

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/601865 / KG ZA 20-1044

Vonnis in kort geding van 19 februari 2021

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
AIRWAIR INTERNATIONAL LIMITED,
te Wellingborough, Verenigd Koninkrijk,
eiseres,
advocaat mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen

VAN HAREN SCHOENEN B.V.,
te Waalwijk,
gedaagde,
advocaat mr. M.R. Rijks te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Airwair en Van Haren genoemd worden.
De zaak is ter zitting behandeld door de advocaten voornoemd en voorts tijdens Airwair door mr. J. Visser en tijdens Van Haren door mr. L.T. de Groot.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 november 2020;
- de akte overlegging producties van Airwair, met producties EP01 t/m EP09, EP11A, EP11F en EP12 t/m EP17;
- de conclusie van antwoord van Van Haren, met producties GP01 t/m GP28;
- de akte overlegging reactieve producties van Airwair, met producties EP18 t/m EP25;
- de brief van Airwair van 1 februari 2021 met een overzicht en foto's van gedeponeerde schoenen en bijbehorende akte van depot, opgemaakt door de griffier van de rechtbank op 1 februari 2021;
- de brief van Van Haren van 1 februari 2021 met een overzicht en foto's van gedeponeerde schoenen en bijbehorende akte van depot, opgemaakt door de griffier van de rechtbank op 1 februari 2021;
- het e-mailbericht van Van Haren van 2 februari 2021 met akte overlegging producties, met producties GP29 t/m GP31;
- de pleitaantekeningen van Airwair en daarbij gevoegd een lijst met detailfoto's van de stiksels van de gesteld inbreukmakende schoenen;
- de pleitaantekeningen van Van Haren;

- het e-mailbericht van Airwair van 4 februari 2021 met als bijlage EP26.

1.2. Op 4 februari 2021 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden door middel van een digitale verbinding. Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht en vragen van de voorzieningenrechter beantwoord. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Airwair is de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk 'Dr. Martens' en de exclusieve producent van schoenen die onder dit merk op de markt worden gebracht. Eén van deze schoenen is de Dr. Martens 1460 *boot* (ter illustratie hieronder afgebeeld in drie kleurstellingen), die al in 1960 op de markt is gebracht. Eén van de onderscheidende kenmerken van deze schoen is het gele stiksel dat op zichtbare en contrasterende wijze op de *welt* van de schoen (de rand tussen de schoenzool en het bovenleer) is aangebracht.



2.2. Airwair is houdster van (onder meer) de volgende Beneluxmerken (hierna gezamenlijk aangeduid met 'de merken'):

- het Benelux vormmerk, aangevraagd op 6 februari 1996, ingeschreven onder nummer 588724 voor waren en diensten in klasse 25 (schoeisel, hun onderdelen en toebehoren voor zover niet begrepen in andere klassen). Dit merk wordt aangeduid als het gele stiksel-merk, ofwel '*yellow welt stitch*', hierna te noemen het YWS-merk. Bij de inschrijving van dit merk behoort de volgende afbeelding met bijbehorende toelichting:

Merk

Weergave van het merk



Classificatie van de beeldelementen

CFE 09 03 25, 09 09 07, 26 11 01, 26 11 14

Kleur(en) en kleurcode(s)

Geel

Beschrijving van de onderscheidende elementen

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

Type

Vormmerk

Soort

Individueel merk

- het Benelux positiemerk, aangevraagd op 27 mei 2020, ingeschreven onder nummer 1417807 voor waren en diensten in klasse 25 (*lace boots*). Dit merk wordt aangeduid als het geel-stiksel-op-zwarte-rand-merk, ofwel '*yellow-stitch-on-black-welt*', hierna te noemen het YSBW-merk. Bij de inschrijving van dit merk behoort de volgende afbeelding met bijbehorende toelichting:

Merk

Weergave van het merk



Classificatie van de beeldelementen

CFE 09.09.03; 09.09.07; 26.11.01; 26.11.08; 26.11.14

Beschrijving van de onderscheidende elementen

The trade mark consists of the combination of a black welt (Pantone 19-3909 TCX) that runs along the perimeter of a boot's outsole and a yellow stitch (Pantone 3965 XGC) applied to the welt in the manner as shown. The matter shown in dotted lines, being the outline of the boot's upper and outsole, are not part of the trade mark but serve to show the positioning of the trade mark.

Type

Positiemerk

Soort

Individueel merk

2.3. Vanaf de jaren '90 zijn er publicaties verschenen met betrekking tot schoenen van het merk Dr. Martens waarin het gele stiksel aan de orde komt. Airwair heeft (een deel van) deze publicaties overgelegd als producties EP05 en EP13, waarvan een selectie (onder meer beperkt tot publicaties binnen de Benelux) hieronder wordt weergegeven:

- Elle, november 1993, "Elle signaleert de nieuwste trends":

"Sportiever zijn de DOC MARTENS – met het typerende gele stiksel – en zonder twijfel het meest populair"

- NRC Handelsblad, 25 november 1993, "Dr. Martens gaat in kleren; 'Docs' op drift":

"'Krakersschoenen' of 'soldatenkistjes'. Zo wordt het schoeisel van het merk Dr. Martens wel genoemd. Het zijn stevige stappers met een no-nonsens uiterlijk, voor de geschoolde schoenen-watcher ogenblikkelijk herkenbaar aan het robuuste leer en knalgeel stiksel langs een vuistdikke zool."

-
- De Volkskrant, 4 december 1993, "Stampen op soldatenkistjes":
"Net als Levi's moet Dr. Martens zich daarom onderscheiden door te hameren op authentieke elementen, zoals het gele grove stiksel rond de zool, de felle kleur van de cherry-reds en – ook hier – een productienummer, verwijzend naar 1 april 1960, toen de eerste, nu klassiek geworden Doc in Engeland werd gemaakt."
 - Nieuwsblad van het Noorden, 22 januari 1994, "Een schoen voor sjiek en shabby":
"Ooit ontwikkeld als een comfortabele en veilige gezondheidsschoen, is de Dr. Martensschoen – herkenbaar aan het felgekleurde stiksel rond de zool – nu een onvervalst cult-produkt geworden."
 - Veronica, maart 1996, "Op en top Engels":
"Eén oogopslag is genoeg: je hebt een echte 'Doc' in handen. Duidelijk herkenbaar aan vorm, stiksels en leersoort."
 - Provinciale Zeeuwse Courant, 13 november 1999, "Ikoon van subculturen":
"Bezie je de (Britse) jeugdcultuur van de afgelopen decennia, dan kom je vanzelf tot de conclusie dat de DM verschillende culturen kennelijk moeiteloos doorstaat, want ook nu nog wordt diezelfde schoen met de luchtkussentjes en het karakteristieke gele stiksel over de gehele wereld verkocht."
 - 7sur7 (BE), 29 maart 2010, "Qui n'a pas fait partie de la génération Doc Martens?"
"Le 1er avril 1960, la première Dr. Martens - le nom a été anglicisé - sort de l'usine Griggs dans le petit village de Wollaston (centre de l'Angleterre): elle a un nouveau design, huit oeilletons, est couleur sang de boeuf avec une distinctive couture jaune [een onderscheidende gele naad, vertaling voorzieningenrechter], et s'appelle "1460" en hommage à son jour de naissance."
 - Savedwithstyle, 14 september 2015, "kids WINTER musthave: Dr. Martens":
"Leuk detail is het kenmerkende gele stiksel op de zool."
 - Marie Claire, 4 juli 2017, "De (r)evolutie van Dr. Martens":
"Op 1 april 1960 wordt het eerste paar Dr. Martens – de nieuwe, verengelste naam – in een fabriek in het Engelse Wollaston geproduceerd. Griggs en Co voegen de typische kenmerken toe: gele stiksel, geribbelde zolen en een geel-zwarte lus aan de hiel."
 - In de buurt Woerden, 27 september 2017, "De festivalboots van Anita zijn hot: 'Ze zijn stevig en makkelijk schoon te maken'"
"Wat echt kenmerkend is voor Dr. Martens is het gele stiksel aan de zijkant."
 - Het nieuwsblad, 20 augustus 2018, "Pimp my Dr. Martens":
"Punkers droegen ze in de jaren 70, goths in de eighties en grungers in de nineties: gitzwarte Dr. Martens-schoenen met kenmerkend geel stiksel."
 - Mannenenzo, 4 januari 2019, "Dr. Martens: ze blijven tijdloos, stijlvol en onverwoestbaar":
"Op zoek naar stevige herenschoenen die moeiteloos alle weersomstandigheden aankunnen? Kijk dan eens naar Dr. Martens. De iconische schoenen met het kenmerkende

gele stiksel en de onverwoestbare 'air-cushioned'- zool zijn namelijk helemaal terug van weggeweest."

- MACblogster, 6 oktober 2019, "Dr Martens: 10 hippe dames modellen die je WEL wilt hebben":

"In de jaren 50 kocht het Engelse Griggs Group Ltd de patent rechten om de boots te kunnen produceren in Engeland. Ze veranderden de pasvorm en de naam, het kreeg toen pas de naam Dr Martens, en introduceerden o.a. de typische gele stiksels."

- Stylight, 10 februari 2020:

"Dr. Martens laarsjes zijn herkenbaar aan het markante gele stiksel tussen zool en schoen."

- Fashionlab, 11 februari 2020:

"Bijna alle modellen zijn afgewerkt met de beroemde gele stiksel."

2.4. Blijkens EP14 maken ook retailers van de Dr. Martens schoenen op hun websites ten behoeve van de verkoop van die schoenen melding van het gele stiksel. Een selectie is hieronder weergegeven.

"Het gele stiksel is kenmerkend voor DR MARTENS" (Nelson.nl)

"Dr. Martens herken je meteen aan het bekende gele stiksel en hun originele look."
(Omoda.nl)

"Naast de luchtkussentjes in de zolen bestaat het handelsmerk van Dr. Martens ook uit de herkenbare gele stiksel, de geribbelde zool en de geel/zwarte lus ter hoogte van de hiel."
(vankeekenschoenen.nl)

"De herenboots zijn afgewerkt met antiekgouden veterogen, de iconische gele stiksel en een rookkleurige Docs-zool." (teneekelder.nl)

"Het direct herkenbare DNA van deze laars bestaat uit: 8 veterogen, Smooth: het klassieke leer van Dr. Martens, gegroefde zijkanten, een hiellus, geel stiksel en een comfortabele zool met luchtkussen." (fashionforless.nl)

"Deze laars is uitgevoerd met de comfortabele duurzame Airwair zool met rondom het kenmerkende gele stiksel." (Americanbase.nl)

"Voorzien van het iconische geel stiksel en de 'air cushioned sole'." (funkiehouse.nl)

"Klassiek geel stiksel" (Studentenkorting.be)

2.5. Van Haren is een Nederlandse schoenenverkoper met meer dan 143 filialen in Nederland. Van Haren is onderdeel van het grootste schoenenbedrijf in Europa, te weten het Duitse Deichmann Schuhe.

2.6. Van Haren brengt onder meer de volgende veterboots op de markt:



5th Avenue Boot I



5th Avenue Boot II



5th Avenue Boot VII



Graceland Boot II



Graceland Boot III



Cupcake Couture Boot II



Cupcake Couture Boot III



Cupcake Couture Boot IV



Limelight Boot



Oxmox Boot

2.7. Op 10 juli 2020 heeft Airwair Van Haren gesommeerd de inbreuk op de merk- en auteursrechten van Airwair te staken. Airwair heeft in dat verband 15 producten van Van

Haren aangewezen die inbreukmakend zouden zijn, waaronder de in deze procedure aan de orde zijnde 5th Avenue Boots I, II en VII.

2.8. Van Haren heeft per brief van 31 juli 2020 op de sommatie gereageerd en de geldigheid van de ingeroepen rechten en ook de gestelde inbreuk betwist.

2.9. Airwair heeft Van Haren vervolgens op 24 september 2020 een tweede brief gestuurd, waarin zij – naast de in de brief van 10 juli 2020 genoemde producten – 54 andere producten van Van Haren als inbreukmakend heeft aangewezen, waaronder de in deze procedure betrokken Graceland Boots II en III, Cupcake Couture Boots II, III en IV, de Limelight Boot en de Oxmox Boot.

2.10. Op 6 oktober 2020 heeft Van Haren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) een vordering tot nietigverklaring ingediend ten aanzien van zowel het YWS-merk als het YSBW-merk.

2.11. Bij vonnis van 12 januari 2021 heeft de voorzieningenrechter bij de rechtbank Rotterdam vonnis gewezen in een andere procedure tussen Airwair en Van Haren¹. In die procedure is een stakingsbevel gevorderd betreffende de verhandeling van schoeisel dat een verwarringwekkende gelijkenis vertoont met de 'Dr. Martens 1460 boot', een door Airwair verhandelde schoen die voorzien is van het gele stiksel waarvan in deze procedure de merkenrechtelijke bescherming is ingeroepen. In die procedure heeft Airwair gesteld dat sprake is van slaafse nabootsing door Van Haren door verhandeling van onder meer de Avenue Boot I en II en de Limelight Boot. Een inhoudelijke beoordeling van de Avenue Boot I en II is achterwege gebleven omdat ten aanzien van die schoenen geen spoedeisend belang is aangenomen. Ten aanzien van de Limelight Boot is geoordeeld dat geen sprake was van slaafse nabootsing omdat de Dr. Martens 1460 boot geen eigen gezicht op de markt had. Ten overvloede heeft de voorzieningenrechter overwogen dat voor zover wel sprake zou zijn geweest van een eigen gezicht op de markt van de Dr. Martens 1460 boot, geen sprake was van verwarringsgevaar.

2.12. Eind 2019 heeft Airwair twee kort geding procedures gevoerd tegen respectievelijk TopShop² en Primark³. In beide zaken is hoger beroep ingesteld. De in die procedures gestelde inbreuken betreffen niet de merkrechten waar Airwair zich in deze procedure op beroept. In de Amsterdamse zaak was wel een merkrecht waar een stiksel in voorkwam aan de orde, maar dat betrof het Benelux vormmerk met nummer 588725. Dat merk betreft de gehele schoen die is afgebeeld in het merkenregister bij de registratie van het YWS-merk en niet uitsluitend het stiksel, dat overigens bij dat vormmerk ook niet geel is afgebeeld noch met een kleur is aangeduid.

3. Het geschil

3.1. Airwair vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

¹ ECLI:NL:RBROT:2021:152

² Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, 20 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:14298

³ Voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam, 20 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:9724

- A. *primair*: Van Haren beveelt binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Benelux op het YSBW-merk, met inbegrip van maar niet beperkt tot het te koop aanbieden en verkopen van 5th Avenue Boots I, II en VII, Graceland Boots II en III, Cupcake Couture Boots II, III en IV, de Limelight Boot en de Oxmox Boot,

subsidiar: Van Haren beveelt binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het YWS-merk, met inbegrip van maar niet beperkt tot het te koop aanbieden en verkopen van 5th Avenue Boots I, II en VII, Graceland Boots II en III, Cupcake Couture Boots II, III en IV, de Limelight Boot en de Oxmox Boot;

- B. Van Haren beveelt om een onmiddellijk opeisbare dwangsom te betalen van € 20.000,- voor iedere keer dat Van Haren niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan het op basis van het gevorderde sub A te geven bevel, in die zin dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) het genoemde bevel niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan en per dag dat de betreffende niet-voldoening voortduurt, waarbij ieder gedeelte van een dag als hele dag wordt gerekend, of – naar keuze van Airwair – een dwangsom van € 1.000,- voor ieder paar boots waarmee Van Haren niet (volledig en/of tijdig) voldoet aan het op basis van het gevorderde sub A te geven bevel, in die zin dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) het genoemde bevel niet (volledig en/of tijdig) wordt voldaan;
- C. Van Haren veroordeelt in de kosten van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv⁴;
- D. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te stellen op zes maanden na betekening van dit vonnis.

3.2. Airwair legt aan deze vordering – samengevat – het volgende ten grondslag. Van Haren maakt met het aanbieden, het op de markt brengen en het hiertoe in voorraad houden van de onder 2.6 weergegeven boots, inbreuk op (primair) het YSBW-merk en (subsidiar) het YWS-merk op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b en sub c BVIE⁵.

3.2.1. Airwair heeft de sub b-grondslag als volgt toegelicht.

- De boots van Van Haren hebben opvallend stiksel in een kleur die zich binnen het kleurenspectrum in de buurt van geel bevindt, aangebracht op en contrasterend met een zwarte *welt*. Als gevolg hiervan is op al deze boots een teken aangebracht dat overeenstemt met het YSBW-merk (en het YWS-merk);
- De genoemde tekens zijn aangebracht op waren die identiek zijn aan de waren waarvoor de YSBW (en de YWS) staat ingeschreven;
- Het gebruik van elk van deze boots leidt tot een gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek.

⁴ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁵ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2018, 35 en in werking getreden op 1 maart 2019

3.2.2. Met betrekking tot de sub c-grondslag heeft Airwair, naast de hiervoor onder a) en b) genoemde redenen die ook voor deze grondslag relevant zijn, aangevoerd dat:

- d) het YSBW-merk en het YWS-merk bekende merken in de Benelux zijn;
- e) er geen geldige reden bestaat voor het gebruik door Van Haren;
- f) het gebruik op elk van deze boots er voor zorgt en zal zorgen dat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit en schade toebrengt aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het YSBW-merk en het YWS-merk.

3.3. Van Haren voert verweer.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Van Haren stelt dat ten aanzien van de 5th Avenue *boots* I, II en VII (productnummers 1131111, 1131112 en 1131904) en de Cupcake Couture *boots* II en III (productnummers 1401131 en 1412130) geen spoedeisend belang bestaat, aangezien deze schoenmodellen zijn geïntroduceerd in september 2019 en onderdeel uitmaken van de najaars- en wintercollectie van Van Haren uit 2019. Airwair was blijkens de verklaring van mw. Turner (overgelegd als GP04) in het najaar van 2019 ook al van deze schoenmodellen van Van Haren op de hoogte. Airwair kan – ruim een jaar nadat zij bekend is geraakt met een collectie die haars inziens inbreuk maakt op de rechten van Airwair – dan ook niet via een kort geding procedure optreden tegen verhandeling van deze vijf schoenmodellen.

4.2. De voorzieningenrechter gaat niet mee in dit betoog van Van Haren. De stelling van Airwair is dat Van Haren reeds met schoenen uit haar collectie winter 2019/2020 inbreuk heeft gemaakt en thans nog steeds inbreuk maakt met de uitverkoop van een deel van die schoenen alsmede met de verhandeling van schoenen uit de collectie van het huidige seizoen. De vordering strekt echter verder dan een verbod dat beperkt is tot het verhandelen van deze specifieke schoenen, namelijk tot een verbod op het maken van inbreuk op twee aan haar toebehorende merkrechten. Uitgaande van de juistheid van de stellingen van Airwair – die hierna inhoudelijk zullen worden beoordeeld – is sprake van inbreukmakend handelen zijdens Van Haren dat een voortdurend karakter heeft en waardoor Airwair schade lijdt. De omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat hij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, kan bij de beoordeling van het spoedeisend belang worden betrokken. Airwair heeft het verbod echter gevorderd toen haar bleek dat Van Haren ook in het nieuwe seizoen weer andere, maar volgens haar eveneens inbreukmakende schoenen aanbood. Die nieuwe schoenen zijn immers eerst in september 2020 op de markt gebracht, waarna Airwair Van Haren heeft gesommeerd en vervolgens twee maanden later in de onderhavige procedure heeft betrokken. Onder die omstandigheden moet worden geoordeeld dat Airwair deze procedure tijdig aanhangig heeft gemaakt en dat spoedeisend belang gegeven is.

4.3. Nu de betwisting van het spoedeisend belang met betrekking tot de hiervoor genoemde vijf paar schoenen niet slaagt en voor het overige de spoedeisendheid niet is bestreden, zal de voorzieningenrechter de vorderingen inhoudelijk behandelen.

Geldigheid merken

4.4. Als meest verstrekkend verweer heeft Van Haren betoogd dat de door Airwair ingeroepen merken nietig zijn. Zij voert daartoe zes gronden aan, dezelfde die zij ook heeft aangevoerd in de bij het BBIE aangespannen nietigheidsprocedures met betrekking tot beide merken:

1. de merken missen onderscheidend vermogen als bedoeld in artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE;
 2. de merken bestaan uit tekens die gebruikelijk zijn in het handelsverkeer als bedoeld in artikel 2.2bis lid 1 sub d BVIE;
 3. beide merken hebben een vorm die of ander kenmerk dat door de aard van de waren wordt bepaald in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub e onder i BVIE;
 4. beide merken hebben een vorm die of ander kenmerk dat noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub e onder ii BVIE;
 5. beide merken hebben een vorm die of ander kenmerk dat een wezenlijke waarde aan de waren geeft in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE;
- en voorts, uitsluitend met betrekking tot het YWS merk:
6. dit merk kan geen merk vormen in de zin van artikel 2.2bis lid 1 onder a BVIE.

4.5. De voorzieningenrechter dient derhalve eerst te beoordelen of er een serieuze, niet te verwaarlozen kans is dat de merken de bij het BBIE aanhangig gemaakte procedures tot nietigverklaring niet zullen overleven. Als dat zo is, is voor een verbodsvordering immers geen ruimte aanwezig. De voorzieningenrechter beoordeelt beide merken gezamenlijk, tenzij reden is onderscheid te maken.

onderscheidend vermogen

4.6. Volgens Van Haren zal de gemiddelde consument van de onderhavige waren (leeftijd 18-55 jaar) géén aannames doen over de herkomst van een product op basis van de positie, vorm en/of kleur van stiksel op veterboots in afwezigheid van een ander grafisch of woordelement en de consument zal het stiksel zien als iets decoratiefs of als een functioneel element. Volgens Van Haren zijn veel schoenen met gekleurd contrasterend stiksel op de markt, waardoor het merk niet de essentiële functie van herkomstaanduiding vervult. Uit een door haar overgelegd marktonderzoek zou bovendien blijken dat het gele stiksel niet als onderscheidingsteken wordt gezien.

4.7. Airwair stelt dat wel sprake is van onderscheidend vermogen, dan wel dat dit is verkregen door inburgering vóór het instellen van de doorhalingsprocedure (artikel 2.2bis lid 3 BVIE). In dat kader heeft zij gewezen op een groot aantal publicaties uit de jaren '90 tot heden waarvan een selectie hiervoor sub 2.3 en 2.4 is opgenomen.

4.8. Voorshands oordelend is de voorzieningenrechter van oordeel dat als de merken niet reeds ten tijde van de inschrijving onderscheidend vermogen hadden, ze dat in ieder geval hebben verkregen door inburgering. Uit de door Airwair overgelegde stukken blijkt dat vanaf de jaren '90 regelmatig in publicaties Dr. Martens-schoenen in één adem worden genoemd met geel stiksel op de rand rond de zool (de *welt*), dat ook wel wordt aangeduid als kenmerkend, beroemd, typisch, markant, onderscheidend, herkenbaar, klassiek of iconisch. Dit is door Van Haren ook niet weersproken.

4.9. In het kader van deze voorlopige voorziening is onvoldoende gebleken dat in deze periode – zoals Van Haren stelt – veel andere schoenen met gekleurd stiksel, in het bijzonder in het gele kleurspectrum, op de markt waren. Airwair heeft er op gewezen dat in de in dat kader door Van Haren overgelegde producties GP10-15 slechts enkele laarzen met geel stiksel voorkomen, dat Airwair bij de betreffende handelaren tegen die laarzen is opgekomen en dat die van de markt zijn gehaald. Dat heeft Van Haren niet weersproken, met uitzondering van een schoen met geel stiksel van het merk Solovair. Airwair heeft op haar beurt aangevoerd dat ook met Solovair is overeengekomen dat deze schoen niet meer zou worden verhandeld. Wat daar voorts ook van zij, in het kader van deze voorlopige voorziening is niet komen vast te staan dat schoenen van een ander merk dan Dr. Martens met een contrasterend geel stiksel rond de zool in de Benelux zijn aangeboden op zodanige schaal dat het kan afdoen aan het onderscheidend vermogen van de merken.

4.10. De voorzieningenrechter laat het door Van Haren overgelegde marktonderzoek buiten beschouwing om verschillende redenen. In de eerste plaats is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de vraagstelling in het marktonderzoek dermate ruim is geweest, dat het niet geschikt is om op basis daarvan uitspraken te doen over het onderscheidend vermogen van de merken. Met betrekking tot beide merken heeft het onderzoek als volgt plaatsgevonden. Het merk werd getoond en daarbij is de vraag gesteld: “Wat komt er bij u op?”. De meeste respondenten gaven aan te denken aan een schoen of veter, 25% (YWS-merk) en 19% (YSBW-merk) gaven aan te denken aan Dr. Martens. De voorzieningenrechter is voorlopig oordelend met Airwair van oordeel dat de vraag op zodanig open wijze is gesteld dat uit het onderzoek niet de conclusie kan worden getrokken dat de overgrote meerderheid van de respondenten het gele stiksel niet met Dr. Martens associeert. De verwijzing van Van Haren in dit verband naar de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak Lacoste/Hema⁶, kan haar niet baten. Het hof oordeelde in die zaak inderdaad dat het gebruik van het woord ‘merk’ in de vraagstelling (in de vragen: ‘Aan welk merk doet u dit kledingstuk denken?’ en ‘Van welk merk denkt u dat dit kledingstuk afkomstig is?’) te sturend was, maar dat was in het kader van de vraag of het publiek een teken percipieert louter als decoratie of (ook) als merk. Dat is een andere vraag dan die naar het onderscheidend vermogen. Bovendien kan ook zonder het woord ‘merk’ te noemen worden gevraagd naar de herkomst van een getoond product, eventueel gevolgd door de vraag waaraan de geënquêteerde dat ziet. Daarmee wordt de vraagstelling, zonder sturend te zijn, in ieder geval een stuk concreter. In de tweede plaats heeft Van Haren eerst gelijktijdig met haar pleitnota de ruwe data die bij dat onderzoek horen, aan de rechtbank en Airwair overgelegd. Airwair heeft ter zitting geïllustreerd dat bestudering van die data in ieder geval met betrekking tot het YSBW-merk leidt tot een aanzienlijk hoger percentage van 35% (in plaats van 19%) en dat zij niet de tijd heeft gehad de rest van de ruwe data te controleren. Van Haren is de gelegenheid geboden dat met de door haar ingeschakelde marktonderzoekers te bespreken, maar van die gelegenheid heeft zij geen gebruik gemaakt en evenmin zijn de bevindingen van Airwair op dit punt weersproken. Daaruit trekt de voorzieningenrechter de gevolgtrekking dat de bevindingen van het marktonderzoek tenminste niet volledig worden ondersteund door de ruwe data, zodat het marktonderzoek ook daarom bij de beoordeling van de gevraagde voorlopige voorzieningen buiten beschouwing moet blijven.

⁶ Gerechtshof Den Haag 11 augustus 2020, C/09/557888/KG ZA 18-822

gebruikelijk in het handelsverkeer (art. 2.2bis lid 1 sub d BVIE)

4.11. Voor het oordeel dat voorshands niet kan worden geoordeeld dat de merken gebruikelijk zijn in het handelsverkeer, wordt verwezen naar hetgeen hiervoor sub 4.9 is overwogen.

artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE

4.12. Hierna worden de uitsluitingsgronden genoemd in artikel 2.2bis lid 1 sub e BVIE besproken. Een beroep daarop van Van Haren met betrekking tot het YWS-merk kan in ieder geval niet slagen. Dat merk bestaat immers niet uitsluitend uit een vorm, maar mede uit een wezenlijk ander kenmerk: in de registratie staat vermeld dat het stiksel de kleur geel heeft. De toevoeging ‘of een ander kenmerk’ bij deze uitsluitingsgronden is ingevoerd bij de implementatie van de huidige Merkenrichtlijn⁷ in het BVIE. Uit het Textilis-arrest⁸ kan worden afgeleid dat deze toevoegingen niet van toepassing zijn op merken die vóór de inwerkingtreding van de implementatie zijn geregistreerd en daarvan is bij het YWS-merk sprake. Voor merken die voor de inwerkingtreding zijn geregistreerd is van de genoemde uitsluitingsgronden alleen sprake indien het merk uitsluitend bestaat uit een vorm die daaraan voldoet. Nu het YWS-merk mede uit een kleur bestaat, zijn de uitsluitingsgronden genoemd in dit artikel dus niet van toepassing.

4.13. Dit ligt anders voor het in 2020 geregistreerde YSBW-merk. Dat merk is geregistreerd als een positiemerk: het betreft een stiksel dat een bepaalde vorm heeft, in een gespecificeerde kleur geel (Pantone 3965XGC) dat is aangebracht op de zwarte *welt* (in de specifieke tint Pantone 19-3909TCX) tussen de zool van een schoen en het bovenleer ervan. Beoordeeld dient dan te worden of Van Haren terecht een beroep doet op de betreffende uitsluitingsgronden.

4.14. Voorshands oordelend is geen sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2.2bis lid 1 sub e onder i BVIE. In hoeverre de vorm en de positie van het merk door de aard van de waren worden bepaald, kan onbesproken blijven. Immers, de specifieke gele kleur is niet bepaald door de aard van veterlaarzen, hetgeen Van Haren overigens ook niet heeft betoogd. Een beroep op deze uitsluitingsgrond faalt derhalve.

4.15. Wat betreft het beroep van Van Haren op artikel 2.2bis lid 1 sub e onder ii BVIE overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Dat de vorm van het stiksel, dat gebruikt wordt om de bovenscholen via de *welt* aan de zool te bevestigen, noodzakelijk is voor een technische uitkomst, is als zodanig in het kader van deze voorlopige voorzieningen niet door Airwair weersproken omdat zij haar verweer heeft beperkt tot de stelling dat de kleur geel niet met enige technische uitkomst van doen heeft. Voorshands oordelend slaagt dat verweer. Van Haren heeft zich beroepen op het Lego-arrest⁹. Die uitspraak gaat over een rood legoblokje waarvoor een merkrecht was aangevraagd, en Van Haren trekt op basis van de overeenkomsten tussen die zaak en de onderhavige kwestie de conclusie dat de uitsluitingsgrond van toepassing is. De voorzieningenrechter gaat daar in het kader van deze voorlopige voorziening niet in mee. In de Lego-zaak had de grote kamer van beroep de rode kleur als ondergeschikt willekeurig element aangemerkt, en dat is onbestreden gebleven.

⁷ Richtlijn 2015/2436 van het Europese Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), inwerkingtreding: 12 januari 2016, PB EU 2015 L 336/1

⁸ HvJ EU, 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:199

⁹ HvJ EU, 14 september 2010, ECLI:EU:C:2010:516

Vervolgens is geoordeeld dat alle wezenlijke elementen van het teken functioneel waren en daarom is het merk uiteindelijk geweigerd. Dat is in deze zaak anders, waar het een positiemerk in de kleur geel, aangebracht als schoenstiksel op de *welt*, betreft. De kleur geel is dan ook een wezenlijk element van het merk. Bovendien heeft het Hof in de Lego-uitspraak overwogen dat wanneer de merkaanvraag betrekking heeft op een vorm van een waar waarin een niet-functioneel element, zoals een sier- of fantasie-element, een belangrijke rol speelt, de uitsluitingsgrond niet geldt, en dat is, voorshands oordelend, de situatie in deze zaak. Airwair heeft verwezen naar de uitspraak van het Hof van Justitie in de Louboutin-zaak¹⁰, waarin is geoordeeld dat de op een schoenzool aangebrachte kleur niet uitsluitend bestaat uit een vorm. Net als in die zaak maken ook de contouren van de schoen in het YSBW-merk geen deel daarvan uit, maar zijn die slechts bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken. In de Louboutin-zaak ging het om een rode kleur aangebracht op de zool van een gehakte damesschoen en in de onderhavige zaak gaat het om een gele kleur op het stiksel van schoenen. Voorshands oordelend is de gele kleur van het stiksel die nadrukkelijk afsteekt tegen de zwarte *welt*, niet slechts – zoals Van Haren betoogt – een alternatieve variatie van het stiksel, maar een wezenlijk sier-element van het YSBW-merk.

4.16. Van Haren stelt dat schoenen bij uitstek worden gekocht vanwege hun uiterlijk en dat een kenmerk als contrasterend, geel stiksel een kenmerk is dat vanwege esthetische redenen door de consument wordt gezocht in schoenen. Daarom zou sprake zijn van de uitzonderingsgrond als bedoeld in artikel 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE. Airwair heeft dit bestreden en erop gewezen dat onder wezenlijke waarde enkel kan worden verstaan de intrinsieke waarde van het merk en niet de aantrekkingskracht die het merk heeft verworven door het gebruik dat ervan is gemaakt. Volgens Airwair is alleen van dat laatste sprake: de consument koopt de schoenen met geel stiksel omdat ze daarmee aangeven Dr. Martens te dragen, niet omdat het de schoenen intrinsiek mooier maakt.

4.17. De voorzieningenrechter is voorlopig van oordeel dat niet aannemelijk is dat het gele stiksel wezenlijke waarde aan de schoenen geeft. Aan hetgeen Van Haren in dat kader heeft aangevoerd moet voorbij worden gegaan. Van Haren heeft gesteld dat uit de grote hoeveelheden vergelijkbare schoenen die al op de markt zijn, zou blijken dat gekleurd stiksel onderdeel uitmaakt van de trend op het gebied van veterlaarzen. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 4.9 reeds is overwogen, is voorshands aannemelijk dat er niet of nauwelijks andere schoenen met gekleurd stiksel, in het bijzonder in het gele kleurspectrum, in de Benelux op de markt waren. Aan hetgeen Van Haren in dit verband afleidt uit het marktonderzoek wordt eveneens voorbijgegaan, waarbij verwezen wordt naar hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 4.10 is overwogen. Het enkele algemene betoog van Van Haren dat het gele stiksel vaak in één adem wordt genoemd met “andere designelementen, zoals de geribbelde zolen en de hiellus”, is in het kader van deze voorlopige voorziening onvoldoende om aan te nemen dat het gele stiksel wezenlijke waarde aan de schoenen geeft.

YWS-merk kan geen merk vormen in de zin van artikel 2.2bis lid 1 onder a BVIE

4.18. Van Haren stelt dat het YWS-merk niet aan de vereisten van genoemde bepaling voldoet omdat de grafische weergave van de vorm als opgenomen in de registratie niet duidelijk het voorwerp van bescherming vormt. Zo is niet objectief te bepalen voor welke kleur geel het merk bescherming inroept en wat de vorm van bescherming is.

¹⁰ HvJ EU, 12 juni 2018, ECLI:EU:C:2018:423

4.19. Het YWS-merk is geen zuiver kleurmerk, met betrekking waartoe in het Libertel-arrest¹¹ is bepaald dat het eenvoudig op papier weergegeven niet voldoende duidelijk is maar een internationaal erkende kleurcode wel. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de weergave, waarin het stiksel in de kleur geel is weergegeven en die bovendien in de omschrijving is vermeld, voldoende is nu geen bescherming wordt ingeroepen van de kleur geel, maar uitsluitend van een geel stiksel dat is aangebracht op de *welt* tussen het bovenleer en de schoenzool van een schoen. Ook wat betreft de vorm van bescherming is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat wanneer de beschrijving van de onderscheidende elementen wordt gelezen in samenhang met de geregistreerde afbeelding, voldoende duidelijk is dat de zool evenmin als het bovenleer zelf tot het geregistreerde merk behoren. Het merk is geregistreerd voor schoeisel als bedoeld in klasse 25. Voorshands oordelend ziet de voorzieningenrechter niet in wat daar onduidelijk aan is.

conclusie

4.20. Gelet op het voorgaande is voorshands oordelend geen sprake van een serieuze, niet te verwaarlozen kans dat de merken die bij het BBIE aanhangig gemaakte procedures tot nietigverklaring niet zullen overleven. De voorzieningenrechter gaat daarom uit van de geldigheid van de merken.

Merkinbreuk

4.21. Airwair baseert haar vorderingen primair op artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Zij voert in dat verband aan dat alle beschreven veterlaarzen van Van Haren zijn voorzien van opvallend stiksel in een kleur die zich binnen het kleurenspectrum in de buurt van geel bevindt, aangebracht op en contrasterend met een zwarte *welt* zodat sprake is van gebruik van een overeenstemmend teken. Voorts is het stiksel aangebracht op waren die identiek zijn aan de waren waarvoor de merken staan ingeschreven. Daarom is sprake van verwarringsgevaar, dat des te groter is doordat de stiksels door Van Haren zijn aangebracht op veterlaarzen die een zeer grote mate van gelijkenis vertonen met het schoeisel van Airwair waarop zij de merken aanbrengt. Bovendien betreft het schoeisel dat dagelijks wordt gedragen waardoor het stiksel in de praktijk tekenen van gebruik vertoont, waardoor het publiek eraan gewend is geraakt dat het geel van het stiksel tijdens gebruik afwijkt van de kleur in nieuwstaat. Daardoor neemt het risico op *post-sale* verwarring toe.

4.22. Van Haren stelt voorop dat zij het stiksel niet als merk, maar uitsluitend als versiering gebruikt. Met een verwijzing naar het Céline-arrest¹² betoogt zij dat daarom geen sprake kan zijn van merkinbreuk. Voorts wijst Van Haren erop dat zij de gesteld inbreukmakende producten verkoopt onder haar eigen merken *5th Avenue*, *Limelight Girl*, *Cupcake Couture* en *Graceland*. Die merken zijn zowel in de winkel (waar de schoenen in dozen voorzien van de merken staan opgestapeld) als *online* goed te zien. Omdat bij elke aankoopbeslissing de merken van Van Haren nadrukkelijk zichtbaar zijn, zal de consument die tekens als herkomstaanduiding beschouwen en juist niet de op de schoenen zelf aangebrachte stiksels.

¹¹ HvJ EG 6 mei 2003, ECLI:EU:C:2003:244

¹² HvJ EG, 11 september 2007, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline)

4.23. Uitgaande van de juistheid van de stellingen van Van Haren met betrekking tot de wijze waarop zij haar producten aanbiedt, kan haar dat niet baten. Zelfs als het publiek een teken percipieert als versiering, kan dat niet in de weg staan aan bescherming tegen merkinbreuk wanneer het teken niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.¹³ Zoals hierna bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zal blijken, is voorshands oordelend ten aanzien van een aantal door Van Haren aangeboden schoenen daarvan sprake.

4.24. De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat niet alle schoenen waarop Airwair zich beroept inbreuk maken, maar dat in ieder geval de 5th Avenue *Boot VII* en de Cupcake Couture *Boot II*, *III* en *IV* inbreuk maken op het YSBW-merk. Dat het YSBW-merk eerst na het op de markt brengen van de 5th Avenue *Boot VII* en de Cupcake Couture *Boots II* en *III* is geregistreerd, kan Van Haren niet baten nu is gesteld noch gebleken dat dat depot te kwader trouw is verricht en in ieder geval de Cupcake Couture *Boots* nog ten tijde van deze procedure door Van Haren werden aangeboden. De 5th Avenue *Boot VII* en de Cupcake Couture *Boots II*, *III* en *IV* worden hierna aangeduid met ‘de inbreukmakende schoenen’.

4.25. Wat betreft de gelijkenis tussen het YSBW-merk en het stiksel op de in 4.24 genoemde modellen, stelt de voorzieningenrechter voorop dat gelet op de aard van merk en teken aan bespreking van begripsmatige of auditieve overeenstemming voorbij kan worden gegaan. Het komt uitsluitend aan op de vraag of merk en teken visueel overeenstemmen, wat voorshands oordelend het geval is. In de eerste plaats wordt de vorm van het merk bepaald door een gelijkmatige maar wat grove steek van enkele millimeters lang, waarbij iedere steek duidelijk is afgebakend. Het stiksel van de inbreukmakende schoenen heeft dezelfde kenmerken. In de tweede plaats is het merk aangebracht op de *welt* van de schoen, wat ook het geval is bij de inbreukmakende schoenen. In de derde plaats ligt de kleur van de inbreukmakende schoenen tegen de in de registratie opgenomen kleur geel aan. De voorzieningenrechter overweegt in dat kader nader als volgt.

4.26. Airwair omschrijft de kleur van de stiksel van de inbreukmakende schoenen als donker geel/licht oranje (5th Avenue *Boot VII*), koperkleurig (Cupcake Couture *Boots II* en *III*), en goudkleurig (Cupcake Couture *Boot IV*). Van Haren heeft het met betrekking tot alle inbreukmakende schoenen over lichtbruin/koper. De voorzieningenrechter stelt op basis van eigen waarneming van de gedeponeerde schoenen vast dat de kleuren van de verschillende stiksel van inbreukmakende schoenen niet duidelijk geel zijn, maar – afhankelijk van de lichtval – daar wel tegen aan liggen. In zoverre komen de beschrijvingen van de metaalkleuren koper en goud redelijk in de buurt. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband ook naar onderstaande afbeeldingen van de stiksel die door partijen zijn overgelegd.

¹³ Gerechtshof Den Haag 11 augustus 2020, C/09/557888/KG ZA 18-822, rov. 11 met een verwijzing naar HvJ EG, 10 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217 (Adidas/Marca)

<i>Boots</i>	detail afbeelding Airwair	detail afbeelding Van Haren
5th Avenue VII		
Cupcake Couture II+III		
Cupcake Couture IV		

4.27. Dat merk en teken worden gebruikt voor dezelfde waren is niet in geschil. Evenmin is in geschil dat Airwair het merk in de praktijk gebruikt voor een grote variëteit van veterboots, variërend van klassieke ‘kistjes’ tot vrolijk gekleurde stevige kinderlaarzen met een dikke zool en voorzien van een opvallende stoffen hiellus¹⁴. De vier paar inbreukmakende schoenen behoren ook tot die groep. Niet weersproken is dat Airwair het merk op ongeveer 90% van haar producten aanbrengt.

4.28. Voorshands oordelend blijkt uit de hiervoor sub 2.3 en 2.4 aangehaalde publicaties dat het YSBW-merk tenminste een redelijk groot onderscheidend vermogen heeft gekregen. Verwezen wordt in dat kader ook naar hetgeen hiervoor sub 4.8 is overwogen. Daarmee komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat gebruik van het teken in de vier inbreukmakende schoenen in ieder geval zorgt voor gevaar voor *post sale* verwarring. Het publiek, volgens beide partijen de consument tussen 18 en 55 jaar, ziet merk en teken niet naast elkaar en zal niet buitengewoon oplettend zijn. Dat *post sale* publiek ziet de veterboots gedragen worden door anderen en ziet op die schoenen een grof stiksel op de zwarte *welt* rondom de zool, dat een kleur heeft dat tegen het gele kleurspectrum aan ligt. Het gevaar bestaat dan dat het publiek niet alleen zal menen dat de inbreukmakende schoenen van

¹⁴ Zie de dagvaarding randnummer 19

Airwair afkomstig zijn, maar ook dat het publiek de inbreukmakende schoenen verwart met de veterlaarzen die Airwair verkoopt.

4.29. Wat betreft de schoenen van de modellen *5th Avenue Boots I en II*, *Graceland Boots II en III*, *Oxmox Boot* en *Limelight Boot*, stelt de voorzieningenrechter wederom op basis van eigen waarneming van de gedeponeerde schoenen vast dat de kleuren van de verschillende stiksels naar het rode kleurspectrum neigen. Daarmee is de mate van overeenstemming tussen merk en teken kleiner dan tussen merk en het teken zoals aangebracht op de inbreukmakende schoenen. Ondanks de punten van overeenstemming wat betreft de vorm van het stiksel en de positie ervan en het redelijk groot onderscheidend vermogen van het YSBW-merk, kan in het kader van deze voorlopige voorziening geen verwarringsgevaar worden aangenomen. Ook in dit verband wijst de voorzieningenrechter op onderstaande afbeeldingen van de stiksels die door partijen zijn overgelegd.

<i>Boots</i>	detail afbeelding Airwair	detail afbeelding Van Haren
5th Avenue I+II		
Graceland II		
Graceland III		



Vorderingen

4.30. Uit het vorenstaande vloeit voort dat voorshands oordelend Van Haren inbreuk heeft gemaakt op het YSBW-merk zodat het primair gevorderde inbreukverbod als in de beslissing verwoord kan worden toegewezen.

4.31. Oplegging van een dwangsom als stimulans tot nakoming van dit vonnis is aangewezen. De op te leggen dwangsom zal worden toegewezen en gemaximeerd zoals onder de beslissing is weergegeven.

4.32. Van Haren zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van Airwair. Airwair maakt aanspraak op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv en heeft haar kosten gespecificeerd tot een bedrag van € 62.998,47. Van dit bedrag moet volgens Airwair 60 % (€ 37.799,08) worden toegerekend aan onderhavige procedure en het overige deel aan de Rotterdamse procedure (zie hiervoor sub 2.11).

4.33. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Airwair stelt in dit verband dat deze zaak als een complex kort geding moet worden aangemerkt. Van Haren daarentegen kwalificeert deze zaak als een normaal kort geding.

4.34. De voorzieningenrechter is met Airwair van oordeel dat onderhavige zaak valt onder de categorie complex kort geding met een maximumtarief van € 25.000,-. Daartoe is de omvang van het feitenonderzoek ter zake het onderscheidend vermogen van het gele stiksels van belang, alsmede de omvang van de grondslagen van de vorderingen én de omvang van het gevoerde verweer, waaronder het uitgebreide verweer dat de merken nietig zijn.

4.35. Het voorgaande brengt mee dat het maximumtarief passend bij de categorie complex kort geding – welk maximum nog onder het door Airwair gespecificeerde bedrag valt – wordt toegewezen. Dit bedrag van € 25.000,- wordt verhoogd met 667,- aan griffierecht en € 423,47 aan opgegeven en niet weersproken verschotten. Daarmee komt het totaalbedrag uit op € 26.090,47.

4.36. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden gesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Van Haren om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden in de Benelux iedere inbreuk op het hiervoor sub 2.2 genoemde YSBW-merk, met inbegrip van maar niet beperkt tot het te koop aanbieden en verkopen van schoenen van de modellen 5th Avenue *Boot VII* en Cupcake Couture *Boots II, III* en, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- (tienduizend euro) per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dan wel – naar keuze van Airwair – € 250,- (tweehonderdvijftig euro) per paar, met een maximum van € 100.000,- (honderdduizend euro);

5.2. veroordeelt Van Haren in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Airwair begroot op € 26.090,47;

5.3. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel op 19 februari 2021.