

# Hoe merkwaardig is een rode zool?

Prof. mr. D.J.G. Visser\*

HvJ EU 12 juni 2018, C-163/16, ECLI:EU:C:2018:423 (*Louboutin / Van Haren*)

## Inleiding

Wie een merk wil beschermen, moet dat doen door het te laten registreren, als Benelux- of EU-merk. Volgens de Europese Merkenrichtlijn<sup>1</sup> en het daarop gebaseerde Benelux-verdrag intellectuele eigendom (BVIE)<sup>2</sup> kunnen merken worden gevormd door – kort gezegd – alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling<sup>3</sup> en die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Ook een *kleur* kan in beginsel een merk vormen.<sup>4</sup>

Schoenenmaker Christian Louboutin heeft in 2009 een merk aangevraagd bestaande ‘uit 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)’. Dit merk ziet er als volgt uit:



Op grond van artikel 2.1 lid 2 van het BVIE kunnen echter *niet* als merk worden beschouwd ‘tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar

*wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen*’ (cursief toegevoegd). Deze weigeringsgronden staan ook vermeld in artikel 3, lid 1, onder e) van de (oude) Merkenrichtlijn. De ratio van deze beperkingen is eerder door het HvJ EU als volgt verwoord:

‘Het verbod van inschrijving van zuiver functionele vormen, [...], of van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, [...], heeft als naaste doel te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht kan worden gebruikt ter vereeuwiging, zonder beperking in de tijd, van andere rechten die de Uniewetgever aan verjaring heeft willen onderwerpen.’<sup>5</sup>

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) zag in het door Louboutin aangevraagde merk geen weigeringsgrond en het merk werd gewoon ingeschreven.

## Voorgeschiedenis *Louboutin/Van Haren*

Schoenverkoper Van Haren bracht op zeker moment ook schoenen met een rode zool op de markt:



\* De auteur is dank verschuldigd aan mr. Marnix Langeveld voor een eerste versie van deze noot.

1 Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PbEG L 299/25*.

2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, *Trb* 2005, 96.

3 Als gevolg van het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen),

in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436; Brussel, 11 december 2017, welk protocol uiterlijk op 14 januari 2019 moet zijn geïmplementeerd, wordt het vereiste van grafische weergave van een merk vervangen door een iets ruimer geformuleerd vereiste, waarmee de mogelijkheden van registratie van sommige minder conventionele merktypen (zoals klankmerken) worden uitgebreid (*Kamerstukken* 2017/18, 34938, A/1, p. 3).

4 Zie o.a. HvJ EU 6 mei 2003, C-104/01, ECLI:EU:C:2003:244 (*Libertel*): ‘Daarvoor moet aan drie

voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet de kleur als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet dit teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen’ (punt 23). Een dergelijke grafische voorstelling kan o.a. zijn ‘de aanduiding van een kleur door middel van een internationaal erkende code’ (vgl. punt 37).

5 HvJ EU 18 september 2014, C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 (*Hauck/Stokke*; ‘Tripp Trapp’), punt 19.

Tegen de door Van Haren op de markt gebrachte hak-schoenen met rode zool heeft Louboutin aanvankelijk in kort geding opgetreden. Bij vonnis van 18 april 2013 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag dat het door Louboutin geregistreerde ‘zoolmerk’ voor hooggehakte damesschoenen was ingeburgerd en onderscheidend vermogen had verkregen, en een geldig merk was. Op dat merk maakte Van Haren inbreuk, aldus de voorzieningenrechter:

‘Louboutin’s beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE slaagt. Van een auditieve of begripsmatige overeenstemming is in een geval als het onderhavige geen sprake, althans, partijen hebben dat niet gesteld. De visuele overeenstemming tussen het zoolmerk en het gebruik van een rode zool door Van Haren is gelegen in het gebruik van – onbestreden – vrijwel dezelfde kleur rood op dezelfde plaats (de zool) van dezelfde waar (hooggehakte damesschoenen) als waarvoor het zoolmerk is ingeschreven en ingeroepen. De toevoeging van een zwarte omkadering van de zool, zoals door Van Haren wordt gevoerd, maakt niet dat er voorshands oordelend een andere totaalindruk bestaat tussen het zoolmerk en de door Van Haren gebruikte zolen. Integendeel: bij het zwarte of blauwe bovenwerk van de Van Haren schoenen zal de daarop aansluitende zwarte omkadering van de zool niet of nauwelijks als een op zichzelf staand beeldelement aandacht (kunnen) krijgen, terwijl het opvallende rood van de zool binnen de omkadering wat vorm en kleur betreft overeenstemt met het zoolmerk. Het visuele effect dat Louboutin met de toepassing van zijn zoolmerk bereikt, komt terug in de schoenen van Van Haren. Bij het beoordelen van overeenstemming is ook van belang dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft het zoolmerk en de zolen van de schoenen van Van Haren rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De punten van overeenstemming bij de beoordeling van de gestelde inbreuk dienen daarom zwaarder te wegen dan de punten van verschil. Gelet op het voorgaande is naar voorlopig oordeel sprake van een voldoende overeenstemming en een overeenstemmende totaalindruk en daarmee van overeenstemming zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.’<sup>6</sup>

