



Datum van inontvangstneming : 31/05/2016

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonniss van 1 april 2015 (verder: het tussenvonniss) en de daarin genoemde stukken;
 - het incidentele vonniss van 10 juni 2015 waarin het CLS is toegestaan zich (in reconventie) te voegen aan de zijde van Louboutin;
 - de akten van partijen van 8 juli 2015;
 - de akte van Van Haren van 5 augustus 2015, waarin zij zich uitlaat over het verzoek van Louboutin en CLS om tussentijds hoger beroep van het tussenvonniss open te stellen;
 - de akte van Louboutin en CLS van 4 november 2015.
- 1.2. Aan partijen is op 15 september 2015 bericht dat de rechtbank weigert tussentijds hoger beroep toe te staan.
- 1.3. Vonniss is nader bepaald op heden.

2. Het tussenvonniss

2.1. In het tussenvonniss is – voor zover thans van belang en zakelijk weergegeven – het volgende overwogen.

2.1.1. Indien moet worden geoordeeld dat het Beneluxmerk van Louboutin (Beneluxmerkinschrijving nummer 0874489) geldig is, staat vast dat Van Haren inbreuk op dat merk heeft gemaakt.

2.1.2. Van Haren heeft echter een beroep gedaan op de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE¹.

2.1.3. In deze procedure moet er vanuit worden gegaan dat het Beneluxmerk van Louboutin, de rode kleur van de zool, wezenlijke waarde aan de waar geeft.

2.1.4. Het Beneluxmerk valt bovendien samen met een onderdeel van de waar.

2.1.5. 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.

2.1.6. De rechtbank acht het noodzakelijk daarover een vraag van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (verder ook: HvJEU) te stellen. Zij overweegt de vraag te formuleren als volgt:

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels 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?

2.1.7. Partijen wordt gelegenheid gegeven zich over het voornemen en de voor te leggen vraag uit te laten.

3. De nadere standpunten van partijen

3.1. Louboutin en CLS hebben zich in hun akte van 8 juli 2015 op het navolgende, zakelijk weergegeven standpunt gesteld.

3.1.1. Het is onwenselijk in dit stadium van de procedure vragen van uitleg te stellen. De rechtbank heeft ten onrechte geoordeeld dat het merk wezenlijke waarde aan de waar geeft. Indien het gerechtshof tot een ander oordeel komt, is het antwoord op de voorgestelde vraag niet meer relevant. Het onderzoek van de rechtbank is bovendien onvoltooid omdat de rechtbank nog niet is ingegaan op de gevoerde verweren met betrekking tot de wezenlijke waarde van de waar. Evenmin heeft de rechtbank geoordeeld over het merendeel van de verweren tegen de stelling dat het merk uitsluitend bestaat uit een vorm en hebben partijen nog geen gelegenheid gehad zich uit te laten over het arrest Stokke/Hauck² dat is gewezen na het pleidooi in deze zaak en waarin uitleg is gegeven over de betekenis van het criterium 'wezenlijke waarde van de waar'.

3.1.2. Nu het stellen van vragen op dit moment prematuur is, is het aangewezen dat wordt voortgeprocedeerd bij de rechtbank. Dit geeft de rechtbank gelegenheid terug te komen op haar onjuiste eindbeslissing met betrekking tot de wezenlijke waarde van de waar en alsnog in te gaan op de verweren ten aanzien van het deelveerste 'uitsluitend bestaan uit een vorm'. Partijen kunnen zich dan voorts uitlaten over het arrest Stokke/Hauck.

3.1.3. Voor het geval de rechtbank al in dit stadium van de procedure vragen wil stellen, stellen Louboutin en CLS een zestiental vragen voor die naar zij menen alle relevant zijn voor de onderhavige procedure. Zij onderscheiden voorvragen, vragen over het deelveerste 'uitsluitend bestaan uit een vorm', vragen over positiemerken die niet bestaan uit de (gehele) vorm van de waar en vragen over het deelveerste 'wezenlijke waarde aan de waar'. Deze vragen luiden als volgt.

Voorvragen

Vraag 1.1

Vallen de uitsluitingsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de Merkenrichtlijn buiten de in artikel 15, lid 2 van de TRIPs-overeenkomst aan de Leden bij die

² Louboutin en CLS vermelden geen verdere gegevens maar de rechtbank neemt aan dat zij verwijzen naar HvJEU 18 september 2014, zaak C-205/13.

overeenkomst geboden mogelijkheden de inschrijving van merken te weigeren. nu deze uitsluitingsgronden afwijken van de bepalingen van het Verdrag van Parijs (1967)?

Vraag 1.2

Zo vraag 1.1 bevestigend wordt beantwoord: dienen de nationale rechterlijke autoriteiten, wanneer zij artikel 3, lid 1, sub e, van de Merkenrichtlijn conform het arrest Anheuser Busch, C-245/02 zoveel mogelijk toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van de bedoelde bepaling van de TRIPs-overeenkomst, deze uitsluitingsgronden zo beperkt mogelijk uit te leggen?

Vraag 2.1

Behelst toepassing van de uitsluitingsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de Merkenrichtlijn een beperkingen op de in dat Handvest erkende rechten, in het bijzonder op het in artikel 17, lid 2 erkende recht op intellectuele eigendom, zodat aan toepassing van die uitsluitingsgronden de eisen van artikel 52, lid 1 van het Handvest gesteld moeten worden?

Vraag 2.2

Zo vraag 2.1 bevestigend wordt beantwoord: omvatten de eisen van artikel 52 lid 2 van het Handvest ook de eis dat een dergelijke beperking op een recht van intellectuele eigendom voldoende voorzienbaar moet zijn, zoals dat vereiste geldt voor wettelijke beperkingen op de rechten die beschermd worden door art. 7 van het Handvest en artikel 8 EVRM.

Vraag 3

Zijn de uitsluitingsgronden van artikel 3, lid 1 sub e, van de Merkenrichtlijn bepalingen die afwijken van een in dezelfde richtlijn vastgesteld algemeen beginsel, zodat deze bepalingen strikt moeten worden uitgelegd, zoals bedoeld in arrest ACI, C-435/12, punt 22 en de aldaar aangehaalde rechtspraak?

Vraag 4

Dient aan het begrip 'vorm' in artikel 3, lid 1 sub e, onder ii van de Merkenrichtlijn dezelfde uitleg te worden gegeven als aan dit begrip in artikel 3, lid 1 sub e, onder iii van de Merkenrichtlijn?

Vragen over het deelveerste 'uitsluitend bestaan uit een vorm'

Vraag 5

Ziet de uitsluitingsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, sub iii van de Merkenrichtlijn uitsluitend op driedimensionale tekens, of kan deze ook betrekking hebben op tweedimensionale tekens?

Vraag 6.1

Ziet de uitsluitingsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, sub iii van de Merkenrichtlijn tevens op (twee- of driedimensionale) tekens waarvan een kleur een dominant en onderscheidend onderdeel uitmaakt?

Vraag 6.2

Zo vraag 6.1 bevestigend wordt beantwoord: Ziet de uitsluitingsgrond van artikel 3, lid 1, sub e, sub iii van de Merkenrichtlijn tevens op tekens waarmee geen bescherming wordt gevraagd voor enige (twee- of driedimensionale) vorm, zoals een kleurmerk of een positiemerk dat niet op specifieke vorm betrekking heeft?

Vragen over positiemerken die niet bestaan uit de (gehele) vorm van de waar

Vraag 7.1

Ziet de uitsluitingsgrond van artikel 3, Lid 1 sub e, sub iii van de Merkenrichtlijn tevens op tekens die niet bestaan uit de waar zelf, doch die enkel zien op een op de waar aan te brengen teken?

Vraag 7.2

Zo vraag 7.1 bevestigend wordt beantwoord: Ziet artikel 3, lid 1, sub e, sub iii van de Merkenrichtlijn ook op tekens die slechts worden aangebracht op een gedeelte van de waar?

Vraag 7.3

Is het antwoord op vraag 7.2 verschillend naar gelang het gedeelte van het uiterlijk van de waar dat door het merk is gedekt domineert in het algemeen uiterlijk van de waar?

Vraag 7.4

Is het antwoord op vraag 7.2 verschillend naar gelang het gedeelte van het uiterlijk van de waar dat door het merk niet is gedekt, door vrije keuzes van de maker kan worden bepaald?

Vragen over het deelveerste 'een wezenlijke waarde aan de waar'

Vraag 8.1

Wordt onder 'wezenlijke waarde aan de waar' in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, sub iii van de Merkenrichtlijn mede verstaan de waarde die het gevolg is van de bijzondere verkoopmodaliteiten volgens welke de door de merken aangeduide waren en diensten in de handel worden gebracht, en die aldus in de tijd en volgens de wens van de houders van deze merken kunnen variëren — ook wanneer deze afwijken van de 'normale' verkoopmodaliteiten van de door de merken aangeduide waren en diensten?

Vraag 8.2

Zo vraag 8.1 bevestigend wordt beantwoord: geldt dit ook voor waarde die het gevolg is van de bekendheid en reputatie van het merk als onderscheidingsteken?

Vraag 9

Zo vragen 7.1 en 7.2 bevestigend worden beantwoord: Dient de rechter zich bij een oordeel over de vraag of een merk een 'wezenlijke waarde aan de waar' geeft in de zin van artikel 3, lid 1, sub e, sub iii van de Merkenrichtlijn, in het geval van een positiemerk, zoals het voorwerp is van de onderhavige zaak, zich

9 maart 2016

een oordeel te vormen over de waarde van dat positiemerk voor de gehele waar waarvoor dit merk is ingeschreven of aangevraagd?

3.2. Van Haren verwijst naar de nieuwe Merkenrichtlijn³ waarvan artikel 4 inhoudt dat niet als merk kunnen worden ingeschreven tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft. Uit de toevoeging van de woorden 'of een ander kenmerk' aan de huidige formulering van de richtlijn blijkt volgens haar dat de Europese wetgever de huidige formulering onvoldoende duidelijk vindt. Zij stemt daarom in met het voornemen vragen te stellen en meent dat het stellen van vragen in dit stadium het voordeel biedt dat partijen niet eerst hoger beroep en cassatie dienen te doorlopen alvorens duidelijkheid te verkrijgen.

3.3. Van Haren stelt voor de vraag te formuleren als volgt:

Vallen onder artikel 3 lid 1 onder e sub iii) van de Merkenrichtlijn niet alleen tekens die beperkt zijn tot driedimensionale eigenschappen van een waar (in de Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk vorm 'Form 'shape' en 'forme'), zoals de in drie dimensies uit te drukken contouren, afmetingen en volume daarvan, maar ook tekens die aangebracht zijn op een bepaalde positie van de waar of anderszins samenvallen met (een onderdeel) van de waar, zoals kleuren?

4. De verdere beoordeling in conventie en in reconventie

4.1. Het oordeel in het tussenvonnissen, dat er in deze procedure van uit te gaan is dat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft, betreft een bindende eindbeslissing waartoe de rechtbank gekomen is op grond van de overwegingen 4.24 tot en met 4.27 van het tussenvonnissen. Het blijkt de rechtbank thans niet dat dit oordeel berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, zodat geen aanleiding bestaat op dit oordeel terug te komen zoals Louboutin en CLS bepleiten. Louboutin en CLS hebben in het bijzonder gewezen op gevoerde verweren in de akte na vonnis inzake Louboutin/Van Dalen (Belgische procedure) van Louboutin (AiVD), randnummers 21 en 22, onder het kopje 'geen wezenlijke waarde aan de waar'. Voor zover in die randnummers is bestreden dat de zool een wezenlijke waarde aan de schoen geeft (naast of in plaats van het model en de kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking), heeft de rechtbank daar over geoordeeld in overweging 4.24 tot en met 4.28 van het tussenvonnissen. Voor zover Louboutin er in de AiVD op heeft gewezen dat wezenlijke waarde niet de waarde is die het gevolg is van gebruik van het merk, stelt zij thans niet dat de rechtbank van die onjuiste premisse in het tussenvonnissen is uitgegaan. De nadere invulling en onderbouwing in de akte na tussenvonnissen van het onder randnummer 22 van de AiVD gevoerde verweer, heeft Louboutin in de AiVD niet gegeven. Het blijkt de rechtbank evenmin dat verweren van Louboutin, anders dan verweren die samenhangen met de uitleg van het begrip 'vorm' in de uitsluitingsgrond waarop de voorgenomen prejudiciële vraag betrekking heeft, ongeoordeeld zijn gebleven.

³ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking)

4.2. De omstandigheid dat Louboutin en CLS niet berusten in de vaststelling dat er in deze procedure van uit te gaan is dat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft en dat in hoger beroep hierover anders kan worden geoordeeld, doet er niet aan af dat voor de beslechting van het geschil in deze instantie de beantwoording van de in het tussenvonnissen geformuleerde vraag noodzakelijk is. Inmiddels is duidelijk geworden dat in de herschikte Merkenrichtlijn de tekst van voornoemde uitsluitingsgrond is gewijzigd, in die zin dat daarin is opgenomen “de vorm die of een ander kenmerk dat wezenlijke waarde aan de waren geeft”. Ongeacht hoe die bepaling uitgelegd moet worden en omgezet zal worden in het BVIE, blijft de huidige bepaling echter van belang voor alle geschillen over geldigheid van merkinschrijvingen zoals het Beneluxmerk van Louboutin, in ieder geval totdat het BVIE aan de herschikte Merkenrichtlijn is aangepast en in werking is getreden (althans tot de uiterste datum van aanpassing aan de richtlijn) en voor bestaande merken naar is aan te nemen ook nadien.

4.3. Het arrest Hauck/Stokke is evenmin reden te oordelen dat het geschil kan worden beslecht zonder dat de geformuleerde vraag wordt beantwoord. De rechtbank kan daarin geen relevante aanwijzing vinden. Voor zover Louboutin en CLS hebben aangevoerd dat uit dat arrest zou volgen dat slechts sprake kan zijn van ‘wezenlijke waarde aan de waar’ wanneer is vastgesteld dat andere rechten op het onderscheidingssteken rusten of hebben gerust,⁴ moet dat standpunt worden verworpen. Die voorwaarde is niet af te leiden uit dat arrest. Voor zover zij menen dat partijen de gelegenheid hadden moeten krijgen zich over dat arrest uit te laten alvorens de rechtbank over toepassing van de uitsluitingsgrond oordeelt, is dit bezwaar – wat daarvan verder zij – inmiddels achterhaald omdat partijen deze gelegenheid hebben gehad en Louboutin en CLS daar ook gebruik van hebben gemaakt.

4.4. De door Louboutin en CLS voorgestelde vragen 1.1 tot en met 3 zijn, zoals zij ook toelichten, voorgesteld ter ondersteuning van de door hen voorgestane restrictieve uitleg van de uitsluitingsgrond. Dat standpunt kunnen zij desgewenst bepleiten in de procedure bij het HvJEU. De vragen hebben echter naast de in het tussenvonnissen geformuleerde vraag geen zelfstandige betekenis voor de beslissing van het geschil.

4.5. Ook voor de voorgestelde vraag 4, die Louboutin en CLS beantwoord willen zien om te onderzoeken of de overweging in het tussenvonnissen onder 4.30 over de ratio van de uitsluitingsgrond relevant kan zijn, en de vragen 5 en 6.1 hebben geen zelfstandige betekenis naast de reeds geformuleerde vraag.

4.6. In het tussenvonnissen is vastgesteld dat het merk een eigenschap van een deel van de waar betreft. Vraag 6.2, die ziet op een kleurmerk of een positiemerk, is dus niet relevant. Hetzelfde geldt voor de vragen 7.1 tot en met 7.4.

4.7. De vragen onder 8.1 tot en met 9 wensen Louboutin en CLS gesteld te zien om te onderzoeken of de rechtbank een juiste toets heeft aangelegd bij de beoordeling van de vraag of sprake is van ‘wezenlijke waarde aan de waar’. Ook deze vragen zijn, gelet op hetgeen de rechtbank al heeft overwogen over de vraag of de rode kleur van de zool wezenlijke waarde aan de waar geeft, niet relevant voor de beslechting van het geschil in

⁴ Vergelijk de akte van 8 juli 2015 onder 22.

deze instantie terwijl de prejudiciële procedure niet is bedoeld om vragen te stellen die in andere instanties mogelijk relevant zouden kunnen worden.

4.8. De door Van Haren voorgestelde vraag ziet eveneens deels op een positiemerk en is in zoverre niet relevant. Voor zover de vraag ziet op tekens die *samenvallen met (een onderdeel) van de waar, zoals kleuren*, valt de strekking geheel samen met die van de in het tussenvonnis geformuleerde vraag.

4.9. Gezien het voorgaande wordt de in het tussenvonnis geformuleerde vraag, onder verbetering van twee evidente taalfouten, thans voorgelegd aan het HvJEU. Voor de omschrijving van de feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast en een uiteenzetting van het geschil tussen partijen wordt verwezen naar het tussenvonnis onder 2 en 3.

5. De beslissing in conventie en in reconventie

De rechtbank:

5.1. stelt de navolgende vraag van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

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?

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan tot de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. M. Knijff en mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 9 maart 2016.

