

Kopie
Afgeleverd aan: mr. DELARUE Dieter
art. 792 Ger. W.
Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

3354

Repertoriumnummer
2025/6557
Datum van uitspraak
30 september 2025
Rolnummer
2023/AR/266

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op	op	op
€	€	€
BUR	BUR	BUR

- ☐ Registreerbaar
- ☒ Niet registreerbaar

Tussenarrest Sine Die

Airwair International Limited
t.
Retail Distributions Concept

Uniemerk
Beneluxmerk
Vordering tot staking

Hof van beroep Brussel

Arrest

Kamer 8,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van

AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED, vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, met ondernemingsnummer 03009359, met zetel te WOLLASTON, Wellingborough NN29 7SW, Northamptonshire, Cobb's Lane (Verenigd Koninkrijk),

appellante,

advocaat: mr. Dieter DELARUE en mr. Alexander HEIRWEGH, advocaten met kantoor te 2000 ANTWERPEN, Wapenstraat 14,

ter zitting aanwezig: mr. Dieter DELARUE en mr. Alexander HEIRWEGH;

tegen

RETAIL DISTRIBUTION CONCEPTS BV, ON 0411.551.895, met zetel te 1190 VORST, Marguerite Bervoetsstraat 94,

geïntimeerde,

advocaat: mr. Isabelle SCHMITZ en mr. Alain BERENBOOM, advocaten met kantoor te 1000 BRUSSEL, Florencestraat 13 en mr. Emmanuel VERRAES, advocaat met kantoor te 1040 BRUSSEL, Victor Jacobslaan 78.

ter zitting aanwezig: mr. Emmanuel VERRAES.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat werd uitgesproken door de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding, op 22 december 2022.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd ter griffie op 28 februari 2023. De akte is regelmatig naar de vorm.

I. FEITELIJK KADER

1. Airwair International Limited (hierna “Airwair”) is de producent van Dr. Martens-schoenen. Deze schoenen, en in het bijzonder het model ‘1460’ dat voor het eerst werd gecommmercialiseerd in 1960, hebben wereldwijde bekendheid verworven, o.a. als symbool van jeugdculturen en emancipatiebewegingen.



Het succes en de bekendheid van de Dr. Martens-schoenen vertaalt zich volgens Airwair in een jaarlijkse verkoop van ongeveer 14 miljoen paar schoenen wereldwijd, waarvan bijna 500.000 in de Benelux (stukken 4.4 en 4.2 Airwair), via een netwerk van fysieke winkels, officiële verdelers in de Benelux en een eigen webshop.

Airwair maakt gebruik van verschillende merken voor Dr. Martens-schoenen.

Zij beroept zich in de huidige procedure op de volgende vier merken:

- Benelux-merk 0588724, aangevraagd op 6 februari 1996 en ingeschreven op 1 december 1996, in de klasse 25 *“schoeisel, hun onderdelen en toebehoren voor zover niet begrepen in andere klassen”*, met de volgende grafische weergave en beschrijving:



Kleur: *“Geel”*

Beschrijving van de onderscheidende elementen: *“De kenmerkende bestanddelen van dit merk bestaan uit het gele stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen, zoals aangegeven op de afbeelding van het merk, de afbeelding van de schoen maakt geen onderdeel uit van het merk”.*

Type: *“vormmerk”*

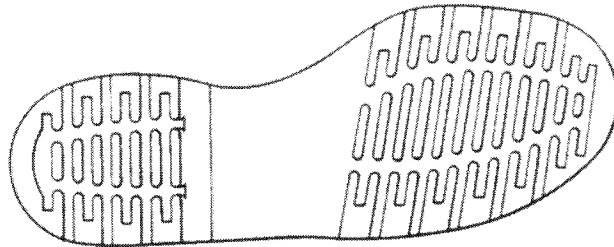
- Benelux-merk 1417807, door Airwair ook het ‘gele stiksel op een zwarte welt’-merk genoemd, waarbij de term ‘welt’ verwijst naar de rand tussen het bovenleer en de zool van de schoen, aangevraagd op 27 mei 2020 en ingeschreven op 28 mei 2020 voor ‘veterlaarzen’ in de klasse 25, met de volgende grafische weergave en beschrijving:



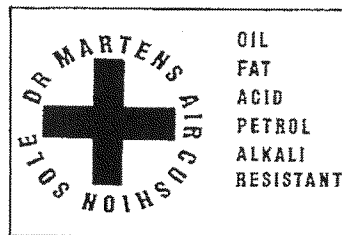
Beschrijving van de onderscheidende elementen (vrije vertaling): *“Het merk bestaat uit de combinatie van een zwarte schoenrand (Pantone 19-3909 TCX) die langs de perimeter van de buitenzool van een laars loopt en een gele steek (Pantone 3965 XGC) aangebracht op de schoenrand op de wijze zoals afgebeeld. Het met stippellijnen afgebakende gebied, d.w.z. de bovenkant en de buitenzool van de laars, maken geen deel uit van het merk maar dienen ter aanduiding van de plaats van het merk.”*

Type: *positiemark*

- Benelux-merk 0588726, door Airwair ook het 'DMS-zoolpatroon'-merk genoemd aangevraagd op 6 februari 1996 en ingeschreven op 1 december 1996 in klasse 25 "*schoeisel, hun onderdelen en toebehoren voor zover niet begrepen in andere klassen*", zonder beschrijving, met de volgende afbeelding en de vermelding 'vormmerk'.



- Uniemark 000059089 (hierna Uniemark 59089), aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven op 21 april 1998, in de klassen 16, 18 en 25, onder meer voor "*schoeisel en onderdelen hiervan*" en "*zolen*", met de volgende afbeelding, met de vermelding: 'beeldmerk'. Dit laatste merk wordt door Airwair ook het 'weerstandrechthoek'-merk genoemd.



2. Retail Distributions Concept BV (hierna "Redisco") is actief in België als uitbater van schoenenketens Mano en Pronti, met meer dan 70 winkels.

Begin 2020 kocht Redisco de hierna afgebeelde modellen van laarzen aan bij twee leveranciers, Apex Footwear Ltd en Rolling Business.

Airwair voert aan dat Redisco door het aanbieden in haar Belgische winkels van de hierna afgebeelde laarzen inbreuk maakt op de drie eerste bovenvermelde merken voor de schoenen afkomstig van Apex, en op alle vier de merken voor de schoenen afkomstig van Rolling Business.

3. Bij Apex Footwear, een leverancier uit Bangladesh, kocht Redisco de hierna afgebeelde laarzen (volgens Airwair “*de eerste aangevochten schoen*”) in de kleuren zwart en groen. Deze laarzen zijn gekend onder de artikelnummers 431XM5P7 (zwart) en 437XM5P7 (groen):

Zwart (met artikelnummer 431XM5P7):



Groen (met artikelnummer 437XM5P7) :



De zool van deze schoenen ziet er als volgt uit:



4. Bij de Spaanse leverancier Rolling Business kocht Redisco twee modellen laarzen:
- Het model 441XM2J6 0 (de “*tweede aangevochten schoen*” volgens Airwair).



De zool van deze schoen ziet er uit als volgt:



- Het model 431 XM 6A5 0 (de derde aangevochten schoen):



De zool van deze schoen ziet eruit als volgt:



5. Bij ingebrekestelling van 9 november 2020 verzocht de toenmalige raadsman van Airwair Redisco om de verkoop van bovenstaande schoenen te staken. Airwair verweet Redisco onder meer een inbreuk op de Benelux-merken 588726 (DMS-zoolpatroon), 1417807 (geel stiksel op zwarte welt) en het Uniemerck 59089 (weerstandrechthoek), en op auteursrechten op de 1460 schoen.

Bij brief van 27 november 2020 betwistten de raadslieden van Redisco de beweringen van Airwair. Redisco voert aan dat zij ondanks deze betwisting voorzorgsmaatregelen nam, zonder nadelige erkenning. De niet-verkochte schoenen van leverancier Apex (83 paar, daar waar 811 paar schoenen reeds zouden zijn verkocht) zouden zijn bewaard in de magazijnen van Redisco. Niet-verkochte schoenen van leverancier Rolling Business werden geretourneerd aan deze leverancier.

Airwair stelt echter dat bepaalde schoenen nog tot minstens 15 oktober 2022 werden verkocht.

Op 8 november 2021 dagvaardde Airwair Redisco voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding.

Redisco stelt hierna aanvullende voorzorgsmaatregelen te hebben genomen en de verkooppunten die niet op de eerste terugroeping van producten hadden gereageerd, opnieuw te hebben aangeschreven bij e-mail van 8 november 2021. Hierna bezorgde Redisco bijkomende schoenen terug aan Rolling Business, in totaal 229 paar. De overige schoenen (201 paar van de 430 paar) zouden zijn verkocht.

6. Tijdens de procedure voor de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel breidde Airwair haar vordering uit. Zij stelde te hebben vastgesteld dat Redisco ook door de commercialisering van de hierna afgebeelde schoenen 431XS7B2 en 436XM7C7 (*“de vierde aangevochten schoen”* volgens Airwair), in een versie in mat en glanzend leer), inbreuk maakte op haar merkenrechten:

Artikelnummer 431XS7B2:



Artikelnummer 439XM7C7:



Redisco stelt dat zij ook deze modellen uit de verkoop genomen heeft zodra Airwair haar hierom verzocht in januari 2022. Zij deelde op verzoek van Airwair de identiteits- en adresgegevens mee van haar Turkse leverancier van deze schoenen.

II. PROCEDUREVOORGAANDEN EN VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP

7. Airwair verzocht de eerste rechter het volgende:

“De vorderingen van Airwair ontvankelijk en gegrond te verklaren, en bijgevolg:

- *Redisco te verbieden de aangevochten tekens (meer bepaald de aangevochten stikseltekens, de aangevochten zoolpatroontekens en het aangevochten weerstandsteken) in de Benelux (voor wat betreft de ingeroepen Benelux merken) en in de Europese Unie (voor wat betreft het ingeroepen Uniemerkt) te gebruiken voor schoenen, onder verbeurte van de volgende dwangsommen:*
 - *een dwangsom van 25.000 euro per begonnen dag dat Redisco één van de aangevochten tekens gebruikt in strijd met dit verbod;*
 - *een dwangsom van 1.000 euro per product dat ten minste één van de aangevochten tekens draagt dat Redisco in strijd met dit verbod verder zou verhandelen of aanbieden;*
- *Redisco te bevelen om uiterlijk 14 kalenderdagen na datum van het tussen te komen vonnis een rapport van een onafhankelijke bedrijfsrevisor voor te leggen dat de volgende informatie bevestigt: (i) de namen en adressen van de producenten en leveranciers van alle schoenen die ten minste één van de aangevochten tekens dragen; en (ii) het aantal ontvangen en verkochte hoeveelheden, alsook de voor de desbetreffende schoenen verkregen prijs, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per begonnen dag vertraging;*

De tegenvordering van Redisco tot nietigverklaring van de ingeroepen Beneluxmerken met nummers 588724, 588726 en 1417807 af te wijzen als ongegrond;

Redisco in elk geval te veroordelen tot de betaling van alle kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 1.560 euro (basisbedrag).”

8. Redisco verzocht de eerste rechter:

“Voor wat de vordering van eiseres betreft:

Voor recht te verklaren dat conluante geen inbreuk pleegt op de merkrechten (Benelux merken nrs. 0588724, 0588726, 1417807, en Uniemerkt nr. 000059089) van eiseres door producten met artikelnummers 431XM5P7, 437XM5P7, 441XM2J6, 431XM6A5, 431XS7B2 en 439XM7C7 op de markt te brengen;

Bijgevolg, de vorderingen van eiseres ongegrond te verklaren;

De tegenvordering van conluante gegrond te verklaren en dienvolgens de Benelux-merken 1417807, 0588724 en 0588726 nietig te verklaren;

Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, inclusief de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440 €, basisbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen;

Het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren niettegenstaande enig rechtsmiddel en met uitsluiting van borgstelling en/of kantonnement.

Eiseres te horen veroordelen tot het rolrecht (art. 269² Wetboek Registratie), in deze zaak begroot op 165 euro.”

9. Bij vonnis van 22 december 2022 oordeelde de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort geding, als volgt:

“Verklaart de vorderingen op hoofdeis ontvankelijk maar ongegrond.

Verklaart de vorderingen op tegeneis ontvankelijk en gegrond als volgt:

Verklaart het Benelux-merk met nummer 0588726 nietig bij gebrek aan onderscheidend vermogen.

Wijst het meergevorderde af als ongegrond.

In toepassing van artikel 1017 Ger.W. worden de gerechtskosten omgeslagen en worden beide partijen als in het ongelijk gestelde partij verwezen om in te staan voor de helft van de gerechtskosten.

Legt het rolrecht van 165 EUR bij gelijke helften ten laste van de beide procespartijen die dit bedrag moeten betalen aan de Federale Overheidsdienst Financiën na verzoek van die dienst.”

10. Airwair legde een verzoekschrift tot hoger beroep neer bij dit hof op 22 februari 2023.

In haar syntheseconclusie van 20 oktober 2023 formuleerde zij haar vordering in hoger beroep als volgt:

“Het hoger beroep van Airwair ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Het bestreden vonnis te hervormen voor zover het het Beneluxmerk nr. 588726 van Airwair nietig verklaart, de vorderingen van Airwair afwijst als ongegrond en Airwair verwijst in (een deel van) de kosten van het geding;

Opnieuw rechtdoende,

Vast te stellen dat Redisco inbreuk heeft gemaakt op de ingeroepen merken van Airwair en Redisco te verbieden de aangevochten tekens (meer bepaald de aangevochten stikseltekens, de aangevochten zoolpatroontekens en het aangevochten weerstandsteken) in de Benelux (voor wat betreft de ingeroepen Benelux merken) en in de Europese Unie (voor wat betreft het ingeroepen Uniemerk) te gebruiken voor schoenen, onder verbeurte van de volgende dwangsommen:

- een dwangsom van 25.000 euro per begonnen dag dat Redisco één van de aangevochten tekens gebruikt in strijd met dit verbod;*
- een dwangsom van 1.000 euro per product dat ten minste één van de aangevochten tekens draagt dat Redisco in strijd met dit verbod verder zou verhandelen of aanbieden;*

Redisco te bevelen om uiterlijk 14 kalenderdagen na datum van het tussen te komen vonnis een rapport van een onafhankelijke bedrijfsrevisor voor te leggen dat de volgende informatie bevestigt: (i) de namen en adressen van de producenten en leveranciers van alle schoenen die ten minste één van de aangevochten tekens dragen; en (ii) het aantal ontvangen en verkochte hoeveelheden, alsook de voor de desbetreffende schoenen verkregen prijs, en dit onder verbeurte van een dwangsom van 50.000 euro per begonnen dag vertraging;

Redisco te veroordelen tot alle kosten van het geding, inclus de dagvaardingskosten en de rechtsplegingsvergoeding zowel in eerste aanleg als in hoger beroep (telkens basisbedrag).”

11. Redisco verzoekt het hof op haar beurt om:

“Het hoger beroep van AIRWAIR af te wijzen als ongegrond,

Dienvolgens de Benelux-merken 1417807, 0588724 en 0588726 van AIRWAIR nietig te verklaren, en het incidenteel hoger beroep van REDISCO tegen het vonnis a quo ontvankelijk en gegrond te verklaren in de mate dat en voor zover het de vordering tot nietigverklaring van Benelux-merken 1417807 en 0588724 ongegrond had verklaard,

alsook het vonnis a quo te bevestigen door voor recht te verklaren dat er geen inbreuk is op Uniemerk nr. 000059089, waardoor de producten met artikelnummers 431XM5P7, 437XM5P7, 441XM2J6, 431XM6A5, 431XS7B2 en 439XM7C7 bijgevolg niet inbreukmakend zijn;

Minstens – in ondergeschikte orde – voor recht te verklaren dat REDISCO geen inbreuk pleegt op Benelux-merken nummers 0588724, 0588726 en 1417807 noch op Uniemerk nr. 000059089 van AIRWAIR door de producten met artikelnummers 431XM5P7, 437XM5P7, 441XM2J6, 431XM6A5, 431XS7B2 en 439XM7C7 op de markt te brengen;

Wat betreft de kosten:

In hoofdorde: AIRWAIR in toepassing van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG te veroordelen tot de gerechtskosten en de erelonen van advocaten opgelopen door REDISCO,

in ondergeschikte orde: AIRWAIR te veroordelen tot de kosten van het geding, inclusief de maximale rechtsplegingsvergoeding van 14.000 euro en het rolrecht voor beide aanleggen.”

12. Bij arrest van 6 februari 2024 verklaarde de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof het Benelux-merk nr. 1417807 (‘gele stiksel op zwarte welt’) nietig.

Airwair kwam bij toepassing van artikel 9 ter van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux-Gerechtshof (hierna: het Verdrag) op tegen het arrest van de Tweede kamer van het Benelux-Gerechtshof voor de Eerste kamer van het Benelux-Gerechtshof.

Dit feit gaf aanleiding tot de neerlegging van een verzoekschrift overeenkomstig art. 748 §2 Ger.W. door Airwair, waarna er door het hof bij beschikking van 15 april 2024 nieuwe conclusietermijnen werden toegekend.

De gewijzigde vordering van Airwair in haar aanvullende conclusie strekt ertoe:

“In hoofddorde,

- (i) de vorderingen van Airwair zoals geformuleerd in zijn syntheseconclusie van 20 oktober 2023 gegrond te verklaren, behalve wat de vordering op grond van het Benelux nr. 1417807 aangaat; en*
- (ii) de verdere behandeling van de vordering op grond van het Beneluxmerk nr. 1417807 aan te houden totdat de Eerste Kamer van het Benelux Gerechtshof zich heeft uitgesproken in de voorzieningsprocedure tegen het arrest van 6 februari 2024 van de Tweede Kamer.*

In ondergeschikte orde, alvorens recht te doen, de volgende prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen:

- Verzet artikel 4, lid 1, onder b) van Richtlijn 2015/2436 zich tegen de nietigverklaring van een positiemerk voor een geel stikstel ingeschreven voor veterlaarzen op basis van de algemene veronderstelling dat de consument geen aannames doet over de herkomst van een schoen uitsluitend op basis van de positie, de vorm of de kleur van een stiksel, zonder dat er een concrete beoordeling werd gemaakt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar was ten tijde van de aanvraag van dit merk?*
- Verzet artikel 4, lid 4 van Richtlijn 2015/2436 zich tegen de nietigverklaring van een merk ingeschreven voor veterlaarzen omdat het verkregen onderscheidend vermogen slechts bewezen werd voor donkergekleurde veterlaarzen, maar niet voor lichtgekleurde veterlaarzen?”*

Redisco handhaaft in aanvullende conclusies haar eerdere vordering, maar voegt er in uiterst ondergeschikte orde voor wat betreft het Benelux-merk nr. 1417807 aan toe:

“indien en in de mate dat het Hof van oordeel zou zijn dat het bestaan van een inbreuk op dit Beneluxmerk uitsluitend steunt op de al dan niet nietigheid van het betreffende merk: naar wijsheid te oordelen om de beslissing van de Eerste Kamer van het Benelux Gerechtshof dienaangaande af te wachten dan wel de prejudiciële vragen voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie dewelke het Hof dienend acht voor deze procedure.”

III. BEOORDELING

A. Tegenvorderingen tot nietigverklaring van de Benelux-merken 1417807, 0588724 en 0588726

A.1. Het Benelux-merk 1417807 ('geel stiksel op een zwarte welt')

13. Airwair verwijt Redisco inbreuken op het Benelux-merk 1417807. Redisco stelt in de huidige procedure een tegenvordering tot nietigverklaring van het Benelux-merk 1417807, gesteund op artikel 2.2bis, lid 1, sub b (Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna BVIE). Zij voert aan dat het betrokken merk elk onderscheidend vermogen mist.

Bij arrest van 6 februari 2024 verklaarde de Tweede kamer van het Benelux-Gerechtshof dit Benelux-merk nietig op grond van artikel 2.2bis, lid 1, sub b BVIE wegens het ontbreken van intrinsiek onderscheidend vermogen en gebrek aan bewijs van inburgering. Het Benelux-Gerechtshof beval de doorhaling van dit Benelux-merk.

Wanneer de nietigverklaring van een Benelux-merk wordt uitgesproken heeft deze beslissing terugwerkende kracht tot op het ogenblik van de datum van de aanvraag (zie artikel 2.30 nonies.5 BVIE). Deze terugwerkende kracht heeft echter geen invloed op een beslissing over een inbreuk die in kracht van gewijsde is gegaan.

Airwair tekende echter een voorziening aan tegen dit arrest bij de Eerste kamer van het Benelux-Gerechtshof op grond van artikel 9 ter van het Verdrag bij verzoekschrift. Airwair voert aan dat de Tweede kamer van het Benelux Gerechtshof de artikelen 2.2 bis lid 3, 2.2. bis lid 1 sub b, 1.15 bis lid 1 en 2.30 nonies lid 1 en lid 3 BVIE schond. De tijdigheid en de regelmatigheid van deze voorziening worden door Redisco voor dit hof niet betwist.

Tegen de uitspraken van de Tweede kamer van het Benelux-Gerechtshof kan een tot rechtsvragen beperkte voorziening worden ingesteld bij de Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof. Deze voorziening heeft opschortende werking (artikel 9 ter, lid 3 van het Verdrag).

Airwair verzoekt het hof om de behandeling van zowel de tegenvordering tot nietigverklaring van dit merk als de behandeling van de inbreukvordering aan te houden in afwachting van de

uitspraak van de Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof in de voorzieningsprocedure tegen het arrest van 6 februari 2024.

Het hof acht het met het oog op de goede rechtsbedeling en de proceseconomie aangewezen om op dit verzoek in te gaan.

A.2. Benelux-merk 0588726 ('DMS-zoolpatroon')

14. De eerste rechter besloot tot de nietigheid van het Benelux-merk 0588726 op grond van artikel 2.2 bis, lid 1 b BVIE, wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen.

Airwair tekent hoger beroep aan tegen de nietigverklaring van dit merk.

15. Overeenkomstig artikel 2.2bis lid 1 b BVIE worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen nietig worden verklaard (b) merken die elk onderscheidend vermogen missen. Deze bepaling is een omzetting van artikel 3 van de Richtlijn 2008/95 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (de Merkenrichtlijn), en moet bijgevolg richtlijnconform worden geïnterpreteerd.

Het onderscheidend vermogen kan intrinsiek zijn, of zijn verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt.

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie betekent het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen, evenals het onderscheidende vermogen dat een van de algemene voorwaarden voor de inschrijving van het merk is, dat het merk zich leent om de waar of de dienst waarop het betrekking heeft, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden (HvJ 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, punt 46; HvJ 18 juni 2002, Philips Electronics, C-299/99, punt 35).

Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld met betrekking tot de bedoelde waren of diensten en voorts op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten (HvJ 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01 en C-55/01, punt 41; HvJ 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, punt 34; HvJ 10 juli 2014, Apple, C-421/13, punt 22). De beoordeling van de perceptie van de gemiddelde

consument moet in concreto geschieden, rekening houdend met de relevante feiten en omstandigheden (HvJ 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, punt 34; HvJ 6 juli 2017, Moreno Marín, C-139/16, punt 24 en HvJ 12 september 2019, #Darferdas, C-541/18, punt 21).

De perceptie van de betrokken kringen is niet noodzakelijkerwijs dezelfde voor elk van de categorieën merken, en het zou dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen van de merken van bepaalde categorieën merken vast te stellen dan van de merken van andere categorieën. Nochtans maakt noch artikel 3, lid 1 van de richtlijn, noch artikel 2.2.bis lid 1 b BVIE een onderscheid tussen de merkencategorieën. Het is vaste rechtspraak dat de criteria ter beoordeling van het onderscheidend vermogen van driedimensionale merken bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet verschillen van die welke voor andere categorieën van merken gelden (HvJ 18 juni 2002, Philips Electronics, C-299/99, punt 48 en HvJ 8 april 2003, Linde e.a., C-53/01, punt 46).

Bij de toepassing van deze criteria dient er echter rekening mee te worden gehouden dat de perceptie door de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verschijningsvorm van de waar zelf, niet noodzakelijk dezelfde is als bij een woord- of beeldmerk dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm ervan, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord- of beeldmerk (HvJ 4 oktober 2007, C-144/06, Henkel, punt 36; HvJ 22 juni 2006, Storck, C-24/05, punt 25).

Alleen een merk dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, en derhalve de wezenlijke functie van herkomstaanduiding vervult, heeft dus (intrinsiek) onderscheidend vermogen (HvJ 7 oktober 2004, Mag Instrument, C-136/02, punt 31 en HvJ 22 juni 2006, Storck, C-24/05, punt 26).

16. Redisco, die de nietigverklaring van het ingeschreven Benelux-merk vordert, dient het bewijs van deze nietigheid te leveren. De nietigheid moet worden beoordeeld op het ogenblik van de indiening van de merkaanvraag (zie HvJ 5 oktober 2004, Alcon Inc/BHIM, punt 40).

Het enkele feit dat een doorhalingsprocedure aanhangig zou zijn met betrekking tot dit vormmerk, doet hieraan geen afbreuk, nu een ingeschreven merk geldig is tot het is nietig

verklaard. Hiertegen kan bovendien worden ingebracht dat het betrokken zoolpatroon tevens werd ingeschreven door het EUIPO als Uniemerkt voor schoenen in de klasse 25, evenals door het Duitse merkenbureau (Deutsches Patent- und Markenamt) zonder dat melding wordt gemaakt van enige vordering tot nietigverklaring.

Uit de stukken bijgebracht door Airwair blijkt dat niet alleen Airwair, maar ook andere merken zoals Converse, Vans, Paraboot en Nike, in oude advertenties de nadruk legden op een zoolpatroon als herkenningsteken. Het gebruik van zoolpatronen als merk in de schoenindustrie is op zich niet ongebruikelijk. Er is geen reden om dergelijke merken op abstracte wijze uit te sluiten van bescherming.

Het door Redisco voorgelegde, niet-gedateerde stuk 14, waarin het zoolpatroon dat overeenstemt met het ingeschreven merk naast 8 andere zoolpatronen wordt afgebeeld, toont aan dat dit eerste zoolpatroon significant afwijkt van alle andere voorgestelde zoolpatronen. Het hof treedt de stelling van Redisco dat het betrokken zoolpatroon banaal is niet bij. Redisco staft haar bewering dat dit eerste zoolpatroon deel uitmaakt van een “categorie van zolen” gangbaar op de markt niet.

De door Airwair voorgelegde stukken, die een selectie vormen van zoolpatronen uit de jaren '90, tonen aan dat er een grote variëteit aan zoolpatronen op de markt bestond, het zoolpatroon dat werd ingeschreven als merk onder nummer 0588726 grote verschillen vertoont met elk van deze zoolpatronen, en het significant afwijkt van wat gangbaar of gebruikelijk was op de markt. De bewering van Redisco dat het door Airwair als merk ingeschreven teken zich allesbehalve onderscheidt van de vorm van schoenzolen van talloze andere schoenmodellen in de sector wordt door haar op geen enkele manier gestaafd, en wordt tegengesproken door de weinige stukken die zij voorlegt en door de eigen stukken van Airwair.

Het hof oordeelt dat dit kenmerkende zoolpatroon het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van schoenen toelaat de waren waarvoor dit zoolmerk wordt gebruikt als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden, en het merk onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 2.2 bis lid 1 BVIE.

Dit oordeel vindt verder steun in de overige stukken bijgebracht door Airwair, zoals de veelvuldige verwijzingen in de pers naar het “*uniek*” zoolpatroon (stuk 10.2, stuk 10.8), de “*zeer onderscheidende*” zoolafdruk (stuk 10.3), het “*kenmerkende*” zoolpatroon (stuk 104,

stuk 10.7), de verwijzingen door onafhankelijke verdelers van het merk naar het “*unieke*” zoolpatroon (stukken 10.5, 10.6, 10.10, 10.11) en de “*unieke afdruk die deze zool achterlaat*” waarin dit patroon herkenbaar is (stukken 10.12 en 10.13), evenals de veelvuldige verwijzingen in fictie, en in het bijzonder misdaadromans, naar het karakteristieke zoolpatroon van Dr. Martens schoenen (stuk 18).

De verwijzing door Redisco naar de overwegingen in het vonnis van de rechtbank van Amsterdam van 20 december 2019 doet hieraan geen afbreuk. Het betreft een vonnis gewezen in kort geding, tussen andere partijen, dat geen gezag van gewijsde heeft in het huidige geding, en waarbij de rechter bovendien bij de beoordeling van de gegrondheid van de vordering verder uitgaat van de geldigheid van dit vormmerk.

Redisco verwijst verder naar de redenering van de rechtbank van Amsterdam, die aanhaalde dat de vorm van het zoolmerk meebepalend zou zijn voor de wezenlijke waarde van de waren, en stelt dat dezelfde redenering ook geldt voor het voorliggende geval. Redisco verwijst aldus impliciet naar de nietigheidsgrond van artikel 2.2bis.1 lid e BVIE, dat bepaalt dat tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een wezenlijke waarde aan de waren geeft kunnen worden nietig verklaard. Redisco staft haar bewering dat dit het geval zou zijn voor het betrokken vormmerk echter op geen enkele wijze. Er is geen enkele aanwijzing dat het specifieke uiterlijk of de vormgeving van het zoolpatroon in belangrijke mate de marktwaarde van de betrokken schoen kan bepalen.

De tegenvordering tot nietigverklaring van het zoolmerk 0588726 is ongegrond. Het hoger beroep van Airwair is gegrond.

A.3. Benelux-merk 0588724 (geel stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen)

17. Redisco vordert bij wijze van tegenvordering de nietigverklaring van het Benelux-merk 0588724, ingeschreven in 1996, voor klasse 25 ‘schoeisel’, wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen.

Redisco voert aan dat het betrokken stiksel slechts een versiering is die te eenvoudig is om als onderscheidend te worden beschouwd, er een doorhalingsprocedure aanhangig zou zijn tegen dit merk en Airwair niet de eerste zou zijn geweest met een dergelijk beige of geel stiksel. Het feit dat de Dr. Martens schoen veel wordt verkocht en bekend is, zegt volgens Redisco niets over de waarneming door het publiek van het stiksel als onderscheidend teken.

Zij haalt ook aan dat het onwenselijk is om een technisch noodzakelijke hechtingstechniek te laten monopoliseren als merk, waarbij zij aanvoert dat Airwair exclusief aanspraak maakt op (alle) andere kleuren van Goodyear-stiksels in haar inbreukargumentatie. Zij besluit tot de nietigverklaring van het merk.

Airwair voert aan dat het merk een intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, minstens een door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen. Zij verwijst naar de wereldwijde bekendheid en publieke erkenning die de “1460”-schoen, één van de bekendste schoenen die het positiemerk draagt, heeft verworven, de jaarlijkse verkoop van bijna een half miljoen Dr. Martens schoenen in de Benelux waarvan het overgrote deel voorzien is van het positiemerk, de aanzienlijke promotionele inspanningen en investeringen die zij heeft gedaan om de verkoop van de schoenen waarop het positiemerk is aangebracht te bevorderen, onder meer door het gebruik van het gele stiksel als onderdeel van haar promotiemateriaal, het gebruik gedurende decennia van marketing waarin de aandacht van het publiek wordt gevestigd op het gele stiksel (*‘look for’*-advertenties, die ertoe strekken het publiek eraan gewend te maken om uit te kijken naar het gele stiksel teneinde de herkomst van de schoenen te herkennen), en de grote overvloed aan persartikels, uit de algemene pers als RTBF, het Nieuwsblad en de modepers, en uit websites van onafhankelijke verkopers, voornamelijk uit de periode vanaf het jaar 2010, waarin wordt verwezen naar *‘het typerende gele stiksel’*, het *‘karakteristieke’* gele stiksel, het *‘onderscheidend geel stiksel’*, het *‘kenmerkende’* gele stiksel, de *‘beroemde gele draad’*, het *‘iconische’* gele welt stiksel of het *‘markante’* geel stiksel.

Zij verwijst tevens naar de registratie van dit merk in de registers van verschillende andere merkbureaus en de herhaalde rechtspraak van Belgische rechtbanken waarin minstens het door gebruik verkregen onderscheidend vermogen wordt benadrukt.

18. Het hof oordeelt als volgt.

Uit de door Redisco voorgelegde stukken 18 inzake de Goodyear hechtingstechniek blijkt dat een stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen kenmerkend is voor de Goodyear-welt schoenmaaktechniek, een bekende en traditionele methode om schoenen te vervaardigen. De zogenaamde ‘Goodyear-methode’ is volgens de voorgelegde stukken één van de oudste methodes voor het vervaardigen van schoenen op heden in gebruik. Deze methode wordt traditioneel gebruikt voor hoge-kwaliteit lederen schoenen, evenals ook voor andere types schoeisel als veiligheidsschoenen en werklaarzen.

Het gebruik van stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen, op de positie afgebeeld in de merkinschrijving, is kenmerkend voor de Goodyear-methode. Airwair bevestigt op haar website overigens uitdrukkelijk dat de Dr. Martens laarzen worden vervaardigd met gebruik van de Goodyear-methode, waarbij het bovenleer en de zool aan elkaar werden genaaid ('Goodyear-welted', stuk 19 Redisco).

Het gebruik van de Goodyear-hechtingstechniek was reeds sinds het begin van de 20^{ste} eeuw en tot op heden courant voor de waren waarvoor het betrokken merk is ingeschreven, met name in klasse 25 'schoeisel'.

Hierbij werd voorafgaand aan de inschrijving van het merk ook courant gebruik gemaakt van met de kleur van het leer contrasterende stiksels in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen. Dit blijkt uit de voorgelegde stukken 20 en 21 van Redisco, de door bergbeklimmers geïnspireerde schoenen van Dirk Bikkembergs (onder meer collectie 1986-87), het Red Wing schoenmodel, verkocht sinds 1952, en het meer dan 100 jaar oude Wolverine-merk, waaruit voornamelijk het gebruik van met de kleur van het leer contrasterende witte of beige stiksels blijkt, naast een gebruik door Caterpillar van stiksel dat tot het gele kleurenspectrum lijkt te behoren voor haar Colorado model.

Het merk wijkt niet op significante wijze af van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. De relevante consument zal een geel stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen opvatten als decoratief en functioneel, tenzij dit teken door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Het hof oordeelt dat het betrokken merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft.

19. Airwair beroept zich op een door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen, onder verwijzing naar het decennialang intensief en aanhoudend gebruik van het merk in de Benelux en daarbuiten.

Overeenkomstig artikel 2.2 bis lid 3 BVIE kan een merk niet nietig worden verklaard op grond van artikel 2.2bis lid 1 b BIVE indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Om vast te stellen of een merk na het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft gekregen, moet het hof alle factoren onderzoeken waaruit kan blijken dat het merk

geschikt is geworden om de betrokken waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren. Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk kan inzonderheid rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het aandeel van de betrokken kringen dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen. Indien wordt geoordeeld, op basis van deze factoren, dat de betrokken kringen, of althans een aanzienlijk deel ervan, de waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren, dient daaraan de conclusie te worden verbonden dat aan de voorwaarde van onderscheidend vermogen is voldaan (HvJ 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punten 51 en 52).

Uit de door Airwair voorgelegde stukken blijkt dat Dr. Martens schoenen voorzien van het positiemerk 0588724 reeds decennialang worden verkocht in de gehele Benelux, zowel online, via de eigen webshop en via websites van wederverkopers, als in fysieke winkels, zowel eigen winkels in belangrijke steden in de Benelux als winkels van meer dan 100 officiële doorverkopers. Het betrokken merk is prominent aanwezig op de markt, zoals blijkt uit de verkoop van jaarlijks bijna een half miljoen schoenen, voor de overgrote meerderheid voorzien van het positiemerk 0588724, in de Benelux. Er is aldus sprake van een zeer lang en intensief gebruik van het merk.

Uit het voorgelegde marketingrapport en de advertenties blijken grote investeringen in reclame, waarin het gele stiksel prominent figureert.

Uit de overvloed aan persartikels, voornamelijk in de laatste 15 jaar, en artikels uitgaande van onafhankelijke wederverkopers, blijkt dat wordt verwezen naar het gele stiksel op zich als hét onderscheidend element van de schoenen afkomstig van Airwair, met gebruik van termen als iconisch, typisch, kenmerkend.

Het hof acht bewezen dat het betrokken teken onderscheidend vermogen heeft gekregen door een zodanig gebruik ervan als merk dat de betrokken kringen de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren.

De bewering van Redisco dat tot de nietigverklaring van het merk moet worden overgegaan, om te vermijden dat Airwair een bepaalde techniek zou monopoliseren kan niet worden bijgetreden. Het betrokken merk heeft geen betrekking op een bepaalde hechtingstechniek voor schoenen, maar op het gebruik van een *geel* stiksel in de rand tussen het bovenleer en

de schoenzool van een schoen, waarbij de kleur geel geen technische functie vervult. Er is geen reden tot nietigverklaring van het merk op grond van artikel 2.2bis d BVIE.

Voor zover het relevante publiek het teken als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar of dienst opvat, doet het feit dat het teken al dan niet tegelijkertijd een andere dan de herkomstaanduidende functie vervult, geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen ervan (zie ook Ger.EU 10 oktober 2007, T-460/05, Bang & Olufsen, punt 44; HvJ 21 januari 2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, punt 45). Het gegeven dat het betrokken merk ook een decoratieve functie heeft, naast de herkomstfunctie, doet geen afbreuk aan de geldigheid van het merk.

De verschillende weigeringsgronden moeten bovendien worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemeen belang dat aan elk ervan ten grondslag ligt. Het algemeen belang dat ten grondslag ligt aan de nietigheidsgrond onder artikel 2.2bis.lid 1, b BVIE bestaat erin de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren te beschermen (zie onder meer HvJ 16 september 2004, Sat.1/BHIM, C-329/02, punt 27 en HvJ 12 januari 2006, Deutsche Sisi-Werke/BHIM, C-173/04 P, punt 61). De bijzondere rechtspraak inzake het onderscheidend karakter van kleurenmerken (onder meer HvJ 6 mei 2003, Libertel/BMB, nr. C-104/01, punt 40) vindt geen toepassing in deze, aangezien het merk geen betrekking heeft op een kleur als dusdanig, maar op een positiemerk bestaande uit een geel stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen voor waren in klasse 25 (schoeisel).

Het gegeven dat Airwair in de huidige procedure aanvoert dat ook schoenen met een wit of oranje stiksel op een zelfde positie op een schoen inbreuk maken op haar merk, ten onrechte volgens Redisco, doet geen afbreuk aan de geldigheid aan de inschrijving van het merk beperkt tot een geel stiksel.

Ook het feit dat een doorhalingsprocedure aanhangig zou zijn tegen dit merk doet geen afbreuk aan de geldigheid ervan. Inmiddels oordeelde het BOIP in een beslissing met nummer 3000256 van 25 april 2023 tot de afwijzing van de vordering tot nietigverklaring.

De door Redisco voorgelegde afbeeldingen als stuk 14, die op geen enkele wijze zijn gedateerd, bevatten voornamelijk afbeeldingen van schoenen met een wit of rood stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen. De aanwezigheid van dergelijke schoenen op de markt verhinderen niet dat het 'gele stiksel'-merk is ingeburgerd door gebruik.

Het enkele feit dat op de markt ook één of een beperkt aantal schoenen kunnen worden aangetroffen met een stiksel in het gele kleurenspectrum, is niet van aard om afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd overwogen.

De vordering tot nietigverklaring van het Benelux-merk 0588724 is ongegrond.

B. Inbreuk

B.1. Vordering tot staking op grond van Benelux-merk 0588726 (DMS-zoolpatroon)

20. Airwair voert aan dat alle aangevochten door Redisco verdeelde schoenen inbreuk maken op haar Benelux-merk 0588726 ('DMS-zoolpatroon') in de zin van artikel 2.20.2. onder a en b BVIE.

Artikel 2.20 BVIE bepaalt dat de houder van een ingeschreven merk is gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken (a) gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven; of (b) gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk.

- Artikel 2.20.2 sub a BVIE

21. Voor een inbreuk op artikel 2.20.2.a BVIE is cumulatief vereist dat een teken wordt gebruikt in het economisch verkeer, dit teken gelijk is aan het merk, het wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, en het gebruik afbreuk doet aan de functies van het merk (HvJ 11 september 2007, C-17/06, Céline, punten 16 en 26).

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet in haar geheel worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging

alle bestanddelen afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJ 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, punt 52 en 54).

De vraag wat de onbeduidende verschillen zijn die aan de aandacht kunnen ontsnappen, moet worden beoordeeld uitgaande van het ter zake relevante publiek. De perceptie van het relevante publiek verschilt naar gelang van de aard van de waren of diensten die onder een merk worden aangenomen (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, punt 26; HvJ 20 maart 2003, LTJ Diffusion/Sadas Vertbaudet, C-291/00, punt 52).

Er bestaat geen betwisting over het feit dat de door Airwair betwiste tekens door Redisco worden gebruikt in het economisch verkeer en dat dit een gebruik voor waren is. Evenmin wordt betwist dat de betwiste tekens worden gebruikt voor gelijke waren.

Partijen zijn het er tot slot beiden over eens dat de gemiddelde consument in de kledingsector, en specifiek in de schoenensector, een eerder laag aandachtsniveau heeft.

Redisco betwist echter de stelling van Airwair dat het zoolpatroon van zowel de Apex- als de Rolling Business schoenen identiek zou zijn in de zin van artikel 2.20.2.a BVIE aan het merk 0588726.

Het hof stelt vast aan de hand van de voorgelegde afbeeldingen dat er verschillen bestaan tussen de zoolpatronen en het merk, en deze verschillen niet dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van een zelfs laag aandachtige consument kunnen ontsnappen.

De inbreukvordering van Airwair gesteund op artikel 2.20.1.a BVIE is ongegrond.

- Artikel 2.20.2 sub b BVIE

22. Airwair voert aan dat er sprake is van een bijzonder grote overeenstemming tussen de zoolpatronen van de schoenen van Redisco in geding en haar merk, dat volgens haar een sterk onderscheidend vermogen heeft, en stelt dat het gebruik van dit zoolmerk op slaafse imitaties van haar schoenmodellen, met overname van andere onderscheidende elementen, bijdragen aan de verwarring van het publiek.

Redisco erkent dat er een zekere mate van overeenstemming bestaat tussen de vormgeving van de zool van de aangevochten schoenen en het merk, en dat merk en teken worden

gebruikt voor gelijksoortige waren. Zij voert echter aan dat er geen gevaar voor verwarring bestaat, gelet op het uiterst gering onderscheidend vermogen van het zoolpatroon, dat niet significant zou afwijken van de norm of de gebruiken in de sector en de verschillen tussen de zolen van de schoenen waarvoor merk en teken worden gebruikt: zo heeft de zool van de aangevochten schoenen volgens Redisco een ander ontwerp gelet op de afwezigheid van een dubbele tint, transparant effect of luchtkussen. Ook de schoenen hebben volgens Redisco een andere uitstraling, wat tot uiting komt in het prijsverschil, dat zo significant is dat het in aanmerking komende publiek als potentiële kopers van deze schoenen niet hetzelfde is.

Het hof oordeelt als volgt.

23. Er bestaat geen betwisting dat het betrokken merk wordt gebruikt in het economisch verkeer voor waren.

24. Er is sprake van overeenstemming tussen merk en teken wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft (HvJ 11 november 1997, *Sabel*, C-251/95, punt 23).

De beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens impliceert een vergelijking van de conflicterende tekens om vast te stellen of deze tekens visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens (HvJ 4 maart 2020, C-328/18, *EUIPO/Equivalenza Manufactory SL*, punt 71).

De vraag of de betrokken schoenen of schoenzolen voor het overige overeenstemmen, en de omstandigheden van commercialisatie van de betrokken schoenen kunnen in dit stadium niet in aanmerking worden genomen, maar zijn slechts aan de orde bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

Daar waar er geen sprake is van enig woordelement, is er geen aanleiding tot een auditieve of begripsmatige vergelijking. Het hof stelt vast aan de hand van de voorgelegde foto's dat de zoolpatronen op de aangevochten schoenen een hoge mate van visuele overeenstemming vertonen met het zoolmerk, onder meer door de aanwezigheid van twee gespiegelde lussen op respectievelijk het hieleinde en de voorvoet met daarin loodrecht verschillende

evenwijdige lijnen die nu eens wel en dan weer niet tot aan de zoolrand lopen, die de totaalindruk domineren.

25. Het betrokken merk werd ingeschreven in de klasse 25 voor schoenen. Het betwiste teken wordt eveneens gebruikt voor schoenen. De waren waarvoor merk en teken worden gebruikt zijn identiek.

26. Er is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 29; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, C-342/97, punt 17).

Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (HvJ 11 november 1997, Sabel, C-251/95, punt 22; HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 16; HvJ 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, C-342/97, punt 18).

Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, en omgekeerd (zie HvJ 29 september 1998, Canon, C-39/97, punt 17).

De indruk die bij de gemiddelde consument van betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (HvJ 11 november 1997, C-251/95, Sabel, punt 23).

Ook voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren en diensten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde

consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarover het gaat (HvJ 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH, punt 26).

De bewering van Redisco dat het betrokken merk niet significant afwijkt van de norm of de gebruiken in de sector wordt door haar op geen enkele wijze gestaafd, en wordt tegengesproken door de door haarzelf en Airwair voorgelegde stukken, zoals hierboven onder randnummer 16 reeds werd aangegeven. Airwair bewijst aan de hand van haar stukken 10 en 18, en in het bijzonder het decennialang intensief gebruik in de Benelux van het betrokken merk, de uitgebreide marketing- en reclamecampagnes waarbij de aandacht van het publiek wordt getrokken op het zoolpatroon en de veelvuldige verwijzingen in de pers en in de communicatie en reclame uitgaande van onafhankelijke verkopers naar het unieke, kenmerkende of onderscheidende zoolpatroon, dat het betrokken merk minstens een gemiddeld onderscheidend karakter heeft.

Gelet op de hoge visuele overeenstemming tussen het teken op de aangevochten schoenmodellen en het merk, de identieke waren, en het minstens gemiddeld onderscheidend karakter van het merk oordeelt het hof dat er gevaar voor verwarring bestaat in hoofde van de relevante consument, die slechts een eerder laag aandachtsniveau heeft. Deze verwarring kan zowel direct zijn als indirect, waarbij de relevante consument zou menen dat de betrokken schoenen afkomstig zijn van met Airwair economisch verbonden ondernemingen.

De beweerde verschillen tussen de zolen van de schoenen waarop teken en merk werden aangebracht doen hieraan geen afbreuk. Ook het aangevoerde prijs- en kwaliteitsverschil tussen de schoenen doet hieraan geen afbreuk. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet men immers niet alleen rekening houden met de consumenten die de betrokken schoenen aankopen, maar ook met de groep consumenten die, los van enige aankoop, met de betrokken schoenen wordt geconfronteerd, en in dit teken een aanwijzing kunnen zien dat de betrokken schoenen afkomstig zijn van Airwair (HvJ 12 november 2002, C-206/01, Arsenal, punt 57).

De vordering van Airwair op grond van artikel 2.20 lid 2 b BVIE is gegrond.

B.2. Vordering tot staking op grond van Uniemerken 000059089 ('weerstandrechthoek-merk')

27. Airwair voert aan dat Redisco door het gebruik van het hierna afgebeelde teken op de Rolling Business schoenen (de tweede en derde aangevochten schoen met artikelnummers

441XM2J6 en 431XM6A5) inbreuk maakt op haar Uniemark 000059089, door haar ook haar weerstandsrechthoek-merk genoemd.



Zij steunt zich hierbij op artikel 9.2 b van de Verordening 2017/1001 inzake het Uniemark (hierna: UMV).

Redisco voert aan dat de woordelementen '*Oil fat acid petrol alkali resistant*' zeer secundair zijn in het merk van Airwair, gelet op het louter beschrijvend karakter van deze elementen, waardoor hun onderscheidend vermogen zeer laag is. De dominerende elementen van het merk zouden bestaan uit de tekening van een kruis, met daaromheen de woorden '*Dr Martens aircushion sole*', die echter niet voorkomen op de zolen van de Rolling Business schoenen. Zij betwist dat er sprake zou zijn van enig verwarringsgevaar.

28. Er bestaat geen betwisting over het feit dat het betwiste teken wordt gebruikt voor waren in het economisch verkeer.

Evenmin wordt betwist dat het teken wordt gebruikt voor identieke waren als deze waarvoor het Uniemark is ingeschreven.

29. Het betrokken merk is een beeldmerk, dat bestaat uit zowel woord- als figuratieve elementen.

De woordelementen OIL FAT ACID PETROL ALKALI RESISTANT zijn gelet op hun afmetingen en positie niet verwaarloosbaar in het merk. Redisco toont bovendien niet aan dat de betrokken

bewoordingen in de Engelse taal door de gemiddelde consument in de Benelux als beschrijvend zullen worden beschouwd.

Er is sprake van een gemiddelde visuele overeenstemming door de identieke woordelementen OIL FAT ACID PETROL ALKALI RESISTANT in eenzelfde configuratie, namelijk in eenzelfde volgorde, positie en grootte binnen een rechthoek.

Ook auditief bestaat er een gemiddelde overeenstemming tussen de merken, door het gebruik van dezelfde woordelementen.

Het hof besluit globaal tot een gemiddelde mate van overeenstemming tussen het teken en het merk, zodat in een volgende fase moet worden overgegaan tot het toetsen van het verwarringsgevaar.

30. Rekening houdend met de gemiddelde overeenstemming tussen teken en merk, het gebruik voor identieke waren, het normaal onderscheidend karakter van het betrokken merk, en het relatief laag aandachtsniveau van het betrokken publiek, oordeelt het hof dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming, of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en er sprake is van verwarringsgevaar.

Dit oordeel vindt bevestiging in de vaststelling dat dit teken wordt gebruikt op eenzelfde wijze als het betrokken merk, namelijk op honingkleurige, semi-transparante schoenzolen voorzien van een gelijkaardig zoolpatroon.

De stakingsvordering van Airwair op grond van artikel 9.2 b UMV tegen de schoenen met artikelnummers 441XM2J6 en 431XM6A5 (Rolling Business-schoenen), die gebruik maken van het inbreukmakende teken, is gegrond.

Aangezien het gaat om een Uniemerkt, strekt het stakingsbevel zich uit tot de gehele Europese Unie.

B.3. Vordering tot staking op grond van Benelux-merk 0588724 ('gele stiksel'-merk)

31. Airwair voert aan dat Redisco door het gebruik van de hierboven afgebeelde oranje (eerste en vierde aangevochten schoenen) of witte stiksels (tweede en derde aangevochten

schoenen) in de rand tussen bovenleer en schoenzool inbreuk maakt op haar Benelux-merk 0588724 in de zin van artikel 2.20. lid 2 onder a, b, en c BVIE.

B.3.1. Eerste en vierde aangevochten schoenen

- Artikel 2.20.lid 2 a BVIE

32. Airwair voert vooreerst aan dat de door haar aangevochten tekens op de eerste (gekend bij Redisco onder artikelnummers 431XM5P7 en 437XM5P7) en vierde (gekend bij Redisco onder artikelnummers 431XS7B2 en 439XM7C7) aangevochten schoenen gelijk zijn aan het ingeroepen Benelux-merk 0588724 en deze tekens inbreuk maken op haar Benelux-merk 0588724 in de zin van artikel 2.20.lid 2 onder a. BVIE.

Het stiksel in de rand tussen het bovenleer en de schoenzool van de eerste en vierde aangevochten schoen is oranje, daar waar het ingeschreven merk betrekking heeft op een geel stiksel. Het verschil tussen een oranje en een geel stiksel is niet dermate onbeduidend dat het aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen.

Bij gebrek aan identiteit tussen merk en tekens is de vordering van Airwair gesteund op artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE ongegrond.

- Artikel 2.20.lid 2 b BVIE

33. Airwair voert aan dat Redisco inbreuk maakt op haar Benelux-merk 588724 in de zin van artikel 2.20.lid 2 onder b BVIE, door het gebruik van een oranje stiksel in de eerste en vierde aangevochten schoen, afgebeeld onder randnummers 3 en 6.

34. Er bestaat geen betwisting over het feit dat Redisco gebruik maakt in het economische verkeer van het betwiste teken voor waren.

35. Er kan evenmin betwisting bestaan over het feit dat het betrokken teken gebruikt wordt voor identieke waren, namelijk schoenen.

36. Aangezien het ingeroepen merk geen woordelement heeft, en geen begripsmatige betekenis heeft, is enkel een visuele vergelijking aan de orde. Het hof oordeelt dat er in casu een gemiddelde visuele overeenstemming bestaat tussen het teken en het ingeschreven merk, door het stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van de schoen in een zeer dicht bij geel aanleunende oranje tint, waarbij eveneens gebruik wordt gemaakt van grote steken rondom de omtrek van de welt in onderbroken lijnen met telkens een ruimte ertussen.

Het betrokken merk is ingeschreven voor een 'gele' steek, zonder dat enige specifieke kleurtint wordt opgeëist. Zelfs indien het hof rekening zou kunnen houden met de concrete tint geel die door Airwair wordt gehanteerd, dient bovendien te worden besloten tot een gemiddelde visuele overeenstemming. Er dient rekening mee te worden gehouden dat de consument slechts zelden de mogelijkheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

De verwijzing door Redisco naar het algemeen belang dat erin bestaat dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de waren of diensten van het type waarvoor het merk is ingeschreven aanbieden, speelt in het kader van het bepalen van de overeenstemming tussen het betrokken merk en teken in het kader van een inbreukvordering geen rol. Niet alleen vindt de door Redisco aangehaalde Libertel-rechtspraak (HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel, punt 71) enkel toepassing op de inschrijving van een merk als kleur als dusdanig. Daarenboven kan bij het bepalen van de omvang van het uitsluitende recht van de houder van het merk geen rekening worden gehouden met de vrijheidsbehoefte, behoudens in geval van een beperking van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen in de zin van artikel 6, lid 1 sub b van de richtlijn (HvJ 10 april 2008, C-102/07, Adidas/Marca Mode e.a., dispositief). Artikel 6, lid 1 sub b van de richtlijn, dat verwijst naar het gebruik van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren, voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, wordt in casu niet ingeroepen en vindt geen toepassing.

37. Gelet op het bestaan van overeenstemming tussen het ingeroepen merk en het teken, moet worden overgegaan tot de beoordeling van het verwarringsgevaar in hoofde van de relevante consument.

Uit de door hierboven onder randnummer 19 reeds besproken door Airwair voorgelegde stukken met betrekking tot het langdurig en intensief gebruik van het merk, de gemaakte marketing- en reclame inspanningen en de inhoud van de door haar voorgelegde persartikels

en artikels uitgaande van onafhankelijke wederverkopers, blijkt dat het gele stikselmerk door het intensief gebruik dat hiervan wordt gemaakt een groot onderscheidend vermogen heeft gekregen in de Benelux.

Er bestaat geen betwisting over het feit dat de betrokken consument een eerder laag aandachtsniveau heeft.

Gelet op de gemiddelde visuele overeenstemming tussen het merk en het teken, de identiteit van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en waarvoor het teken wordt gebruikt en het groot onderscheidend vermogen van het merk, oordeelt het hof dat er verwarringsgevaar bestaat in hoofde van de consument, die slechts een laag aandachtsniveau heeft. De consument kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen.

Hierbij dient niet enkel rekening te worden gehouden met consumenten die de waren voorzien van de aangetroffen tekens aantreffen in de winkel, maar ook met consumenten die nadat de waren werden verkocht met het teken op de waren worden geconfronteerd (HvJ 12 november 2002, C-206/01, Arsenal, punt 57). Een enkel verschil in verkoopprijs of kwaliteit van de waren doet geen afbreuk aan het verwarringsgevaar.

De stakingsvordering van Airwair op grond van artikel 2.20.2 b BVIE tegen de eerste en vierde aangevochten schoenen, namelijk de schoenen met artikelnummers 441XM2J6 en 431XM6A5 en 431XS7B2 en 439XM7C7, die gebruik maken van het inbreukmakende teken zoals hierboven weergegeven bestaande uit een oranje stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool, is gegrond.

Er is geen reden om in te gaan op de middelen ontwikkeld onder artikel 2.20.2 c BVIE, nu dit niet tot een ruimer stakingsbevel kan leiden.

B.3.2. Tweede en derde aangevochten schoenen

- Artikel 2.20. lid 2 a BVIE

38. Airwair voert aan dat Redisco inbreuk maakt op haar Benelux-merk 0588724 door gebruik van het hierboven onder randnummer 4 afgebeelde witte stiksel in de rand tussen het bovenleer en de schoenzool schoenen, door Airwair omschreven als de tweede en derde

aangevochten schoenen, en bij Redisco gekend onder de artikelnummers 441XM2J6 (volle kuitlaars) en 431XM6A50 (imitatie slangenleren laarzen).

Het stiksel in de rand tussen het bovenleer en de schoenzool van deze schoenen is wit. Daarenboven wordt gebruikt gemaakt van een dunnere draad en een kleinere steek dan deze van het merk. Deze verschillen zijn niet dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.

Bij gebrek aan identiteit tussen merk en tekens is de vordering van Airwair gesteund op artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE ongegrond.

- Artikel 2.20 lid 2 b BVIE

39. Airwair voert aan dat Redisco inbreuk maakt op haar Benelux-merk 0588724 in de zin van artikel 2.20.lid 2 onder b BVIE, door het gebruik van het hierboven afgebeelde witte stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen.

Er bestaat geen betwisting over het feit dat Redisco gebruik maakt in het economische verkeer van het betwiste teken voor waren. Er kan evenmin betwisting bestaan over het feit dat het betrokken teken gebruikt wordt voor identieke waren, namelijk schoenen.

40. Redisco betwist dat er sprake is van enige overeenstemming tussen het merk en het teken.

Bij de beoordeling van de overeenstemming dienen de conflicterende tekens vergeleken te worden op basis van de totaalindrukken die zij achterlaten in het geheugen van de gemiddelde consument van de betrokken categorie van producten. In de fase van de beoordeling van overeenstemming worden noch de bekendheid van het merk, noch het groot onderscheidend karakter van het merk, noch de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht in aanmerking genomen.

Het hof oordeelt in casu dat er geen visuele overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk, dat wordt gedomineerd door de gele kleur van de opvallende grote steken in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen, en het betwiste teken, dat bestaat uit een stiksel in witte kleur op dezelfde positie. De bewering van Airwair dat ook een wit stiksel behoort 'tot het gele kleurenspectrum' is niet ernstig. Ook de stelling dat het om een 'klein

verschil in kleurtint' zou gaan kan niet worden bijgetreden. Het verschil tussen wit en geel is opvallend, en kan de relevante consument niet ontgaan.

Ook de grootte van het stiksel en de dikte van de draad van het stiksel verschillen tussen merk en teken. Daar waar het merk mede gekenmerkt wordt door grote grove steken rondom de omtrek van de welt in onderbroken lijnen met telkens een ruimte ertussen, gaat het bij het aangevochten teken om kleinere steken in een dunnere draad.

Aangezien het ingeroepen merk geen woordelement heeft, en geen begripsmatige betekenis heeft, is enkel een visuele vergelijking aan de orde.

De totaalindruk die het merk en het teken in het geheugen van het relevante publiek achterlaten verschilt.

Gelet op de afwezigheid van overeenstemming dient niet te worden overgegaan tot het onderzoek van het verwarringsgevaar.

41. Zelfs indien zou worden aangenomen dat er sprake is van enige overeenstemming, is deze in ieder geval gering, en beperkt tot de positie van de stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen, en wordt geen verwarringsgevaar aangetoond.

Er bestaat geen betwisting dat het merk en het teken worden gebruikt voor identieke waren, namelijk schoeisel.

De plaatsing van een stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen is een gekende techniek, en is tot op heden gangbaar voor kwaliteitsschoenen en werkschoenen. Ook massa-geproduceerde schoenen maken courant gebruik van een dergelijk stiksel, teneinde deze schoenen het uiterlijk te geven van een traditionele, stevig vervaardigde schoen. Hierbij wordt eveneens courant gebruik gemaakt van een met het leer contrasterende kleur, in het bijzonder de kleur wit, ook op laarzen van het militaire type (zie onder meer de stukken 18 en 14 van Redisco). Het hof oordeelde om de hoger vermelde redenen (onder randnummer 19) dat het merk, bestaande uit een geel stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van een schoen, dat geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, door het gebruik een sterk onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Ook wanneer er sprake is van een merk met sterk onderscheidend karakter, of zelfs een bekend merk, wordt verwarringsgevaar niet vermoed, maar dient dit te worden bewezen.

Het hof oordeelt dat Airwair in casu niet aantoont dat er enig verwarringsgevaar bestaat, ook in hoofde van de consument met een eerder laag aandachtsniveau, en zelfs rekening houdend met het groot onderscheidend vermogen van het geel stikselmerk en de identiteit van de waren. De consument zal niet menen dat de betrokken waren, voorzien van een fijn wit stiksel in de rand tussen bovenleer en schoenzool van de aangevochten schoenen, afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen, aangezien net het gebruik van de kleur geel het merk haar sterk onderscheidend karakter verleent, en deze gele kleur ontbreekt in het teken.

Er is evenmin reden om aan te nemen dat de gemiddelde consument de aangevochten tekens zou opvatten als een submerk van het gele stiksel merk, mede gelet op het gangbaar karakter van dergelijke contrasterende witte steken op de markt. Dit kan niet worden afgeleid uit het feit dat ook Airwair inmiddels schoenen aanbiedt met een wit stiksel.

Aan dit oordeel wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat er bepaalde gelijkenissen bestaan tussen de aangevochten schoenmodellen 2 en 3 en bepaalde modellen van schoenen in het gamma van Airwair. Uit de stukken 14 van Redisco blijkt dat de aangevochten schoenen 2 en 3 kaderen in een modetrend van stoere veterlaarzen met een dikke zool en een Goodyear steek (of wat lijkt op een Goodyear steek). De bewering dat het om slaafse imitaties van Dr. Martens schoenen zou gaan wordt door Airwair niet bewezen, en wordt tegengesproken door de voorgelegde foto's. Redisco wijst op de verschillen tussen deze schoenen en de Dr. Martens schoenen (haar stuk 8). Zo verschillen de vorm van de veters, de kleur van de oogjes, ontbreekt een bovenband, verschilt de vorm van de welt, ontbreekt een hiellus in 1 van de modellen en verschilt het materiaal en de markering van de hiellus in het andere model, etc. Daarenboven is de vordering van Airwair enkel gesteund op het merkenrecht, en beroept zij zich niet op enige schending van model- of auteursrechten op een bepaald model van schoen.

De vordering van Airwair op grond van artikel 2.20.lid 2 onder b BVIE is ongegrond.

42. Ook de vordering van Airwair op grond van artikel 2.20. lid 2 onder c BVIE is ongegrond.

Ook voor de toepassing van deze inbreukgrond is vereist dat het teken *“gelijk is aan of overeenstemt met het merk, ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven”* (artikel 2.20.lid 2 c BVIE).

Het is vereist dat er tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor het betrokken publiek een verband legt tussen het merk en het teken, dat wil zeggen dat het betrokken publiek een samenhang tussen het bekende merk en het teken ziet, zelfs al verwacht het deze niet (HvJ 14 september 1999, General Motors, C-375/97, punt 23; HvJ 23 oktober 2003, Adidas/Fitness World, C-408/01, punten 29 en 31 en HvJ 10 april 2008, Adidas t. Marca Mode II, C-102/07, punt 41). Het feit dat het teken het oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument staat gelijk met het bestaan van een dergelijk verband. De aanwezigheid van een dergelijk verband is een essentiële voorwaarde voor de toepassing van deze bepaling (Ger.EU, 2 oktober 2015, The Tea Board/BHIM, T-624/13, punt 68).

Hiertoe dienen het merk zoals het werd ingeschreven en het teken zoals het wordt gebruikt globaal elk in hun geheel te worden beschouwd, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Tot deze omstandigheden behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende tekens zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (HvJ 27 november 2008, C-252/07, Intel, punten 41 en 42).

Het hof oordeelt dat het gele stikselmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek. Uit de door Airwair voorgelegde stukken, die voornamelijk betrekking hebben op de bekendheid en het succes van de 1460 schoen van Airwair, waarop het gele stikselmerk is aangebracht, kan echter niet worden afgeleid dat het om een 'zeer bekend' merk gaat.

Airwair toont niet aan dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat een aanzienlijk deel van het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk ziet, ook wanneer rekening wordt gehouden met de identieke waren, de bekendheid van het merk en het door gebruik verkrijgen onderscheidend vermogen van het merk. Gelet op het grote visuele verschil tussen het witte stiksel in het teken, en het geel gekleurde stiksel in het merk, en gelet op de verschillende aard van de steek, oordeelt het hof dat het teken en het merk een verschillende visuele indruk creëren en zij niet-overeenstemmende tekens zijn.

Om de hoger aangegeven redenen, die hier worden geacht te zijn hernomen, oordeelt het hof tevens dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

Evenmin wordt aangetoond dat Redisco door het gebruik van het betrokken teken voor de Rolling Business schoenen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit, of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of aan de reputatie van het merk. Het hof meent dat de relevante consument, zelfs wanneer deze een eerder laag aandachtsniveau heeft, geen verband legt tussen het merk en het teken, gelet op het grote verschil wat het opvallendste kenmerk van het merk betreft, namelijk de gele kleur, zelfs wanneer beide worden gebruikt voor lederen laarzen die bepaalde gelijkenissen vertonen.

De vordering van Airwair op grond van artikel 2.20.lid 2 c BVIE is ongegrond.

C. Maatregelen

43. De staking van de hierboven vastgestelde inbreuken moet worden bevolen.

De dwangsom moet ertoe bijdragen dat Redisco het stakingsbevel naleeft. Het bedrag ervan moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat Redisco van oordeel zou zijn dat de verbeurte van de gevorderde dwangsommen een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat zij zou kunnen realiseren door inbreuk te maken op de merken van Airwair.

Anderzijds mag de geloofwaardigheid van het systeem van de dwangsom niet worden ondermijnd.

Het hof oordeelt dat de gevorderde dwangsommen kunnen worden toegekend, met dien verstande dat de dwangsommen pas kunnen verbeuren per product en daad die wordt verricht in strijd met dit stakingsbevel na een termijn van één maand na de betekening van het arrest. Een maximum van de te verbeuren dwangsommen moet worden bepaald.

44. Airwair verzoekt het hof om Redisco te bevelen om (i) de namen en adressen van de producenten en leveranciers van alle schoenen die ten minste één van de aangevochten tekens dragen; en (ii) het aantal ontvangen en verkochte hoeveelheden, alsook de voor de desbetreffende schoenen verkregen prijs aan Airwair en het hof mee te delen.

Zij steunt haar vordering op grond van de artikelen 2.22 lid 4 BVIE en artikel XVII.16 WER, gelezen conform artikel 8 van Richtlijn 2004/48.

Wanneer de rechter in de loop van een procedure een inbreuk vaststelt, kan hij, op verzoek van de partij die een vordering inzake namaak kan instellen, de inbreukmaker bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de inbreukmakende goederen of diensten aan de partij die de vordering instelt mee te delen en haar alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt (artikel 2.22. lid 4 BVIE). Artikel XI.334 § 3 WER bevat een gelijkaardige bepaling.

De voorzitter kan, wanneer hij de staking beveelt, maatregelen bevelen zoals bepaald in artikel XI.334, §§ 2 tot en met 4 WER, of door het Benelux-Verdrag inzake intellectuele eigendom, naar gelang van het betrokken recht, voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan, met uitzondering van de maatregelen tot herstel van de schade die door deze inbreuk wordt berokkend (artikel XVII.16 WER).

Redisco verschaftte reeds vrijwillig volledige informatie over de identiteit van de leveranciers van alle modellen in geding, met inbegrip van de tijdens het geding aangetroffen ‘vierde aangevochten schoen’. Airwair brengt geen enkele aanwijzing of bewijs bij van enig ander inbreukmakend model, noch maakt zij aannemelijk dat deze informatie, waarover zij inmiddels geruime tijd beschikt, onjuist of onvolledig zou zijn. De vordering van Airwair die ertoe strekt de namen en adressen van de producenten en leveranciers van alle schoenen die ten minste één van de aangevochten tekens dragen mee te delen is zonder voorwerp.

Het stakingsbevel, onder verbeurte van een dwangsom, garandeert reeds de staking van de inbreuken. Airwair maakt niet aannemelijk dat bijkomende informatie met betrekking tot het aantal ontvangen en verkochte hoeveelheden, alsook informatie over de voor de desbetreffende schoenen verkregen prijs op enige wijze kan bijdragen aan de stopzetting van deze inbreuken of de gevolgen ervan. Deze informatie heeft integendeel betrekking op de omvang van een mogelijke schadevergoeding. Het behoort niet tot de bevoegdheid van de stakingsrechter om de overlegging van deze informatie te bevelen.

D. Kosten

45. Aangezien het huidige arrest geen eindarrest is, worden de kosten van het geding verder aangehouden.

OM DEZE REDENEN

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Schort de verdere behandeling van de tegenvordering tot nietigverklaring van het Benelux-merk nr. 1417807 en de behandeling van de inbreukvordering op dit merk op totdat de Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof zich heeft uitgesproken in de voorzieningsprocedure tegen het arrest van 6 februari 2024 van de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof,

Verklaart het hoger beroep van Airwair International Limited voor het overige ontvankelijk en reeds gegrond als hierna bepaald.

Verklaart het incidenteel beroep van Retail Distribution Concepts BV ontvankelijk, maar ongegrond in de mate hierna bepaald.

Doet het bestreden vonnis teniet, behoudens in de mate dat de vorderingen van partijen ontvankelijk werden verklaard en de kosten van het geding in eerste aanleg werden begroot.

Opnieuw rechtdoend,

Wijst de tegenvordering tot nietigverklaring van het Benelux-merk nr. 588726 van Airwair International Limited af als ongegrond.

Wijst de tegenvordering tot nietigverklaring van het Benelux-merk nr. 0577724 van Airwair International Limited af als ongegrond.

Verklaart de hoofdvordering van Airwair International Limited thans reeds gegrond in de mate hierna bepaald.

Stelt vast dat Retail Distribution Concepts BV inbreuk heeft gemaakt op de ingeroepen Benelux-merken 0588724 en 0588726, en op het Uniemerken 000059089 van Airwair International Limited.

Verbiedt Retail Distribution Concepts BV het aangevochten oranje stikselteken (zoals aanwezig op het eerste en vierde aangevochten model, hierboven afgebeeld onder randnummers 3 en 6), en de aangevochten zoolpatroontekens (zoals aanwezig op de vier aangevochten modellen, hierboven afgebeeld onder randnummers 3, 4 en 6) te gebruiken in de Benelux voor schoenen.

Verbiedt Retail Distribution Concepts BV het aangevochten 'weerstandsteken', hierboven afgebeeld onder randnummer 4) te gebruiken in de Europese Unie voor schoenen.

Wijst de stakingsvordering gesteund op het Benelux-merk 0588724 tegen het witte stikselteken (hierboven afgebeeld onder randnummer 4) af als ongegrond.

Zegt voor recht dat een dwangsom zal verbeuren van 25.000 euro per begonnen dag dat Retail Distribution Concepts BV één van deze inbreukmakende tekens gebruikt in strijd met dit verbod, en een dwangsom van 1.000 euro per product dat ten minste één van de inbreukmakende tekens draagt dat Retail Distribution Concepts BV in strijd met dit verbod verder zou verhandelen of aanbieden, en dit na een termijn van één maand na de betekening van het huidige arrest, met een maximum van 250.000 euro.

Wijst de vordering tot informatieverstrekking af.

Houdt de kosten van het geding aan.

Dit arrest werd gewezen en ondertekend door de achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, samengesteld uit:

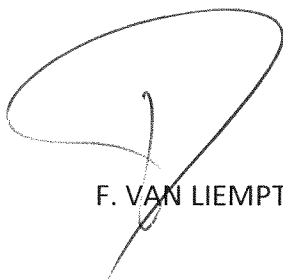
H. VANPARYS,
F. VAN LIEMPT,
A. VERSCHAEVE,

Raadsheer,
Raadsheer,
Raadsheer,

die de pleitzittingen hebben bijgewoond en die over de zaak hebben beraadslaagd.



A. VERSCHAEVE



F. VAN LIEMPT

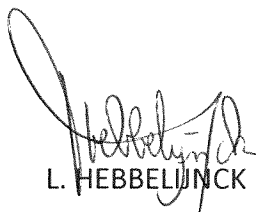


H. VANPARYS

Dit arrest werd uitgesproken op de openbare terechtzitting van 30-09-2025 door:

H. VANPARYS
L. HEBBELIJNCK

Raadsheer
Griffier



L. HEBBELIJNCK



H. VANPARYS