

**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;

- iii) de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft.”

**Gewijzigde verordening nr. 207/2009**

5. In overweging 12 van verordening 2015/2424, waarbij verordening nr. 207/2009 is gewijzigd, staat het volgende te lezen:

„Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op grond waarvan een ingeschreven ouder merk voorrang krijgt op later ingeschreven merken, moet worden bepaald dat de handhaving van aan een Uniemerk verbonden rechten geen afbreuk doet aan rechten die houders vóór de datum van indiening of voorrang van het Uniemerk hebben verkregen. [...]”

6. Artikel 7, lid 1, onder e), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:

„Geweigerd wordt inschrijving van:  
[...]

- e) tekens die uitsluitend bestaan uit:
- i) de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald;
  - ii) de vorm van de waren die, of een ander kenmerk van de waren dat, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen;
  - iii) de vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waren geeft.”

7. Uit artikel 4 van verordening 2015/2424 blijkt dat deze verordening in werking is getreden op 23 maart 2016.

**Hoofdinged en prejudiciële vragen**

8. Svenskt Tenn verkoopt meubels, meubelstoffen en interieurtextiel en andere accessoires voor decoratie.

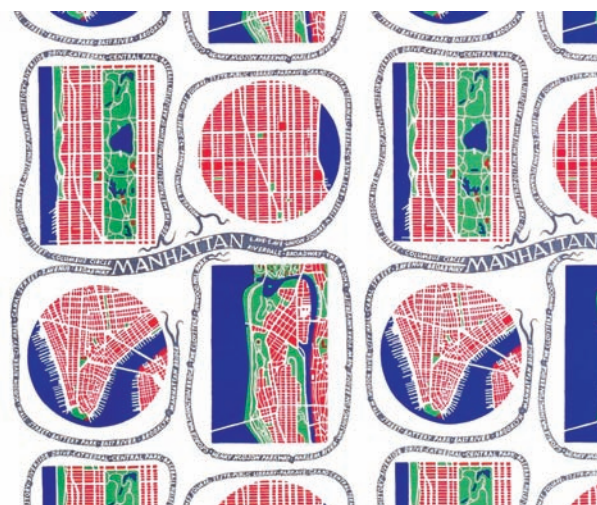
9. In de jaren 1930 ging Svenskt Tenn samenwerken met de architect Joseph Frank, die een aantal patronen voor huisinrichtingstextiel voor haar heeft ontworpen, waaronder een patroon MANHATTAN dat zij te koop aanbiedt en waarvoor zij stelt houdster te zijn van rechten uit hoofde van het auteursrecht.

10. Op 4 januari 2012 heeft Svenskt Tenn daarvoor bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend. Het hierboven bedoelde beeldmerk met de naam MANHATTAN is ingeschreven onder nummer 010540268.

11. De waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, behoren tot de klassen 11, 16, 20, 21, 24, 27 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij omvatten met name lampenkappen (klasse 11), tafellakens, papieren servietten, papieren glasonderzetters, verpakkingspapier, schrijf- of schetsblok-

ken, affiches (klasse 16), meubels (klasse 20), gerei en recipiënten voor de huishouding of de keuken, borstels, glaswerk, porselein en aardewerk voor zover niet begrepen in andere klassen (klasse 21), stoffen en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, dekens en tafellakens (klasse 24), tapijten, behang, niet van textielmateriaal, behangpapier (klasse 27), detailhandel van meubels, kussens, spiegels, behangpapier, tapijten, lampen, stoffen, waren van textielweefsel, jabots, gerei en recipiënten voor de huishouding of de keuken, vaatwerk, glaswerk, porselein, aardewerk, kandelaars, papieren servietten, zakken, juwelen, boeken en tijdschriften (klasse 35).

12. Het beeldmerk MANHATTAN ziet er als volgt uit:



13. Textilis is een vennootschap naar Engels recht die eigendom is van Keskin. Haar online handelsactiviteit is in 2013 gestart. Deze onderneming verhandelde stoffen en waren voor woninginrichting met patronen die overeenstemden met die van het beeldmerk MANHATTAN.

14. Svenskt Tenn heeft bij de Stockholms tingsrätt (rechter in eerste aanleg Stockholm, Zweden), tegen Textilis en Keskin een procedure ingeleid wegens inbreuk op het merk MANHATTAN, waarvan zij houdster is, en wegens inbreuk op haar auteursrecht. Zij vorderde eveneens dat aan Textilis en Keskin op straffe van een dwangsom het verbod zou worden opgelegd om, ten eerste, bepaalde producten in Zweden te koop aan te bieden of anderszins voor het publiek beschikbaar te stellen en, ten tweede, dit merk in Zweden te gebruiken voor stoffen, kussens en meubels.

15. In reactie op deze vorderingen hebben Textilis en Keskin bij die rechter een reconventionele vordering ingesteld tot nietigverklaring van het Uniemerk MANHATTAN, enerzijds op grond dat het onderscheidend vermogen mist en anderzijds omdat het, op de wijze waarop het wordt gebruikt, een vorm heeft die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.

16. De Stockholms tingsrätt heeft deze reconventionele vordering afgewezen, met name omdat overeenkomstig artikel 4 van verordening nr. 207/2009 Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor

grafische voorstelling, met inbegrip van tekeningen, mits deze onderscheidend vermogen hebben, en tevens omdat het merk MANHATTAN geen vorm is in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van die verordening.

17. De Stockholms tingsrätt heeft geoordeeld dat Textilis en Keskin inbreuk hadden gemaakt op het merk MANHATTAN en bovendien ook op het auteursrecht waarvan Svenskt Tenn eveneens houder was.

18. Tegen dit vonnis hebben Textilis en Keskin hoger beroep ingesteld bij 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), inzonderheid strekkende tot nietigverklaring van het merk MANHATTAN op grond van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.

19. Ter ondersteuning van hun hoger beroep voeren zij aan dat een teken dat wordt gevormd door een stofpatroon, niet als merk kan worden geregistreerd omdat anders het beginsel van beperking in de tijd van de bescherming van het auteursrecht zou worden omzeild. Zij zijn van mening dat dit de reden is waarom artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 in de weg staat aan de inschrijving als merk van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijk waarde aan de waren geeft.

20. Svenskt Tenn stelt daarentegen dat tekens die samen patronen vormen, zoals het beeldmerk MANHATTAN, kunnen worden ingeschreven als Uniemerkt.

21. De Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen vraagt zich af of een beeldmerk zoals MANHATTAN, dat bestaat uit de tweedimensionale weergave van een tweedimensionale waar zoals een stof, als een vorm in de zin van die bepaling kan worden beschouwd. In dit verband merkt de verwijzende rechter op dat uit artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 duidelijk blijkt dat de in die bepaling neergelegde nietigheidsgrond van toepassing is op driedimensionale merken en tweedimensionale merken die driedimensionale vormen voorstellen, bijvoorbeeld de weergave van een beeldhouwwerk of een vaas, zoals het EVA-Hof heeft geoordeeld in de punten 110 tot en met 115 van zijn arrest van 6 april 2017, Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights – appeal from the municipality of Oslo (E-05/16), en ook het Hof, in zijn arrest van 18 juni 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377).

22. Hij vraagt zich echter af of een dergelijke nietigheidsgrond kan worden toegepast op tweedimensionale merken die tweedimensionale waar weergeven, bijvoorbeeld een op een stof aangebracht patroon of de weergave van een schilderij. Hij wijst er dienaangaande op dat het paradoxaal zou zijn om deze weigeringsgrond voor die gevallen uit te sluiten, gelet op het feit dat er geen rechtvaardiging bestaat voor een verschil in behandeling van een beeldhouwwerk, dat naar zijn aard driedimensionaal is, en een schilderij, dat naar zijn aard tweedimensionaal is.

23. De verwijzende rechter geeft aan dat het beeldmerk MANHATTAN dat in de voor hem aanhangige zaak aan de orde is, een door het auteursrecht beschermd werk is, in tegenstelling tot het merk waarover het ging in de zaak die

aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 12 juni 2018, Louboutin en Christian Louboutin (C-163/16, EU:C:2018:423), dat een op de zool van een schoen aangebrachte kleur betrof.

24. Hij betwijfelt of de wijziging van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 bij verordening 2015/2424, naar luid waarvan van inschrijving worden uitgesloten niet alleen de tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm die” maar tevens uit „een ander kenmerk dat” een wezenlijke waarde aan de waren geeft, een impact heeft op de met betrekking tot deze nietigheidsgrond te verrichten beoordeling. In dit verband wenst hij te vernemen of in de bij hem aanhangige zaak verordening nr. 207/2009 dan wel de gewijzigde verordening nr. 207/2009 moet worden toegepast, rekening ermee houdend dat zowel de datum van inschrijving van het merk MANHATTAN als het verzoek tot nietigverklaring en het bestreden vonnis van de rechter in eerste aanleg, dateren van vóór 23 maart 2016, de datum van inwerkingtreding van verordening 2015/2424.

25. Welke ook de toepasselijke versie van artikel 7, lid 1, onder e), iii) is – voor zover moet worden aangenomen dat deze bepaling van toepassing is op tweedimensionale merken die tweedimensionale waar voorstellen – rijst volgens de verwijzende rechter de vraag aan de hand van welke criteria kan worden bepaald of een teken als in het hoofdgeding kan worden geacht „uitsluitend [te] bestaan uit de vorm die een wezenlijk waarde aan de waren geeft” wanneer de inschrijving van dit teken als merk betrekking heeft op meerdere klassen van waren, en het merk aldus is ontworpen dat het de gehele waar of wezenlijke delen ervan kan bedekken dan wel slechts als logo kan worden gebruikt.

26. Hij beklemtoont in dit verband dat het niet zo eenvoudig is om een dergelijke nietigheidsgrond te beoordelen, aangezien de aanvrager van het merk slechts de waren moet vermelden waarvoor hij dit merk beoogt te gebruiken maar niet hoeft toe te lichten onder welke voorwaarden het teken waarvoor hij bescherming wenst, in de praktijk zal worden gebruikt.

27. Een merk kan dus al naargelang het geval op de waar in haar geheel worden afgebeeld, zoals op meubelstoffen, papier of een dienblad, waardoor het een wezenlijk onderdeel van de waar zelf wordt en in veel van die gevallen het merk en de waar worden vereenzelvigd, dan wel een beperkte plaats op de waar innemen, met name wanneer dat merk wordt gebruikt als logo.

28. Daarop heeft de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:

- „1) Moet artikel 4 van verordening 2015/2424 aldus worden uitgelegd dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), [van de gewijzigde verordening nr. 207/2009] moet worden toegepast bij een gerechtelijke beoordeling van de nietigheid [overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009] die plaatsvindt nadat de wijziging in werking is getreden, namelijk na 23 maart 2016, zelfs als de procedure een nietigverklaring betreft en die procedure is gestart vóór die datum en dus betrekking heeft op een merk dat vóór die datum is ingeschreven?

- 2) Moet artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009, in de toepasselijke versie ervan, aldus worden uitgelegd dat een teken dat bestaat uit de tweedimensionale weergave van een tweedimensionale waar, binnen de werkingssfeer van die bepaling valt, bijvoorbeeld een met het betrokken teken gedecoreerde stof?
- 3) Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, volgens welke criteria moeten de woorden, tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die (of een ander kenmerk dat) een wezenlijke waarde aan de waren geeft' in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van [de gewijzigde verordening nr. 207/2009] dan worden uitgelegd in een situatie waarin de inschrijving een breed palet aan warenklassen en waren omvat en waarin het teken op verschillende manieren op de waren kan worden aangebracht? Moet de beoordeling worden verricht aan de hand van meer objectieve/algemene criteria, bijvoorbeeld uitgaande van hoe het merk eruit ziet en hoe het kan worden aangebracht op verschillende soorten waren, dat wil zeggen, zonder rekening te houden met de manier waarop de merkhouder het teken de facto mogelijkwijs heeft aangebracht of voornemens is aan te brengen op verschillende waren?"

#### Eerste vraag

29. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening zijn ingeschreven.

30. Uit vaste rechtspraak van het Hof vloeit voort dat materiële rechtsregels van de Unie ter verzekering van de eerbiediging van het rechtszekerheids- en het vertrouwensbeginsel in beginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend (zie in die zin arrest van 14 juli 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10 en C-27/10, EU:C:2011:484, punt 26 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

31. In casu staat het vast dat verordening 2015/2424, die op 23 maart 2016 in werking is getreden, geen enkele bepaling bevat die er uitdrukkelijk in voorziet dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 bedoeld is om te worden toegepast op Uniemerken die zijn ingeschreven vóór deze datum.

32. Bovendien blijkt noch uit de doelstelling van verordening 2015/2424, noch uit de opzet ervan, dat de Uniewetgever heeft beoogd retroactieve werking te verlenen aan artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009. Die uitlegging volgt ook uit overweging 12 van verordening 2015/2424, waarin het belang dat de Uniewetgever hecht aan het rechtszekerheidsbeginsel wordt onderstreept.

33. Bijgevolg dient op de eerste vraag te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van de gewijzigde verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat

het niet van toepassing is op merken die zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening.

#### Tweede vraag

34. Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen die op waren zoals stoffen of papier worden aangebracht, „uitsluitend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.

35. Bij gebreke van een definitie van het begrip „vorm” in verordening 207/2009 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 in die zin, met betrekking tot 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), arrest van 12 juni 2018, *Louboutin en Christian Louboutin*, C-163/16, EU:C:2018:423, punt 20 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

36. In de context van het merkenrecht wordt met het begrip „vorm” over het algemeen bedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakt (arrest van 12 juni 2018, *Louboutin en Christian Louboutin*, C-163/16, EU:C:2018:423, punt 21).

37. Op grond van deze overwegingen heeft het Hof geoordeeld dat de toepassing van een bepaalde kleur op een specifieke plaats bij een waar, niet betekent dat het betrokken teken bestaat uit „een vorm” in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 – dat in soortgelijke bewoordingen is geformuleerd als artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 – wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd de vorm van de waar of van een deel van de waar te beschermen, maar enkel de toepassing van die kleur op die specifieke plaats (arrest van 12 juni 2018, *Louboutin en Christian Louboutin*, C-163/16, EU:C:2018:423, punt 24).

38. Zoals de Europese Commissie in haar opmerkingen heeft benadrukt, staat het vast dat – in tegenstelling tot een teken dat betrekking heeft op een kleur als dusdanig – het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken, dat bestaat uit decoratieve tweedimensionale patronen en wordt aangebracht op waren zoals stoffen of papier, lijnen en omtrekken bevat.

39. Dit teken kan echter niet worden geacht „uitsluitend [te] bestaan uit de vorm” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.

40. Ofschoon het juist is dat het betrokken teken in het hoofdgeding vormen weergeeft die bestaan uit de externe omtrekken van tekeningen die op gestileerde wijze delen van geografische kaarten afbeelden, blijft het immers een feit dat dit teken – naast deze vormen – decoratieve bestanddelen bevat die zich zowel binnen als buiten deze omtrekken bevinden.

41. Bovendien springen in het betrokken teken woorden in het oog, met name het woord Manhattan.



42. Hoe dan ook kan niet ervan worden uitgegaan dat een teken dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen samenvalt met de vorm van de waar wanneer dat teken is aangebracht op waren, zoals stoffen of papier, die een andere vorm dan die decoratieve patronen hebben.

43. Derhalve kan niet worden geoordeeld dat een teken als in het hoofdgeding uitsluitend bestaat uit de vorm in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.

44. Bijgevolg is de in artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 bepaalde uitsluiting niet van toepassing op een dergelijk teken.

45. In dat verband dient te worden onderstreept dat de omstandigheid dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde teken tevens onder de bescherming van het auteursrecht valt, irrelevant is voor de vraag of het al dan niet uitsluitend bestaat uit een „vorm” in de zin van artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009.

46. Hieruit volgt dat op de tweede vraag dient te worden geantwoord dat artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen en dat op waren zoals stoffen of papier is aangebracht, niet „uitsluitend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.

47. Gelet op het antwoord op de tweede vraag behoeft de derde vraag niet te worden beantwoord.

#### Kosten

48. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende 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 (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

- 1) **Artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk], zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Parlement en de Raad van 16 december 2015, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op merken die vóór de inwerkingtreding van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, zijn ingeschreven.**
- 2) **Artikel 7, lid 1, onder e), iii), van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat een teken als in het hoofdgeding, dat bestaat uit tweedimensionale decoratieve patronen en dat op waren zoals stoffen of papier is aangebracht, niet „uitsluitend bestaat uit de vorm” in de zin van die bepaling.**

Zie de noot bij IER 2019/43

## IER 2019/43

### BUREAU VOOR INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE EUROPESE UNIE

22 mei 2019

(Mrs. Carmen Sánchez Palomares, Jessica Lewis, Richard Bianchi)  
m.nt. P.G.F.A Geerts & J.R. Torenbosch<sup>1</sup>

#### (Van Haren/Louboutin)

*De (nieuwe) kenmerkrestrictie uitsluitingsgrond heeft geen terugwerkende kracht en is niet van toepassing op merken die vóór de inwerkingtreding van de UMVo zijn ingediend. Bovendien geven de rode zolen van Louboutin niet een wezenlijke waarde aan de waren.*

nr. 14 145 C

**Van Haren Schoenen B.V.**, Van Liemptstraat 10, 5145 RB Waalwijk, The Netherlands (applicant), represented by Taylor Wessing N.V., Kennedyplein 201, 5611 ZT, Eindhoven, The Netherlands (professionnal representative)

Andere partij in de procedure:

**Christian Louboutin**, 1 rue Volney, 75002 Paris, France (EUTM proprietor), represented by Van Innis & Delarue, Wapenstraat 14, 2000 Antwerp, Belgium (professionnal representative).

Wijst

De nietigheidsafdeling

Samengesteld als volgt:

Carmen Sánchez Palomares, Jessica Lewis, Richard Bianchi  
Het navolgende

#### DECISION

The application for a declaration of invalidity is rejected in its entirety.

The applicant bears the costs, fixed at EUR 450.

#### REASONS

The applicant filed an application for a declaration of invalidity against European Union trade mark No 8 845 539 (other mark) (the EUTM).



<sup>1</sup> Paul Geerts is redacteur van dit tijdschrift en Jorn Torenbosch is masterstudent IT&Recht aan de RUG die zijn masterscriptie schrijft over de wezenlijke waarde uitsluitingsgrond.