COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF

~

EERSTE KAMER
PREMIÈRE CHAMBRE

C 2022/15/V/12

TWEEDE ARREST

Inzake:

Airwair International Limited,

Tegen:

Van Haren Schoenen B.V.

Procestaal: Nederlands

DEUXIÈME ARRET

En cause :

Airwair International Limited,

Contre :

Van Haren Schoenen B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

De Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak C 2022/15/V het volgende arrest gewezen

1. Airwair International Limited (hierna: Airwair) heeft op de voet van art. 9ter van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (hierna: het Verdrag) een voorziening ingesteld tegen het arrest van de Tweede Kamer van het Benelux-Gerechtshof van 6 februari 2024 in de zaak van Airwair tegen Van Haren Schoenen B.V. (hierna: Van Haren). Van Haren heeft een incidentele voorziening ingesteld tegen dat arrest.

Ten aanzien van de feiten

2. De feiten die de Tweede Kamer van het Hof heeft vastgesteld, kunnen als volgt worden samengevat:

(i) Airwair is een Britse schoenenfabrikant die wereldwijd het zogenoemde Dr. Martens schoeisel verhandelt. Het gaat hierbij met name om veterlaarzen. Het eerste model, de 1460, werd genoemd naar 1 april 1960 (1.4.60). Dit is de datum waarop het eerste exemplaar zou zijn geproduceerd. Aanvankelijk bedoeld als werkmanschoen, werden de Dr. Martens veterlaarzen al snel door verschillende subculturen omarmd als symbool van rebellie. De Dr. Martens laarzen werden, en worden, gedragen door veel wereldberoemde artiesten en *celebrities*. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de bekendheid van 'Dr. Martens' zich uitgebreid tot in de Benelux.

(ii) Op 27 mei 2020 heeft Airwair bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) een Benelux-aanvraag gedaan voor het volgende merk:

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

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

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

(iv) Op 6 oktober 2020 heeft Van Haren – die in de Benelux schoeisel, waaronder veterlaarzen, verkoopt – bij het Bureau de nietigverklaring van het merk gevorderd overeenkomstig art. 2.30bis lid 1, sub a, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), waarbij zij drie absolute nietigheidsgronden heeft aangevoerd. In het kader van deze voorziening is alleen van belang de nietigheidsgrond dat het merk onderscheidend vermogen mist (art. 2.2bis lid 1, sub b, BVIE, hierna ook: de sub b-grond).

(v) Bij beslissing van 8 april 2022 (hierna: de Beslissing) heeft het Bureau de vordering van Van Haren afgewezen. De verwerping van Van Harens beroep op de sub b-grond is door het Bureau als volgt gemotiveerd:

a) Het is onwaarschijnlijk dat het relevante publiek het merk (intrinsiek of ab initio) als een merk zal opvatten. In de schoenindustrie is er een welbekende diversiteit en het Bureau gelooft niet dat de relevante consument de gewoonte heeft om veronderstellingen te maken over de commerciële herkomst van veterlaarzen op basis van een geel (of anderszins gekleurd) stiksel op een zwarte (of anderszins gekleurde) welt.
b) De sub b-grond wordt echter terzijde geschoven wanneer het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen. Art. 2.2bis lid 3 BVIE verwijst uitdrukkelijk naar de sub b-grond en stelt: “Een merk wordt niet om dezelfde redenen nietig verklaard indien het, voor de datum van de vordering tot nietigverklaring, als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt, onderscheidend vermogen heeft gekregen.”
c) Het Bureau is van oordeel dat Airwair het bewijs van het verkregen onderscheidend vermogen overtuigend heeft geleverd. Uit de overgelegde bewijzen blijkt dat Dr. Martens reeds tientallen jaren prominent aanwezig is op de Benelux-markt. Uit het bewijsmateriaal blijkt ook het consequente gebruik van het betwiste merk. Het is duidelijk dat gele stiksels algemeen worden erkend als het identificerende kenmerk van de laarzen, zoals blijkt uit het overweldigende aantal door Airwair overgelegde persartikelen, waarin naar de stiksels wordt verwezen met termen als ‘kenmerkend’, ‘beroemd’, ‘typisch’, ‘markant’, ‘onderscheidend’, ‘herkenbaar’, ‘klassiek’ of ‘iconisch’. De status die in deze publicaties aan het stiksel wordt toegekend, illustreert de positie ervan op de markt en toont aan dat het wordt beschouwd als een teken dat aangeeft dat de laarzen van een bepaald bedrijf afkomstig zijn. Het is duidelijk dat een eenvoudig en in wezen niet-onderscheidend element zoals een (gekleurd) stiksel dat op schoenen is aangebracht, niet gemakkelijk een dergelijke status verkrijgt. Dit kan alleen het resultaat zijn van zeer langdurig en intensief gebruik, uitgebreide marketing en inspanningen om het merk te promoten – met andere woorden, de ingrediënten voor verkregen onderscheidend vermogen.

Ten aanzien van het geding ten overstaan van de Tweede Kamer van het Hof

3. Van Haren heeft tegen de Beslissing beroep ingesteld. Van Haren heeft het Hof, kort gezegd, verzocht:

- de Beslissing te vernietigen, het merk nietig te verklaren en te oordelen dat de inschrijving van het merk met nummer 1417807 nietig wordt verklaard, en in het geheel wordt geschrapt uit het Benelux-merkenregister; en
- Airwair te veroordelen in de kosten van het geding.

4. Bij arrest van 6 februari 2024 (hierna: het bestreden arrest) heeft de Tweede Kamer van het Hof de Beslissing vernietigd, het merk met Benelux-registratie 1417807 nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving daarvan gelast, en Airwair veroordeeld in de kosten van het geding. De Tweede Kamer heeft daartoe – samengevat – overwogen:

a) Het positiemerk mist van huis uit ieder onderscheidend vermogen. De consument doet geen aannames over de herkomst van een schoen uitsluitend op basis van de positie, de vorm of de kleur van een simpel stiksel. (rov. 12)
b) Bij gebrek aan intrinsiek onderscheidend vermogen komt het er wat de sub b-grond betreft op aan of het positiemerk door het gebruik dat daarvan is gemaakt, al dan niet onderscheidend vermogen heeft verkregen als bedoeld in art. 2.2bis lid 3 BVIE, vóór de datum van de vordering tot nietigverklaring. (rov. 13)
c) In de inschrijving van het positiemerk wordt het gele stiksel op een zwarte welt op een veterlaars geclaimd, maar daarbij is niets vermeld over de kleur van de laars boven de welt (de schacht) en onder de welt (de zool). Het door het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) in het arrest *#darferdas?*[1] gegeven criterium – dat is gegeven voor een situatie die niet identiek is aan, maar wel vergelijkbaar is met de onderhavige situatie – biedt mutatis mutandis een goed handvat om te bepalen hoe de niet-geclaimde, in stippellijnen weergegeven delen van een positiemerk moeten worden uitgelegd. Dit criterium houdt in dat rekening moet worden gehouden met alle waarschijnlijke gebruiksvormen van het aangevraagde merk. Omgezet naar positiemerken komt dit criterium erop neer dat de in stippellijnen weergegeven delen daarvan zo moeten worden verstaan dat daarmee alle waarschijnlijke verschijningsvormen van de daarmee aangeduide waren zijn beschreven. Anders dan Airwair meent, zijn de waarschijnlijke kleuren van (de schachten en zolen van) veterlaarzen niet beperkt tot donkere kleuren. Er worden in de Benelux ook laarzen met lichtgekleurde schachten en/of zolen aangeboden. De conclusie is dat het positiemerk de combinatie geel stiksel/zwarte belt op laarzen met schachten/zolen in alle (tinten) kleuren onder bescherming stelt, dus ook op laarzen met lichtgekleurde schachten en/of zolen. (rov. 18)
d) De combinatie gele stiksels/zwarte welt op donkergekleurde veterlaarzen is door het langdurige en intensieve gebruik dat daarvan is gemaakt geschikt geworden om de herkomst van de waren aan te duiden. Voor toepassing van die combinatie op donkergekleurde laarzen heeft inburgering plaatsgevonden. (rov. 23)
e) De visuele indruk bij laarzen met een niet-donkerkleurige schacht waarop de combinatie geel stiksel/zwarte welt is toegepast, verschilt aanzienlijk van die bij laarzen met een donkergekleurde schacht waarop de combinatie geel stiksel/zwarte welt is aangebracht. (rov. 24)
f) Het is niet (voldoende overtuigend) bewezen dat het positiemerk ook is ingeburgerd voor toepassing op niet-donkergekleurde laarzen, althans lichtgekleurde laarzen. Dat betekent dat voor toepassing op niet-donkergekleurde, althans lichtgekleurde laarzen het (van huis niet onderscheidende) positiemerk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dat merk zal daarom nietig worden verklaard op de sub b-grond. Ingevolge art. 2.30nonies lid 1 BVIE moet de nietigverklaring het merk in zijn geheel betreffen. Partiële nietigverklaring in de zin dat het positiemerk nog wel in stand blijft voor zover het betrekking heeft op donkergekleurde laarzen, is dus niet mogelijk. (rov. 29)

Ten aanzien van het verloop van het geding ten overstaan van de Eerste Kamer van het Hof

5. Voor Airwair hebben mr. J.S. Hofhuis en mr. J. Visser, advocaten te Amsterdam, op de voet van art. 9ter van het Verdrag bij de Eerste Kamer van het Hof een verzoekschrift tot voorziening ingediend. Airwair heeft de Eerste Kamer van het Hof verzocht (i) het bestreden arrest te vernietigen en (ii) de zaak voor afdoening te verwijzen naar de Tweede Kamer, of (iii) voor het geval de Eerste Kamer zelf de zaak afdoet, Van Haren te veroordelen in de kosten. Airwair heeft haar middelen toegelicht bij memorie van toelichting.

[1] HvJEU 12 september 2019 (zaak C-541/18, #darferdas?), ECLI:EU:C:2019:725.

6. Het Hof heeft, overeenkomstig art. 9ter, lid 2 van het Verdrag in verbinding met art. 5.9 van het Reglement op de procesvoering van het Benelux-Gerechtshof (verder: Reglement op de procesvoering), Van Haren in de gelegenheid gesteld een memorie van antwoord in te dienen. Voor Van Haren hebben mr. M.R. Rijks en mr. M.M.M. van Gerwen, advocaten te Eindhoven, een memorie van antwoord ingediend, waarin zij hebben verzocht dat de Eerste Kamer zich onbevoegd verklaart of de gevraagde voorziening ongegrond verklaart, en Airwair veroordeelt in de kosten.

7. Van Haren heeft – overeenkomstig art. 5.14 van het Reglement op de procesvoering – bij afzonderlijke akte een – voor zover mogelijk voorwaardelijke – incidentele voorziening ingesteld tegen het bestreden arrest. Bij memorie van antwoord – overeenkomstig art. 5.17 van het Reglement op de procesvoering – heeft Airwair verzocht Van Haren niet-ontvankelijk te verklaren in haar incidentele voorziening, althans deze ongegrond te verklaren, en Van Haren te veroordelen in de kosten. Met betrekking tot de incidentele voorziening hebben partijen – overeenkomstig art. 5.18 van het Reglement op de procesvoering – een memorie van repliek respectievelijk een memorie van dupliek ingediend.

8. Op 13 juni 2025 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Beide partijen hebben pleitnota's voorgedragen, die zijn overgelegd. Vervolgens hebben partijen geantwoord op vragen. Tot slot hebben zij mondeling gerepliceerd en gedupliceerd.

9. Advocaat-Generaal B.J. Drijber heeft op 10 november 2025 schriftelijk conclusie genomen. In het principale verzoek tot voorziening strekt de conclusie tot vernietiging van het bestreden arrest en tot verwijzing van de zaak naar de Tweede Kamer voor afdoening van het beroep. Het voorwaardelijk incidentele verzoek tot voorziening is volgens de conclusie ongegrond.

10. De advocaten van beide partijen hebben schriftelijk op de conclusie van de Advocaat-Generaal gereageerd.

11. In zijn arrest van 15 april 2026 heeft het Hof overwogen dat het aanleiding ziet om prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJEU. Het Hof heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over zijn voornemen prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJEU en over de voorgestelde vragen.

12. De advocaten van beide partijen hebben zich schriftelijk uitgelaten over de voorgenomen prejudiciële vraagstelling en over de voorgestelde vragen.

Ten aanzien van de incidentele voorziening

13. Het Hof ziet aanleiding eerst het middel in de incidentele voorziening van Van Haren te behandelen.

14. Het middel voert aan dat voor zover de Tweede Kamer (in rov. 12 van het bestreden arrest) een eigen oordeel heeft gegeven over de vraag of het merk elk onderscheidend vermogen mist, zij dit ten onrechte heeft gedaan. Nu Airwair geen beroep heeft ingesteld tegen het oordeel van het Bureau dat het merk elk onderscheidend vermogen mist, lag dit geschilpunt in het beroep bij de Tweede Kamer niet voor, aldus de klacht.

15. Deze klacht berust op een onjuiste lezing van de Beslissing. Uit hetgeen het Bureau heeft overwogen onder 41-44 van de Beslissing (aangehaald in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.4), volgt dat het Bureau geen definitief oordeel heeft gegeven over het geschilpunt of het merk elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 2.2bis lid 1, sub b, BVIE, maar zich slechts

heeft uitgesproken over de aannemelijkheid daarvan. Het Bureau heeft zijn afwijzing van Van Harens vordering tot nietigverklaring van het merk vervolgens gebaseerd op zijn oordeel dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt als bedoeld in art. 2.2bis lid 3 BVIE.

Ten aanzien van het verzoek tot voorziening

Middel II, eerste klacht

16. In middel II ligt de klacht besloten dat de Tweede Kamer heeft verzuimd zelfstandig te onderzoeken of het merk elk onderscheidend vermogen mist, en dat zij louter op basis van de overwegingen van het Bureau tot het oordeel is gekomen dat daarvan geen sprake is.

17. Deze klacht mist feitelijke grondslag. Zoals hiervoor in 15 is overwogen, heeft het Bureau geen definitief oordeel gegeven over het geschilpunt of het merk elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 2.2bis lid 1, sub b, BVIE, omdat naar zijn oordeel het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt als bedoeld in art. 2.2bis lid 3 BVIE. Hieruit volgt dat de Tweede Kamer (in rov. 12 van het bestreden arrest) – onder verwijzing naar de overwegingen van het Bureau op dit punt – zelfstandig heeft beoordeeld of het merk elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 2.2bis lid 1, sub b, BVIE.

Middel III

18. Middel III voert diverse klachten van procedurele aard aan tegen de overwegingen van de Tweede Kamer (in de rov. 18-29 van het bestreden arrest) over de vraag of het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen voor lichtgekleurde veterlaarzen. Het middel voert aan – kort gezegd – dat de Tweede Kamer daarbij (i) buiten haar rechtsprekende bevoegdheid is getreden, (ii) de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen heeft miskend en een verrassingsbeslissing heeft gegeven, en (iii) tot feitelijke vaststellingen is gekomen op basis van stukken die in een ander kader aan haar zijn voorgelegd.

19. Deze klachten treffen geen doel.
In de procedure bij het Bureau heeft Van Haren aangevoerd dat het merk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen. In de procedure bij de Tweede Kamer heeft Van Haren haar betoog op dit punt nader onderbouwd, onder meer door het onderscheid tussen donkergekleurde en lichtgekleurde laarzen aan de orde te stellen. Deze nadere onderbouwing door Van Haren vormde geen nieuwe grond of nieuw verweer waarop de Tweede Kamer geen acht mocht slaan. Niet gezegd kan worden dat de Tweede Kamer buiten haar rechtsprekende bevoegdheid is getreden door de nadere onderbouwing door Van Haren in haar oordeelsvorming te betrekken.
Evenmin heeft de Tweede Kamer anderszins de grenzen van de rechtsstrijd tussen partijen miskend, een verrassingsbeslissing gegeven of processtukken gehanteerd in een ander kader dan aan haar is voorgelegd. Zoals weergegeven in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.22-4.23 is het door Van Haren aan de orde gestelde onderscheid tussen donkergekleurde en lichtgekleurde laarzen besproken op de mondelinge behandeling bij de Tweede Kamer. Aldus hebben partijen voldoende gelegenheid gehad zich uit te laten over dit onderscheid, welke gelegenheid partijen ook daadwerkelijk hebben benut.

Middel II, tweede klacht

20. De tweede klacht van middel II is gericht tegen het oordeel van de Tweede Kamer (in rov. 12 van het bestreden arrest) dat het positiemerk intrinsiek onderscheidend vermogen mist. Het middel

klaagt dat de Tweede Kamer heeft nagelaten concreet te onderzoeken of het merk voorafgaand aan de datum van het depot significant afweek van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector.

21. Art. 2.2bis lid 1, sub b, BVIE vormt de omzetting van art. 4 lid 1, sub b, Merkenrichtlijn[2] en moet worden uitgelegd met inachtneming van de daarop betrekking hebbende rechtspraak van het HvJEU.

22. Ter beantwoording van de vraag of een zogeheten vormmerk – een teken dat bestaat uit de vorm van de waar waarop het merk betrekking heeft – elk onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 4 lid 1, sub b, Merkenrichtlijn, moet volgens vaste rechtspraak van het HvJEU worden onderzocht of het teken op significante wijze afwijkt van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector.[3] Naar het oordeel van het Hof is niet voor redelijke twijfel vatbaar dat deze eis van 'significante afwijking' ook geldt voor een positiemerk zoals hier aan de orde, waarbij het teken geheel of gedeeltelijk bestaat in of samenvalt met de verschijningsvorm van de waar waarop het merk betrekking heeft. Het Hof ziet dan ook geen aanleiding om hierover een prejudiciële vraag voor te leggen aan het HvJEU.

23. De hiervoor in 20 weergegeven klacht mist feitelijke grondslag. In rov. 12 van het bestreden arrest heeft de Tweede Kamer overwogen dat zij zich schaart achter de overweging van het Bureau in de Beslissing (hiervoor in nr. 2, onder (v) a) weergegeven) dat er in de schoenindustrie een welbekende diversiteit is en dat het Bureau niet gelooft dat de relevante consument de gewoonte heeft om veronderstellingen te maken over de commerciële herkomst van veterlaarzen op basis van een geel (of anderszins gekleurd) stiksel op een zwarte (of anderszins gekleurde) welt. Daaraan heeft de Tweede Kamer in rov. 12 van het bestreden arrest toegevoegd dat de consument geen aannames doet over de herkomst van een schoen uitsluitend op basis van de positie, de vorm of de kleur van een simpel stiksel. In een en ander ligt besloten dat de Tweede Kamer concreet heeft onderzocht of het merk voorafgaand aan de datum van het depot significant afweek van de norm of van wat gangbaar is in de betrokken sector.

Middel I

24. Middel I is gericht tegen het oordeel van de Tweede Kamer (in rov. 29 van het bestreden arrest) dat nu het positiemerk niet is ingeburgerd voor toepassing op niet-donkergekleurde laarzen althans lichtgekleurde laarzen, het merk zal worden nietig verklaard op grond van art. 2.2bis lid 1, sub b, BVIE. Het middel klaagt dat de Tweede Kamer aldus art. 2.2bis lid 3 BVIE en het daaraan ten grondslag liggende art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn heeft geschonden. De vaststelling dat een merk onderscheidend vermogen heeft voor een van de waarschijnlijke verschijningsvormen, volstaat om te komen tot het oordeel dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, aldus de klacht.

25. Art. 2.2bis lid 3 BVIE vormt de omzetting van art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn.

26. De beoordeling van het middel moet geschieden met inachtneming van de volgende, door de Tweede Kamer (in de rov. 18-26 van het bestreden arrest) vastgestelde kenmerken van het voorliggende positiemerk:

---

[2] Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (herschikking), PbEU 2015, L 336/1.
[3] Zie bijvoorbeeld HvJEU 13 september 2018 (zaak C-26/17 P, Birkenstock), ECLI:EU:C:2018:714, punt 33, en HvJEU 8 oktober 2020 (zaak C-456/19, Östgötatrafiken), ECLI:EU:C:2020:813, punten 40-43.

(i) Het merk wordt uitsluitend gebruikt voor veterlaarzen.
(ii) De veterlaarzen kennen verschillende verschijningsvormen, kort gezegd: donkergekleurde en lichtgekleurde.
(iii) Naar het oordeel van de Tweede Kamer is het merk vóór de datum van de vordering tot nietigverklaring ingeburgerd voor donkergekleurde veterlaarzen.
(iv) Naar het oordeel van de Tweede Kamer is het merk vóór de datum van de vordering tot nietigverklaring niet ingeburgerd voor lichtgekleurde veterlaarzen.

27. Het middel stelt in wezen aan de orde of art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een merk dat is ingeschreven voor waren die verschillende verschijningsvormen kennen, pas door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen kan verkrijgen indien dit is aangetoond voor alle verschijningsvormen van die waren, of dat volstaat dat dit is aangetoond voor slechts één of enkele verschijningsvormen.

28. Indien de hiervoor in 27 bedoelde vraag aldus moet worden beantwoord dat – kort gezegd – inburgering is vereist voor alle verschijningsvormen van de waren, en de merkhouder deze inburgering niet kan aantonen, zou dit in beginsel – behoudens hetgeen hierna in 33-35 wordt overwogen naar aanleiding van middel IV – leiden tot algehele nietigheid van het merk. Gezegd zou kunnen worden dat een dergelijke uitkomst afbreuk doet aan de gerechtvaardigde bescherming van de merkhouder. Indien de hiervoor in 27 bedoelde vraag aldus moet worden beantwoord dat – kort gezegd – inburgering voor slechts één of enkele verschijningsvormen volstaat, zou de merkhouder in beginsel – wederom behoudens hetgeen hierna in 33-35 wordt overwogen naar aanleiding van middel IV – ook merkenrechtelijke bescherming genieten voor verschijningsvormen van zijn waren waarvoor het merk geen onderscheidend vermogen heeft verkregen. Gezegd zou kunnen worden dat een dergelijke uitkomst leidt tot een ongerechtvaardigde uitbreiding van het merkenrecht ten nadele van andere marktdeelnemers.

29. Het antwoord op de hiervoor in 27 bedoelde vraag kan niet zonder redelijke twijfel worden afgeleid uit de rechtspraak van het HvJEU. Het arrest *#darferdas?* van het HvJEU[4], waarop middel I een beroep doet, ziet op de situatie dat van een merk verschillende gebruiksvormen bestaan. In het onderhavige geval is sprake van één gebruiksvorm – te weten veterlaarzen – met verschillende verschijningsvormen, te weten donkergekleurde en lichtgekleurde veterlaarzen.

30. De vraag rijst of in dit verband betekenis toekomt aan het bepaalde in art. 7 en art. 21 Merkenrichtlijn – omgezet in onder meer art. 2.30nonies lid 3 BVIE – over partiële nietigverklaring van een merk, respectievelijk partiële vervallenverklaring van een merk, en de op die bepalingen betrekking hebbende rechtspraak van het HvJEU. Uit die rechtspraak zou kunnen worden afgeleid dat – in het kader van een vordering tot vervallenverklaring van een merk op de voet van art. 21 Merkenrichtlijn – slechts in het geval waarin sprake is van waren of diensten van een ruime categorie die onderverdeeld kan worden in verschillende zelfstandige subcategorieën, van de houder van het merk kan worden verlangd dat hij bewijst dat het merk normaal is gebruikt voor elk van deze subcategorieën, waarbij het relevante criterium om subcategorieën te identificeren bestaat in het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten.[5] Naar het oordeel van het Hof is echter redelijke twijfel mogelijk over de vraag of aan de art. 7 en 21 Merkenrichtlijn en de hiervoor bedoelde rechtspraak betekenis toekomt voor de uitleg van art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn en de toepassing daarvan op een geval als hier aan de orde.

[4] HvJEU 12 september 2019 (zaak C-541/18, #darferdas?), ECLI:EU:C:2019:725.
[5] Zie bijvoorbeeld HvJEU 22 oktober 2020 (gevoegde zaken C-720/18 en C-721/18, Ferrari), ECLI:EU:C:2020:854, punt 37-41.

31. Op grond van het vorenstaande ziet het Hof aanleiding een vraag van uitleg van art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn aan het HvJEU voor te leggen.

Middel IV

32. Middel IV keert zich tegen het oordeel van de Tweede Kamer (in rov. 29 van het bestreden arrest) dat ingevolge art. 2.30nonies lid 1 BVIE de nietigverklaring het merk in zijn geheel moet betreffen en dat partiële nietigverklaring niet mogelijk is. Het middel klaagt dat de Tweede Kamer heeft miskend dat art. 2.30nonies lid 3 BVIE de mogelijkheid kent van nietig- of vervallenverklaring van een merk voor een deel van de waren waarvoor dit merk is ingeschreven. De Tweede Kamer had de nietigverklaring moeten beperken tot de laarzen waarvoor het merk naar haar oordeel geen onderscheidend vermogen heeft verkregen, aldus de klacht.

33. Art. 2.30nonies lid 3 BVIE bevat de omzetting van de art. 7 (weigering van inschrijving en nietigverklaring) en 21 (vervallenverklaring) Merkenrichtlijn.

34. Airwair heeft slechts belang bij de behandeling van middel IV als art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn aldus moet worden uitgelegd dat – kort gezegd – inburgering is vereist voor alle verschijningsvormen van haar positiemerk, en Airwair deze inburgering niet kan aantonen. Nu het Hof over de uitleg van art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn een prejudiciële vraag voorlegt aan het HvJEU, zal het de behandeling van middel IV aanhouden.

35. Wel ziet het Hof aanleiding om aan zijn prejudiciële vraag over de uitleg van art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn een daarmee verband houdende vraag van uitleg van art. 7 Merkenrichtlijn toe te voegen. Er is immers redelijke twijfel mogelijk over het antwoord op de vraag of art. 7 Merkenrichtlijn – mede in het licht van de rechtspraak van het HvJEU over art. 21 Merkenrichtlijn[6] – aldus moet worden uitgelegd dat partiële nietigverklaring van een merk ook toepassing moet vinden indien een merk is ingeschreven voor waren die verschillende verschijningsvormen kennen, en de grond voor nietigheid slechts een deel van die verschijningsvormen betreft.

Ten aanzien van het verdere verloop van het geding

36. In hetgeen hiervoor in 25-31 en 33-35 is overwogen, ziet het Hof aanleiding de volgende prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJEU:

1. Moet art. 4 lid 4 Merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat een positiemerk als hier aan de orde pas door het gebruik dat ervan is gemaakt onderscheidend vermogen kan verkrijgen indien dit is aangetoond voor alle verschijningsvormen van de waren in de warencategorie waarvoor dat merk is ingeschreven, of volstaat dat dit is aangetoond voor een deel van die verschijningsvormen?

2. Moet art. 7 Merkenrichtlijn aldus worden uitgelegd dat partiële nietigverklaring van een merk ook toepassing moet vinden indien verschillende verschijningsvormen bestaan van de waren in de warencategorie waarvoor een positiemerk als hier aan de orde is ingeschreven, en de grond voor nietigheid slechts een deel van die verschijningsvormen betreft?

[6] HvJEU 22 oktober 2020 (gevoegde zaken C-720/18 en C-721/18, Ferrari), ECLI:EU:C:2020:854.

De Eerste Kamer van het Benelux-Gerechtshof

- verzoekt het HvJEU met betrekking tot de hiervoor onder 36 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
- houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het HvJEU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Aldus gewezen op 24 juni 2026 door M.V. Polak, tweede vicepresident, en V. van den Brink, T. Hoscheit, B. Wylleman en M.-C. Ernotte, raadsheren,

en uitgesproken ter openbare zitting op 8 juli 2026 door M.V. Polak, voornoemd, in aanwezigheid van B. J. Drijber, Advocaat-Generaal en A. van der Niet, griffier.

A. van der Niet
Griffier

M.V. Polak
Tweede vicepresident