



## **Een merk bestaande uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur valt niet onder het verbod tot inschrijving van vormen**

*Een dergelijk merk bestaat immers niet „uitsluitend uit de vorm” in de zin van de merkenrichtlijn*

Christian Louboutin en Christian Louboutin SAS ontwerpen damesschoenen met hoge hakken. Deze schoenen hebben als bijzonder kenmerk dat de buitenzool steeds rood is. In 2010 heeft Louboutin dit merk in de Benelux laten inschrijven voor „schoenen” en vervolgens, vanaf 2013, voor „schoenen met hoge hakken”. Dit merk is omschreven als „de kleur rood (Pantone nr. 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)”.



De vennootschap Van Haren exploiteert in Nederland detailhandelszaken in schoenen. Zij heeft in 2012 damesschoenen met hoge hakken en rode zool verkocht. Louboutin en zijn vennootschap hebben bij de Nederlandse rechterlijke instanties een inbreukvordering tegen Van Haren ingesteld. Van Haren is van mening dat het betrokken merk nietig is. De merkenrichtlijn somt immers verschillende weigerings- of nietigheidsgronden op, onder meer met betrekking tot tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft<sup>1</sup>. De rechtbank Den Haag (Nederland) heeft beslist om hierover een vraag te stellen aan het Hof van Justitie. De rechtbank is van oordeel dat het betrokken merk onlosmakelijk is verbonden met de zool van een schoen en vraagt zich af of het begrip „vorm” in de zin van de richtlijn beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van de waar (zoals de contouren, de afmetingen en het volume ervan), dan wel ook ziet op andere eigenschappen van de waar, zoals de kleur.

In zijn arrest van vandaag is het Hof van oordeel dat de betekenis van het begrip „vorm”, bij gebreke van een definitie ervan in de richtlijn, moet worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan. Het Hof wijst erop dat uit de gebruikelijke betekenis van deze term niet volgt dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, een vorm kan zijn.

Voorts speelt de vorm van de waar of van een deel van de waar weliswaar een rol bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, maar kan niet worden geoordeeld dat een teken uit die vorm bestaat wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd die vorm te beschermen maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats van deze waar.

<sup>1</sup> 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).

In casu betreft het merk niet een specifieke vorm voor een zool van schoenen met hoge hakken, aangezien in de omschrijving van dit merk uitdrukkelijk erop wordt gewezen dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van dit merk maar slechts zijn bedoeld om de positie van de aangevraagde rode kleur duidelijk te maken.

Het Hof voegt daaraan toe dat een teken zoals dat waar het hier om gaat niet kan worden beschouwd als een teken dat „uitsluitend” bestaat uit de vorm wanneer dit teken voornamelijk bestaat uit een kleur die wordt gepreciseerd door middel van een internationaal erkende identificatiecode.

---

**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](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

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

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