

arrest

IN NAAM VAN DE KONING

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.289.670/01

Zaaknummer rechtbank : C/10/607365 / KG ZA 20-1033

arrest in kort geding van 20 juli 2021

inzake

Airwair International Limited,
gevestigd te Wellingborough, Verenigd Koninkrijk,
appellante,
hierna te noemen: Airwair,
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

Van Haren Schoenen B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Van Haren,
advocaat: mr. M.R. Rijks te Eindhoven.

1. Het geding

1.1. Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het procesdossier van de procedure bij de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam, waaronder het vonnis van 12 januari 2021;
- de dagvaarding in hoger beroep;
- de memorie van antwoord met producties;
- de akte overlegging aanvullende producties van Airwair, met producties 22 tot en met 40;
- de akte overlegging aanvullende producties van Van Haren, met producties 35 en 36.

1.2. Op 3 juni 2021 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden waarbij de advocaten van partijen hun standpunt aan de hand van pleitnotities hebben toegelicht. Beide partijen hebben toen nog (op voorhand toegezonden) producties overgelegd. Aan het eind van de mondelinge behandeling is een datum voor arrest 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. Een van die schoenen is de hierna afgebeelde 1460 boot die (naar zeggen van Airwair schijnbaar) op 1 april 1960 voor het eerst is geproduceerd en op de markt is gebracht.



Deze 1460 boot wordt uitgevoerd in verschillende varianten, waaronder de hierna afgebeelde 101 smooth en 1460 mono zwart.



101 smooth



1460 mono zwart

- 2.2. Van Haren is een schoenenretailer met meer dan 143 filialen in Nederland.
- 2.3. Bij brief van 10 juli 2020 aan Van Haren heeft Airwair – kort gezegd – medegedeeld dat Van Haren met vijftien typen 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 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.

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 vermeende inbreuken op haar merk op het gele stiksel op de zwarte welt.

3. Het geschil in hoger beroep

- 3.1. In eerste aanleg heeft Airwair gevorderd – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoer bij voorraad, Van Haren verbiedt schoeisel aan te bieden en te verhandelen dat een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de 1460 boot, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Van Haren in de proceskosten. Deze vordering is uitsluitend gebaseerd op slaafse nabootsing.

3.2. Bij vonnis van 12 januari 2021 heeft de voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen en Airwair veroordeeld in de proceskosten. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Airwair wat betreft zeven schoenmodellen uit de collectie AW2019 (Autumn/Winter 2019) niet een zodanig spoedeisend belang dat zij een bodemprocedure niet kan afwachten. Met betrekking tot de overige drie schoenmodellen waarop Airwair haar vorderingen baseert, is naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende gebleken dat de 1460 boot een eigen gezicht op de markt had ten tijde van het verschijnen van deze modellen op de markt in september 2020. Ten overvloede heeft de voorzieningenrechter overwogen dat ook onvoldoende aannemelijk is dat sprake is van het vereiste verwarringsgevaar.

3.3. In hoger beroep verzoekt Airwair dat het hof het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigt en opnieuw rechtdoende haar vorderingen alsnog toewijst, met veroordeling van Van Haren in de proceskosten van beide instanties. Zij voert vier (of als haar grief 0 wordt meegerekend: vijf) grieven aan tegen het vonnis, waarmee zij beoogt dat het hof de zaak in zijn geheel opnieuw beschouwt. Van Haren bestrijdt de grieven.

4. De beoordeling van het hoger beroep

geen vergelijking met soort schoen

4.1. Airwair baseert de gestelde slaafse nabootsing primair op een ‘trade dress’ of een ‘soort schoen’ in plaats van een of meer concrete producten. Die *trade dress* of soort wordt volgens Airwair gekenmerkt door de bepaalde karakteristieke elementen van het eerste ontwerp van de 1460 boot en omvat een ‘vrijwel eindeloos’ aantal varianten daarop, die van elkaar verschillen in onder meer kleurgebruik, soort leer, afwerking aan de bovenzijde van de schacht en aantal vetergaten. Airwair meent dat het niet nodig is dat precies wordt bepaald met welk van deze varianten de schoenen van Van Haren de gestelde verwarringwekkende gelijkenis vertonen.

4.2. Van Haren maakt terecht bezwaar tegen deze primaire grondslag van de vorderingen. Het leerstuk van de slaafse nabootsing laat geen ruimte voor bescherming van abstracties, zoals een aan de hand van bepaalde karakteristieke omschreven soort product, productlijn of stijl. Bescherming van dergelijke abstracties zou een te vergaande beperking van de vrije mededinging en productvormgeving meebrengen (vgl. HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, r.o. 3.5).

4.3. Dat het leerstuk van de slaafse nabootsing ook beschermt tegen indirecte verwarring, dwingt, anders dan Airwair meent, niet tot een ander oordeel op dit punt. Weliswaar is juist dat sprake kan zijn van slaafse nabootsing in de situatie dat het publiek de nabootsing houdt voor een variant van het origineel die afkomstig is van de onderneming waarvan ook het origineel afkomstig is of van een daaraan economisch verbonden onderneming. Dat laat onverlet dat ook indirecte verwarring moet worden beoordeeld op basis van een vergelijking van de totaalindrukken van concrete producten, niet op basis van een vergelijking van een 'soort schoen' van Airwair met een of meer bepaalde schoenen van Van Haren.

geen verwarring op basis van gelijkenis met originele 1460 boot

4.4. Subsidiair beroept Airwair zich op een vergelijking van concrete producten, waaronder een vergelijking van de hiervoor onder 2.1 als eerste weergegeven originele 1460 boot (hierna: de originele 1460 boot) met een viertal schoenen van Van Haren, te weten de 5th Avenue Boots I, II en VI en de Limelight Boot.

4.5. In het midden kan blijven of de originele 1460 boot een eigen gezicht heeft of dat dit eigen gezicht is verwaterd doordat er veel vergelijkbare producten op de markt zijn gekomen. Ook als zou worden aangenomen dat de originele 1460 boot nog een eigen gezicht op de markt heeft, is geen sprake van onrechtmatig handelen door Van Haren. Gelet op de hierna genoemde verschillen tussen de originele 1460 boot en de bedoelde schoenen van Van Haren is voorshands onvoldoende aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar bij het relevante publiek.

4.6. Zoals ook blijkt uit het overzicht dat Airwair heeft gepresenteerd in de inleidende dagvaarding, komen onder meer de volgende kenmerken van de originele 1460 boot niet of niet volledig terug in de genoemde vier schoenen van Van Haren:

- de schacht is uitgevoerd in één stuk;
- een hiellus van stof aan de bovenzijde van de achterbies, uitgevoerd in zwart met gele letters;
- een brede welt, met een groter zooloppervlak tot gevolg;
- dik stiksel op de welt, uitgevoerd in geel;

In de 5th Avenue Boots I en II en de Limelight Boot komen daar nog afwijkingen op de volgende punten bij:

- een semi-transparante zool, uitgevoerd in honingkleur;
- fijne groeven op de volledige zijkant van de zool.

Het betoog van Airwair dat deze verschillen allemaal 'onbenullige afwijkingen' zijn die het relevante publiek niet zal opmerken, verwerpt het hof. Airwair heeft in de inleidende dagvaarding, onder verwijzing naar een verklaring van de door haar ingeschakelde deskundige professor Teunissen (productie 1 van Airwair), zelf betoogd dat onder meer de hiellus met de gele letters, de wezenlijk grotere zool, het gele stiksel en de honingkleurige zool onderscheidende kenmerken van de originele 1460 boot zijn. Schoenen die juist op meerdere van deze kenmerken afwijken, wekken daarom een andere totaalindruk dan de originele 1460 boot. Bovendien heeft Van Haren nog gewezen op andere verschillen, waaronder de ronde vloeiende lijn van de schacht van haar schoenen in plaats van de 'drietrapslijn' van de originele 1460 boot en de minder omhoogstaande schoenzool, waardoor de schoenen van Van Haren minder log overkomen dan de originele 1460 boot.

4.7. Daarnaast is aannemelijk dat de volgende omstandigheden eraan zullen bijdragen dat

de gemiddelde consument de schoenen van Van Haren niet zal verwarren met de originele 1460 boot en ook niet zal menen dat die afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en). Ten eerste worden op de schoenen van Van Haren en bij de verkooppresentatie van die schoenen niet de merken 'Dr. Martens' en 'Airwair' vermeld, maar duidelijk afwijkende tekens, zoals '5th Avenue' en 'Limelight Girl'. Ten tweede heeft Van Haren onbetwist aangevoerd dat haar schoenen behoren tot een ander verkoopsegment dan de 1460 boot. Qua kwaliteit, afwerkingsniveau en prijsstelling behoren de schoenen van Van Haren tot het lagere of midden-segment, terwijl de 1460 boot behoort tot het hogere segment.

4.8. Het argument van Airwair dat ondanks de hiervoor genoemde bijkomende omstandigheden toch verwarring zou kunnen optreden bij een consument die niet bekend is met de 'naam en faam' van de 1460 boot, zoals weerspiegeld in de door Airwair gebruikte merken en de reputatie daarvan, maar wel met het ontwerp van de boot, kan het hof passeren. Airwair heeft niet aannemelijk gemaakt dat een substantieel deel van de consumenten die het ontwerp van de 1460 boot kennen, onbekend is met het merk. Integendeel, in het marktonderzoek dat Airwair heeft overgelegd wordt het noemen van het merk 'Dr. Martens' aangevoerd als bewijs voor de bekendheid van het ontwerp. Daar komt bij dat Airwair niet heeft betwist dat ook de duidelijke verschillen in de kwaliteit en het afwerkingsniveau het gevaar voor verwarring verminderen.

4.9. De opmerking van Airwair dat een consument die zelf niet verward is, de schoenen van Van Haren zou kunnen kopen omdat die in het dagelijks gebruik 'voor echt doorgaan' en bij degenen die de schoenen na de aankoop waarnemen tot verwarring kan leiden, brengt ook niet mee dat de hiervoor genoemde bijkomende omstandigheden irrelevant zijn bij de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar. Ervan uitgaande dat zogeheten *post-sales confusion* een relevante factor is bij de beoordeling van slaafse nabootsing, moeten ook bij de vaststelling van die vorm van verwarring en van de invloed daarvan op de aankoopbeslissing de afwijkende merken op de schoenen en de duidelijke verschillen in de kwaliteit en het afwerkingsniveau in de beoordeling worden betrokken. Gegeven die omstandigheden en de hiervoor vastgestelde verschillen in de vormgeving is niet aannemelijk dat de gemiddelde consument de schoenen van Van Haren zal aanschaffen omdat die na aankoop zullen worden waargenomen als 1460 boots.

4.10. Het betoog van Airwair dat sprake is van indirect verwarringsgevaar omdat zij zelf varianten van de originele 1460 boot op de markt brengt waarin zij ook op een aantal van de hiervoor genoemde kenmerken afwijkt van het origineel, wordt ook verworpen. Airwair heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat die varianten een eigen gezicht hebben op de markt. Dat dit niet het geval is blijkt wel uit de hierna volgende beoordeling van een aantal specifieke varianten die Airwair naar voren heeft gebracht. Mede gelet daarop is niet aannemelijk dat het publiek zal menen dat de schoenen van Van Haren afkomstig zijn van Airwair of een aan Airwair gelieerde onderneming.

varianten geen eigen gezicht

4.11. Airwair beroept zich niet alleen op de originele 1460 boot, maar ook op de twee hiervoor onder 2.1 weergegeven varianten daarvan, te weten de 1460 mono zwart en de 101 smooth. Ze betoogt dat de 5th Avenue IV en V, de Graceland en de Cupcake Couture I en IA van Van Haren slaafse nabootsingen zijn van de 1460 mono zwart en de 5th Avenue III van de 101 smooth. Dit deel van het betoog van Airwair kan niet slagen omdat zij onvoldoende

aannemelijk heeft gemaakt dat de bedoelde varianten een eigen gezicht hebben in de markt.

4.12. Airwair heeft haar stelling dat de vormgeving van haar schoenen een eigen gezicht heeft in de markt vooral toegelicht aan de hand van de volgens Airwair onderscheidende (combinatie van) ontwerpelementen van de originele 1460 boot, zoals het gele stiksel, de tweekleurige zoolrand bestaande uit een semi-transparante honingkleurige zool en een zwarte welt, een bovenschon met acht vetergaten en de zwart-gele kleurencombinatie in de hiellus. Een aantal van deze kenmerken keert niet terug in de door Airwair aangehaalde varianten. Zo heeft de 1460 mono zwart geen geel maar zwart stiksel, geen tweekleurige maar volledige zwarte zoolrand en geen zwart-gele kleurencombinatie in de hiellus. Bij de 101 smooth ontbreken het gele stiksel en de relatief hoge schacht met acht vetergaten. Dat de schoenen ook zonder de gestelde onderscheidende (combinatie van) kenmerken een eigen gezicht op de markt hebben, heeft Airwair niet aannemelijk gemaakt.

4.13. Dat de gesteld onderscheidende (combinatie van) ontwerpelementen noodzakelijk is voor een eigen gezicht wordt onderstreept door het feit dat combat boots, dat wil zeggen stoere, halfhoge veterlaarzen, al decennia in vele uitvoeringen op de markt zijn. Airwair zelf heeft ook aangevoerd dat de 1460 boot een bewerking van een bekende bovenschon en zool is die bij de introductie in de jaren zestig van de vorige eeuw nog bijzonder en opvallend moet zijn geweest, maar nu niet meer 'bijzonder modern' overkomt. Airwair heeft ook niet weersproken dat een groot aantal van de vormgevingselementen van de 1460 mono zwart en de 101 smooth gebruikelijk zijn voor dat type schoen, waaronder grove zolen met inkepingen, stiksel op de welt, een hiellus, rondlopend stiksel op de hiel en kraag, een achterbies en een gladde ronde neus.

4.14. Ook het door Airwair overgelegde marktonderzoek maakt het gestelde eigen karakter van de 101 smooth en de 1460 mono zwart onvoldoende aannemelijk. Dat onderzoek is niet specifiek gericht op deze varianten. Wat betreft de 101 smooth kan het marktonderzoek bovendien niet bijdragen aan de onderbouwing van het gestelde eigen karakter omdat de respondenten een tekening is getoond van een schoen die niet identiek is aan de 101 smooth. De tekening betreft namelijk een schoen met een relatief hoge schacht met acht vetergaten, in plaats van de minder hoge schacht met zes vetergaten van de 101 smooth. Daarnaast heeft Van Haren de opzet van het onderzoek terecht bekritiseerd. Aan de respondenten is na het tonen van een tekening van de 1460 boot gevraagd van wie de veterlaars afkomstig is. Daarbij is in een uitsnede een specifiek onderdeel van de zool uitvergroot getoond, waardoor kenmerken van de zool die volgens Airwair onderscheidend zijn voor de 1460 worden benadrukt. Andere vormgevingselementen van de 1460, zoals kleuren, zijn juist weggelaten, terwijl de 1460 mono zwart zich juist door zijn (mono zwarte kleur) onderscheidt van de originele 1460 boot. Bovendien is niet gecorrigeerd voor het marktleiderseffect. De mogelijkheid bestaat dus dat een substantieel deel van de respondenten die op bovengenoemde onderzoeksvraag 'Dr Martens' heeft geantwoord, dat antwoord niet geeft op basis van de vormgeving van de getoonde veterlaars, maar omdat 'Dr Martens' een van de relatief bekende merken is die bij de consument in gedachten springen bij het zien van een combat boot ongeacht de vormgeving daarvan.

conclusie

4.15. Omdat er om de hiervoor genoemde redenen geen sprake is van slaafse nabootsing, deelt het hof de conclusie van de voorzieningenrechter dat de vorderingen van Airwair moeten worden afgewezen. De grieven van Airwair treffen dus geen doel. Het hof zal het

vonnis bekrachtigen.

4.16. Airwair zal als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Van Haren begroot op € 772,- aan griffierecht en € 2.228,- aan salaris advocaat (2 punten × tarief II).

5. De beslissing

Het hof

5.1. bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van 12 januari 2021 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam;

5.2. veroordeelt Airwair in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Van Haren begroot op € 772,- aan griffierecht en € 2.228,- aan salaris advocaat;

5.3. verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P.H. Blok, M.Y. Bonneur en P.B. Hugenholtz en is ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, op 20 juli 2021 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. M.R. Rylus
Advocaat van app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag