

Hof Brussel omarmt Louboutin en registergegevens BBIE: “Rode zool is toch een (beeld)merk”!

Citeerwijze: T.F. Westenbroek, ‘Hof Brussel omarmt Louboutin en registergegevens BBIE’, [IEF 14410](#), IE-Forum.nl

Het Hof van beroep te Brussel heeft op 18 november 2014 het ‘rode zool’ merk van Louboutin gered van een wisse dood.¹ In een helder en consciëntieus arrest, volgt het Brusselse Hof van beroep nauwgezet de registergegevens, zoals opgenomen in het Benelux merkenregister:



Eerder dit jaar shockeerde de Brusselse voorzieningenrechter 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.² En dat terwijl een jaar eerder, in Den Haag, werd vastgesteld dat er inbreuk werd gemaakt op het geldige merkenrecht van de Franse koning van de (hele) hoge hak.³

¹ Hof van beroep Brussel, 18 november 2014, [IEF 14398](#), (Christian Louboutin/ Van Dalen Footwear B.V.).

² V.zr. Rechtbank van Koophandel Brussel, 20 maart 2014, [IEF 13703](#) (Christian Louboutin/Van Dalen Footwear B.V.).

³ V.zr. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin/Van Haren Schoenen B.V.).

Niet getreuzeld

Waar de Brusselse voorzieningenrechter eerder geen aanleiding zag om de zaak aan te houden in afwachting van het Haagse beroep, ziet ook het Brusselse Hof geen reden om de Belgische zaak niet eigenhandig recht te buigen. Er is immers haast geboden, aangezien het om een vordering tot staking gaat.⁴

Nu inmiddels ook de prejudiciële vragen in Hauck/Stokke zijn beantwoord, die het Hof van beroep Brussel overigens niet relevant acht voor de onderhavige zaak, zijn er geen redenen meer te verzinnen, om de zaak verder op te houden.⁵

Het Hof in vorm

De Haagse rechter stelde eerder vast dat het door Louboutin ingeroepen recht ‘zowel aspecten heeft van een kleurmerk als een vormmerk’⁶. De voorzieningenrechter in Brussel kwalificeerde de rode zool vervolgens als vormmerk en daar ging het mis.⁷

Immers, zodra het teken wordt gekwalificeerd als vormmerk, kunnen de absolute vormuitsluitingsgronden van toepassing zijn, voor vormen waarop geen merkenrechtelijke bescherming kan worden verkregen.⁸ Vormen die op deze gronden zijn uitgesloten van merkbescherming kunnen dit ook niet bereiken via de weg van inburgering.⁹ De stakingsrechter te Brussel besloot de absolute uitsluitingsgrond van de wezenlijke waarde van toepassing te verklaren op de rode zool van Louboutin, en vermoordde daarmee weinig subtiel de merkenrechtelijke bescherming voor de wereldwijd bekende rode zool voor hooggehakte schoenen.

Sole Wars: the Brussels umpire strikes back

Met het arrest van 18 november 2014 reanimeert het Hof van beroep het rode zoolmerk van de heer Louboutin. Het Hof stelt achtereenvolgens vast dat het teken:

⁴ Hof van beroep Brussel, 18 november 2014, [IEF 14398](#), (Christian Louboutin/ Van Dalen Footwear B.V.), r.o. 14.

⁵ Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJ EU), 18 september 2014, C-205/13 [IEF 14209](#) (Hauck/Stokke).

⁶ V.zr. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin tegen Van Haren Schoenen B.V.) r.o. 4.4. en 4.5.

⁷ V.zr. Rechtbank van Koophandel Brussel, 20 maart 2014, [IEF 13703](#) (Christian Louboutin/Van Dalen Footwear B.V.), r.o. 16.

⁸ Zie eerder: T.F. Westenbroek, Brusselse rechter zet hakken in het zand: “Rode zool is geen merk!”, [IEF 13716](#), Schoenenreus Louboutin velt vanHaren: “Zolen en hakken, mevrouw?”, [IEF 12584](#) en ‘De halve zool en de rode schoentjes’, [IEF 11870](#).

⁹ HvJ EU 20 september 2007, zaak C-371/06 (Benetton/G-Star), [IEF 4745](#).

- I. Vatbaar is voor grafische voorstelling;
- II. Geen vormmerk is, maar een beeldmerk;
- III. Geen gebrek heeft aan onderscheidend vermogen, althans ten tijde van het depot significant afweek van de norm;
- IV. Is ingeburgerd na inschrijving en aldus onderscheidend vermogen heeft verkregen;
- V. Niet bewezen gangbaar is geworden;
- VI. Ongegrond nietig is verklaard.¹⁰

Het Hof baseert zich daarbij volledig op de gegevens van de registratie zoals die zijn opgenomen in het Benelux merkenregister. De inschrijving is daarin opgenomen als beeldmerk¹¹, waarbij door middel van een omschrijving van de *onderscheidende elementen* een nauwkeurige beschrijving wordt gegeven van datgene waar de bescherming exact voor wordt gevraagd.



Het beeldmerk 'bestaat uit de kleur rood (Pantone 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen, zoals afgebeeld, waarbij de omtrek van de schoen geen deel uitmaakt van het merk, maar uitsluitend dient om de plaatsing van het merk te duiden'. De inschrijving is specifiek verricht voor de waren 'schoenen met hoge hakken (uitgezonderd orthopedisch schoeisel).

Het Hof van beroep stelt vast dat Louboutin daarmee, voor de bevoegde autoriteiten en voor elke marktdeelnemer, voldoende nauwkeurig en conform de criteria van het Sieckmann-arrest¹² duidelijk heeft gemaakt voor welke kleur aangebracht op een zool van een schoen (met hoge hak etc.) door hem bescherming als merk wordt opgeëist.¹³

Ziedaar, het belang van het juiste gebruik van de mogelijkheid om *onderscheidende elementen* te

beschrijven bij het indienen van een merkdepot. Het gaat daarbij om een nauwkeurige beschrijving van de geclaimde beschermingsomvang van het teken in kwestie.¹⁴

Over de kwalificatie als vormmerk zegt het Hof, kort en krachtig, dat het aanbrengen van een beeldmerk op een vorm, niet maakt dat het beeldmerk daarmee tot vormmerk verwordt. Dat is een correcte redenering, die ook de vraag van de aantrekkelijkheidswaarde van waren in een ander daglicht plaatst. Een versiersel, zoals een stiksel van een spijkerbroek, kan vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen uitgesloten zijn van merkenrechtelijke bescherming, maar niet vanwege het feit dat het, aangebracht op een vorm, een vormmerk is geworden, en het daardoor onder de absolute vormuitsluitingsgronden valt.¹⁵

Het minst overtuigende deel van 's Hof's betoog betreft de aanname dat de rode zool ten tijde van het depot, ab initio, onderscheidend vermogen zou hebben gehad omdat het op een significante wijze afwijkt van de norm in de branche. Die zou, aldus het Hof, gedomineerd worden door zwarte en bruine schoenzolen. Dat ligt toch iets genuanceerder. In de mode- en schoenenbranche, en zeker in het segment waarin Louboutin zich beweegt, is er echter nauwelijks sprake van een normvorm. Haute couture en semi-haute couture kenmerken zich nu juist door een hoge mate van creativiteit, die bijna per definitie leidt tot een veelheidsnorm. Significant afwijken van die norm wordt daarmee een schier onmogelijke opgave.

Wat daar ook van zij, het Hof van Beroep laat niet na om er haastig aan toe te voegen dat, hoe dan ook, in casu vast staat dat het Benelux beeldmerk van Louboutin, minstens na inschrijving, is ingeburgerd. Volledig in lijn en bijna woordelijk identiek aan wat eerder de Haagse voorzieningenrechter overwoog, oordeelt het Hof van beroep Brussel, dat het incidenteel, decoratief toepassen van rode zolen door andere ontwerpers, niets af doet aan het voortdurende, consistente gebruik van het teken door Louboutin.¹⁶ Het zoolmerk heeft dus, linksom of

¹⁰ Hof van beroep Brussel, 18 november 2014, [IEF 14398](#), (Christian Louboutin/ Van Dalen Footwear B.V.), r.o. 19-20, 21, 22-25, 26, 27 en 28.

¹¹ Overigens valt voor de benaming *positiemark* ook wat te zeggen, aangezien dit nog specifiek het type gebruik van het teken aanduidt. De Haagse voorzieningenrechter sprak eerder van 'het zoolmerk, dat zowel aspecten heeft van een kleur-, als een vormmerk, nu er een specifieke kleur in het depot is opgenomen en er daarbij instructies zijn gegeven hoe en in welke vorm de kleur dient te worden toegepast', Vzr. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin/Van Haren Schoenen B.V.), r.o. 4.5.

¹² HvJ EU, 12 december 2002, C-273/00, [IEF 2822](#) (Sieckmann).

¹³ Hof van beroep Brussel, 18 november 2014, [IEF 14398](#), (Christian Louboutin/ Van Dalen Footwear B.V.), r.o. 20.

¹⁴ Zie ook de (terechte) slotopmerking van P.A.C.E. van der Kooij in zijn noot bij HvJ EU 10 juli 2014, C-421/13, [IEF 14031](#) (interieur Apple-winkels) in *BIE* 10/2014, p. 218.

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

¹⁶ Vzr. Rechtbank Den Haag, 18 April 2013, [IEF 12573](#) (Christian Louboutin/Van Haren Schoenen B.V.). "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 "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

rechtsom, onderscheidend vermogen. En ter geruststelling van het Hof, ook vóór inschrijving was het merk van Louboutin al ingeburgerd.

De ‘anachronistische vaststelling van soortverwording’, waar de Brusselse stakingsrechter zich eerder toe liet verleiden, wordt door het Hof simpelweg afgedaan als niet bewezen.¹⁷

Kortom, uitgaande van de registergegevens en de bestendige nauwkeurigheidseisen uit het Sieckmann arrest, is het Hof via een logisch opgebouwd arrest tot de vaststelling gekomen dat het rode zool-merk van Louboutin mag voortleven. Iedereen blij?

And they litigated happily ever after

Na het herstelarrest van het Brusselse Hof kan Louboutin niet alleen opgelucht ademhalen, maar dus ook lustig voort procederen tegen eenieder die een rode zool onder een gehakte schoen naait. Nu de geldigheid van het merk niet meer ter discussie lijkt te staan, zal bezien moeten worden tot hoever de beschermingsomvang van het litigieuze teken in de praktijk reikt. Immers, via de sub b. en sub c. gronden kan deze omvang nog wel eens groter blijken dan vermoed. Wat te denken van sneakers met rode zolen, die Louboutin ondertussen zelf ook al op de markt brengt? Of van een oranje of lichtrode zool onder een hooggehakte schoen? Is dat dan inbreuk?

De systematiek van het merkenrecht voor *positiemarken* lijkt inmiddels duidelijk, daar zal het beroep in Den Haag zeer vermoedelijk niets aan veranderen. Daarmee is evenwel niet de normatieve vraag beantwoord, of wij als samenleving, het nog altijd gerechtvaardigd vinden dat iemand een potentieel eeuwigdurend monopolie op een rode schoenzool kan verkrijgen. Die vraag lag natuurlijk ook niet voor, maar het merkenrechtelijk systeem biedt weinig ruimte voor dergelijke normatieve overwegingen. In de merkenrechtelijke systematiek

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.”

¹⁷ “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. 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” in: T.F. Westenbroek, Brusselse rechter zet hakken in het zand: “Rode zool is geen merk!”, [IEF 13716](#).

kan vrijwel ieder banaal versiersel of volkomen beschrijvende aanduiding, door inburgering, merkenrechtelijk gemonopoliseerd worden.

Dit ondersteunt nog eens de stelling dat het, net zoals dat in sommige landen geldt voor het aantonen van normaal gebruik, geen hele vreemde gedachte zou zijn om merkhouders periodiek de (voortdurende) inburgering te laten aantonen.¹⁸ Uiteraard is er het correctiemechanisme van de nietigheid op grond van verlies van het onderscheidend vermogen, maar de bewijslast daarvan ligt nou eenmaal niet bij degene die de vruchten van het monopolie plukt.

Tomas Westenbroek

¹⁸ T.F. Westenbroek, ‘De halve zool en de rode schoentjes’, [IEF 11870](#).