

Design beschermbaar als merk

Het auteursrecht en modellenrecht bieden juridische bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing van de vormgeving van producten.

Daarnaast biedt het octrooierecht bescherming voor technische vindingen. Minder bekend is dat de vorm of bepaalde uiterlijke elementen van producten ook in aanmerking kunnen komen voor merkenrechtelijke bescherming. Dat het merkenrecht een effectief middel kan zijn tegen nabootsing wordt kleurrijk geïllustreerd door een recente zaak, waarin ontwerper Louboutin schoenenreus Van Haren een merkenrechtelijke hak zette.

mr. Marcoline van der Dussen en
mr. Steffen Hagen

Tips?

Vormgeving: oogverblindend. Materiaalgebruik: licht & duurzaam. Ontwerpers hebben het vak in de vingers. Maar hoe zit het met de juridische kant van de zaak? Welke juridische nieren willen de lezers van Product wel eens proeven? Laat het weten via redactie.product@mybusinessmedia.nl en ons IoLaw-team komt in actie.



De roodgezoolde pumps van Louboutin.

Bij een merk denkt men al gauw aan een merknaam of een beeldmerk/logo. Maar er zijn meer soorten 'tekens' die een merk kunnen zijn. In de wetgeving is bepaald dat als merken kunnen worden beschouwd: benamingen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren en/of diensten van een onderneming te onderscheiden. Kortom, elk teken waarmee een bedrijf zijn producten onderscheidt, kan als merk worden beschermd. Hoe ver die bescherming soms kan gaan, blijkt uit de recente Louboutin-zaak.

Zoolmerk

Louboutin is een Franse ontwerper die vooral bekend is doordat hij al sinds 1992 pumps ontwerpt met stilettohakken. Louboutin voorziet deze schoenen stevast van een rode zool. Die zool heeft hij als merk geregistreerd voor schoenen met hoge hakken, omdat hij van mening is dat de rode zool de schoenen van zijn onderneming herkenbaar onderscheidt van anderen. Toen Louboutin eerder dit jaar constateerde dat schoenenwinkelketen Van Haren ook roodgezoolde dameshakken op de markt bracht, stapte hij verontwaardigd naar de rechter. Louboutin deed daarbij een beroep op merkenrechtelijke bescherming voor 'zijn' rode zool. In dit geschil kwam de vraag aan de orde of het 'zoolmerk' van Louboutin wel voldoende onderscheidend vermogen heeft om daadwerkelijk een

merk te zijn. Volgens de Voorzieningenrechter heeft het zoolmerk onderscheidend vermogen als het zich ertoe leent de schoenen te identificeren als afkomstig van Louboutin en daarmee de pumps te onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek wordt gevormd door (potentiële) kopers van hooggehakte damesschoenen.

De rechter is van mening dat Louboutin het onderscheidend vermogen voldoende aanmerkelijk heeft gemaakt door het consequent toepassen van een rode zool op alle hooggehakte schoenen. De rode zool is niet puur decoratief. Louboutin kan dus jegens Van Haren een succesvol beroep doen op zijn zoolmerk.

Stilettostrijd

De rechter oordeelt dat de dameshakken met rode zool die Van Haren aanbiedt, verwarringwekkend veel lijken op de roodgezoolde pumps van Louboutin. Conclusie is dat de winkelketen daarmee inbreuk maakt op het merkrecht van de Franse ontwerper. De rechter zette daarom het licht op rood wat betreft de verkoop van de Van Haren-schoenen. Daarmee komt Louboutin op grond van zijn merkrecht als winnaar uit deze stilettostrijd. «

Mr. Marcoline van der Dussen en mr. Steffen Hagen zijn advocaten bij CMS te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom, Technologie, Media & Telecommunicatie (e-mail: marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com en steffen.hagen@cms-dsb.com).