In de aansluitende bodemprocedure vorderde Van Haren in reconventie doorhaling van de Benelux-merkregering van Louboutin. Aan haar vordering legde Van Haren ten grondslag dat de rode kleur voor een zool geen tweedimensionaal *beeldmerk* betrof, zoals Louboutin betoogde, maar een *kleur- en/of vormmerk* was. Van Haren stelde zich dan ook op het standpunt dat het Beneluxmerk van Louboutin nietig was, omdat 1) het niet voldoet aan de strenge criteria die worden gesteld aan een kleurmerk en een vormmerk en aldus geen onderscheidend vermogen heeft, 2) het Beneluxmerk voorts geen onderscheidend vermogen heeft omdat het gebruik van een rode kleur voor schoenzolen in het algemeen bekend is in de modewereld en 3) het door Louboutin als merk ingeschreven teken wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.<sup>7</sup>

Bij tussenvonnis van 1 april 2015 heeft de rechtbank overwogen dat:

- indien moet worden geoordeeld dat het Beneluxmerk van Louboutin geldig is, vaststaat dat Van Haren inbreuk op dat merk heeft gemaakt;
- Van Haren evenwel een beroep heeft gedaan op de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE;

- ervan uit moet worden gegaan dat het Beneluxmerk van Louboutin, de rode kleur van de zool, wezenlijke waarde aan de waar geeft;
- het Beneluxmerk samenvalt met een onderdeel van de waar;
- onduidelijk is of het begrip vorm in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE en artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel mede ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar.<sup>8</sup>

### Prejudiciële vragen aan HvJ EU

Na partijen in de gelegenheid te hebben gesteld zich uit te laten over de aan het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) te stellen prejudiciële vragen, heeft de rechtbank bij tussenvonnis van 9 maart 2016 de volgende vraag aan het HvJ EU gesteld:

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van Richtlijn 2008/95/EG (in de Duitse, Engelse en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?<sup>9</sup>

Het HvJ EU achtte die vraag kennelijk zó belangrijk en/of moeilijk, dat zij de zaak na een eerste zitting op 6 april 2017 en een eerste conclusie A-G heeft doorverwezen ter behandeling door de Grote Kamer van het Hof. Na twee zittingen (en twee conclusies van de advocaat-generaal<sup>10</sup>) kwam vervolgens op 12 juni 2018 het verlossende woord van het HvJ EU.

Gelet op de voorgeschiedenis, de lange aanloop en de behandeling door de Grote Kamer was de verwachting alom dat het Hof een principiële arrest zou wijzen dat meer duidelijkheid zou geven over zowel het begrip ‘vorm’ als het begrip ‘wezenlijke waarde aan de waar’. Dat gebeurde niet. Het HvJ EU heeft op de kortst mogelijke en minst informatieve manier antwoord gegeven op de door de Haagse rechtbank gestelde vraag.

### Kleur is geen vorm

Bij gebrek aan een definitie van het begrip ‘vorm’ in de Merkenrichtlijn moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip ‘vorm’ volgens het Hof worden bepaald ‘in overeenstemming met de gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt’. Met het begrip ‘vorm’ wordt volgens het Hof over het algemeen bedoeld op ‘een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakt’. Uit de

6 Vrz. Rb. Den Haag 18 april 2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ7844 (*Louboutin / Van Haren*), r.o. 4.11.

7 Rb. Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (*Louboutin / Van Haren*) (tussenvonnis), r.o. 3.8.

8 Zie Rb. Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (*Louboutin / Van Haren*) (tussenvonnis), zoals zakelijk weergegeven in Rb. Den Haag 9 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:2350 (*Louboutin / Van Haren*) (tussenvonnis), r.o. 2.1.

9 Rb. Den Haag 9 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:

2016:2350 (*Louboutin / Van Haren*) (tussenvonnis), 5.1 (dictum).

10 Conclusie A-G HvJ EU 22 juni 2017, ECLI:EU:C:2017:495 en Conclusie A-G HvJ EU 6 februari 2018, ECLI:EU:C:2018:64.

Merkenrichtlijn, de rechtspraak van het Hof, noch uit de gebruikelijke betekenis van de term volgt dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, een vorm kan zijn.<sup>11</sup>

Op de vraag of een bepaalde kleur – aangebracht op een specifieke plaats van de waar – van het betrokken teken een *vorm* in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van de Merkenrichtlijn maakt, antwoordt het Hof dat:

‘de vorm van de waar of van een deel van de waar weliswaar een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, maar niet kan 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>12</sup>

En omdat Louboutin er in de omschrijving van haar merkregistratie uitdrukkelijk op had 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’, kon het HvJ EU volstaan met de conclusie dat het geregistreerde merk van Louboutin

‘niet kan worden beschouwd als een teken dat ‘uitsluitend’ bestaat uit de vorm wanneer het teken, zoals in casu, voornamelijk bestaat uit een kleur die wordt gepreciseerd door middel van een internationaal erkende identificatiecode. Gelet op het voorgaande dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet uitsluitend bestaat uit de ‘vorm’ in de zin van deze bepaling’.<sup>13</sup>

### Ander kenmerk

Het HvJ EU heeft zich – anders dan de rechtbank Den Haag en anders dan de A-G – dus niet uitgesproken over de vraag of de kleur van die zool ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’.<sup>14</sup> En hoewel het op zich niet geheel onbegrijpelijk is dat het HvJ EU de zaak op deze manier heeft afgedaan – de vraag van de Haagse rechtbank reikte immers niet verder – is het wel onbevredigend. Temeer, omdat de Merkenrichtlijn al in 2015 is gewijzigd en die wijziging uiterlijk op 14 januari 2019 ook in het BVIE moet zijn geïmplementeerd. Als gevolg van die wijziging moeten merken voortaan óók geweigerd worden als ze betrekking hebben op de vorm óf ‘*een ander kenmerk*’ dat ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’.

Zoals gezegd heeft de rechtbank Den Haag bij tussenvonnis van 1 april 2015 reeds overwogen dat de rode kleur van de zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft.<sup>15</sup> En het HvJ EU heeft in zijn recente arrest geoordeeld dat de kleur van een zool géén ‘vorm’ is. Op grond van het *huidige* BVIE zou het door Louboutin geregistreerde kleurmerk dus gewoon geldig zijn (want geen vorm, dus geen uitzondering).

De vraag is echter of dat – aanvankelijk geldig geregistreerde merk – ook geldig *blijft* na implementatie van bovenstaande wijziging. Is de kleur van de zool een ‘ander kenmerk’? Als de kleur immers géén vorm is, maar wél een wezenlijke waarde aan de waar geeft, dan móet het dus wel bijna een ‘ander kenmerk’ zijn. Wat zou het immers ánders moeten zijn? Als de kleur géén ander kenmerk mocht zijn, wat is het dan wel?

### Nieuwe regels ook van toepassing op oude merken?

Van Haren stelt zich op het standpunt dat de gewijzigde Merkenrichtlijn ook van toepassing is op het (reeds vóór de wijziging ervan geregistreerde) merk van Louboutin, zodat dat merk – alsnog – nietig zal (kunnen) worden verklaard op grond van het (nieuwe) ‘ander-kenmerk-criterium’. Louboutin deelt die mening niet en lijkt de rechtbank Den Haag aan haar zijde te vinden. Die laatste had namelijk voorafgaand aan diens prejudiciële vraag aan het HvJ EU al overwogen dat de huidige bepaling van belang blijft voor alle geschillen over geldigheid van merkinschrijvingen totdat het BVIE aan de herschikte Merkenrichtlijn is aangepast, ‘en voor bestaande merken naar is aan te nemen ook nadien’.<sup>16</sup>

Op basis waarván de rechtbank Den Haag dat aanneemt, is echter niet helemaal duidelijk. In de Merkenrichtlijn is namelijk geen overgangsrecht opgenomen. Het is weliswaar denkbaar dat de nieuwe regels (in casu dus met name die ten aanzien van een ‘ander kenmerk’) slechts betrekking hebben op *nieuwe* gevallen en dus alléén gelden voor merken die ná de inwerkingtreding van de nieuwe Merkenrichtlijn (c.q. de implementatie daarvan in het BVIE vanaf 14 januari 2019) zijn geregistreerd. Maar bij gebreke van een wettelijke aanwijzing is evengoed verdedigbaar dat de nieuwe regels óók – en dus met onmiddellijke werking – gelden voor oude merken. Die merken konden destijds weliswaar niet geweigerd worden, omdat de nieuwe *weigeringsgrond* ten tijde van de registratie nog niet bestond. Maar die nieuwe grond zou een oud merk wél – alsnog – *nietig* kunnen laten zijn.

In hun boek *European Trade Mark Law* merken Annette Kur en Martin Senftleben daarover het volgende op:

‘As the TMD and EUTMR do not contain any transitional provisions the question arises whether the extension to “other characteristics” applies to marks already registered. However, an invalidation of marks that were validly registered under the legislation in place at the relevant date would arguably amount to expropriation, violating Article 17(2) of the EU Charter of Fundamental Rights. Given that the amendments indicate a strong public interest in keeping certain ‘other characteristics’ free from protection irrespective of the degree of distinctiveness acquired, the change may, however, warrant a more restrictive attitude with regard to the scope of protection granted to such signs, without their validity being questioned.’<sup>17</sup>

11 Punten 20-22.

12 Punt 24.

13 Punt 26-27.

14 Wel heeft het Hof in punt 16 van zijn arrest het oordeel van de rechtbank Den Haag daarover aangehaald: ‘De verwijzende rechter is voorts van oordeel dat de rode zool een wezenlijke waarde geeft aan de door Christian Louboutin verhandelde schoenen omdat de kleur deel uitmaakt van

het uiterlijk van die schoenen en dat uiterlijk een belangrijke rol speelt bij de aankoopbeslissing. Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat Christian Louboutin de rode kleur op de zolen eerst om esthetische redenen heeft toegepast, vooraleer ze als een herkomstaanduiding te concipiëren en als merk te gebruiken.’

15 Rb. Den Haag 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731 (*Louboutin / Van Haren*) (tussenvonnis),

r.o. 4.28 en Rb. Den Haag 9 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:2350 (*Louboutin / Van Haren*) (tussenvonnis), r.o. 2.1.3.

16 Rb. Den Haag 9 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:2350 (*Louboutin / Van Haren*) (tussenvonnis), r.o. 4.2.

17 Annette Kur & Martin Senftleben, *European Trade Mark Law – A Commentary*, Oxford: Oxford University Press 2017, par. 4.178, p. 161-162.

Volgens Kur en Senftleben komt het toekennen van onmiddellijke werking in feite neer op onteigening, hetgeen een schending van artikel 17 lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zou opleveren. Wel zou volgens hen de beschermingsomvang van reeds bestaande merken mogelijk beperkter zijn.

Het lijkt misschien vreemd dat rechtsgeldig geregistreerde merken, ten aanzien waarvan ten tijde van de registratie geen weigerings- of nietigheidsgrond bestond, op basis van de nieuwe Merkenrichtlijn (en straks het daarop aangepaste BVIE) alsnog nietig zouden kunnen worden verklaard. Maar het omgekeerde is eigenlijk net zo vreemd: dat een vóór de wijziging van de regelgeving geregistreerd merk tot in de eeuwigheid geldig zou blijven, terwijl latere merken die betrekking hebben op ‘een ander kenmerk’ dat ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’ zouden moeten worden geweigerd of nietig worden verklaard.

### Hoofregel: onmiddellijke werking

Bij gebreke van overgangsrecht voor de nieuwe Merkenrichtlijn, noch op EU-niveau, noch op Benelux-niveau, geldt (zowel in Nederland als in Europa) als hoofregel onmiddellijke werking van de nieuwe wet. Ofwel, volgens het Hof van Justitie in 1973:

‘dat volgens een algemeen erkend beginsel de wet waarbij een wettelijke bepaling wordt gewijzigd, van toepassing is, tenzij het tegendeel is bepaald, op de toekomstige gevolgen van feitelijke situaties welke onder vigeur van de oude wet zijn ontstaan’.<sup>18</sup>

Nu is het tegendeel niet bepaald, zodat moet worden uitgegaan van de onmiddellijke werking van de nieuwe Merkenrichtlijn en het nieuwe BVIE. Dat zou met zich brengen dat het door Louboutin geregistreerde merk – indien geoordeeld zou worden dat de rode kleur van de zool een ‘ander kenmerk’ is (de rechtbank heeft immers al geoordeeld dat die kleur een wezenlijke waarde aan de waar geeft) – alsnog nietig zou kunnen worden verklaard.

