

---

**RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE BRUSSEL**

**Vordering tot staken - zaal E**

---

**A.R. 2013/6154**

In de zaak van:

De heer LOUBOUTIN Christian, schoenmaker, wonende te Frankrijk, te F-75002 Paris, Rue Volney 1

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester T. Van Innis

Advocaat te 1081 Brussel, De Neckstraat 22 bus 38

En:

De vennootschap naar Nederlands recht VAN DALEN FOOTWEAR BV, met maatschappelijke zetel te NL-2131 HA Hoofddorp (Nederland), Wijkemeerstraat 36

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Lindemans

Advocaat te 1000 Brussel, Joseph Stevensstraat 7

Spreekt de rechtbank het navolgend vonnis uit:

## **1 DE PROCEDURE**

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 7 augustus 2013 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 12 maart 2014. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad op 19 maart 2014 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

## **2 DE FEITEN**

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. De heer Louboutin is een Franse schoenenontwerper. Van Dalen is een dochteronderneming van de vennootschap naar Nederlands recht Ardenberg B.V. De activiteiten van Ardenberg B.V. en haar dochterondernemingen bestaan voornamelijk uit detailhandel in schoenen en aanverwante artikelen. Naast Van Dalen, is Ardenberg eigenaar van schoenenwinkels waaronder Dr. Adams, Jan Jansen en Bitter.
7. De heer Louboutin heeft een gemeenschapsmerk gedeponereerd, met inroeping van anciënniteit, van een Benelux merk van 28 december 2009 met als nummer 0874489 (stuk 1 bundel eisende partij). De waren waarvoor het merk in klasse 25 is geregistreerd, zijn de volgende: *schoeisel met hoge hakken (orthopedisch schoeisel uitgezonderd)*, in het Frans: *Chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques)*.

In de registratie staat voorts volgende kleurcode vermeld: Rouge (Rood) (Pantone 18-1663TP) met volgende omschrijving:

'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).'

Vrije vertaling: *"Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantone 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen zoals weergegeven (de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaatsing van het merk aan te tonen)."*

Het merk wordt als volgt afgebeeld:



8. Aanleiding tot het geschil betreft de verhandeling door Van Dalen van de onder paragraaf 5 van de inleidende dagvaarding afgebeelde hooggehakte damesschoen. De heer Louboutin voert aan dat Van Dalen hiermee inbreuk maakt op zijn merk op grond van art. 2.20 lid 1 sub a, b en/of c BVIE.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### *3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:*

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

#### *3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:*

*"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 Uw Zetel gekend onder rolnummer A.R.6.154/13 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 Uw Zetel 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 de strijdigheid ervan met artikel 807 Ger. W.;*

*De hoofdvordering van Mr. Louboutin voor het overige ongegrond te verklaren;*

*De tegenvordering van Van Dalen ontvankelijk en gegrond te verklaren;*

*Dienvolgens, het door Mr. Louboutin ingeroepen Benelux merk 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 € per paar schoenen, met een maximumbedrag van 100.000 €;*

*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 €."*

#### **4 DE ONTVANKELIJKHEID**

9. Verwerende partij concludeert tot de niet ontvankelijkheid van de vordering zonder dit concreet verder uit te werken. De stakingstrechtster ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

## **5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING**

### *5.1 Over de gevraagde samenvoeging en opschorting*

10. Naar het oordeel van de stakingsrechter is er in casu geen aanleiding om de zaak samen te voegen met de zaak gekend onder rolnummer A.R. 6154/13. Er is ook geen reden om te wachten tot een definitieve uitspraak ten gronde van de rechtbank van 's Gravenhage inzake de geldigheid van het door de heer Louboutin ingeroepen merk.

### *5.2 Over de vordering tot nietigverklaring*

11. Van Dalen verzoekt de stakingsrechter het voormelde merk nietig te verklaren. Van Dalen steunt zich hiervoor onder meer op artikel 2.1. lid 2 BVIE en het gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE.

12. De heer Louboutin voert aan dat voormeld merk een positiemerk betreft en dat „op een vaste plaats aangebrachte merken” een bijzondere categorie merken vormen, ook al wordt deze niet uitdrukkelijk in de wet vermeld. Een „op een vaste plaats aangebracht merk” beoogt immers de bescherming van een tweedimensionaal of een driedimensionaal teken dat op een nauwkeurig bepaalde wijze op het oppervlak van een waar of op een gedeelte daarvan wordt aangebracht. De bescherming die wordt verleend door een „op een vaste plaats aangebracht merk”, ziet enkel op het concrete gebruik ervan op de betrokken waren. De heer Louboutin leidt hieruit af dat de rechtspraak betreffende driedimensionale merken in casu irrelevant is, aangezien het merk bestaat in een bijzonder teken, te weten een bepaalde kleurschakering, dat op een specifiek deel van de schoen wordt aangebracht, namelijk de zool.

13. Uit de stukken en het merkdepot blijkt inderdaad dat het merk enkel betrekking heeft op de kleuring van de zool van hooggehakte damesschoenen in rood (Pantone 18-1663TP) met uitsluiting van andere delen van deze waren.

14. Met betrekking tot de kwalificatie 'positiemerk' overweegt de stakingsrechter dat noch verordening nr. 40/94, noch verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1) „op een vaste plaats aangebrachtemerken” als een bijzondere categorie merken vermeldt. Aangezien artikel 4 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 4 van

verordening nr. 207/2009) geen exhaustieve lijst bevat van tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen, is deze omstandigheid evenwel irrelevant voor de vraag of „op een vaste plaats aangebrachte merken” voor inschrijving in aanmerking komen. Verder lijken „op een vaste plaats aangebrachte merken” aan te leunen bij beeldmerken en driedimensionale merken, aangezien daarbij beeld- of driedimensionale elementen op het oppervlak van een waar worden aangebracht.

15. In verband met de kleur overweegt de stakingsrechter: ofschoon kleuren niet uitdrukkelijk als mogelijk teken worden vermeld, wordt algemeen aangenomen dat ze in beginsel een merk kunnen vormen. Alleen van combinaties van kleuren bevestigt artikel 15 TRIPs uitdrukkelijk dat ze in aanmerking komen voor inschrijving als handelsmerken. Het is evenwel niet omdat een merkteken in een bepaalde kleur wordt voorgesteld dat er sprake is van een kleurmerk.

Van een kleurmerk in de eigenlijke zin spreekt men pas wanneer één bepaalde kleur of kleurencombinatie op zich als teken wordt opgeëist. Men gaat er dan vanuit dat de waar of de verpakkingen door die kleur of kleuren alleen reeds zodanig wordt gekarakteriseerd dat het publiek er de industriële of commerciële herkomst in herkent.

Het Hof van Justitie heeft bevestigd dat een kleur of een kleurencombinatie op zich in relatie tot de waar of dienst een teken kan vormen in de zin van artikel 2 EMRL. Wel heeft het Hof tevens opgemerkt dat een kleur als zodanig niet vermoed kan worden een teken te zijn omdat een kleur gewoonlijk niet meer dan een eigenschap van een voorwerpen is<sup>1</sup>. In de mate dat een kleur in staat is om de herkomst van de waren of diensten van een onderneming aan te duiden, moet worden aanvaard dat abstract en contourloos aangeduide kleuren en kleurencombinaties een merk kunnen vormen in de zin van artikel 2.

---

<sup>1</sup> HvJ 6 mei 2003 Libertel/BMB, C-104/1; HvJ 24 juni 2004, Heidelberger Bauchemie, C 49/02.

Uit de aanvraag moet dan wel duidelijk blijken dat de registratie als kleurmerk wordt beoogd en dat dus niet de indruk wordt gewekt dat het om een beeldmerk of een driedimensionaal merk zou gaan<sup>2</sup>.

16. In casu blijkt volgens de stakingsrechter uit de merkinschrijving niet dat eisende partij een kleurmerk heeft willen registreren. Meer integendeel, uit het feit dat er een driedimensionale tekening wordt gevoegd bij het merk waarbij *'de omtrek van de schoen maakt geen deel uit van het merk maar heeft tot doel om de plaatsing van het merk aan te tonen'* leidt de stakingsrechter af dat het in casu een vormmerk betreft.

17. De verwijzing van de raadsman van eisende partij naar het recente arrest van het Hof van Justitie van 6 maart 2014 en het citaat tijdens de pleidooien waarbij een middel werd voorgesteld als een dictum van het Hof doet geen afbreuk aan het bovenstaande.

#### *5.2.1 Over artikel 2.1 lid 2 BVIE*

18. Inzake vormmerken is artikel 2.1. lid 2 BVIE van toepassing. Een teken dat "een wezenlijke waarde aan de waar geeft" kan geen geldig merk zijn volgens artikel 2.1. lid 2 BVIE.

19. In de Benelux is de uitsluitingsgrond van toepassing op waren waarvan de aard zondanig is dat hun uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate hun marktwaarde bepalen dankzij hun fraaiheid of hun oorspronkelijke karakter<sup>3</sup>. Hierbij mag alleen rekening worden gehouden met de marktwaarde die een vorm aan het product toevoegt op grond van zijn esthetische aantrekkelijkheid en niet op grond van andere factoren. Zo is het in deze context bijvoorbeeld irrelevant dat een vorm door zijn algemene bekendheid een belangrijke wervingskracht is gaan bezitten die dus een grote publicitaire waarde aan het product verleent<sup>4</sup>.

---

<sup>22</sup> Gerecht, 14 juni 2012, Seven Twons Ltd/ BHIM, T-293/10, zie ook: Gotzen, F. en Janssens, M.-C., Handboek Merkenrecht, 2012, Bruylant, 48-49 en verwijzingen aldaar.

<sup>3</sup> BenGH 14 april 1989, Superconfex/Burberrys, Jur. 1989, 24.

<sup>4</sup> BenGH 14 april 1989, Superconfex/Burberrys, Jur. 1989, 24.

20. Ook volgens de Europese teksten gaat het in wezen om vormen die de intrinsieke waarde van het product bepalen. Het is niet voldoende dat een vorm attractief is in die mate dat de vorm de waarde van het product verhoogt. Het moet gaan om een vorm die (inherent) het potentieel heeft om in grote mate het gedrag van de consument te bepalen. Het volstaat daarbij dat de vorm een voor de keuze van de consument zeer belangrijk criterium is, zelfs indien de consument ook andere kenmerken van het product, zoals de technische kwaliteiten, in aanmerking neemt. Anders dan bij de weigeringsgrond gebrek aan onderscheidend vermogen waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevantie publiek, wordt deze laatste verplichting evenwel niet opgelegd in het kader van deze weigeringsgrond<sup>5</sup>.

21. Het past om in casu toepassing te maken van de rechtspraak in de zaak Bang en Olufsen:

*"60 De vorm van een waar behoort tot de tekens die een merk kunnen vormen. Voor gemeenschapsmerken vloeit dit voort uit artikel 4 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 4 van verordening nr. 207/2009), volgens hetwelk gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, zoals woorden, tekeningen, devorm van de waar en de verpakking ervan, mits deze tekens de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie arrest Hof van 14 september 2010, Lego Juris/BHIM, C-48/09 P punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak).*

*61 Krachtens artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94 wordt echter inschrijving geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, of uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.*

*62 Volgens de rechtspraak moeten alle in artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 genoemde weigeringsgronden worden uitgelegd tegen de*

---

<sup>5</sup> Zie ook: Gotzen, F. en Janssens, M.-C., Handboek Merkenrecht, 2012, Bruylant, 53-54 en verwijzingen aldaar.



*achtergrond van het algemeen belang dat eraan ten grondslag ligt (zie arrest Lego Juris/BHIM, punt 60 hierboven, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak).*

*63 Zo heeft de Unierechter voor bepaalde driedimensionale tekens die bestaan uit de vorm van een waar en vallen onder artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 207/2009), reeds opgemerkt dat de in deze bepaling genoemde weigeringsgronden als ratio hebben te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkwerwijs in de waren van concurrenten zoekt (arresten Philips, punt 26 hierboven, punt 78; Linde e.a., punt 26 hierboven, punt 72, en Lego Juris/BHIM, punt 60 hierboven, punt 43), waarbij de merkhouder opgrond van de inschrijving van de aan de orde zijnde vormen de andere ondernemingen niet alleen het gebruik van dezelfde vorm kan verbieden, maar ook het gebruik van vergelijkbare vormen (zie in die zin arrest Lego Juris/BHIM, reeds aangehaald, punt 56).*

*64 In de eerste plaats betoogt verzoekster dat die ratio geen betrekking heeft op de vormen die binnen de werkingssfeer van artikel 7, lid 1, sub e-iii, van verordening nr. 40/94 vallen. Anders dan verzoekster betoogt, kan echter uit niets worden afgeleid dat de ratio van de in deze laatste bepaling neergelegde weigeringsgrond anders is dan die welke volgens de rechtspraak aan de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, ten grondslag ligt.*

*65 Zoals advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer in de punten 30 en 31 van zijn conclusie in de zaak die heeft geleid tot het in punt 26 hierboven vermelde arrest Philips (Jurispr. blz. I-5478)*

*heeft opgemerkt met betrekking tot artikel 3, lid 1, sub e, van richtlijn 89/104, dat in wezen gelijk is aan artikel 7, lid 1, sub e, van verordening nr. 40/94, heeft het verbod van inschrijving van zuiver functionele vormen of van vormen die een wezenlijke waarde aan de waar geven, als naaste doel te voorkomen dat het door een merk verleende exclusieve en duurzame recht dient ter vereeuwiging van andere rechten die de wetgever aan „verjaring” heeft willen onderwerpen.*

*66 Evenals de weigeringsgrond die de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen betreft, heeft de weigeringsgrond inzake tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke*

*waarde aan de waar geeft, tot doel te voorkomen dat een monopolie op dergelijke vormen wordt verleend.*

Toepassing in concreto

22. Het merk van de heer Louboutin is ingeschreven voor pumps (*chaussures à talons hauts (à l'exception des chaussures orthopédiques)*). Het is evident dat voor dergelijke waren het design een zeer belangrijk criterium voor de consument is. Dit is des te meer het geval voor de schoenen van de heer Louboutin, aangezien deze schoenen vele malen duurder zijn dan de gemiddelde verkoopprijs van een damesschoen.

23. Dat de zool van de schoenen van de heer Louboutin voor consumenten een zeer belangrijk criterium vormt, volgt ook uit de volgende bronnen:

- Een artikel van de website [www.foxbusiness.com](http://www.foxbusiness.com) van 12 mei 2011 waarin een koopster uitlegt dat zij waarschijnlijk niet zo veel geld uit had gegeven aan een paar schoenen als deze niet over een rode zool hadden beschikt (zie stuk 6 bundel verwerende partij);
- Een artikel van de website [www.nu.nl](http://www.nu.nl) over de verkiezing van de meest sexy schoen van 2012 (zie stuk 7 bundel verwerende partij);
- Een artikel over een tentoonstelling van de schoenen van Mr. Louboutin in het Design Museum in Londen (zie stuk 8 bundel verwerende partij).

24. Het merk van de heer Louboutin geeft derhalve de wezenlijke waarde aan de waar en moet om die reden nietig worden verklaard. Het merk voldoet immers niet aan de voorwaarden van artikel 2.1 lid 2 BVIE.

*5.2.2 Ten overvloede: over het onderscheidend vermogen*

25. Volgens vaste rechtspraak<sup>6</sup> houdt het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van dat artikel in dat het merk zich ertoe leent, de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, te identificeren als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming en dus deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

26. Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld ten opzichte van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek.

27. De perceptie van het relevante publiek kan worden beïnvloed door de aard van het teken waarvan de inschrijving wordt aangevraagd. Aangezien de gemiddelde consument niet de gewoonte heeft om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van deze waren zelf samenvallen, hebben dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.

28. Doorslaggevend voor de toepasselijkheid van deze rechtspraak is niet de kwalificatie van het betrokken teken als beeld-, driedimensionaal of ander teken, maar wel het feit dat dit teken samenvalt met het uiterlijk van de waar zelf. Zo is dit criterium, behalve op driedimensionale merken toegepast op beeldmerken bestaande in een tweedimensionale weergave van de aangeduide waar en ook op een teken bestaande in een dessin dat op het oppervlak van een waar was aangebracht en kleurencombinaties volgens de rechtspraak enkel in uitzonderlijke omstandigheden worden geacht intrinsiek onderscheidend vermogen te hebben, aangezien zij met het uiterlijk van de aangeduide waren samenvallen en in beginsel niet ter aanduiding van de commerciële herkomst worden gebruikt.

29. Bijgevolg moet worden geverifieerd of het aangevraagde merk met het uiterlijk van de aangeduide waar samenvalt, dan wel integendeel daar los van staat.

---

<sup>6</sup> HvJ 29 april 2004, Henkel, HvJ 22 juni 2006, Storck, HvJ 6 mei 2003, Libertel.

30. Het merk van eisende partij beoogt de bescherming van een specifiek teken dat op een welbepaald deel van het oppervlak van de aangeduide waar wordt aangebracht. Het aangevraagde merk kan dus niet los worden gezien van de vorm van een deel van deze waar, te weten de zool van een hooggehakte damesschoen.

31. Het merk valt derhalve samen met het uiterlijk van de aangeduide waar.

32. Aangezien consumenten niet de gewoonte hebben om de commerciële herkomst van waren af te leiden uit tekens die met het uiterlijk van deze waren zelf samenvallen, hebben dergelijke tekens enkel onderscheidend vermogen indien zij op significante wijze afwijken van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.<sup>7</sup>

33. Uit de stukken van het dossier van verwerende partij blijkt dat er heel wat voorbeelden zijn van schoenen die voorzien zijn van rode zolen en die niet van eisende partij afkomstig zijn:

- Verschillende internetpagina's waarop schoenen met rode zolen te zien zijn (zie stuk 9 verwerende partij);
- Stephanie Pedersen, *Het schoenenboekje* (zie stuk 10 verwerende partij);
- Tonko Dop en Lucas Bonekamp, *Jan Jansen* (2007), Terra Lannoo, Arnhem (zie stuk 11 verwerende partij);
- J. Arts, *Jan Jansen*, (2009), Arnhem (zie stuk 12 verwerende partij);
- Kenn Duncan, *Red Shoes* (1984), Universe Books, New York (zie stuk 13 verwerende partij);

---

<sup>7</sup> HVJ 7 oktober 2004, C-136/02 Mag Instrument Inc./OHIM

- Saskia Durian-Ress, *Schuhe, Vom später Mittelalter bis zu Gegenwart* (1991), Hirmer Verlag, München (zie stuk 14 verwerende partij);
- Die Verlassen Schuhe, Rheinisches Landesmuseum Bonn, 1993-1994 (zie stuk 15 verwerende partij);
- Colin McDowell, *Manolo Blahnik* (2000), Harper Collins, New York (zie stuk 16 verwerende partij);
- Jonathan Walford, *The seductive shoe* (2007), Thames & Hudson, London (zie stuk 17 verwerende partij);
- June Swann, *Red Shoes, from Ancient Rome to 20<sup>th</sup> century Europe* (zie stuk 18 verwerende partij);
- Samuele Mazza, *Andrea Pfister* (1998) (zie stuk 19 verwerende partij);
- Ietse Meij, *Jan Jansen, Master of Shoe Design* (2002), gepubliceerd ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling van Jan Jansen in 2002 in Den Haag en Offenbach am Main (zie stuk 20 verwerende partij);
- M. Fakushima, *Jan Jansen, Master of Shoe Design* (2004), gepubliceerd ter gelegenheid van de overzichtstentoonstelling van Jan Jansen in 2004 en 2005 in Japan (zie stuk 21 verwerende partij);
- A. Choclat en R. Jones, *Shoe Design* (2009), Keulen (zie stuk 22 verwerende partij);
- Verschillende pagina's uit het modeblad L'Officiel, 1000 modèles (zie stuk 23 verwerende partij);
- Verschillende Europese modelregistraties voor schoenen met srode zolen (zie stuk 24 verwerende partij);
- Foto's van verschillende bekende personen die schoenen met rode zolen dragen die niet van Louboutin afkomstig zijn (zie stuk 25 verwerende partij); en,

- Diverse pagina's uit de veilingcatalogus van Christie's ter gelegenheid van de veiling van de Jan Jansen collectie in 2007 (zie stuk 26 verwerende partij).

34. De stakingsrechter is het derhalve niet eens met de door eisende partij geciteerde beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het OHIM. In deze beslissing neemt de Tweede Kamer van Beroep vooreerst ten onrechte aan dat de markt voor hooggehakte damesschoenen uitsluitend wordt gekenmerkt door zwarte, bruine en beige zolen. Uit de hoger vermelde stukken blijkt dat er ook rode zolen gebruikelijk zijn op de markt. Verder beslist de Tweede Kamer van Beroep dat de rode zool dus fantasievol en onverwacht is, en dit om die reden zorgt voor het vereiste onderscheidende vermogen. Naar het oordeel van de stakingsrechter is dit niet het geval en ontbeert het merk van de heer Louboutin het vereiste onderscheidend vermogen om voor inschrijving in aanmerking te komen. Het merk bestaat louter uit een aanduiding die in de handel gebruikelijk is geworden (artikel 2.11, lid 1 sub c en/of d BVIE). Uit de stukken voorgelegd door verwerende partij blijkt dat het al geruime tijd gangbaar is in de branche om een hooggehakte damesschoenen te voorzien van een rode zool.

35. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

### 5.3 Over de hoofdvordering

36. Uit de gegrondheid van de tegenvordering volgt de ongegrondheid van de hoofdvordering.

37. Ten overvloede: Eisende partij vordert de stakingsrechter te oordelen dat het 'aangevochten' gebruik inbreukmakend is. Deze formulering is onduidelijk, minstens onnauwkeurig. Er is absoluut niet duidelijk voor welk type schoen eisende partij een verbod vraagt. Is een schoen met beperkte hak inbreukmakend? Is een damesschoen met plateauzool inbreukmakend? Is een damesschoen met hoge hak en rood/goud streepjesmotief inbreukmakend? Eisende partij laat na aan te geven waaruit het "aangevochten" gebruik precies bestaat. Het toekennen van de vordering zou neerkomen op een algemeen verbod op de commercialisering van hooggehakte damesschoenen met zool waarop, in eender welke mate, eender welke kleur van rood werd aangebracht. Dit kan en mag uiteraard niet de bedoeling zijn van een stakingsvordering.

## **6 DE KOSTEN**

38. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro.

## **7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

De stakingsrechter verklaart de tegenvordering van verwerende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat het door eisende partij ingeroepen Benelux merk ingeschreven onder het nummer 0874489 nietig is wegens een schending van artikel 2.1 lid 2 BVIE.

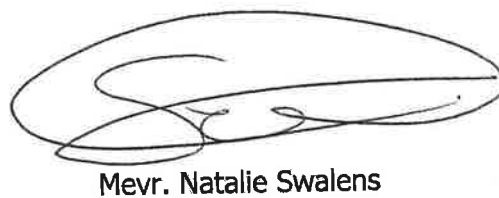
De stakingsrechter beveelt overeenkomstig artikel 4.5, lid 3 BVIE de doorhaling van voormeld merk in het Beneluxmerkregister zodra dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

De stakingsrechter veroordeelt eisende partij tot de kosten van het geding in hoofde van verwerende partij begroot op 1.320 euro.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brussel, in vervanging van de Voorzitter, wettelijk belet, zetelend zoals in kort geding, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare en buitengewone terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zaal E van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70 te 1000 Brussel, op **20 MRT 2014**



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens