

**Benelux-Gerechtshof
Parket**

Nr. C 2022/15-V
10 november 2025



C 2022-15-V-4

Conclusie advocaat-generaal B.J. Drijber

inzake

Airwair International Limited,
verzoekster,
advocaten: mr. J.S. Hofhuis en mr. J. Visser

tegen

Van Haren Schoenen B.V.,
verweerster,
advocaten: mr. M.R. Rijks en mr. M.M.M. van Gerwen

COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL
VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT
LUXEMBOURG, LE 17.11.2025
LUXEMBOURG

De griffier van het Benelux-Gerechtshof:
Le greffier de la Cour de Justice Benelux:

A. Van der Niet

1. Inleiding

- 1.1 Deze zaak betreft een verzoek tot voorziening bij de Eerste Kamer van schoenenproducent Airwair tegen een arrest van de Tweede Kamer waarin een door Airwair ingeschreven Benelux-merk nietig is verklaard wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het merk in kwestie is een positiemerk, dat bestaat uit een geel stiksel aangebracht in een zwarte rand tussen de zool en de bovenscholen van een veterlaars. De Tweede Kamer heeft geoordeeld dat dit merk niet intrinsiek onderscheidend vermogen heeft en dat het ook niet door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. De reden die de Tweede Kamer daarvoor geeft is dat niet is aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor *alle* waren waarvoor het is ingeschreven: wel voor donkerkleurige veterlaarzen, maar niet voor veterlaarzen die zijn uitgevoerd in een niet-donkere kleur.
- 1.2 De Tweede Kamer heeft wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen van het merk voor niet-donkerkleurige veterlaarzen het merk in zijn geheel nietig verklaard, dus ook voor het gebruik daarvan voor donkerkleurige veterlaarzen. Tegen dat oordeel komt Airwair op. De centrale vraag is aan de hand van welke maatstaf moet worden beoordeeld of een merk, wanneer dat wordt toegepast op waren die verschillende verschijningsvormen kennen, door het gebruik ervan geacht kan worden onderscheidend vermogen te hebben verkregen. Is voldoende dat de inburgering van het merk voor ten minste één waarschijnlijke verschijningsvorm van de onder de inschrijving van het merk vallende waren wordt aangetoond? Of is vereist dat de inburgering van het merk voor alle waarschijnlijke verschijningsvormen van de onder de inschrijving van het merk vallende waren wordt aangetoond? Voor het geval dat laatste is vereist en inburgering niet voor alle verschijningsvormen van de onder de inschrijving van het merk vallende waren kan worden aangetoond, betekent dit dan dat het betrokken merk in zijn geheel nietig moet worden verklaard?

2. Feiten en procesverloop

- 2.1 Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk Dr. Martens en de exclusieve fabrikant van schoenen die onder dit merk op de markt worden gebracht. Het gaat hierbij met name om zogeheten veterlaarzen. Het eerste model, de 1460, werd genoemd naar 1 april 1960 (1.4.60). Dit is de datum waarop het eerste exemplaar zou zijn geproduceerd. Aanvankelijk bedoeld als werkmanschoen, werden de Dr. Martens veterlaarzen al snel door verschillende subculturen omarmd als symbool van rebellie. Dr. Martens laarzen werden en worden gedragen door veel bekende artiesten en *celebrities*. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de bekendheid van 'Dr. Martens' zich uitgebreid tot in de Benelux.
- 2.2 Op 27 mei 2020 heeft Airwair bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: **het Bureau**) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het volgende merk:



- 2.3 Dit merk is op 28 mei 2020 door het Bureau ingeschreven onder nummer 1417807 voor 'Veter-laarzen' uit klasse 25. De inschrijving bevat de volgende beschrijving:

"Het merk bestaat uit de combinatie van een zwarte welt (Pantone 19-3909 TCX) die langs de buitenzool van de laars loopt, en een geel stiksel (Pantone 3965 XGC) dat op de welt is aangebracht op de weergegeven wijze. Het deel dat in stippellijnen is weergegeven, namelijk de omtrek van het bovendeel en de buitenzool van de laars, maken geen deel uit van het merk, maar dienen om de plaats van het merk aan te geven."

- 2.4 Beschermd is het gele stiksel in de zwarte band en de plaatsing daarvan tussen de zool en de bovenschoen (de schacht) van de veterlaars. Dit merk wordt aangeduid als het **YSBW-merk**, de afkorting voor 'yellow-stitch-on-black-welt'. Ik zal hierna ook kortweg spreken van het **Merk** (met hoofdletter M). De gestippeld aangegeven schacht en zool zijn geen onderdeel van het Merk. Het Merk claimt niet een bepaalde kleurstelling van veterlaarzen, maar is van toepassing op alle veterlaarzen, ongeacht hun kleur. De donkergekleurde veterlaarzen, worden het meest verkocht en zijn het bekendst.

- 2.5 Op 6 oktober 2020 heeft Van Haren – die in de Benelux schoeisel, waaronder veterlaarzen, verkoopt – bij het Bureau de nietigverklaring van het Merk gevorderd. Daartoe heeft Van Haren drie absolute nietigheidsgronden aangevoerd. In het kader van deze voorziening is alleen van belang de nietigheidsgrond dat het Merk onderscheidend vermogen mist. Die grond staat vermeld in artikel 2.2bis lid 1 sub b van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: **BVIE**). Deze weigerings- en nietigheidsgrond duid ik hierna aan als de **sub b-grond**.
- 2.6 Bij beslissing van 8 april 2022¹ (hierna: **de Beslissing**) heeft het Bureau de vordering van Van Haren afgewezen. Het Bureau heeft – kort samengevat – geoordeeld dat het Merk in ieder geval onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat daarvan is gemaakt. In het licht van die vaststelling hoefde het Bureau niet te beslissen of het Merk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft.
- 2.7 Van Haren heeft tegen de Beslissing beroep ingesteld bij dit hof. Bij arrest van 6 februari 2024² (hierna: **het bestreden arrest**) heeft de Tweede Kamer de Beslissing vernietigd, het Merk nietig verklaard en de doorhaling ervan gelast, en Airwair veroordeeld in de kosten van de procedure. Samengevat overweegt de Tweede Kamer:
- a) Het Merk mist van huis uit ieder onderscheidend vermogen. De consument doet geen aannames over de herkomst van een schoen uitsluitend op basis van de positie, de vorm of de kleur van een simpel stiksel (r.o. 12).
 - b) Bij gebrek aan intrinsiek onderscheidend vermogen komt het er op aan of het positiemerk door het gebruik dat daarvan is gemaakt al dan niet onderscheidend vermogen heeft verkregen als bedoeld in artikel 2.2bis lid 3 BVIE, vóór de datum van de vordering tot nietigverklaring (r.o. 13).
 - c) In de omschrijving van het Merk wordt het gele stiksel op een zwarte welt op een veterlaars geclaimd. Daarbij is niets vermeld over de kleur van de laars boven de welt (de schacht) en onder de welt (de zool). Het door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: **Hof van Justitie**) in het arrest *#darferdas*³ gegeven criterium, dat overigens betrekking heeft op een andere situatie, biedt een goed handvat om te bepalen hoe niet-geclaimde, in stippellijnen weergegeven delen van een positiemerk moeten worden uitgelegd. Dit criterium houdt, toegepast op deze situatie, in dat met de in stippellijnen weergegeven delen alle waarschijnlijke verschijningsvormen van de daarmee aangeduide waren zijn beschreven. Anders dan Airwair meent, zijn de waarschijnlijke kleuren van (de schachten en zolen van) veterlaarzen niet beperkt tot donkere kleuren. Er worden in de Benelux ook laarzen met lichtgekleurde schachten en/of zolen aangeboden. De conclusie is daarom dat het positiemerk de combinatie geel stiksel/zwarte welt op laarzen met

¹ De Beslissing is in de Engelse proceduretaal te raadplegen op: <https://www.boip.int/nl/ie-professionals/wetgeving-beleid/doorhaling/beslissingen/3000257>.

² Benelux-Gerechtshof (Tweede Kamer) 6 februari 2024, met annotatie van J.R. Torenbosch in *Berichten industriële Eigendom* (hierna: BIE) 2024/11. Dit arrest is te raadplegen op: <https://www.courbeneluxhof.int/arrest/c-2022-15-van-haren-schoenen-b-v-airwair-international-limited/>.

³ HvJ EU 12 september 2019, C-541/18, ECLI:EU:C:2019:725 (*#Darferdas?*).

schachten/zolen in alle (tinten) kleuren onder bescherming stelt, dus ook op laarzen met lichtgekleurde schachten en/of zolen (r.o. 18).

- d) De combinatie geel stiksel/zwarte welt op donkergekleurde veterlaarzen is door het langdurige en intensieve gebruik dat daarvan is gemaakt geschikt geworden om de herkomst van de waren aan te duiden. In zoverre heeft inburgering plaatsgevonden (r.o. 19-23).
 - e) De visuele indruk bij laarzen met een niet-donkerkleurige schacht waarop de combinatie geel stiksel/zwarte welt is toegepast verschilt aanzienlijk van die bij laarzen met een donkergekleurde schacht met de combinatie geel stiksel/zwarte welt (r.o. 24).
 - f) Het is niet voldoende overtuigend bewezen dat het Merk ook is ingeburgerd voor toepassing op niet-donkergekleurde laarzen, althans lichtgekleurde laarzen. In dat opzicht heeft het Merk geen onderscheidend vermogen verkregen (r.o. 25-29, eerste en tweede zin).
- 2.8 Bij verzoekschrift van 5 april 2024⁴ heeft Airwair de Eerste Kamer van dit hof verzocht (I) het bestreden arrest te vernietigen en (II) de zaak voor afdoening te verwijzen naar de Tweede Kamer, of (III) voor het geval de Eerste Kamer zelf de zaak afdoet, Van Haren te veroordelen in de kosten. Bij memorie van toelichting van 4 juni 2024 heeft Airwair haar middelen toegelicht. Bij memorie van antwoord van 13 augustus 2024 heeft Van Haren verzocht dat de Eerste Kamer zich onbevoegd verklaart of de gevraagde voorziening ongegrond verklaart, en Airwair veroordeelt in de kosten.
- 2.9 Eveneens op 13 augustus 2024 heeft Van Haren bij afzonderlijke akte een – voor zover mogelijk voorwaardelijke – incidentele voorziening ingesteld tegen het bestreden arrest.⁵ Bij memorie van antwoord van 5 september 2024 heeft Airwair verzocht Van Haren niet-ontvankelijk te verklaren in haar incidentele voorziening, althans deze ongegrond te verklaren, en Van Haren te veroordelen in de kosten. Met betrekking tot de incidentele voorziening heeft Van Haren op 16 oktober 2024 een memorie van repliek ingediend en Airwair op 15 november 2024 een memorie van dupliek.
- 2.10 Op 13 juni 2025 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Beide partijen hebben pleitnota's voorgedragen, die zijn overgelegd. Vervolgens hebben partijen geantwoord op vragen. Tot slot hebben zij mondeling gerepliceerd en gedupliceerd.

3. Inleidende opmerkingen over positiemerken zoals het YSBW-merk

- 3.1 Omdat de plaatsing van het gele stiksel onderdeel is van het Merk is hier sprake van een zogenoemd positiemerk. Bekende voorbeelden van een positiemerk zijn het rode label op de zak van Levi's jeans en de rode zolen van schoenen van Louboutin. Het gebruik van zo'n merk wordt in de aanvraag tot registratie beschreven.

⁴ Dit is tijdig; zie artikel 5.3 lid 1 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (hierna: **het Reglement**).

⁵ Dit is tijdig en conform artikel 5.14 lid 1 en 2 van het Reglement.

- 3.2 Bij een positiemerk gaat het om de combinatie van een teken en de specifieke manier waarop dit is geplaatst op de waren waarvoor het merk is gedeponeerd. Een positiemerk wordt in wetgeving over het Uniemerk omschreven als *“een merk dat bestaat uit de specifieke wijze waarop het merk op de waren wordt geplaatst of aangebracht (positiemerk)”*.⁶
- 3.3 Voor het aannemen van onderscheidend vermogen is vereist dat een teken de herkomstfunctie van een merk kan vervullen. Om onderscheidend vermogen te hebben mag een teken niet ‘te eenvoudig’ zijn, zoals een eenvoudige geometrische figuur.⁷ Dit geldt voor alle categorieën merken,⁸ zoals woordmerken, beeldmerken, vormmerken en ook positiemerken.
- 3.4 Merken die niet uit zichzelf onderscheidend vermogen hebben, kunnen als gevolg van gebruik onderscheidend vermogen verkrijgen, wat in Nederland vaak wordt aangeduid als de ‘inburgering’ van het merk. Ik verwijs naar artikel 2.2bis lid 3 BVIE, dat luidt:

“Een merk wordt niet geweigerd op grond van lid 1, sub b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. Een merk wordt niet om dezelfde redenen nietig verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen.”

Artikel 2.2bis lid 3 BVIE heft dus enkele weigerings- en nietigheidsgronden op die zijn genoemd in artikel 2.2bis lid 1 BVIE, waaronder de sub b-grond.

- 3.5 Artikel 2.2bis lid 3 BVIE vormt de omzetting van artikel 4 lid 4 van Richtlijn 2015/2436, de geldende Merkenrichtlijn.⁹ Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie betekent het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen 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 deze dienst van die andere ondernemingen te onderscheiden.¹⁰
- 3.6 Om inburgering te bewijzen moet concreet worden aangetoond dat een teken, als gevolg van het gebruik dat daarvan is gemaakt, door het relevante publiek als merk ter onderscheiding van de waren of diensten van de deposant wordt opgevat. Het is aan de deposant om dit aan te tonen. Daartoe kan informatie worden overgelegd met betrekking tot onder andere het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de

⁶ Zie artikel 3 lid 3 letter d van Uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie van 5 maart 2018 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniemerk en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431, *PbEU* L 104, p. 37-56.

⁷ Zie voor een recent voorbeeld: Gerecht EU 5 februari 2025, T-195/24, ECLI:EU:T:2025:134 (*VistaJet/EUIPO*). In dat arrest stond de vraag centraal of de aanvraag van VistaJet van een positiemerk, bestaande uit een horizontale rode streep op een zilveren vliegtuigromp (waarbij het vliegtuig met stippellijnen werd weergegeven), voor diensten zoals luchtvervoer per privévlucht en charterdiensten, voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dit arrest wordt kort besproken in R. de Beer & J. Visser, ‘Terugblik Merkenrecht 2024-2025’, *BIE* 2025/4, p. 149-150.

⁸ Zie reeds HvJ EU 8 april 2003, C-53/01, ECLI:EU:C:2003:206 (*Linde*), punt 42.

⁹ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), *PbEU* 2015, L 336/1. Deze richtlijn heeft Richtlijn (EG) 2008/95 vervangen, welke richtlijn de opvolger was van Richtlijn 89/104/EEG (de eerste merkenrichtlijn).

¹⁰ Zie o.a. HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230 (*Chiemsee*), punt 46; HvJ EU 18 juni 2022, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (*Philips/Remington*), punt 35; HvJ EU 19 juni 2014, C-217/13 en 218/13, ECLI:EU:C:2014:2012 (*Oberbank*), punt 38.

geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten voor het merk, het percentage van de betrokken kringen dat de waar of dienst op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert.¹¹ Voor inburgering van positiemerken gelden dezelfde criteria als voor andere typen merken.

- 3.7 Er is rechtspraak over de vraag of voor inburgering van een merk is vereist dat het teken in het *gehele geografische gebied* waarvoor bescherming wordt gevraagd onderscheidend vermogen heeft verkregen, of dat een deel van dat gebied volstaat,¹² zoals het deel van de Benelux waar Nederlands wordt gesproken.¹³ Deze zaak gaat niet over geografische differentiatie, maar over het differentiëren tussen waren waarop het teken betrekking heeft. Daarover heeft het Hof van Justitie nog niet geoordeeld.
- 3.8 Tot slot van deze inleidende opmerkingen wijs ik erop dat over de rechtsgeldigheid van het litigieuze YSBW-merk verschillende procedures zijn gevoerd. In enkele daarvan stonden Airwair en Van Haren tegenover elkaar.¹⁴
- 3.9 In 2021 heeft Airwair bij de rechtbank Den Haag in een kort geding tegen Van Haren een verbod gevorderd op de verkoop van bepaalde laarzen die volgens haar inbreuk maakten op enkele van haar merken, waaronder het YSBW-merk. In die inbreukzaak voerde Van Haren als meest verstrekkende verweer aan dat de door Airwair ingeroepen merken nietig zijn, onder andere omdat zij onderscheidend vermogen missen. Bij vonnis van 19 februari 2021 oordeelde de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag dat het YSBW-merk door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen.
- 3.10 In hoger beroep bekrachtigde het gerechtshof Den Haag deze beslissing, op enkele ondergeschikte punten na.¹⁵ Ik citeer r.o. 6.5.3 van het arrest van het gerechtshof:

“Of het YSBW-merk reeds aanstonds voldoende onderscheidend vermogen had, zoals door Van Haren bestreden, kan in het midden blijven. Ook als dat niet het geval zou zijn, heeft het merk dat naar voorshands oordeel van het hof door inburgering verkregen. Anders dan Van Haren meent, maakt het feit dat er vele andere schoenen dan die van Dr. Martens met contrasterend (maar niet geel) stiksel op de markt waren en nog steeds zijn, niet dat het YSBW-merk niet heeft kunnen inburgeren.”

Van Haren heeft tegen die uitspraak geen cassatieberoep ingesteld.

- 3.11 In België loopt een kort gedingprocedure tussen Airwair en Retail Distribution Concepts (Redisco). Ook die procedure betreft een door Airwair ingestelde inbreukactie. Een van de door Airwair ingeroepen merken is het Benelux-merk 1417807, het YSBW-merk.

¹¹ Zie reeds HvJ EU 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230 (*Chiemsee*).

¹² Zie onder andere U. Hildebrandt, *Trade Mark Law in Europe*, Case Law of the Court of Justice of the European Union, Kluwer Law International 2024, p. 268 e.v.

¹³ Zie P.G.A.F. Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, 2024/296, op p. 300.

¹⁴ In Nederland heeft Airwair tegen Van Haren ook een procedure gevoerd wegens slaafse nabootsing. Die zaak ging over bepaalde zwarte veterlaarzen. De vorderingen, die zagen op beweerdelijk onrechtmatig handelen van Van Haren jegens Airwair, zijn afgewezen. Zie: Rechtbank Rotterdam 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:153; Gerechtshof Den Haag 20 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1369; en Hoge Raad 21 oktober 2022, ECLI:NL:HR:2022:1503 (*Airwair/Van Haren*).

¹⁵ Gerechtshof Den Haag 26 april 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:722. In zijn annotatie bij deze uitspraak in *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht* (hierna: IER) 2022/29 gaat J.R. Torenbosch in op de overwegingen met betrekking tot de gestelde inbreuk door Van Haren, onder andere de vraag of de Europese rechtspraak over kleurmerken ook van toepassing is op positiemerken zoals 'het gele-stiksel-merk' van Airwair.

Redisco heeft in een tegenvordering de nietigverklaring gevorderd van dat merk en van twee andere door Airwair ingeschreven merken. Bij vonnis van 22 december 2022 heeft de voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel Airwair's vorderingen ongegrond verklaard, op tegenvordering van Redisco een van de drie merken van Airwair nietig verklaard bij gebrek aan onderscheidend vermogen, maar de nietigheidsvordering met betrekking tot het YSBW-merk afgewezen.

- 3.12 In het door Airwair ingestelde hoger beroep bij het Hof van Beroep Brussel heeft Redisco opnieuw betoogd dat het YSBW-merk van Airwair onderscheidend vermogen mist. Airwair heeft daarop verzocht de procedure ten aanzien van het YSBW-merk op te schorten in verband met de onderhavige procedure bij de Eerste Kamer. Bij arrest van 30 september 2025 heeft het Hof van Beroep met het oog op de goede rechtsbedeling en de proceseconomie overeenkomstig dat verzoek beslist.¹⁶
- 3.13 Als feitelijk novum vermeld ik dat Airwair in juli 2024, na het hier bestreden arrest van de Tweede Kamer, in de Benelux een nieuw positiemerk heeft geregistreerd voor "*Kl 25 Veterlaarzen met een donkere bovenschoen*".¹⁷ De beschermingsomvang van deze nieuwe inschrijving strekt zich dus niet uit tot lichte veterlaarzen met het gele stiksel op de zwarte welt. Alleen donkerkleurige veterlaarzen met dat stiksel zijn weer beschermd.

4. Bespreking van het principale verzoek van Airwair

- 4.1 Het verzoekschrift van Airwair bestaat uit vier middelen. Deze laten zich als volgt samenvatten. Middel I bevat klachten over het oordeel van de Tweede Kamer dat het Merk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering omdat inburgering voor lichte veterlaarzen niet is aangetoond. Middel II ziet op het oordeel dat het Merk geen intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. In middel III klaagt Airwair op procedurele gronden over het oordeel dat geen onderscheidend vermogen is verkregen door inburgering. Middel IV houdt in dat de Eerste Kamer ten onrechte het Merk in zijn geheel, en niet gedeeltelijk, nietig heeft verklaard.
- 4.2 Ik zie aanleiding om deze middelen in een iets andere volgorde te bespreken. Ik begin met middel II.¹⁸ Vervolgens ga ik in op de middelen over inburgering, waarbij ik eerst de procedurele argumenten bespreek (middel III) en dan de materieelrechtelijke argumenten (middel I). Ten slotte bespreek ik middel IV over de algehele nietigheid als remedie voor het ontbreken van inburgering voor het gebruik van het Merk op lichte veterlaarzen.

Middel II: intrinsiek onderscheidend vermogen

- 4.3 Dit middel is gericht tegen r.o. 12 waar de Tweede Kamer oordeelt dat het YSBW-merk intrinsiek ieder onderscheidend vermogen mist.

¹⁶ Hof van beroep Brussel 30 september 2025, rolnummer 2023/AR/266, IEPT20250930, te raadplegen op <https://www.boek9.nl/items/iept20250930-hof-van-beroep-brussel-airwair-v-redisco>.

¹⁷ Zie : https://www.boip.int/nl/merkenregister?app=%2Fitem%2Fbx1507_950&query=1507950.

¹⁸ Airwair zelf heeft in haar memorie van toelichting ook eerst middel II toegelicht, omdat dit volgens haar 'systematisch juist is' (zie punt 8 van die memorie).

- 4.4 Of een teken onderscheidend vermogen heeft, moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren waarvoor het merk is aangevraagd, op basis van de perceptie ervan door de relevante, gemiddelde consument.¹⁹ Het onderzoek naar onderscheidend vermogen van een teken dient aan de hand van een concreet onderzoek te geschieden, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden van het geval.²⁰
- 4.5 De aangevallen r.o. 12 luidt, gelezen in haar context, als volgt (mijn onderstrepingen, ook in de citaten hierna, A-G):

A. De procedure bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom

(...)

5. Bij beslissing van 8 april 2022 heeft het Bureau, alle door Van Haren opgeworpen nietigheidsgronden verwerpend, haar vordering tot doorhaling afgewezen, onder veroordeling van Van Haren tot betaling van € 1.420,- overeenkomstig artikel 2.30ter lid 5 BVIE juncto regel 1.44 lid 2 van het Uitvoeringsreglement. De verwerping van Van Haren's beroep op de 'sub b'-nietigheidsgrond is door het Bureau als volgt gemotiveerd:

i) Het is onwaarschijnlijk dat het relevante publiek het positiemerk (intrinsiek of *ab initio*) als een merk zal opvatten. In de schoenindustrie is er een welbekende diversiteit en het Bureau gelooft niet dat de relevante consument de gewoonte heeft om veronderstellingen te maken over de commerciële herkomst van veterlaarzen op basis van een geel (of anderszins gekleurd) stiksel op een zwarte (of anderszins gekleurde) welt.²¹

(...)

Deze overwegingen van het Bureau zullen hierna worden aangeduid als: de Overwegingen i), (...)

(...)

C. Beoordeling

Het beroep van Van Haren op de 'sub b'-nietigheidsgrond

11. (...) Het hof ziet aanleiding om eerst het beroep van Van Haren op de 'sub b'-nietigheidsgrond te beoordelen.

12. Daarbij schaarst het hof zich achter Overweging i) van het Bureau, waarin op de juiste gronden is toegelicht dat het positiemerk van huis uit ieder onderscheidend vermogen mist. Airwair kan dan ook niet worden gevolgd in haar in dit beroep herhaalde betoog (zie onder meer punten 20-25 van het verweerschrift), dat het positiemerk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. Zoals Van Haren heeft opgemerkt doet de consument geen aannames over de herkomst van een schoen uitsluitend op basis van de positie, de vorm of de kleur van een simpel stiksel.

¹⁹ Maatman is de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende consument. Zie o.m. HvJ EU 8 april 2003, C-53/01 - C-55/01, ECLI:EU:C:2003:206 (*Linde*), punt 41. De omschrijving van de gemiddelde consument is ontleend aan het Europese consumentenrecht en gaat terug tot HvJ EU 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369 (*Gut Springenheide*).

²⁰ Zie o.m. HvJ EU 12 september 2019, C-541/18, ECLI:EU:C:2019:725 (*#Darferdas?*), punt 21.

²¹ De Tweede Kamer citeert hier vrijwel letterlijk randnummer 42 van de beslissing van het Bureau van 8 april 2022, met weglating van het slot van de geciteerde zin, luidende (in de Nederlandse taalversie): ", tenzij men [de consument] 'aangeleerd' heeft om dat te doen."

13. Het komt er wat de 'sub-b'-nietigheidsgrond betreft dus op aan of het positiemerk voor het gebruik dat daarvan is gemaakt, al dan niet onderscheidend vermogen heeft verkregen/is ingeburgerd als bedoeld in art. 2.2bis lid 3 BVIE (...)."

- 4.6 In punt 11 van het verzoekschrift stelt Airwair dat de Tweede Kamer heeft nagelaten concreet te onderzoeken of het YSBW-merk, voorafgaand aan de datum van het depot, *significant afweek* van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Zo blijkt niet welke feiten de Tweede Kamer hebben gebracht tot het oordeel dat intrinsiek onderscheidend vermogen ontbreekt en waarom de door Airwair daartegen aangevoerde verweren niet slagen. Het voorgaande is niet anders indien de Tweede Kamer heeft bedoeld het oordeel van het Bureau tot de zijne te maken, omdat ook dat oordeel geen blijk geeft van een concreet onderzoek.
- 4.7 Ik lees in dit betoog twee klachten. Ten eerste betoogt Airwair dat de Tweede Kamer niet louter op basis van de overwegingen van het Bureau en dus zonder eigen onderzoek te verrichten tot de conclusie kon komen dat het YSBW-merk intrinsiek onderscheidend vermogen mist. Ten tweede voert Airwair aan dat de Tweede Kamer bij de beoordeling van de vraag of aan het YSBW-merk intrinsiek onderscheidend vermogen moet worden toegekend niet is uitgegaan van het juiste, in de rechtspraak van het Hof van Justitie ontwikkelde, criterium.
- 4.8 De eerste klacht is van procedurele aard. Het Bureau heeft in de Beslissing geen eindoordeel gegeven over het intrinsiek onderscheidend vermogen van het YSWB-merk. Het Bureau achtte dat niet noodzakelijk omdat het tot het oordeel kwam dat in ieder geval sprake was van onderscheidend vermogen door gebruik (inburgering). De Tweede Kamer daarentegen heeft wél een beslissing genomen over de vraag of het Merk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. Onder verwijzing naar wat hij aanduidt als 'overweging i)' in de Beslissing, oordeelt de Tweede Kamer in r.o. 12 dat het teken te eenvoudig is ("*een simpel stiksel*") om als merk te kunnen fungeren.²² Dat oordeel kan steunen op EU-jurisprudentie (zie hiervoor 3.5 en voetnoot 10). Het oordeel wordt door Airwair als zodanig ook niet aangevochten. Daarom vermag ik niet in te zien dat de Tweede Kamer op dit punt een concreet onderzoek had dienen te verrichten.
- 4.9 De tweede klacht is van materieelrechtelijke aard en berust op de aanname dat de Tweede Kamer had moeten onderzoeken of het YSBW-merk *significant afwijkt* van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector. Ik wijs op het volgende.
- 4.10 Het Hof van Justitie heeft ten aanzien van tekens die bestaan uit de vorm van de waar waarop een merk betrekking heeft (zogenoemde vormmerken) voor het aannemen van intrinsiek onderscheidend vermogen de voorwaarde gesteld dat het teken op significante wijze afwijkt van de betrokken vorm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Dit reden daarvoor is dat het moeilijker is om onderscheidend vermogen aan te nemen van een merk dat bestaat uit de vorm van de waar dan van een woord- of beeldmerk. De gemiddelde consument is niet gewend de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm.
- 4.11 In 2020 heeft het Hof van Justitie in de zaak *Aktiebolaget Östgötatrafiken* geoordeeld over positiemerken die waren omschreven als "*Beschildering van voertuigen in de*

²² Zie in deze zin ook: P.G.F.A. Geerts, in: Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/296. Aan het eind van de zesde alinea wordt het bestreden arrest vermeld.

kleuren rood, wit en oranje zoals aangeduid". Die merken waren aangevraagd voor vervoersdiensten.²³ Op de bij die aanvraag gevoegde afbeeldingen was aangegeven hoe de kleuren op de voor die diensten te gebruiken voertuigen worden aangebracht. Daarbij waren de contouren van de voertuigen als stippellijnen weergegeven teneinde duidelijk te maken dat de aangevraagde bescherming geen betrekking had op de vorm van de voertuigen. Het Hof van Justitie overweegt dat de eis van 'significante afwijking' geldt voor gevallen waarin het teken bestaat in (of samenvalt met) de verschijningsvorm van de waar waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd (punt 40), alsook voor gevallen waarin het teken bestaat in de voorstelling van de inrichting van een fysieke ruimte waarin diensten worden verricht waarvoor de inschrijving als merk is aangevraagd (punt 41).²⁴ Vervolgens overweegt het Hof van Justitie:

"43 In dit verband dient te worden opgemerkt dat de goederen die gebruikt worden voor het verrichten van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde diensten, namelijk de vervoermiddelen, weliswaar met stippellijnen in de inschrijvingsaanvragen zijn weergegeven teneinde zowel de plaatsen waar de aangevraagde merken zullen worden aangebracht als de contouren ervan aan te geven, maar dat de als merk aangevraagde tekens niet samenvallen met de vorm of de verpakking van deze goederen (...). Deze tekens bestaan immers uit kleurencombinaties die systematisch geschikt en ruimtelijk afgebakend zijn. De inschrijvingsaanvragen hebben dus betrekking op specifieke grafische elementen die, anders dan [vormmerken, A-G], niet een goed weergeven door de eenvoudige reproductie van de lijnen en contouren daarvan."

- 4.12 Uit deze uitspraak leid ik af dat de jurisprudentie over vormmerken, waaronder de eis van 'significante afwijking', niet – al dan niet naar analogie – van toepassing is op positiemerken waarbij het goed waarop het teken bestemd is om te worden aangebracht in stippellijnen in de inschrijvingsaanvraag is weergegeven teneinde zowel de plaats waar het merk zal worden aangebracht als de contouren ervan aan te geven.²⁵ Dat is ook het geval voor het litigieuze YSBW-merk. Dat dit merk wordt gebruikt voor waren en, anders dan het merk dat aan de orde was in *Aktiebolaget Östgötatrafiken*, niet voor diensten lijkt mij voor de beoordeling zonder belang.²⁶
- 4.13 Uit het voorgaande volgt dat de klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting.
- 4.14 Bij deze stand van zaken behoeft het door Van Haren gevoerde 'preliminaire verweer' (memorie van antwoord, punten 45-47) geen bespreking. Dit verweer wordt bovendien in essentie herhaald in het incidentele verzoek tot voorziening, dat ik in par. 5 bespreek.

Middel III

- 4.15 Dit middel is net als het hierna te bespreken middel I gericht tegen de rechtsoverwegingen 18 tot en met 29 (de eerste drie zinnen). Deze overwegingen luiden als volgt:

²³ HvJ EU 8 oktober 2020, C-456/19, ECLI:EU:C:2020:813 (*Aktiebolaget Östgötatrafiken*).

²⁴ Voor een voorbeeld van het geval van de fysieke ruimte, zie HvJ 10 juli 2014, ECLI:EU:C:2014:2070, NJ 2015/283 m.nt. Ch. Gielen, BIE 2014/53 m.nt. P.A.C.E. van der Kooij, I.R.D.I. 2014, p. 574 m.nt. A.-Ch. Langeraat (Apple/DPMA).

²⁵ P.G.F.A. Geerts, in: Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht 2024/296: "(...) Voor een positiemerk is daarentegen beslist dat het significantievereiste niet geldt. Het teken is in zo'n geval geabstraheerd van de vorm, zodat het teken niet samenvalt met de vorm." Zie in deze zin: Gerechtshof Den Haag 9 maart 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1344 (*Diesel/Calvin Klein Europe c.s.*), r.o.'en 14-19.

²⁶ Zie hierover: E. Gevers, 'De stippellijn in positie gebracht: het vormmerkvereiste geldt niet voor (sommige) positiemerken', *Intellectuele Eigendom en Reclamerecht* 2021/12, p. 130 e.v., met name p. 131/132.

"De kleur(en) van de veterlaars in het positiemerk

18. In de inschrijving van het positiemerk wordt het gele stiksel op een zwarte welt op een veterlaars geclaimd maar daarbij is niets vermeld over de kleur van de laars boven de welt (de schacht) en onder de welt (de zool). Naar aanleiding van een vraag van het hof hierover op de zitting van 12 mei 2023 is van de kant van Airwair, onder verwijzing naar het '#darferdas?'-arrest van het HvJEU, opgemerkt dat gekeken moet worden naar de kleur die normaal voor laarzen wordt gebruikt, en dat dat een donkere kleur is. Het hof is het met Airwair eens dat het criterium uit het '#darferdas?'-arrest – dat is gegeven voor een situatie die niet identiek is aan, maar wel vergelijkbaar is met de onderhavige situatie – *mutatis mutandis* een handvat biedt om te bepalen hoe de niet-geclaimde, in stippellijnen weergegeven delen van een positiemerk moeten worden uitgelegd. Het door het HvJEU in '#darferdas?' geformuleerde criterium houdt in dat rekening moet worden gehouden met alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Omgezet naar positiemerken komt dit criterium er op neer dat de in stippellijnen weergegeven delen daarvan zo moeten worden verstaan dat daarmee alle waarschijnlijke verschijningsvormen van de daarmee aangeduide waren zijn beschreven. Anders dan Airwair meent, zijn de waarschijnlijke kleuren van (de schachten en zolen van) veterlaarzen echter niet beperkt tot donkere kleuren. Uit bijvoorbeeld bijlage 7 bij het verweerschrift van Van Haren, dat een overzicht bevat van eind 2019 op de Benelux-markt beschikbare veterlaarzen, blijkt dat toen ook onder meer laarzen met witte schachten (met rood stiksel), felrode schachten (met rood stiksel) en lichte schachten met een bloempatroon (met wit stiksel) werden aangeboden. Uit foto's op de blz. 13 en 17 van de hierna in rov. 20 te noemen verklaring van professor Theunissen blijkt dat veterlaarzen met witte zolen (bij witte schachten en wit stiksel) evenmin ongebruikelijk waren. De conclusie van dit alles is dat het positiemerk de combinatie geel stiksel/zwarte welt op laarzen met schachten/zolen in alle (tinten) kleuren onder bescherming stelt, dus ook op laarzen met lichtgekleurde schachten en/of zolen."

De kleuren van de Dr Martens veterlaarzen

19. De bewijsstukken van Airwair bevatten talloze foto's van Dr. Martens laarzen. Zoals op de zitting met partijen is besproken is het het hof bij het doornemen van deze bewijsstukken opgevallen dat het gele stiksel in de overgrote meerderheid van de gevallen is aangebracht op een zwarte laars of, zij het veel minder vaak, een bruine/kersenrode laars. Zeer sporadisch is het gele stiksel op de zwarte welt te zien op een andersgekleurde laars, zoals een witte laars, een roze laars of een laars met bloempatroon. (...)

(...)

21. In de door Airwair overgelegde bewijsstukken is, zoals gezegd, sporadisch een niet zwarte of bruine/kersenrode Dr. Martens laars te zien met een geel stiksel op een zwarte welt. Dat zulke andersgekleurde Dr. Martens laarzen met de combinatie geel stiksel/zwarte welt vóór 6 oktober 2020 een meer dan zeer ondergeschikt deel van de verkopen van Dr. Martens laarzen (in de Benelux) zijn gaan uitmaken valt uit het door Airwair gepresenteerde bewijs echter niet (voldoende duidelijk) op te maken. (...).

22. Het moet er bij deze stand van zaken voor worden gehouden dat het relevante publiek in de decennia vóór 6 oktober 2020 vrijwel uitsluitend althans in zeer overwegende mate geconfronteerd is geweest met het positiemerk op een donkergekleurde laars (meestal een zwarte laars, en soms een bruine/kersenrode laars). Dit betekent dat het er tevens voor moet worden gehouden dat de gemiddelde consument – die 'normaal geïnformeerd' is, en dus niet in detail maar globaal weet wat er aan veterlaarzen op de markt is – het gele stiksel op een zwarte welt nagenoeg alleen maar heeft leren kennen in combinatie met donkergekleurde laarzen (...).

23. De combinatie gele stiksels/zwarte welt op donkergekleurde veterlaarzen is door het langdurige en intensieve gebruik dat daarvan is gemaakt geschikt geworden om de

herkomst van de waren aan te duiden. Voor toepassing van die combinatie op donkergekleurde laarzen heeft, anders gezegd, inburgering plaatsgevonden. (...).

Inburgering van het positiemerk op niet-donkerkleurige veterlaarzen?

24. In het dossier bevinden zich onder meer de onderstaande foto's van Dr. Martens-laarzen met een niet-donkerkleurige schacht waarop de combinatie gele stiksels/zwarte welt is toegepast: (...) Naar het oordeel van het hof verschilt de visuele indruk die hiervan uitgaat aanzienlijk van de visuele indruk die teweeg wordt gebracht door laarzen met een donkergekleurde schacht waarin de combinatie gele stiksel/zwarte welt is aangebracht (...). (...).

25. Vanwege het grote verschil in visuele indruk zal bij de gemiddelde consument die wordt geconfronteerd met een veterlaars met de combinatie geel stiksel/zwarte welt onder een niet-donkergekleurde schacht niet de gedachte worden opgeroepen aan de hem bekende veterlaars met die combinatie onder een wel donkergekleurde schacht. Dit betekent dat het positiemerk wanneer het is aangebracht op een veterlaars met een niet-donkergekleurde/lichtgekleurde schacht, niet in staat is om laarzen te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, ondanks dat dat merk langdurig en intensief is gebruikt op donkerkleurige laarzen. Dit gebruik heeft er dus niet toe geleid dat het (van huis uit niet onderscheidende) positiemerk onderscheidend vermogen heeft verkregen bij toepassing op laarzen met bijvoorbeeld een witte, gele of roze schacht.

26. (...) Het 'bronnen'-argument kan, kortom, geen afbreuk doen aan de in rov. 25 gedane vaststellingen.

(...)

28. De marktonderzoek-rapporten kunnen, zo moet worden geconcludeerd, evenmin afbreuk doen aan de vaststellingen in rov. 25.

Slotsom en kosten

29. De slotsom luidt dat – anders dan in het oordeel van het Bureau ligt besloten – niet (voldoende overtuigend) is bewezen dat het positiemerk ook is ingeburgerd voor toepassing op niet-donkergekleurde laarzen althans lichtgekleurde laarzen. Dat betekent dat voor toepassing op niet-donkergekleurde althans lichtgekleurde laarzen het (van huis uit onderscheidende) positiemerk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dat merk zal daarom nietig worden verklaard op de 'sub b'-nietigheidsgrond. (...)."

4.16 In punt 12 van het verzoekschrift klaagt Airwair dat het onderscheid tussen lichte en donkere veterlaarzen geen onderdeel heeft uitgemaakt van de rechtsstrijd van partijen ten overstaande van de Tweede Kamer. In haar memorie van toelichting merkt Airwair het volgende op (citaat zonder voetnoot):

"36. In r.ov. 17 verwijst de Tweede Kamer naar enkele stellingen uit het dossier waarin Van Haren refereert aan andere ontwerpelementen van door Airwair onder het voorliggende merk verhandelde waren. Airwair begrijpt het Arrest op dit punt zo, dat de Tweede Kamer deze stellingen zo interpreteert, dat deze ook betrekking hebben op de kleur van deze waren (r.ov. 17, laatste zin). Aldus oordeelt de Tweede Kamer dat Van Haren wel aan hem (de Tweede Kamer) heeft voorgelegd dat donkere en lichte veterlaarzen verschillende verschijningsvormen zijn van veterlaarzen.

37. Hoewel dit een (voor Van Haren) wel zeer welwillende interpretatie is van de standpunten van Van Haren, heeft Airwair geen middel tegen dit oordeel gericht, nu dit de uitleg van de gedingstukken betreft. (...)"

- 4.17 Uit deze passage kan worden afgeleid dat Van Haren in de procedure bij de Tweede Kamer het onderscheid tussen donkerkleurige en lichte veterlaarzen aan de orde heeft gesteld. Airwair is het daar echter niet mee eens.
- 4.18 In de eerste plaats betoogt Airwair (punt 12, eerste streepje) dat het argument over donkere en lichte verschijningsvormen niet in de procedure bij het Bureau is gevoerd. Daaruit leidt Airwair af dat de Tweede Kamer hierop geen acht kon slaan.²⁷
- 4.19 Ik volg Airwair daarin niet. Onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds nieuwe gronden en zelfstandige verweren (die niet toelaatbaar zijn) en anderzijds nieuwe argumenten en verweren die vallen binnen de aanspraken die voor het Bureau ter discussie stonden (en die wel toelaatbaar zijn).²⁸ In dit geval betreft het een onderbouwing met nieuwe argumenten van een betwisting door Van Haren van het beroep op inburgering door Airwair (zie rechtsoverwegingen 14-17 van het bestreden arrest) dat al bij het Bureau voorlag in het kader van de ingeroepen sub b-grond (zie r.o. 5 van het bestreden arrest). Dat is toelaatbaar.
- 4.20 In de tweede plaats stelt Airwair (punt 12, tweede streepje) dat de Tweede Kamer tot bepaalde feitelijke vaststellingen is gekomen zonder dat een van de partijen daartoe strekkende stellingen heeft ingenomen. Daarom zou de Tweede Kamer buiten de rechtsstrijd van partijen zijn getreden en een verrassingsbeslissing hebben gegeven. Volgens Airwair gaat het om de oordelen dat de waarschijnlijke kleuren van veterlaarzen niet beperkt zijn tot donkere kleuren (r.o. 18) en dat het relevante publiek in de decennia vóór 6 oktober 2020 (de datum van inschrijving van het YSBW-merk), vrijwel uitsluitend althans in zeer overwegende mate, geconfronteerd is geweest met het YSBW-merk op een donkere laars (r.o. 22).
- 4.21 In de derde plaats klaagt Airwair (punt 12, derde streepje) – in het verlengde van de vorige klacht – dat de Tweede Kamer buiten de rechtsstrijd van partijen is getreden en een verrassingsbeslissing heeft gegeven door tot de hiervoor bedoelde vaststellingen te komen door zelf onderzoek te doen in overgelegde stukken die uitsluitend in een ander kader aan de Tweede Kamer waren voorgelegd.
- 4.22 Deze klachten lenen zich voor gezamenlijke bespreking. Het staat vast dat Van Haren aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd dat donkergekleurde en lichtgekleurde veterlaarzen verschillende verschijningsvormen betreffen van veterlaarzen. Tijdens de mondelinge behandeling bij de Tweede Kamer is met partijen besproken dat in de door Airwair overgelegde bewijsstukken het gele stiksel in de overgrote meerderheid van de gevallen is aangebracht op een zwarte laars en zeer sporadisch op een anderskleurige laars, zoals wit of roze (r.o. 19).

²⁷ Dit zou volgen uit jurisprudentie over de rechterlijke bevoegdheid op grond van het vervallen artikel 6ter van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW), waarin een voorziening was opgenomen tegen een weigeringsbeslissing van het Benelux-Bureau (op grond van artikel 6bis BMW). Een deposant kon zich wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te Den Haag of het Cour d'appel te Luxemburg.

²⁸ Zie hierover, met verwijzingen naar jurisprudentie: A.D. Kiers-Becking, 'Het hybride en drievoetige procesrecht van de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof', *BIE* 2025/4, p. 126-131 (par. 4.5, op p. 128-130). In voetnoot 16 wordt door de auteur opgemerkt: "Met zelfstandige verweren bedoel ik dat het niet gaat om een verweer tegen de gronden waarop het Bureau of opposant/verzoeker zich beroept (bijv. dat voldaan is aan de vereisten voor een sub b grond), maar om een daarvan losstaand verweer op grond waarvan afwijzing zou moeten volgen."

- 4.23 Overeenkomstig artikel 1.54 lid 1 van het Reglement is van de mondelinge behandeling bij de Tweede Kamer een opname gemaakt, die is toegevoegd aan het digitale dossier.²⁹ Daaruit blijkt dat de Tweede Kamer met partijen heeft besproken dat de inschrijving van het YSBW-merk de kleur van de veterlaars helemaal openlaat, zodat daaronder ook een groene, rode of gele veterlaars zou kunnen vallen. Verder heeft de Tweede Kamer aangegeven aan te nemen dat de veterlaarzen van Airwair in de praktijk steeds in het zwart zijn uitgevoerd. Daarop heeft de advocaat van Airwair over het normaal gebruik van veterlaarzen opgemerkt dat het gaat om zwarte of donkere kleuren, maar dat veterlaarzen worden uitgevoerd in een eindeloze hoeveelheid variaties. De zwarte kleur is karakteristiek voor Dr. Martens, maar ook andere kleuren, zoals bordeauxrood, felgeel en felgroen zijn kenmerkend, aldus de advocaat.
- 4.24 Vervolgens is door raadsheren opgemerkt dat de zwarte laars met het teken al decennialang op de markt is, en dat men dan zou kunnen zeggen dat *de zwarte laars* met het gele stiksel is ingeburgerd. De inburgering ziet dan dus op meer dan wat het YSBW-merk bestrijkt (want ook op de zwarte bovenschoen en de zool), en de vraag is of *het stiksel op de zwarte welt zelf* ook is ingeburgerd.
- 4.25 Tegen deze achtergrond kunnen Airwair's tweede en derde klacht niet slagen. Uit de toelichting en antwoorden van haar advocaat tijdens de mondelinge behandeling kon de Tweede Kamer afleiden dat niet-donkergekleurde veterlaarzen zoals bordeauxrood, felgeel en felgroen even goed waarschijnlijke verschijningsvormen van veterlaarzen zijn, maar dat het voorliggende merk hoofdzakelijk op donkergekleurde veterlaarzen is aangebracht. Niet kan worden gezegd dat de Tweede Kamer tot de in het middel genoemde vaststellingen is gekomen zonder dat partijen daartoe strekkende stellingen hebben ingenomen of door zelf onderzoek te doen in de stukken die uitsluitend in ander kader aan hem zijn voorgelegd. Van een verrassingsbeslissing is dan ook geen sprake. Bovendien heeft de Tweede Kamer partijen over en weer in de gelegenheid gesteld hun standpunt hierover duidelijk te maken, waarvan beide partijen gebruik hebben gemaakt. Om die reden kan de Tweede Kamer geen schending van het recht op een eerlijk proces worden verweten.³⁰
- 4.26 Daarmee kom ik toe aan Middel I, dat ziet op de kern van deze zaak.
- Middel I*
- 4.27 Het middel stelt aan de orde of het YSBW-merk, dat is ingeschreven voor waren met als gebruiksvorm veterlaarzen zonder te verwijzen naar bepaalde kleuren, onderscheidend vermogen heeft verkregen indien inburgering wel is bewezen voor het gebruik van dat merk op donkerkleurige veterlaarzen, maar niet is bewezen voor het gebruik van dat merk op anderskleurige veterlaarzen, zoals lichtgekleurde veterlaarzen. De Tweede Kamer heeft deze vraag ontkennend beantwoord: voor inburgering is vereist dat *alle* waarschijnlijke verschijningsvormen van de waren die onder de inschrijving van het merk vallen, door de consument worden herkend als afkomstig van Dr. Martens. Nu inburgering voor niet-donkerkleurige veterlaarzen (wit,

²⁹ Partijen hebben deze opname ontvangen en kunnen raadplegen; zie bijvoorbeeld punt 41 van de pleitnota van Airwair voor de mondelinge behandeling bij de Eerste Kamer is overgelegd. De door mij samengevatte discussie ter zitting is terug te horen in de opname, van ongeveer 1:40:00 t/m 1:45:00.

³⁰ Aldus ook mr. Rijks namens Van Haren tijdens de mondelinge dupliek bij de Eerste Kamer, vastgelegd op de opname van de zitting van 13 juni 2025 vanaf 02:09:15.

roze, bordeauxrood, groen, etc.) niet is bewezen, kan het Merk niet in stand blijven, ook niet voor zover het wordt aangebracht op donkerkleurige veterlaarzen.

- 4.28 Airwair klaagt in punten 6-8 van het verzoekschrift dat de Tweede Kamer door aldus te oordelen artikel 2.2bis lid 3 BVIE heeft geschonden. Wanneer een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen voor één van de waarschijnlijke verschijningsvormen van de waren, volstaat dit om aan te nemen dat het merk zoals het is ingeschreven onderscheidend vermogen heeft verkregen. Niet is vereist dat voor *alle* waarschijnlijke verschijningsvormen inburgering wordt aangetoond.
- 4.29 Volgens Airwair volgt dat (ook) uit het door de Tweede Kamer naar analogie toegepaste *#darferdas?*-arrest.³¹ In dat arrest werd beslist dat indien uit de gewoonten van de betrokken economische sector blijkt dat er verschillende significante gebruiksvormen van een merk zijn, de beoordelende instanties daarmee rekening moeten houden wanneer zij moeten beslissen of de gemiddelde consument dit teken kan opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren. Volgens het verwijzende gerecht in die zaak, het Duitse Bundesgerichtshof, is het in de kledingsector gebruikelijk om het merk zowel aan de buitenkant van de waar als op het aan de binnenkant ervan genaaide etiket aan te brengen. Gelet op deze twee verschillende wijzen van aanbrenging moet worden beoordeeld of de relevante consument, wanneer hij deze twee wijzen van aanbrenging van een teken of minstens één ervan ziet aangebracht op een kledingstuk, het teken als merk zal opvatten.
- 4.30 Mij lijkt dat het *#darferdas?*-arrest voor een positiemerk als hier aan de orde niet relevant is, ook niet naar analogie. Steun voor die opvatting biedt het recente arrest van Gerecht van de Europese Unie (hierna: **Gerecht EU**) in de zaak *sprd.net/EUIPO*.³² Ik citeer de punten 64 en 65 van dat arrest (Nederlandse taalversie niet voorhanden):

"64. Cinquièmement, (...) la requérante s'est référée à l'arrêt du 12 septembre 2019, *#darferdas* (...). Dans ledit arrêt, la Cour a rappelé que, lorsqu'il ressort des habitudes du secteur économique concerné que plusieurs modes d'usage sont significatifs dans la pratique de ce secteur économique, les autorités saisies d'une demande d'enregistrement d'une marque doivent prendre en considération ces divers modes d'usage afin de déterminer si le consommateur moyen des produits ou des services visés pourra percevoir ce signe comme une indication de l'origine commerciale de ces produits ou services [arrêt du 12 septembre 2019 (...) point 25]. Prenant acte du fait que la juridiction de renvoi avait indiqué, dans la demande de décision préjudicielle, que, dans le secteur des vêtements, en cause dans cette affaire, il était habituel d'apposer la marque tant sur l'extérieur du produit que sur l'étiquette cousue à l'intérieur de celui-ci, la Cour en a conclu que, dans une telle situation, les autorités compétentes pour examiner la perception du consommateur moyen devront prendre en considération ces modes d'usage et apprécier si ce consommateur, en voyant ces deux appositions ou à tout le moins l'une de celles-ci sur le vêtement, percevra le signe en cause comme une marque [arrêt du 12 septembre 2019, (...) points 29 et 30].

65 Toutefois, l'arrêt du 12 septembre 2019 (...) est dépourvu de pertinence pour des marques de position qui, aux termes de l'article 3, paragraphe 3, sous d), du règlement 2018/626, sont caractérisées par la façon spécifique dont elles sont placées ou apposées sur les produits en cause (voir point 39 ci-dessus). Ainsi, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 12 septembre 2019 (...) le

³¹ HvJ EU 12 september 2019, C-541/18, ECLI:EU:C:2019:725, *GRUR-Prax* 2019/459 met annotatie van M. Viefhues (*#Darferdas?*).

³² Gerecht EU 9 juli 2025, T-305/24, ECLI:EU:T:2025:697 (*sprd.net/EUIPO*). Die zaak zag op het figuratieve 'I Love-teken'.

mode d'usage d'un signe dont l'enregistrement est demandé en tant que marque de position est décrit dans la demande d'enregistrement. Par définition, le mode d'usage d'une marque de position ne dépend donc pas des habitudes du secteur économique concerné."

De gebruiksvorm van een positiemerk hangt dus *niet* af van wat gebruikelijk is in de sector maar van het gebruik waarvoor de inschrijving is gevraagd.

- 4.31 Het Merk wordt gebruikt voor veterlaarzen en nergens anders voor. De Tweede Kamer heeft niet een of meer andere gebruiksvormen onderscheiden en is evenmin uitgegaan van twee of meer subcategorieën van veterlaarzen. Dit neemt niet weg dat de veterlaarzen die zijn voorzien van het Merk verschillende *verschijningsvormen* kennen. Bij de meeste van de verkochte veterlaarzen is de schacht uitgevoerd in het zwart of in een andere donkere kleur. Daarbij is het contrast met het gele stiksel duidelijk (r.o. 22). Voor die verschijningsvorm heeft de Tweede Kamer aangenomen dat het Merk op het moment van inschrijving was ingeburgerd (r.o. 23). Veterlaarzen die zijn uitgevoerd in andere, waaronder lichte, kleuren worden in kleinere aantallen verkocht. Lichtgekleurde veterlaarzen die zijn voorzien van de combinatie van het gele stiksel op een zwarte welt komen slechts sporadisch voor (r.o. 21). Door het veelal ontbreken van een kleurcontrast tussen het geel van het stiksel en de kleur van de schacht gaat van lichtgekleurde veterlaarzen een visuele indruk uit die aanzienlijk verschilt van de visuele indruk van veterlaarzen met een donkerkleurige schacht die van het Merk zijn voorzien (r.o. 24). Voor die verschijningsvorm heeft de Tweede Kamer aangenomen dat het Merk op het moment van inschrijving niet was ingeburgerd (r.o. 25).
- 4.32 Het oordeel dat het Merk slechts gedeeltelijk is ingeburgerd en dat dit niet volstaat voor inburgering van het Merk is naar mijn mening weliswaar aanvechtbaar, maar niet zozeer op de gronden die het middel aanvoert. Ik licht dat toe.
- 4.33 In de eerste plaats maakt Airwair, anders dan de Tweede Kamer heeft gedaan, geen onderscheid tussen 'gebruiksvormen' en 'verschijningsvormen' van de waren waarvoor het Merk is ingeschreven. Dit heeft tot gevolg dat haar betoog, waarin wordt uitgegaan van de analogische toepasselijkheid van het *#darferdas?*-arrest, langs de kern van het bestreden arrest heen gaat. In het *#darferdas?*-arrest gaat het om de *gebruiksvormen* van de waren, waarbij het teken *#darferdas?* op verschillende manieren op dezelfde waren wordt aangebracht. In de voorliggende zaak gaat het om de verschillende *verschijningsvormen* van de waren waarop het Merk is aangebracht, en daarmee om bepaalde eigenschappen of karakteristieken van die waren. Hier is slechts één gebruiksvorm (veterlaarzen), maar zijn er als gevolg van de diverse kleurstellingen van de schacht meerdere verschijningsvormen (donker, licht en tussenschakeringen). Door dit verschil in kleurstelling kan de consument de veterschoen met het gele-stiksel-merk anders percipiëren dan wanneer dat is aangebracht op een donkere schoen.³³
- 4.34 In de tweede plaats heeft Airwair als zodanig niet betwist, zo maak ik op uit de stukken van het dossier, dat onderzoek naar de vraag in hoeverre de consument specifiek lichte veterlaarzen met het gele stiksel identificeert als afkomstig van Dr. Martens, relevant

³³ Kennelijk zijn sommige witte of rode veterlaarzen voorzien van een wit of rood stiksel en niet van het gele stiksel (zie r.o. 18 van het bestreden arrest). Niet valt uit te sluiten dat door de variatie aan stikselkleuren, de laarzen met een lichte schacht die wel zijn voorzien van het gele stiksel door de consument minder makkelijk worden geïdentificeerd als afkomstig van Dr. Martens.

kan zijn voor de vraag of het Merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen. Airwair heeft daarmee het risico aanvaard dat voor andere veterlaarzen dan de sinds lange tijd verkochte donkerkleurige laarzen het niet goed mogelijk is om inburgering aan te tonen. Indien Airwair voor een beperktere beschermingsomvang had gekozen door een nauwkeuriger beschrijving te geven van de waren waarvoor het Merk op het moment van inschrijving was ingeburgerd, zou er over inburgering vermoedelijk geen discussie hoeven te zijn.

- 4.35 Het voorgaande betekent dat de in middel I aangevoerde klachten niet leiden tot vernietiging van het bestreden arrest.
- 4.36 Ik meen echter dat middel I ook zó kan worden opgevat dat daarin de rechtsopvatting ligt besloten dat het in algemene zin onjuist is dat inburgering van het Merk pas kan worden aangenomen indien voor *alle* waarschijnlijke verschijningsvormen van de veterlaarzen is aangetoond dat het Merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. Voor het geval de Eerste Kamer van oordeel is dat het middel niet in deze meer algemene zin kan worden gelezen, wijs ik op de mogelijkheid om ambtshalve gronden voor vernietiging bij te brengen.³⁴
- 4.37 Mijns inziens zou het in het belang van de rechtspraak zijn als de Eerste Kamer de zojuist geformuleerde vraag in zijn beoordeling betreft. Immers, indien voor een deel van de waren waarvoor een merk is ingeschreven niet kan worden aangetoond dat het teken is ingeburgerd bij het publiek en indien, met de Tweede Kamer, moet worden geoordeeld dat gedeeltelijke inburgering een merk leidt tot algehele nietigheid van dat merk, dan zou dat vergaande en onbevredigende gevolgen kunnen hebben. De merkhouders zou dan elke keer als hij aan de categorie van waren die door zijn merk is beschermd een nieuwe verschijningsvorm toevoegt, een nieuwe aanvraag bij het Bureau moeten indienen om de reikwijdte van de merkregistratie aan te passen. Wat meer is, wanneer een merkhouders een nieuwe en nog niet als zodanig ingeburgerde verschijningsvorm van de waren op de markt wil brengen, loopt hij het risico bestaande merkenrechtelijke bescherming te verliezen, ook voor de verschijningsvormen waarvan vaststaat dat het betrokken merk daarvoor wél is ingeburgerd. De merkhouders zou op die manier 'gestraft' kunnen worden voor productinnovatie en productdifferentiatie.
- 4.38 Ik meen daarom dat de vraag of een merk is ingeburgerd moet worden beoordeeld op het niveau van alle waren die onder de (aangevraagde) merkregistratie vallen. Indien de categorie van waren waarop het merk is aangebracht wegens ontbreken van verschillende gebruiksvormen niet in nadere subcategorieën kan worden ingedeeld, geldt het merk als ingeburgerd voor alle waren waarvoor het is ingeschreven, ongeacht verschillen in de verschijningsvorm van de waren. Welnu, de Tweede Kamer is uitgegaan van één categorie waren (veterlaarzen), zoals eveneens blijkt uit de door hem uitgesproken gehele nietigheid en vervallenverklaring van het Merk. Dat uitgangspunt houd ik voor juist. De Tweede Kamer heeft echter ondanks dat uitgangspunt afzonderlijk onderzocht of het Merk voor niet-donkerkleurige veterlaarzen is ingeburgerd. Dat laatste getuigt mijns inziens van een onjuiste rechtsopvatting. Binnen de categorie 'veterlaarzen' kan geen nadere onderverdeling in verdere

³⁴

Zie artikel 5.2 lid 2 van het Reglement op de procesvoering.

subcategorieën worden gemaakt aan de hand van de daarvoor geldende maatstaf, te weten *het doel en de bestemming van de waren*. Ik licht dat toe.

- 4.39 Klasse 25 van de Overeenkomst van Nice bestaat uit de categorieën 'clothing, footwear, headwear'. Een nadere inperking van de categorie 'footwear' is de subcategorie '250014 boots'. De beschrijving 'veterlaarzen' vormt op haar beurt al een nadere inperking van de subcategorie '250014 boots'. Veterlaarzen vormen de (kleinste) subcategorie. Een nog verdere onderverdeling is niet mogelijk. De kleur van de schacht van een veterlaars houdt geen verband met het doel en het beoogde gebruik van de veterlaars, maar veeleer met de aard en kenmerken ervan (die niet relevant zijn bij de afbakening van een zelfstandige subcategorie van waren).³⁵ Een nader onderscheid aanbrengen *op basis van kleurstelling* van de veterlaarzen houd ik voor onjuist. Dat het gele stiksel minder contrasteert met lichte veterlaarzen dan met zwarte veterlaarzen zal duidelijk zijn, maar dat betekent niet dat lichte veterlaarzen een aparte categorie vormen waarvoor specifiek moet worden onderzocht of het Merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen.
- 4.40 Tegen deze achtergrond ben ik van oordeel dat de Tweede Kamer op basis van een onjuiste rechtsopvatting tot het oordeel is gekomen dat het Merk geen onderscheidend vermogen heeft verworven voor 'alle waarschijnlijke verschijningsvormen' van de met het Merk aangeduide waren en om die reden artikel 2.2bis lid 3 BVIE heeft geschonden. Het volstaat dat het Merk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor één van de 'waarschijnlijke verschijningsvormen'. De beoordeling zou anders kunnen uitvallen als het Merk ook zou worden gebruikt voor een andere subcategorie van waren binnen de categorie 'footwear'. Als fictief voorbeeld noem ik de subcategorie 'boots for sports' (250141). Die situatie doet zich echter niet voor.
- 4.41 Gelet op het voorgaande slaagt middel I. Voor de volledigheid maak ik nog een tweetal slotopmerkingen.
- 4.42 Om te beginnen kan de vraag rijzen of het hiervoor geformuleerde uitgangspunt dat de waren waarvoor het Merk is ingeschreven één categorie van waren vormen en niet nader kunnen worden onderverdeeld in twee subcategorieën, steun kan vinden in rechtspraak van het Hof van Justitie. Mijns inziens is dat het geval.
- 4.43 In dat verband wijs ik op de sanctie die is voorzien in artikel 2.30nonies BVIE. Het eerste lid van dat artikel betreft de nietigheid van een merk, of het verval daarvan, in zijn geheel. Het derde lid van dat artikel bepaalt dat indien een grond voor nietig- of vervallenverklaring van een merk slechts bestaat "*voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven*", de nietig- of vervallenverklaring van het merk slechts dat deel van de waren of diensten betreft.³⁶ Over de betekenis van de zinsnede "*een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven*" heeft het Hof van Justitie zich uitgelaten in een geschil over de vervallenverklaring van een

³⁵ Van Haren heeft in het kader van haar verweer tegen Middel IV ook aangevoerd dat het niet mogelijk is om binnen de categorie 'veterlaarzen' de subcategorieën 'donkerkleurige veterlaarzen' en 'anderskleurige veterlaarzen' te onderscheiden. Zie memorie van antwoord, punt 89-98.

³⁶ Artikel 2.30nonies lid 3 BVIE vormt de implementatie van de artikelen 7 en 21 van Richtlijn 2015/2436, de geldende Europese Merkenrichtlijn. Artikel 7 luidt: "*Indien een grond voor weigering van inschrijving of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk is gedeponeerd of ingeschreven, betreft de weigering van inschrijving of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.*"

merk wegens het niet gebruiken daarvan.³⁷ Autofabrikant Ferrari had het merk 'Testarossa' ingeschreven voor de gehele klasse 'vervoermiddelen', die is omschreven als "*middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, met name auto's en de onderdelen daarvan*". De verwijzende rechter vroeg of een merk 'normaal is gebruikt' voor vervoermiddelen, als feitelijk slechts sprake is van een dergelijk gebruik voor bepaalde van deze waren, in dat geval 'zeer dure luxesportauto's'. Uit dit arrest, en met name punt 40 daarvan, volgt dat "*het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten*" het criterium is om zelfstandige subcategorieën van waren te onderscheiden en dat het segment 'zeer dure luxesportauto's' geen afzonderlijke subcategorie binnen de categorie 'vervoermiddelen' vormt (punt 45).

- 4.44 Het *Ferrari*-arrest heeft betrekking op een vordering tot vervallenverklaring van een merk, maar ik zie geen goede reden waarom deze overwegingen niet ook opgaan voor een vordering tot nietigverklaring van een merk. Het ligt immers in de rede om de woorden 'deel van de waren of diensten' in artikel 13 van Richtlijn 2008/95 (oud) – dat betrekking had op zowel vervallenverklaring als nietigverklaring – in beide gevallen hetzelfde uit te leggen.³⁸ Voor die opvatting is steun te vinden in het arrest van het Gerecht EU in de zaak *August Storck/EUIPO*. Daarin werd bevestigd dat het doel en het beoogde gebruik in het bijzonder van belang zijn voor de afbakening van een zelfstandige subcategorie van waren en dat de aard en kenmerken van de betrokken waren als zodanig niet relevant zijn.³⁹ Die zaak ging over snoepgoed. Het Gerecht EU oordeelde dat er binnen de categorie snoepgoed geen aparte subcategorie voor 'harde vruchtensnoepjes' kan worden onderscheiden. Het doel van snoepgoed is om te worden geconsumeerd voor het genot. De textuur en smaak van verschillende soorten snoepgoed betreffen de kenmerken daarvan, die niet van belang zijn voor de identificatie van een zelfstandige subcategorie.⁴⁰
- 4.45 Het voorgaande biedt steun voor de hiervoor in punt 4.40 bereikte conclusie dat volstaat dat het Merk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor één van de 'waarschijnlijke verschijningsvormen' (donkergekleurde veterlaarzen) binnen de categorie van waren waarvoor het merk is ingeschreven (veterlaarzen). Daar komt bij dat in dit geval niet is betwist dat veruit de meeste van de in de Benelux-staten verkochte veterlaarzen waarop het Merk is aangebracht donkergekleurd zijn.
- 4.46 Daarnaast kan worden onderzocht of Airwair niet een ongerechtvaardigd voordeel zou krijgen indien zij met succes een inbreukactie zou kunnen beginnen wanneer een concurrent veterlaarzen verkoopt in een lichte kleur, terwijl onderscheidend vermogen van het YSBW-merk voor lichte veterlaarzen niet is aangetoond. Gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de beschermingsomvang van YSBW-merk ruimer is dan de mate waarin het – naar feitelijk wordt aangenomen – onderscheidend vermogen heeft verkregen.

³⁷ HvJ EU 22 oktober 2020, C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854 (*Ferrari*).

³⁸ Steun voor deze opvatting kan worden gevonden in de literatuur. Zo wordt in T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom deel 2. Merkenrecht*, par. 12.7.8 over gedeeltelijke nietigverklaring 'mutatis mutandis' verwezen naar par. 12.3.14 over gedeeltelijke vervallenverklaring.

³⁹ Gerecht 18 oktober 2016, T-367/14, ECLI:EU:T:2016:615 (*August Storck/EUIPO*), punt 32.

⁴⁰ Zie voor een nationale uitspraak Rb. Den Haag 22 juli 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:7643 (*Fyffes/Chiquita*), r.o. 4.19. De categorie 'fresh fruit en vegetables' kon worden onderverdeeld in de subcategorieën 'fresh fruit' en 'fresh vegetables', maar binnen 'fresh fruit' kunnen geen nadere zelfstandige subcategorieën kunnen worden onderscheiden naar specifieke vruchtensoorten. Dat zou een te vergaande nauwkeurigheid vergen.

- 4.47 Het antwoord op die vraag lijkt mij te volgen uit het feit dat het niet noodzakelijk is om voor alle verschijningsvormen van de waren waarop een merk is aangebracht afzonderlijk inburgering aan te tonen. Daar komt bij dat de rechter een inbreukvordering met betrekking tot een rechtsgeldig merk ook kan afwijzen als de gestelde inbreuk geen afbreuk doet aan de functies van het merk. Een van de in artikel 2.20 lid 2 BVIE genoemde gronden moet zich vordoene. Er is in voorkomend geval dus een correctie mogelijk op een 'ruime inschrijving'.⁴¹ Het feit dat Airwair in juli 2024 bij het Bureau een nieuwe aanvraag heeft geregistreerd van het YSBW-merk, die is beperkt tot donkerkleurige veterlaarzen (zie hiervoor punt 3.13), werpt op deze discussie geen ander licht. Men mag immers aannemen dat Airwair dat noodgedwongen heeft gedaan om de bescherming van het YSBW-merk voor het gebruik op donkerkleurige veterlaarzen veilig te stellen.
- 4.48 Tot slot merk ik op dat het Hof van Justitie zich over de hier aan de orde zijnde vraag nog niet heeft uitgelaten. Indien de Eerste Kamer van oordeel is dat over de juiste uitleg van het Unierecht, namelijk over artikel 4 lid 4 van Richtlijn (EU) 2015/2436 op dit punt redelijke twijfel mogelijk is, dient hij op de voet van artikel 267 derde alinea VWEU prejudiciële vragen van uitleg te stellen aan het Hof van Justitie.⁴²

Middel IV: gehele nietigheid

- 4.49 Dit middel is gericht tegen de laatste twee zinnen van r.o. 29, die als volgt luiden:

"29. (...) Dat merk zal daarom nietig worden verklaard op de 'sub b'-nietigheidsgrond. Ingevolge artikel 2.30nonies lid 1 BVIE moet de nietigverklaring het merk in zijn geheel betreffen. Partiële nietigverklaring in de zin dat het positiemerk nog wel in stand blijft voor zover het betrekking heeft op donkergekleurde laarzen, is dus niet mogelijk."

- 4.50 Airwair klaagt onder 15 van het verzoekschrift dat indien het Merk geacht wordt onderscheidend vermogen te hebben verkregen voor donkergekleurde veterlaarzen, maar geacht wordt geen onderscheidend vermogen te hebben verkregen voor niet-donkergekleurde veterlaarzen, het Merk *partieel* nietig verklaard had kunnen worden. Door echter het Merk geheel nietig te verklaren, heeft de Tweede Kamer artikel 2.30nonies lid 1 en lid 3 BVIE geschonden.
- 4.51 Ik stel voorop dat de algehele nietigverklaring in lijn is met de vaststelling van de Tweede Kamer dat alle veterlaarzen ongeacht de kleur van de schacht (of de zool) één categorie van waren vormen die vallen binnen de beschermingsomvang van het Merk. In zoverre kon de partiële nietigheid niet aan de orde komen.
- 4.52 Bij de bespreking van middel I heb ik echter toegelicht waarom het, anders dan de Tweede Kamer heeft aangenomen, naar mijn mening niet noodzakelijk is om voor alle verschijningsvormen van de waren waarop het YSBW-merk is aangebracht, afzonderlijk inburgering aan te tonen. De door de Tweede Kamer aan de nietigverklaring van het Merk ten grondslag gelegde reden is daarom ondeugdelijk. In die omstandigheden doet het er voor de uitkomst van deze procedure niet toe dat de

⁴¹ Zie ook de pleitnota van Airwair voor de zitting bij de Eerste Kamer, punten 25-28, mede naar aanleiding van de in voetnoot 2 genoemde annotatie van J.R. Torenbosch bij het bestreden arrest van de Tweede Kamer. In voetnoot 26 van de pleitnota wordt o.a. verwezen naar HvJ EU 25 januari 2007, C-48/05, ECLI:EU:C:2007:55 (*Adam Opel/Autec*), punt 21.

⁴² Zie HvJ EU 6 oktober 2021, C-561/19, ECLI:EU:C:2021:799 (*Consortio*), punten 47 en 58.

Tweede Kamer de gehele nietigheid in plaats van partiële nietigheid van het Merk heeft uitgesproken.

- 4.53 Uit het slagen van middel I volgt dat er geen grond voor nietigheid van het Merk bestond. Daarom behoeft middel IV niet te worden behandeld.

Slotsom van de bespreking van het principale verzoek van Airwair

- 4.54 Nu middel I slaagt dient het arrest van de Tweede Kamer te worden vernietigd.

5. Bespreking van het (voorwaardelijk) incidentele verzoek

- 5.1 De voorwaarde waaronder het incidentele verzoek tot voorziening is gedaan, houdt in dat middel II van Airwair slaagt. Zoals uit deze conclusie volgt, meen ik dat niet is voldaan aan die voorwaarde. De Eerste Kamer hoeft dit incidentele verzoek daarom niet te behandelen. Hierna ga ik daar niettemin kort op in.

- 5.2 Het incidentele verzoek tot voorziening is gericht tegen r.o. 12. Deze overweging luidt in zijn context:

“C. Beoordeling

Het beroep van Van Haren op de ‘sub b’-nietigheidsgrond

11. (...) Het hof ziet aanleiding om eerst het beroep van Van Haren op de ‘sub b’-nietigheidsgrond te beoordelen.

12. Daarbij schaat het hof zich achter Overweging i) van het Bureau, waarin op de juiste gronden is toegelicht dat het positiemerk van huis uit ieder onderscheidend vermogen mist. Airwair kan dan ook niet worden gevolgd in haar in dit beroep herhaalde betoog (zie onder meer punten 20-25 van het verweerschrift), dat het positiemerk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft. Zoals Van Haren heeft opgemerkt doet de consument geen aannames over de herkomst van een schoen uitsluitend op basis van de positie, de vorm of de kleur van een simpel stiksel.

13. Het komt er wat de ‘sub-b’-nietigheidsgrond betreft dus op aan of het positiemerk voor het gebruik dat daarvan is gemaakt, al dan niet onderscheidend vermogen heeft verkregen/is ingeburgerd als bedoeld in art. 2.2bis lid 3 BVIE (...)

- 5.3 In punt 5 van haar akte betoogt Van Haren dat voor zover de Tweede Kamer heeft bedoeld een eigen oordeel te geven over het door Airwair herhaalde betoog, dit ten onrechte is geschied. Het oordeel van het Bureau dat het positiemerk intrinsiek vermogen mist, lag namelijk niet voor, nu Airwair tegen dit oordeel geen beroep heeft ingesteld.

- 5.4 Ik citeer wat het Bureau in de Beslissing over het intrinsiek onderscheidend vermogen van het Merk heeft geoordeeld:

“41. The first two grounds for invalidity that have been invoked by the claimant are that the contested trademark is devoid of distinctive character (Article 2.2bis(1)(b) BCIP) and has become a customary indication within the meaning of Article 2.2bis(1)(d) BCIP. For reasons of procedural efficiency, the Office will examine these two grounds together.

42. For the second ground, the Office agrees with the defendant that it sees no indications, and it seems rather far-fetched, that the trademark consists exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade. For the first ground, the Office agrees with the claimant that it is unlikely that the relevant public will perceive the sign (inherently or *ab initio*) as a trademark. In the shoe industry, there is a well-known diversity, and the Office does not believe that the relevant consumer is in the habit of making assumptions about the commercial origin of lace boots based on a yellow (or whatever coloured) stitch on a black (or whatever coloured) welt, unless it has been “educated” to do so.

43. However, there is no need to extensively examine these both grounds, since they have in common that they are set aside if the trademark has acquired distinctiveness. (...)

44. The Office considers that acquired distinctiveness has convincingly been proven by the defendant. (...).”

5.5 Het Bureau heeft dus geen (definitief) oordeel gegeven op dit punt. Dat was niet nodig, omdat het Bureau oordeelde dat onderscheidend vermogen was verkregen door inburgering (*‘acquired distinctiveness’*). De Tweede Kamer kon op zijn beurt het antwoord op de vraag naar intrinsiek onderscheidend vermogen niet in het midden laten, omdat hij het beroep op inburgering heeft verworpen. Anders dan Van Haren betoogt, lag de vraag of het Merk intrinsiek onderscheidend vermogen had verkregen, dus wel degelijk voor.

6. Conclusie

In het principale verzoek tot voorziening strekt de conclusie tot vernietiging van het arrest van de Tweede Kamer van 6 februari 2024 en tot verwijzing van de zaak naar de Tweede Kamer voor afdoening.

Het voorwaardelijk incidentele verzoek tot voorziening is ongegrond.



De Advocaat-Generaal bij het Benelux-Gerechtshof