

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.266.086/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/511931 / HA ZA 16-625

arrest van 5 oktober 2021

inzake

Birkenstock Sales GmbH,
gevestigd te Vettelschoss, Duitsland,
appellante,
hierna te noemen: Birkenstock,
advocaat: mr. M.C.H.I. van der Dussen te Amsterdam,

tegen

1. **Footsie S.R.L.**,
gevestigd te Fusignano, Italië,
2. **Gold Star S.R.L.**,
gevestigd te San Mauro Pascoli, Italië,
geïntimeerden,
hierna te noemen respectievelijk Footsie en Gold Star en gezamenlijk Footsie c.s.,
advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam.

1. Het geding

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

- het dossier van de procedure in eerste aanleg, waaronder het tussen partijen gewezen vonnis van 14 maart 2018 van de rechtbank Den Haag (het Vonnis);
- de dagvaarding in hoger beroep van 8 juni 2018;
- de memorie van grieven met producties 6 t/m 11;
- de memorie van antwoord, tevens voorwaardelijke vermeerdering van eis, met producties 17 en 18;
- de akte uitlating voorwaardelijke vermeerdering van eis, met producties 12 en 13 zijdens Birkenstock;
- de akte uitlating producties en afbeeldingen, tevens akte overlegging producties 19 en 20 zijdens Footsie c.s.;
- de akte uitlaten producties en afbeeldingen, tevens akte overlegging productie 13 (aanvullend proceskostenoverzicht), zijdens Birkenstock.

1.2 Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

2. De feiten

Het hof gaat uit van de volgende feiten.

2.1 Footsie is een fabrikant van orthopedische schoenen, sandalen en slippers. De door Footsie gedreven onderneming is in 1979 gestart door Multimodex S.R.L., dat zich vanaf 1980 is gaan toeleggen op de productie en verhandeling van orthopedisch schoeisel. In 2007 is Multimodex door een fusie opgegaan in Footsie S.P.A., van welke onderneming Footsie sinds 2011 de rechtsopvolgster is.

2.2 Gold Star is opgericht in 1987 als schoenenproducent en groothandelaar en produceert en verhandelt - evenals Footsie - (orthopedische) schoenen. Footsie en Goldstar zijn eigendom van dezelfde familie en bieden hun producten onder meer aan in de Benelux.

2.3 Tot de productlijn van Footsie c.s. behoren de orthopedische schoenen/ sandalen/slippers van het model BIO. Voorbeelden van dit model zijn hieronder opgenomen:



2.4 In de gezamenlijke catalogus van Footsie c.s. is vanaf 2007 de volgende foto van het profiel van de zool van het model BIO opgenomen:

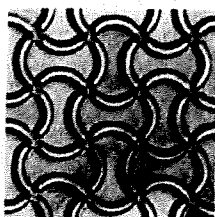


Particolare della suola in microporosa. Questo materiale è molto leggero, flessibile ed ha una buona ammortizzazione del peso corporeo.

Close up of the sole, made of micro-porous material. It's a very light-weight material and provides a good dumping of the bodyweight.

2.5 Birkenstock maakt onderdeel uit van het concern van Birkenstock GmbH & Co. KG, een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1774. Het Birkenstock concern ontwikkelt, produceert en verkoopt onder andere (orthopedische) schoenen, sandalen en slippers. In al het Birkenstock-schoeisel is een door Birkenstock ontwikkeld anatomisch gevormd voetbed aanwezig.

2.6 Birkenstock is op basis van een internationale registratie met registratienummer IR 1132742 sinds 27 juni 2012 houdster van het onderstaande Benelux-merk voor waren in de klassen 10, 18 en 25 (hierna: het Birkenstock-merk):



2.7 Het Birkenstock-merk is in de voornoemde klassen ingeschreven voor de volgende waren:

"10. Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; suture materials for operations; orthopaedic footwear, including orthopaedic footwear for rehabilitation, foot physiotherapy, therapy and other medical purposes, and parts therefor, including orthopaedic shoes, including orthopaedic shoes with footbeds or with orthopaedic foot supports and foot and shoe inserts, including orthopaedic foot supports and shoe inserts and parts therefor, including in the form of rigid thermoplastic inserts; shoe components and shoe fittings for orthopaedic shoe adaptation, in particular fittings, wedges, pads, inner soles, foam padding, foam pads and moulded shoe soles, including in the form of fully plastic inserts with orthopaedic footbeds of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; orthopaedic foot and shoe inserts; orthopaedic foot and shoe supports; orthopaedic footwear, in particular orthopaedic sandals and slippers; orthopaedic insoles, inserts, including inserts of plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures.

18. Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and included in this class; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; change purses; bags; handbags; document cases; waist pouches; garment bags for travel; key cases (leatherwear); beauty cases; toilet bags, vanity cases; travelling bags; rucksacks.

25. Clothing, headgear, footwear, including comfort footwear and footwear for work, leisure, health and sports, including sandals, gymnastic sandals, flip-flops, slippers, clogs, including with footbeds, in particular with anatomically moulded deep footbeds, foot supports and foot and shoe inserts, protective inserts; parts and fittings for the aforesaid footwear, namely footwear uppers, heelpieces, outsoles, inner soles, shoe bottom parts, including footbeds, foot supports; foot and shoe inserts, in particular with anatomically moulded deep footbeds, in particular of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including of elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; inner soles; footwear, namely shoes and sandals, boots, and parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class; belts; shawls; neckerchiefs."

2.8 Birkenstock heeft het Birkenstock-merk ook als Uniemark voor al deze waren willen inschrijven, maar dat is door het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) bij beslissing van 29 augustus 2013 volledig geweigerd op de grond dat het ter inschrijving als merk aangeboden teken voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen

mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b Uniemerkenverordening¹. Bij beslissing van 15 mei 2014 heeft de Eerste Kamer van Beroep van het EUIPO deze weigering bevestigd.

2.9 Birkenstock heeft tegen de weigering beroep ingesteld. Bij arrest van 9 november 2016² heeft het Gerecht van Eerste Aanleg (GEA) van het Hof van Justitie van de Europese Unie de beslissing van het EUIPO vernietigd, doch uitsluitend voor wat betreft de waren “kunstledematen, -ogen en -tanden, hechtmateriaal, hechtmateriaal voor operatiedoeleinden, dierenhuiden en pelterijen” in klasse 10. Ten aanzien van alle overige waren, waaronder “footwear”, was ook het GEA van oordeel dat het ter inschrijving als Uniemark aangeboden teken onderscheidend vermogen mist.

2.10 De tegen het arrest van het GEA ingestelde hogere voorziening, strekkende tot vernietiging van dat arrest voor zover haar beroep tegen de beslissing van het EUIPO was verworpen, is door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) bij arrest van 13 september 2018³ afgewezen.

2.11 Het Deutsches Patent- und Markenamt (DPMA) heeft bij beslissing van 19 december 2018 geoordeeld dat het identieke, op dezelfde internationale registratie gebaseerde Duitse merk onderscheidend vermogen heeft voor de in dit beroep aan de orde zijnde waren waarvoor het is ingeschreven (zie r.o. 3.2 hierna). Het DPMA heeft daartoe onder meer overwogen (p. 17/18 van de door Birkenstock overgelegde Engelse vertaling):

“The cancellation division, on the other hand, is not bound to the conclusions of fact of the Court of First Instance and it does not adopt them. This is because the Court of First Instance failed to take into account the other possible uses, which are least as probable or even most likely within the territory of the Federal Republic of Germany, namely the most typical use for a figurative mark as a self-contained two-dimensional graphical symbol. (...)”

As shown above, there are other practically important and obvious forms of use of the contested figurative mark containing a reference to origin for the goods not listed in the operative part. Given the context set out above, it is not justified to disregard these entirely and to also cancel the contested figurative mark in this regard for a lack of distinctive character. (...)”

Should there be uses, for example, as a “surface pattern”, which are not indicative of origin, it is incomprehensible why only one form of use should be relevant to the decision, and in fact precisely the form of use that is not indicative of origin (cf. Ströbele/Hacker/Thiering, loc. cit., Section 8 recital 149; CJEU GRUR 2013, 519 (no. 55) - Deichmann). In this regard, reference is made to the decision of the BGH, I ZB 61.17 of 21.06.2018 (#darferdas?), whereby the Court raised the following question to the Court of Justice of the European Union: “Does a symbol have distinctive character if there are practically important and obvious possibilities to use it as an indication of origin for the goods or services, even if it is not the most likely form of use of the symbol?” A ruling on this is still pending. (...)”

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemark

² ECLI:EU:T:2016:650, zaak T-579/14,

³ ECLI:EU:C:2018:714, zaak C-26/17 P

3. Het geschil

3.1 Footsie c.s. vorderde in eerste aanleg in conventie – kort weergegeven – dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. de inschrijving van het Birkenstock-merk, voor zover betrekking hebbend op de Benelux, nietig zal verklaren en zal bevelen dat deze registratie wordt geschrapt uit het Benelux merkenregister;
2. Birkenstock zal veroordelen in de (na)kosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2 De rechtbank heeft het Birkenstock-merk nietig verklaard wegens gebrek aan ieder onderscheidend vermogen, voor zover het is ingeschreven voor de waren in klasse 10, met uitzondering van “Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; suture materials for operations” alsmede voor de waren in klasse 25, met uitzondering van “Clothing, headgear, belts; shawls; neckerchiefs”. Voor de van nietigverklaring uitgezonderde waren in klassen 10 en 25 en de waren in klasse 18 had Footsie c.s. haar (belang bij haar) vorderingen naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd en zijn deze daarom afgewezen.

3.3 Birkenstock kan zich niet verenigen met een deel van het Vonnis. Zij heeft daartegen tien grieven gericht, die de strekking hebben het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen. Zij vordert vernietiging van het Vonnis voor zover de vorderingen van Footsie c.s. zijn toegewezen en integrale afwijzing van de vorderingen van Footsie c.s.

3.4 Footsie c.s. heeft tegen de gedeeltelijke afwijzing van haar vorderingen geen incidenteel appel ingesteld. Zij vordert bekrachtiging van het Vonnis. In eerste aanleg heeft Footsie c.s. aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat het Birkenstock-merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)⁴. In hoger beroep heeft Footsie c.s. onder de voorwaarde dat enige grief van Birkenstock tot vernietiging van het Vonnis zou leiden, (de grondslag van) haar vorderingen vermeerderd. Zij legt daaraan thans tevens ten grondslag dat het Birkenstock-merk uitsluitend bestaat uit een vorm die een technisch effect heeft (zoals bedoeld in artikel 2.2bis lid 1 sub e onder ii BVIE). Verder vordert Footsie c.s. thans, onder dezelfde voorwaarde en in subsidiaire sleutel, de vervallenverklaring van het merk voor de waren waarvoor het door de rechtbank nietig is verklaard, op de grond dat het merk voor die waren gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet (althans niet normaal) zou zijn gebruikt in de Benelux (zoals bedoeld in artikel 2.23bis BVIE).

3.5 Birkenstock bestrijdt evenzeer dat de vorderingen van Footsie zoals vermeerderd kunnen worden toegewezen en concludeert tot afwijzing daarvan. Beide partijen vorderen over en weer veroordeling van de andere partij in de proceskosten begroot op de voet van artikel 1019h Rv. Birkenstock vordert tevens terugbetaling van reeds door haar uit hoofde van het Vonnis betaalde proceskosten.

⁴ Zoals van kracht ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding, thans artikel 2.28 lid 1 jo. artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE.

4. De beoordeling van het hoger beroep

4.1 Zoals de rechtbank met juistheid in r.o. 4.4 van het Vonnis heeft overwogen, is het materiële merkenrecht binnen de Europese Unie op grond van de Merkenrichtlijn⁵ in hoge mate geharmoniseerd. Om die reden zijn de materieelrechtelijke bepalingen (waaronder het merkbegrip en de nietigheidsgronden) van nationale merkenwetgeving, zoals het BVIE, maar ook die van de Uniemerkenverordening, op grond waarvan een in de gehele Unie geldend merkrecht kan worden verkregen, vrijwel identiek aan de bepalingen van de Merkenrichtlijn. Deze geharmoniseerde bepalingen dienen uniform te worden uitgelegd en toegepast. Voor de uitleg van die bepalingen zijn de beslissingen van het HvJ EU bindend. Een en ander laat onverlet dat het hof zich een zelfstandig oordeel dient te vormen over een concreet geschil betreffende een Beneluxmerk en niet is gebonden aan beslissingen over (de aanvraag voor) inschrijving van hetzelfde teken als een Uniemerkt. Het brengt echter wel met zich dat aan het in r.o. 2.9 genoemde arrest van het GEA over de aanvraag voor de inschrijving als Uniemerkt van hetzelfde teken als het Birkenstock-merk (gebaseerd op dezelfde internationale registratie) en (met name) het in r.o. 2.10 genoemde arrest van het HvJ EU belang toekomt.

4.2 In aanmerking genomen hetgeen in r.o. 4.1 is overwogen en de vaste rechtspraak van het HvJ EU, neemt het hof het navolgende als uitgangspunt bij de beoordeling van de vraag of het Birkenstock-merk (van huis uit) onderscheidend vermogen mist, zoals door Footsie c.s. gesteld en door Birkenstock bestreden.

4.2.1 Een merk heeft onderscheidend vermogen indien het zich ertoe leent om de waar waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

4.2.2 Of een merk onderscheidend vermogen heeft moet worden beoordeeld naar de situatie ten tijde van het depot met betrekking tot de waren waarvoor het merk is aangevraagd of ingeschreven en uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek dit merk percipieert. In dit arrest zal met waren waarvoor het Birkenstock-merk is ingeschreven steeds uitsluitend worden bedoeld de waren waartoe dit beroep is beperkt, namelijk die genoemd in 5.1 van het dictum van het Vonnis ten aanzien waarvan de rechtbank het Birkenstock-merk nietig heeft verklaard.

4.2.3 Het relevante publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Met partijen is het hof van oordeel dat ervan is uit te gaan dat het relevante publiek (de gemiddelde consument die schoenen koopt) in het onderhavige geval een gemiddeld aandachtsniveau heeft.

4.2.4 De gemiddelde consument is niet gewend om de herkomst van de waar af te leiden uit de (verschijnings-)vorm van (de verpakking van) de waar. Een merk bestaande uit de verschijningsvorm van (een deel van) de waar zelf, kan daarom moeilijker een

⁵ Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, thans Richtlijn (EU) Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten

herkomstfunctie vervullen dan een woord- of beeldmerk bestaande uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. Daarom kan een merk bestaande uit de verschijningsvorm van (een deel van) de waar zelf, alleen onderscheidend vermogen hebben indien het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Alleen dan kan een dergelijk merk de wezenlijke functie van herkomstaanduiding vervullen.

4.2.5 Het in r.o. 4.2.4 weergegeven uitgangspunt geldt voor alle gevallen waarin het merk niet bestaat uit een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. Anders gezegd: het geldt steeds wanneer er sprake is van een gelijkenis tussen het merk en (een deel van) de erdoor aangeduide waren. Dit uitgangspunt geldt derhalve niet alleen voor een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van (een deel van) de waar zelf, maar evenzeer voor bijvoorbeeld een beeldmerk dat bestaat uit de tweedimensionale afbeelding van (een deel van) de waar en voor een beeldmerk dat bestaat uit een patroon dat is toegepast op het oppervlak van (een deel van) de waar.

4.2.6 Of er sprake is van een gelijkenis tussen het merk en (een deel van) de erdoor aangeduide waren – en derhalve of voor een specifiek merk het in 4.2.4 weergegeven uitgangspunt geldt – moet worden beoordeeld uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, gelet op de intrinsieke kenmerken van het merk zoals deze blijken uit de afbeelding in het merkenregister, alsmede gelet op de aard van de waren waarvoor het is ingeschreven.

4.3 Het Birkenstock-merk bestaat uit een grafische voorstelling van zich herhalende horizontale en verticale golvende lijnen die dezelfde vorm hebben en elkaar zo kruisen dat een regelmatig en repeterend patroon ontstaat. Het merk heeft een vierkante vorm, maar een kader of omtreklijnen ontbreken. Mede daardoor wordt de indruk gewekt dat het afgebeelde vierkant slechts een uitsnede is van een zich herhalend patroon dat oneindig kan worden voortgezet in de vier richtingen van het vierkant en dus kan worden toegepast op een oppervlak, waardoor het bijzonder geschikt is voor gebruik als oppervlakpatroon. Aangezien op de afbeelding langs de golvende lijnen een schaduweffect zichtbaar is, wekt dit de indruk van een reliëf, waardoor het patroon niet alleen geschikt is voor gebruik op een tweedimensionaal oppervlak, maar ook voor toepassing op een driedimensionaal oppervlak.

4.4 Het GEA heeft in zijn in r.o. 2.9 genoemde arrest geoordeeld dat het in beginsel aan een merk, dat de typische kenmerken van een oppervlakpatroon heeft wegens de repetitieve sequentie van de elementen ervan en dat dus bijzonder geschikt is voor gebruik als oppervlakpatroon, eigen is dat het waarschijnlijk wordt gebruikt als oppervlaktepatroon. Volgens het GEA kan een dergelijk merk alleen dan niet als een oppervlaktepatroon worden beschouwd voor de waren waarvoor het is ingeschreven, wanneer het gebruik van een oppervlaktepatroon gelet op de aard van de betrokken waren weinig waarschijnlijk is. In alle andere gevallen kan volgens het GEA worden geoordeeld dat het betrokken merk daadwerkelijk een oppervlakpatroon is.

4.5 Het HvJ EU heeft in zijn in r.o. 2.10 aangehaalde arrest geoordeeld dat het GEA geen blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtstoepassing door dit criterium te hanteren met het oog op de toepassing van het in 4.2.4 weergegeven uitgangspunt. Ter zake van het door Birkenstock voorgestane criterium, dat het dient te gaan om het meest waarschijnlijke (en niet slechts het mogelijke en niet weinig waarschijnlijke) gebruik van het merk, heeft het HvJ EU overwogen:

“42 Verder dient te worden beklemtoond dat het criterium van het meest waarschijnlijke gebruik, dat is gehanteerd in de beschikking van 26 april 2012, Deichmann/BHIM (C-307/11 P, niet gepubliceerd, EU:C:2012:254, punt 55), in casu niet relevant is, aangezien het in de zaak die heeft geleid tot die beschikking niet ging om inschrijving van een teken bestaande in een repetitieve sequentie van elementen, maar om inschrijving van een teken dat een chevron omboord met stippellijnen weergeeft.

43 Verder zou de toepassing van het door rekwirante aangevoerde criterium van het meest waarschijnlijke gebruik ertoe leiden dat tekens die wegens de intrinsieke kenmerken ervan bijzonder geschikt zijn voor gebruik als oppervlaktepatroon voor de betrokken waren, kunnen ontsnappen aan de toepassing van de rechtspraak inzake merken die samenvallen met de verschijningsvorm van de waar, terwijl het eigen is aan dergelijke tekens dat zij waarschijnlijk worden gebruikt als oppervlaktepatroon en dat zij dus samenvallen met de verschijningsvorm van de waar.”

4.6 In r.o. 4.3 hiervoor heeft het hof reeds overwogen dat het Birkenstock-merk, gelet op de intrinsieke kenmerken ervan, geschikt is voor gebruik als een oppervlakpatroon. Het hof is verder van oordeel dat, uitgaande van de perceptie van het relevante publiek en gelet op de aard van de betrokken waren, het gebruik van een oppervlaktepatroon niet weinig waarschijnlijk is voor de in dit geschil aan de orde zijnde waren waarvoor het Birkenstock-merk is ingeschreven, te weten – kort samengevat – (onderdelen en accessoires van) schoenen. Zoals ook blijkt uit de door partijen overgelegde afbeeldingen van schoeisel, is het immers niet ongebruikelijk dat deze geheel of gedeeltelijk een oppervlaktepatroon hebben. Dat geldt zowel voor de bovenzijde ervan, veelal om esthetische redenen, als ook de onderzijde, veelal om technische redenen (profiel ten behoeve van verbetering van grip). Uitgaande van het in r.o. 4.4 weergegeven criterium, volgt daaruit dat het Birkenstock-merk daadwerkelijk als een oppervlaktepatroon moet worden beschouwd.

4.7 Birkenstock heeft bestreden dat het Birkenstock-merk kan worden aangemerkt als een merk dat geheel of gedeeltelijk samenvalt met het uiterlijk van de waar. Zij stelt dat het door het relevante publiek (ook) zou (kunnen) worden opgevat als een logo of label, derhalve als een beeldmerk waarvoor het in r.o. 4.2.4 weergegeven uitgangspunt niet geldt. Zij heeft dit door Footsie c.s. gemotiveerd bestreden standpunt echter niet steekhoudend onderbouwd. Zoals ook volgt uit het in r.o. 4.2.6 weergegeven uitgangspunt, komt aan de omstandigheid dat het Birkenstock-merk is geregistreerd als een beeldmerk, of de bedoeling van Birkenstock als merkhouders (dat het als een herkomstaanduiding wordt gezien en niet als patroon of profiel op een schoenzool), waarop Birkenstock zich heeft beroepen, in dit verband geen betekenis toe⁶. Birkenstock voert verder aan (onder verwijzing naar de DPMA-uitspraak genoemd in r.o. 2.11 hiervoor) dat het relevante publiek de geregistreerde afbeelding (ook) zou opvatten als een op zichzelf staand symbool, dat op diverse wijzen kan worden gebruikt. In aanmerking genomen de in r.o. 4.3 genoemde intrinsieke kenmerken van het Birkenstock-merk – met name ook de afwezigheid van een omlijsting van de geregistreerde afbeelding – en in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren (kort gezegd schoeisel) heeft Birkenstock onvoldoende aangevoerd om aan te kunnen nemen dat het relevante publiek het Birkenstock-merk, anders zou opvatten dan als een (uitsnede van een) oppervlaktepatroon.

⁶ Vgl. in die zin ook punt 36 van het in r.o. 2.10 genoemde arrest van het HvJ EU

4.8 Daarenboven is het hof van oordeel dat uit de in r.o. 4.5 geciteerde punten 42 en (met name) 43 van het in r.o. 2.10 genoemde arrest van het HvJ EU volgt, dat het in r.o. 4.2.4 weergegeven uitgangspunt moet worden toegepast zodra aan de hand van het in 4.4 weergegeven criterium kan worden geoordeeld dat het merk daadwerkelijk een oppervlaktepatroon is, ongeacht of het relevante publiek zou onderkennen dat het merk mogelijk ook op een andere wijze, bijvoorbeeld als logo of label, kan worden gebruikt. Daaraan doet naar het oordeel van het hof niet af dat het HvJ EU in zijn #Darferdas?-arrest⁷ heeft geoordeeld:

“dat het onderscheidend vermogen van een teken waarvan inschrijving als merk is aangevraagd, moet worden onderzocht rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden, daaronder begrepen alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Wanneer er geen andere aanwijzingen zijn, gaat het hierbij om de gebruiksvormen die in het licht van de gewoonten van de betrokken economische sector in de praktijk significant kunnen zijn.”.

De in dit arrest gegeven uitleg van artikel 3 lid 1 onder b van de Merkenrichtlijn (geïmplementeerd in artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE) heeft immers betrekking op verschillende vormen van gebruik van een teken dat van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk is en niet – zoals hier – een teken dat samenvalt met de verschijningsvorm van (een deel van) de erdoor aangeduide waar. Voor de zienswijze dat het uitgangspunt weergegeven in r.o. 4.2.4 van toepassing is zodra een merk (ook) als een oppervlaktepatroon kan worden beschouwd, is steun te vinden in r.o. 4.3 van het Hästens-arrest van het GEA van 3 december 2019⁸ (derhalve daterend van na het voornoemde #Darferdas?-arrest) waar het GEA in punt 36 als volgt heeft overwogen:

“First, the applicant claims that the trade mark application concerns the two-dimensional figurative sign which is used as a logo on its marketing material and on the labels attached to its products. As EUIPO correctly stated, the mark must be assessed as it was filed, not as it is used. Accordingly, the applicant could have filed the mark applied for as a logo or a label with a frame. However, it is apparent from the application for registration that the applicant filed the mark applied for without adding a description to restrict the scope of the protection to the logo or the label mentioned above and without specifying where the mark might be positioned on its products. As a result, the mark is sought in respect of a scope of protection that covers all possible uses as a figurative mark, including as a pattern applied to the surface of the goods in question, making the case-law cited in paragraphs 23 and 24 above [volgens het in r.o. 4.2.4 weergegeven uitgangspunt - hof] applicable”

4.9 Ten overvloede overweegt het hof dat ook als de in het #Darferdas?-arrest gegeven rechtsregel wel van toepassing zou zijn op een merk dat ook als een oppervlaktepatroon moeten worden beschouwd, het Birkenstock niet kan baten. Zij heeft niet gesteld, laat staan onderbouwd, dat het gebruik van een logo of label met daarop uitsluitend een afbeelding een gebruiksvorm is die in het licht van de gewoonten van de schoenensector in de praktijk significant kan zijn. Bij gebreke daarvan moet die gebruiksvorm als niet relevant worden afgedaan en niet worden betrokken bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het merk (vgl. punt 26 #Darderdas?-arrest).

⁷ HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:C:2019:725, zaak C-541/18

⁸ GEA 3 december 2019, ECLI:EU:T:2019:830, Hästens / EUIPO, zaak T-658/18

4.10 Voorgaande overwegingen leiden tot de slotsom dat het Birkenstock-merk naar het oordeel van het hof daadwerkelijk als een oppervlaktepatroon moet worden beschouwd en dat de vraag of het Birkenstock-merk van huis uit onderscheidend vermogen heeft, dient te worden beantwoord aan de hand van het in r.o. 4.2.4 weergegeven uitgangspunt. Het Birkenstock-merk kan daarom alleen van huis uit onderscheidend vermogen hebben (en dus de functie van herkomstaanduiding vervullen), indien het ten tijde van het depot op significante wijze afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat dit niet het geval is. In r.o. 4.8 van het Vonnis heeft de rechtbank daartoe onder meer als volgt overwogen:

“Zoals ook door het GvEA is overwogen (r.o. 131 tot en met 134), gaat het hier om een eenvoudig patroon, dat wordt gevormd door golvende lijnen die elkaar herhaaldelijk kruisen. De door dit teken opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen ervan. Patronen die op een oppervlak worden toegepast kenmerken zich door een oneindig aantal verschillende dessins en het Birkenstock-merk is ten opzichte van al die andere dessins niet zodanig bijzonder of zodanig afwijkend dat het voor de gemiddelde consument de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen.”

De rechtsoverwegingen 131 tot en met 134 van het arrest van het GEA luiden als volgt:

“131 Het gaat om een eenvoudig patroon, dat bestaat in een eenvoudige combinatie van golvende lijnen die elkaar herhaaldelijk kruisen. Zoals de kamer van beroep heeft gesteld, is de door dit teken opgeroepen totaalindruk banaal en geeft deze niet meer weer dan de som van de bestanddelen ervan.

132 Verzoeksters betoogt dat de vormen waaruit het teken bestaat, afzonderlijk beschouwd reeds ongebruikelijk zijn en dat in de erdoor opgeroepen totaalindruk het patroon origineel en ongebruikelijk is, kan niet worden aanvaard. Vastgesteld dient te worden dat verzoekster louter een algemene stelling ter zake poneert, zonder bewijselementen aan te dragen waaruit blijkt wat als „origineel” en „ongebruikelijk” kan worden beschouwd in de eenvoudige combinatie van golvende lijnen.

133 Bovendien, zoals de kamer van beroep heeft gesteld, leert de algemene ervaring dat patronen die op een oppervlak worden toegepast, worden gekenmerkt door een oneindig aantal verschillende dessins. Ook heeft zij terecht erop gewezen dat de bestanddelen van patronen die op een oppervlak worden toegepast, vaak eenvoudige geometrische figuren zijn zoals punten, cirkels, rechthoeken of lijnen, waarbij deze laatste recht kunnen zijn of stijgen en dalen in een zigzaggende of golvende beweging.

134 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de door het onderzochte teken opgeroepen totaalindruk niet op significante wijze, of zelfs helemaal niet afweek van wat in de betrokken sectoren gangbaar was en dat het relevante publiek het betrokken teken dus zou opvatten als een eenvoudig oppervlakpatroon en niet als de aanduiding van een bepaalde commerciële herkomst.”

4.11 Het standpunt van Birkenstock dat de rechtbank heeft nagelaten vast te stellen wat de norm is en gangbaar in de betrokken sector berust op een onjuiste lezing van het Vonnis. De vaststelling door de rechtbank (en het EUIPO) dat patronen die op een oppervlak worden toegepast, worden gekenmerkt door een oneindig aantal verschillende dessins, heeft onmiskenbaar betrekking op oppervlaktepatronen in het algemeen (en is, zoals het GEA heeft overwogen in punt 138 van zijn arrest, dus niet beperkt tot een bepaalde sector). Dat geldt ook voor de vaststelling “dat de bestanddelen van patronen die op een oppervlak worden toegepast, vaak eenvoudige geometrische figuren zijn zoals punten, cirkels, rechthoeken of lijnen, waarbij deze laatste recht kunnen zijn of stijgen en dalen in een zigzaggende of golvende beweging.” Daarmee is dus (ook) de norm en hetgeen gangbaar is in de betrokken sector voor de waren waarvoor het Birkenstock-merk is ingeschreven, kort gezegd (onderdelen en accessoires van) schoenen, vastgesteld. Birkenstock heeft – mede in het licht van de stelling van Footsie c.s. dat een herhaling van simpele vormen en belijningen gebruikelijk is voor schoenzolen, alsmede gelet op de door partijen overgelegde afbeeldingen van (onderdelen en accessoires van) schoenen die deze stelling van Footsie c.s. ondersteunen – onvoldoende aangevoerd op grond waarvan van een andere norm en van hetgeen gangbaar is in de hier relevante sector zou kunnen of zelfs moeten worden uitgegaan.

4.12 Birkenstock heeft bestreden dat haar Birkenstock-merk een eenvoudig patroon betreft en dat de daardoor opgeroepen totaalindruk banaal is, zoals de rechtbank heeft vastgesteld en door het hof wordt onderschreven. In aanmerking genomen dat het patroon – onbestreden – bestaat uit zich herhalende golvende lijnen die elkaar kruisen, hetgeen in overeenstemming is met de norm en hetgeen in de betrokken sector gangbaar is (vgl. r.o. 4.11 hiervoor), heeft Birkenstock onvoldoende aangevoerd, laat staan onderbouwd, op grond waarvan kan worden aangenomen dat het patroon niettemin niet eenvoudig maar juist karakteristiek, origineel of opvallend is en de daardoor opgeroepen totaalindruk zo bijzonder dat het toch significant afwijkt van die norm en van hetgeen gangbaar is. Dat zij dit patroon zelf zou hebben ontworpen en als eerste zou hebben gebruikt is – wat daarvan zij (Fotsie c.s. heeft dat gemotiveerd bestreden) – ook als dat zou komen vast te staan, op zichzelf onvoldoende. Uit de enkele omstandigheid dat een patroon nog niet eerder is gebruikt volgt immers nog niet dat het *significant* afwijkt van de norm en van hetgeen in de betrokken sector gangbaar is. Dat is niet anders als bij de vaststelling van die norm en van hetgeen gangbaar is in de sector het door Footsie c.s. voor haar schoeisel gebruikte patroon buiten beschouwing zou worden gelaten. Anders dan waar Birkenstock van uit lijkt te gaan (onder meer in par. 41 CvA) is niet reeds sprake van een significante afwijking van de norm en van hetgeen in de sector gangbaar is, indien er voor (soort)gelijke waren nog geen identiek of overeenstemmend teken werd gebruikt. Bij deze stand van zaken behoeft de vraag of het door Footsie c.s. voor de zolen van haar schoeisel gebruikte patroon een ‘nabootsing’ is van het Birkenstock-merk en of het gebruik daarvan buiten beschouwing moet blijven bij vaststelling van de norm of van hetgeen gangbaar is in de sector, zoals Birkenstock stelt en Footsie c.s. gemotiveerd heeft bestreden, geen beantwoording.

4.13 Aan het door Birkenstock overgelegde marktonderzoek van Nielsen kan zij evenmin onderbouwing ontleen voor haar standpunt dat het Birkenstock-merk van huis uit niet elk onderscheidend vermogen mist. Dit marktonderzoek betreft de situatie in 2014, terwijl de vraag of het Birkenstock-merk al dan niet van huis uit onderscheidend vermogen heeft dient te worden beoordeeld naar de situatie ten tijde van het depot. Evenmin kan belang worden gehecht aan Birkenstock’s stellingen dat het publiek ‘tegenwoordig’ meer is gericht op de onderkant van schoeisel, dat steeds meer schoenenproducenten overgaan tot het plaatsen van een merk op de zool en dat zij haar merk consequent op het grootste deel van haar collectie

gebruikt. Niet alleen ontbreekt voor die stellingen iedere onderbouwing, ook kunnen deze stellingen op geen enkele wijze worden gerelateerd aan het voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen relevante tijdstip.

4.14 De uitspraak van het DPMA en die van de Franse en Turkse rechters waarnaar Birkenstock heeft verwezen kunnen haar ook niet baten. Het oordeel van het DPMA dat het Birkenstock-merk onderscheidend vermogen heeft mist relevantie omdat het is gebaseerd op een andere vaststelling van de feiten (met name dat het Birkenstock-merk door het relevante publiek zou worden opgevat als zelfstandig grafisch symbool) en een andere uitleg van het arrest van HvJ EU (zie r.o. 4.7 e.v. hiervoor). De Franse en Turkse uitspraken missen relevantie omdat deze zien op een heel ander merk (namelijk een positiemerk waarbij een patroon op een schoenzool is afgebeeld⁹) waarvoor het in 4.2.4 weergegeven uitgangspunt niet geldt.

4.15 Birkenstock heeft zich (subsidiair) op het standpunt gesteld dat het Birkenstock-merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering zoals bedoeld in art. 2.28 lid 2 BVIE¹⁰. Ter onderbouwing daarvan heeft zij verwezen naar het onderdeel uit het voornoemde Nielsen-rapport dat ziet op vraag 25: “What do you think, what product characteristics describe a BIRKENSTOCK sandal or a BIRKENSTOCK shoe best?” waarop 46% van de Nederlandse respondenten die Birkenstock kennen heeft geantwoord: “shoe sole with the special pattern”. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank in r.o. 4.11 van het Vonnis dat dit onvoldoende is om tot inburgering te kunnen concluderen, omdat dit (samengevat) niet representatief is voor de Benelux en niet gericht is geweest op spontane herkenning (er moest uit elf genoemde kenmerken worden gekozen). Birkenstock heeft weliswaar aangevoerd dat de rechtbank dit ten onrechte heeft overwogen, maar nagelaten toe te lichten waarom de overwegingen van de rechtbank onjuist zouden zijn. Evenmin heeft zij voldoende overtuigend nader bewijs van de gestelde inburgering ingebracht. Zij heeft gesteld dat zij het Birkenstock-merk gebruikt sinds 1985 en consequent heeft gebruikt voor het grootste deel van haar schoenencollectie, dat zij intensief reclame maakt, veel mediabekendheid heeft gekregen, veel verkooppunten heeft en aanzienlijke hoeveelheden schoenen voorzien van het Birkenstock-merk heeft verkocht. In aanmerking genomen dat het gebruikelijk is dat schoenzolen zijn voorzien van een profiel, veelal met een repeterend patroon (zie r.o. 4.11 hiervoor) zijn die stellingen en de ter onderbouwing daarvan overgelegde stukken – waarop het Birkenstock-merk in een groot aantal gevallen niet zichtbaar is – onvoldoende om aan te kunnen nemen dat het relevante publiek het Birkenstock-merk als een herkomstaanduiding is gaan percipiëren.

4.16 Aan het door Birkenstock gedane bewijsaanbod gaat het hof als onvoldoende gespecificeerd en/of niet ter zake dienend voorbij. Daarbij merkt het hof op dat de vraag of het Birkenstock-merk onderscheidend vermogen heeft (gekregen) zich niet leent voor getuigenbewijs door een medewerker van Birkenstock, zoals zij heeft aangeboden. Deze vraag dient immers te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het relevante publiek / de gemiddelde consument, die niet een werkelijk bestaand persoon is, maar een fictieve entiteit (een gemiddelde van alle werkelijk bestaande consumenten).

⁹ Zie MvG par. 29, noot 9

¹⁰ Thans artikel 2.2bis lid 3 BVIE

4.17 De slotsom is dat het hof het oordeel van de rechtbank deelt dat het Birkenstock-merk ten tijde van het depot voor de betrokken waren elk onderscheidend vermogen miste en dat dit ook niet door inburgering is verkregen. Het hof ziet geen aanleiding de proceskosten in eerste aanleg te compenseren, zoals door Birkenstock voorgestaan. De omstandigheid dat de vordering van Footsie c.s. in eerste aanleg niet volledig is toegewezen staat er niet aan in de weg dat Birkenstock, gelet op de belangen over en weer en de aard en omvang van het geschil waarbij het debat zich heeft toegespitst op de waren waarvoor de vordering wel is toegewezen, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij moet worden beschouwd.

4.18 Al het voorgaande leidt tot de slotsom dat geen van de door Birkenstock aangevoerde grieven tot een ander oordeel kan leiden. Aan de voorwaarde waaronder Footsie c.s. haar (grondslag van) eis had vermeerderd wordt niet voldaan, zodat aan de beoordeling daarvan niet wordt toegekomen. Het Vonnis zal daarom worden bekrachtigd.

4.19 Birkenstock zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Footsie c.s. in hoger beroep op de voet van 1019h Rv. Birkenstock heeft niet bestreden dat de door Footsie c.s. ingestelde vordering moet worden beschouwd als een vooruitgeschoven nietigheidsverweer. Footsie c.s. heeft haar proceskosten begroot en gespecificeerd tot een bedrag van € 9.495,-. Deze kosten zijn lager dan het maximale bedrag volgens het toepasselijke tarief van een gewone zaak volgens de in beroep toepasselijke Indicetarieven in IE zaken. Birkenstock heeft deze kosten niet bestreden. De kosten van Footsie c.s. zullen daarom worden begroot op dit bedrag, vermeerderd met een bedrag van € 741,- ter zake van in rekening gebracht griffierecht.

5. De beslissing

Het hof,

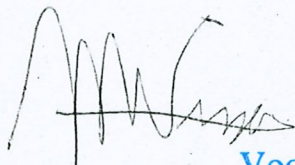
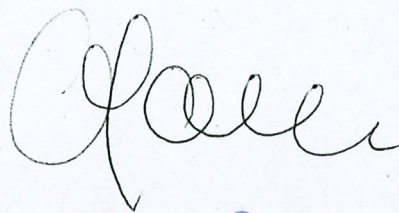
5.1 bekrachtigt het Vonnis;

5.2 veroordeelt Birkenstock in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van Footsie c.s. begroot op een bedrag van € 10.236,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde wettelijke rente met ingang van veertien dagen na de datum van dit arrest;

5.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.4 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, M.Y. Bonneur en R.S. Le Poole en is uitgesproken door mr. C.A. Joustra, rolraadsheer, ter openbare terechtzitting van 5 oktober 2021 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
 Uitgegeven aan mr. M.C.H.I. van der Dussen
 Advocaat van: app./gint.
 De Griffier van het Gerechtshof
 te Den Haag