

ARREST (Tweede Kamer)

6 februari 2024

in zaak C 2022/15

Tussen:

Van Haren Schoenen B.V.

En:

Airwair International Limited

Procestaal: Nederlands

ARRET (Deuxième Chambre)

6 février 2024

dans l'affaire C 2022/15

Entre :

Van Haren Schoenen B.V.

Et :

Airwair International Limited

Langue de procédure: le néerlandais

Arrest van 6 februari 2024

in zaak C 2022/15

Uitgesproken door de Tweede Kamer van het Benelux Gerechtshof

Tussen:

Van Haren Schoenen B.V., gevestigd te Waalwijk, Nederland,

verzoekende partij,

hierna: Van Haren,

vertegenwoordigd door Mr. M.R. Rijks en Mr. M.M.M. van Gerwen,
advocaten te Eindhoven, Nederland,

en:

Airwair International Limited, gevestigd te Wellingborough, Verenigd
Koninkrijk,

verwerende partij,

hierna: Airwair,

vertegenwoordigd door: Mr. J.S. Hofhuis, advocaat, gevestigd te
Amsterdam, Nederland.

A. De procedure bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

1. Airwair is een Britse schoenenfabrikant die wereldwijd het zogenoemde Dr. Martens schoeisel verhandelt. Het gaat hierbij met name om veterlaarzen. Het eerste model, de 1460, werd genoemd naar 1 april 1960 (1.4.60) de datum waarop het eerste exemplaar zou zijn geproduceerd. Aanvankelijk bedoeld als werkmanschoen werden de Dr. Martens veterlaarzen al snel door verschillende subculturen omarmd als symbool van rebellie. De Dr Martens laarzen werden, en worden gedragen door veel wereldberoemde artiesten en celebrity's. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de bekendheid van 'Dr. Martens' zich uitgebreid tot in de Benelux.

2. Op 27 mei 2020 heeft Airwair bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) een Benelux-aanvraag gedaan voor het volgende positiemerk:



Dit positiemerk is op 28 mei 2020 ingeschreven onder nummer 1417807 voor 'Veterlaarzen' uit klasse 25. De inschrijving bevat de volgende beschrijving:

'Het merk bestaat uit de combinatie van een zwarte welt (Pantone 19-3909 TCX) die langs de buitenzool van de laars loopt, en een geel stiksel (Pantone 3965 XGC) dat op de welt is aangebracht op de weergegeven wijze. Het deel dat in stippellijnen is weergegeven, namelijk de omtrek van het bovendeeel en de buitenzool van de laars, maken geen deel uit van het merk, maar dienen om de plaats van het merk aan te geven.'

3. Op 6 oktober 2020 heeft Van Haren – die in de Benelux schoeisel, waaronder veterlaarzen, verkoopt – bij het Bureau de doorhaling van het positiemerk overeenkomstig artikel 2.30bis, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) gevorderd, waarbij zij de volgende absolute nietigheidsgronden heeft aangevoerd:

- het positiemerk mist onderscheidend vermogen (artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE), de 'sub b'-nietigheidsgrond;
- het positiemerk is een gebruikelijke aanduiding geworden (artikel 2.2bis lid 1 sub d BVIE), de 'sub d'-nietigheidsgrond;

- het positiemerk bestaat uitsluitend uit de vorm die, of een ander kenmerk dat, door de aard van de waren wordt bepaald, noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of een wezenlijke waarde aan de waren geeft (artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE), de 'sub e'-nietigheidsgronden.

4. Airwair heeft verweer gevoerd.

5. Bij beslissing van 8 april 2022 heeft het Bureau, alle door Van Haren opgeworpen nietigheidsgronden verwerpend, haar vordering tot doorhaling afgewezen, onder veroordeling van Van Haren tot betaling van € 1.420,- overeenkomstig artikel 2.30ter lid 5 BVIE juncto regel 1.44 lid 2 van het Uitvoeringsreglement. De verwerping van Van Haren's beroep op de 'sub b'-nietigheidsgrond is door het Bureau als volgt gemotiveerd:

i) Het is onwaarschijnlijk dat het relevante publiek het positiemerk (intrinsiek of *ab initio*) als een merk zal opvatten. In de schoenindustrie is er een welbekende diversiteit en het Bureau gelooft niet dat de relevante consument de gewoonte heeft om veronderstellingen te maken over de commerciële herkomst van veterlaarzen op basis van een geel (of anderszins gekleurd) stiksel op een zwarte (of anderszins gekleurde) welt.

ii) De 'sub b'-nietigheidsgrond wordt echter terzijde geschoven wanneer het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Artikel 2.2bis lid 3 BVIE verwijst uitdrukkelijk naar de 'sub b'-nietigheidsgrond en stelt: *'Een merk wordt niet om dezelfde redenen nietig verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, onderscheidend vermogen heeft gekregen.'*

iii) Het Bureau is van oordeel dat Airwair het bewijs van het verkregen onderscheidend vermogen overtuigend heeft geleverd. Uit de overgelegde bewijzen blijkt dat Dr. Martens reeds tientallen jaren prominent aanwezig is op de Benelux-markt. Uit het bewijsmateriaal blijkt ook het consequente gebruik van het betwiste merk. Het is duidelijk dat gele stiksels algemeen worden erkend als *het* identificerende kenmerk van de laarzen, zoals blijkt uit het overweldigende aantal door Airwair overgelegde persartikelen, waarin naar de stiksels wordt verwezen met termen als 'kenmerkend', 'beroemd', 'typisch', 'markant', 'onderscheidend', 'herkenbaar', 'klassiek' of 'iconisch'. De status die in deze publicaties aan het stiksel wordt toegekend, illustreert de positie ervan op de markt en toont aan dat het wordt beschouwd als een teken dat aangeeft dat de laarzen van een bepaald bedrijf afkomstig zijn. Het is duidelijk dat een eenvoudig en in wezen niet-onderscheidend element zoals een (gekleurd) stiksel dat op schoenen is aangebracht, niet gemakkelijk een dergelijke status verkrijgt. Dit kan alleen het resultaat zijn van zeer langdurig en intensief gebruik, uitgebreide marketing en inspanningen om het merk te promoten – met andere woorden, de ingrediënten voor verkregen onderscheidend vermogen

Deze overwegingen van het Bureau zullen hierna worden aangeduid als: de Overwegingen i), ii) en iii). Kort samengevat heeft het Bureau hierin geoordeeld dat het positiemerk van huis uit geen enkel onderscheidend vermogen heeft, maar door het gebruik dat daarvan is gemaakt wel onderscheidend vermogen heeft gekregen, of anders gezegd: dat het positiemerk is ingeburgerd.

B. De procedure voor het Benelux-Gerechtshof en de gronden van het beroep

6. Van Haren is van de beslissing van het Bureau in beroep gekomen. Het daartoe strekkende verzoekschrift, met 14 bijlagen, is op 7 juni 2022 bij het Benelux-Gerechtshof (hierna: het hof) binnengekomen. Van Haren heeft het hof, verkort weergegeven, verzocht:

- de beslissing van het Bureau te vernietigen, het positiemerk nietig te verklaren en te oordelen dat de inschrijving van het positiemerk met nummer 1417807 nietig wordt verklaard, en in het geheel wordt geschrapt uit het Benelux merenregister;
- Airwair te veroordelen in de kosten van het geding.

7. Bij verweerschrift, met 17 bijlagen, bij het hof binnengekomen op 20 september 2022, heeft Airwair het verzoek bestreden en verzocht het door Van Haren ingestelde beroep af te wijzen, en om Van Haren te veroordelen in de proceskosten.

8. Vervolgens heeft Van Haren een conclusie van repliek en Airwair een conclusie van dupliek ingediend.

9. Tijdens de mondelinge behandeling van 12 mei 2023 hebben de advocaten van partijen hun standpunten toegelicht. Daarna hebben partijen arrest gevraagd.

10. De proceduretaal is Nederlands.

C. Beoordeling

Het beroep van Van Haren op de 'sub b'-nietigheidsgrond

11. Volgens Van Haren heeft het Bureau alle door haar naar voren gebrachte nietigheidsgronden ten onrechte verworpen. Het hof ziet aanleiding om eerst het beroep van Van Haren op de 'sub b'-nietigheidsgrond te beoordelen.

12. Daarbij schaaft het hof zich achter Overweging i) van het Bureau, waarin op de juiste gronden is toegelicht dat het positiemerk van huis uit ieder onderscheidend vermogen mist. Airwair kan dan ook niet worden gevolgd in haar in dit beroep herhaalde betoog (zie onder meer punten 20-25 van het verweerschrift), dat het positiemerk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. Zoals Van Haren heeft opgemerkt doet de consument geen aannames over de herkomst van een schoen uitsluitend op basis van de positie, de vorm of de kleur van een simpel stiksel.

13. Het komt er wat de 'sub b'-nietigheidsgrond betreft dus op aan of het positiemerk door het gebruik dat daarvan is gemaakt, al dan niet onderscheidend vermogen heeft verkregen/is ingeburgerd als bedoeld in artikel 2.2bis lid 3 BVIE. Met het Bureau zal het hof ervan uitgaan dat die inburgering moet hebben plaatsgevonden vóór de datum van de vordering tot nietigverklaring die in dit geval is te stellen op de datum waarop Van

Haren bij het Bureau de doorhaling van het positiemerk heeft gevorderd, dat is 6 oktober 2020¹.

14. In beroep is door Van Haren aangevoerd dat het Bureau ten onrechte heeft geoordeeld dat het positiemerk voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, althans dat Airwair daarvoor voldoende bewijs heeft overgelegd (verzoekschrift onder 15).

15. De bewijslast voor het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen, rust op de merkaanvrager die zich daarop beroept, in dit geval Airwair. zie het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) van 19 juni 2014 in de gevoegde zaken C-217/13 en C-2018/13 'Oberbank', punt 68.

16. Als bewijs voor inburgering heeft Airwair bij het Bureau een groot aantal stukken overgelegd, die tevens als de bijlagen 1 t/m 12 en 15 aan het verzoekschrift zijn gehecht. Airwair stelt terecht dat daaruit langdurig en intensief gebruik van het gele stiksel op een zwarte welt op de Dr Martens veterlaars blijkt.

17. Van Haren meent echter dat deze bewijsstukken hooguit iets zeggen over de bekendheid van het gehele ontwerp van de Dr Martens-laars². Het positiemerk zelf (het gele stiksel op de zwarte welt) is niet over voldoende onderscheidend vermogen gaan beschikken, en enkel en alleen in combinatie met andere ontwerpelementen daarvan zijn de Dr Martens laarzen met gele stiksels herkenbaar geworden voor het publiek, aldus Van Haren³. Een van de ontwerpelementen van een veterlaars is de kleur daarvan.

De kleur(en) van de veterlaars in het positiemerk

18. In de inschrijving van het positiemerk wordt het gele stiksel op een zwarte welt op een veterlaars geclaimd maar daarbij is niets vermeld over de kleur van de laars boven de welt (de schacht) en onder de welt (de zool). Naar aanleiding van een vraag van het hof hierover op de zitting van 12 mei 2023 is van de kant van Airwair, onder verwijzing naar het '#darferdas?'-arrest van het HvJEU⁴, opgemerkt dat gekeken moet worden naar de kleur die normaal voor laarzen wordt gebruikt, en dat dat een donkere kleur is. Het hof is het met Airwair eens dat het criterium uit het '#darfgerdas?'-arrest – dat is gegeven voor een situatie die niet identiek is aan, maar wel vergelijkbaar is met de onderhavige situatie⁵ – *mutatis mutandis* een goed handvat biedt om te bepalen hoe de niet-geclaimde, in stippellijnen weergegeven delen van een positiemerk moeten worden uitgelegd. Het door het HvJEU in '#darferdas?' geformuleerde criterium houdt in dat rekening moet worden met alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Omgezet naar positiemerken komt dit criterium er op neer dat de in

¹ Zie artikel 2.2bis lid 3 van het huidige BVIE en artikel 4 lid 4 van de Merkenrichtlijn 2015.

² Verzoekschrift onder 98.

³ Pleitnota Van Haren onder 37, zie ook de punten 27, 29 en 32 daarvan.

⁴ Arrest van 12 september 2019, zaak C-541/18 'AS-Deutsches Patent- und Markenamt'.

⁵ In de '#darferdas?'-zaak ging het om de vraag welk gebruik van een woordmerk in aanmerking moet worden genomen bij de vaststelling van de perceptie van het relevante publiek.

stippellijnen weergegeven delen daarvan zo moeten worden verstaan dat daarmee alle waarschijnlijke verschijningsvormen van de daarmee aangeduide waren zijn beschreven. Anders dan Airwair meent, zijn de waarschijnlijke kleuren van (de schachten en zolen van) veterlaarzen echter niet beperkt tot donkere kleuren. Uit bijvoorbeeld bijlage 7 bij het verweerschrift van Van Haren, dat een overzicht bevat van eind 2019 op de Benelux-markt beschikbare veterlaarzen, blijkt dat toen ook onder meer laarzen met witte schachten (met rood stiksel)⁶, felrode schachten (met rood stiksel)⁷ en lichte schachten met een bloempatroon (met wit stiksel)⁸ werden aangeboden. Uit foto's op de blz. 13 en 17 van de hierna in rov. 20 te noemen verklaring van professor Theunissen blijkt dat veterlaarzen met witte zolen (bij witte schachten en wit stiksel) evenmin ongebruikelijk waren. De conclusie van dit alles is dat het positiemerk de combinatie geel stiksel/zwarte belt op laarzen met schachten/zolen in alle (tinten) kleuren onder bescherming stelt, dus ook op laarzen met lichtgekleurde schachten en/of zolen.

De kleur(en) van de Dr Martens veterlaarzen

19. De bewijsstukken van Airwair bevatten talloze foto's van Dr. Martens laarzen. Zoals op de zitting met partijen is besproken is het het hof bij het doornemen van deze bewijsstukken opgevallen dat het gele stiksel in de overgrote meerderheid van de gevallen is aangebracht op een zwarte laars of, zij het veel minder vaak, een bruine/kersenrode laars. Zeer sporadisch is het gele stiksel op zwarte welt te zien op een andersgekleurde laars, zoals een witte laars, een roze laars of een laars met bloempatroon. Deze constatering worden bevestigd door de volgende passages uit de door Airwair overgelegde bewijsstukken (onderstrepingen door het hof):

- uit de 'Elle' van november 1993 (bijlage 5A):

'Sportiever zijn de DOC MARTENS – met het typerende gele stiksel – en zonder meer het meest populair: in bruin of zwart is het model al jaren geliefd bij mensen als Madonna, Naomi Campbell, Elton John en zelfs bij de Engelse prinsjes William en Harry.

Conclusie: de Doc Martens horen thuis in de rij klassiekers van de twintigste eeuw. (...). Nieuw is de sneeuw witte uitvoering.'

- uit 'Het Nieuwsblad' van 20 augustus 2018 (bijlage 11Zh):

'Punkers droegen ze in de jaren 70, goths in de eighties en grungers in de nineties: gitzwarte Dr. Martens-schoenen met kenmerkend geel stiksel. Wel, ze zijn terug van weggeweest. Op Pukkelpop waren de zwarte bottines alomtegenwoordig (...). Voor wie geen fan is van zwart: je kan intussen ook kiezen voor groene, rode of paarse laarzen én er is ook een glitterversie'.

⁶ Blz. 3 t/m 5 van bijlage 7.

⁷ Blz. 6-7 van bijlage 7.

⁸ Blz. 8 t/m 10 van bijlage 7.

20. In de door Airwair als bijlage 16 overgelegde schriftelijke verklaring van J. Theunissen, *Professor in Fashion Theory*, van 3 november 2020 is onder meer het volgende te lezen:

- op blz. 8:

'Midden jaren negentig werd ongeveer de helft van het Dr. Martens schoeisel gekocht door vrouwen. Soms in een klassieke kleur als zwart of oxblood/kersenrood, maar steeds vaker in wit, een felle modekleur of bloemetjespatroon';

- op blz. 9:

'De Dr. Martenslaars (ook "Docs" genoemd) is ook allang niet meer alleen verkrijgbaar in zwart of kersenrood (Oxblood) maar in een hele waaier aan frisse modekleuren en allerlei prints (...).'

21. In de door Airwair overgelegde bewijsstukken is, zoals gezegd, sporadisch een niet zwarte of bruine/kersenrode Dr Martens laars te zien met een geel stiksel op een zwarte welt. Dat zulke andersgekleurde Dr. Martens laarzen met de combinatie geel stiksel/zwarte welt vóór 6 oktober 2020 een meer dan zeer ondergeschikt deel van de verkopen van Dr. Martens laarzen (in de Benelux) zijn gaan uitmaken valt uit het door Airwair gepresenteerde bewijs echter niet (voldoende duidelijk) op te maken. In een aantal van de door haar overgelegde artikelen wordt weliswaar melding gemaakt van de introductie van laarzen met geel stiksel in afwijkende kleurstellingen – zie bijvoorbeeld de passages 'Nieuw is de sneeuw witte uitvoering' en 'je kan intussen ook kiezen voor groene, rode of paarse laarzen (...)' in de in rov. 19 genoemde artikelen – maar daarin is niet te lezen dat die introducties succesvol zijn verlopen en tot verkopen van betekenis hebben geleid. Het feit dat in het omvangrijke bewijsmateriaal van Airwair relatief zelden een afbeelding van een witte, groene of felrode laars is te vinden, duidt er in ieder geval niet op dat dit het geval is (geweest). De verklaring van professor Theunissen bevat evenmin concrete informatie over de kleurenkwestie. Daarin staat alleen maar dat '*steeds vaker*' Dr. Martens in andere kleuren dan zwart/kersenrood worden gekocht, en dat zij ook in die andere kleuren '*verkrijgbaar*' zijn. Wel duidelijk en concreet is de vermelding in het 'Nieuwsblad' dat op Pukkelpop 2018 de zwarte Dr. Martens laarzen '*alomtegenwoordig*' waren (zie rov. 19). Dat wijst er op dat toen de 'Docs' in wit, in frisse modekleuren of met allerlei prints nog geen serieuze voet aan de grond hadden gekregen. Voor de witte versie is dit bovendien af te leiden uit het feit dat in het artikel in het 'Nieuwsblad' uit 2018 niets wordt gezegd over witte 'Dr Martens' die volgens het in rov. 19 genoemde artikel uit de 'Elle' al in of omstreeks 1993 waren geïntroduceerd.

22. Het moet er bij deze stand van zaken voor worden gehouden dat het relevante publiek in de decennia vóór 6 oktober 2020 vrijwel uitsluitend althans in zeer overwegende mate geconfronteerd is geweest met het positiemerk op een donkergekleurde laars (meestal een zwarte laars, en soms een bruine/kersenrode laars). Dit betekent dat het er tevens voor moet worden gehouden dat de gemiddelde consument – die ‘normaal geïnformeerd’ is⁹, en dus niet in detail maar globaal weet wat er aan veterlaarzen op de markt is – het gele stiksel op een zwarte welt nagenoeg alleen maar heeft leren kennen in combinatie met donkergekleurde laarzen, zoals op de navolgende twee afbeeldingen van Dr. Martens laarzen is te zien:



10



11

23. De combinatie gele stiksels/zwarte welt op donkergekleurde veterlaarzen is door het langdurige en intensieve gebruik dat daarvan is gemaakt geschikt geworden om de herkomst van de waren aan te duiden. Voor toepassing van die combinatie op donkergekleurde laarzen heeft, anders gezegd, inburgering plaatsgevonden. Het positiemerk heeft, naar

⁹ Zie bijvoorbeeld punt 20 van het al genoemde ‘#darferdas?’-arrest van het HvJEU.

¹⁰ uit productie 7E bij het verzoekschrift.

¹¹ uit productie 6A-I van het verzoekschrift (uit de video van ‘Wrecking Ball’ van Miley Cyrus).

onder 18 is vastgesteld, evenwel betrekking op laarzen met schachten en zolen in alle kleurtinten, waaronder lichte tinten. Voor laarzen met de combinatie geel stiksel/zwarte welt onder een niet-donkergekleurde schacht heeft geen zelfstandige inburgering plaatsgevonden omdat zulke laarzen slechts sporadisch zijn verhandeld (zie rov. 21). De vraag is nu of de inburgering van de combinatie geel stiksel/zwarte welt op donkergekleurde laarzen zich ook heeft uitgestrekt tot het gebruik van die combinatie op laarzen met schachten en zolen in andere dan donkere kleurtinten, dus: of die combinatie is ingeburgerd voor alle veterlaarzen, ongeacht de kleur van de schachten en zolen daarvan, waaronder laarzen met bijvoorbeeld een witte, roze, felrode of gele schacht en/of zool.

Inburgering van het positiemerk op niet-donkerkleurige veterlaarzen?

24. In het dossier bevinden zich onder meer de onderstaande foto's van Dr. Martens-laarzen met een niet-donkerkleurige schacht waarop de combinatie gele stiksels/zwarte welt is toegepast:



12



13

Naar het oordeel van het hof verschilt de visuele indruk die hiervan uitgaat aanzienlijk van de visuele indruk die teweeg wordt gebracht door laarzen met een donkergekleurde schacht waarin de combinatie gele stiksel/zwarte welt is aangebracht, zoals de laarzen die zijn afgebeeld in rov. 22. De oorzaak hiervan is, zo valt aan te nemen, dat de schacht verreweg het grootste deel van de laars uitmaakt, en dat de kleur daarvan dus bepalend is voor de visuele indruk die de laars maakt, veel meer dan de smalle welt met stiksel. Dat verschil in visuele indruk lijkt daarnaast ook

¹² Uit productie 6A -III bij het verweerschrift (uit de video van 'Super Bass' van Nicki Minaj).

¹³ Uit productie 9B (blz. 31) bij het verweerschrift.

daarop terug te voeren dat het sterke contrast dat optreedt bij toepassing van een geel stiksel onder een donkergekleurde schacht zich in veel mindere mate voordoet bij laarzen met een roze, groene of witte schacht, waarschijnlijk omdat de donkere kleur – die, zeker als het om zwart gaat, de kleur is die het sterkst contrasteert met geel¹⁴ – in deze laarzen veel minder prominent aanwezig is, namelijk alleen op de welt en de zool, en niet ook op de veel grotere schacht.

25. Vanwege het grote verschil in visuele indruk zal bij de gemiddelde consument die wordt geconfronteerd met een veterlaars met de combinatie geel stiksel/zwarte welt onder een niet-donkergekleurde schacht niet de gedachte worden opgeroepen aan de hem bekende veterlaars met die combinatie onder een wel donkergekleurde schacht. Dit betekent dat het positiemerk wanneer het is aangebracht op een veterlaars met een niet-donkergekleurde/lichtgekleurde schacht, niet in staat is om laarzen te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, ondanks dat dat merk langdurig en intensief is gebruikt op donkerkleurige laarzen. Dit gebruik heeft er dus niet toe geleid dat het (van huis uit niet onderscheidende) positiemerk onderscheidend vermogen heeft verkregen bij toepassing op laarzen met bijvoorbeeld een witte, gele of roze schacht.

26. Een belangrijk – en door het Bureau gevolgd – argument van Airwair voor haar standpunt dat het positiemerk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor iedere veterlaars, ongeacht de kleur waarin deze verder is uitgevoerd, houdt in dat talloze bronnen – waaronder de in rov. 19 genoemde bronnen – gedurende enkele

decennia het gele stiksel op de Dr Martens-veterlaars hebben beschreven met termen als 'kenmerkend', 'beroemd', 'typisch', 'markant', 'onderscheidend', 'herkenbaar', 'klassiek' of 'iconisch'. Met dit 'bronnen'-argument wordt echter over het hoofd gezien dat, gelet op het onder 19 t/m 22 overwogene, de door Airwair bedoelde bronnen vrijwel uitsluitend het gebruik van het gele stiksel op een zwarte althans donkergekleurde laars voor ogen zullen hebben gehad, waardoor de door hen gebruikte omschrijvingen geen betrekking hebben op de hier aan de orde zijnde toepassing van het gele stiksel op niet-donkergekleurde laarzen. Dat die bronnen vrijwel uitsluitend het gele stiksel op een zwarte of donkergekleurde laars voor ogen hadden is overigens ook hieruit af te leiden dat, naar blijkt uit de citaten in punt 16 van het verweerschrift, door geen van de daarin genoemde 51 bronnen de zwarte welt wordt vermeld¹⁵ waarop dat gele stiksel in het positiemerk is geplaatst. De meest voor de hand liggende verklaring voor deze massale niet-vermelding is dat de bronnen de zwarte welt niet hebben kunnen zien. En een zwarte welt is juist niet (of moeilijk) te zien op een zwarte (donkergekleurde) laars, zoals ook blijkt uit de afbeeldingen in rov. 22¹⁶. Het 'bronnen'-argument kan, kortom, geen afbreuk doen aan de in rov. 25 gedane vaststellingen.

¹⁴ Ook volgens Airwair, zie punt 12 van het verweerschrift.

¹⁵ Dit argument is door Van Haren, in een iets andere context, ook gebruikt in punt 31 van haar pleitnota.

¹⁶ En ter vergelijking de afbeelding van de witte laars in rov. 24, waarin de zwarte welt zo duidelijk zichtbaar is dat onaannemelijk is dat die bij 51 beschrijvingen van de laars onvermeld zou blijven.

27. Tot de gedingstukken behoren ook nog de volgende rapporten van marktonderzoeken over het positiemerk:

- van Van Haren: het rapport van Markteffect van januari 2021 (bijlage 15A bij het verweerschrift);
- van Van Haren: het RenM|Matrix van 13 april 2021 (bijlage 13 bij het verzoekschrift);
- van Airwair: het commentaar van A. Groeneveld op het Markteffect-rapport en het tegenonderzoek van Kien (bijlage 15B bij het verweerschrift).

Over het Markteffect-rapport is in het commentaar van A. Groeneveld het volgende opgemerkt:

‘De vraagstelling van het onderzoek van Markteffect laat zo veel ruimte voor verschillende interpretatie dat bij het merendeel van de respondenten niet is vast te stellen of zij het gele stiksel van de schoenen met het merk Dr. Martens associëren’.

Van Haren heeft na de kritiek op het Markteffect-rapport een aanvullend onderzoek door RenM|Matrix laten verrichten. Gelet op dit een en ander kan aan het Markteffect-rapport geen betekenis worden gehecht. Door RenM|Matrix is gerapporteerd dat, gecorrigeerd voor het marktleiderseffect, 16% van de respondenten aan wie het positiemerk werd getoond, de associatie met Dr. Martens maakte en dat deze associatie vooral door het uiterlijk en de vorm van de schoen is ontstaan, en in mindere mate door het gebruik van de kleur geel en de stiksel. Hieruit kan niet worden afgeleid dat een meer dan onbeduidend deel van het publiek aan het positiemerk, voor iedere kleur van de laars waarop het is aangebracht, een herkomstfunctie zal toedichten. Ook in het tegenonderzoek van Kien is het positiemerk aan de respondenten getoond, met daarbij de introductietekst: *‘Hieronder is een tekening te zien van een veterlaars. De hele tekening is in stippellijnen getekend op één aspect na’.* Dat *‘aspect’* is de zwarte welt met geel stiksel. Vervolgens is aan de respondenten deze vraag gesteld:

‘Van wie (welk merk of welke winkel) zijn veterlaarzen met dit aspect afkomstig? Wanneer u geen idee heeft, mag u dat ook invullen.’

