

Brusselse rechter zet hakken in het zand: “Rode zool is géén merk”!

Citeersuggestie: T.F. Westenbroek, ‘Brusselse rechter zet hakken in het zand: “Rode zool is geen merk!”’, [IEF 13716](#).

Op 20 maart 2014 schokt de Voorzieningenrechter te Brussel de wereld door het rode zool merk van Louboutin nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in een zaak die door de Franse schoenmaker was aangespannen tegen Van Dalen Footwear B.V. ¹ Een jaar eerder besliste de Haagse Voorzieningenrechter nog in de zaak van Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V. dat inbreuk werd gemaakt op het merkenrecht van de Franse shoeturier.² De Haagse rechter was daarbij gewoon uitgegaan van de geldigheid van het ingeschreven merk. Wederom een meer dan opmerkelijke discrepantie tussen Brussel en Den Haag in de rechtspraak over Benelux merken.³ Mag Anke Van dermeersch haar Louboutins weer dragen?⁴



5

Shocking Blue Red Again!

In navolging van de geruchtmakende Amerikaanse zaak Christian Louboutin tegen Yves Saint Laurent⁶ en de zaak Louboutin versus Van Haren in Den Haag was het nu de beurt aan de Brusselse stakingsrechter om zich uit te spreken over de beschermingsomvang van het wereldwijd bekende rode zool merk van Christian Louboutin. Waar de ontwerper van “de meest sexy

¹ VZR. Rechtbank van Koophandel Brussel, 20 maart 2014, [IEF 13703](#) (Christian Louboutin/Van Dalen Footwear B.V.).

² VZR. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin/Van Haren Schoenen B.V.).

³ Over discrepantie tussen de rechtspraak van Hof Den Haag en Hof van Beroep Brussel, zie T.F. Westenbroek, *Waarom is Bio-Claire beschrijvend en Aquaclean niet?* [Amsterdam: deLex, 2011](#).

⁴ VZR. Rechtbank van Koophandel Antwerpen, 12 september 2013, [IEF 13141](#) (Christian Louboutin/Anke Van dermeersch), BIE 2014, 67 m.nt. Steinhauser en ook [www.hln.be](#).

⁵ ©David Lynch, 2007, <http://kostasvovatzis.wordpress.com/2007/10/05/louboutin-lynch-exhibition-paris>.

⁶ 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](#).

schoen van 2012” in navolging van het Haagse vonnis vermoedelijk rekende op een simpele toewijzing van de inbreukvordering, loopt hij nu plotseling in shock naar buiten met méér dan lege handen: géén merk meer! Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Wordt Brussel Louboutin’s Waterloo?

Waarom wachten?

Aangezien de zaak in Den Haag nog voort gaat, verzoekt Van Dalen Footwear B.V. (hierna: verweerder) in de eerste plaats om de zaak aan te houden tot Den Haag zich heeft uitgelaten over de geldigheid van het litigieuze merk.⁷ Daarnaast wijst verweerder de stakingsrechter op de zaak Hauck/Stokke, waarin het begrip wezenlijke waarde door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU) idealiter zou moeten worden uitgelegd. En het gaat in deze zaak nu precies om dat begrip wezenlijke waarde. Het is op die merkenrechtelijke absolute uitsluitingsgrond, dat de Brusselse rechter bepaalt dat het zoolmerk van Louboutin geen merk kan en mag zijn. De stakingsrechter ziet geen reden om te wachten, waarom wordt niet duidelijk. Waarom? Daarom! Daarom is geen geldige reden, maar men moet toegeven, het getuigt van veel lef.

Vormen: significant afwijken, inburgering of absolute uitsluiting van merkenrechtelijke bescherming

Waar de Haagse rechter nog vaststelde dat het door Louboutin ingeroepen recht ‘zowel aspecten heeft van een kleurmerk als een vormmerk’⁸, komt de rechter in Brussel tot de conclusie dat het teken geen kleurmerk, maar een vormmerk betreft.⁹ Vormen kunnen merken zijn en in de regel geldt dat het vormmerk significant moet afwijken van de norm die geldt in de branche voor de producten in kwestie om ab initio onderscheidend vermogen te hebben. Bij onvoldoende afwijking van de norm, kan alleen inburgering uitkomst bieden en dat is precies wat de rechter in de Haagse zaak (met het BBIE, ten tijde van

⁷ Beneluxmerkinschrijving 874489 van 28 december 2009, welke op 10 april 2013 werd beperkt tot: schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedisch schoeisel).

⁸ VZR. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, [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 HvJ EU 6 mei 2003, zaak [C-104/01](#) (Libertel). Niet duidelijk is op welke strengere eisen wordt gedoeld nu deposant 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, [IEF 12573](#).

⁹ VZR. Rechtbank van Koophandel Brussel, 20 maart 2014, [IEF 13703](#) (Christian Louboutin/Van Dalen Footwear B.V.), r.o. 16.

de inschrijving van het merk) voldoende aannemelijk gemaakt achtte.¹⁰ Brussel lijkt in het gedeponeerde teken vooral een schoen te zien in plaats van een kenmerkende eigenschap van een schoen, mais ceci n'est pas une chaussure...¹¹

Vormen zijn onderworpen aan de uitsluitingsgronden van art 2.1 lid 2 BVIE. Dit zijn de absolute uitsluitingen 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. Dit werd nog eens nadrukkelijk bevestigd in het HvJ EU arrest Benetton/G-Star.¹²

Naar aanleiding van de Haagse zaak werd reeds opgemerkt dat "het wezenlijke waarde begrip in een zaak als deze nog wel eens een rol zou kunnen spelen, maar dat het vooralsnog wachten is op uitsluitel van het Europees Hof over de vraag wat hier nu eigenlijk onder moet worden verstaan".¹³ De stakingsrechter te Brussel houdt blijkbaar niet van wachten en besluit de absolute uitsluitingsgrond van de wezenlijke waarde van toepassing te verklaren op de rode zool van Louboutin.

De crux en de crucifix

En daar zit 'm nu precies de crux van de zaak. Aangezien heel Europa nog altijd in het duister lijkt te tasten over het exacte bereik van het begrip wezenlijke waarde, daaraan heeft het arrest inzake Bang & Olufsen¹⁴ niets veranderd, is de Brusselse rechter overtuigd van de toepasselijkheid van het begrip in deze zaak. De redenering is een wonderlijke. Aangezien de schoenen van Louboutin vele malen duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van een damesschoen, is het design evident een zeer belangrijk criterium, aldus de rechter.¹⁵ De stakingsrechter ziet een en ander bevestigd door een koopster die uitlegt dat zij waarschijnlijk niet zoveel geld had uitgegeven aan een paar schoenen als deze niet over een rode zool hadden beschikt.¹⁶

En daar wringt 'ie. Want die dame geeft zoveel geld uit om aan de wereld te laten zien dat zij zich

Louboutins kan veroorloven, en niet omdat dit nu een willekeurig paar schoenen is met een gekleurde zool. En die dame geeft ook niet zoveel uit omdat het design van de schoen, afgezien van de rode zool zo bijzonder is. Die dame geeft zoveel geld uit om zich te wentelen in het zorgvuldig opgebouwde imago van de Franse shoeturier! En dat is precies de problematiek die al in G-Star/Benetton werd voorgelegd aan het HvJ EU, maar waarop helaas niet werd geantwoord. In het kort: moet de wezenlijke waarde zo worden gelezen dat dit dezelfde waarde is als die waarbij voor het publiek de aantrekkingskracht van de desbetreffende vorm in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?

Ik herhaal: geeft de rode zool van de Louboutin schoen een wezenlijke waarde aan de waar? Ligt in de wezenlijke waarde het geheim besloten waarom consumenten bereid zijn hiervoor (extra) te betalen en 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 octrooibescherming en de wezenlijke waarde vervult deze functie ten aanzien van het modellenrecht.¹⁷

De schoenmaker wordt daarmee slachtoffer van zijn eigen succes en kruisigt zichzelf.

Merk, functie en stijl

Tijd voor duidelijkheid dus en die wordt allerminst gegeven door de stakingsrechter in Brussel die onvoldoende motiveert waarom het merk van Louboutin geen merk kan zijn. De uitsluitingsgrond wordt simpelweg toegepast, terwijl allerminst duidelijk is wat hieronder moet worden verstaan. Ook in Revillon/Trianon schetste A-G Verkade al de problematiek, waarbij het de vraag is in hoeverre rekening gehouden moet worden met de exacte aankoopoverweging van het in aanmerking komend publiek.¹⁸

¹⁰ Vzr. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin/Van Haren Schoenen B.V.), r.o. 4.8.

¹¹ Vzr. Rechtbank van Koophandel Brussel, 20 maart 2014, [IEF 13703](#) (Christian Louboutin/Van Dalen Footwear B.V.), r.o. 28-31.

¹² HvJEU 20 september 2007, zaak [C-371/06](#) (Benetton/G-Star), [IEF 4745](#).

¹³ T. Westenbroek, Schoenenreus Louboutin velt vanHaren: "Zolen en hakken, mevrouw?", [IEF 12584](#) met verwijzing naar de prejudiciële vragen in HR 12 april 2013, [IEF 12554](#) (Hauck/Stokke).

¹⁴ Gerecht EU 6 oktober 2011, zaak [T-508/08](#), [IEF 10300](#). (Bang & Olufsen/OHIM).

¹⁵ Vzr. Rechtbank van Koophandel Brussel, 20 maart 2014, [IEF 13703](#) (Christian Louboutin/Van Dalen Footwear B.V.), r.o. 22.

¹⁶ Id, r.o. 23.

¹⁷ T. Westenbroek, Schoenenreus Louboutin velt vanHaren: "Zolen en hakken, mevrouw?", [IEF 12584](#).

¹⁸ HR 23 december 2011, [IEF 10532](#) en [IEF 10714](#) (Revillon/Trianon).

Ook hier moet ik in herhaling vallen.¹⁹ 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. Daarentegen geldt bij een paar Louboutins als aankoopoverweging in zeer belangrijke mate dat je aan de rode zool kunt zien dat je de echte draagt. Binnen het assortiment van de Franse schoenmaker kies je of de ene onmogelijk hoge hak of de andere, maar het extra uitgegeven geld wordt uitsluitend gelegitimeerd door de opvallende herkomstaanduiding onder de zool, die goed zichtbaar is door de minimale hakhoogte van 12 cm.

De Haagse voorzieningenrechter overwoog "dat andere schoenenontwerpers, zoals Jan Jansen of Yves Saint Laurent, ook een rode zool hebben aangebracht op bepaalde schoenen en daarmee een rode zool decoratief of om een bepaald visueel effect te bereiken hebben gebruikt, doet niet af aan het bestendige gebruik van de rode zool door Louboutin als merk" en merkte vervolgens op "het verschil zit in het consequent toepassen van een rode zool op dezelfde wijze op alle hooggehakte schoenen, waardoor deze herkend kunnen worden en ook worden herkend als afkomstig van een bepaalde ontwerper versus een ontwerper die gebruik maakt van verschillende kleuren voor het ontwerp van zijn schoenen, waarbij hij in sommige gevallen, afhankelijk van de rest van het ontwerp, een rode zool aanbrengt."²⁰

Op basis van dezelfde informatie doet de stakingsrechter in Brussel iets anders. De rechter doet dit in het kader van de, ten overvloede, beoordeling van het onderscheidend vermogen. Vermoedelijk werd bedoeld om aan te geven dat een rode zool onder een schoen een banaal stijlelement in de mode vormt, maar de redenering daaromtrent snijdt geen hout. De aangedragen voorbeelden van eerder gebruik van rode zolen door meer of minder vermaarde ontwerpers, verleiden de rechter tot de vaststelling dat het Louboutin merk 'gangbaar is geworden' in de zin van art 2.11 sub c. en/of sub d. BVIE en dat terwijl de gebruikte bronnen met name zien op eerdere ontwerpen.²¹ Dat lijkt op een anachronistische vaststelling van soortverwording.

Het teken zou dan door toedoen of nalaten van de merkhouder voorafgaand aan het depot gangbaar zijn geworden? En dat kan dus niet.

Verwarringwekkend wachten

De rechter te Brussel had er goed aan gedaan om vooral te motiveren waarom het litigieuze teken onder de absolute uitsluitingsgrond van de wezenlijke waarde valt, in plaats ten overvloede in te gaan op het onderscheidend vermogen van het teken. Dat behoeft immers geen bespreking meer wanneer is komen vast te staan dat het teken onder de absolute vormuitsluitingsgronden van 2.1 lid 2 BVIE valt.

Hoe dan ook, het lijkt geen twijfel dat Louboutin in beroep zal gaan tegen dit vonnis. De rechter in hogere instantie zou er verstandig aan doen om in alle rust af te wachten wat het HvJ EU te zeggen heeft over de wezenlijke waarde, alvorens hij merken op deze grond nietig verklaart en doorhaalt. De antwoorden van het HvJ EU zouden zomaar kunnen leiden tot de behoefte aan een ander begrip om de vrijhouding van bepaalde tekens in het economisch verkeer te kunnen waarborgen. Als de rode zool namelijk niet onder het begrip wezenlijke waarde gelezen kan worden, dan betreft het een teken dat in alle gevallen door inburgering een merk kan worden, conform de redenering van de Haagse rechter en de toetsende instantie die het merk inschreef, het BBIE. Valt de zool wel onder de grond van de wezenlijke waarde, dan is inburgering uitgesloten en had de stakingsrechter in Brussel gelijk.

Maar belangrijker dan wie er gelijk heeft is uiteraard dat er duidelijkheid wordt gecreëerd over de toepassing van dit begrip in het merkenrecht. Hoewel het begrip lijkt te moeten fungeren als afbakening van het modellenrecht ten opzichte van het merkenrecht, net zoals de technische uitsluitingsgrond dit doet voor octrooirecht en merkenrecht, is de onduidelijkheid over de inhoud ervan dusdanig groot dat men zelfs bepleit het hele ding maar af te schaffen.²² En dat zou zonde zijn en een schoolvoorbeeld van een (Benelux) kind met het badwater weggooien, omdat het kind niet begrepen wordt. We wachten, met Anke Van dermeersch, in verwarring op begrip.

Tomas Westenbroek

¹⁹ T. Westenbroek, Schoenenreus Louboutin velt van Haren: "Zolen en hakken, mevrouw?", [IEF 12584](#).

²⁰ Vzr. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin/Van Haren Schoenen B.V.), r.o. 4.8.

²¹ Vzr. Rechtbank van Koophandel Brussel, 20 maart 2014, [IEF 13703](#) (Christian Louboutin/Van Dalen Footwear B.V.), r.o. 34.

²² Max Planck Study on the Overall Functioning of the European Trademark System, http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report.pdf, p. 72-74.