

tegendeel, het Gerecht heeft de in punt 66 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak van het Hof toegepast door over te gaan tot een concrete beoordeling van de voor hem aangevoerde omstandigheden.

71 Het Gerecht heeft evenmin blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat het tijdsverloop tussen, enerzijds, de datum van de aanvraag en van de inschrijving van het litigieuze merk en, anderzijds, de datum van de start van de klinische proef, alsmede de duur van die proef en de financiële middelen die waren toegezegd voor de snelle uitvoering ervan, in beginsel onder de verantwoordelijkheid van de houder van dat merk vielen en derhalve niet konden worden aangemerkt als belemmeringen die zich buiten de wil van die merkhouder hebben voorgedaan.

72 Voorts en anders dan Viridis aanvoert, komt de aanpak van het Gerecht er niet op neer dat de betekenis van de in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 bedoelde vijfjarige periode wordt uitgehouden. Het bestaan van die termijn betekent niet dat de houder van het betrokken merk niet tijdig alle nodige voorbereidingen moet afhandelen om dit merk normaal te kunnen gebruiken na het verstrijken van deze termijn.

73 In het licht van overweging 10 van verordening nr. 207/2009 blijkt immers dat het zou ingaan tegen de opzet van artikel 51, lid 1, onder a), van die verordening om aan het begrip „geldige reden voor het niet gebruiken van een merk” een te ruime draagwijdte te geven (zie naar analogie arrest van 14 juni 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, punt 51).

74 Gelet op het voorgaande moet het tweede middel ongegrond worden verklaard en dient de hogere voorziening derhalve in haar geheel te worden afgewezen.

Kosten

75 Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof over de kosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is. Volgens artikel 138, lid 1, van dat Reglement, dat ingevolge artikel 184, lid 1, daarvan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

76 Aangezien Viridis in hogere voorziening in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en Hecht-Pharma te worden verwezen in haar eigen kosten alsook in die van het EUIPO en Hecht-Pharma.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart:

- 1 **De hogere voorziening wordt afgewezen.**
- 2 **Viridis Pharmaceutical Ltd wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de kosten van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Hecht-Pharma GmbH.**

Zie ook artikel 'Normaal gebruik van merken voor geneesmiddelen. Een analyse aan de hand van Viridis/Hecht-Pharma

(Boswelan)' / M. Meddens Bakker en D.L. Frowijn onder IER 2019/38.

IER 2019/41

HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE

12 juni 2018

(K. Lenaerts, A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, C.G. Fernlund, C. Vajda, E. Juhász, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe en C. Lycourgos)

m.nt. zie ook IER 2019/43

Een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, bestaat niet uitsluitend uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.

In zaak C 163/16, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de rechtbank Den Haag (Nederland) bij beslissing van 9 maart 2016, ingekomen bij het Hof op 21 maart 2016, in de procedure]

Christian Louboutin,

Christian Louboutin SAS

Andere partij in de procedure:

Van Haren Schoenen BV,

Wijst

HET HOF (Grote kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, president, A. Tizzano, vicepresident, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J. L. da Cruz Vilaça, C. G. Fernlund en C. Vajda, kamerpresidenten, E. Juhász (rapporteur), J. C. Bonichot, A. Arabadjiev, C. Toader, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe en C. Lycourgos, rechters, advocaat-generaal: M. Szpunar,

griffier: M. Ferreira, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 6 april 2017, gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 22 juni 2017,

gezien de beschikking van 12 oktober 2017 tot heropening van de mondelinge behandeling en na de terechtzitting op 14 november 2017,

gehoord de aanvullende conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 6 februari 2018,

het navolgende

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van 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 (PB 2008, L 299, blz. 25).

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een vordering wegens inbreuk die door Christian Louboutin en Christian Louboutin SAS (hierna samen: „Christian Louboutin”) is ingesteld tegen Van Haren Schoenen BV (hierna: „Van Haren”) naar aanleiding van de verkoop door deze laat-

ste van schoenen die inbreuk zouden maken op het merk van Louboutin.

Toepasselijke bepalingen

Unierecht

3. Artikel 2 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Tekens die een [...] merk kunnen vormen”, bepaalt:

„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

4. Artikel 3 van deze richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, luidt:

„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;

[...]”

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

Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) is op 25 februari 2005 te Den Haag ondertekend door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Artikel 2.1 van dit Verdrag, met als opschrift „Tekens die een Benelux-merk kunnen vormen”, bepaalt:

„1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.

[...]”

Hoofdgeding en prejudiciële vraag

6. Christian Louboutin ontwerpt en vervaardigt schoenen.

7. Op 28 december 2009 heeft Louboutin bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een merkaanvraag ingediend, die op 6 januari 2010 heeft geleid tot de inschrijving van Benelux-merk nr. 0874489 voor waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd, die zijn omschreven als „schoenen (met uitzondering van orthopedische schoenen)” (hierna: „litigieus merk”).



8. Dit merk wordt hieronder afgebeeld:

9. In de merkaanvraag is het litigieuze merk omschreven als volgt:

„Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantone nr. 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)”.

10. Op 10 april 2013 werd de inschrijving van het litigieuze merk aangepast, in die zin dat de waren waarop de bescherming betrekking heeft, werden beperkt tot „schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedische schoenen)”.

11. Van Haren, die in Nederland detailhandelszaken in schoenen exploiteert, heeft in 2012 schoenen met hoge hakken en rode zool verkocht.

12. Op 27 mei 2013 heeft Christian Louboutin bij de rechtbank Den Haag een vordering wegens inbreuk op het litigieuze merk ingesteld tegen Van Haren. Op 17 juli 2013 heeft deze rechtbank een verstekvonnis gewezen waarbij zij de vordering van Christian Louboutin gedeeltelijk heeft toegewezen.

13. Van Haren heeft verzet aangetekend tegen dit vonnis bij de verwijzende rechter, de rechtbank Den Haag, waarbij zij de nietigheid van het litigieuze merk aanvoerde op grond van artikel 2.1, lid 2, van het Benelux-Verdrag. Volgens Van Haren is dit merk een tweedimensionaal beeldmerk, te weten een rood vlak.

14. De rechtbank Den Haag is in de eerste plaats van oordeel dat, gelet op de grafische voorstelling en de omschrijving van het litigieuze merk, de rode kleur onlosmakelijk is verbonden met de zool van een schoen, zodat dit merk niet als een eenvoudig tweedimensionaal beeldmerk kan worden gekwalificeerd. Volgens de verwijzende rechter wordt aan deze beoordeling niet afgedaan door het feit dat in de omschrijving van het voornoemde merk is verduidelijkt dat „de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk”. Integendeel, dit bevestigt die beoordeling, te meer daar, volgens de voornoemde omschrijving, de in de grafische voorstelling van het litigieuze merk weergegeven contouren van de schoen zijn bedoeld om de positie van dit merk duidelijk te maken en dus niet om het merk tot een tweedimensionaal beeld te beperken.

15. De verwijzende rechter stelt vervolgens vast dat in het najaar van 2012 „een aanzienlijk deel van de consumenten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux [...] in staat was om de schoenen van [Christian Louboutin] als afkomstig van [Christian Louboutin] te identificeren en deze dus van de hooggehakte damesschoenen van andere ondernemingen te onderscheiden”, zodat het litigieuze merk op die datum voor deze waren als een merk werd beschouwd.

16. De verwijzende rechter is voorts van oordeel dat de rode zool een wezenlijke waarde geeft aan de door Christian Louboutin verhandelde schoenen omdat de kleur deel uitmaakt van het uiterlijk van die schoenen en dat uiterlijk een belangrijke rol speelt bij de aankoopbeslissing. Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat Christian Louboutin de rode kleur op de zolen eerst om esthetische redenen heeft toegepast, vooraleer ze als een herkomst-aanduiding te concipiëren en als merk te gebruiken.

17. Deze rechterlijke instantie duidt er ten slotte op dat, voor zover het litigieuze merk bestaat uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur en bijgevolg samenvalt met een onderdeel van de waar, de vraag rijst of de in artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 vermelde uitzondering van toepassing is op dit merk. Dienaangaande vraagt zij zich af of het begrip „vorm” in de zin van deze bepaling beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de contouren, de afmetingen en het volume ervan, dan wel mede ziet op andere, niet-driedimensionale eigenschappen van de waar.

18. Gelet op een en ander 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] (in de Duitse, Engelse en Franse versie van [deze richtlijn] 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?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

19. Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.

20. Bij gebreke van een definitie van het begrip „vorm” in richtlijn 2008/95 moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip, volgens vaste rechtspraak van het Hof, worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de door de regeling waarvan het deel uitmaakt beoogde doelstellingen (zie naar analogie arrest van 3 september 2014, Deckmyn en Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, punt 19).

21. In de context van het merkenrecht wordt, zoals de Europese Commissie heeft benadrukt, met het begrip „vorm” over het algemeen bedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakt.

22. Noch uit richtlijn 2008/95, noch uit de rechtspraak van het Hof, noch uit de gebruikelijke betekenis van deze term volgt dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, een vorm kan zijn.

23. De vraag rijst echter of het feit dat een bepaalde kleur is aangebracht op een specifieke plaats van de betrokken waar impliceert dat het betrokken teken bestaat uit een vorm in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.

24. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de vorm van de waar of van een deel van de waar weliswaar een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, maar niet kan worden geoordeeld dat een teken uit die vorm bestaat wanneer met de merkenschrijving niet wordt beoogd die vorm te beschermen maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats van deze waar.

25. Zoals de Duitse en de Franse regering, alsook de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben opgemerkt, betreft het litigieuze merk niet een specifieke vorm voor een zool van schoenen met hoge hakken, aangezien in de omschrijving van dit merk uitdrukkelijk erop wordt gewezen dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van dit merk maar slechts zijn bedoeld om de positie van de aangevraagde rode kleur duidelijk te maken.

26. In ieder geval kan een teken, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet worden beschouwd als een teken dat „uitsluitend” bestaat uit de vorm wanneer het teken, zoals in casu, voornamelijk bestaat uit een kleur die wordt gepreciseerd door middel van een internationaal erkende identificatiecode.

27. Gelet op het voorgaande dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.

Kosten

28. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

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 een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.

| | | |
|-------------|----------------|------------|
| Lenaerts | Tizzano | Bay Larsen |
| von Danwitz | Da Cruz Vilaça | Fernlund |
| Vajda | Juhász | Bonichot |
| Arabadjiev | Toader | Rodin |
| Biltgen | Jürimäe | Lycourgos |

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 juni 2018.

Zie de noot bij IER 2019/43

IER 2019/42**HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE**

14 maart 2019

(E. Regan, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič en I. Jarukaitis)
m.nt. zie ook IER 2019/43

De (nieuwe) kenmerk restrictie uitsluitingsgrond heeft geen terugwerkende kracht en is niet van toepassing op merken die vóór de inwerkingtreding van de UMVo zijn ingeschreven. Een teken dat bestaat uit decoratieve tweedimensionale patronen en wordt aangebracht op waren zoals stoffen of papier, lijnen en omtrekken bevat kan niet worden geacht „uitsluitend [te] bestaan uit de vorm” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii) UMVo.

Art. 7, lid 1, onder e), iii) Verordening (EU) nr. 2015/2424

nr. C-21/18

ECLI:EU:C:2019:199

In zaak C-21/18, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (rechter in

tweede aanleg Stockholm, zetelend als rechter in tweede aanleg voor geschillen inzake intellectuele eigendom, mededinging en consumenten, Zweden), bij beslissing van 14 december 2017, ingekomen bij het Hof op 11 januari 2018, in de procedure

Textilis Ltd, Ozgur Keskin

Andere partij in de procedure:

Svenskt Tenn AB,

Wijst

Het HOF (Vijfde kamer)

samengesteld als volgt: E. Regan, kamerpresident, C. Lycourgos, E. Juhász (rapporteur), M. Ilešič en I. Jarukaitis, rechters,

advocaat-generaal: G. Pitruzzella,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

1. Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemer] (PB 2009, L 78, blz. 1), alsook van deze bepaling van verordening nr. 207/2009 zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21) (hierna: „gewijzigde verordening nr. 207/2009”).

2. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Textilis Ltd en Ozgur Keskin enerzijds en Svenskt Tenn AB anderzijds met betrekking tot de verkoop, door verzoekers in het hoofdgeding, van waren voor woninginrichting waarmee inbreuk zou worden gemaakt op het merk waarvan Svenskt Tenn houdster is.

Toepasselijke bepalingen**Verordening nr. 207/2009**

3. Artikel 4 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Tekens die een [Uniemer] kunnen vormen”, bepaalt het volgende:

„[Uniemerken] kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”

4. Artikel 7 van die verordening, met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1, onder e):

„Geweigerd wordt inschrijving van:

[...]

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;