Hierop heeft 53% geantwoord ‘Dr. Martens’, en verder zijn onder meer genoemd ‘Geen idee’ (32%), ‘Timberland’ (5%), ‘Van haren’ (2%) en ‘Scapino’ (1%). Met Van Haren is het hof van oordeel dat bij het resultaat ‘Dr. Martens 53%’ ten onrechte geen rekening is gehouden met het marktleiderseffect. Immers, uit al het voorgaande blijkt genoegzaam dat Airwair een vooraanstaande positie inneemt op het gebied van veterlaarzen, terwijl de respondenten tot twee maal toe (in de introductietekst en in de vraag) is voorgehouden dat het om een veterlaars ging. Het ligt dus voor de hand dat een deel van de respondenten alleen al om deze redenen het antwoord ‘Dr Martens’ heeft gegeven. Met Van Haren is het hof tevens van oordeel dat de vraagstelling – in elk geval in verband met de kwestie die thans voorligt (kan het positiemerk de herkomstfunctie vervullen, ongeacht de kleur van de laarschacht- en zool?) – een zekere sturing bevat doordat daarin de woorden *‘welk merk’* zijn opgenomen. De respondenten worden hiermee onmiskenbaar op het spoor gezet om het *‘aspect’* als een herkomstaanduiding te zien. Er is dus bepaald aanleiding om het door Kien gerapporteerde percentage (in aanzienlijke mate) neerwaarts bij te stellen, waarbij nog komt dat de door Van Haren ingeschakelde marktonderzoeker

RenM|Matrix op een veel lager percentage is uitgekomen. Onder deze omstandigheden kan aan het tegenrapport van Kien niet het gewicht worden gehecht dat nodig is om op grond daarvan te kunnen aannemen dat het positiemerk ook op niet-donkergekleurde laarzen de herkomstfunctie kan vervullen.

28. De marktonderzoek-rapporten kunnen, zo moet worden geconcludeerd, evenmin afbreuk doen aan de vaststellingen in rov. 25.

Slotsom en kosten

29. De slotsom luidt dat – anders dan in het oordeel van het Bureau ligt besloten – niet (voldoende overtuigend) is bewezen dat het positiemerk ook is ingeburgerd voor toepassing op niet-donkergekleurde laarzen althans lichtgekleurde laarzen. Dat betekent dat voor toepassing op niet-donkergekleurde althans lichtgekleurde laarzen het (van huis niet onderscheidende) positiemerk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dat merk zal daarom nietig worden verklaard op de ‘sub b’-nietigheidsgrond. Ingevolge artikel 2.30onies lid 1 BVIE moet de nietigverklaring het merk in zijn geheel betreffen. Partiële nietigverklaring in de zin dat het positiemerk nog wel in stand blijft voor zover het betrekking heeft op donkergekleurde laarzen, is dus niet mogelijk.

30. Nu de onder 14 en 17 vermelde argumentatie van Van Haren in het kader van haar beroep op de ‘sub b’-nietigheidsgrond doel heeft getroffen, hoeven haar overige in dat kader gevoerde argumenten en haar overige nietigheidsargumenten niet meer te worden behandeld.

31. Airwair zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedures bij het Bureau en in beroep. Daar in deze zaak geen griffierecht is geheven, zullen de kosten van het beroep worden begroot op 4 punten à € 600 aan de hand van de Liquidatietarieven als bedoeld in artikel 4.9, onder c), van het Reglement op de procesvoering van het hof.

D. Beslissing

Het Benelux gerechtshof, Tweede Kamer, op tegenspraak:

- vernietigt de beslissing van het Bureau van 8 april 2022 met nummer 3000257;
- verklaart nietig het merk met Benelux-registratie 1417807 en gelast de doorhaling van de inschrijving daarvan;
- veroordeelt Aiwair International Limited in de kosten van de procedure bij het Bureau, aan de zijde van Van Haren Schoen B.V. begroot op € 1.420 en in de kosten van dit beroep, tot op heden aan de zijde van Van Haren Schoenen B.V. begroot op € 2.400 aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door K. Vandenberghe, plaatsvervangend rechter, M. Hornick, plaatsvervangend rechter, en M.Y. Bonneur, plaatsvervangend rechter.

Het is uitgesproken in Luxemburg ter openbare terechtzitting van 6 februari 2024, door Th. Schiltz, president, in aanwezigheid van A. van der Niet, griffier, overeenkomstig artikel 1.60, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof.

A. van der Niet
Griffier

Th. Schiltz
President