



# Jurisprudentie

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL  
M. SZPUNAR  
van 22 juni 2017<sup>1</sup>

**Zaak C-163/16**

**Christian Louboutin,  
Christian Louboutin SAS  
tegen  
Van Haren Schoenen BV**

[verzoek van de rechtbank Den Haag (Nederland) om een prejudiciële beslissing]

„Prejudiciële verwijzing – Merken – Richtlijn 2008/95/EG – Absolute weigerings- of nietigheidsgronden – Gronden die van toepassing zijn op tekens die bestaan uit de vorm van de waar – Artikel 3, lid 1, onder e), iii) – Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft – Werkingssfeer – Begrip ‚vorm‘ van de waar – Merk bestaande uit de rode kleur die is aangebracht op de zool van een schoen met hoge hak”

## Inleiding

1. De onderhavige prejudiciële verwijzing biedt het Hof de gelegenheid, de werkingssfeer nader te omschrijven van de absolute weigerings- of nietigheidsgronden die betrekking hebben op zogenaamde „functionele” tekens als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95/EG<sup>2</sup>.
2. De toepassing van deze gronden is beperkt tot tekens die uitsluitend bestaan uit de „vorm van de waar”. In casu dient dit begrip te worden gepreciseerd met betrekking tot het Benelux-merk van de Franse modeontwerper Christian Louboutin, dat bestaat uit de rode kleur die is aangebracht op de zool van een schoen met hoge hak.
3. Het verzoek werd ingediend in het kader van een vordering wegens inbreuk die door C. Louboutin en Soci  t   Christian Louboutin SAS (hierna samen: „Louboutin”) werd ingesteld tegen Van Haren Schoenen BV (hierna: „Van Haren”) naar aanleiding van de verkoop door deze laatste van schoenen met een rode zool die inbreuk zouden maken op het merk van Louboutin.

<sup>1</sup> Oorspronkelijke taal: Frans.

<sup>2</sup> Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2008, L 299, blz. 25).

## Toepasselijke bepalingen

### *Unierecht*

4. Artikel 3 van richtlijn 2008/95, met het opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt:

„1. Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

e) tekens die uitsluitend bestaan uit:

- i) de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt,
- ii) de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen,
- iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;

[...]”

5. Richtlijn 2008/95 zal worden vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436<sup>3</sup>, waarvan de termijn voor omzetting verstrijkt op 14 januari 2019. Artikel 4, lid 1, onder e), iii), van deze richtlijn verwijst naar tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm die, of een ander kenmerk [van de waar] dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft”.<sup>4</sup>

### *Benelux-Verdrag*

6. In Nederland wordt het merkenrecht geregeld door het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), dat op 25 februari 2005 is ondertekend te Den Haag door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: „Benelux-Verdrag”).

7. Artikel 2.1 van dit verdrag, met het opschrift „Tekens die een Benelux-merk kunnen vormen”, bepaalt met name dat „evenwel niet als merken [kunnen] worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.

8. Uit de verwijzingsbeslissing blijkt dat dit verdrag nog niet werd gewijzigd met het oog op de omzetting van richtlijn 2015/2436 in nationaal recht.

## Hoofdeding

9. Christian Louboutin is een stilist die met name damesschoenen met hoge hakken ontwerpt. Deze schoenen hebben als bijzonder kenmerk dat de buitenzool ervan steeds rood is.

<sup>3</sup> Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 2015, L 336, blz. 1).

<sup>4</sup> Eenzelfde bepaling is opgenomen in artikel 7, lid 1, onder e), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21).

10. Op 28 december 2009 heeft Louboutin een merkaanvraag ingediend, die op 6 januari 2010 heeft geleid tot de inschrijving van Benelux-merk nr. 0874489 (hierna: „litigieus merk”) voor waren van klasse 25, te weten „schoenen (met uitzondering van orthopedische schoenen)”. Op 10 april 2013 werd de inschrijving aangepast, in die zin dat de aangeduide waren werden beperkt tot „schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedische schoenen)”.

11. Dit merk wordt omschreven als volgt: „Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantone 18-1663TP) aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld (de contouren van de schoen maken geen deel uit van het merk, maar zijn bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken).” Het merk wordt hieronder afgebeeld:



12. Van Haren exploiteert in Nederland detailhandelszaken in schoenen. In 2012 heeft Van Haren damesschoenen met hoge hakken en rode zool verkocht.

13. Louboutin heeft bij de rechtbank Den Haag een vordering wegens inbreuk ingesteld tegen Van Haren. Deze vordering werd toegewezen.

14. Tegen dit verstekvonnis heeft Van Haren verzet aangetekend op grond van artikel 2.1, lid 2, van het Benelux-Verdrag, waarbij zij de nietigheid van het litigieuze merk aanvoerde.

15. In de verwijzingsbeslissing wijst de rechtbank Den Haag erop dat het verweer van Van Haren erin bestaat te betogen dat het litigieuze merk in werkelijkheid een tweedimensionaal merk is, te weten de rode kleur, dat bij gebruik ervan op schoenzolen overeenkomt met de vorm van die schoenen en deze een wezenlijke waarde geeft.

16. De verwijzende rechter is van oordeel dat het betrokken merk geen eenvoudig tweedimensionaal merk is, aangezien het onlosmakelijk verbonden is met een schoenzool. Hij merkt op dat weliswaar vaststaat dat het litigieuze merk samenvalt met een onderdeel van de waar, maar dit niet wegneemt dat het onduidelijk is of het begrip „vorm” in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van een waar, zoals de contouren, de afmetingen en het volume daarvan, met uitsluiting van de kleuren.

17. In dit verband stelt de verwijzende rechter dat, indien wordt aangenomen dat het begrip „vorm” niet ziet op de kleuren van een waar, de weigeringsgronden van dat artikel 3, lid 1, onder e), niet van toepassing zijn, zodat een persoon zonder tijdslimiet bescherming zou kunnen verkrijgen voor merken die een kleur bevatten die het gevolg is van het functionele karakter van de waar, bijvoorbeeld reflecterende veiligheidskleding of flessen met een isolerende verpakking.

## Prejudiciële vraag en procedure bij het Hof

18. In deze omstandigheden heeft de rechtbank Den Haag de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:

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

19. De verwijzingsbeslissing is ter griffie van het Hof ingekomen op 21 maart 2016. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door partijen in het hoofdgeding, de Duitse, de Hongaarse, de Portugese en de Finse regering, almede door de Europese Commissie. Partijen in het hoofdgeding, de Duitse regering en de Commissie hebben deelgenomen aan de terechtzitting, die op 6 april 2017 heeft plaatsgevonden.

## Analyse

### *Opmerkingen vooraf*

20. De merkenregeling is enerzijds een onontbeerlijk onderdeel van het stelsel van mededinging dat het Unierecht wil vestigen en handhaven. Anderzijds geeft het ingeschreven merk de houder voor bepaalde waren of diensten een uitsluitend recht dat hem in staat stelt het ingeschreven teken zonder tijdslimiet als merk te monopoliseren.<sup>5</sup>

21. Deze twee overwegingen zijn in het algemeen niet tegenstrijdig, maar dit is anders wanneer tekens samenvallen met het uiterlijk van de waar. De inschrijving van een dergelijk teken als merk kan immers ertoe leiden dat de mogelijkheid om concurrerende waren op de markt te brengen, wordt beperkt.<sup>6</sup>

22. Op deze premisse berust de specifieke regeling van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, die van toepassing is op tekens bestaande uit de vorm van de waar.

23. Ik wijs erop dat deze overwegingen naar analogie ook gelden voor andere tekens die een element van het uiterlijk van de waar waarvoor de inschrijving is aangevraagd, weergeven.

24. Zo heeft het Hof geoordeeld dat tekens bestaande uit kleuren als zodanig in beginsel stuiten op dezelfde bezwaren wat het gevaar voor monopolisering van de gebruikskenmerken van de waar betreft. In dit verband werd in het arrest *Libertel*<sup>7</sup> erkend dat een specifieke benadering noodzakelijk is.

25. Voor deze twee categorieën van tekens, te weten enerzijds tekens bestaande uit de vorm van de waar en anderzijds tekens bestaande uit een kleur als zodanig, gelden specifieke regelingen in het stelsel van richtlijn 2008/95, zoals uitgelegd door het Hof. Voor het antwoord op de vraag van de verwijzende rechter is het derhalve nodig vooraf het litigieuze merk ten aanzien van die twee categorieën te kwalificeren.

<sup>5</sup> Zie arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, punten 48 en 49).

<sup>6</sup> Zie mijn conclusie in de zaak *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:322, punten 31-33).

<sup>7</sup> Zie arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, punten 60-65).

26. Meer algemeen blijkt uit de onderhavige zaak dat de overwegingen inzake het gevaar voor monopolisering van de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar ook kunnen gelden voor andere types van merken – zoals positiemerken<sup>8</sup> of bewegingsmerken<sup>9</sup> alsmede mogelijkerwijs geluids-, geur- of smaakmerken –, die eveneens kunnen samenvallen met een element van het uiterlijk van de betrokken waar. Los van de kwalificatie van dergelijke merken is het belangrijk dat bij het onderzoek met het oog op de inschrijving ervan rekening kan worden gehouden met het belang, bepaalde tekens in het publiek domein te houden.

27. Op dit punt dienen zich voor het Hof verschillende uitleggingsmogelijkheden aan. Enerzijds zou artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 ruimer kunnen worden uitgelegd, zoals ik verder in de onderhavige conclusie zal voorstellen. Anderzijds zou het Hof kunnen aanvaarden dat in het kader van het onderzoek van het onderscheidend vermogen van een teken in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van deze richtlijn rekening mag worden gehouden met het belang, bepaalde tekens in het publiek domein te houden, voor alle tekens die samenvallen met een element van het uiterlijk van de betrokken waar of zelfs voor andere categorieën van tekens die beperkt beschikbaar zijn.<sup>10</sup>

### ***Kwalificatie van het litigieuze merk***

28. Ik ben van mening dat de kwalificatie van het litigieuze merk ten aanzien van de categorie van tekens als bedoeld in artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, enerzijds, en ten aanzien van de categorie waarop het arrest Libertel<sup>11</sup> betrekking heeft, anderzijds, als uitgangspunt voor de analyse van de prejudiciële vraag moet worden genomen.

29. De verwijzende rechter stelt vast dat het litigieuze merk, dat bestaat uit de rode kleur van een schoenzool, samenvalt met een element van het uiterlijk van de betrokken waar, maar hij aarzelt om dit element aan te merken als deel uitmakend van de „vorm” van de waar.

30. Op dit punt lopen de standpunten van partijen in het hoofdgeding en van de vier lidstaten die in casu hebben geïntervenieerd, uiteen. Louboutin betoogt met name dat het begrip teken dat „uitsluitend” bestaat uit de vorm van de waar, niet ziet op positiemerken – zoals het merk van Louboutin bestaande uit de rode zool – die niet bestaan uit een bepaald model van de waar, maar kunnen worden aangebracht op uiteenlopende modellen van de waar. Van Haren stelt daarentegen dat de kleur kan worden beschouwd als een inherent onderdeel van de vorm van de waar, zoals het geval is bij het litigieuze merk. De Commissie merkt op dat het niet uitgesloten is dat een teken bestaande uit de vorm van de waar ook een bepaalde kleur kan hebben, maar dat kleur op zichzelf in dat verband wordt gezien als een zelfstandig element in relatie tot de waar, en dus onafhankelijk van de vorm van de waar. Bijgevolg wijst zij erop dat haar opmerkingen betrekking hebben op kleur op zichzelf.

31. Dienaangaande wijs ik erop dat de kwalificatie van het litigieuze merk een feitelijke beoordeling vormt en dat het in casu aan de verwijzende rechter staat om die beoordeling te verrichten. Deze overweging staat er evenwel niet aan in de weg dat het Hof aanwijzingen geeft die voor deze rechter als leidraad kunnen dienen bij zijn beoordeling.

8 Het klassieke voorbeeld is een decoratief stiksel op de achterzak van een jeans. Zie document SCT 16/2 van de zestiende bijeenkomst van het Permanent Comité van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom voor merkenrecht, industriële ontwerpen en geografische aanduidingen, die betrekking had op de nieuwe types van merken (toegankelijk via <http://www.wipo.int/policy/fr/sct/>).

9 Zie met name de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 23 september 2003 (R 772/2001-1) inzake de inschrijving van een Uniemerk bestaande in de beweging van de deuren van een auto.

10 Zie het voorstel voor een dergelijke benadering in de rechtsleer, Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, blz. 115, en Tischner, A., *Kumulatywna ochrona wzornictwa przemysłowego w prawie własności intelektualnej* (De cumulatie van de bescherming van tekeningen en modellen in het intellectuele-eigendomsrecht), Warschau, 2015, blz. 346.

11 Zie arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244).

32. Hoewel verschillende partijen het betrokken merk hebben omschreven als een „positiemark”, merk ik op dat noch richtlijn 2008/95 noch het Hof in zijn rechtspraak juridische gevolgen verbindt aan een dergelijke kwalificatie. Verder staat de kwalificatie als positiemark op zich niet eraan in de weg dat hetzelfde merk wordt beschouwd als een merk bestaande uit de vorm van de waar, aangezien laatstgenoemde categorie ook tekens omvat die een onderdeel of een element van de betrokken waar weergeven.

33. Aldus staat het mijns inziens aan de verwijzende rechter om vast te stellen of het in casu gaat om een kleurmerk als zodanig dan wel om een merk bestaande uit de vorm van de waar waarbij evenwel ook aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur.

34. Hiertoe dient de verwijzende rechter een globale beoordeling te verrichten, rekening houdend met de grafische voorstelling en de eventuele beschrijvingen die op het ogenblik van de inschrijvingsaanvraag werden ingediend, alsmede – in voorkomend geval – met andere elementen die nuttig zijn voor de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van het litigieuze merk.<sup>12</sup>

35. Om te beginnen staat het feit dat het litigieuze merk als beeldmerk werd ingeschreven, niet in de weg aan de kwalificatie als merk bestaande uit de vorm van de waar.<sup>13</sup>

36. Daarentegen dient te worden onderzocht of het betrokken merk aanspraak maakt op bescherming voor een bepaalde kleur als zodanig, zonder enige ruimtelijke afbakening<sup>14</sup>, dan wel in combinatie met andere kenmerken die verband houden met de vorm van de waar.

37. Indien de kleur is aangebracht op een bepaald onderdeel van de waar, lijkt het mij niet uitgesloten dat wordt geoordeeld dat het merk ruimtelijk is afgebakend, zodat de kleur samenvalt met een bepaald element van de waar.

38. Dat de merkhouders geen bescherming vraagt voor de contouren van de waar, maar zich de vrijheid voorbehoudt om die contouren te variëren naargelang het model, is niet noodzakelijkerwijs doorslaggevend. Het is met name mogelijk dat de contouren hoe dan ook geen wezenlijk kenmerk van het teken vormen. Daarentegen dient te worden vastgesteld of het teken zijn onderscheidend vermogen ontleent aan de geclaimde kleur zelf, dan wel aan de precieze positie van die kleur in combinatie met andere elementen van de vorm van de waar.

39. Het staat weliswaar uiteindelijk aan de verwijzende rechter om deze overwegingen in concreto toe te passen, maar ik wijs erop dat een aantal feitelijke elementen die blijken uit de verwijzingsbeslissing, pleiten voor de conclusie dat het betrokken merk in het kader van de analyse van de eventuele functionele kenmerken ervan veeleer valt onder het begrip „merk dat bestaat uit de vorm van de waar” en dat aanspraak maakt op bescherming voor een bepaalde kleur in combinatie met die vorm.

40. Het litigieuze merk beoogt immers weliswaar de bescherming voor een bepaalde kleur, maar die bescherming wordt niet in abstracto gevraagd, maar voor de toepassing van die kleur op een zool van een schoen met hoge hak, zoals grafisch voorgesteld. Het merk ziet niet op de vorm van een schoen als zodanig, maar bepaalde aspecten van die vorm, te weten de aspecten die ons laten weten dat het gaat om een damesschoen met hoge hak, lijken deel uit te maken van het merk. Uit de voorstelling van het merk blijkt dat de kleur is aangebracht op de volledige zool, ongeacht de precieze contouren ervan. In

<sup>12</sup> Zie in die zin arresten van 6 maart 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry (C-337/12 P–C-340/12 P, niet gepubliceerd, EU:C:2014:129, punt 54), en 10 november 2016, Simba Toys/BHIM (C-30/15 P, EU:C:2016:849, punt 49).

<sup>13</sup> Dit begrip omvat tekens bestaande uit drie- of tweedimensionale vormen alsmede beeldtekens die de vorm van de waar grafisch voorstellen; zie arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, punt 76).

<sup>14</sup> Zie arrest van 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 68).



elk geval lijken de contouren van de zool een verwaarloosbaar element te zijn van het merk, dat zijn onderscheidend vermogen ontleent aan de ongewone positionering van het gekleurde element alsmede, in voorkomend geval, aan het kleurcontrast tussen de verschillende onderdelen van een schoen.

41. Samengevat ben ik van mening dat in het kader van het onderzoek van de wezenlijke kenmerken van het litigieuze merk rekening moet worden gehouden met zowel de kleur als de andere aspecten van de betrokken waar. Dit merk moet dus worden gelijkgesteld met een merk bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur in combinatie met die vorm, en niet met een merk bestaande uit een kleur als zodanig.

42. Met het oog op een volledige beantwoording van de prejudiciële vraag zal ik niettemin de twee hypothesen onderzoeken.

***Toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 op merken bestaande uit een kleur als zodanig***

43. In het arrest *Libertel*<sup>15</sup> heeft het Hof rekening gehouden met de bijzondere kenmerken van kleurmerken.

44. Volgens deze rechtspraak hebben kleuren als zodanig – behoudens uitzonderlijke omstandigheden, met name op zeer specifieke markten – niet van meet af aan onderscheidend vermogen, maar kunnen zij dit eventueel verkrijgen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd<sup>16</sup>.

45. Voorts dient in het kader van de analyse van het onderscheidend vermogen van een teken bestaande uit een kleur als zodanig te worden beoordeeld of de inschrijving ervan niet in strijd is met het algemeen belang, de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd te beperken voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van hetzelfde type aanbieden<sup>17</sup>.

46. Uit deze rechtspraak vloeit voort, enerzijds, dat tekens bestaande uit een kleur als zodanig niet vallen onder artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, en dus onderscheidend vermogen kunnen verkrijgen door het gebruik dat ervan is gemaakt, maar, anderzijds, dat bij de inschrijving ervan rekening moet worden gehouden met dezelfde overwegingen als die welke ten grondslag liggen aan artikel 3, lid 1, onder e), aangezien het gaat om tekens die samenvallen met het uiterlijk van de waar.<sup>18</sup>

47. Door deze voorwaarde op te leggen aan kleurmerken als zodanig, heeft het Hof in het arrest *Libertel*<sup>19</sup> dus in wezen rekening gehouden met dezelfde doelstelling als die welke ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95.

48. Dit neemt niet weg dat, indien het litigieuze merk wordt aangemerkt als een merk bestaande uit een kleur als zodanig, moet worden vastgesteld dat het niet valt binnen de werkingssfeer van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95.

<sup>15</sup> Zie arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

<sup>16</sup> Zie in die zin arresten van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, punten 66 en 67); 24 juni 2004, *Heidelberger Bauchemie* (C-49/02, EU:C:2004:384, punt 39), en 21 oktober 2004, *KWS Saat/BHIM* (C-447/02 P, EU:C:2004:649, punt 79).

<sup>17</sup> Zie arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, punt 55).

<sup>18</sup> Zie in die zin arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244, punten 53 en 54).

<sup>19</sup> Zie arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

***Toepasselijkheid van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 op tekens bestaande uit de vorm van de waar en uit een bepaalde kleur***

49. Vervolgens dient te worden onderzocht of artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 van toepassing is op tekens bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een kleur in combinatie met die vorm.

50. Partijen in het hoofdgeding zijn verdeeld over die vraag<sup>20</sup>, en dit geldt ook voor de vier interveniërende lidstaten<sup>21</sup>. De Commissie lijkt uit te gaan van de premisse dat de kleur in casu moet worden beschouwd als een autonoom element ten aanzien van de vorm van de waar.

51. De verwijzende rechter stelt dat het antwoord niet kan worden afgeleid uit de bewoordingen van die bepaling, maar dat de uitsluiting van driedimensionale kleurmerken van de werkingssfeer ervan in strijd zou zijn met het eraan ten grondslag liggende doel, aangezien bepaalde tekens functionele kenmerken kunnen hebben die verband houden met zowel de vorm als de kleur, zoals een teken dat een veiligheidsvest, een brandblusapparaat of een warmtereflecterende waar weergeeft. Hij vraagt zich dus af, of bij de analyse van dit type van tekens uit het oogpunt van het verbod van functionele tekens ook rekening dient te worden gehouden met de kleur.

52. Mijns inziens dient bij de beantwoording van die vraag rekening te worden gehouden met het stelsel en de opzet van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95.

53. Volgens vaste rechtspraak bestaat de doelstelling van deze bepaling erin te verhinderen dat als gevolg van het merkrecht de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.<sup>22</sup> Deze bepaling maakt het mogelijk om de wezenlijke kenmerken van de betrokken waar die in de vorm ervan tot uiting komen, in het publiek domein te houden.

54. Ik ben van mening dat de aanwezigheid van een kleur die is aangebracht op een onderdeel van het oppervlak van de waar kan worden beschouwd als een kenmerk dat tot uiting komt in de vorm van de waar. Zoals blijkt uit de door de verwijzende rechter aangehaalde voorbeelden, kan de kleur voorts een wezenlijk gebruikskenmerk van de specifieke waar vormen, zodat de monopolisering van de kleur, in combinatie met een element van de vorm van de waar, concurrenten kan verhinderen om waren met hetzelfde functionele karakter vrij aan te bieden.

55. Indien tekens bestaande uit zowel de vorm als de kleur van de waar niet zouden kunnen worden onderzocht uit het oogpunt van het functionele karakter ervan, zou het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, dus niet ten volle kunnen worden gewaarborgd.

56. Het arrest *Libertel*<sup>23</sup> staat immers de inaanmerkingneming van dat algemeen belang enkel toe ten aanzien van tekens bestaande uit een kleur als zodanig<sup>24</sup>, en niet ten aanzien van tekens die de kleur combineren met aspecten van de vorm.

20 Louboutin betoogt dat die bepaling niet van toepassing is op positiemerken. Volgens Van Haren is zij daarop van toepassing, aangezien het gaat om een merk dat zowel uit de kleur als uit de vorm bestaat.

21 De Duitse en de Finse regering zijn van mening dat een teken dat aanspraak maakt op bescherming voor een kleur of voor de ruimtelijke positie van een kleur, niet kan worden beschouwd als een teken dat „uitsluitend” bestaat uit de vorm, zoals vereist door artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, aangezien dit teken niet bestaat uit driedimensionale kenmerken van de vorm. Daarentegen zijn de Hongaarse en de Portugese regering van mening dat het betrokken merk aanleunt bij een driedimensionaal merk dat een kleur omvat, en dat op dit type van merken artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 moet worden toegepast.

22 Arrest van 18 september 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, punten 18 en 20).

23 Zie arrest van 6 mei 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244).

24 Zie punt 24 van de onderhavige conclusie.



57. In het kader van zuivere kleurmerken, waarop dat arrest van het Hof betrekking had, vormt de kleur een aspect dat losstaat van de vorm van de waar. Dit is niet het geval bij tekens waarbij de kleur is aangebracht op een specifiek onderdeel van de waar. In het kader van de analyse van dergelijke tekens kan het functionele karakter van de kleur voortvloeien uit de positionering ervan op de waar, zodat de twee aspecten – de vorm en de kleur – samen moeten kunnen worden onderzocht.

58. Derhalve ben ik van mening dat tekens waarbij de kleuren deel uitmaken van de vorm van de waar, een analyse van het functionele karakter overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 vereisen.

59. Deze uitlegging is voorts volledig in overeenstemming met het beginsel dat de beoordeling van een teken moet worden gebaseerd op de totaalindruk ervan, aangezien een merk moet worden opgevat als een geheel. Volgens vaste rechtspraak verlangt een correcte toepassing van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 dat alle wezenlijke kenmerken van het betrokken teken naar behoren worden geïdentificeerd op basis van de door dit teken opgeroepen totaalindruk.<sup>25</sup>

60. In dit verband dient rekening te worden gehouden met het feit dat volgens vaste rechtspraak de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 niet in de weg staan aan inschrijving van een teken dat weliswaar uit de vorm van een waar bestaat, maar een belangrijk niet-functioneel element bevat.<sup>26</sup> De vraag of in een vorm- en kleurmerk de kleur een functioneel element is, moet worden onderzocht in het kader van de globale beoordeling van het teken uit het oogpunt van artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95. Verder vloeit uit deze rechtspraak a contrario voort dat de betrokken bepaling van toepassing is op een vorm van een waar die een ander element bevat, wanneer dat element functioneel is.

61. Ten slotte wordt deze benadering mijns inziens uit contextueel oogpunt bevestigd door de vaststelling van richtlijn 2015/2436, waarvan artikel 4, lid 1, onder e), verwijst naar „de vorm [...] of een ander kenmerk” van de waar.

62. Deze verwijzing naar „een ander kenmerk” van de waar houdt rekening met het feit dat richtlijn 2015/2436 aanvaardt dat een merk wordt weergegeven in elke passende vorm met algemeen beschikbare technologie<sup>27</sup>, en zo de weg opent voor inschrijving van nieuwe types van merken die eveneens vragen kunnen oproepen wat het functionele karakter ervan betreft, zoals geluidsmerken en mogelijk ook geur- of smaakmerken.

63. Met betrekking tot tekens bestaande uit de vorm en de kleur van de waar, die zowel onder de oude als onder de nieuwe regeling konden respectievelijk kunnen worden ingeschreven, kan de toevoeging van de verwijzing naar „een ander kenmerk” van de waar evenwel op twee manieren worden uitgelegd: zij kan worden opgevat als een wijziging van de op deze tekens toepasselijke regeling of als een gewone verduidelijking.

<sup>25</sup> Zie arresten van 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 68-70), en 18 september 2014, *Hauck* (C-205/13, EU:C:2014:2233, punt 21).

<sup>26</sup> Zie arrest van 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM* (C-48/09 P, EU:C:2010:516, punten 52 en 72, en aldaar aangehaalde rechtspraak).

<sup>27</sup> Zie artikel 3 en overweging 13 van richtlijn 2015/2436.

64. Indien dergelijke tekens moeten worden geacht niet te vallen onder artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95, maar wel onder de overeenkomstige bepaling van de nieuwe richtlijn 2015/2436, zou een dergelijke uitlegging de vaststelling van overgangsbepalingen vereisen teneinde het gewettigd vertrouwen van de houders van de onder de huidige wetgeving ingeschreven merken te beschermen.<sup>28</sup> Dat de wetgever het niet nodig heeft geacht om dergelijke overgangsbepalingen vast te stellen, kan erop wijzen dat hij van oordeel was dat de rechtsregeling voor deze tekens dezelfde is in de twee opeenvolgende richtlijnen.

65. Gelet op een en ander ben ik dus van mening dat artikel 3, lid 1, onder e), van richtlijn 2008/95 van toepassing kan zijn op tekens bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur.

66. Indien de verwijzende rechter oordeelt – zoals ik in de onderhavige conclusie voorstel<sup>29</sup> – dat het betrokken merk moet worden gelijkgesteld met dergelijke tekens, die kleur en vorm combineren, kan dit merk vallen onder het verbod van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.

### ***Uitlegging van het begrip „vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”***

67. Subsidiair – aangezien dit aspect niet expliciet aan bod komt in de prejudiciële verwijzing – zal ik herinneren aan de voorwaarden voor toepassing van de absolute grond van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95, die betrekking heeft op een „vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft”.

68. Het Hof heeft reeds gepreciseerd dat deze bepaling zich niet beperkt tot de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of sierwaarde hebben, maar ook van toepassing is op tekens voor waren die naast hun esthetische functie ook andere wezenlijke functies vervullen.<sup>30</sup>

69. De toepassing van deze grond berust op een objectieve analyse, die erop gericht is aan te tonen dat de esthetische kenmerken van de betrokken vorm een dermate grote invloed hebben op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorbehouden ervan aan één enkele onderneming de mededinging op de relevante markt zou verstoren. De wijze waarop de consument de betrokken vorm opvat, is niet beslissend bij deze analyse, die mogelijkerwijs een hele reeks feitelijke elementen omvat.<sup>31</sup>

70. Verder heeft deze analyse uitsluitend betrekking op de intrinsieke waarde van de vorm, en mag hierbij geen rekening worden gehouden met de aantrekkingskracht van de waar die voortvloeit uit de reputatie van dit merk of van de houder ervan.<sup>32</sup>

71. In herinnering dient te worden gebracht dat de betrokken bepaling beoogt uit te sluiten dat een monopolie wordt toegekend op de uiterlijke kenmerken van de waar die wezenlijk zijn voor het succes ervan op de markt, en aldus te vermijden dat de merkbescherming wordt gebruikt om een oneerlijk voordeel te verkrijgen dat niet voortvloeit uit een mededinging gebaseerd op prijs en kwaliteit.<sup>33</sup>

<sup>28</sup> In de rechtsleer is met betrekking tot het probleem van het ontbreken van overgangsbepalingen erop gewezen dat de nietigverklaring van een merk op grond van een wijziging in de regelgeving zou kunnen neerkomen op een onteigening. Zie Kur, A., Senftleben, M., *European Trade Mark Law*, Oxford 2017, blz. 161.

<sup>29</sup> Zie punt 41 van de onderhavige conclusie.

<sup>30</sup> Arrest van 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punten 31 en 32).

<sup>31</sup> Met name de aard van de betrokken warencategorie, de artistieke waarde van de betrokken vorm, het verschil tussen deze vorm en andere vormen die gewoonlijk op de betrokken markt worden gebruikt, het significante verschil in prijs in vergelijking met concurrerende waren met soortgelijke kenmerken, of de ontwikkeling door de producent van een reclamestrategie waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op de esthetische kenmerken van de betrokken waar. Zie arrest van 18 september 2014, Hauck (C-205/13, EU:C:2014:2233, punten 34 en 35).

<sup>32</sup> Zie Botis, D., Maniatis, S., von Mühlendahl, A., Wiseman, I., *Trade Mark Law in Europe* (3e druk), Oxford, Oxford University Press 2016, blz. 239. Zie ook, in deze context, arrest van 20 september 2007, Benetton Group (C-371/06, EU:C:2007:542, punten 25-27).

<sup>33</sup> Zie mijn conclusie in de zaak Hauck (C-205/13, EU:C:2014:322, punten 79 en 80).

72. Daarentegen is de toepassing van deze bepaling niet gerechtvaardigd wanneer dit voordeel niet voortvloeit uit de intrinsieke kenmerken van de vorm, maar uit de reputatie van het merk of van de houder ervan. De mogelijkheid om een dergelijke reputatie op te bouwen vormt immers een belangrijk aspect van de mededinging, tot de handhaving waarvan het merkensysteem bijdraagt.

### **Conclusie**

73. Gelet op een en ander geef ik het Hof in overweging, de prejudiciële vraag van de rechtbank Den Haag te beantwoorden als volgt:

„Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het van toepassing kan zijn op een teken bestaande uit de vorm van de waar waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor een bepaalde kleur. Het begrip vorm die ‚een wezenlijke waarde geeft‘ aan de waar in de zin van deze bepaling heeft uitsluitend betrekking op de intrinsieke waarde van de vorm en hierbij mag geen rekening worden gehouden met de reputatie van het merk of van de houder ervan.”