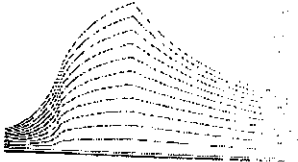


4354

Afschrift in uitvoering van het
Gerechtsdijk Werkboek
Vrij van recht art. 280-2° W.R.H.G.



Repertoriumnummer
2014 / <i>Suzo</i>
Datum van uitspraak
18 november 2014
Rolnummer
2014/AR/843

Uitgifte		
Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

Internationale rechtsmacht (art. 4.6
BVIE en EEX-Verordening)
Territoriale bevoegdheid
Wet van 15 juni 1935
Artikel 28.1 EEX-Verordening
Artikel 807 Ger.W.
Beneluxmerk
Art. 2.20.1 a BVIE

Christian Louboutin
t/
Van Dalen Footwear BV

Hof van beroep Brussel

Arrest

8ste kamer
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00000047304-0001-0044-02-01-1



4355

LOUBOUTIN Christian, wonende te 75002 PARIJS, rue Volney 1,

appellant,

vertegenwoordigd door Mr. Thierry VAN INNIS, advocaat te 1081 BRUSSEL, De Neckstraat 22, bus 38, en Mr. Jesse HOFHUIS, advocaat te AMSTERDAM;

tegen

De vennootschap naar Nederlands recht VAN DALEN FOOTWEAR B.V., met maatschappelijke zetel te 2131 HA HOOFDDORP - NEDERLAND, Wijkemeerstraat 36,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Jan-Diederik LINDEMANS, in eigen naam, en loco Mr. Kristof ROOX, advocaat te 1000 BRUSSEL, Joseph Stevensstraat 7.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis d.d. 20 maart 2014 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend als stakingsrechter, zoals in kort geding.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd voor de heer Christian Louboutin tijdig neergelegd ter griffie van het hof op 3 april 2014. Het is regelmatig naar de vorm.

I. Situering van het geschil

1. De heer Christian Louboutin (hierna "Louboutin") is een Franse ontwerper van schoenen. Hij is houder van het Beneluxmerk gedeponeerd op 28 december 2009 en ingeschreven in het Benelux merkenregister op 6 januari 2010, onder nr. 0874489.

PAGE 01-00000047304-0002-0044-02-01-4



4356

In de inschrijving is de volgende *“Reproduction de la marque figurative”* (vertaling : *“Afbeelding van het beeldmerk”*) opgenomen :



De inschrijving vermeldt het volgende onder *“12 Le cas échéant: classification des éléments figuratifs, type de marque, couleur(s), description des éléments distinctifs”* of vertaald : *“Desgevallend : classificatie van de beeldelementen, type van merk, kleur(en), beschrijving van de onderscheidende elementen”*) : *“(…) - 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)”* of vertaald : *“Rood (Pantone 18-1663TP) Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantone 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld (de contour van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaats waar het merk is aangebracht te doen blijken)”*.

Het merk werd ingeschreven voor waren van klasse 25 (classificatie van Nice), met name *“Chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques)”*, of vertaald :



4357

“Schoenen met hoge hakken (met uitsluiting van orthopedische schoenen)”.

2. De vennootschap naar Nederlands recht Van Dalen Footwear BV (hierna ook “Van Dalen”) is een dochteronderneming van de vennootschap naar Nederlands recht Ardenberg BV de activiteiten van Ardenberg B.V. en haar dochterondernemingen, waaronder eveneens de vennootschap naar Nederlands recht Dr. Adams Footwear BV, bestaan hoofdzakelijk uit de detailhandel in schoenen en aanverwante artikelen.

3. Door Louboutin werd in januari 2013 (cfr. diens stuk 7) vastgesteld dat Van Dalen “onder meer in het gerechtelijk arrondissement van Brussel”, “rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel” (volgens de bewoordingen in de inleidende dagvaarding, randnummers 4 en 7), de volgende schoenen te koop aanbood, die zij beschouwt als inbreukmakend op haar Beneluxmerk waarvan hiervoor sprake, nu zij volgens Louboutin voorzien zijn van een daaraan (quasi) identiek teken :



4358

Van Dalen voert aan dat zij poogde om het naar aanleiding daarvan tussen partijen ontstane geschil in der minne te regelen en dat zij, in het kader daarvan, weliswaar onder alle voorbehoud, de beweerd inbreukmakende schoenen niet meer te koop aanbiedt.

4. Op 7 augustus 2013 ging Louboutin over tot dagvaarding van Van Dalen voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter.

II. De vorderingen voor de eerste rechter

5. Luidens het dispositief van zijn conclusie verzocht Louboutin de eerste rechter :

“Van Dalen te veroordelen tot de staking van het aangevochten gebruik, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per schoen die hij in strijd met deze veroordeling zou verhandelen.

Van Dalen tot alle kosten te veroordelen.”

De vordering van Louboutin om het gebruik door Van Dalen van een (quasi) identiek teken aan het Beneluxmerk ingeschreven onder nr. 0874489 te verbieden, was gesteund op :

- artikel 2.20.1. a. BVIE, ondergeschikt op artikel 2.20.1.b. BVIE;
- artikel 2.20.1.c. BVIE.

Het (quasi) identiek teken gebruikt door Van Dalen werd voor de eerste rechter door Louboutin niet precies omschreven, doch afgebeeld (cfr. de afbeelding van de achterzijde van schoenen onder randnummer 5. van de conclusie van Louboutin neergelegd voor de eerste rechter).

PAGE 01-00000047304-0005-0044-02-01-4



6. Van Dalen verzocht de eerste rechter :

“De vordering van Mr. Louboutin niet-ontvankelijk te verklaren;

Alvorens recht te doen, de behandeling van deze zaak samen te voegen met de hangende stakingsprocedure voor (de eerste rechter) gekend onder rolnummer A.R. 6.154/13 (bedoeld werd de zaak gekend onder rolnummer A.R. 6.153/13) tussen Mr. Louboutin en de vennootschap naar Nederlands recht Dr. Adams Footwear B.V.;

Vervolgens, de behandeling van deze zaak aan te houden tot wanneer een definitieve uitspraak ten gronde van de Rechtbank te 's-Gravenhage is tussengekomen inzake de geldigheid van het door Mr. Louboutin ingeroepen Benelux merk ingeschreven onder het nummer 0874489;

Minstens, de behandeling van deze zaak aan te houden tot wanneer een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is tussengekomen in de zaak gekend onder het nummer C-205/13 inzake prejudiciële vragen over de “wezenlijke waarde van de waar” uitsluitingsgrond voor vormmerk;

Ondergeschikt, voor zover (het) Hof deze zaak meteen zou behandelen,

Ieder argument dat betrekking heeft op de (42) hooggehakte damesschoenen die bij conclusie van 20 december 2013 door Mr. Louboutin werden toegevoegd, onontvankelijk te verklaren ingevolge strijdigheid ervan met artikel 807 Ger.W.

De hoofdvordering van Mr. Louboutin ongegrond te verklaren;

De tegenvordering van Van Dalen ontvankelijk en gegrond te verklaren;

PAGE 01-00000047304-0006-0044-02-01-4



4360

Dienvolgens, het door Mr. Louboutin ingeroepen Beneluxmerk ingeschreven onder het nummer 0874489 nietig te verklaren wegens schending van artikel 2.1, lid 1 en lid 2 BVIE en overeenkomstig artikel 4.5, lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling ervan te bevelen;

Zoniet te stellen voor recht dat geen sprake is van een inbreuk in de zin van artikel-2.20, lid 1, onder a, b of c BVIE en bijgevolg het door Mr. Louboutin gevorderde stakingsbevel af te wijzen;

Meest ondergeschikt, te oordelen dat de gevorderde stakingsmaatregel onmogelijk kan worden toegekend omwille van zijn vaagheid, minstens het bedrag van de gevorderde dwangsom te verminderen tot 1.000 euro per paar schoenen, met een maximumbedrag van 100.000 euro;

In elk geval, Mr. Louboutin te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het basisbedrag van 1.320 euro.”

III. De bestreden beslissing

7. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter :
- de vordering van Louboutin ontvankelijk verklaard;
 - het verzoek tot samenvoeging van deze zaak met de zaak gekend bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel onder nummer A/12/06154 (bedoeld werd de zaak gekend onder nummer A/12/06153) afgewezen;
 - het verzoek tot opschorting van de zaak in afwachting van een definitieve uitspraak ten gronde door de rechtbank van 's Gravenhage inzake de geldigheid van het door Louboutin ingeroepen merk, afgewezen;



4361

- het verzoek tot opschorting van de zaak in afwachting van een uitspraak door het Hof van Justitie EU in de zaak C-205/13, Hauck GmbH & C° KG v Stokke A/S en anderen, (impliciet) afgewezen;
- de vordering van Louboutin ongegrond verklaard;
- de vordering van Van Dalen ontvankelijk en gegrond verklaard in de mate dat :
 - vastgesteld werd dat het door Louboutin ingeroepen Beneluxmerk, ingeschreven onder nummer 0874489, nietig is wegens een schending van artikel 2.1 lid 2 BVIE;
 - overeenkomstig artikel 4.5, lid 3 BVIE de doorhaling werd bevolen van voormeld merk in het Beneluxmerkenregister zodra het bestreden vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;
- Louboutin veroordeeld in de kosten van het geding, begroot op 1.320 euro aan de zijde van Van Dalen.

IV. De vorderingen voor het hof

8. Louboutin verzoekt het hof om, na zich territoriaal bevoegd te hebben verklaard :

"Het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Het aangevochten vonnis te vernietigen;

Doende wat de eerste rechter moest doen;

Van Dalen te veroordelen tot de staking van het aangevochten gebruik, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per schoen die hij in strijd met deze veroordeling zou verhandelen.



4362

Van Dalen tot alle kosten te veroordelen, de rechtslegingsvergoeding zijnde bepaald op 11.000 euro per aanleg.”

9. Van Dalen verzoekt het hof;

“In hoofdorde :

De vordering van Mr. Louboutin niet-ontvankelijk te verklaren gelet op de territoriale onbevoegdheid van het hof;

In ondergeschikte orde :

Voor zover (het) Hof toch zou oordelen dat het bevoegd is, de nietigheid van de syntheseconclusie van Mr. Louboutin van 20 mei 2014 vast te stellen wegens schending van de Taalwet en in toepassing van artikel 748bis Ger.W. het hoger beroep nietig, minstens niet-ontvankelijk te verklaren;

In meer ondergeschikte orde :

In elk geval geen rekening te houden met de in de syntheseconclusie van Mr. Louboutin ontwikkelde argumenten;

Alvorens recht te doen, de behandeling van deze zaak samen te voegen met de hangende stakingsprocedure voor (het) Hof gekend onder rolnummer 2014/AR/734 tussen Mr. Louboutin en de vennootschap naar Nederlands recht Dr. Adams Footwear B.V.;

Vervolgens, de behandeling van deze zaak aan te houden tot wanneer een definitieve uitspraak ten gronde van de Rechtbank te 's-Gravenhage is tussengekomen inzake de



43

geldigheid van het door Mr. Louboutin ingeroepen Benelux merk ingeschreven onder het nummer 0874489;

Minstens, de behandeling van deze zaak aan te houden tot wanneer een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie is tussengekomen in de zaak gekend onder het nummer C-205/13 inzake prejudiciële vragen over de “wezenlijke waarde van de waar” uitsluitingsgrond voor vormmerk;

Noq meer ondergeschikt :

Voor zover (het) Hof deze zaak meteen zou behandelen,

De hoofdvordering van Mr. Louboutin ongegrond te verklaren;

De tegenvordering van Van Dalen ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens, het door Mr. Louboutin ingeroepen Beneluxmerk ingeschreven onder het nummer 0874489 nietig te verklaren wegens schending van de economische openbare orde en de principiële vrijheid van mededinging, evenals wegens schending van artikel 2.1, lid 1 en lid 2 BVIE en overeenkomstig artikel 4.5, lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling ervan te bevelen;

Zoniet te stellen voor recht dat geen sprake is van een inbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 1, onder a, b of c BVIE en bijgevolg het door Mr. Louboutin gevorderde stakingsbevel af te wijzen;

Meest ondergeschikt :

PAGE 01-00000047304-0010-0044-02-01-4



U364

Te oordelen dat de gevorderde stakingsmaatregel onmogelijk kan worden toegekend omwille van zijn vaagheid, minstens het bedrag van de gevorderde dwangsom te verminderen tot 1.000 euro per paar schoenen, met een maximumbedrag van 100.000 euro;

In elk geval, Mr. Louboutin te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het basisbedrag van 1.320 euro.”

V. Beoordeling

V. 1 Het verzoek tot samenvoeging van deze zaak met de zaak bij het hof gekend onder algemeen rolnummer 2014/AR/734

10. Van Dalen verzoekt het hof om deze zaak samen te voegen met deze bij het hof gekend onder algemeen rolnummer 2014/AR/734, waarin Louboutin optreedt als appelland en de vennootschap naar Nederlands recht Dr. Adams Footwear als geïntimeerde.

Louboutin verzet zich tegen de gevorderde samenvoeging.

De samenhang staat ter vrije beoordeling van de rechter. Het hof oordeelt dat er in casu geen gegronde reden is tot samenvoeging van de beide procedures in hoger beroep.

Het verzoek van Van Dalen is ongegrond.

V. 2. De door Van Dalen opgeworpen excepties

De internationale rechtsmacht en de territoriale bevoegdheid van de eerste rechter en van het hof

PAGE 01-00000047304-0011-0044-02-01-4



4365

11. Van Dalen verwijt de eerste rechter dat deze zich (zonder meer) (impliciet) territoriaal bevoegd verklaarde om kennis te nemen van de vordering van Louboutin. Van Dalen verwijst naar artikel 4.6 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005 goedgekeurd door de wet van 22 maart 2006 (hierna "BVIE").

Louboutin betwist hetgeen door Van Dalen wordt gesteld en meent dat de eerste rechter, hoe dan ook, bevoegd was en het hof bevoegd is, om kennis te nemen van zijn vordering.

Het hof overweegt het volgende :

12. De vordering van Louboutin ingesteld bij de inleidende dagvaarding is een inbreukvordering. Hij verwijt Van Dalen inbreuk te maken op zijn Beneluxmerk nr. 0874489.

De vraag of Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna ook "EEX-Verordening") dan wel het BVIE (die beide materieel, formeel en temporeel van toepassing zijn, zodat er sprake is van samenloop van beide) de internationale rechtsmacht van de eerste rechter en van het hof bepaalt, dient in casu niet nader onderzocht te worden, aangezien de relevante bepalingen van beide teksten in deze zaak doen besluiten tot dezelfde oplossing, zoals blijkt uit het volgende.

Het Hof van Justitie (EU) heeft in zijn arrest van 13 juni 2013 (C-144/12, r.o. 37) geoordeeld: *"Uit het arrest van 24 juni 1981, Elefanten Schuh (150/80, Jurispr. blz. 1671, punt 16), inzake de uitlegging van artikel 18 van het Verdrag van 27 september 1968 [...] – dat in wezen identiek is aan artikel 24 van Verordening nr. 44/2001 – volgt stellig dat de bevoegdheid niet*



4366

kan worden betwist na het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht is te beschouwen als het eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer.”

Uit het arrest van het Hof van Justitie (EU) van 20 mei 2010 (C-111/09, r.o. 21-25) volgt dat de stilzwijgende aanwijzing van het bevoegde gerecht moet gelden als de algemene regel, die slechts uitzondering kent indien de verschijning tot doel heeft de bevoegdheid te betwisten, of indien er een ander gerecht bestaat dat krachtens artikel 22 Verordening 44/2001 bij uitsluiting bevoegd is. Het voormelde Hof preciseert in hetzelfde arrest dat “[h]ieruit volgt dat de tweede volzin van artikel 24 van Verordening nr. 44/2001 niet aldus kan worden opgevat dat op grond daarvan de toepassing van de algemene regel in de eerste volzin van dat artikel kan worden uitgesloten voor andere geschillen dan die waaraan hij uitdrukkelijk refereert.”

Artikel 22 Verordening 44/2001 geeft een exclusieve bevoegdheid aan de daarin vernoemde gerechten in geval van betwistingen over de registratie of de geldigheid van onder meer merken. Hieruit volgt dat de exclusieve bevoegdheid bepaald door artikel 22 Verordening 44/2001, waarvan geen afstand kan worden gedaan door stilzwijgende aanvaarding van de bevoegde rechtbank ingevolge artikel 24 Verordening 44/2001, niet van toepassing is : de vordering van Louboutin betreft niet de registratie of de geldigheid van een merk, doch wel een beweerde inbreuk op een merk.

Uit het voorgaande volgt dat Van Dalen, die verschenen is voor de eerste rechter, de internationale rechtsmacht van de eerste rechter/het hof niet kan betwisten na het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht is te beschouwen als het eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer.

Krachtens artikel 854 Ger. W. moet de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, in de regel, voor alle exceptie of verweer worden voorgedragen.



4367

Het hof stelt vast dat Van Dalen voor de eerste rechter verscheen zonder diens internationale rechtsmacht te betwisten en uitgebreid over de grond van de zaak heeft geconcludeerd en gedebatteerd. Zij heeft daarmee de internationale rechtsmacht van de eerste rechter stilzwijgend aanvaard en kan deze thans (en voor het eerst in de beroepsprocedure) niet meer betwisten.

(Cfr. Cass. 2 januari 2014, C.12.0463.n/4, Wibra België e.a. v. VF International SAGL, www.jure.juridat.fgov.be)

Wat het BVIE betreft, bepaalt artikel 4.6 BVIE daarvan het volgende :

“Territoriale bevoegdheid

1. *Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.*
2. *Indien de hierboven gegeven regelen niet toereikend zijn ter bepaling van de territoriale bevoegdheid, kan de eiser de zaak bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats, of indien hij geen woon- of verblijfplaats binnen het Benelux-gebied heeft, naar keuze bij de rechter te Brussel, 's Gravenhage of te Luxemburg aanhangig maken.*
3. *De rechters passen de in lid 1 en 2 gegeven regelen ambtshalve toe en stellen hun bevoegdheid uitdrukkelijk vast.”*

Van Dalen heeft voor de eerste rechter niet betwist dat het beweerd inbreukmakend te koop aanbieden van schoenen heeft plaatsgevonden in België. Dit wordt in se (in hoger beroep) nog



4x8

steeds niet betwist. In elk geval wordt het bewijs daarvan geleverd door stuk 7 van Louboutin. België is zodoende, in de zin van artikel 4.6 BVIE, de plaats waar de “in het geding zijnde verbintenis” is ontstaan.

Wat de interne (of “relatieve”) bevoegdheid betreft, stelt het hof vast dat Louboutin zich in de inleidende dagvaarding gesteund heeft op artikel 633quinquies, § 2 Ger.W. Dit artikel is echter niet van toepassing, onder meer aangezien het verwijst naar artikel 574, 11° Ger.W., dat vorderingen inzake het Gemeenschapsmerk betreft, daar waar in casu zijn vordering een Beneluxmerk betreft.

In casu is artikel 633quinquies, § 4, tweede alinea Ger.W. van toepassing, dat bepaalt dat enkel de voorzitters van de rechtbanken van koophandel gevestigd in de zetel van een hof van beroep bevoegd zijn om kennis te nemen van een vordering gegrond op artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, die een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht beoogt te staken bedoeld in artikel 574, 18° Ger.W., met name een inbreuk op een Beneluxmerk.

Aangezien het beweerd inbreukmakend te koop aanbieden plaatsvond (onder meer) in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, hetgeen door Van Dalen niet betwist werd voor de eerste rechter en in se door Van Dalen nog steeds (in hoger beroep) niet betwist wordt, doch in elk geval bewezen wordt door stuk 7 van Louboutin, was de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (rechtbank die gevestigd is in de zetel van het hof van beroep te Brussel), zetelend zoals in kort geding, als stakingsrechter, intern (territoriaal) bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Louboutin.

Artikel 4.6, 4. BVIE bepaalt dat de rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig is, kennis neemt van incidentele eisen. Artikel 6, 3. EEX-Verordening bevat een bepaling die dezelfde rechtsgevolgen heeft.



4369

Gelet op hetgeen voorafgaat, had de eerste rechter en heeft het hof van beroep te Brussel internationale rechtsmacht en waren/zijn zij intern (territoriaal) bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Louboutin, alsmede van de tegenvordering van Van Dalen.

Het verzoek tot opschorting van de behandeling van de zaak

13. Van Dalen verzocht de eerste rechter en verzocht bij haar beroepsconclusies nog steeds het hof om de behandeling van deze zaak "aan te houden" tot er uitspraak zou gedaan zijn door het Hof van Justitie EU in een zaak C-205/13, Hauck GmbH & Co KG v Stokke A/S en anderen.

Inmiddels, op 18 september 2014, werd uitspraak gedaan in de voormelde zaak C-205/13. De betrokken zaak (die een vormmerk betreft) is echter niet relevant voor de beoordeling van onderhavige zaak (cfr. infra).

Er is zodoende geen gegronde reden om de behandeling van de zaak op te schorten in afwachting van deze uitspraak.

14. Van Dalen verzocht de eerste rechter en verzoekt het hof om krachtens artikel 28, 1. EEX-Verordening de behandeling van de zaak aan te houden tot er uitspraak is gedaan door de Rechtbank te 's Gravenhage in een bodemprocedure die Louboutin aldaar aanhangig gemaakt heeft tegen de vennootschap naar Nederlands recht Van Haren BV.

Artikel 28, 1. EEX-Verordening bepaalt dat wanneer samenhangende vorderingen aanhangig zijn voor gerechten van verschillende lidstaten, het gerecht waarbij de zaak het laatst is aangebracht, zijn uitspraak kan aanhouden.



4370

Het hof oordeelt dat het verzoek van Van Dalen gesteund op artikel 28, 1. EEX-Verordening ongegrond is. Het is niet aangewezen is om de behandeling van deze zaak "aan te houden" (op te schorten), en dit alleen al om reden dat de huidige procedure een vordering tot staking betreft "zoals in kort geding", of met andere woorden een procedure waarin de korte termijnen voor behandeling van de procedure in kort geding gelden.

Van Dalen kan geen nuttig middel putten uit artikel 4.6, 5. BVIE, aangezien de onderhavige zaak immers geen zaak is aanhangig "in eerste aanleg", doch wel een zaak aanhangig in hoger beroep.

De beweerde nietigheid van de conclusie van Louboutin

15. Volgens Van Dalen is de conclusie die voor Louboutin op 20 mei 2014 neergelegd werd ter griffie van het hof, nietig wegens in strijd met de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (hierna "Taalwet").

Krachtens artikel 24 van de Taalwet wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld.

Krachtens artikel 40, eerste lid van deze wet is die regel voorgeschreven op straffe van nietigheid en wordt deze van ambtswege door de rechter uitgesproken.

Een conclusie is een akte van de rechtspleging.

Een akte van de rechtspleging wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle voor de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld of, in het geval een aanhaling in een andere taal is opgenomen, wanneer in de akte tevens de vertaling of de zakelijke inhoud ervan in de taal van de rechtspleging is weergegeven.



437A

Overeenkomstig artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de conclusie, op straffe van nietigheid, de eisen van de concluderende partij alsook de middelen in feite en in rechte waarop iedere eis steunt. Deze akte moet derhalve de eisen alsook de middelen in feite en in rechte waarop iedere eis steunt, vermelden in de taal van de rechtspleging.

De appellant oordeelt zelf hoe gedetailleerd hij zijn eisen, middelen in feite en in rechte waarop iedere eis steunt, uiteenzet in zijn conclusie. Wanneer deze in conclusie feitelijke gegevens vermeldt ter ondersteuning van de gegrondheid van het hoger beroep, behoren zij tot de middelen in feite die in het debat worden gebracht en waarvan de geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtspleging.

Gelet op de taal van het bestreden vonnis en de akte van hoger beroep, namelijk het Nederlands, diende de conclusie van Louboutin in hoger beroep, met inbegrip van alle eisen en alle ter ondersteuning daarvan vermelde feitelijke gegevens, uitsluitend in het Nederlands te worden gesteld, tenzij de vertaling of de zakelijke inhoud ervan in het Nederlands werd weergegeven.

16. Volgens Van Dalen volgt de nietigheid van de conclusie van Louboutin uit het gebruik van de volgende bewoordingen in het Frans :

- het gebruik van de uitdrukking “chic parisien” (randnummer 3)
- de vermelding in het Frans van een citaat uit een tijdschrift (Le Vif Weekend, n° 12), zonder vertaling in het Nederlands (randnummer 3);
- de vermelding van een citaat uit de rechtsleer, zonder vertaling in het Nederlands (randnummer 64);
- het gebruik van het woord “recommandation” (randnummer 136).



4372

Het hof stelt vast dat de woorden "chic" en "Parisien" vermeld staan in het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, alsmede in het Groene Boekje (woordenlijst Nederlandse taal) en dus deel uitmaken van de Nederlandse taal. Het gebruik van deze woorden, zonder vertaling of weergave van de zakelijke inhoud ervan in het Nederlands, maakt zodoende geen schending uit van de Taalwet.

Ook het woord "recommandatie" staat in het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal en in het Groene Boekje (woordenlijst Nederlandse taal). Het gebruik van het woord "recommandation" in de conclusie van Louboutin betreft duidelijk een verschrijving van het woord "recommandatje" en maakt zodoende geen schending uit van de Taalwet. Minstens is het middel geput uit de Taalwet wat het gebruik van het woord "recommandation" betreft, niet ernstig en getuigt het van rechtsmisbruik (met name om de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtige en bedachtzame persoon, in dezelfde omstandigheden geplaatst), aangezien het woord "recommandation" dermate nauw aansluit bij het woord "recommandatie" dat het perfect begrepen kan worden door iemand die het Nederlands machtig is en volledig Frans onkundig is.

Wat het citaat betreft uit Le Vif Weekend dat vermeld wordt in het Frans op bladzijde 3 van de conclusie van Louboutin en dat niet vertaald werd in het Nederlands, stelt het hof vast dat het betrokken citaat op bladzijde 2 van de conclusie wordt voorafgegaan door de volgende zin :

"Dit merk, dat Louboutin voor het eerst in 1993 gebruikte op een collectie door hem ontworpen schoenen, is een krachtig herkenningssignaal dat al gauw een zeer grote bekendheid verwierf, hetgeen verklaring vindt in de omstandigheid dat hij zijn merk slechts aanbracht op schoenen van de hoogste kwaliteit zowel qua design als afwerking en mede daardoor meteen de grootste 'celebrities' kon bekoren in een tijdperk waar het doen en laten van deze personen de modetrends zeer kan bepalen. Zo worden de schoenen van Louboutin, zoals vandaag vele andere luxe goederen in de modebranche, niet ten onrechte beschouwd als dragende de



4373

stempel van de 'chic parisien'. Een en ander blijkt onder meer uit talloze persartikels, waaruit hieronder enkele uittreksels die het vooral hebben over de kracht die het merk verwierf : (...)"

Tevens werd het gelaakte citaat in het Frans onmiddellijk voorafgegaan en onmiddellijk gevolgd door talrijke citaten met dezelfde zakelijke inhoud in het Nederlands of in het Frans, met, daar waar het citaten in het Frans betreft, bijgaande vertaling in het Nederlands.

Gelet op hetgeen voorafgaat, oordeelt het hof dat de zakelijke inhoud van het gelaakte citaat werd weergegeven in de conclusie van Louboutin en er dus wat dit citaat betreft geen schending is van de Taalwet.

Het hof oordeelt hetzelfde wat het gelaakte citaat uit de rechtsleer betreft, in het Frans opgenomen in randnummer 64 van de conclusie van Louboutin.

Dit citaat wordt voorafgegaan door de volgende zin :

"Het spreekt nogal voor zich dat met 'wezenlijke waardē' van de betrokken waar niet wordt bedoeld zijn "marktwaaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht" (punt 16 van het arrest Burberrys I van 14 april 1989 van het Benelux Gerechtshof in de zaak A 87/8 (...)". In zijn fameus gebleven arrest Wokkels van 11 november 1983 was De Hoge Raad der Nederlanden reeds als volgt tot die conclusie gekomen: "Het eerste middel miskent dat de door een merk ten gevolge van de bekendheid van dat merk aan een product toegevoegde handelswaarde niet behoort tot de 'wezenlijke waarde van de waar'" (punt 3.1). Tegen deze opvatting kwam tot zover niet de minste kritiek, hetgeen best verklaring vindt in de desastreuse en weinig zinvolle gevolgen die een tegenovergestelde opvatting met zich zou meebrengen. Immers zou het permanent risico dat de vaak zeer beduidende handelswaarde die een waar haalt uit het enkele feit dat die is voorzien van een welbepaald merk, als een zwaard van Damocles bengelen over de hoofden van haast alle merkhouders,



die, om het ergste te voorkomen, ten gepaste tijde zouden moeten investeren in de vermindering van de aantrekkingskracht van hun merken... De weinige auteurs die zich buiten de Benelux over dit specifiek punt uitspraken delen uiteraard deze opvatting. Zo bijvoorbeeld Jérôme Passa die daarover het navolgende schrijft: (...). »

Volgt dan onmiddellijk het gelaakte citaat : *“Peu importe, en outre, qu’une telle forme ait, en raison de sa notoriété ou de son prestige, une incidence, éventuellement décisive, sur la valeur ou l’intérêt que les consommateurs attachent au produit, car cela résulte de la fonction publicitaire de la forme en tant que signe distinctif”* (vertaling : « van weinig belang is het, daarenboven, dat de vorm, om reden van zijn bekendheid of van zijn prestige, een incidentie, eventueel van beslissende aard, heeft op de waarde of het belang die de consumenten aan het product hechten, aangezien dit voortvloeit uit de publicitaire functie van de vorm als onderscheidend teken. »

Het hof oordeelt dat de context, in het Nederlands gesteld, waarin de rechtsleer wordt geciteerd, de zakelijke inhoud daarvan weergeeft.

Het hof besluit dan ook dat er geen reden is om de conclusie van Louboutin d.d. 20 mei 2014 nietig te verklaren.

De uitbreiding van de vordering van Louboutin

17. De oorspronkelijke vordering van Louboutin, zoals in de inleidende dagvaarding geformuleerd, werd volgens Van Dalen in de loop van het geding uitgebreid met een aantal schoenen die voor het eerst afgebeeld werden in diens conclusie voor de eerste rechter en (deels) opnieuw in zijn beroepsconclusies.

4375

Het betreft in de conclusie in hoger beroep van Louboutin 11 extra paar schoenen in vergelijking met de schoenen afgebeeld in de inleidende dagvaarding, met name de volgende :



(Nota van het hof : op de hiervoor afgebeelde schoenen is het deel van de zool daarvan dat zichtbaar is, rood gekleurd. Van Dalen betwist echter dat de zool van al de afgebeelde schoenen volledig rood is. Volgens Van Dalen zijn de zolen van sommige schoenen slechts voor een deel rood gekleurd. Of dit al dan niet het geval is en of dit al dan niet gevolgen heeft in rechte, kadert in het onderzoek naar de grond van de zaak)

Volgens Van Dalen houdt het betrekken in de procedure van de 11 voormelde schoenen een ongeoorloofde uitbreiding in van de vordering van Louboutin. Zij verwijst naar artikel 807 Ger.W.

Het hof stelt vast dat in de inleidende dagvaarding de staking werd gevorderd van een aangevochten gebruik dat omschreven werd als het te koop aanbieden van hooggehakte



damesschoenen die voorzien zijn van een aan het Beneluxmerk ingeschreven onder nr. 0874489 (quasi) identiek teken (randnummer 4 van de inleidende dagvaarding).

De andere damesschoenen met hoge hakken die in de loop van het geding door Louboutin in de procedure werden betrokken (cfr. de foto hiervoor afgedrukt), berusten, voor zover zij al een uitbreiding zouden vormen van zijn oorspronkelijke vordering, zodoende op een feit in de inleidende dagvaarding aangevoerd.

Het gegeven dat in de inleidende dagvaarding (slechts) een foto werd opgenomen van één paar damesschoenen met hoge hakken waarvan door Louboutin vastgesteld werd dat ze in het gerechtelijk arrondissement Brussel door Van Dalen te koop werden aangeboden, doet daaraan niets af.

Het middel van Van Dalen geput uit artikel 807 Ger.W. is ongegrond.

IV. 3. De grond van het geschil

De vordering tot nietigverklaring van het merk

18. Volgens Van Dalen is het Beneluxmerk ingeroepen door Louboutin nietig. Zij steunt zich hiervoor op de bepalingen van de volgende artikelen :

- artikel 2.28, lid 1 onder a), juncto artikel 2.1, lid 1 BVIE – het ingeschreven teken kan geen merk vormen, het is niet vatbaar voor grafische voorstelling;
- artikel 2.28, lid 1 onder a), juncto artikel 2.1, lid 2 BVIE – het aangevochten merk is een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar is bepaald en uit een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;



6377

- artikel 2,28 lid 1 sub b BVIE - het teken dat ingeschreven werd als Beneluxmerk mist elk onderscheidend vermogen;
- artikel 2.11 lid 1 sub c en/of d BVIE - het merk bestaat louter uit een teken dat in de handel gebruikelijk is geworden .

Louboutin betwist de aangevoerde nietigheid. Hij betwist inzonderheid dat het aangevochten merk bestaat uit een teken dat niet vatbaar is voor grafische voorstelling. Volgens hem gaat het evenmin om een vormmerk. Zelfs indien het een vormmerk zou zijn, zijn de ingeroepen nietigheidsgronden volgens Louboutin niet van toepassing. In elk geval heeft het merk volgens hem onderscheidend vermogen ab initio, minstens door inburgering.

Mede rekening houdend met het gegeven dat inzake de ingeroepen nietigheidsgronden met betrekking tot het ingeschreven Beneluxmerk de bewijslast op Van Dalen rust, overweegt het hof het volgende :

Het ingeschreven teken kan geen merk vormen – het is niet vatbaar voor grafische voorstelling

19. In strijd met hetgeen Van Dalen beweert, bestaat het aangevochten Beneluxmerk wel degelijk uit een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 2.1 lid 1 BVIE.

De artikelen 2.1 en 2.28.1.a. BVIE zijn de omzetting van respectievelijk de artikelen 2 en 3, a) van Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, gecodificeerd bij Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, hierna de “Merkenrichtlijn” (de beide hiervoor geciteerde richtlijnen



4378

verschillen inhoudelijk niet van elkaar wat de in casu relevante bepalingen betreft – de Merkenrichtlijn is van toepassing krachtens artikel 1 daarvan).

Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie EU (arresten *Sieckmann*, HvJ EU, 12 december 2002, C-273/00, R. Sieckmann, Jurisp. 2002 I-11737, punten 46-55) en *Libertel* (HvJ EU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel Groep/Benelux-Merkenbureau, Jurisp. 2003, I-03793, punten 28 en 29)) moet een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de Merkenrichtlijn een visuele weergave van het teken mogelijk maken, inzonderheid door figuren, lijnen of lettertekens, zodat het teken nauwkeurig kan worden geïdentificeerd. De grafische voorstelling moet volledig, gemakkelijk toegankelijk en begrijpelijk zijn (*Sieckmann*, punt 52) alsmede nauwkeurig en duurzaam, in die zin dat het voortdurend en stellig moet kunnen waargenomen worden, waardoor het als aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd (HvJ EU, 24 juni 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH, punten 31 en 32).

Wat de wijze van grafische voorstelling van kleuren betreft, kan een staal van de betrokken kleur samen met de aanduiding ervan door middel van een internationaal erkende kleurenidentificatiemethode, een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de Merkenrichtlijn vormen (*Libertel*, punten 33, 34, 37, 38 en 68).

Het Hof van Justitie heeft in het arrest *Heidelberger Bauchemie* (punt 42) geoordeeld dat (zelfs) abstract en contourloos aangeduide kleuren, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, een merk kunnen vormen op voorwaarde dat zij voldoen aan de andere voorwaarden om als merk te worden ingeschreven.

Het vereiste van grafische voorstelling heeft met name tot doel, het merk zelf af te bakenen om aldus te bepalen wat precies de bescherming is die het ingeschreven merk de houder



4379

ervan verleent. De inschrijving in een openbaar register heeft immers tot doel het merk toegankelijk te maken voor de bevoegde autoriteiten en voor het publiek, met name voor de marktdeelnemers (*Heidelberger Bauchemie*, punten 27 en 28).

De bevoegde autoriteiten moeten zich een duidelijk en nauwkeurig beeld kunnen vormen van de aard van de tekens die een merk vormen, teneinde te kunnen voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot het vooronderzoek van de inschrijvingsaanvragen, de publicatie en de instandhouding van een adequaat en nauwkeurig merkenregister. De marktdeelnemers moeten zich ervan kunnen vergewissen, welke inschrijvingen (die voor langere of kortere tijd kunnen worden verlengd) er precies zijn verricht of welke aanvragen hun feitelijke of potentiële concurrenten precies hebben ingediend, en moeten aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen ontvangen (*Heidelberger Bauchemie*, punten 29 en 30).

20. In casu is in de inschrijving van het aangevochten Beneluxmerk vermeld dat het gaat om “- 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 à pour but de mettre en évidence l'emplacement de la marque)” (voor de vertaling zie het feitenrelaas).

Louboutin heeft met andere woorden ter gelegenheid van de merkaanvraag (het depot) van het Beneluxmerk, de internationaal erkende kleurencode vermeld en de bescherming die wordt opgeëist zeer concreet afgebakend, met name tot Rood (Pantone 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld in de inschrijving, met dien verstande dat daarvoor (logischerwijze, gelet op de waren waarvoor het merk werd ingeschreven, met name schoenen met hoge hakken, orthopedische schoenen uitgezonderd) in stippellijnen de contouren van een schoen met hoge hak werd afgebeeld, waarvan uitdrukkelijk werd gesteld dat deze geen deel uitmaakt van het merk.



4380

Louboutin heeft daarmee voor de bevoegde autoriteiten en voor elke marktdeelnemer voldoende nauwkeurig en conform de criteria van het *Sieckman*-arrest (zie supra), duidelijk gemaakt voor welke kleur aangebracht op een zool van een schoen (met hoge hak, cfr. de waren waarvoor het merk werd ingeschreven), door hem bescherming als merk wordt opgeëist.

Van Dalen verwijst ten onrechte naar een uitspraak van het Franse Hof van Cassatie van 30 mei 2012 inzake 620 F-D. Deze uitspraak is immers niet pertinent, aangezien daarin een andere merkinschrijving, van een ander teken, aan de orde was dan deze die thans voorligt. Daarenboven werd de kleur waarvan in de merkinschrijving sprake was, niet aangeduid door middel van een internationaal erkende kleurenidentificatiemethode.

Het middel van Van Dalen is ongegrond.

Het merk is een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die door de aard van de waar is bepaald, dan wel die een wezenlijke waarde aan de waar geeft

21. Louboutin stelt terecht dat ter verduidelijking wat het merk betreft, bij het depot ervan de reeds besproken (en in het feitenrelaas afgebeelde) grafische voorstelling werd gegeven, met de bedoeling (“a pour but”) te doen blijken (“mettre en évidence”) waar het merk wordt aangebracht (“l’emplacement de la marque”) op de zool van een schoen zoals afgebeeld, met de precisering dat deze geen deel uitmaakt van het merk. Hierbij dient, zoals reeds gesteld, rekening te worden gehouden met het gegeven dat het merk werd ingeschreven voor waren van klasse 25, met name schoenen met hoge hakken, orthopedische schoenen uitgezonderd.

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



2381

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.

Ten overvloede verwijst het hof naar het Uitvoeringsreglement van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen of modellen) (B.S. 19 juli 2006) dat het volgende bepaalt onder Titel 1 Merken, Hoofdstuk 1 Het Benelux Merk, regel 1.1, e Depotvereisten :

"1. Het Beneluxdepot van een merk wordt verricht in het Nederlands of het Frans door indiening van een document, bevattende :

(...)

e. de aanduiding of het merk een woordmerk, een beeldmerk, een gecombineerd woord-beeldmerk, een vormmerk dan wel een ander type merk is. In dit laatste geval dient eveneens te worden aangeduid welk type merk het betreft."

Onder f van dezelfde regel 1.1 wordt bepaald :

" f. de vermelding van de kleur of kleuren in woorden; in voorkomend geval voorzien van de daarmee overeenkomende kleurcode."



In casu wordt uitdrukkelijk in de inschrijving vermeld dat het Beneluxmerk een beeldmerk betreft (*“marque figurative”*). Er werd tevens uitdrukkelijk onder meer vermeld (cfr. het feitenrelaas) *“La marque consiste en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliqué sur la semelle d'une chaussure telle que représentée (...)”* (voor vertaling zie feitenrelaas).

Louboutin stelt terecht dat er door de merkinschrijving geen bescherming voor een zool wordt opgeëist. De zool zelf waarop de kleur Rood Pantone 18-1663TP wordt aangebracht, is niet het voorwerp van het Beneluxmerk. Hetzelfde geldt voor de schoen zoals afgebeeld in de merkinschrijving. De merkinschrijving stelt uitdrukkelijk *“le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque (...)”* (voor vertaling zie feitenrelaas).

Alleen al om die reden kan Van Dalen geen nuttig middel putten uit artikel 2.28, lid 1, onder a) juncto artikel 2.1 lid 2 BVIE om de nietigverklaring te vorderen van het Beneluxmerk van Louboutin.

Gelet op de voormelde overwegingen acht het hof het niet opportuun om een prejudiciële vraag te stellen aan het Benelux Gerechtshof of aan het Hof van Justitie.

Het middel van Van Dalen is ongegrond.

Het gebrek aan onderscheidend vermogen

22. Van Dalen voert aan dat het teken dat als merk werd ingeschreven onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Het zou niet afwijken van hetgeen de norm en gangbaar is.

Louboutin betwist dit. Hij voert aan dat het teken dat als merk werd ingeschreven ab initio onderscheidend vermogen had, minstens door inburgering onderscheidend vermogen heeft verworven.



4383

23. Onderscheidend vermogen houdt in dat het merk zich ertoe leent de waar waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

Artikel 2.28, 2. BVIE bepaalt dat de rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1, sub b, c en d, na inschrijving, door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen.

Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd/verleend, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek (in casu de gemiddelde Beneluxconsument van schoenen met hoge hakken (orthopedische schoenen uitgezonderd)).

24. Ten onrechte verwijst Van Dalen naar de regels die van toepassing zijn inzake kleurmerken. Deze regels kunnen niet onverminderd toegepast worden. In casu betreft het betwiste merk immers een beeldmerk, zelfs al is een element daarvan een kleur.

Daarenboven kunnen kleuren, hoe dan ook, wel degelijk voldoende onderscheidend vermogen hebben om als Beneluxmerk ingeschreven te worden.

25. Aangaande de door Van Dalen neergelegde stukken waarmee zij het gebrek aan onderscheidend vermogen van het als teken ingeschreven Beneluxmerk poogt aan te tonen, stelt het hof vast dat voor het grootste deel daarvan niet wordt aangetoond dat het schoenen betreft met hoge hakken die in de Benelux werden verhandeld vóór 28 december 2009 en dus voorafgaand aan het depot van het Beneluxmerk.

Wat het feit betreft dat Jan Janssen onder meer in 1997 een rode kleur aanbracht op de zool van een aantal schoenen met hoge hakken uit zijn collectie en dus voorafgaand aan het depot



4384

(28 december 2009) van het aangevochten Beneluxmerk, die in de Benelux verhandeld werden, oordeelt het hof dat dit niet wegneemt dat een rode kleur aangebracht op een zool van schoenen met hoge hakken op 28 december 2009 niet de norm was en niet gangbaar was in de betrokken sector in de Benelux. Minstens wordt niet bewezen dat dit wel zo was.

Hetzelfde geldt wat betreft schoenen met rode zolen van Viviane Westwood en de andere door Van Dalen geciteerde schoenenontwerpers. Voor zover het gaat om schoenen met hoge hakken en deze verhandeld werden in de Benelux vóór 28 december 2009, springen zij in het oog omdat ze nu net afwijken van de norm en van hetgeen gangbaar was.

Een schoen anno 1700 die door Van Dalen wordt aangevoerd (en waarvan trouwens niet wordt aangetoond dat hij in de Benelux werd verhandeld), bewijst al helemaal niet dat het aanbrengen van een rode kleur op de zool van een schoen op 28 december 2009 de norm of gangbaar was.

Het hof besluit dat het teken dat in casu als Beneluxmerk werd ingeschreven, in strijd met hetgeen Van Dalen beweert, vanuit de perceptie van het relevante publiek, wel degelijk op significante wijze afwijkt van de norm van wat in de betrokken sector gangbaar is (met name bruine of zwart gekleurde zolen).

26. Hoe dan ook, staat in casu voldoende vast dat het Beneluxmerk van Louboutin minstens na inschrijving, is ingeburgerd en daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Dit blijkt ten overvloede aan de door Louboutin neergelegde berichtgeving in de pers en andere media, waarin de schoenen van Louboutin worden afgebeeld en uitdrukkelijk verwezen wordt naar deze schoenen als zijnde afkomstig van Louboutin. De neergelegde berichtgeving verwijst naar hun herkenbaarheid en naar het gegeven dat zij ook daadwerkelijk



4385

herkend worden als schoenen afkomstig van Louboutin. Uit de neergelegde stukken blijkt voldoende dat het relevante publiek het teken dat het voorwerp uitmaakt van de Beneluxinschrijving percipieert als een herkomstaanduiding.

Dat andere ontwerpers van schoenen met hoge hakken, zoals bijvoorbeeld Jan Jansen, Yves Saint-Laurent en Vivian Westwood, ook een rode kleur hebben aangebracht op de zool van bepaalde schoenen en daarmee een rode zool hebben gebruikt om, veelal incidenteel, een decoratief of bepaald visueel effect te bereiken, doet niets af aan het voortdurend gebruik door Louboutin van het teken dat als Beneluxmerk werd ingeschreven, als merk, op een consequente en zelfde wijze voor schoenen met hoge hakken.

Dezelfde redenering geldt mutatis mutandis met betrekking tot de modellen van schoenen met hoge hakken waarvan de zool rood gekleurd werd, die gedeponneerd/ingeschreven werden en waarnaar Van Dalen verwijst.

Het merk bestaat uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden

27. Deze bewering wordt niet bewezen door Van Dalen. Het hof verwijst mutatis mutandis naar hetgeen het hiervoor heeft overwogen aangaande de bewering dat het aanbrengen van Rood Pantone 18-1663TP op de zool van schoenen met hoge hakken de norm was of gangbaar was geworden op het ogenblik van het depot van het aangevochten Beneluxmerk.

Het middel van Van Dalen is ongegrond.

28. Het hof besluit dat de vordering tot nietigverklaring van het merk ongegrond is.



Het Beneluxmerk nr. 0874489 vormt naar het oordeel van het hof en in strijd met hetgeen Van Dalen aanvoert, helemaal geen inbreuk op de wet d'Allarde, op de mededinging of op de openbare economische orde.

De beweerde inbreuk op het Beneluxmerk van Louboutin

29. De inbreukvordering van Louboutin is gesteund op artikel 2.20.1.a BVIE, ondergeschikt artikel 2.20.1.b. BVIE, en op artikel 2.20.1.c BVIE.

30. Van Dalen betwist dat zij ter gelegenheid van het door Louboutin aangevochten gebruik, gebruik zou gemaakt hebben van een teken in de zin van het BVIE, met name ter onderscheiding van waren.

Het Benelux-Gerechtshof heeft het volgende gesteld :

"(...) voor gebruik van een merk of overeenstemmend teken voor waren, in de zin van het onder 1 bepaalde, (...) is (vereist) dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk of teken bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden." (Ben.-Ger., 7 november 1988, A 87/3, Arr. 1988, p. 90, Omnisport v. Bauweraerts).

Het Hof van Justitie EU overwoog :

"Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar



4387

voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.” (HvJ EU, 29 september 1998, C-39/97, Canon, punt 28).

Het hangt af van de feitelijke context of een teken niet alleen een loutere eigenschap is van een product, dan wel een teken in relatie tot de waar of dienst waarvoor het gebruikt wordt (cfr. *Libertel*, punt 27).

Bij de beoordeling dient uitgegaan te worden van het relevante publiek, met name de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende Beneluxconsument van de betrokken waren, met name schoenen met hoge hakken.

Uit de neergelegde stukken kan niet opgemaakt worden dat Van Dalen het aangevochten teken louter gebruikt als versiering, als typeaanduiding en/of omwille van de aantrekkingskracht ervan, zonder dat daarbij enige “betekenis” aan het aangevochten teken kan worden toegeschreven. Uit de neergelegde foto's van beweerd inbreukmakende schoenen blijkt integendeel dat het aangevochten teken door Van Dalen gebruikt wordt in relatie tot de waar die zij verhandelt, met name schoenen (met hoge hakken), en dat zij dit teken gebruikt ter onderscheiding van haar schoenen met hoge hakken van die van andere ondernemingen.

De bewering van Van Dalen dat zij het merk SABATINI duidelijk aangeeft op de hooggehakte schoenen met rode zolen die zij verkoopt, wordt niet bewezen (cfr. 32 van Van Dalen, zijnde foto's van de beweerd inbreukmakende schoenen, waarop het teken SABATINI niet zichtbaar is). De bewering dat het teken SABATINI door Van Dalen aangegeven wordt op de verpakking daarvan, is niet pertinent.

De overige argumenten van Van Dalen zijn evenmin bewezen of pertinent.

PAGE 01-00000047304-0034-0044-02-01-4



4388

Het hof oordeelt dat voldoende vaststaat dat Van Dalen de rode kleur Pantone 18-1663TP (of een daaraan quasi gelijke kleur, zie infra) aangebracht op de zool van de schoenen met hoge hakken die zij verhandelt, wel degelijk gebruikt als merk.

Artikel 2.20.1.a. BVIE

31. De cumulatieve voorwaarden die dienen vervuld te zijn opdat Louboutin zich op voormeld artikel zou kunnen beroepen, zijn de volgende :

- het aangevochten teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevochten teken is gelijk aan het merk;
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven;
- het gebruik van het aangevochten teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan een van de functies van het merk.

Het gelaakte teken wordt gebruikt in het economisch verkeer

32. Dienaangaande bestaat er geen betwisting. In elk geval stelt het hof vast dat het door Louboutin gelaakte teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer. Bijgevolg wordt dit teken gebruikt in het economisch verkeer.

Het gebruikte teken is gelijk aan het merk

33. Bij de beoordeling van de vraag of teken en merk gelijk zijn, dient gekeken te worden naar het teken zoals dat gebruikt wordt, in relatie met het merk zoals dat is ingeschreven.

PAGE 01-00000047304-0035-0044-02-01-4



De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde Beneluxconsument van de betrokken waren of diensten. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven (HvJ EU 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 52).

Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ EU 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertraubet, CV-291/00, punt 54).

Voor wat betreft de vraag wat de onbeduidende verschillen zijn die aan de aandacht kunnen ontsnappen, moet uitgegaan worden van de perceptie van het ter zake relevante publiek. Het aandachtsniveau van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangeboden (HvJ EG, 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, punt 26, in fine). Indien de in het geding zijnde waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het relevante publiek uit de gemiddelde consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn (HvJ EU, 22 juni 2006, C-25/05 P, Storck/BHIM, Jurispr. I-5719, punt 25; HvJ EG, 29 april 2004, C-473/01 P en 474/01 P, Procter & Gamble/BHIM, Jurispr. I-5173, punt 33). Het aandachtsniveau van de consument is in dit geval lager dan bij de aankoop van duurzame goederen die een hoge waarde hebben of uitzonderlijk worden aangekocht of gebruikt (HvJ 12 januari 2006, Claude Ruiz-Picasso e.a./BHIM, C-361/04 P, Jurispr. blz. I-643, punten 40 en 41; Ger. EU, 10 oktober 2007, T-460/05, Bang & Olufsen/BHIM, Jurispr. II-4207, punt 33; Ger. EU 23 september 2009, T-391/06, Arcandor/BHIM – dm drogerie markt (S-HE), Jurispr. 2009, p. II-167, punt 29).



430

34. Wat de gemiddelde consument betreft en het aandachtsniveau daarvan, heeft het hof reeds vastgesteld dat de waren waarover het in casu gaat, schoenen met hoge hakken zijn (met uitzondering van orthopedische schoenen). De gemiddelde consument is de Beneluxconsument van schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedische schoenen).

In overweging genomen hetgeen voorafgaat, oordeelt het hof dat de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten een normaal aandachtsniveau heeft.

De beweerde, doch in elk geval niet bewezen, hoge prijs waaraan de betrokken waren in casu verhandeld worden door Louboutin, doet daaraan in casu niets af.

35. Wat de identiteit betreft tussen het gelaakte teken zoals gebruikt door Van Dalen, en het merk van Louboutin, stelt het hof vast dat het gelaakte teken bestaat uit een rode kleur aangebracht op de zool van schoenen met hoge hakken.

Ter gelegenheid van de visuele vergelijking (een auditieve of begripsmatige vergelijking is in casu niet aan de orde) tussen het door Van Dalen gebruikte teken en het ingeschreven merk, op basis van de door partijen neergelegde stukken (er werden geen schoenen neergelegd, doch enkel foto's van schoenen), stelt het hof vast dat het rood aangebracht op de zolen van schoenen met hoge hakken door Van Dalen, ofwel geen visuele verschillen vertoont met het rood Pantone 18-1663TP waarvan melding gemaakt wordt in de inschrijving van het Beneluxmerk van Louboutin, ofwel verschillen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

Hetzelfde geldt voor het beeld in het algemeen dat gewekt wordt tussen het door Van Dalen gebruikte teken en het ingeschreven merk.



4381

Van Dalen kan geen nuttig argument putten uit de bewering dat enkel een deel van de zool van de schoenen met hoge hakken die zij verkoopt, rood is gekleurd. Dit is immers visueel niet vast te stellen bij een normaal gebruik van de schoenen, te weten wanneer zij gedragen worden aan de voet of rechtop staan (met name met hun zool naar beneden).

Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het teken gebruikt door Van Dalen in zijn geheel beschouwd in vergelijking met het Beneluxmerk van Louboutin geen verschillen vertoont of hoogstens verschillen die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van het vergeleken teken en merk.

Het gelaakte teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven

36. De waren die het voorwerp zijn van het aangevochten gebruik/waarop het aangevochten teken is aangebracht, zijn dezelfde als deze waarvoor het merk werd ingeschreven, met name schoenen met hoge hakken.

Het gelaakte teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan een van de functies van het merk

37. Naast de herkomstaanduidingsfunctie - zijnde de wezenlijke functie van het merk, die de consument de herkomst van de waar of de dienst waarborgt - vervult het merk ook andere functies, zoals met name deze die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie ervan (HvJ (EU) 18 juni 2009, C- 487/07, L'Oréal/Bellure, punt 58, www.curia.europa.eu).

PAGE 01-00000047304-0038-0044-02-01-4



4392

Er kan niet ernstig betwist worden dat in casu het aangevochten gebruik door Van Dalen afbreuk doet aan de herkomstaanduidingsfunctie van het Beneluxmerk van Louboutin, hetgeen de wezenlijke functie is van dit merk.

Het is, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak, waaronder het gegeven dat de beide partijen actief zijn in de verkoop van schoenen met hoge hakken en in die mate concurrerende activiteiten hebben, voldoende aannemelijk dat het voor het relevante publiek onmogelijk of moeilijk zal worden om te weten of de waren afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde, te weten in casu Van Dalen. Het relevante publiek zal zich of kan zich minstens in die omstandigheden vergissen omtrent de herkomst van de waren (cfr. HvJ (EU) 22 september 2011, C-323/09, Interflora en Interflora British Unit v Marks & Spencer en Flowerd Direct Online Ltd, punt 44, www.curia.europa.eu).

Het hof besluit dat Louboutin zich nuttig kan beroepen op artikel 2.20.1.a BVIE.

Artikel 2.20.1.c. BVIE

38. Louboutin steunt zijn vordering niet enkel op artikel 2.20.1 a BVIE, doch eveneens en zelfs indien zijn vordering op voormeld artikel gegrond zou bevonden worden, op artikel 2.20.1. c BVIE.

Het hof oordeelt dat het niet nuttig is om de vordering van Louboutin gesteund op artikel 2.20.1. c BVIE te onderzoeken, aangezien dit niet tot een ruimere bescherming of bevel tot staking kan leiden dan deze die door het hof wordt uitgesproken op grond van artikel 2.20.1. a BVIE.

┌ PAGE 01-00000047304-0039-0044-02-01-4 ┐



493

IV. 4. De gevorderde maatregelen

39. Het aangevochten gebruik waarvan Louboutin de staking vordert, is het te koop aanbieden van damesschoenen met hoge hakken die voorzien zijn van een aan het Beneluxmerk van Louboutin (quasi) identiek teken, zoals blijkt uit de foto's opgenomen in randnummer 7 van de conclusie van Louboutin.

Louboutin verduidelijkt in randnummer 8 van zijn conclusie dat *“het aangevochten teken dus bestaat uit het beeld van een rode zool van een hooggehakte schoen dat door het publiek wordt opgevangen wanneer het met deze schoenen wordt geconfronteerd in een normale presentatie dan wel gebruik ervan”*.

Wat Louboutin begrijpt onder *“het aangevochten gebruik”* en het *“aangevochten teken”* is zodoende voldoende duidelijk.

Het hof oordeelt dat de vordering tot staking van het aangevochten gebruik van het aangevochten teken gegrond is.

Wat de gevorderde dwangsom betreft, bepaalt het hof deze op 2.500 euro per schoen die in strijd met het bevel tot staking zou verhandeld worden.

Voormeld bedrag is voldoende hoog opdat de dwangsom haar doel zou bereiken.

Het hof oordeelt dat er in casu geen gegronde reden is om het totaal aan te verbeuren dwangsommen te begrenzen.

IV. 5 De gevorderde rechtsplegingsvergoeding

PAGE 01-00000047304-0040-0044-02-01-4



4384

40. De complexiteit van de zaak rechtvaardigt dat aan Louboutin het maximumbedrag van de rechtsplegingsvergoeding zou worden toegekend.

41. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

OM DEZE REDENEN :
HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verwerpt het verzoek tot samenvoeging van deze zaak met de zaak bij het hof gekend onder algemeen rolnummer 2014/AR/734;

Oordeelt dat de eerste rechter internationale rechtsmacht had en territoriaal bevoegd was om kennis te nemen van de zaak;

Zegt dat het hof van beroep te Brussel internationale rechtsmacht heeft en territoriaal bevoegd is om kennis te nemen van het hoger beroep van de heer Christian Louboutin;

PAGE 01-00000047304-0041-0044-02-03-4



WST

Wijst het verzoek af van Van Dalen Footwear BV om de conclusie van de heer Christian Louboutin d.d. 20 mei 2014 nietig te verklaren;

Verklaart het hoger beroep van de heer Christian Louboutin en het incidenteel beroep van Van Dalen Footwear BV ontvankelijk;

Verklaart het incidenteel beroep van Van Dalen Footwear BV ongegrond;

Verklaart het hoger beroep van de heer Christian Louboutin gegrond in de hierna bepaalde mate :

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het :

- de vorderingen van de partijen ontvankelijk heeft verklaard;
- het verzoek tot samenvoeging van de zaak gekend bij de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel onder nummer A/12/06154 met deze gekend onder nummer A/12/06153 heeft afgewezen;
- het verzoek tot opschorting van de zaak in afwachting van een definitieve uitspraak ten gronde door de rechtbank van 's Gravenhage inzake de geldigheid van het door de heer Christian Louboutin ingeroepen merk, heeft afgewezen;
- het verzoek tot opschorting van de zaak in afwachting van een uitspraak door het Hof van Justitie EU in de zaak C-205/13, Hauck GmbH & C° KG v Stokke A/S en anderen, (impliciet) heeft afgewezen;

PAGE 01-00000047304-0042-0044-02-01-4



4396

Opnieuw recht doende voor het overige :

Verklaart de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk nr. 0874489, ingesteld door Van Dalen Footwear BV, ongegrond;

Verklaart de vordering van de heer Christian Louboutin gegrond in de hierna bepaalde mate:

Stelt vast dat Van Dalen Footwear BV door damesschoenen met hoge hakken die voorzien zijn van een aan het Beneluxmerk nr. 0874489 van de heer Christian Louboutin (quasi) identiek teken, te koop aan te bieden, inbreuk maakt op de merkenrechten van de heer Christian Louboutin;

Beveelt de staking aan Van Dalen Footwear BV van het in de Benelux te koop aanbieden van damesschoenen met hoge hakken die voorzien zijn van een aan het Beneluxmerk nr. 0874489 van de heer Christian Louboutin (quasi) identiek teken;

Zegt dat het bevel tot staking geldt op straffe van een dwangsom van 2.500 euro per schoen die in strijd met het stakingsbevel wordt verhandeld;

Veroordeelt Van Dalen Footwear BV in de kosten van de procedure voor de eerste rechter en in de kosten van de beroepsprocedure;

Stelt de kosten vast op 402,60 euro + 11.000 euro (RPV procedure eerste rechter) + 210 euro (beroepsverzoekschrift) + 11.000 euro (RPV beroepsprocedure) aan de zijde van de heer Christian Louboutin.



4387

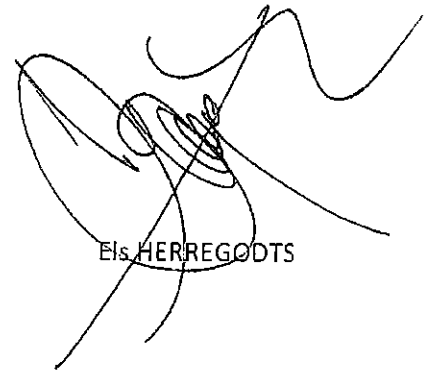
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 18 november 2014 waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,

Raadsheer dd. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,
Griffier.



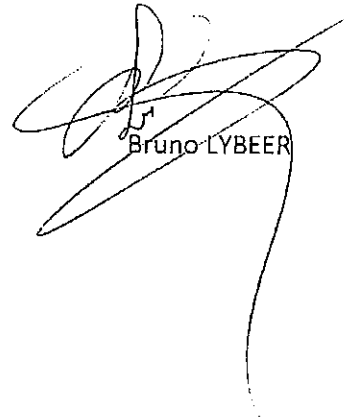
Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER

