

# IN NAAM DER KONINGIN !

## vonnis

---



### RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 405316 / KG ZA 08-1575 P/TF

### Vonnis in kort geding van 16 oktober 2008

in de zaak van

1. de vennootschap naar Amerikaans recht  
**RED WING SHOE COMPANY INC.**,  
gevestigd te Minnesota (Verenigde Staten),
2. **MILCO ROBERT SCHERMER**, die een eenmanszaak drijft onder de naam **EMRES BENELUX**,  
wonende te Den Haag,  
eiseressen bij gelijklopende dagvaardingen van 21, 22 en 27 augustus 2008,  
advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SPM SHOETRADE B.V.**,  
gevestigd te Waalwijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BODIL BEHEER B.V.**,  
gevestigd te Waalwijk,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**WEHKAMP B.V.**,  
gevestigd te Zwolle,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**HOOGENBOSCH RETAIL GROUP B.V.**,  
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DOLCIS B.V.**,  
gevestigd te 's-Hertogenbosch,  
gedaagden,  
advocaat mr. J.H.A. van den Wildenberg te Tilburg.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk en in enkelvoud Red Wing en afzonderlijk Red Wing Shoe en Schermer worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk en in enkelvoud SPM c.s. worden genoemd, gedaagden sub 1, 3 en 5 zullen

---

gezamenlijk SPM worden genoemd en gedaagden zullen afzonderlijk SPM Shoetrade, Bodil Beheer, Wehkamp, Hoogenbosch en Dolcis worden genoemd.

## **1. De procedure**

Ter terechtzitting van 8 oktober 2008 heeft Red Wing gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. SPM c.s. heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Red Wing: M.R. Schermer, D. Baker, executive vice president van Red Wing Shoe en mr. Hofhuis, voornoemd;

Aan de zijde van SPM c.s.: P.W.M.J. Maas, algemeen directeur van SPM Shoetrade en mr. Van den Wildenberg, voornoemd.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

## **2. De feiten**

2.1. Red Wing Shoe is een in 1905 opgerichte Amerikaanse onderneming die zich toelegt op het vervaardigen en verhandelen van schoeisel, in het bijzonder laarzen die met de hand worden gemaakt. Alle voor deze zaak relevante laarzen worden verkocht onder het merk "Red Wing Shoes".

2.2. Emres Benelux - waarvan Emres directeur is - is de exclusieve handelsagent van Red Wing Shoe in Nederland.

2.3. SPM Shoetrade is een groothandel in schoenen die gespecialiseerd is in het produceren van trendgevoelige schoenen en laarzen in de commerciële prijsklasse. Zij brengt haar schoenen op de markt onder het merk "SPM Shoes & Boots". SPM Shoetrade produceert ook collecties onder een 'private label' voor diverse Europese grootwinkelbedrijven.

2.4. Bodil Beheer is houder van het merk SPM Shoes & Boots. Dit merk heeft zij in licentie gegeven aan SPM Shoetrade.

2.5. Wehkamp is een onderneming op het gebied van homeshopping. Wehkamp verkoopt onder meer op internet via haar website onder de door haar gehouden domeinnaam [www.wehkamp.nl](http://www.wehkamp.nl). Wehkamp biedt schoenen en laarzen aan onder het merk SPM Shoes & Boots. Wehkamp richt zich met haar producten op het grote publiek, onder meer in de regio Amsterdam.

2.6. Dolcis is eigenaar van een Nederlands netwerk van schoenendetailhandels die onder het merk en de handelsnaam Dolcis handelt. Dolcis heeft meer dan 90

---

vestigingen binnen Nederland, waaronder in Amsterdam. Via deze vestigingen biedt zij onder meer schoenen en laarzen aan onder het merk Dolcis. Dolcis maakt deel uit van Hoogenbosch. Hoogenbosch is houder van het woord- en beeldmerk Dolcis. Hoogenbosch maakt onderdeel uit van de internationaal operende Macintosh Retail Group.

2.7. SPM Shoetrade levert aan Dolcis collecties schoeisel onder 'private label'.

2.8. In het najaar van 2006 heeft Red Wing laarzen onder de naam Red Wing Engineer op de Nederlandse markt gebracht. De Red Wing Engineer wordt verkocht in een zwarte, donkerbruine, grijze, cognackleurige en beige variant. De Red Wing Engineer kenmerkt zich met name door de volgende uiterlijkheden:

- halfhoge leren laars met natuurlijke leerkleur
- bolle neus bestaande uit een separaat stuk leer met een tongvormig uiteinde aan de scheenzijde van de laars
- stevig hielstuk bestaande uit een separaat stuk leer waardoor de laars een robuust uiterlijk heeft
- dikke lichte spekzool die onder de brug van de voet vlak loopt zodat de zool geen separate hak heeft
- leerkleurige rand met grof wit stiksel tussen het bovenleer en de zool
- golvend profiel aan de onderzijde van de zool
- brede wreefband met een puntig uiteinde
- grote vlakke vierkante metalen gesp met afgeronde hoeken om de wreefband mee vast te zetten
- V-vormige uitsparing aan de buitenzijde van de schacht
- dunne kuitband met eveneens een puntig uiteinde om de breedte van de V-vormige uitsparing te bepalen
- V-vormig inzetstuk aan de binnenzijde van de schacht om de V-vormige uitsparing af te dekken
- kleine vlakke rechthoekige gesp met afgeronde hoeken om de kuitband mee vast te zetten
- verticaal geplaatste strook leer aan de achterzijde van de laars
- dubbel gestikt neus- en hielstuk met voor het overige enkel stiksel

De prijs van een paar Red Wings Engineers in de Nederlandse schoenenspecialzaak ligt over het algemeen tussen EUR 250,- en EUR 300,-. Het merk Red Wing Shoes is op de zijkant van de laars in reliëf aangebracht en staat op de beide gespen en op het etiket binnen in de laars. De doelgroep voor de Red Wing Engineer bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen in de leeftijdscategorie 18 tot en met 35 jaar en mannen in de leeftijdscategorie 25 tot en met 40 jaar.

2.9. In februari 2008 heeft ook SPM halfhoge leren laarzen op de markt aangeboden. Er bestaan twee versies: een versie waarin het SPM merk zilverkleurig is afgedrukt op de binnenzool en een versie waarin het Dolcis merk zilverkleurig is afgedrukt op de binnenzool. De eerste versie wordt te koop aangeboden via

---

[www.wchkamp.nl](http://www.wchkamp.nl) en de tweede versie in de winkels van Dolcis. De gemiddelde verkoopprijs van deze laarzen bedraagt EUR 100,- per paar.

2.10. Vanaf april 2008 heeft Red Wing SPM gesommeerd het gebruik van de onder 2.9 vermelde laarzen, door Red Wing aangeduid als namaak Engineers, te staken en gestaakt te houden.

### **3. Het geschil**

3.1. Red Wing vordert - samengevat - op straffe van een dwangsom:

a SPM c.s. te gebieden na dit vonnis elk gebruik van de namaak Engineer alsmede elk gebruik van enige andere nodeloos verwarringwekkend op de Red Wing Engineer gelijkende laars te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder SPM c.s. te verbieden dergelijke laarzen te (doen) vervaardigen, in voorraad te hebben, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of op andere wijze te verhandelen.

b SPM c.s. te gebieden binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis bij alle opslagadressen en verkooppunten waar - naar zij weten of redelijkerwijs kunnen weten of vermoeden - namaak Engineers voorhanden zijn deze terug te nemen, althans daar weg te (doen) halen, zo nodig door deze terug te kopen, althans onder het aanbod tot vergoeding van de daarmee gemoeide kosten.

c SPM c.s. te gebieden alle door SPM c.s. in voorraad gehouden namaak Engineers en teruggenomen namaak Engineers onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te (doen) vernietigen, alsmede SPM c.s. te gebieden een daarvan opgemaakt proces-verbaal van een gerechtsdeurwaarder aan de advocaat van Red Wing te verstrekken.

d. SPM c.s. te gebieden binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Red Wing een volledige door een registeraccountant gecertificeerde schriftelijke opgave te doen van in de dagvaarding opgesomde gegevens met betrekking tot de namaak Engineers.

3.2. Red Wing stelt hiertoe het volgende.

De bij de feiten onder 2.8 vermelde elementen bepalen gezamenlijk de totaalindruk van de Red Wing Engineer. Veel van deze elementen zijn speciaal voor de laars ontworpen. Kenmerkend voor de Red Wing Engineer is de combinatie van het specifieke ontwerp van het bovenstel met de kleurstelling en configuratie van de spekzool. De Red Wing Engineer bezit voldoende onderscheidend vermogen op de Nederlandse markt. Ten tijde van de introductie van de Red Wing Engineer was er geen andere laars op de Nederlandse markt die een totaalindruk wekte die vergelijkbaar was met die van de Red Wing Engineer. De laarzen van Red Wing Shoe zijn een begrip in hun marktsegment. De Red Wing Engineer is dankzij een op de doelgroep toegesneden campagne uitgegroeid tot een van de populairste laarzen op de Nederlandse markt. De laarzen van Red Wing Shoe hebben een hoogwaardige

---

kwaliteit en kenmerken zich door een onderscheidende *look and feel*. De Red Wing Engineer wordt in Nederland aangeboden als luxeproduct dat hoofdzakelijk te verkrijgen is bij schoenwinkels in het hogere segment van de markt. Het succes van de Red Wing Engineer is andere partijen op de Nederlandse schoenenmarkt niet ontgaan. Red Wing heeft geconstateerd dat er tal van namaakexemplaren van de Red Wing Engineer op de markt zijn gebracht. Red Wing heeft alle partijen die namaak exemplaren verhandelen schriftelijk gesommeerd het gebruik daarvan te staken en sommige ook een concept-dagvaarding toegestuurd. Red Wing heeft met Trend Design Shoe Fashion een vaststellingsovereenkomst gesloten met betrekking tot het gebruik van een namaak Engineer. Ook SPM c.s. heeft via [www.Wehkamp.NL](http://www.Wehkamp.NL) en de Dolcis winkels namaak Engineers verkocht, die nagenoeg alle onder 2.8 vermelde elementen bevatten.

Door de namaak Engineers te verhandelen heeft SPM c.s. zich jegens Red Wing schuldig gemaakt aan ongeoorloofde mededinging. Er is sprake van slaafse nabootsing hetgeen een onrechtmatige daad conform artikel 6:162 BW oplevert. Door de gelijkenis tussen de onderscheidende Red Wing Engineer en de namaak Engineer wordt immers gevaar voor verwarring bij het publiek gecreëerd. Daarbij is van belang dat SPM c.s. eenvoudig elk gevaar voor verwarring had kunnen vermijden door een afwijkend uiterlijk voor haar laars te kiezen.

Red Wing heeft een spoedeisend belang bij haar vordering omdat zij schade lijdt als gevolg van het onrechtmatig handelen van SPM c.s. Het betreft schade als gevolg van het verlies aan exclusiviteit van de Red Wing Engineer, schade wegens het mislopen van omzet en reputatieschade door de inferieure kwaliteit van de namaak Engineer.

3.3. SPM c.s. voert verweer. Hierop wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

4.1. SPM c.s heeft in de eerste plaats aangevoerd dat de vordering van Red Wing tegen Bodil Beheer en Hoogenbosch moet worden afgewezen omdat deze slechts houdstermaatschappijen zijn en geen handelsactiviteiten ontplooiën.

De enkele door Red Wing genoemde omstandigheid dat Bodil Beheer en Hoogenbosch respectievelijk houdsters zijn van de merken SPM Shoes & Boots en Dolcis, is onvoldoende om te kunnen concluderen dat zij (mede) verantwoordelijk zijn voor het op de markt brengen van de gewraakte laarzen. Nu door Red Wing geen andere feiten of omstandigheden zijn genoemd die tot aansprakelijkheid van Bodil Beheer en Hoogenbosch kunnen leiden, zullen de jegens haar ingestelde vorderingen worden afgewezen met veroordeling van Red Wing in de kosten.

4.2. Ter zitting heeft Red Wing "de Red Wing Engineers" in diverse kleuren getoond en de volgens haar daarvan door SPM gekopieerde laarzen. Vaststaat dat de Red Wing Engineer en de laarzen van SPM vrijwel identiek zijn. Beide laarzen zijn

---

---

laarzen met een natuurlijke leerkleur en hebben een robuust uiterlijk. De navolgende elementen zijn bij beide laarzen aanwezig:

- bolle neus bestaande uit een apart stuk leer met een tongvormig uiteinde aan de scheenzijde van de laars
- stevig hielstuk bestaande uit een apart stuk leer
- leerkleurige rand met grof wit stiksel tussen het bovenleer en de zool
- brede wreefband met een puntig uiteinde
- grote vlakke vierkante metalen gesp met afgeronde hoeken om de wreefband mee vast te zetten
- V-vormige uitsparing aan de buitenzijde van de schacht
- dunne kuitband met eveneens een puntig uiteinde om de breedte van de V-vormige uitsparing te bepalen
- V-vormig inzetstuk aan de binnenzijde van de schacht om de V-vormige uitsparing af te dekken
- kleine vlakke rechthoekige gesp met afgeronde hoeken om de kuitband mee vast te zetten
- verticaal geplaatste strook leer aan de achterzijde van de laars
- dubbel gestikt neus- en hielstuk, met voor het overige enkel stiksel
- De zool is bij beide laarzen opvallend dik met een opvallend lichte kleur. De zool heeft geen brug waardoor de zool een dikke lichte laag onder de laars vormt. De zool heeft grof en golvend profiel aan de onderzijde en er is een donkere tussenzool aanwezig die contrasteert met de zool.

Pas als de laarzen naast elkaar worden gezet, zijn er bij nauwkeurig onderzoek kleine verschillen te ontdekken. Het merk Red Wing Shoes dat op de zijkant van de laars, op de gespen en op het etiket aan de binnenkant van de laars staat, ontbreekt bij de SPM laarzen. Verder zijn er minieme verschillen zoals het stiksel in de kuitband, het feit dat de opening in de gesp bij de Red Wing Engineer iets minder vierkant is en de bevestiging van het V-vormige inzetstuk.

4.3. SPM heeft aangevoerd dat de Red Wing Engineer niet meer is dan een uitvoering van een reeds lang bestaand model laars uit de Verenigde Staten, de zogenaamde Engineer boots of Engineers. Aannemelijk is echter geworden dat de Red Wing Engineer zich qua uiterlijk aanmerkelijk onderscheidt van de - via de producties van SPM getoonde - zwarte motorlaars die in Amerika en Europa al langer op de markt werd aangeboden. Red Wing Shoe heeft wel een paar elementen overgenomen zoals het gebruik van de gespen en het model van de laars, maar op zeer essentiële punten zoals de zool en kleurstellingen is geen sprake van gelijkenis. De totaalindruk is dan ook anders. Voorshands kan worden aangenomen dat Red Wing Shoe een eigen laars heeft gemaakt met een onderscheidend karakter. Gelet op het feit dat de laarzen nagenoeg identiek zijn, is niet aannemelijk geworden dat de door SPM op de markt gebrachte Engineer slechts een gelijksoortige vertaling van een algemene modetrend is. Ook heeft SPM niet aannemelijk gemaakt dat op het moment dat Red Wing de Red Wing Engineer op de Nederlandse markt introduceerde hier al een andere vrijwel identieke laars op de markt was. In de door

---

SPM overgelegde producties staan wel diverse laarzen afgebeeld, maar geen sterk gelijkende exemplaren.

4.4. Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat SPM de Red Wing Engineer slaafs heeft nagebootst.

4.5. Uitgangspunt is dat slaafse nabootsing is toegestaan, tenzij er sprake is van verwarringwekkende nabootsing. Partijen zijn het erover eens dat de Redwing laarzen op dit moment een hot item zijn. Voorshands is aannemelijk dat er een groep merkbewuste jongeren is die door het op de markt zijn van beide laarzen niet in verwarring wordt gebracht. Aannemelijk is echter dat het gemiddelde publiek, dat niet op de hoogte is van het naast elkaar bestaan van de Red Wing Engineer en de namaak Engineer, wel in verwarring wordt gebracht. Immers de totaalindruk van de beide laarzen is nagenoeg identiek, waardoor de gemiddelde consument bijvoorbeeld niet meer weet van wie welke laars afkomstig is en daarover in verwarring kan raken bij de aankoop van deze laarzen. Er is derhalve sprake van verwarringwekkende nabootsing.

4.6. Nabootsing - ook als die verwarrend is - van een product is alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Aannemelijk is dat SPM zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de laars - door bijvoorbeeld voor een andere kleur zool of andere plaatsing van de gespen te kiezen - had kunnen vermijden dat de totaalindruk van de laarzen nagenoeg identiek zou zijn. Door dit na te laten kan worden geconcludeerd dat SPM zich heeft schuldig gemaakt aan verwarringwekkende nabootsing en jegens Red Wing onrechtmatig heeft gehandeld en handelt. De vorderingen jegens SPM zullen dan ook worden toegewezen als na te melden.

4.7. Aan SPM zal worden geboden elk gebruik van de thans door haar op de markt gebrachte laars te staken en gestaakt te houden. Het verbod tot productie zal niet worden toegewezen, aangezien het verbod tot gebruik slechts voor Nederland geldt. De vordering om SPM te gebieden de in voorraad gehouden laarzen te vernietigen, zal eveneens worden afgewezen. In kort geding is voor het toewijzen van een dergelijke vordering geen plaats. De vordering SPM te gebieden de namaak laarzen bij alle opslagadressen en verkooppunten terug te nemen zal daarentegen wel worden toegewezen, evenals de vordering SPM te gebieden een schriftelijke opgave te doen van na te melden gegevens met betrekking tot de namaak Engineer. Na te melden termijnen komen redelijk voor.

4.8. Red Wing heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen omdat zij nadeel ondervindt van de handelwijze van SPM. Hoe langer de namaak Engineer op de markt is des te groter het gevaar voor verwarring en des te groter de schade.

---

Ook is aannemelijk dat Red Wing bij het voortduren van deze situatie omzet misloopt en mogelijk reputatieschade kan oplopen.

4.9. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt.

4.10. SPM zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Red Wing worden begroot op:

- dagvaardingen	EUR	242,68
- vast recht		254,00
- salaris advocaat		<u>816,00</u>
Totaal	EUR	1.312,68

4.11. Nu niet aannemelijk is dat Bodil Beheer en Hoogenbosch los van SPM zelf proceskosten hebben gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen, zullen hun kosten op nihil worden gesteld.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. Wijst af de vordering tegen Bodil Beheer en Hoogenbosch.

5.2. Gebiedt SPM om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis elk gebruik van de namaak Engineer te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door de namaak Engineer niet meer ter verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of op andere wijze te verhandelen.

5.3. Bepaalt dat SPM voor elke overtreding van het onder 5.2 bepaalde aan Red Wing een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,--, tot een maximum van EUR 250.000,--.

5.4. Gebiedt SPM binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis alle namaak Engineers terug te nemen die - voor zover zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden - voorhanden zijn bij de opslagadressen en verkooppunten.

5.5. Gebiedt SPM binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Red Wing een volledige en door een registeraccountant gecertificeerde opgave te doen, vergezeld van de onderliggende documenten, van de volgende gegevens:

- de namen en adressen van de leveranciers van namaak Engineers
- de namen en adressen van de afnemers van namaak Engineers
- het totale aantal door SPM ingekochte of geproduceerde namaak Engineers
- de omvang van de voorraad van namaak Engineers van SPM
- het totale aantal door SPM verkochte namaak Engineers



---

5.6. Bepaalt dat SPM voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.4 en 5.5 bepaalde, aan Red Wing een dwangsom verbeurt van EUR 2.500,--, tot een maximum van EUR 250.000,--.

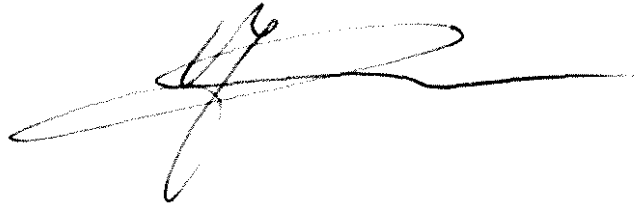
5.7. Veroordeelt SPM in de proceskosten, aan de zijde van Red Wing tot op heden begroot op EUR 1.312,68.

5.8. Veroordeelt Red Wing in de proceskosten aan de zijde van Bodil Beheer en Hoogenbosch, tot heden begroot op nihil.

5.9. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5.10. Wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.Y.C. Poelmann, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. G.H. Felix, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 16 oktober 2008.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
rechtbank Amsterdam

type: TF  
coll:

