

Bovendien is niet ondenkbaar dat *All Round/Simstars* zo moet worden gelezen dat alleen omstandigheden die betrekking hebben op de producten zelf mogen worden meegenomen. De Hoge Raad oordeelt in *All Round/Simstars* immers dat de totaalindruk van de producten *bepalend* (!) is voor de verwarringsvraag. Gelet op deze bepalende totaalindruk moet het verwarringsgevaar worden beoordeeld. Het is pas nadat de Hoge Raad overweegt dat de totaalindrukken van de producten bepalend zijn, dat de Hoge Raad stelt dat de rechter ook andere 'relevante omstandigheden van het geval' moet betrekken. Dit kan vanwege de opbouw van r.o. 3.4.4 van *All Round/Simstars* zo worden begrepen dat omstandigheden die 'relevant' kunnen zijn, alleen omstandigheden zijn die invloed hebben op de totaalindruk van de producten. Dat de Hoge Raad van *Hyster Karry Krane* is afgestapt, lijkt mij al met al niet onomstotelijk uit *All Round/Simstars* af te leiden. Ik denk daarom dat hier een taak ligt voor de Hoge Raad om verduidelijking te verschaffen.

15. Het heeft mijn voorkeur dat de vraag naar de onrechtmatigheid van een nagebootst product niet wordt beïnvloed door omstandigheden die geen betrekking hebben op de producten zelf. Het is in dit kader goed om nog eens te herhalen wat het uitgangspunt is van de slaafse nabootsingsleer. Het uitgangspunt van de slaafse nabootsingsleer is namelijk dat een nabootsing pas onrechtmatig is als deze nabootsing nodeloze verwarring veroorzaakt. Het is moeilijk te rijmen met dit uitgangspunt dat de nabootsing onrechtmatig wordt door factoren die die geen betrekking hebben op de producten zelf. De onrechtmatigheid – het veroorzaken van nodeloze verwarring – wordt in dit geval namelijk niet veroorzaakt door de nabootsing van het product.

16. In het verlengde hiervan zie ik niet in waarom bijvoorbeeld een verwarringwekkende verpakking of een verwarringwekkende gebruiksaanwijzing een verbod op een product rechtvaardigt. Uiteraard geldt dat ook een verwarringwekkende verpakking of een verwarringwekkende gebruiksaanwijzing de aankoopbeslissing van de consument kan beïnvloeden door het veroorzaken van verwarring en in zoverre ervoor kan zorgen dat de consument de producten (indirect) verwacht. Het blijft echter ook met dit in het achterhoofd meer gepast om alleen de verpakking of de gebruiksaanwijzing te verbieden. Het verbieden van bijvoorbeeld de verwarringwekkende verpakking leidt er in dit geval namelijk toe dat het onrechtmatige gedrag – het veroorzaken van verwarring – stopt. Tuurlijk leidt het verbieden van het product in dit geval ook tot het doen stoppen van de verwarring. Maar het verbod is in dit geval niet nauwkeurig afgestemd op de rechtsplicht van gedaagde om verwarring te voorkomen, en behelst hierdoor mede een verbod op hetgeen de gedaagde juist wél vrijstaat: het nabootsen van een product van de concurrent dat niet (meer)

beschermd is door IE-rechten.²² Willen we deze vrijheid om te mogen nabootsen niet onnodig in het gedrang brengen, dan is nauwkeurigheid bij het op te leggen verbod in slaafse nabootsingszaken geboden.²³

J.T. Torenbosch

Merkenrecht

IER 2022/29

HOF DEN HAAG

26 april 2022

(Mrs. R. Kalden, J.I. de Vreese-Rood en R.S. Le Poole)
m.nt. J.R. Torenbosch

Van Haren/Airwair

In deze zaak staat de vraag centraal of Van Haren inbreuk maakt op het positiemerk en het vormmerk van Airwair. Het hof oordeelt dat het positiemerk van Airwair geldig is. Volgens oordeelt het hof dat een deel van de door Van Haren op de markt gebrachte schoenen inbreuk maakt op het positiemerk van Airwair.

Art. 2.2bis, 2.20 BVIE

200.291.709/01

²² Zie in dit kader ook W. Th. Nuninga, 'Recht, bevel, verbod', *NTBR* 2018/21, waarin de auteur, mijns inziens overtuigend, betoogt dat een verbod of bevel (de remedie) moet overeenstemmen met de onderliggende rechtsplicht van de gedaagde en dat we moeten waken voor te ruime verboden en bevelen, hoe aantrekkelijk het ook is om een ruim verbod of bevel op te leggen. Ook bij het opleggen van een verbod moet volgens Nuninga rekening gehouden worden met de relativiteitseis, ook al wordt de relativiteitseis vaak louter (maar onterecht) alleen in verband gebracht met de verplichting tot schadevergoeding. Zie in deze zin ook J.J. Van der Helm, *Het rechterlijk bevel en verbod (BPP nr. 19)* 2019/28. Vgl. ook Verkade, 'Aangepaste veroordelingen', in: E.A.A. Luijten, J.M.M. Maejer, A.V.M. Struycken & H.J.M.N. Honée (red.), *Goed en Trouw (Van der Grinten-bundel)*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1984, waarin hij met verwijzing naar HR 28 juni 1974, ECLI:NL:PHR:1974:AC5473, *NJ* 1974/400 (*Kamsteeg/Caltex*) verdedigt dat een verbod op grond van artikel 6:162 BW niet verder mag strekken dan nodig om het onrechtmatige gedrag weer rechtmatig te doen worden. Zie ook Verkade, 'Bescherming door art. 6:162 BW tegen nabootsing door verval van modelrecht?', in: A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts & R.C.K. van Oerle (red.), *glElen, een bekend begrip (Gielen-bundel)*, Deventer: Kluwer 2015, waarin Verkade op p. 376 ervoor pleit dat in het geval verwarring onrechtmatig is, het opleggen van een verbod ten aanzien van het product geen passende wijze van redres is, maar hoogstens een verplichting tot het wegnemen van de verwarring kan worden verlangd.

²³ Ik ben mij natuurlijk terdege bewust van het feit dat rechters grote vrijheid hebben bij het opleggen van verboden en dat deze vrijheid nauwelijks toetsbaar is in cassatie (zie o.a. HR 22 maart 1957, ECLI:NL:HR:1957:33, *NJ* 1958/478 (*Van 't Hooft/Coca Cola*)). Vgl. ook W. Th. Nuninga, 'Recht, bevel, verbod', *NTBR* 2018/21, p. 158). Dit doet alleen niet af aan de wenselijkheid nauwkeurig te zijn met het vaststellen van de reikwijdte en omvang van een verbod. Een ingewikkelde situatie kan zich voordoen als meerdere omstandigheden – bijvoorbeeld een gelijkende verpakking, een gelijkende gebruiksaanwijzing en een gelijkend product – weliswaar op zichzelf niet leiden tot verwarring, maar in combinatie wél. In een dergelijke situatie is mogelijk wel denkbaar dat het product, ondanks dat het op zichzelf geen verwarring veroorzaakt, moet worden verboden. Deze situatie en de vragen die het oproept, laat ik in deze noot verder rusten.

ECLI:NL:GHDHA:2022:722

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof: 200.291.709/01

Zaaknummer rechtbank: C/09/601865 / KG ZA 20-1044

Arrest in kort geding van 26 april 2022

in de zaak van

Van Haren Schoenen B.V.,

gevestigd te Waalwijk,

appellante in het principaal beroep,

geïntimeerde in het incidenteel beroep,

hierna te noemen: Van Haren,

advocaat: mr. M.R. Rijks te Eindhoven,

tegen:

Airwair International Limited,

gevestigd te Wellingborough, Verenigd Koninkrijk,

geïntimeerde in het principaal beroep,

appellante in het incidenteel beroep,

hierna te noemen: Airwair,

advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

1 De zaak in het kort

1.1 Deze zaak gaat over de vraag of Van Haren met een aantal schoenen uit haar (eerdere) schoencollecties inbreuk maakt op de Benelux-merken van Airwair die de bescherming invoeren van een gele stiksel langs de tussenzool van een (veter)schoen. Die vraag wordt in dit arrest door het hof bevestigend beantwoord.

2 Procesverloop

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

- het dossier van het kort geding bij de rechtbank Den Haag;
- het tussen partijen gewezen vonnis van 19 februari 2021 (hierna: het Vonnis);
- de dagvaarding in hoger beroep van 12 maart 2021 van Van Haren;
- de memorie van grieven van Van Haren, met producties;
- de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel beroep van Airwair, met producties;
- de memorie van antwoord in incidenteel appel van Van Haren;
- de nadere stukken die partijen nog voor na te noemen zitting hebben overgelegd, zoals vermeld in het proces-verbaal van de zitting;
- de pleitaantekeningen die tijdens na te noemen zitting zijn overgelegd.

2.2 Op 3 februari 2022 heeft een zitting plaatsgevonden. Voor Van Haren is de zaak toegelicht door haar advocaat en zijn kantoorgenoot mr M.M.M. van Gerwen. Voor Airwair is de zaak toegelicht door mrs. J.S. Hofhuis en J. Visser, advocaten te Amsterdam.

3 Feitelijke achtergrond

3.1 Tussen partijen staat onder meer het volgende vast.

3.2 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. Een van deze schoenen is de Dr. Martens 1460 boot (ter illustratie hieronder afgebeeld), die al in 1960 op de markt is gebracht. Eén van de kenmerken van deze schoen is het gele stiksel dat op zichtbare en contrasterende wijze op de zwarte welt van de schoen (de rand tussen de schoenzool en het bovenleer) is aangebracht.

Afbeelding 1



3.3 Airwair is houdster van (onder meer) de volgende Beneluxmerken (hierna gezamenlijk: 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: het YWS-merk). Bij de inschrijving van dit merk behoort de volgende afbeelding:

Afbeelding 2



met navolgende toelichting:

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.

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

Afbeelding 3



met bijbehorende toelichting:

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.

3.4 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."
- 7 sur7 (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 oeillets, est couleur sang de boeuf avec une distinctive couture jaune [een onderscheidende gele naad, vertaling hof], 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.”

3.5 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 zijpanelen, een hiellus, gele stiksel en een comfortabele zool met luchtkussens.” (fashionforless.nl)

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

“Voorzien van het iconische gele stiksel en de 'air cushioned sole'” (funkiehouse.nl)

“Klassiek gele stiksel” (Studentenkorting.be)

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

3.7 Van Haren brengt onder meer de volgende veterboots op de markt:

Afbeelding 4



3.8 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.

3.9 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.

3.10 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.

3.11 Op 6 oktober 2020 heeft Van Haren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) een vordering tot nietigverklaring ingediend ten aanzien van zowel het YWS-merk als het YSBW-merk. Het hof heeft op verzoek van partijen kennis genomen van de beslissing van het BBIE inzake het YSBW-merk alvorens arrest te wijzen. Bij beslissing van 8 april 2022 heeft het BBIE de vordering tot nietigverklaring afgewezen en de inschrijving van het YSBW-merk gehandhaafd.

3.12 Airwair heeft tegen Van Haren verschillende procedures gevoerd waarin zij op slaafse nabootsing gebaseerde verbodsvorderingen heeft ingesteld. In geen daarvan (tot aan de zitting in onderhavige procedure) is Airwair in het gelijk gesteld.

4 **Vorderingen en beslissing van de voorzieningenrechter in eerste aanleg**

4.1 Airwair heeft in eerste aanleg, samengevat, gevorderd dat het Van Haren wordt bevolen in de Benelux, primair inbreuk op het YSBW-merk, subsidiair inbreuk op het YWS-merk, te staken, versterkt met een dwangsom en met veroordeling van Van Haren in de proceskosten begroot op de voet van artikel 1019h Rv, alles uitvoerbaar bij voorraad.

4.2 De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Van Haren met haar modellen 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV¹ inbreuk maakt op het YSBW-merk en de vorderingen in zoverre toegewezen. Met de andere modellen maakte Van Haren volgens de voorzieningenrechter geen inbreuk op de merkrechten van Airwair. De daarop betrekking hebbende vorderingen zijn afgewezen. Van Haren is in de volgens 1019h Rv begrote proceskosten van Airwair veroordeeld.

5 **Vorderingen in hoger beroep**

5.1 Van Haren is in hoger beroep gekomen van het Vonnis en heeft daartegen verschillende grieven aangevoerd. Zij vordert dat het hof het Vonnis vernietigt en Airwair niet-ontvankelijk verklaart, althans de vorderingen van Airwair alsnog afwijst en dat Airwair uitvoerbaar bij voorraad wordt veroordeeld tot terugbetaling van wat Van Haren ter uitvoering van het Vonnis al heeft betaald en tot vergoeding van de proceskosten van Van Haren in beide instanties, begroot op de voet van 1019h Rv, met rente en kosten.

5.2 Airwair meent dat de grieven van Van Haren niet kunnen slagen en vordert in het principaal beroep bekrachtiging van het Vonnis voor zover haar vorderingen zijn toegewezen, met veroordeling van Van Haren in de volgens 1019h Rv te begroten proceskosten.

5.3 Airwair kan zich niet verenigen met de gedeeltelijke afwijzing van haar vorderingen en voert daartegen in incidenteel beroep twee grieven aan. In incidenteel appel vordert Airwair vernietiging van het Vonnis voor zover haar vorderingen zijn afgewezen en alsnog toewijzing daarvan, met veroordeling van Van Haren in de proceskosten begroot volgens 1019h Rv.

6 **Beoordeling van het principaal en incidenteel beroep**

Spoeideisend belang

6.1 De eerste grief van Van Haren is gericht tegen het aannemen van spoedeisend belang van Airwair bij haar vorderingen voor zover die betrekking hebben op vijf schoenmodellen die afkomstig zijn uit de 2019-collectie, te weten de 5th Avenue I, II, VII en de Cupcake Couture

Boot II en III. Volgens Van Haren was Airwair er mee bekend dat deze schoenmodellen uit de najaars- en wintercollectie van Van Haren uit 2019 al zijn geïntroduceerd in september 2019. Door pas ruim een jaar nadat zij bekend is geraakt met die collectie in kort geding vorderingen tegen deze modellen in te stellen heeft Airwair onnodig lang gewacht en kan geen spoedeisend belang bij de vorderingen worden aangenomen, aldus Van Haren.

6.2 De voorzieningenrechter heeft daarover in r.o. 4.2 als volgt geoordeeld:

“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 aanbod. 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.”

Het hof onderschrijft dit oordeel en maakt dat tot de zijne. De omstandigheid dat het hof het spoedeisend belang moet beoordelen ten tijde van de situatie in beroep ('ex nunc'), maakt niet dat daarover anders geoordeeld moet worden. Het hof wijst er daarbij op dat – anders dan (naar de aard van die grondslag noodzakelijkerwijs) het geval was in de op slaafse nabootsing gebaseerde procedures – de vorderingen algemeen zijn geformuleerd. Deze zijn gericht tegen het gebruik van een geel stiksel op veterschoenen, zonder enige beperking tot een bepaald model waarin dat is toegepast. De omstandigheid dat Van Haren niet alleen haar 2019 herfst/winter collectie is blijven (uit)verkoopen, maar ook dat zij in collecties daarna opnieuw veterschoenen met gele stiksels heeft opgenomen en ook deze thans nog steeds (uit)verkoopt, waardoor het gesteld inbreukmakende handelen blijft voortduren,

¹ In het dictum is gelet op r.o. 4.26-4.28 kennelijk per abuis 'IV' weggevalen.

maakt dat Airwair ook nu nog spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft behouden.

6.3 Aangezien het BBIE inmiddels bij beslissing van 8 april 2022 de door Van Haren ingeroepen nietigheid van het YSBW-merk heeft afgewezen, bestaat er ook geen aanleiding de belangenafweging in het kader van de beoordeling van spoedeisend belang in het voordeel van Van Haren te laten uitvallen, zoals met een beroep op de onzekerheid over de geldigheid van de door Airwair ingeroepen merken door Van Haren verdedigd.

Geldigheid van het YSBW-merk

6.4 Van Haren heeft bestreden dat het door Airwair ingeroepen YSBW-merk geldig is. Zij heeft op dezelfde gronden als die zij in onderhavige procedure heeft aangevoerd – die door de voorzieningenrechter voorshands ongegrond zijn bevonden – de nietigheid van het YSBW-merk ingeroepen bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE heeft het verzoek tot vernietiging van het YSBW-merk afgewezen. Hoewel van die beslissing beroep bij het Benelux Gerechtshof open staat en Van Haren ter zitting reeds heeft aangekondigd in geval van een afwijzende beslissing in beroep te zullen gaan, ziet het hof in deze kortgedingprocedure in de beslissing van het BBIE aanleiding voorshands van de geldigheid van het YSBW-merk uit te gaan. Bij deze stand van zaken is immers geen sprake van een niet te verwaarlozen kans dat het YSBW-merk niet geldig is en de nietigheidsprocedure niet zal overleven. Voor zover betrekking hebbend op het YSBW-merk faalt de tweede grief van Van Haren.

6.5 Ten overvloede overweegt het hof dat hij zich kan verenigen met de overwegingen van de voorzieningenrechter in r.o. 4.6–4.11 en 4.13–4.17 van het Vonnis en het daarop gebaseerde oordeel dat de door Van Haren aangevoerde nietigheidsgronden niet kunnen slagen. Hetgeen Van Haren in hoger beroep daarover verder heeft aangevoerd leidt om de navolgende redenen niet tot een ander oordeel.

Onderscheidend vermogen

6.5.1. De publicaties uit EP05, EP13 en EP14 opgenomen in r.o. 3.4 en 3.5 hiervoor, tonen naar het voorshands oordeel van het hof aan dat het gele stiksel – ook los van de overige elementen die volgens Airwair ‘typerend’ zijn voor de 1460 boot – door het relevante publiek (zie r.o. 6.12) als een herkomstaanduiding wordt gepercipieerd voor de waren waarvoor het YSBW-merk is ingeschreven (veterboots) en niet (uitsluitend) als een versiering. Of het gebruik van de gele kleur voor de stikselen aanvankelijk als versiering was bedoeld, zoals Van Haren onder verwijzing naar een aantal citaten stelt, is irrelevant. Van belang is immers slechts dat de vorm, gele kleur en positionering van het stiksel op de zwarte welt, door langdurig en consequent gebruik door het relevante publiek (dat met name bestaat uit jonge vrouwen) als herkomstaanduiding wordt opgevat.

6.5.2. Overigens wordt het standpunt van Van Haren dat het gele stiksel rond de zwarte welt louter decoratief is bedoeld en wordt opgevat en daarom niet als herkomstaanduiding zou (kunnen) dienen, ook niet ondersteund door de door haar ter ondersteuning van haar standpunt aangehaalde citaten. Daaruit blijkt veeleer dat de gele kleur niet louter als decoratie was bedoeld, maar van aanvang af juist wel is bedoeld en gebruikt om de Dr Martens schoenen van die van anderen te onderscheiden (“om het ontwerp uniek te maken”) en dat Airwair daarin ook is geslaagd (“gitzwarte Dr Martensschoenen met kenmerkend geel stiksel”).

6.5.3. 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.

6.5.4. De door Van Haren overgelegde marktonderzoeken kunnen niet tot een ander oordeel leiden. Aan beide rapporten kleven gebreken – zoals een te algemene en onduidelijke vraagstelling die ruimte laat voor niet relevante antwoorden, als ook onvoldoende gespecificeerd c.q. te ruim doelpubliek (dat bestaat uit met name jonge vrouwen, terwijl in dat marktonderzoek is uitgegaan van consumenten, derhalve vrouwen en mannen) – die maken dat daaruit niet de conclusie kan worden getrokken dat het YSBW-merk onderscheidend vermogen zou ontberen. Integendeel: als 34% van de te ruim geselecteerde groep het gele stiksel herkent als afkomstig van Dr Martens valt aan te nemen dat dit bij het werkelijke beperktere doelpubliek nog hoger is.

6.5.5. Dat vindt bevestiging in het door Airwair verrichte tegenonderzoek (EP24 en EP25) waar 64% van het betrokken publiek (respondenten die het afgelopen jaar veterlaarzen hebben gekocht of verwachten te kopen) bij het zien van de grafische weergave van het YSBW-merk aan Dr Martens denkt. Niet valt in te zien dat de vraagstelling in dit marktonderzoek te sturend zou zijn, zoals door Van Haren aangevoerd. In de vraag: “*Van wie (welk merk of welke winkel) zijn veterlaarzen met dit aspect afkomstig? Wanneer u geen idee heeft, mag u dat ook invullen*” wordt met ‘dit aspect’ evident verwezen naar de zwarte welt met het gele stiksel zonder daarbij te suggereren dat dit een merk betreft. Gevraagd wordt immers “welk merk of welke winkel”. Anders dan Van Haren aanvoert sluit deze vraagstelling ook geenszins uit dat het relevante publiek het ‘aspect’ als een decoratie zou beschouwen. De uitkomst laat evenwel zien dat dit in overwegende mate niet het geval is.

6.5.6. Evenmin kan uit de door Van Haren overgelegde marktonderzoeken worden afgeleid dat het door Van Haren gestelde marktleiderseffect zo hoog is dat het YSBW-merk onderscheidend vermogen zou moeten worden ont-

zegd, zoals door Van Haren verdedigd. Zoals Airwair onderbouwd heeft gesteld (par. 47 sub vi laatste alinea en par. 50 MvA) en door Van Haren vervolgens onvoldoende gemotiveerd bestreden, wijzen de door Van Haren overgelegde marktonderzoeken en het door Airwair overgelegde tegenonderzoek in de richting van slechts 5 á 6% marktleiderseffect.

Gebruikelijk in het handelsverkeer/door de aard van de waar bepaald

6.5.7. Het hof is voorts met de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de stelling van Van Haren dat gele stiksels gebruikelijk zijn geworden in het handelsverkeer, zeker ook in het licht van hetgeen Airwair daartegenover heeft gesteld, onvoldoende is onderbouwd. Of dat anders is voor (ook niet gele) contrasterende stiksels tegen een zwarte welt als achtergrond in zijn algemeenheid kan het hof in het midden laten, aangezien de beschermingsomvang van het YSBW-merk zich niet tot andere stiksels dan die in het gele kleurspectrum uitstrekt (r.o. 6.15 hierna). De gele kleur is daarom, anders dan Van Haren stelt, niet een arbitrair element van het YSBW-merk en maakt juist dat het YSBW-merk niet door de aard van de waren (veterschoenen) wordt bepaald.

Wezenlijke waarde van de waar

6.5.8. Ten slotte deelt het hof het oordeel van de rechtbank dat er geen voldoende overtuigende aanwijzingen zijn dat de aankoopbeslissing van de betrokken consument in zeer grote mate wordt bepaald door de intrinsieke waarde van het gele stiksel op de zwarte welt zelf en niet bijvoorbeeld door de – dankzij investeringen van Airwair – aan dat merk verbonden goodwill en reputatie. Uit de door Van Haren overgelegde marktonderzoeken kan geenszins afgeleid dat het gele stiksel de wezenlijke waarde van de schoenen bepaalt en ander bewijs heeft Van Haren niet bijgebracht.

Inbreuk - sub b grondslag

6.6. Aan haar inbreukvorderingen legt Airwair primair ten grondslag dat de onder r.o. 3.7 weergegeven veterschoenen inbreuk maken op het YSBW-merk in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Zij stelt daartoe dat bij de schoenen van Van Haren op, en contrasterend met, een zwarte welt een stiksel is aangebracht in een kleur die zich binnen het gele kleurspectrum bevindt en daarom een teken is dat overeenstemt met het YSBW-merk. Bovendien is dat overeenstemmende teken aangebracht op waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het YSBW-merk is ingeschreven, namelijk veterboots, en bestaat daardoor gevaar voor verwarring bij het betrokken publiek, aldus nog steeds Airwair.

Fase 1: overeenstemming tussen merk en teken

6.7. Om te beoordelen of met de door Airwair aangevallen veterboots van Van Haren inbreuk wordt gemaakt op het YSBW-merk dient eerst beoordeeld te worden of

sprake is van gebruik van een met het merk overeenstemmend teken. Daarbij moet uitgaan worden van de totaalindruk die door de intrinsieke kwaliteiten van het merk en het teken wordt opgeroepen bij het relevante publiek, waarbij rekening wordt gehouden met de onderscheidende en dominante bestanddelen.² Omstandigheden zoals de mate van bekendheid en onderscheidend vermogen van het merk en de omstandigheden waaronder de waren onder merk en teken in het algemeen worden aangeboden, dienen eerst bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking te worden genomen. Dat geldt ook voor het door Van Haren gevoerde verweer dat het gekleurde stiksel door haar niet als merk, maar als versiering wordt gebruikt.

6.8. Gelet op de aard van het ingeroepen merk – een positiemerk met kleurelementen, waarbij bescherming wordt ingeroepen voor een geel stiksel dat langs de zwarte welt van de schoen is aangebracht – is auditieve en begripsmatige gelijkenis niet aan de orde. Het komt daarom aan op de beoordeling van de visuele gelijkenis.

6.9. Op basis van eigen waarneming door het hof van de ter zitting getoonde schoenen van Van Haren en (onder meer) de 1460 boot van Airwair – waarbij onbestreden is dat het YSBW-merk zoals gedeponeerd daarop is aangebracht – is sprake van overeenstemming tussen de stiksels aangebracht op de welt van de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren. Deze stiksels, door partijen ook omschreven als koperkleurig, goudkleurig of donkergeel/licht oranje, bevinden zich duidelijk binnen hetzelfde gele kleurspectrum als de gele kleur van het stiksel in het YSBW-merk. Verder is het stiksel op deze Van Haren boots aangebracht op een zwartkleurige welt, op de wijze zoals in het YSBW-merk afgebeeld. De 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV zijn derhalve voorzien van een teken dat naar het oordeel van het hof in hoge mate overeenstemmend is met het YSBW-merk van Airwair.

6.10. Wat de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot van Van Haren betreft is het hof met de voorzieningenrechter van oordeel dat de kleur van de daarop aangebrachte stiksels veeleer binnen het roze/rood en oranje kleurspectrum ligt dan binnen het gele kleurspectrum. Wel zijn deze stiksels ook bij deze modellen aangebracht op een zwartkleurige welt, op de wijze zoals in het YSBW-merk afgebeeld. Gelet op het totaalbeeld dat door de stiksels en de wijze waarop die zijn aangebracht op de boots van Van Haren wordt opgeroepen, is naar voorshands oordeel van het hof sprake van een geringe mate van overeenstemming met het YSBW-merk van Airwair.

Fase 2: Verwarringsgevaar

6.11. Dat betekent dat het hof toekomt aan de vraag of de overeenstemming tussen de door Van Haren gebruikte

² Vgl. HvJ EU 4 maart 2020 in zaak C-328/18P (*Equivalenza*), ECLI:EU:C:2020:156.

tekens en het YSBW-merk zodanig is dat daardoor gevaar voor directe en indirecte verwarring – te weten het gevaar dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn, waaronder tevens te begrijpen ‘zogenoemde post sale confusion’ – bij het relevante publiek is te duchten.

Uitgangspunten bij beoordeling

6.12 Het verwarringsgevaar moet globaal beoordeeld worden, volgens de algemene indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren, in casu met name jonge vrouwen, achterlaten. Daarbij moeten alle relevante omstandigheden van het geval te worden betrokken, zoals (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren, de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het YSBW-merk en de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht. Ook de vraag welke functie het gekleurde stiksel op de Van Haren veterschoenen vervult (zie r.o. 6.7 hiervoor) dient hierbij te worden betrokken.

Overeenstemming van de waren

6.13 Tussen partijen is niet in geschil dat er sprake is van overeenstemming tussen de waren waarvoor het merk is ingeschreven en die waarop het teken is aangebracht. In beide gevallen gaat het immers om veterschoenen. In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar komt daarnaast betekenis toe aan de omstandigheid dat ook het type / model veterschoenen waarop het merk in de meeste gevallen wordt aangebracht (in elk geval de 1460-boot) en de aangevallen schoenen van Van Haren hetzelfde is, namelijk zogenaamde ‘combat boots’. Dit model schoenen dankt zijn naam aan het feit dat dit model is afgeleid van legerschoenen, in Nederland ook wel bekend onder de naam ‘(leger)kistjes’.

Onderscheidend vermogen van het merk

6.14 Zoals ook blijkt uit de door Van Haren overgelegde stukken, was het gebruik van (niet-gele) contrasterende stiksels voor veterschoenen zoals die waarvoor het merk is ingeschreven al voordat Airwair haar YSBW-merk had gedeponereerd en ook al voordat zij een geel stiksel ging toepassen, niet ongebruikelijk. Ook de wijze waarop het stiksel is uitgevoerd – grote steken met kleine onderbreking na iedere steek – en de positionering ervan op de welt van de schoen, waren toen al gangbaar. Dat brengt naar het oordeel van het hof met zich dat in de perceptie van het relevante publiek (en overigens ook naar de mening van Airwair zelf) het dominante onderscheidende element in haar YSBW-merk met name is gelegen in het gebruik van de kleur geel voor het stiksel.

6.15 Voorts neemt het hof in aanmerking dat het Hof van Justitie van de Europese Unie in het *Libertel*-arrest³ heeft overwogen dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden. Er is geen aanleiding voor een Benelux merkrecht daarover anders te oordelen. Dat brengt naar het oordeel van het hof met zich dat het onderscheidend vermogen van een kleurelement in een merk als het onderhavige en de daarmee verbonden omvang van de bescherming die het merk kan bieden, geacht moet worden zich niet verder te kunnen uitstrekken dan de specifieke kleur of daar dicht tegenaan liggende kleuren binnen hetzelfde kleurspectrum.

Beoordeling verwarringsgevaar

6.16 Voor de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren geldt dat naar het oordeel van het hof, door de hoge mate van overeenstemming tussen de op deze modellen aangebrachte stiksels en het YSBW-merk, in het bijzonder ook het gebruik van de onderscheidende gele kleur van het stiksel, althans kleuren in het gele kleurspectrum, terwijl de die modellen waarop die overeenstemmende stiksels zijn aangebracht identiek zijn aan de waren waarvoor het YSBW-merk is ingeschreven, sprake is van (reëel) direct of indirect verwarringsgevaar. Dat geldt temeer omdat de eindgebruiker in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven. Verder is daarbij in aanmerking te nemen dat stiksels door gebruik van de schoenen zullen verkleuren, zodat een lichte afwijking van de gele kleur niet aan de gepercipieerde overeenstemming afbreuk zal doen.

6.17 Dat de door Van Haren gebruikte kleur in het Pantone kleurschema een andere zou zijn dan die in het merkdepot genoemd, komt geen doorslaggevende betekenis toe. Het gaat immers om de perceptie van het publiek die een onvolledig herinneringsbeeld heeft, terwijl voorts het onderscheidend vermogen van het kleurelement in het YSBW-merk niet is beperkt tot precies die gele kleur maar zich ook uitstrekt tot kleuren binnen het gele kleurspectrum die daar dicht tegenaan liggen. Zoals overwogen is daarvan sprake bij deze schoenmodellen.

6.18 Van Haren heeft aangevoerd dat zij haar schoenen aanbiedt onder haar merken 5th Avenue en Cupcake Couture en dat zij de kleur van het stiksels niet als merk gebruikt, maar uitsluitend als versiering, zodat merkinbreuk niet aan de orde zou kunnen zijn. Het hof wijst er op dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar door gebruik van een met het YSBW-merk overeenstemmend

³ HvJ EU 6 mei 2003, in de zaak C-104/01 (*Libertel*), ECLI:EU:C:2003:244, r.o. 60.

teken, niet de intentie van Van Haren, maar de perceptie van het relevantie publiek relevant is. Zoals hiervoor reeds overwogen wordt het YSBW-merk door het relevante publiek als herkomstaanduiding gezien en er is geen reden om aan te nemen dat dit anders zou zijn bij het gebruik van een met dat merk overeenstemmend teken, zoals het op de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV toegepaste stiksel in het gele kleurspectrum op een zwarte welt. Ook als dat door Van Haren zou zijn bedoeld als versiering kan dat door het relevante publiek worden opgevat als een aanduiding van de herkomst van de schoenen. Het gebruik van andere merkaanduidingen op de schoenen Van Haren en de verkoop (uitsluitend) in haar winkels en webshop, doet daaraan niet af. Ook als het publiek die aanduidingen als merk zou opvatten, kan dat niet verhinderen dat het relevante publiek door gebruik van de stiksels in het gele kleurspectrum – dat bij globale beschouwing van de schoen juist een eerste zeer in het oog springend element is – de (na aankoop gedragen) schoen aanziet voor een Dr Martens schoen of (bij aankoop) zal menen dat er een economische band bestaat tussen Van Haren en Dr Martens, zodat in elk geval een reëel gevaar voor post sale confusion en indirecte verwarring aanwezig is. Datzelfde geldt voor het lagere prijs- en kwaliteitsniveau van de schoenen van Van Haren en de wijze waarop de schoenen in de winkels van Van Haren worden aangeboden. Ook dat staat aan gevaar voor met name post sale confusion en indirecte verwarring niet in de weg.

6.19 Aan het standpunt van Van Haren dat het relevante publiek in dit geval een zo hoog aandachtsniveau zou hebben dat verwarringsgevaar is uitgesloten wordt bij gebrek aan voldoende onderbouwing voorbij gegaan. Echter ook als modegevoelige jonge vrouwen aandachtiger zouden moeten worden geacht dan de gemiddeld geïnformeerde consument, is de mate van overeenstemming tussen het YSBW-merk en de stiksels in het gele kleurspectrum op de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV zodanig dat ook dan verwarringsgevaar reëel aanwezig moet worden geacht. De afwijking in vorm, kleur en positionering van de stiksels is te gering om ook bij een publiek met hoger aandachtsniveau voldoende op te vallen, zodat deze verschillen verwarringsgevaar niet voorkomen.

6.20 Daar komt bij dat bij de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV van Van Haren, naast een met het YSBW-merk overeenstemmend stiksel, ook een of meer andere voor Dr Martens schoenen typerende elementen, door Airwair aangeduid als ‘trade dress’ elementen (zoals de groeven langs de buitenzijde van de zool, de diagonale hakaanzet, het DMS-onderzoolpatroon, de zwart met gele hiellus, het gebruik van een zwarte welt op een hongkleurige zool,) zijn overgenomen. Deze omstandigheid, die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar mede in aanmerking kan worden genomen,⁴ vergroot het gevaar dat het relevante publiek, ook als van een hoger

aandachtsniveau zou moeten worden uitgegaan, zal veronderstellen met een Dr Martens schoen van doen te hebben, of in elk geval een (economische) band daarmee zal veronderstellen.

6.21 De slotsom is dat de derde grief van Van Haren faalt.

6.22 Voor de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot valt het oordeel anders uit. Bij die modellen is sprake van een geringe mate van overeenstemming tussen het daarop aangebrachte teken en het merk. Die overeenstemming is met name gebaseerd op de positionering van het stiksel op en de kleur van de welt. De kleur van het stiksel ligt bij die modellen naar voorlopig oordeel van het hof evenwel duidelijk buiten het gele kleurspectrum. Aangezien het YSBW-merk zijn onderscheidend vermogen met name ontleent aan de gele kleur van het stiksel en gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 6.15 is overwogen, kan – ook de hiervoor in r.o. 6.16-6.20 besproken omstandigheden van het geval in aanmerking genomen – niet worden aangenomen dat zich gevaar voor verwarring kan voordoen door het gebruik van stiksels met een kleur buiten het gele kleurspectrum, zoals bij de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot van Van Haren het geval is.

Inbreuk - sub c grondslag

6.23 Voor de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot komt het hof toe aan de door Airwair subsidiair aangevoerde sub c grondslag voor haar vorderingen. Zij stelt daartoe naast hetgeen zij (voor zover relevant) heeft aangevoerd in het kader van de sub b grondslag, dat het YSBW-merk een bekend merk is in de Benelux, dat Van Haren geen geldige reden heeft voor het gebruik van een daarmee overeenstemmend stiksel en dat het gebruik op deze modellen 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.

6.24 Ook deze grondslag kan niet slagen. Ook veronderstellenderwijs ervan uitgaand dat het YSBW-merk een bekend merk is, is de mate van overeenstemming tussen dat merk en het op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot aangebrachte stiksel te gering, waarbij met name het meest in het oog springende element, de kleur van het stiksel, zo veel afwijkt, dat – mede in aanmerking genomen hetgeen hiervoor in 6.15 is overwogen en in weerwil van de hiervoor in 6.20 genoemde omstandigheden – voorshands niet kan worden aangenomen dat het relevante publiek een samenhang ziet tussen het YSBW-merk en het op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot aangebrachte stiksel en een verband hiertussen legt. Bij die stand van zaken kan er geen sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of

⁴ Vgl. HvJ EU 18 juli 2013 in zaak C-252/12 (*Specsavers*), ECLI:EU:C:2013:497.

de reputatie van het YSBW-merk en kan er ook op de sub c grondslag geen inbreuk worden aangenomen.⁵

6.25 Het door Airwair overgelegde marktonderzoek (prod. EP31 en EP32) leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat schoenen met stiksels in het roze/rode en oranje kleurspectrum zoals toegepast op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot daarin niet zijn betrokken. Uit de toelichting op het onderzoek (p. 2 onderaan - p. 3 bovenaan) volgt dat in dat onderzoek alleen schoenen met een stiksel in het gele kleurspectrum zijn betrokken: *“In elke conditie kregen de respondenten één schoen te zien: een schoen van het bekende product, Dr. Martens (DM), een schoen van Van Haren (VH), of een bewerking van de VH (de hieronder te bespreken ZVL, VH-ZS en VH-ZTD). De eerste bewerking is een schoen waarbij diverse elementen die een imitatie zijn van elementen die ook voorkomen op schoenen van Dr. Martens zijn weggehaald van de afbeelding van de VH: het koperkleurige stiksel op de welt, (...)”*. De eerste incidentele grief van Airwair faalt in zoverre. Het door Van Haren gemaakte bezwaar tegen de indiening van producties EP31 en EP 32 behoeft aldus geen beoordeling.

Inbreuk op het YWS-merk

6.26 Naar het oordeel van het hof geldt hetgeen hiervoor in 6.21-6.23 is overwogen evenzeer indien het YWS-merk aan de door Airwair ingestelde vorderingen ten grondslag zou worden gelegd. Ook dan geldt dat de kleur van het stiksel op de 5th Avenue Boots I en II, Graceland Boots II en III, de Oxmox Boot en de Limelight Boot zodanig afwijkend is van 'geel' dat geen inbreuk op de sub b of sub c grondslag aangenomen kan worden. Ook dit onderdeel van de eerste incidentele grief van Airwair slaagt niet.

6.27 Of het YWS-merk geldig is kan bij die stand van zaken in het midden blijven. Voor zover betrekking hebbend op het YWS-merk heeft Van Haren daarom geen belang.

Vorderingen

6.28 Het voorgaande betekent dat het hof, net als de rechtbank, van oordeel is dat Van Haren met de 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV inbreuk maakt op het YSBW-merk van Van Haren, zodat een verbodsvordering op zijn plaats is. Anders dan Van Haren in de toelichting op haar vierde grief heeft aangevoerd bestaat er geen reden om in dit geval niet, zoals gebruikelijk is, een algemeen geformuleerd verbod op te leggen, zoals de voorzieningenrechter heeft gedaan. Voor zover er onduidelijkheid is in hoeverre een ander model veterschoen onder de reikwijdte van het opgelegde verbod valt zal dit zo nodig in een executiegeschil aan de orde moeten worden gesteld, naar Airwair terecht naar voren heeft gebracht. Ter zitting heeft Airwair zich bereid verklaard ter verduidelijking haar vordering in die zin aan te passen dat in de primaire vordering onder A na “iedere inbreuk”

wordt toegevoegd: “in het bijzonder met veterlaarzen met daarop stiksel in een kleur die koperkleurig of geler dan koperkleurig is”. Gelet op hetgeen hiervoor in r.o. 6.15 is overwogen is het hof van oordeel dat deze aanpassing niet leidt tot een andere uitleg van de reikwijdte van het opgelegde verbod en derhalve achterwege kan blijven.

Dwangsom

6.29 Van Haren maakt bezwaar tegen de hoogte van de opgelegde dwangsom van € 10.000,- per dag en meent dat een bedrag van € 5.000,- voldoende prikkel tot nakoming is. Het hof acht het opgelegde bedrag per dag geenszins onredelijk hoog, zodat ook dit onderdeel van de vierde grief van Van Haren faalt.

6.30 Met haar tweede incidentele grief maakt Airwair bezwaar tegen de maximering van de opgelegde dwangsom tot een bedrag van € 100.000,- omdat daarvan voor een groot bedrijf als van Haren onvoldoende dreiging uitgaat. Het hof is met Airwair van oordeel dat een maximum bedrag van € 1.000.000,- passender is. Deze incidentele grief slaagt derhalve.

Proceskosten

6.31 Het hof verwerpt het standpunt van Van Haren dat de voorzieningenrechter de proceskosten had moeten compenseren, omdat slechts vier van de tien schoenen inbreukmakend zijn beoordeeld. De vorderingen van Airwair zijn immers vrijwel volledig toegewezen. Daarbij zijn voorts de op nietigheid gebaseerde verweren van Van Haren allemaal afgewezen. Een proceskostenveroordeling van Van Haren was daarom op zijn plaats en wel, gelet ook op die verweren, volgens het tarief voor een complexe zaak. Ook dit onderdeel van haar vierde grief kan daarom niet tot een ander oordeel leiden.

6.32 In het principaal appel is Van Haren de in het ongelijk gestelde partij. In het incidenteel appel is Airwair als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij te beschouwen. Partijen zijn overeengekomen dat de advocaatkosten in hoger beroep maximaal € 25.000,- bedragen, naar het hof begrijpt voor het principaal en incidenteel beroep tezamen (par. 81 pleitnota Van Haren). Het hof begroot het aandeel van de kosten in het principaal beroep op drie-vierde (€ 18.750,-) te vermeerderen met het griffierecht ter hoogte van € 772,-, derhalve € 19.522,- in totaal. In het incidenteel beroep worden de kosten begroot op een vierde van de overeengekomen advocaatkosten, derhalve € 6.250,-. De kosten van de deskundigen dienen aan beide zijden voor eigen rekening te blijven.

7 Beslissing

Het hof:

- 7.1 Bekrachtigt het Vonnis, met dien verstande dat
- in onderdeel 5.1 voor “schoenen van de modellen 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en,” gelezen dient te worden “schoenen van de modellen

⁵ HvJ L'Oréal/Bellure 18 juni 2009 in zaak C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378.

5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III en IV,”;

- het maximum bedrag aan verbeurde dwangsommen wordt gesteld op € 1.000.000,-;

7.2 Veroordeelt Van Haren in de proceskosten van Airwair in het principaal beroep, begroot op € 19.522,-;

7.3 Veroordeelt Airwair in de proceskosten van Van Haren in het incidenteel beroep, begroot op 6.250,-;

7.4 Verklaart dit arrest in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

7.5 Wijst het meer of anders gevorderde af.

Noot

1. Airwair, de wereldwijde exclusieve licentienemer van het merk ‘Dr. Martens’, voert de laatste tijd verschillende procedures tegen vermeend inbreukmaker Van Haren, op grond van de slaafse nabootsingsleer en het merkenrecht. In de hier geannoteerde uitspraak zijn de vorderingen van Airwair uitsluitend gebaseerd op het merkenrecht.¹

2. De Dr. Martens schoenen zijn wereldberoemd, voornamelijk vanwege het iconische uiterlijk van de schoenen. De schoenen van Dr. Martens worden in het bijzonder gekenmerkt door het gele stiksel dat is aangebracht in de rand tussen bovenleer en schoenzool. Dit gele stiksel heeft Airwair ingeschreven als positiemerk (het gele stiksel-merk). In deze uitspraak stelt Airwair zich primair op het standpunt dat Van Haren met maar liefst 15 verschillende schoenen inbreuk maakt op het gele stiksel-merk.²

3. Van Haren meent dat het gele stiksel-merk van Airwair nietig is, en gaat voor meerdere ankers liggen. Het gele stiksel-merk zou a) geen onderscheidend vermogen hebben,³ b) gebruikelijk zijn in het handelsverkeer,⁴ c) door de aard van de waar zijn bepaald⁵ dan wel d) een wezenlijke waarde aan de waar geven.⁶ Het hof Den Haag oordeelt dat geen van deze nietigheidsgronden van toepassing zijn.

4. Vooral het oordeel over het vermeend gebrek aan onderscheidend vermogen is interessant. Het hof meent dat het gele stiksel-merk is ingeburgerd (r.o. 6.5.3). In het kader van de discussie of het gele stiksel-merk is ingeburgerd, hebben zowel Airwair als Van Haren een marktonderzoek overlegd. Het hof meent dat het marktonderzoek van Van Haren gebrekkig is, vanwege te algemene en

onduidelijke vragen en een te ruim doelpubliek. Daarnaast ondersteunt de uitkomst van het onderzoek niet de stelling van Van Haren dat het gele stiksel-merk niet is ingeburgerd. Uit het onderzoek van Van Haren blijkt namelijk dat 34% van de respondenten uit een te ruime doelgroep het gele stiksel-merk herkent als afkomstig van Dr. Martens (r.o. 6.5.4). Hieruit blijkt volgens het hof dat het gele stiksel-merk, in tegenstelling tot wat Van Haren beweert, is ingeburgerd: als 34% van de te ruim geselecteerde groep het gele stiksel herkent als afkomstig van Dr. Martens, dan valt aan te nemen dat dit bij het werkelijke beperktere doelpubliek nog hoger is.

5. Het onderzoek van Airwair ondersteunt volgens het hof dat het gele stiksel-merk is ingeburgerd. Dit onderzoek van Airwair heeft als conclusie dat 64% van de respondenten bij het zien van het gele stiksel-merk denkt aan Dr. Martens. De kritiek van Van Haren dat de vraagstelling in het marktonderzoek van Airwair sturend zou zijn, wijst het hof van de hand (r.o. 6.5.5). Volgens het hof suggereert de vraag “Van wie (welk merk of welke winkel) zijn veterlaarzen met dit aspect afkomstig? Wanneer u geen idee heeft, mag u dat ook invullen” niet dat “dit aspect” (het gele stiksel) een merk is. Gevraagd wordt immers “welk merk of welke winkel.”

6. Marktonderzoek is in de praktijk een belangrijk middel om inburgering aan te tonen. In Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland,⁷ hebben wij geen algemene richtlijnen voor marktonderzoek in merkszaken. Het is dus ook niet in beton gegoten hoe de vragen in een marktonderzoek moeten worden geformuleerd en wanneer een vraag wel of niet sturend is. Uit de rechtspraak is evenwel een en ander af te leiden. Zo blijkt uit de rechtspraak dat een vraag sturend is bij een onderzoek naar het onderscheidend vermogen van een merk als de respondenten wordt gevraagd aan welk merk zij denken bij het zien van een plaatje of een slogan. In een dergelijk geval impliceert de vraag immers dat de afbeelding of de slogan een merk is. Voorbeelden uit de rechtspraak van dergelijke sturende vragen zijn de *Toblerone*-uitspraak⁸ (“U ziet hier op de foto een verpakking van chocolaatjes. Er staat niets op, maar kunt u aan de vorm van deze verpakking zien van welk merk of van wie de chocolaatjes afkomstig zijn?”) en de *Ik wil van mijn auto af*-uitspraak (“Ik wil van mijn auto af”, herkent u dit merk?”).⁹ Ook het hof Den Haag heeft in *Lacoste/Hema* bevestigd dat de vragen “Aan welk merk doet u dit kledingstuk denken?” en “Van welk merk denkt u dat dit kledingstuk afkomstig is?” sturend zijn vanwege het gebruik van het woord “merk” in de vraag.¹⁰

7. In het licht van deze rechtspraak is het moeilijk te begrijpen waarom de vraag “Van wie (welk merk of welke winkel) zijn veterlaarzen met dit aspect afkomstig? Wan-

1 Zie voor de procedures op grond van slaafse nabootsing Rb. Rotterdam 12 januari 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:152 en Hof Den Haag 20 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1369. Tegen het arrest van het Hof Den Haag is cassatie ingesteld door Airwair. De conclusie van A-G Van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

2 Airwair beroept zich subsidiair op een door haar ingeschreven vormmerk, waarvan het onderscheidende bestanddeel het gele stiksel op de schoen is.

3 Artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE.

4 Artikel 2.2bis lid 1 sub d BVIE.

5 Artikel 2.2bis lid 1 sub e onder i BVIE.

6 Artikel 2.2bis lid 1 sub e onder iii BVIE.

7 Zie hierover G. Vos & T. Iserief, ‘De opkomst van marktonderzoek in merkszaken’, *BMM Bulletin* 2012/1, p. 10 e.v.

8 Rb. Den Haag 8 mei 2002, *BIE* 2003/66 (*Toblerone*).

9 BenGH 27 januari 2022, *IEF* 20498 (*Ik wil van mijn auto af*).

10 Hof Den Haag 11 augustus 2020, *IEF* 19365 (*Lacoste/Hema*).

neer u geen idee heeft, mag u dat ook invullen” niet een sturende vraag is. Het woord “merk” in de vraag impliceert immers dat het stiksel (“het aspect”) afkomstig is van ofwel een bepaald merk ofwel een bepaalde winkel. Het argument van het hof Den Haag dat de toevoeging “of welke winkel” in de vraag ervoor zorgt dat de vraag niet sturend is, is vooral lastig te rijmen met de *Toblerone*-uitspraak. In deze zaak vond de rechtbank Den Haag een soortgelijke vraag (“Kunt u aan de vorm van deze verpakking zien van welk merk of van wie de chocolaatjes afkomstig zijn?” (onderstreping J.T)) namelijk wel sturend.

8. Het kan natuurlijk dat de *Toblerone*-uitspraak in zoverre als achterhaald moet worden beschouwd dat onder omstandigheden bij een onderzoek naar onderscheidend vermogen het woord “merk” in de vraag kan staan zonder dat de vraag (automatisch) sturend is. Maar het blijft moeilijk om in te zien waarom het sturende karakter van het woord “merk” er plots niet meer is door de toevoeging van de woorden “of in welke winkel”. Het lastige is dat op basis van de hier geannoteerde uitspraak ook niet precies te zeggen is waarom het hof vindt dat de toevoeging “of welke winkel” de vraag niet sturend maakt. Nou weet ik niet hoe het partijdebat hieromtrent is verlopen, dus kan ik daar ook niets nuttigs over zeggen. Maar het argument van het hof Den Haag illustreert wel dat men verschillend kan denken over wanneer een vraag sturend is of niet. Dit terwijl de rechtspraak, zowel rechters als advocaten, erbij gebaat zijn om te weten wanneer een marktonderzoek goed is uitgevoerd of niet. Het is in dit opzicht het overwegen waard om toch nog eens te kijken of we ook in Nederland kunnen komen tot richtlijnen voor marktonderzoek in merkzaken.

9. Nadat het hof vaststelt dat het gele stiksel-merk geldig is, beoordeelt het hof of sprake is van verwarringsgevaar. Het hof stelt bij deze beoordeling twee dingen voorop. Allereerst stelt het hof dat het dominante onderscheidende element van het gele stiksel-merk met name gelegen is in het gebruik van de kleur geel in het stiksel (r.o. 6.14). Daaropvolgend stelt het hof dat het HvJ EU in *Libertel*¹¹ heeft overwogen dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor andere marktdeelnemers (r.o. 6.15). *Libertel* brengt volgens het hof daarom mee dat de beschermingsomvang van het gele stiksel-merk zich niet verder kan uitstrekken dan de specifieke kleur geel van het stiksel of daar dicht tegenaan liggende kleuren binnen hetzelfde kleurspectrum.

10. Dat het gele stiksel-merk een beperkte beschermingsomvang moet hebben in het licht van het algemeen belang, kan volgens mij niet worden afgeleid uit *Libertel*. In *Libertel* oordeelt het HvJ EU dat een kleur als zodanig een merk kan zijn (r.o. 42), maar dat tegelijkertijd de mo-

gelijkheid om een merk in te schrijven kan worden beperkt om redenen van algemeen belang (r.o. 50). In r.o. 54 van *Libertel* oordeelt het HvJ EU vervolgens als volgt:

“Wat de inschrijving als merk van kleuren als zodanig zonder bepaalde omtrek betreft, heeft het beperkte aantal daadwerkelijk beschikbare kleuren tot gevolg dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten. Een monopolie van die omvang zou niet verenigbaar zijn met het stelsel van onvervalste mededinging, onder meer omdat hierdoor een ongerechtvaardigd mededingingsvoordeel zou kunnen toevallen aan één enkele marktdeelnemer. Ook zou het niet bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling en de ondernemingsgeest indien reeds gevestigde marktdeelnemers alle daadwerkelijk beschikbare kleuren konden laten registreren ten koste van nieuwkomers op de markt.”

11. Er is op basis van *Libertel* geen enkele reden om te veronderstellen dat het arrest ook van toepassing is op positiemerken bestaande uit een bepaalde kleur die is aangebracht op een bepaalde plaats van een schoen. *Libertel* gaat louter over a) de mogelijkheid om kleuren als zodanig in te schrijven als merk en b) de vraag of het merkenbureau een kleur als zodanig mag weigeren als merk op grond van het algemeen belang. Het arrest heeft aldus geen betrekking op positiemerken bestaande uit een kleur. In het arrest stelt het HvJ EU verder ook niets over de vraag of ook bij de inbreukvraag rekening moet worden gehouden met het algemeen belang, door bijvoorbeeld de beschermingsomvang van het merk te beperken.

12. De redenering van het hof roept wel interessante vragen op. Allereerst is interessant of *Libertel* naar analogie van toepassing zou moeten zijn op positiemerken bestaande uit een bepaalde kleur. Dit lijkt mij niet. De reden om voorzichtig om te gaan met de inschrijving van positiemerken als zodanig is volgens het HvJ EU dat “dat een gering aantal inschrijvingen als merk voor bepaalde waren of diensten reeds het gehele palet aan beschikbare kleuren zou kunnen uitputten.” Een monopolie “van die omvang” zou niet verenigbaar zijn met het stelsel van de onvervalste mededinging. Deze reden om voorzichtig om te gaan met het inschrijven van kleuren als zodanig, gaat niet op bij positiemerken bestaande uit een bepaalde kleur. Een positiemerk bestaande uit een bepaalde kleur geeft immers géén bescherming voor een kleur als zodanig, maar verleent bescherming voor het aanbrengen van een kleur op een specifieke plaats. Een positiemerk heeft aldus van nature een specifieke beschermingsomvang, die in de eerste plaats wordt bepaald door de positie van het merk. Er dreigt bij een positiemerk bestaande uit een bepaalde kleur dus geen gevaar dat het kleurenpalet wordt monopoliseerd door een select groepje marktdeelnemers. In het geval van het gele stiksel-merk staat het concurrenten vrij om de kleur geel en aanverwante kleuren te gebrui-

¹¹ HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01, *BIE* 2004/50, m.nt. A.A. Quaevlieg, *IER* 2003/50, m.nt. Ch. Gielen (*Libertel*).

ken, ook voor de waar 'schoenen'. Zij mogen alleen geen verwarringwekkende stiksels aanbrenge op de rand tussen bovenleer en schoenzool van hun schoenen.

13. Een tweede interessante vraag die de redenering van het hof oproept, is of de beschermingsomvang van een kleurmerk of een positiemerk bestaande uit een kleur mag worden beperkt op grond van het algemeen belang. Zoals ik al opgemerkt heb in nr. 10 van deze noot, kan het antwoord op deze vraag volgens mij niet uit *Libertel* worden afgeleid. Het antwoord op deze vraag blijkt evenwel uit het arrest *Adidas/Marca*.¹² In dit arrest stelt het HvJ EU duidelijk dat de behoefte om een teken vrij te houden voor alle marktdeelnemers niet een relevante omstandigheid is bij de inbreukvraag. Het antwoord of sprake is van verwarringsgevaar moet volgens het HvJ EU namelijk worden gebaseerd op de perceptie van het publiek (r.o. 29-30). De behoefte om bepaalde tekens vrij te houden voor andere marktdeelnemers speelt volgens het HvJ EU louter een rol bij de vraag of een teken moet worden ingeschreven als merk (r.o. 23 e.v.).¹³

14. In aanvulling daarop kan nog worden gezegd dat er ook geen enkel belang bij is om de vrijhoudingsbehoefte een expliciete rol te geven bij de inbreukvraag. De vraag of de bescherming van een kleur als zodanig, of een positiemerk bestaande uit een kleur,¹⁹ in conflict is met het algemeen belang, wordt al getoetst op het moment dat het merk wordt aangevraagd. Ook in het geval dat het merk is verleend, kan bij de rechter in stelling worden gebracht dat het merk nietig is omdat het is verleend in strijd met het algemeen belang.²⁰ In dit licht is het dubbelop, en daarom onnodig, om vervolgens ook nog de beschermingsomvang van het merk te beperken in het licht van het algemeen belang. Het merkenbureau (en eventueel de rechter, als een beroep is gedaan op de nietigheid van het merk) heeft immers reeds geoordeeld dat verlening van het (kleur)merk en de daaraan verbonden bescherming juist niet in strijd is met het algemeen belang.

J.R. Torenbosch

¹² HvJ EG 10 april 2008, C-102/07 (*Adidas/Marca*).

¹³ Vgl. ook A-G Dreiber in zijn conclusie bij HR 8 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1474 (*Adidas/H&M*), punt 3.31: "In cassatie stelde de Hoge Raad opnieuw vragen aan het Hof van Justitie. Dat oordeelde allereerst dat de vrijhoudingsbehoefte (*Freihaltebedürfnis*) alleen in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken. Daarentegen mag bij de bepaling van de beschermingsomvang van het uitsluitend recht met de vrijhoudingsbehoefte geen rekening worden gehouden, ook niet om het begrip 'verwarringsgevaar' in te vullen. Evenmin speelt de vrijhoudingsbehoefte een rol bij de uitleg van de beschermingsomvang van een bekend merk ingevolge de c-grond."

¹⁹ Daarbij in herinnering geroepen wat ik in punt 11 van deze noot heb gezegd, namelijk dat bij een positiemerk überhaupt geen risico dreigt op de monopolisering van kleuren.

²⁰ Artikel 2.28 lid 1 BVIE.

Kansspelen

IER 2022/30

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE

9 maart 2022

(Mrs. N. Verheij, C.M. Wissels en J.W. van de Gronden)
m.nt. B.T. Stalpers

KSA/EA Sports

De Kansspelautoriteit ('KSA') meende dat computerspellenmaker Electronic Arts ('EA') de kansspelwetgeving overtrad, vanwege de zogenaamde loot boxes die te koop zijn in het door EA ontwikkelde voetbalspel FIFA. Omdat deze digitale schatkistjes zeer veel overeenkomsten vertonen met regulier gokken is aan EA een dwangsom opgelegd, hetgeen voor EA aanleiding was om deze procedure te starten tegen de Kansspelautoriteit. EA betoogt dat de kansspelwetgeving helemaal niet van toepassing zou moeten zijn op haar loot boxes, omdat de loot boxes niet als op zichzelf staand kansspel moeten worden gezien maar als kanselement binnen het grotere spel FIFA. EA krijgt hierin gelijk van de Raad van State, wat de nodige maatschappelijke ophef heeft veroorzaakt.

Art. 1 Wet op de kansspelen

202005769/1/A3

Computerrecht 2022/94
ECLI:NL:RVS:2022:690

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Electronic Arts Incorporated, gevestigd te Redwood Shores Parkwood (Verenigde Staten) en Electronic Arts Swiss S.A.R.L., gevestigd te Genève (Zwitserland; hierna gezamenlijk en in enkelvoud: EA),

appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 15 oktober 2020 in zaak nr. 20/3038 en 20/3905 in het geding tussen:

EA

en

de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de KSA).

Procesverloop

Bij besluit van 15 oktober 2019 heeft de KSA aan EA een last onder dwangsom opgelegd, omdat zij volgens de KSA het in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet op de kansspelen (hierna: Wok) opgenomen verbod heeft overtreden (hierna: het dwangsombesluit). Bij afzon-