



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 11/18

Luxemburg, 6 februari 2018

Conclusie van de advocaat-generaal in zaak C-163/16
Christian Louboutin en Christian Louboutin SAS/Van Haren Schoenen BV

Volgens advocaat-generaal Szpunar kan een merk dat een combinatie van een kleur en een vorm is, onder de weigerings- of nietigheidsgronden van het Uniemerkenrecht vallen

Het onderzoek moet uitsluitend zien op de intrinsieke waarde van de vorm en daarbij mag geen rekening worden gehouden met de aantrekkingskracht van de waar als gevolg van de reputatie van dat merk of van de merkhouder

Christian Louboutin is een stilist die met name damesschoenen met hoge hakken ontwerpt. Deze schoenen hebben als bijzonder kenmerk dat de buitenzool steeds rood is. In 2010 hebben Louboutin en zijn vennootschap dit merk in de Benelux ingeschreven voor waren van de klasse „schoenen” en vervolgens, vanaf 2013, voor waren van de klasse „schoenen met hoge hakken”. Dit merk is omschreven als „de kleur rood (Pantone 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld (de contouren van de schoen maken geen deel uit van het merk, maar zijn bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken)”. Het merk is hieronder afgebeeld:



De vennootschap Van Haren exploiteert in Nederland detailhandelszaken in schoenen. In 2012 heeft deze vennootschap damesschoenen met hoge hakken en rode zool verkocht. Louboutin en zijn vennootschap hebben de Nederlandse rechter verzocht vast te stellen dat Van Haren zich schuldig had gemaakt aan merkinbreuk. Volgens Van Haren is het betrokken merk nietig. De Uniemerkenrichtlijn bevat immers een aantal weigerings- of nietigheidsgronden, met name voor tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.¹ De rechtbank Den Haag (Nederland) heeft beslist het Hof van Justitie daarover een prejudiciële vraag te stellen. Deze rechter is van oordeel dat het betrokken merk onlosmakelijk verbonden is met een schoenzool en dat het begrip „vorm” volgens de richtlijn niet noodzakelijk beperkt is tot uitsluitend de driedimensionale kenmerken van een waar (zoals de contouren, de afmetingen en het volume), maar ook kleuren omvat.

In zijn aanvullende conclusie naar aanleiding van de heropening van de mondelinge behandeling² **handhaaft advocaat-generaal Maciej Szpunar zijn standpunt: een teken dat een combinatie**

¹ Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

² Bij beslissing van 28 februari 2017 heeft het Hof van Justitie deze zaak naar de Negende kamer verwezen. Op 6 april 2017 is een terechtzitting gehouden. Op 22 juni 2017 heeft de advocaat-generaal zijn eerste conclusie genomen. De Negende kamer heeft op 13 september 2017 beslist om overeenkomstig artikel 60, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof de zaak naar het Hof te verwijzen met het oog op toewijzing aan een grotere formatie. Daarop heeft het Hof de zaak toegewezen aan de Grote kamer. Bij [beschikking](#) van 12 oktober 2017 heeft het Hof de

van een kleur en een vorm is, kan onder het verbod van de merkenrichtlijn vallen. Bijgevolg stelt hij het Hof voor te antwoorden dat de weigerings- of nietigheidsgronden van toepassing kunnen zijn op een teken dat bestaat uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur.

In zijn eerste conclusie had de advocaat-generaal vastgesteld dat het betrokken merk moest worden gelijkgesteld met een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur in combinatie met die vorm, en niet met een merk bestaande uit een kleur als zodanig. Hij bevestigt dit standpunt, aangezien het niet gaat om een vorm die volledig abstract is of waarvan het belang te verwaarlozen is, maar nog steeds om een schoenzool. Bovendien betwijfelt hij dat de rode kleur de wezenlijke functie van het merk kan vervullen en dat op grond daarvan de merkhouder kan worden geïdentificeerd wanneer deze kleur buiten haar specifieke context wordt gebruikt, dat wil zeggen los van de vorm van de zool.

Evenwel herinnert de advocaat-generaal eraan dat – zoals hij al had uiteengezet in zijn eerste conclusie – de kwalificatie van het merk een feitelijke beoordeling vormt en het aan de Nederlandse rechter staat om die beoordeling te verrichten. Hetzelfde geldt voor de vraag of de rode kleur van de zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Volgens de advocaat-generaal is het standpunt van de Nederlandse rechter ter zake duidelijk en gaat deze rechter ervan uit dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord.

De advocaat-generaal is van mening dat de invoering van het begrip „positiemark” in het Unierecht³ niet kan leiden tot een nuancering van zijn overwegingen met betrekking tot de toepasselijkheid van de weigerings- of nietigheidsgrond van de Uniemerkenrichtlijn op een teken als dat in het hoofdgeding⁴.

In dezelfde gedachtegang onderzoekt de advocaat-generaal de strekking van de nieuwe merkenrichtlijn, waarvan de termijn voor omzetting verstrijkt op 14 januari 2019⁵. Hij meent dat de redenering die ten grondslag ligt aan een aantal bepalingen van de nieuwe richtlijn – dat wil zeggen een versterking van het monopolie van de merkhouder en een beperking van de rechten van derden – moeilijk opgaat wanneer het gaat om de weigerings- of nietigheidsgronden.

Voorts is de advocaat-generaal van mening dat de verwijzing naar de perceptie van het publiek als een van de factoren die de kenmerken bepalen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, ervoor pleit dat de weigerings- of nietigheidsgrond⁶ van toepassing is op tekens bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur in combinatie met die vorm. In werkelijkheid is binnen de perceptie van het publiek niet het onderscheid tussen vormmerken, kleurmerken of positiemerken van belang, maar de identificatie van de herkomst van de waar op basis van de door een teken opgeroepen totaalindruk.

Wat de kwalificatie van het merk betreft, merkt de advocaat-generaal op dat dient te worden beoordeeld of inschrijving ervan niet in strijd is met het algemene belang om de beschikbaarheid van de door dit teken weergegeven kenmerken niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die soortgelijke waren of diensten aanbieden.

Ten slotte herinnert de advocaat-generaal eraan dat – zoals hij in zijn eerste conclusie had uiteengezet – **zijn onderzoek uitsluitend betrekking heeft op de intrinsieke waarde van de vorm en dat daarbij geen rekening mag worden gehouden met de aantrekkingskracht van de waar die voortvloeit uit de reputatie van dat merk of van de merkhouder.**

heropening van de mondelinge behandeling bevolen en de belanghebbenden verzocht deel te nemen aan een nieuwe terechtzitting, die op 14 november 2017 heeft plaatsgevonden.

³ Artikel 3, lid 3, onder d), van uitvoeringsverordening 2017/1431 van de Commissie van 18 mei 2017 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Uniemerk (PB 2017, L 205, blz. 39).

⁴ Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.

⁵ Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).

⁶ Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.

NOTA BENE: De conclusie van de advocaat-generaal bindt het Hof van Justitie niet. De advocaten-generaal hebben tot taak, in volledige onafhankelijkheid het Hof een juridische oplossing te bieden voor het concrete geschil. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest, dat op een latere datum zal worden gewezen.

NOTA BENE: De prejudiciële verwijzing biedt de rechterlijke instanties van de lidstaten de mogelijkheid, in het kader van een bij hen aanhangig geding aan het Hof vragen te stellen over de uitlegging van het recht van de Unie of over de geldigheid van een handeling van de Unie. Het Hof beslecht het nationale geding niet. De nationale rechterlijke instantie dient het geding af te doen overeenkomstig de beslissing van het Hof. Deze beslissing bindt op dezelfde wijze de andere nationale rechterlijke instanties die kennis dienen te nemen van een soortgelijk probleem.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.

De [volledige tekst](#) wordt gepubliceerd op de website CURIA op de dag waarop de conclusie wordt genomen.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170

Beelden van de zitting zijn beschikbaar via "[Europe by Satellite](#)" ☎ (+32) 2 2964106