### Textilis

Het antwoord op de vraag hoe dit nu zit, zal niet lang op zich laten wachten. Het Europees Hof zal zich binnenkort over precies deze vraag uitlaten. In de zaak *Textilis*,<sup>19</sup> over de geldigheid van een als merk gedeponeerde stof(patroon) genaamd ‘MANHATTAN’ (zie onderstaande afbeelding), is namelijk thans (o.a.) de volgende prejudiciële vraag aanhangig:

‘Moet artikel 4 van [de Merkenverordening] aldus worden uitgelegd dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), in de nieuwe formulering [= de nieuwe ‘ander kenmerk’-weigeringsgrond – DV] van toepassing is op een gerechtelijke beoordeling van de nietigheid [...] die plaatsvindt nadat de wijziging in werking is getreden [...], zelfs als de procedure een nietigverklaring betreft en die procedure is gestart vóór die datum en derhalve betrekking heeft op een merk dat vóór die datum is ingeschreven?’



In de *Textilis*-zaak gaat het om een zowel auteurs- als merkenrechtelijk beschermde stof(patroon) van de Zweedse onderneming Svenskt Tenn Aktiebolag. Concurrent *Textilis* bood op haar website stoffen en bepaalde andere producten voor interieurinrichting aan met patronen waarop Svenskt Tenn Aktiebolag een exclusief recht claimt. In eerste aanleg oordeelde de Zweedse rechter (Tingsrätt) dat de inschrijving van het merk MANHATTAN geen betrekking heeft op een teken bestaande uit een vorm, zodat het merk niet nietig kon worden verklaard op een weigeringsgrond voor vormmerken. Het HvJ EU kwam in de *Louboutin*-zaak tot eenzelfde oordeel. Tot zover niets nieuws dus.

Omdat de weigeringsgronden echter ná de merkregistratie van het merk MANHATTAN zijn uitgebreid met het ‘of een ander kenmerk’-criterium, voegde het Zweedse gerechtshof (Svea Hovrätt) daar echter nog een belangrijke vraag aan toe:

‘[V]olgens welke criteria moeten de woorden “tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die (of een ander kenmerk dat) een wezenlijke waarde aan de waren geeft” in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 dan worden uitgelegd in een situatie waarin de inschrijving een breed palet aan waren klassen en waren omvat en waarin het teken op verschillende manieren op de waren kan worden aangebracht? Moet de beoordeling worden gemaakt aan de hand van meer objectieve/algemene criteria, bijvoorbeeld uitgaande van hoe het merk eruitziet en hoe het kan worden aangebracht op verschillende soorten waren, dat wil zeggen, zonder rekening te houden met de manier waarop de merkhouders het teken de facto mogelijk heeft aangebracht of voornemens is aan te brengen op verschillende waren?’

Met dank aan het Zweedse *Hovrätt* zal het HvJ EU dus een antwoord dienen te geven op de vraag inzake de onmiddellijke werking van de gewijzigde Merkenrichtlijn en de invloed op de geldigheid van merken. Gelet op de uiterste implementatiedatum van die richtlijn zou het mooi zijn als het HvJ EU vóór 14 januari 2019 uitspraak doet, zodat vanaf het moment van inwerkingtreding van de Benelux-implementatie duidelijk is of ook vóór die datum geregistreerde Benelux-merken die betrekking hebben op ‘een ander kenmerk’ dat ‘een wezenlijke waarde aan de waren geeft’ alsnog nietig kunnen worden verklaard. Mocht dat het geval zijn, dan is er vast een producent van roodgezoolde damesschoenen in het goedkopere genre te vinden die het nogmaals wil opnemen tegen Louboutin. Wie de schoen past, trekke hem aan ... ■

<sup>18</sup> HvJ EG 4 juli 1973, zaak 1-73, ECLI:EU:C:1973:78 (*Westzucker*).

<sup>19</sup> Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Svea hovrätt (Zweden) op 11 januari 2018,

zaak C-21/18, IEF 17527 (*Textilis/Svenskt Tenn Aktiebolag*).