

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/607365 / KG ZA 20-1033

Vonnis in kort geding van 12 januari 2021

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Wellingborough (Verenigd Koninkrijk),
eiseres,

P advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN HAREN SCHOENEN B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde,

P advocaten mr. M.R. Rijks en mr. M.M.M. van Gerwen te Eindhoven.

Partijen worden hierna Airwair en Van Haren genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 november 2020;
- de akte overlegging producties, met producties EP01 t/m EP11 van Airwair;
- de conclusie van antwoord, met producties GP1 t/m GP23;
- de akte overlegging producties, met producties GP24 t/m GP26 van Van Haren;
- de akte overlegging reactieve producties, met producties EP18 t/m EP21 van Airwair;
- de akte overlegging productie, met productie GP27 van Van Haren;
- de mondelinge behandeling op 18 december 2020;
- de pleitnota van Airwair;
- de pleitnota van Van Haren;
- de ter zitting door beide partijen in depot afgegeven schoenen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk Dr. Martens en de exclusieve producent van schoenen die onder dit merk op de markt worden gebracht.

Eén van die schoenen is de *1460 boot* die (naar zeggen van Airwair schijnbaar) op 1 april 1960 voor het eerst is geproduceerd en op de markt is gebracht. Deze boot wordt uitgevoerd in verschillende kleurenvarianties en andere kleine aanpassingen. In de afgelopen twee jaar heeft Airwair acht officiële Dr. Martens-winkels in Nederland geopend. Daarnaast worden Dr. Martens schoenen online verkocht – zowel via de eigen website als via webwinkels van wederverkopers) – en in schoenenwinkels van verschillende retailers. In Nederland heeft Airwair 94 officiële wederverkopers met ongeveer 400 winkelfilialen.

2.2. Van Haren is een schoenenretailer met meer dan 143 filialen in Nederland. Zij behoort tot de Duitse Deichmann groep, de grootste schoenendetaillist van Europa.

2.3. Bij brief van 10 juli 2020 aan Van Haren heeft Airwair – kort gezegd – medegedeeld dat Van Haren met 15 soorten van de door haar verhandelde boots inbreuk maakt op meerdere rechten van intellectuele eigendom van Airwair en/of zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Van Haren is onder meer gesommeerd deze onrechtmatige handelingen te staken en gestaakt te houden.

2.4. Bij (e-mail)brief van 31 juli 2020 aan Airwair heeft Van Haren gemotiveerd betwist dat zij inbreuk maakt op (vermeende) intellectuele eigendomsrechten van Airwair of zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing. Van Haren deelt in die brief mee dat zij bereid is om te praten over een minnelijke regeling en in dat kader de verkoop van de betreffende schoenen tijdelijk heeft stopgezet met het oog op nader onderzoek.

2.5. Bij brief van 24 september 2020 aan Van Haren heeft Airwair zich op het standpunt gesteld dat Van Haren met 54 nieuwe door haar aangeboden boots inbreuk maakt op verschillende intellectuele eigendomsrechten van Airwair en dat vele hiervan bovendien slaafse nabootsingen zijn van de schoenen van Dr. Martens. Airwair kondigt aan dat zij over zal gaan tot "*a cascade of separate proceedings, both preliminary and on the merits*" tegen Van Haren om haar rechten te handhaven.

2.6. Parallel aan dit kort geding heeft Airwair tegen Van Haren een kort geding bij de rechtbank Den Haag aanhangig gemaakt. Daarin komt zij op tegen inbreuken op haar merk voor het gele stiksel op de zwarte welt. Dat kort geding dient op 2 februari 2021.

3. Het geschil

3.1. Airwair vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- A. Van Haren te bevelen binnen twee dagen na betekening van het vonnis in dit geding in Nederland te staken en gestaakt te houden het te koop aanbieden en verkopen van schoeisel dat een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de *1460 boot*, met inbegrip van maar niet beperkt tot het te koop aanbieden en verkopen van 5th Avenue Boots I, II, III, IV, V en VI, de Graceland Boot, Cupcake Couture Boots I en IA en de Limelight Boot, alle zoals omschreven in deze dagvaarding;
- B. Van Haren te bevelen om een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van:

-
- i. € 20.000,- voor iedere keer dat Van Haren niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan het op basis van het gevorderde sub A te geven bevel, in die zin dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van] het genoemde bevel niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, waarbij ieder gedeelte van een dag als hele dag gerekend wordt;

of, naar keuze van Airwair,

- ii. € 1.000,00 voor ieder paar boots waarmee Van Haren niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan het op basis van het gevorderde sub A te geven bevel, in die zin dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) het genoemde bevel niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan; en

C. Van Haren te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Aan haar vorderingen legt Airwair het volgende ten grondslag. Zonder overige inbreuken uit te sluiten, wenst Airwair zich in dit geding te beperken tot de bescherming van één van haar ontwerpen – de *1460 boot* – tegen slaafse nabootsing. De *1460 boot* heeft door de vormgeving, mede ingegeven door haar uitzonderlijke geschiedenis vanaf 1960, een eigen gezicht op de schoenenmarkt voor met name modieuze vrouwen in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar.

Het ontwerp van de *1460 boot* combineert onder meer de volgende elementen:

- een bovenschoen van een halfhoge leren boot met acht vetergaten;
- aan het bovenste eind van de achterbies van de boot bevindt zich een stoffen hiellus met daarop in gele letters "*Airwair With Bouncing Soles*";
- de boot heeft een stevige zwarte welt die de zool verbindt met de bovenschoen;
- de boot heeft een semi-transparante, honingkleurige zool;
- de boot heeft een opvallend, stevig geel stiksel langs de gehele welt;
- de boot heeft fijne horizontale groeven langs de gehele omtrek van de zool;
- de hakaanzet van de boot is diagonaal;
- de onderzool heeft een opvallend patroon met uitsparingen.

Het succes van Dr. Martens schoeisel van de afgelopen jaren is niet onopgemerkt gebleven bij het lagere en middensegment van de schoenenbranche. Airwair ziet zich geconfronteerd met een overweldigende wereldwijde golf van lookalikes, die een existentiële bedreiging vormt. Om banalisering en generalisering van ontwerp en merk te voorkomen, is de strijd tegen deze nabootsingen een speerpunt geworden binnen de bedrijfsvoering van Airwair. In de afgelopen maanden is Airwair ermee geconfronteerd dat Van Haren een steeds groter aantal lookalikes van Dr. Martens schoeisel te koop ging aanbieden. De in de vordering onder A. genoemde 10 ontwerpen van Van Haren vertonen een verwarringwekkende gelijkenis met de *1460 boot*. Ten eerste is van belang dat de *1460 boot* een eigen gezicht op de markt heeft. Ten tweede is sprake van een verwarringwekkende gelijkenis tussen de *1460 boot* en de gewraakte boots van Van Haren en ten slotte is het wekken van verwarring nodeloos. Het is niet noodzakelijk voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de schoenen. De enige vereisten die aan schoenen als hier aan de orde worden gesteld, zijn dat zij stevig en comfortabel zijn. Ieder onderdeel van het ontwerp dat niet onvermijdelijk is om dit doel te bereiken, kan anders worden uitgevoerd zonder dat dit aan de deugdelijkheid of

bruikbaarheid van het product af hoeft te doen. Airwair verwijst daartoe naar de vele modellen boots op de markt die niet lijken op de *1460 boot*. Van Haren maakt zich dan ook schuldig aan slaafse nabootsing. Vanwege deze voortdurende onrechtmatige handelwijze, heeft Airwair een spoedeisend belang bij haar vordering tot onmiddellijke staking van dit gedrag.

3.3. Het verweer van Van Haren strekt ertoe Airwair niet-ontvankelijk te verklaren althans haar vorderingen te ontzeggen, met veroordeling van Airwair in de kosten van deze procedure.

Airwair heeft geen spoedeisend belang bij de vordering gericht tegen 7 van de 10 ontwerpen van Van Haren. De ontwerpen van de 5th Avenue Boots I, II, III en VI, de Graceland Boot en Cupcake Couture Boots I en IA zijn afkomstig uit de najaars- en wintercollectie van 2019 (hierna: AW2019). Van 2 van de 7 ontwerpen is bovendien geen enkele voorraad meer aanwezig. Airwair heeft onnodig lang gewacht met het sturen van een, daartegen gerichte, eerste sommatiebrief en/of het instellen van dit kort geding.

Inhoudelijk betwist Van Haren dat sprake is van slaafse nabootsing. De *1460 boot* heeft geen eigen plaats of gezicht op de markt. En als al sprake is geweest van een eigen gezicht, dan is dat verwaterd gelet op het Umfeld dat vele vergelijkbare schoenen omvat. Airwair heeft zich bovendien onvoldoende inspanningen getroost om het eigen gezicht op de markt te kunnen behouden. De schoenen van Van Haren zorgen ook niet voor verwarring en als er al sprake is van verwarringsgevaar, dan is dat hoe dan ook niet nodeloos. In dit verband wijst van Haren ook nog op het onderscheid tussen productbescherming en stijlbescherming. Zij voegt daar aan toe dat slaafse navolging van een idee, stijl of productlijn, of anders gezegd het monopoliseren daarvan, niet mogelijk is.

Het verbod dat Airwair vordert, is volgens Van Haren veel te ruim omschreven en kan tot executieproblemen leiden. De gevorderde dwangsom is buitensporig hoog en eveneens te ruim geformuleerd. Van Haren verzoekt daarom een eventueel verbod te beperken tot specifieke producten en de dwangsom te matigen.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank volgt uit de artikelen 7 lid 2 en 35 van de Brussel I bis Vo (EU-verordening, nr. 1215/2012) en artikel 102 Rv, nu het gestelde schadebrengende feit zich voordoet in Nederland en onder meer in Rotterdam. De gestelde schade vindt plaats in Nederland, zodat Nederlands recht op grond van artikel 4 lid 1 Rome II (EG-verordening, nr. 864/2007) van toepassing is op dit geschil.

Spoedeisend belang

4.2. De vraag of een eisende partij voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van de partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisende belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt. Indien daartegen

onvoldoende voortvarend wordt opgetreden tegen een gestelde inbreuk, kan dit een aanwijzing zijn dat het belang van de eisende partij kennelijk geen voorlopige maatregel vergt.

4.3. Niet in geschil is dat 7 van de 10 betreffende schoenmodellen van Van Haren behoren tot de collectie AW2019. Het betreft:

- de 5th Avenue Boot I, met productnummer 1131111;
- de 5th Avenue Boot II, met productnummer 1131112;
- de 5th Avenue Boot III, met productnummer 1131129;
- de 5th Avenue Boot VI, met productnummer 11312010;
- de Graceland Boot, met productnummer 1501110;
- de Cupcake Couture Boot I, met productnummer 1423110;
- de Cupcake Couture Boot IA, met productnummer 1423110.

4.4. Deze schoenen zijn in september 2019 op de Nederlandse markt gebracht. Uit de schriftelijke verklaring van C. Turner (Head of IP bij Airwair, hierna: Turner) van 9 december 2019 (productie GP7) volgt dat Airwair al in de herfst van 2019 bekend was met deze modellen). Turner verklaart immers: *“Van Haren – we are aware of this brand and a number of their SKUs we have had removed from other Dutch websites. This SKU will be added to the enforcement action relating to the brand”*. Gelet hierop voert Van Haren terecht aan dat Airwair wel erg lang stil heeft gezeten door pas voor het eerst in juli 2020 een sommatiebrief te sturen aan Van Haren en pas in november 2020 een kort geding aanhangig te maken. Als het verweer van Airwair dat zij in 2019 talloze copy cats moest aanpakken en er daarom voor heeft gekozen om eerst andere detaillisten waaronder Zalando, Topshop en Primark aan te pakken al juist is – Van Haren wijst er terecht op dat dit slechts vastligt in de verklaring van Turner en dat concrete onderbouwende stukken ontbreken –, dan doet dat desalniettemin af aan het spoedeisende belang van Airwair om nu nog handhavend op te treden tegen Van Haren met betrekking tot de collectie AW2019 door middel van een kort geding.

4.5. Daar komt bij dat de betreffende 7 schoenmodellen geen onderdeel uitmaken van de collectie AW2020 en dat de resterende voorraad van die schoenen bij Van Haren beperkt is. Van Haren heeft als productie GP8 een overzicht overgelegd van de resterende voorraad op 2 december 2020. Van de 5th Avenue I en II was niets meer op voorraad. Van de overige schoenmodellen was er nog wel voorraad, maar met verwijzing naar productie GP8 heeft Van Haren onderbouwd gesteld dat de overige schoenen niet meer online worden aangeboden.

4.6. Gelet op het in 4.4. en 4.5. overwogene, valt niet in te zien dat Airwair, voor wat betreft de 7 schoenmodellen uit de collectie AW2019, een zodanig spoedeisend belang heeft dat zij een bodemprocedure niet kan afwachten. Nu er een materiële beoordeling heeft plaatsgevonden, leidt dit gebrek aan spoedeisend belang niet tot een niet-ontvankelijk verklaring van Airwair in haar vordering, zoals door Van Haren betoogd, maar tot afwijzing van de vordering ten aanzien van de modellen van Van Haren die zijn genoemd in 4.3.

4.7. Voor zover de vordering van Airwair ziet op andere dan de daarin genoemde 10 schoenmodellen – meer specifiek op schoeisel dat een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de *1460 boot* – wordt deze eveneens afgewezen wegens gebrek aan spoedeisend belang. Uit de toelichting van Airwair volgt dat dit deel van de vordering is

ingegeven doordat Airwair de kans groot acht dat Van Haren volgend jaar met soortgelijke schoenen op de markt komt. Dat is onvoldoende om op dit moment een spoedeisend belang bij de vordering aan te nemen. Ten overvloede wordt daar nog aan toegevoegd dat de vordering onvoldoende concreet is en daarmee voer geeft voor executieproblemen. Bovendien dient de vraag of sprake is van slaafse nabootsing – in welk verband nog de vraag rijst waarom Airwair de woorden verwarringwekkende gelijkenis gebruikt in plaats van slaafse nabootsingen van de *1460 boot* – per model te worden beoordeeld.

4.8. De overige modellen van Van Haren – de 5th Avenue Boot IV en V en de Limelight Boot – behoren tot de collectie AW2020. Het spoedeisende belang van Airwair bij haar vordering ten aanzien van deze modellen is voldoende gegeven en is ook niet door Van Haren bewist.

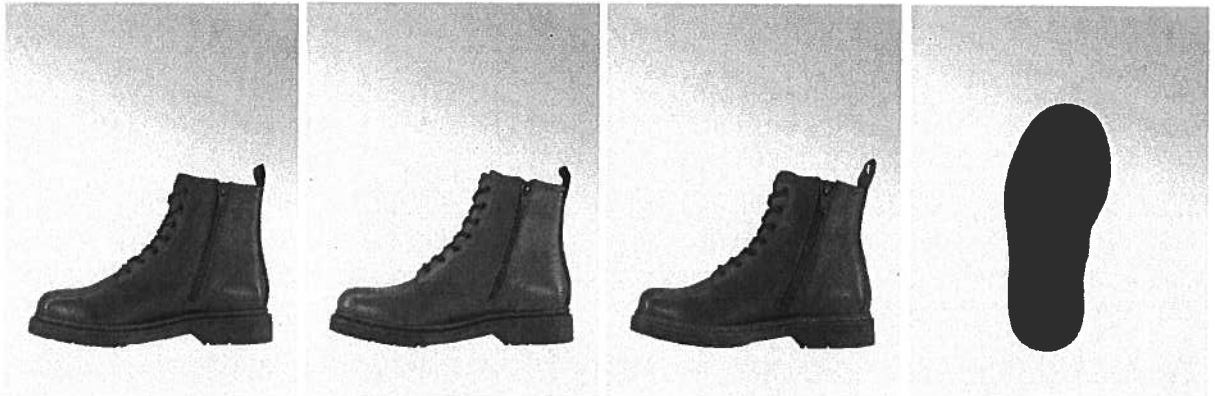
Slaafse nabootsing

4.9. Hierna wordt beoordeeld of Van Haren, door het op de markt brengen van de onderhavige 3 modellen uit haar collectie AW2020, zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing van de *1460 boot* van Airwair.

4.10. Van de *1460 boot* wordt een grote hoeveelheid varianten verhandeld. Hieronder volgen afbeeldingen van de ‘smooth’ variant van de *1460 boot* van Airwair in twee verschillende kleuren, en van de zool daarvan:



4.11. Van de 5th Avenue Boot IV (productnummer 11313288), de 5th Avenue Boot V (productnummer 11313289) en de Limelight Boot (productnummer 15013012) van Van Haren, en van de zool daarvan, volgen hieronder afbeeldingen.



de 5th Avenue Boot IV

de 5th Avenue Boot V

de Limelight Boot

4.12. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing neemt de voorzieningenrechter het bepaalde uit het arrest van de Hoge Raad van 19 mei 2017 (ECLI:NL:HR:2017:938, All Round/Simstars) tot uitgangspunt.

Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een eigen gezicht heeft op de relevante markt, dat wil zeggen dat het zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel het Umfeld genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden. De stelplicht en de bewijslast ten aanzien van het hebben van een eigen gezicht of eigen plaats op de relevante markt ligt bij de eiser.

4.13. In deze zaak wordt, nu het geschil is beperkt tot de 3 modellen van Van Haren uit de collectie AW2020, het Umfeld bepaald door de gelijksoortige producten op de relevante markt ten tijde van het verschijnen van deze modellen op de markt in september 2020.

4.14. Ter onderbouwing van het eigen gezicht van de *1460 boot* heeft Airwair in haar dagvaarding, onder verwijzing naar de uitzonderlijke geschiedenis van de *1460 boot*, in slechts 3 alinea's, aangevoerd dat de boot een eigen gezicht op de markt heeft omdat deze op de markt voor modieus schoeisel voor dagelijks gebruik wordt verkocht als symbool van

zelfbewustzijn, androgynie en onafhankelijkheid. De huidige markt zit vol met lookalikes die juist bestaan omdat de *1460 boot* zo'n onderscheidende look op de markt heeft, aldus Airwair. De voorzieningenrechter begrijpt dat Airwair hiermee betoogt dat alle gelijksoortige producten op de relevante markt slaafse nabootsingen zijn van de *1460 boot* en daarom niet tot het Umfeld behoren.

4.15. Van Haren heeft het volgens haar geldende Umfeld in 2020 uiteengezet, waarbij zij screenshots van websites van verschillende (schoenen)zaken, schoenenmerken, webwinkels, sociale media en zoekresultaten, waarbij op datum is gezocht, betreffende de Nederlandse markt in september 2020 heeft overgelegd (producties GP10 en GP26).

4.16. Gelet op de door Van Haren overgelegde producties, ligt het op de weg van Airwair om aannemelijk te maken dat de daarin afgebeelde modellen slaafse nabootsingen van de *1460 boot* zijn zodat deze niet tot het Umfeld gerekend moeten worden. Daarnaast moet zij aannemelijk maken dat zij zich voldoende heeft ingespannen de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. Daarbij geldt dat de markt voor combat boots als relevante markt wordt beschouwd, aangezien de afbeeldingen van boots die zowel door Airwair als Van Haren zijn overgelegd allen onder die stijl zijn te scharen.

4.17. Zowel in de dagvaarding als tijdens de mondelinge behandeling heeft Airwair gewezen op de uitzonderlijke geschiedenis en het succes van de *1460 boot*. Dat argument is echter niet relevant. Populariteit, reputatie en marktaandeel van een product kunnen er niet toe leiden dat een product een eigen gezicht op de markt heeft. De reputatie en mate van populariteit of bekendheid kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk beoogt het verbod op slaafse nabootsing geen bescherming te bieden.

4.18. Airwair heeft de door Van Haren genoemde boots in eigen overzichten opgenomen als producties EP18A en EP18B (eenzelfde overzicht, maar dan gerangschikt per detaillist), waarop zij een kleurcodering heeft toegepast. Geel gemarkeerde boots vertonen, volgens Airwair, een gelijkenis met de *1460 boot* die vergelijkbaar is met de gelijkenis tussen de *1460 boot* en de modellen van Van Haren. Oranje gemarkeerde boots zijn gelijksoortig aan de *1460 boot*, maar wijken daar, aldus Airwair, meer van af dan de boots van Van Haren. Rood gemarkeerde boots zijn een andere soort schoenen dan de *1460 boot*. In de overzichten zijn zowel in 2019 als in 2020 op de markt verschenen boots opgenomen. Wanneer uitsluitend wordt gekeken naar de boots die in 2020 op de markt waren, moet worden geconstateerd dat Airwair met de gele en de oranje kleurcodering zelf onderkent dat er een zeer groot aantal gelijksoortige boots op de markt wordt aangeboden. Airwair laat na te onderbouwen dat en waarom deze boots niet tot het Umfeld kunnen worden gerekend (omdat ze slaafse nabootsingen zijn of later op de markt zijn verschenen). Haar standpunt dat producten die gelijktijdig zijn verschenen, niet relevant zijn omdat zij nog helemaal geen invloed gehad kunnen hebben op de publieksperceptie, wordt niet gevolgd. De invloed op de publieksperceptie is van belang voor de vraag of sprake is van nodeloze verwarring. Dat is niet aan de orde bij de beoordeling van het eigen gezicht op de markt. Voorts is van belang dat de door Van Haren overgelegde foto's van boots weliswaar dateren uit de periode oktober-december 2020, maar dat uit producties GP10 en GP 26 volgt dat het (in ieder geval

voor een belangrijk deel) schoenen betreft die al vóór 1 september 2020 – het moment van het op de markt verschijnen van de gewraakte boots van Van Haren – en zelfs al in maart en januari 2020 verkrijgbaar waren. Het betreft derhalve boots die wel degelijk deel uitmaken van het Umfeld. Tegen die achtergrond heeft Airwair te weinig handen en voeten gegeven aan haar betwisting van wat in het kader van dit kort geding wordt aangemerkt als het Umfeld.

Airwair stelt druk doende te zijn nabootsingen aan te pakken en legt daartoe een verklaring over van Turner van 16 december 2020 (productie EP19). Nog los van de vraag in hoeverre deze verklaring juist is – Van Haren heeft ter zitting de inhoud van deze verklaring betwist en Airwair heeft geen enkele onderbouwing gegeven van de door haar gestelde genomen juridische stappen – blijkt reeds uit die verklaring dat er sprake is van een aanzienlijk aantal modellen dat door Airwair als gelijksoortig wordt beschouwd maar waartegen zij nog geen actie heeft ondernomen, en, sterker nog, waarvan zij zich pas recent bewust is geworden. Daaronder vallen de boots van The Art Company, Bristol, Durlinger, Our Favourite Shop en Scapino. Ook zijn er detaillisten, met wie Airwair stelt een overeenkomst te hebben gesloten om geen nabootsingen (meer) op de markt te brengen, terwijl uit het overzicht van Van Haren – en een vergelijking van de afbeeldingen met de afbeeldingen van de *1460 boot* volgt dat deze detaillisten in 2020 (nog steeds of opnieuw) soortgelijke schoenen verkopen. Voorbeelden daarvan zijn S. Oliver, Invito en NPS/Solovair.

4.19. Bij deze stand van zaken is naar voorlopig oordeel onvoldoende gebleken dat de *1460 boot* in september 2020 een eigen gezicht op de markt had. Het kan zijn dat de *1460 boot* in het verleden een eigen gezicht op de markt had, maar op basis van de voorliggende stukken is aannemelijk dat dit eigen gezicht, gelet op de grote hoeveelheid (op het eerste gezicht) vergelijkbare schoenen, inmiddels verwaterd is. Met het ontbreken van een eigen gezicht is reeds om die reden geen grond om uit te gaan van slaafse nabootsing. Dat betekent dat de overige vereisten geen bespreking meer behoeven.

4.20. Ten overvloede wordt overwogen dat, indien al zou worden aangenomen dat de *1460 boot* een eigen gezicht op de markt had in september 2020, onvoldoende aannemelijk is dat er sprake is van het vereiste verwarringsgevaar. Bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, gaat het om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. Verwarringsgevaar ziet zowel op verwarring die betrekking heeft op de producten zelf (directe verwarring) als op hun herkomst (indirecte verwarring). In beide gevallen is immers sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van de consument kan beïnvloeden.

Allereerst wordt overwogen dat Airwair de Limelight Boot vergelijkt met de *1460 'smooth'* variant, terwijl de 5th Avenue Boots IV en V worden vergeleken met de *1460 'mono zwart'*. De leer van de slaafse nabootsing biedt echter geen grond om de gehele *1460*-lijn (in alle kleuren en varianten) te monopoliseren. Steeds dient per model te worden gezien of daarvan sprake is. Gelet op pagina's 6 en 7 van de dagvaarding en de nadruk die Airwair steeds legt op de lange en iconische geschiedenis van de *1460 boot*, neemt de voorzieningenrechter aan – en dat is ook zo door Van Haren opgevat – dat Airwair in dit geval met name de slaafse nabootsing van de originele *1460 'smooth'* wenst tegen te gaan.

Bij vergelijking van het ontwerp van de *1460 'smooth'* met de 3 modellen van Van Haren, wordt voorshands geoordeeld dat de totaalindruk van de *1460 'smooth'* wezenlijk anders is

dan die van de modellen van Van Haren. Juist de grootste en opvallendste elementen van de boots zijn verschillend:

- De schacht van de 1460 'smooth' is duidelijk hoger.
- De 1460 'smooth' heeft 8 vetergaten, terwijl de modellen van Van Haren 7 vetergaten hebben.
- De 1460 'smooth' heeft een lange, zwarte stoffen hiellus met daarop in gele letters: "AirWair With Bouncing Soles". De 5th Avenue Boot IV en V hebben een korte, zwarte hiellus zonder tekst. De Limelight Boot heeft een korte, bruine hiellus waar oranje sterren op zijn aangebracht.
- De stiksels op de welt zijn bij de 1460 'smooth' geel, bij de 5th Avenue Boot IV en V zwart en bij de Limelight Boot oranje.
- Daar waar de 1460 'smooth' een semi-transparante honingkleurige zool heeft, hebben de modellen van Van Haren een zwarte zool.
- De zoolpatronen vertonen andere groeven.
- De modellen van Van Haren hebben aan één kant een rits, terwijl de 1460 'smooth' geen rits heeft.
- De rode variant van de 1460 'smooth' heeft een wezenlijk andere kleur rood dan de 5th Avenue Boot V.
- Het leer van de modellen van Van Haren is ruwer dan het gladde leer van de 1460 'smooth'.

Voorts wordt in aanmerking genomen dat de modellen van Van Haren aanzienlijk goedkoper zijn en dat deze modellen alleen bij Van Haren kunnen worden gekocht. Dit alles tezamen bezien, is het te verwachten dat een consument in een winkel of op de webwinkel van Van Haren weet dat de daar tentoongestelde boots geen 1460 boot zijn noch afkomstig zijn van Dr. Martens. Er kan daarom geen sprake zijn van enige product- of herkomstverwarring.

4.21. De voorzieningenrechter begrijpt dat de grote vrees van Airwair daarin is gelegen dat consumenten bewust de goedkopere Van Haren-schoenen kopen in de hoop dat derden die schoenen zullen waarnemen als Dr. Martens-schoenen, en dat haar reputatie en merk als gevolg banaal worden. Zoals eerder overwogen, biedt het verbod op slaafse nabootsing geen bescherming tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk. In het arrest All Round/Simstars is weliswaar geoordeeld dat de vraag in hoeverre de consument bij de aankoopbeslissing zich zal laten leiden door de wijze waarop het product na aankoop wordt waargenomen, een omstandigheid is die meespeelt bij de beoordeling of er sprake is van nodeloze verwarring, maar deze omstandigheid is op zichzelf onvoldoende om te concluderen dat sprake is van nodeloze verwarring.

4.22. Het voorgaande brengt met zich dat de vorderingen van Airwair worden afgewezen.

4.23. Airwair wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van Van Haren worden begroot op:

- griffierecht	€	656,00
- salaris advocaat	€	1.470,00
Totaal	€	2.126,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Airwair in de proceskosten, aan de zijde van Van Haren tot op heden begroot op € 2.126,00;
- 5.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin en in het openbaar uitgesproken op 12 januari 2021.

2091 / 2009

