

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/450182 / HA ZA 13-999

Vonnis in verzet van 1 april 2015

in de zaak van

CHRISTIAN LOUBOUTIN,
wonende te Frankrijk, woonplaats kiezend te Amsterdam ten kantore van zijn behandelend
advocaat,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
gedaagde in het verzet,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN HAREN SCHOENEN B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
eiseres in het verzet,
advocaat mr. W.J.G. Maas te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Louboutin en Van Haren genoemd worden.

De zaak is voor Louboutin behandeld door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam, en
mr. Th. van Innis, advocaat te Brussel, en voor Van Haren door de procesadvocaat
voornoemd en mr. E.T. Bergsma, advocaat te Eindhoven.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 mei 2013, met producties 1 tot en met 12;
- het door deze rechtbank op 17 juli 2013 tussen Louboutin en Van Haren bij verstek
gewezen vonnis onder zaaknummer / rolnummer 445133 / HA ZA 13-694;
- de verzetdagvaarding van Van Haren van 15 augustus 2013 (aan te merken als de
conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie), met producties 1 tot en met
40;

1 april 2015

- de conclusie van antwoord in oppositie, tevens conclusie van antwoord in reconventie van Louboutin van 13 november 2013 (aan te merken als de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie);
- de conclusie van repliek in oppositie tevens repliek in reconventie van Van Haren van 8 januari 2014 (aan te merken als de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie), met producties 41 tot en met 44;
- de conclusie van dupliek in reconventie van Louboutin van 19 februari 2014, met producties 13A en 13B;
- de akte overlegging producties ten behoeve van het pleidooi van 27 juni 2014 van de zijde van Van Haren, met producties 45 tot en met 54;
- de akte na vonnis inzake Louboutin / Van Dalen (Belgische procedure) van 27 juni 2014 met producties 14 tot en met 18;
- de akte overlegging producties ten behoeve van het pleidooi van 27 juni 2014 van de zijde van Louboutin, met producties 19 tot en met 21B;
- de brief van 25 juni 2014 van de zijde van Louboutin, met een actuele kostenopgave als productie 21C;
- de bij gelegenheid van het pleidooi op 27 juni 2014 door beide partijen gehanteerde pleitnotities, met in de pleitnota van Van Haren doorgehaald de paragrafen 2, 16 en 97 tot en met 100, welke niet zijn gepleit.

1.2. Bij gelegenheid van het pleidooi is door Louboutin één schoen (met vermelding op de zool van 'Style: *pigalli 120*') in rode zak en zijn door Van Haren vier schoenen (gemerkt 5th Avenue) ter griffie gedeponeed.

1.3. Op de rolzitting van 30 april 2014 is de door Van Haren ingediende incidentele conclusie houdende vernietiging verstekvonnis, tevens verzoek tot niet-ontvankelijk verklaring, althans afwijzing van de vorderingen van Louboutin, niet toegelaten door de rolrechter. Ter zitting van 27 juni 2014 heeft Van Haren aanvankelijk alsnog een incidentele vordering ingesteld strekkende tot vernietiging van het verstekvonnis en niet-ontvankelijk verklaring van Louboutin in zijn vorderingen, althans afwijzing van de vorderingen van Louboutin. Van Haren heeft de incidentele vordering op een later moment ter zitting ingetrokken en de rechtbank verzocht om in het hoofdgeding te beslissen op hetgeen te dier zake is aangevoerd.

1.4. Ter zitting heeft Van Haren bezwaar gemaakt tegen de bij brief van 25 juni 2014 door Louboutin in het geding gebrachte productie 21C op de grond dat die niet tijdig – te weten later dan uiterlijk twee weken voor het pleidooi – is ingediend.

1.5. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

Louboutin

2.1. Louboutin is een Franse ontwerper die zich met name toelegt op het ontwerpen en produceren van exclusieve damesschoenen met hoge hakken. Hij voorziet de volledige onderzijde van de door hem ontworpen schoenen consequent van een specifieke, heldere

kleur rood. Als voorbeeld kunnen de volgende afbeeldingen van door Louboutin ontworpen damesschoenen dienen:



2.2. Op 28 december 2009 heeft Louboutin een Beneluxmerk gedeponerd, dat op 6 januari 2010 heeft geleid tot de hieronder afgebeelde Beneluxmerkinschrijving met nummer 0874489 voor *Chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques)*, vertaald: Schoenen (met uitzondering van orthopedische schoenen), in warencategorie 25 (hierna te noemen: het Beneluxmerk):

Reproduction de la marque figurative



2.3. Bij de inschrijving is de volgende beschrijving van het merk opgenomen: *Rouge (Pantone 18-1663TP), La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque)*, vertaald: Rood (Pantone 18-1663TP), Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantone 18-1663TP) die is aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld (de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk, maar is bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken).

2.4. Per 10 april 2013 is de inschrijving van het Beneluxmerk aangepast, met dien verstande dat de Beneluxmerkinschrijving met ingang van die datum is beperkt tot *Chaussures à talon haut (à l'exception des chaussures orthopédiques)*, vertaald: Schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedische schoenen).

Van Haren

2.5. Van Haren exploiteert meer dan 135 schoenendetailhandels in plaatsen verspreid over heel Nederland.

2.6. In het najaar van 2012 is Van Haren begonnen met de verkoop van damesschoenen met hoge hakken in een versie met een zwart bovenwerk, een donkerblauw bovenwerk en een roodbruin bovenwerk, waarvan de onderzijde voorzien zijn van een rode kleur, zoals hieronder voor de zwarte en roodbruine versie afgebeeld, onder de naam "*Fifth Avenue by Halle Berry*".





2.7. De schoenen zijn onder meer aangeboden op een op Nederland gerichte website van Van Haren.

3. Het geschil

In conventie

3.1. Louboutin heeft in de verstekprocedure gevorderd – samengevat – dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, voor recht zal verklaren dat Van Haren inbreuk heeft gemaakt op het Beneluxmerk, een bevel zal geven tot het staken van merkinbreuk, een bevel zal geven tot het verstrekken van een door een registeraccountant goedgekeurde opgave van leveranciers, professionele afnemers, aantallen, prijzen, aanwezige voorraad, genoten winst en het aantal bezoekers van de webpagina's waarop Van Haren de schoenen heeft weergegeven, voorzien van schriftelijk bewijs, een bevel zal geven tot het vernietigen van de voorraad, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, en Van Haren zal veroordelen tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, met veroordeling van Van Haren in de volledige proceskosten van het geding conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Louboutin legt aan zijn vorderingen primair ten grondslag dat de door Van Haren voor haar schoenen gebruikte rode zool identiek is aan het Beneluxmerk, waardoor Van Haren inbreuk maakt op dat merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Subsidiair is er volgens Louboutin sprake van overeenstemming tussen merk en teken waardoor verwarringsgevaar ontstaat, zodat hij eveneens een beroep doet op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Louboutin doet voorts een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE met de stelling dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid en de reputatie van het Beneluxmerk. Ook brengt het gebruik van de rode zool door Van Haren volgens Louboutin schade toe aan het Beneluxmerk, doordat het onderscheidend vermogen

en de reputatie daarvan wordt aangetast. Door de merkinbreuk lijdt Louboutin schade, die Van Haren dient te vergoeden.

3.3. Bij het verstekvonnis zijn de vorderingen van Louboutin (behoudens een enkele doorhaling of wijziging op onderdelen) toegewezen en is Van Haren veroordeeld in de proceskosten, niet begroot overeenkomstig artikel 1019h Rv maar bij gebreke van een proceskostenopgave conform het liquidatietarief, aan de zijde van Louboutin tot de dag van de uitspraak begroot op een bedrag van in totaal € 805,21 (€ 452,- aan salaris advocaat vermeerderd met het griffierecht van € 274,- en de exploitkosten van € 79,21).

3.4. Van Haren vordert in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd en dat Louboutin niet-ontvankelijk wordt verklaard in zijn vorderingen, althans dat de vorderingen van Louboutin alsnog worden afgewezen, met veroordeling van Louboutin in de volledige proceskosten van het geding conform artikel 1019h Rv.

3.5. Louboutin vordert in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd voor zover de door hem gevorderde proceskosten conform artikel 1019h Rv zijn afgewezen en dat die kosten alsnog worden toegewezen, met instandlating van het verstekvonnis voor het overige.

3.6. Op de stellingen van partijen in conventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

In reconventie

3.7. Van Haren vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis voor recht zal verklaren dat de Beneluxmerkregistratie nietig is, een bevel zal geven tot doorhaling van de merkregistratie, voor recht zal verklaren dat Van Haren geen inbreuk heeft gemaakt op het Beneluxmerk, een bevel zal geven tot het vernietigen van (financiële) (bedrijfs)informatie van Van Haren waarover Louboutin vanwege de executie van het verstekvonnis beschikt, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, en Louboutin zal veroordelen tot vergoeding van de schade die Van Haren heeft geleden door executie van het verstekvonnis en een eerder bij vonnis in kort geding bepaald inbreukverbod, nader op te maken bij staat, met veroordeling van Louboutin in de volledige proceskosten van het geding conform artikel 1019h Rv.

3.8. Van Haren legt aan haar vorderingen ten grondslag dat – voor zover de rechtbank van oordeel is dat het Beneluxmerk geen tweedimensionaal beeldmerk maar een kleur- en/of vormmerk is – het Beneluxmerk nietig is omdat 1) het niet voldoet aan de strenge criteria die worden gesteld aan een kleurmerk en aan een vormmerk en aldus geen onderscheidend vermogen heeft, omdat 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 omdat 3) het door Louboutin als merk ingeschreven teken wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.

3.9. Louboutin voert verweer.

3.10. Ook op de stellingen van partijen in reconventie wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

Ontvankelijkheid van het verzet

4.1. Het verzet is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat Van Haren in zoverre in haar verzet kan worden ontvangen.

Bevoegdheid

4.2. Deze rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE omdat de gestelde merkinbreuk plaatsvindt op een op Nederland gerichte website en derhalve mede in dit arrondissement. Voor zover moet worden aangenomen dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo (oud)¹ prevaleert boven artikel 4.6 BVIE² bestaat internationale bevoegdheid op grond van artikel 2 EEX-Vo (oud). De relatieve bevoegdheid volgt in dat geval uit artikel 4.6 lid 1 BVIE dan wel uit artikel 102 Rv.

4.3. Deze rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in reconventie op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE. Voor zover moet worden aangenomen dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo (oud) prevaleert boven artikel 4.6 BVIE bestaat internationale bevoegdheid van (onder andere) de Nederlandse rechter op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo (oud) voor zover vernietiging van de merkinschrijving wordt gevorderd en op grond van (in ieder geval) artikel 5 lid 3 EEX-Vo (oud) voor het overige. De relatieve bevoegdheid volgt in dat geval uit artikel 4.6 lid 4 BVIE dan wel ligt deze besloten in de artikelen 136 en 138 lid 2 Rv.

Vonnis Rechtbank van Koophandel in Brussel

4.4. Bij vonnis van 20 maart 2014 is de Rechtbank van Koophandel in Brussel in een zaak tussen Louboutin en Van Dalen Footwear B.V. tot het oordeel gekomen dat het Beneluxmerk van Louboutin nietig is omdat het een vormmerk betreft dat een wezenlijke waarde aan de waar geeft en omdat het merk onderscheidend vermogen mist. De vonnis wijzende rechter heeft de nietigheid van het Beneluxmerk vastgesteld en overeenkomstig artikel 4.5 lid 3 BVIE de doorhaling bevolen van het Beneluxmerk in het Beneluxmerkregister zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Het vonnis is nog niet in kracht van gewijsde gegaan omdat Louboutin (tijdig) hoger beroep heeft ingesteld. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat het Hof van beroep in Brussel op 18 november 2014 arrest heeft gewezen in die appèlprocedure³.

4.5. Van Haren meent dat de rechtbank uit moet gaan van de door de rechtbank in Brussel vastgestelde nietigheid, hetgeen volgens haar mee zou moeten brengen dat Louboutin niet-ontvankelijk wordt verklaard in haar vorderingen, althans dat de vorderingen in conventie worden afgewezen en de vorderingen in reconventie worden toegewezen. Dat

¹ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. Deze verordening is van toepassing nu de dagvaarding van Louboutin is uitgebracht vóór 10 januari 2015.

² Vergelijk Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

³ Hof van beroep Brussel 18 november 2014, boek9.nl B913353.

1 april 2015

zou in lijn zijn met het uitgangspunt van de Benelux wetgever, zoals ook neergelegd in artikel 1.14 BVIE, dat de rechtssituatie van het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merkenrechten in de drie landen van de Benelux dezelfde is. Aan het vonnis komt volgens Van Haren directe werking toe tot het moment dat het in hoger beroep zou worden vernietigd. Als de rechtbank niet uit zou gaan van de nietigverklaring door de Belgische rechter zou dat het onwenselijke gevolg kunnen hebben dat de handelingen die Van Haren in Nederland bij het verstekvonnis zijn verboden, in België een ieder volkomen vrij staan.

4.6. Zoals hiervoor al opgemerkt is de rechtbank ambtshalve bekend met het arrest van het Hof van beroep in Brussel van 18 november 2014. In dat arrest is het bestreden vonnis tenietgedaan ten aanzien van de beslissing van de Brusselse rechtbank dat het Beneluxmerk nietig was. Indien dat arrest in de beoordeling zou worden betrokken, komt in elk geval (ook in de lezing van Van Haren zelf) geen directe werking meer toe aan de beslissing van de Brusselse rechtbank en kan het verweer van Van Haren daarom niet slagen. Omdat dit informatie is waarop partijen nog niet hebben kunnen reageren, zal de rechtbank het verweer evenwel beoordelen als ware het arrest van het Hof van beroep in Brussel nog niet geweest.

4.7. Volgens artikel 1.14 BVIE dient de rechtbank het vonnis van de Rechtbank van Koophandel in Brussel te erkennen indien de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch voor hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie. Het vonnis van de Rechtbank van Koophandel in Brussel is echter nog niet in kracht van gewijsde gegaan. Dat vonnis bindt de rechtbank, en daarmee de partijen in het onderhavige geschil, daarom niet. De rechtbank zal bij haar beoordeling in deze zaak dan ook niet op grond van bedoeld vonnis tot uitgangspunt nemen dat het Beneluxmerk nietig is. Dat het gevolg daarvan kan zijn dat Van Haren een inbreukverbod opgelegd krijgt wegens handelingen die Van Dalen Footwear B.V. in België (voorlopig) zijn toegestaan, leidt niet tot een ander oordeel. Die situatie kan ook binnen één van de Beneluxlanden ontstaan indien hetzelfde merk inzet is van meerdere procedures en een nietigheidsoordeel nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. Die situatie is wellicht niet wenselijk, maar geenszins in strijd met het recht.

Kwalificatie van het Beneluxmerk: tweedimensionaal beeldmerk?

4.8. Van Haren heeft met betrekking tot de gestelde inbreuk allereerst betoogd dat het Beneluxmerk van Louboutin als eenvoudig tweedimensionaal beeldmerk (een rood vlak) moet worden opgevat. Dat zou volgen uit de merkregistratie zelf, waarin staat dat het gaat om een “*Reproduction de la marque figurative*” en waarin bij de omschrijving expliciet is opgenomen dat de omtrek van de schoen geen deel uitmaakt van het Beneluxmerk, zodat in feite het volgende eenvoudige tweedimensionale beeldmerk zou zijn geregistreerd:



Dit beeldmerk heeft zij, naar zij stelt, nimmer op haar schoenen aangebracht.

4.9. De rechtbank is echter met Louboutin van oordeel dat het evident niet gaat om een eenvoudig tweedimensionaal beeldmerk. De grafische voorstelling:



in combinatie met de omschrijving van het Beneluxmerk (vertaald in het Nederlands):

“Rood (Pantone 18-1663TP), Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantone 18-1663TP) die is 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)”

maakt duidelijk dat het Beneluxmerk bestaat uit een teken (de specifieke kleur rood), daardoor gekarakteriseerd dat het de eigenschap van de zool aan de onderzijde van een schoen betreft. Nu het teken blijkens de beschrijving onlosmakelijk verbonden is met de zool van een schoen, kan het Beneluxmerk niet als een eenvoudig tweedimensionaal merk worden geduid en biedt het register voldoende duidelijkheid daarover aan derden. Dat in de omschrijving staat dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk, maakt dat niet anders maar bevestigt dat juist, zeker omdat daaraan wordt toegevoegd dat de in de grafische voorstelling weergegeven contouren van de schoen zijn bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken en dus niet om het Beneluxmerk tot een tweedimensionaal beeld te beperken.

Kwalificatie van het Beneluxmerk: kleur- en/of vormmerk?

4.10. Voor zover de rechtbank tot het oordeel zou komen dat het Beneluxmerk van Louboutin geen eenvoudig tweedimensionaal beeldmerk is, heeft Van Haren betoogd dat het Beneluxmerk een vorm- en kleurmerk betreft dat zowel aan de zware eisen die aan een kleurmerk (in het *Libertel*-arrest⁴) worden gesteld dient te voldoen, als aan de zware eisen die aan een vormmerk (in het *Henkel*-arrest⁵ en in artikel 2.1 lid 2 BVIE) worden gesteld.

