrouw?”

Tomas Westenbroek

¹⁸ HR 23 december 2011, LJN BT8460, [IEF 10714](#) (Revillon/Trianon)

¹⁹ HR 12 april 2013, 11/04114, [IEF 12554](#) (Hauck/Stokke)

²⁰ ©Phil Marion

http://www.flickr.com/photos/phil_marion/2571411105/sizes/o/in/photostr_eam/

²¹ Zie in dit verband: J.A. Spoor, *De gestage groei van merk, werk en uitvinding* (Zwolle, 1990), 41 e.v.

¹⁶ Art. 2.28 lid 2 BVIE

¹⁷ HvJ EG 18 juni 2002, in zaak [C-299/99](#) (Philips/Remington)