4.11. Zoals Van Haren zelf ook heeft gesteld, heeft het Beneluxmerk aspecten van zowel een kleur- als een vormmerk, nu het bestaat uit een kleureigenschap van de zool van een schoen. Dat teken dient net als alle andere voorwerpen van een merkschrijving te voldoen aan drie voorwaarden om een merk te kunnen zijn (*Libertel*-arrest⁶, zie ook HvJ EU, 10 juli 2014⁷). In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet het teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Van Haren meent dat het Beneluxmerk niet voldoet aan deze laatste voorwaarde van onderscheidend vermogen.

Onderscheidend vermogen

4.12. In het midden kan blijven of het Beneluxmerk ten tijde van inschrijving onderscheidend vermogen had, omdat de rechtbank van oordeel is dat het merk op grond van artikel 2.28 lid 2 BVIE in ieder geval na inschrijving onderscheidend vermogen heeft gekregen door het gebruik dat ervan is gemaakt. Daarvoor is het volgende redengevend.

4.13. Om vast te stellen of een merk is ingeburgerd, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Daarbij moet rekening worden gehouden met de duur van het gebruik van het merk, het marktaandeel van het merk, de intensiteit en de geografische spreiding van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, en het percentage van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Een marktonderzoek kan eventueel een bijdrage aan de beoordeling leveren.

4.14. Het peilmoment voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen is het moment waarop Van Haren is begonnen met de verkoop van de in 2.6 afgebeelde schoenen. Immers, Louboutin roept haar merk in tegen een gestelde inbreuk en Van Haren voert de nietigheid als verweer aan, zodat het Beneluxmerk in ieder geval bij aanvang van de gestelde inbreuk een geldig merk diende te zijn. In casu is het peilmoment derhalve het begin van het najaar van 2012.

⁴ HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01, IER 2003, 50 (*Libertel*)

⁵ HvJ EG 4 oktober 2007, C-144/06, IEPT20071004 (*Henkel*)

⁶ HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01, IER 2003, 50 (*Libertel*)

⁷ HvJ EU 10 juli 2014, C-421/13, IEPT20140710 (*Apple v Patent- und Markenamt*)

4.15. De inburgering van het Beneluxmerk voor hooggehakte damesschoenen in de Benelux wordt in de eerste plaats ondersteund door de aanzienlijke hoeveelheid in de Benelux verschenen publicaties die Louboutin heeft overgelegd, waarin op een of andere manier het consequente gebruik van een rode zool door Louboutin wordt genoemd of de herkomst van een paar schoenen wordt toegeschreven aan Louboutin op grond van de rode zool.

4.16. Tussen partijen is niet in geschil dat Louboutin begin jaren negentig is begonnen met de toepassing van rode zolen onder zijn schoenen. Dat gebruik strekte zich in 2012 kennelijk wereldwijd uit. Louboutin heeft immers aan de hand van foto's onderbouwd en onbestreden gesteld dat de schoenen van Louboutin gedragen werden door vele in 2012 wereldberoemde personen (zoals de toen meest bekende actrices, zangeressen, en modellen). De rechtbank gaat er van uit dat de populariteit van de schoenen van Louboutin onder *celebrities* heeft bijgedragen aan de bekendheid van het feit dat Louboutin onder al zijn schoenen rode zolen aanbrengt. Want in de vele, door Louboutin overgelegde, artikelen uit bekende in de Benelux verschenen lifestyle- en modetijdschriften, dag- en opiniebladen en weblogs in de periode tussen december 2006 en het najaar van 2012, wordt het onderscheidingsteken van de rode zool besproken. Daarbij wordt veelvuldig gerefereerd aan dat onderscheidingsteken voor de schoenen van Louboutin als '*iconisch*', '*wereldberoemd*', '*herkenbaar aan*', '*bekend van*', '*kenmerkend*' en dergelijke.

4.17. De stelling van Louboutin dat (als gevolg hiervan) het Beneluxmerk voor hooggehakte damesschoenen in de Benelux bekendheid heeft verworven, is door Van Haren ook niet betwist. Sterker nog, in een artikel uit 2011 dat is verschenen op de website van Van Haren (productie 7A van de zijde van Louboutin), schrijft Van Haren zelf: "*Ook benieuwd hoe de beroemde rode zool van Louboutin gemaakt wordt (...)?*", er kennelijk van uitgaand dat iedereen die dat artikel leest, weet heeft van de rode zool van Louboutin en dat die zool bekendheid geniet.

4.18. In het kader van haar stellingen over de uitzondering van artikel 2.1 lid 2 BVIE heeft Van Haren voorts een rapportage van een marktonderzoek overgelegd. Daarin is aan 747 respondenten in Nederland en België de vraag gesteld of zij zouden overwegen een getoonde zwarte pump met rode zool te kopen en wat voor hen de belangrijkste overweging zou zijn om die schoen aan te schaffen. Van alle respondenten zou 94 % (702 respondenten) overwegen de schoen te kopen. Volgens het rapport noemt 23,6% van de respondenten die zouden overwegen de schoen te kopen (= 22,1 % van alle respondenten), als belangrijkste aankoopreden dat het gaat om schoenen van het merk Louboutin. Echter, uit de onderzoeksresultaten blijkt dat onder de respondenten die als voornaamste aankoopreden het uiterlijk van de schoen noemen, volgens het rapport 56,6% van de respondenten die zouden overwegen de schoen te kopen, ook een aanzienlijk aantal de schoen herkent als afkomstig van Louboutin (17,1% van het totaal aantal respondenten dat zou overwegen de schoen te kopen). Hetzelfde geldt voor de respondenten voor wie het comfort de belangrijkste aanschafreden zou vormen (6% van het totaal aantal respondenten dat zou overwegen de schoen te kopen). Uitgaande van de percentages in dat rapport herkent alles bij elkaar derhalve meer dan 40% van de respondenten de schoen als afkomstig van Louboutin.

4.19. Op grond van het voorgaande moet worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van de consumenten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux in het najaar van 2012 in staat was om de schoenen van Louboutin als afkomstig van Louboutin te identificeren en

deze dus van de hooggehakte damesschoenen van andere ondernemingen te onderscheiden. Voor de waren waarvoor het merk thans nog is ingeschreven, was het derhalve in het najaar van 2012 ingeburgerd als merk.

4.20. Van Haren heeft echter aangevoerd dat het merk zoals ingeschreven in 2012 niettemin aan nietigheid bloot stond, omdat niet is gesteld of gebleken dat de rode zool van Louboutin is ingeburgerd voor andere waren dan damesschoenen met een hoge hak en de inschrijving van het Beneluxmerk tot 10 april 2013 nog betrekking had op schoenen in het algemeen (met uitzondering van orthopedische schoenen). Pas op 10 april 2013 is de inschrijving gewijzigd, zodat het merk pas na die datum is ingeschreven voor schoenen met hoge hakken. Volgens Van Haren is beperking van een nietig merk niet mogelijk. Zij wijst daarbij op de Tegometall beslissing van het Gerecht van Eerste Aanleg⁸, waaruit zou volgen dat een merk niet met terugwerkende kracht geldigheid kan verkrijgen.

4.21. De rechtbank passeert dit verweer. De wijziging per 10 april 2013 vormt een beperking van de waren waarvoor het merk aanvankelijk was ingeschreven (schoenen met uitzondering van orthopedische schoenen) tot een specifieke deelverzameling daarvan (hooggehakte schoenen). Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het Beneluxmerk voor die deelverzameling in het najaar van 2012 was ingeburgerd. Het Beneluxmerk was voor die deelverzameling derhalve ook in het najaar van 2012 geldig. Dat het merk geen onderscheidend vermogen zou hebben voor andere soorten schoenen (zoals sportschoenen) en dus niet geldig zou zijn voor andere waren waarvoor het aanvankelijk was ingeschreven, leidt niet tot de nietigheid van de inschrijving voor het deel van de waren waarvoor de inschrijving wel geldig was. Van het geldig worden van het merk met terugwerkende kracht is daarbij geen sprake. Dat in de inschrijving alleen de algemene warenomschrijving 'schoenen' was opgenomen en geen deelverzameling daarvan, maakt dat naar het oordeel van de rechtbank niet anders.

4.22. De hiervoor genoemde Tegometall-uitspraak werpt geen ander licht op de zaak. Die uitspraak betrof de vraag of in een beroepsprocedure bij het Gerecht van Eerste Aanleg rekening gehouden kan worden met wijzigingen die na de beslissing waarvan beroep waren doorgevoerd. Voorts bevestigt die uitspraak juist dat een beperking tot bepaalde waren die binnen één ingeschreven warenklasse vallen mogelijk is, door te oordelen dat in die beroepsprocedure geen rekening gehouden kon worden met een wijziging waarbij de kenmerken van alle waren waarvoor de inschrijving was aangevraagd werden gewijzigd, in tegenstelling tot een beperking waarbij bepaalde waren uit de opgave worden gehaald.⁹ Het gegeven dat het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de mogelijkheid biedt om bij een vrijwillige warenbeperking de warenomschrijving te vervangen (in plaats van delen te schrappen), zoals Louboutin onweersproken heeft gesteld, betekent dat het BBIE het BVIE op dezelfde wijze toepast. De latere beperking van de inschrijving door Louboutin staat er dan ook niet aan in de weg dat het Beneluxmerk geldig is voor de waren waarvoor het na die beperking is ingeschreven.

⁸ Gerecht van Eerste Aanleg 20 november 2007, ECLI:EU:T:2007:349

⁹ r.o. 27

Uitzondering als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE van toepassing?

4.23. Artikel 2.1 lid 2 BVIE bepaalt in overeenstemming met artikel 3 lid 1e sub iii van de Merkenrichtlijn¹⁰ dat (in afwijking van het bepaalde in artikel 2.1 lid 1 BVIE, waarin tekens worden genoemd die als individuele merken worden beschouwd) niet als merken 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.

4.24. Louboutin heeft de stelling van Van Haren, dat in het onderhavige geval deze exceptie van toepassing is omdat de rode kleur van de zool wezenlijke waarde aan de schoenen van Louboutin geeft, voorafgaand aan het pleidooi slechts zeer summier gemotiveerd bestreden. Ter voorbereiding op het pleidooi heeft Louboutin een productie 20 toegestuurd met afbeeldingen van op het internet aangeboden hooggehakte damesschoenen, maar in de akte waarin zij de producties toelicht geeft zij niet aan dat deze productie wordt overgelegd ter onderbouwing van haar betwisting van de stelling van Van Haren. Pas bij pleidooi heeft zij – onder meer onder verwijzing naar deze productie – de stelling van Van Haren alsnog gemotiveerd in twijfel getrokken. Deze betwisting is in strijd met een behoorlijke procesorde omdat van Van Haren niet kan worden verwacht dat zij daarop bij pleidooi adequaat reageert.

4.25. Bovendien zal voor schoeisel altijd gelden dat het uiterlijk van de schoen een belangrijke rol speelt bij de aankoopbeslissing. Dit geldt temeer voor schoenen met hoge hakken die bij uitstek worden gedragen in situaties waarin en bij gelegenheden waarbij het uiterlijk van het schoeisel een belangrijke rol speelt. Het hiervoor genoemde marktonderzoek toont dit aan. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de respondenten die zou overwegen de getoonde schoen te kopen, dat zou doen vanwege het uiterlijk.

4.26. Bij de waren schoenen met hoge hakken speelt ook de zool van de schoen een rol in het uiterlijk nu deze bij het dragen zichtbaar is. Uit de door partijen overgelegde producties blijkt voldoende overtuigend dat de rode kleur van de zool van de schoenen van Louboutin aantrekkelijk wordt gevonden. Eveneens blijkt daaruit dat Louboutin de rode zool in zijn ontwerpen is gaan toepassen vanwege esthetische redenen. Zo heeft Van Haren er onweersproken op gewezen dat Louboutin – kennelijk in een Amerikaanse procedure – heeft verklaard: *Mr. Louboutin “acknowledged significant, non trademark functions for choosing red or his outsoles.” (...) Specifically, he initially chose to use the color red to give his shoes “energy” and because it is ‘sexy’ and ‘attracts men to the women who wear my shoes () He also testified that he started using red on outsoles, not as a source identifier, but rather to give life to a creative concept.*

4.27. Uit het hiervoor genoemde marktonderzoek is bovendien af te leiden dat 127 van de 702 respondenten die de getoonde schoen zou kopen (18%), gevraagd naar de aankoopreden, aangeeft de rode zool mooi te vinden. De rechtbank acht niet aannemelijk dat dit resultaat significant is beïnvloed door het tonen van een foto waarop de rode zool duidelijk te zien is, zoals Louboutin betoogt. Voorts is, anders dan hij aanvoert, bij dit

¹⁰ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

onderzoek onderscheid gemaakt tussen de waarde van de waar die samenhangt met de rode zool en met de aantrekkelijkheid die het gevolg is van de aan het Beneluxmerk verbonden goodwill.

4.28. Gezien het voorgaande is er in deze procedure derhalve van uit te gaan dat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Daarmee wordt relevant de vraag of de uitzondering op een merk als het onderhavige van toepassing is.

4.29. Van Haren heeft aangevoerd dat de uitzondering van tekens die een wezenlijke waarde aan de waar geven ook in dit geval van toepassing is, omdat het merk samenvalt met de vorm van de waar. Louboutin bestrijdt dat de uitzondering van toepassing is. Zij meent dat de uitzondering niet van toepassing kan zijn omdat het merk niet uitsluitend bestaat uit een vorm maar ook uit een kleur.

4.30. Zoals hiervoor is overwogen bestaat het merk uit een kleureigenschap van de zool van een schoen. Het merk valt dus, zoals Van Haren aanvoert, samen met een onderdeel van de waar. Het is echter onduidelijk of 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 is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel mede ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur. Indien dit laatste niet door de uitzondering wordt bestreken, zou het merkrecht van een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen, zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen, hetgeen in strijd lijkt met de ratio van de uitzondering.¹¹ Evenzo zou een merkrecht bijvoorbeeld kunnen verhinderen dat een concurrent reflecterende veiligheidskleding op de markt zou brengen of frisdrank in een reflecterende en daardoor isolerende verpakking, terwijl daarmee een technische uitkomst wordt verkregen.

4.31. Van Haren meent dat de conclusie van Advocaat-Generaal M. Szpunar (hierna: de A-G) van 14 mei 2014 in de zaak tussen Hauck en Stokke¹² haar standpunt onderschrijft. Van Haren wijst op hetgeen de A-G in rechtsoverweging 80 en verder concludeert, namelijk:

“Ik ben van mening dat de grond als bedoeld in artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de richtlijn beoogt uit te sluiten dat een monopolie wordt toegekend op de uiterlijke kenmerken van de waar die geen technische of gebruiksfunctie vervullen, maar die tegelijkertijd de waar aantrekkelijker maken en de voorkeur van de consument sterk beïnvloeden.”

en

“Deze grond betreft ook alle andere gebruiksvoorwerpen waarvan het design een van de wezenlijke elementen is die bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid ervan en dus voor het succes ervan op de betrokken markt.”

¹¹ Vergelijk HvJEU 14 september 2010, C-48/09 (Lego) onder 43-45 en HvJEU 18 september 2014, ECLI:EU:C:2014:2233 (Hauck/Stokke) onder 31.

¹² Zaak C-205/13, ECLI:EU:C:2014:322.

alsook

“Dat een bepaalde waar naast de esthetische functie ook een gebruiksfunctie vervult, mag naar mijn mening niet de mogelijkheid van toepassing van art. 3 lid 1 sub e tweede streepje richtlijn uitsluiten. Dit is m.i. het geval voor bepaalde “designwaren” waarvan de esthetische kenmerken van de vorm de hoofdreden of minstens een van de basisredenen voor de aankoopbeslissing van de consument zijn.”

4.32. Daargelaten dat aan deze conclusie voor de onderhavige zaak geen zwaarwegend gewicht kan worden toegekend, dienen de overwegingen van de A-G te worden gezien in het licht van diens andere overwegingen in de conclusie. De A-G vangt zijn conclusie aan met een inleiding waarin hij de reikwijdte van artikel 3 lid 1 sub e eerste streepje en derde streepje van Richtlijn 89/104 beperkt tot merkinschrijvingen die de vorm van de waar zelf of de verpakking ervan weergeven (r.o. 1). Ook bij de aanvang van de juridische beoordeling vermeldt hij uitdrukkelijk dat het gaat om de uitleg van een uitzondering die uitsluitend betrekking heeft op tekens die bestaan uit de vorm van de waar (r.o. 22). Tegen het licht van zijn inleidende overwegingen dat de reikwijdte van het artikel beperkt is tot merkinschrijvingen die de vorm van de waar zelf of de verpakking ervan weergeven, komt de A-G in de geciteerde overweging tot de uitleg van het begrip ‘de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft’. De door Van Haren aangehaalde overwegingen zien dus op de vraag wanneer een vorm wezenlijke waarde aan de waar geeft en kunnen daarom geen aanwijzing opleveren dat de uitzondering als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub iii van de Merkenrichtlijn ook van toepassing is op een merk als het onderhavige.

4.33. Ook het arrest van het Hof van Justitie in de Louis Vuitton zaak¹³, waarnaar Van Haren bij pleidooi heeft verwezen, biedt geen duidelijkheid. In dat arrest wordt de jurisprudentie die van toepassing is op vormmerken in lijn met eerdere jurisprudentie van het Hof van Justitie¹⁴ van overeenkomstige toepassing verklaard op vormen van de waar die als tweedimensionaal beeldmerk zijn aangevraagd en op aanvragen betreffende vormen van een deel van de waar. Die overeenkomstige toepassing ziet echter op de jurisprudentie over het onderscheidend vermogen van vormmerken, niet op de uitzondering opgenomen in (het met artikel 3 lid 1 sub iii van de Merkenrichtlijn overeenkomende) artikel 7 lid 1 sub e GMVo¹⁵. Voorts is in deze procedure niet aan de orde de vraag of de uitzondering van toepassing kan zijn als het merk als beeldmerk is geregistreerd, zoals deze vraag aan de orde is gesteld in het arrest Pi-Design/OHIM¹⁶ omdat, zoals hiervoor is vastgesteld, duidelijk is dat het Beneluxmerk niet een afbeelding betreft van (een deel) van de waren, waarvoor het merk is ingeschreven, maar ziet op een eigenschap van de waren zelf en omdat ervan uit wordt gegaan dat die eigenschap de waar wezenlijke waarde geeft.

4.34. Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat het Hof van Beroep in Brussel in zijn hiervoor in 4.6 genoemde beslissing, heeft geoordeeld dat geen sprake was van een vormmerk in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE. Anders dan de rechtbank hiervoor heeft

¹³ HvJEG 15 mei 2014, ECLI:EU:C:2014:324, r.o. 50 tot en met 54.

¹⁴ HvJEG 22 september 2006, C-25/05 (Storck/BHIM), HvJEG 4 oktober 2007, C-144/06 (Henkel-BHIM)

¹⁵ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

¹⁶ HvJEU 6 maart 2014, C-337-340/12 (Pi-Design/OHIM) onder 39.

1 april 2015

geoordeeld, was het Brusselse Hof van oordeel dat sprake was van een beeldmerk. Het overwoog daartoe:

“Uit de merkinschrijving kan geenszins opgemaakt worden hetgeen Van Dalen beweert, met name dat het teken dat als merk werd ingeschreven, een vormmerk is.

Het betreft evenmin een zuiver kleurmerk.

In casu ontleent het als merk ingeschreven teken zijn onderscheidend vermogen (cfr. tevens infra) aan de plaats en de wijze waarop het wordt afgebeeld, zodat het als een beeldmerk dient te worden aangemerkt.

De rode kleur Pantone 18-1663TP is een element van het beeldmerk.

Het is niet omdat een beeldmerk op een vorm wordt aangebracht - in casu de zool van een schoen (zoals afgebeeld in de merkinschrijving)- dat het een vormmerk wordt.”

4.35. Gelet op het voorgaande en nu, zoals hierna zal blijken, de beslissing van het geschil afhangt van de beantwoording van de hiervoor onder 4.30 opgeworpen vraag, acht de rechtbank het noodzakelijk een vraag van uitleg aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen. De rechtbank overweegt de vraag te formuleren als volgt:

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?

Aan partijen zal gelegenheid worden geboden zich over dit voornemen en de voor te leggen vraag uit te laten.

Merkinbreuk

4.36. Indien de rechtbank na beantwoording van de te stellen prejudiciële vraag tot het oordeel zou komen dat het Beneluxmerk niet onder de uitsluitingsgrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE valt, dan zou het Beneluxmerk geldig zijn. Mocht die situatie zich voordoen, dan is er naar het oordeel van de rechtbank ook sprake van inbreuk op het Beneluxmerk door Van Haren. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.37. Gelet op het hiervoor in 4.9 gegeven oordeel dat het Beneluxmerk geen tweedimensionaal beeldmerk is, gaat de rechtbank voorbij aan het verweer van Van Haren dat het door haar gebruikte teken niet overeenstemt met een tweedimensionaal rood vlak.

4.38. Louboutin stelt onder meer dat hij gerechtigd is het gebruik door Van Haren van de kleur rood als eigenschap van de zool aan de onderzijde van de door Van Haren aangeboden pumps te verbieden op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Zoals hierna zal worden toegelicht, is de rechtbank van oordeel dat Louboutin, uitgaande van de geldigheid van het Beneluxmerk, zich op die grond kan verzetten tegen het gebruik van Van Haren van de rode kleur op de zolen van de pumps.

4.39. De rechtbank stelt voorop dat van een inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE sprake is als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling daarvan moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk en het teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

4.40. De eerste vraag die in dat verband rijst, is wie het in aanmerking komende publiek is. De rechtbank is van oordeel dat het in aanmerking komende publiek de gemiddeld geïnformeerde gewone consument van hooggehakte damesschoenen is. Dat publiek zal bestaan uit volwassen vrouwen. Dat Louboutin zich daarbij richt op de markt voor exclusieve schoenen, betekent niet dat slechts dat deel van het publiek dat exclusieve schoenen koopt relevant is. Damesschoenen met hoge hak worden immers niet alleen op die markt verhandeld.

4.41. Niet weersproken is dat Van Haren het gesteld inbreukmakende teken – een heldere kleur rood op de onderzijde van de zool – gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het Beneluxmerk is ingeschreven. Hooggehakte pumps behoren immers tot de waren (“*Chaussures à talons hauts (à l’exception des chaussures orthopédiques)*”).

4.42. Hoewel de rechtbank het verschil tussen merk en teken door de brede en met het rood contrasterende zwarte rand op de zool van de pumps van Van Haren niet dermate onbeduidend acht dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen, is wel sprake van een op het blote oog sterk gelijkende kleur rood en wordt die kleur er in beide gevallen door gekarakteriseerd dat het de eigenschap van de zool aan de onderzijde van een hooggehakte schoen betreft. Nu de zwarte rand op de zool van de pumps van Van Haren de vorm van die zool volgt, komen de contouren van de kleur rood op de zool van de pumps van Van Haren in aanzienlijke mate overeen met de contouren van de gehele zool. Daardoor oogt het door Van Haren gebruikte teken als het Beneluxmerk, met name indien de Van Haren schoenen worden gedragen. Tussen het Beneluxmerk en het teken van Van Haren bestaat derhalve een aanzienlijke mate van visuele overeenstemming.

4.43. Nu de rechtbank eerder tot de conclusie is gekomen dat ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door Van Haren het Beneluxmerk voor hooggehakte damesschoenen was ingeburgerd, geldt dat het Beneluxmerk door het gebruik dat ervan is gemaakt in elk geval enige mate van onderscheidende kracht heeft gekregen. Hoewel Van Haren stukken in de procedure heeft gebracht waaruit volgt dat er meer schoenen (hebben)

bestaan waarvan de zolen zijn voorzien van een rode kleur, rechtvaardigen die stukken niet de conclusie dat het Beneluxmerk niet significant afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Zoals blijkt uit de door Louboutin als productie 20 in het geding gebrachte afbeeldingen van de door elf grote en populaire webwinkels in Nederland aangeboden pumps, zijn de zolen van de honderden door hen aangeboden pumps zonder uitzondering leerkleurig of zwart, en niet voorzien van een opvallende kleur. Daarin is een verklaring voor het bestaan van de onderscheidende kracht van het Beneluxmerk gelegen.

4.44. Bij de beoordeling van de mate van onderscheidend vermogen van het Beneluxmerk zijn voorts de vele door Louboutin in het geding gebrachte en hiervoor in 4.15 en 4.16 al besproken publicaties relevant. Die zullen het onderscheidend vermogen van het Beneluxmerk hebben vergroot en veronderstellen veelal de bekendheid van de lezer met het Beneluxmerk. Ook het door Van Haren uitgevoerde marktonderzoek laat zien dat een behoorlijk percentage vrouwen die behoren tot het relevante publiek bekend is met het Beneluxmerk. Gelet op deze feitelijke omstandigheden kan aan het Beneluxmerk een bovengemiddelde mate van onderscheidend vermogen worden toegedicht.

4.45. Gezien de in 4.42 geduide overeenstemming tussen het Beneluxmerk en het door Van Haren gebruikte teken, de in 4.44 vastgestelde onderscheidende kracht van het Beneluxmerk en het feit dat Van Haren het teken gebruikt voor identieke waren als waarvoor het Beneluxmerk is ingeschreven, is de rechtbank van oordeel dat door het gebruik door Van Haren van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan.

4.46. Van Haren heeft verder aangevoerd dat de schoenen van Van Haren op een zodanig andere markt, in zodanig andere soort verkooppunten en voor zodanig andere prijzen dan de schoenen van Louboutin worden aangeboden, dat van verwarring bij het in aanmerking komende publiek geen sprake kan zijn.

4.47. Gelet op hetgeen de rechtbank eerder heeft overwogen (onder 4.15 en 4.16) zal dat publiek het merk van Louboutin met name kennen uit de media, namelijk uit de vele door Louboutin overgelegde artikelen uit bekende in de Benelux verschenen lifestyle- en modetijdschriften, dag- en opiniebladen en weblogs, en van de bekende persoonlijkheden die de schoenen dragen, waaruit niet zonder meer valt af te leiden dat het (alleen) gaat om zeer dure schoenen. Op basis van de bekendheid uit de media met het merk, zal het relevante publiek het dan ook voor mogelijk houden dat Louboutin schoenen (ook) in een lager prijssegment bestaan. Dat brengt mee dat ook de gemiddeld geïnformeerde gewone consument van hooggehakte pumps van Van Haren in verwarring kan raken over de herkomst van de rood gezoalde damesschoenen met hoge hak. Dat verwarringsgevaar bestaat nog sterker *post sale*, zoals ook Louboutin naar voren heeft gebracht, aangezien bij het zien van anderen met een hooggehakte damesschoen met rode zool kennis van de herkomst en aankoopprijs van die schoen geen rol zal spelen, zodat het publiek in het teken al snel een aanwijzing kan zien dat de schoenen afkomstig zijn van Louboutin.

4.48. Van Haren heeft voorts nog betoogd dat zij het Beneluxmerk niet gebruikt ter onderscheiding van haar schoenen, nu zij haar schoenen heeft aangeboden onder het merk "*Fifth Avenue by Halle Berry*" en de rode zool slechts als decoratief element functioneert. De rechtbank schuift dat verweer terzijde, nu Van Haren de stelling van Louboutin dat door de verwijzing naar *Halle Berry* bij de marketing van de schoenen een directe link wordt gelegd met de schoenen van Louboutin (omdat deze wereldberoemde actrice zich in het

1 april 2015

openbaar nagenoeg louter vertoont op schoenen van Louboutin en dit wijd en zijd wordt waargenomen en gerapporteerd) niet heeft betwist. Zeker in samenhang met haar eigen artikel uit 2011 (zie de eerder genoemde productie 7A van de zijde van Louboutin) met de tekst "*Ook benieuwd hoe de beroemde rode zool van Louboutin gemaakt wordt (...)?*", gaat de rechtbank er vanuit dat het publiek de rode zolen van de pumps van Van Haren zal opvatten als onderscheidingsteken voor de waar.

4.49. De slotsom van het voorgaande is dat de Van Haren schoenen een inbreuk op het Beneluxmerk vormen in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE indien het merk geldig moet worden geacht. De beslissing omtrent de geldigheid van het Beneluxmerk is echter afhankelijk van de beantwoording van de hiervoor besproken vraag van uitleg van de Merkenrichtlijn.

5. De beslissing in conventie en in reconventie

De rechtbank:

5.1. stelt partijen in de gelegenheid zich uit te laten over de voorgenomen vraagstelling als verwoord onder 4.35 op de rol van 29 april 2015;

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

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 1 april 2015.

Dit vonnis is getekend door de oudste rechter bij afwezigheid van de voorzitter.