

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/511931 / HA ZA 16-625

### Vonnis van 14 maart 2018

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar Italiaans recht **FOOTSIE S.R.L.**,  
gevestigd te Fusignano, Italië,
2. de rechtspersoon naar Italiaans recht **GOLD STAR S.R.L.**,  
gevestigd te San Mauro Pascoli, Italië,  
eiseressen,  
advocaat mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar Duits recht **BIRKENSTOCK SALES GMBH**,  
gevestigd te Vettelschoss, Duitsland,  
gedaagde,  
advocaat mr. M.C.H.I. van der Dussen te Utrecht.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Footsie resp. Goldstar en gezamenlijk als Footsie c.s.. Gedaagde zal verder Birkenstock genoemd worden.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 12 april 2016, met producties 1 tot en met 16;
  - de conclusie van antwoord van 20 juli 2016, met producties 1 tot en met 5;
  - het tussenvonnis van 3 augustus 2016 waarin een comparitie van partijen is bepaald;
  - het proces-verbaal van comparitie van 10 oktober 2016, de daarin genoemde gedingstukken (inclusief de door Footsie c.s. ter zitting overgelegde productie: een kopie van de Birkenstockcatalogus van 1979) en de ter gelegenheid van de comparitie overgelegde aantekeningen t.b.v. comparitie van de zijde van Footsie c.s. en de aantekeningen voor de comparitie van partijen van de zijde van Birkenstock;
  - de akte houdende uitlating eiseressen nav uitspraak GEA EU 9 november 2016 van de zijde van Footsie c.s. van 23 november 2016;
  - de akte uitlating arrest van het Gerecht eerste aanleg EU (vijfde kamer) van 9 november 2016 van de zijde van Birkenstock van 23 november 2016.
- 1.2. Het proces-verbaal van de comparitie is buiten aanwezigheid van partijen opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken over het proces-verbaal voor zover het feitelijke onjuistheden betreft. Birkenstock en Footsie c.s. hebben van deze gelegenheid gebruikgemaakt bij brief van 3 respectievelijk 4 november

2016. De brieven zijn aan het proces-verbaal gehecht en maken onderdeel uit van het procesdossier.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Footsie is een fabrikant van orthopedische schoenen, sandalen en slippers. De door Footsie gedreven onderneming is in 1979 gestart door Multimodex S.R.L., dat zich vanaf 1980 is gaan toeleggen op de productie en verhandeling van orthopedisch schoeisel. In 2007 is Multimodex door een fusie opgegaan in Footsie S.P.A., van welke onderneming Footsie sinds 2011 de rechtsoptvolgster is.

2.2. Gold Star is opgericht in 1987 als schoenenproducent en groothandelaar en produceert en verhandelt - evenals Footsie - (orthopedische) schoenen. Footsie en Goldstar zijn eigendom van dezelfde familie en bieden hun producten onder meer aan in de Benelux.

2.3. Tot de productlijn van Footsie c.s. behoren de orthopedische schoenen/sandalen/slippers van het model BIO. Voorbeelden van dit model zijn hieronder opgenomen:



2.4. In de gezamenlijke catalogus van Footsie c.s. is vanaf 2007 de volgende foto van het profiel van de zool van het model BIO opgenomen:

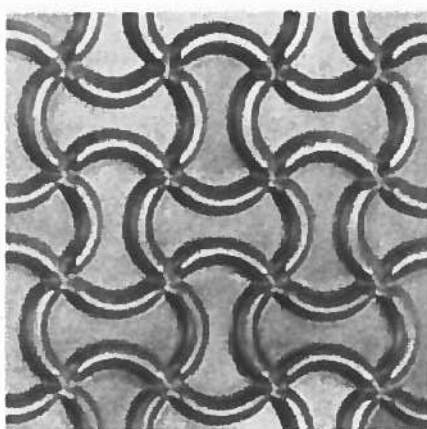


Particolare della suola in microporosa. Questo materiale è molto leggero, flessibile ed ha una buona ammortizzazione del peso corporeo.

Close up of the sole, made of micro-porous material. It's a very light-weight material and provides a good dumping of the bodyweight.

2.5. Birkenstock maakt onderdeel uit van het concern van Birkenstock GmbH & Co. KG, een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1774. Het Birkenstock-concern ontwikkelt, produceert en verkoopt onder andere (orthopedische) schoenen, sandalen en slippers. In al het Birkenstock-schoeisel is een door Birkenstock ontwikkeld anatomisch gevormd voetbed aanwezig.

2.6. Birkenstock is op basis van een internationale registratie met registratienummer IR 1132742 sedert 27 juni 2012 houdster van het onderstaande Benelux-merk voor waren in de klassen 10, 18 en 25 (hierna: het Birkenstock-merk):



2.7. Het Birkenstock-merk is in de voornoemde klassen ingeschreven voor de volgende waren:

*“10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; suture materials for operations; orthopaedic footwear, including orthopaedic footwear for rehabilitation, foot physiotherapy, therapy and other medical purposes, and parts therefor, including orthopaedic shoes, including orthopaedic shoes with footbeds or with orthopaedic foot supports and foot and shoe inserts, including orthopaedic foot supports and shoe inserts and parts therefor, including in the form of rigid thermoplastic inserts; shoe components and shoe fittings for orthopaedic shoe adaptation, in particular fittings, wedges, pads, inner soles, foam padding, foam pads and moulded shoe soles, including in the form of fully plastic inserts with orthopaedic footbeds of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; orthopaedic foot and shoe inserts; orthopaedic foot and shoe supports; orthopaedic footwear, in particular orthopaedic sandals and slippers; orthopaedic insoles, inserts, including inserts of plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures.*

*18 Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and included in this class; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; change purses; bags; handbags; document cases; waist pouches; garment bags for travel; key cases (leatherwear); beauty cases; toilet bags, vanity cases; travelling bags; rucksacks.*

---

25 *Clothing, headgear, footwear, including comfort footwear and footwear for work, leisure, health and sports, including sandals, gymnastic sandals, flip-flops, slippers, clogs, including with footbeds, in particular with anatomically moulded deep footbeds, foot supports and foot and shoe inserts, protective inserts; parts and fittings for the aforesaid footwear, namely footwear uppers, heel pieces, outsoles, inner soles, shoe bottom parts, including footbeds, foot supports; foot and shoe inserts, in particular with anatomically moulded deep footbeds, in particular of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including of elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; inner soles; footwear, namely shoes and sandals, boots, and parts and fittings for all the aforesaid goods, included in this class; belts; shawls; neckerchiefs."*

2.8. Birkenstock heeft het Birkenstock-merk ook als Uniemark voor al deze waren willen inschrijven, maar dat is door het EUIPO<sup>1</sup> bij beslissing van 29 augustus 2013 volledig geweigerd op de grond dat het ter inschrijving als merk aangeboden teken voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b UMVo. Bij beslissing van 15 mei 2014 heeft de Eerste Kamer van Beroep van het EUIPO deze weigering bevestigd.

2.9. Birkenstock heeft tegen de weigering beroep ingesteld bij het Gerecht van Eerste Aanleg (GvEA) van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Bij arrest van 9 november 2016<sup>2</sup> de beslissing van het EUIPO vernietigd, doch uitsluitend voor wat betreft de waren "*kunstledematen, -ogen en -tanden, hechtmateriaal, hechtmateriaal voor operatiedoeleinden, dierenhuiden en pelterijen*". Ten aanzien van alle overige waren, waaronder 'footwear', was ook het GvEA van oordeel dat het ter inschrijving als Uniemark aangeboden teken onderscheidend vermogen mist.

### 3. Het geschil

3.1. Footsie c.s. richten zich in deze procedure op de Benelux-inschrijving van het Birkenstock-merk. Zij vorderen dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. de inschrijving van het Birkenstock-merk, voor zover betrekking hebbend op de Benelux, nietig zal verklaren en zal bevelen dat deze registratie wordt geschrapt uit het Benelux merkenregister;
2. Birkenstock zal veroordelen in de (na)kosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Samengevat weergegeven, leggen Footsie c.s. aan deze vorderingen het volgende ten grondslag:

- Hoewel dat in de inschrijving niet is aangegeven, gaat het bij het het Birkenstock-merk om een vormmerk. Het merk bestaat immers uit de afbeelding van een reliëf (driedimensionaal patroon) dat op de zool van een schoen kan worden aangebracht;
- Dit reliëf kan bij gebreke aan onderscheidend vermogen niet als merk dienen, omdat de gemiddelde consument in de vorm van een product of een deel van een product niet een onderscheidingsteken ziet. Daar komt in dit geval bij dat veel meer

<sup>1</sup> European Union Intellectual Property Office

<sup>2</sup> T-579/14, ECLI:EU:T:2016:650

---

aanbieders het onderhavige reliëf voor schoenzolen gebruiken, zodat het Birkenstock-merk niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is;

- Nu het Birkenstock-merk ook niet door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen, moet het op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE<sup>3</sup> nietig worden verklaard.

3.3. Birkenstock voert gemotiveerd verweer.

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

#### 4. De beoordeling

##### Bevoegdheid

4.1. De rechtbank stelt allereerst vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE internationaal en relatief bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen nu geen van partijen in de Benelux is gevestigd.

##### Nietigheid volledige inschrijving?

4.2. De rechtbank begrijpt het hiervoor weergegeven petitum aldus dat Footsie c.s. in deze procedure nietigverklaring van het Birkenstock-merk vorderen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven, zulks op de grond dat het voor al deze waren het vereiste onderscheidend vermogen mist. In hun processtukken en ter comparitie hebben zij deze stelling echter uitsluitend nader uitgewerkt voor, kort gezegd, "(orthopedische) schoenen, al dan niet van leer" en daarmee nauw samenhangende waren, zoals onderdelen voor schoenen, inlegzolen e.d.. Voor alle overige waren, in het bijzonder de waren in klasse 18, hebben Footsie c.s. het door hen gestelde gebrek aan onderscheidend vermogen verder op geen enkele wijze nader toegelicht, waarbij wordt opgemerkt dat de enkele mededeling bij akte dat Footsie c.s. "de mening van het GvEA delen" daartoe niet volstaat. Bovendien valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, ook niet in te zien welk belang Footsie c.s. als fabrikanten en groothandelaren in schoenen hebben bij een nietigverklaring van het Birkenstock-merk voor de in klasse 10 genoemde chirurgische materialen en kunstledematen en voor de in klasse 18 genoemde waren als paraplu's, beauty cases en (rij)zweepjes.

4.3. Dit betekent dat de rechtbank de beoordeling of het Birkenstock-merk nietig moet worden verklaard, zal beperken tot de vraag of het Birkenstock-merk elk onderscheidend vermogen mist voor de volgende waren in de klasse 10 en 25:

(klasse 10): *orthopaedic footwear, including orthopaedic footwear for rehabilitation, foot physiotherapy, therapy and other medical purposes, and parts therefor, including orthopaedic shoes, including orthopaedic shoes with footbeds or with orthopaedic foot supports and foot and shoe inserts, including orthopaedic foot supports and shoe inserts and parts therefor, including in the form of rigid thermoplastic inserts; shoe components and shoe fittings for orthopaedic shoe adaptation, in particular fittings,*

<sup>3</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2007, 1.

---

*wedges, pads, inner soles, foam padding, foam pads and moulded shoe soles, including in the form of fully plastic inserts with orthopaedic footbeds of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; orthopaedic foot and shoe inserts; orthopaedic foot and shoe supports; orthopaedic footwear, in particular orthopaedic sandals and slippers; orthopaedic insoles, inserts, including inserts of plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures.*

*(klasse 25): footwear, including comfort footwear and footwear for work, leisure, health and sports, including sandals, gymnastic sandals, flip-flops, slippers, clogs, including with footbeds, in particular with anatomically moulded deep footbeds, foot supports and foot and shoe inserts, protective inserts; parts and fittings for the aforesaid footwear, namely footwear uppers, heel pieces, outsoles, inner soles, shoe bottom parts, including footbeds, foot supports; foot and shoe inserts, in particular with anatomically moulded deep footbeds, in particular of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including of elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; inner soles; footwear, namely shoes and sandals, boots, and parts and fittings for all the aforesaid goods.*

#### Onderscheidend vermogen Birkenstock-merk

4.4. De rechtbank merkt op dit punt meteen op dat het antwoord op deze vraag niet automatisch volgt uit het in r.o. 2.9. genoemde arrest van het GvEA naar aanleiding van de weigering van het EUIPO om het Birkenstock-merk ook als Uniemerkenrecht in te schrijven. Het Benelux-merkenrecht is immers een autonoom, nationaalrechtelijk systeem naast het systeem van het Uniemerkenrecht. De rechtbank dient zich dan ook een zelfstandig oordeel te vormen over het Birkenstock-merk, met in achtneming van de specifieke Benelux-elementen. Dit laat echter onverlet dat het materiële merkenrecht, waaronder het merkbegrip en de nietigheidsgonden, op grond van de Merkenrichtlijn in hoge mate is geharmoniseerd en dat de materiële bepalingen van de UMVo vrijwel identiek zijn aan de bepalingen in deze richtlijn. In beide gevallen ligt het primaat bij de invulling van deze bepalingen bij het HvJ EU. De beslissing van het GvEA is daarmee minst genomen wel richtinggevend in deze zaak.

4.5. Volgens vaste rechtspraak van het HvJ EU heeft een (Benelux-)merk onderscheidend vermogen indien het zich ertoe leent de waren waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en aldus van de waar van andere ondernemingen te onderscheiden. Of het merk deze herkomstfunctie kan vervullen dient daarbij telkens te worden beoordeeld aan de hand van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is verricht en uitgaande van de perceptie van het merk door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten.<sup>4</sup>

4.6. Deze criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen zijn van toepassing op alle categorieën merken, derhalve niet alleen op (traditionele) woord- en beeldmerken die bestaan uit een van het uiterlijk van de waar onafhankelijk teken, maar ook

<sup>4</sup> HvJEU 18 juni 2002, C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (Philips / Remington) en HvJ EU 29 april 2004, C-456/01 (Henkel / BHIM).

voor bijvoorbeeld driedimensionale merken die juist wel geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de (verpakking van de) waar. Tegelijkertijd geldt voor deze laatste categorie dat de gemiddelde consument niet gewend is de herkomst van waren zonder enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit (een deel van) de waar of de verpakking.<sup>5</sup> Merken die geheel of gedeeltelijk samenvallen met het uiterlijk van de waar zullen derhalve minder snel als herkomstaanduiding worden herkend. Volgens het HvJ EU moet daarom voor een dergelijk merk de lat hoger worden gelegd, in die zin dat het alleen dan het vereiste onderscheidend vermogen heeft als het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is.<sup>6</sup> Deze strengere maatstaf geldt voor alle merken die niet bestaan in een van (een deel van) het uiterlijk van de waar onafhankelijk teken, zoals een beeldmerk dat bestaat uit een tweedimensionale afbeelding van de waar<sup>7</sup> of een teken dat bestaat in een patroon dat is toegepast op het oppervlak van een waar.<sup>8</sup>

4.7. Naar het oordeel van de rechtbank is met het Birkenstock-merk dit laatste aan de orde. De aangevallen merkregistratie toont immers een grafische voorstelling van golvende lijnen die elkaar zodanig kruisen dat een patroon ontstaat dat zich horizontaal en verticaal herhaalt. Dat de afbeelding een vierkante vorm heeft, is daarbij zonder betekenis nu uit de inschrijving niet blijkt dat dit onderdeel is van het teken. De rechtbank wijst er daarbij op dat ter zitting namens Birkenstock ook uitdrukkelijk is bevestigd dat uitsluitend bedoeld is "het bottenvormige patroon" als zodanig als merk te registreren. De inschrijving laat aldus een patroon zien dat in alle richtingen oneindig kan worden voortgezet en daarmee is het zonder meer geschikt om te worden toegepast op de oppervlakten van (onderdelen van) de in deze zaak relevante waren, te weten - heel kort gezegd - schoenen. De rechtbank merkt daarbij op dat de weergave van het Birkenstock-merk door de daarin gebruikte schaduwen en belijning ook een driedimensionaal gebruik van dit patroon toelaat, zodat het ook als profiel op de zool van een schoen kan dienen.

4.8. Dit betekent dat aan het Birkenstock-merk voor de hier aan de orde zijnde waren uit de klassen 10 en 25 alleen onderscheidend vermogen kan worden toegekend, indien kan worden gezegd dat het geclaimde patroon significant afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Dit is naar het oordeel van de rechtbank echter niet het geval. Zoals ook door het GvEA is overwogen (r.o. 131 tot en met 134), gaat het hier om een eenvoudig patroon, dat wordt gevormd door golvende lijnen die elkaar herhaaldelijk kruisen. De door dit teken opgeroepen totaalindruk is banaal en geeft niet meer weer dan de som van de bestanddelen ervan. Patronen die op een oppervlak worden toegepast kenmerken zich door een oneindig aantal verschillende dessins en het Birkenstock-merk is ten opzichte van al die andere dessins niet zodanig bijzonder of zodanig afwijkend dat het voor de gemiddelde consument de essentiële functie van herkomstaanduiding kan vervullen. Dat Birkenstock de enige dan wel de eerste in de sector zou zijn die het onderhavige oppervlakpatroon in de Benelux (heeft) gebruikt, doet - daargelaten of dit juist is - bij die stand van zaken niet ter zake. Hetzelfde geldt voor het mede in dit verband door Birkenstock ingebrachte gedeelte van een marktonderzoek uit 2014 (productie GP4). Dit rapport zegt immers hooguit iets over de hierna te bespreken vraag of het door haar geclaimde patroon na inschrijving door inburgering alsnog onderscheidend vermogen heeft verworven. Of dit

<sup>5</sup> HvJ EU 7 oktober 2004, C-136/02 (Mag Instruments / BHIM) en HvJEU 22 juni 2006, C-25/05 P, ECLI:EU:C:2006:422 (Storck / BHIM).

<sup>6</sup> HvJEU 12 januari 2006, C-173/04 (Deutsche SiSi-Werke / BHIM).

<sup>7</sup> HvJEU 22 juni 2006, C-25/05 P, ECLI:EU:C:2006:422 (Storck / BHIM).

<sup>8</sup> HvJEU 9 oktober 2002, T-36/01, EU:T:2002:245 (Glaverbel / BHIM).

---

zo is, zal hierna nader aan de orde komen. Het kan echter niet afdoen aan de conclusie dat het patroon vanwege, kort gezegd, de banale totaalindruk van huis uit niet in staat is de voor een geldig merkrecht vereiste herkomstfunctie te vervullen.

#### Onderscheidend vermogen door inburgering?

4.9. Nu uit het voorgaande volgt dat het Birkenstock-merk het vereiste onderscheidend vermogen ontbeert, kan het op grond van artikel 2:28 lid 2 jo artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE alleen nog aan nietigverklaring ontkomen indien moet worden geoordeeld dat het na inschrijving door gebruik alsnog als herkomstaanduiding is ingeburgerd. Birkenstock heeft hier (subsidiar) uitdrukkelijk een beroep op gedaan. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.10. Bij de beoordeling of een merk na inschrijving is ingeburgerd, moeten alle factoren worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk voor het in aanmerking komend publiek alsnog geschikt is geworden om de betrokken waren te onderscheiden van de waren van andere ondernemingen. In aanmerking komende factoren bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen kunnen zijn het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, het percentage van het in aanmerking komende publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen.<sup>9</sup> In geval van een Benelux-merk dient inburgering gesteld en eventueel aangetoond te worden voor het gehele gedeelte van het Benelux-gebied waar een nietigheidsgrond bestaat.<sup>10</sup> In het onderhavige geval is dat de gehele Benelux.

4.11. Tegen deze achtergrond moet het beroep van Birkenstock op inburgering worden verworpen. Birkenstock heeft dit beroep slechts onderbouwd met het hiervoor reeds genoemde gedeelte uit een marktonderzoek uit 2014, waarin valt te lezen dat 46% van de Nederlandse respondenten op de vraag (vraag 25) "*what do you think, what product characteristics describe a BIRKENSTOCK sandal or a BIRKENSTOCK shoe best?*" heeft geantwoord: "*shoe sole with the special pattern*". Dit is echter reeds daarom onvoldoende om tot inburgering te kunnen concluderen nu deze vraag uitsluitend aan Nederlanders is voorgelegd. Waar Birkenstock zelf heeft benadrukt dat zij ook in België grote verkoopcijfers behaalt, is dit (gedeelte van) het onderzoek dan ook niet representatief voor de Benelux. Daar komt bij dat, naar Birkenstock ter zitting desgevraagd heeft bevestigd, de respondenten bij de beantwoording van vraag 25 dienden te kiezen uit elf, door Birkenstock zelf gegeven kenmerken van haar schoenen, waaronder de "*shoe sole with the special pattern*". Vraag 25 is daarmee niet gericht geweest op spontane herkenning, zodat het percentage van 46% ook los van de representativiteit van het onderzoek niet de conclusie rechtvaardigt dat een substantieel deel van het relevante publiek het Birkenstock-merk direct in verband brengt met Birkenstock.

4.12. De slotsom uit al het voorgaande moet daarmee zijn dat de onder 1 van het petitum gevorderde nietigverklaring van het Birkenstock merk voor toewijzing gereed ligt, met dien verstande dat deze nietigverklaring zal worden beperkt tot de in r.o. 4.3 genoemde waren.

<sup>9</sup> HvJEU 4 mei 1999, C-108/97, ECLI:EU:C:1999:230 (Chiemsee), r.o. 49 en 59.

<sup>10</sup> HvJEU 7 september 2006, C-108/05, ECLI:EU:C:2006:530 (Bovemij / Benelux Merkenbureau), r.o. 20 en 23.



---

### Proceskosten

4.13. Birkenstock zal als de in het ongelijk gestelde partij dienen te worden verwezen in de proceskosten. Nu Birkenstock heeft erkend dat deze nietigheidsprocedure dient te worden aangemerkt als een vooruitgeschoven inbreukverweer en daarnaast ook geen bezwaren heeft geuit tegen de door Footsie c.s. overgelegde kostenopgaves, zal de rechtbank deze kosten op de voet van artikel 1019h Rv begroten op € 15.467,91, inclusief een bedrag van € 94,08 aan dagvaardingskosten en een bedrag van € 619,- aan griffierecht.

4.14. Voor een veroordeling van Birkenstock in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert.<sup>11</sup>

### Uitvoerbaar bij voorraadverklaring

4.15. De rechtbank zal de nietigverklaring van het Birkenstock-merk en de doorhaling daarvan in de registers niet uitvoerbaar bij voorraad verklaren. De nietigverklaring is immers van declaratoire aard, waarmee het zich niet leent voor uitvoerbaar bij voorraadverklaring.<sup>12</sup> Tegen uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het bevel tot doorhaling bestaat een wettelijk beletsel, nu artikel 1.14 sub b BVIE bepaalt dat een doorhaling pas kan worden uitgevoerd indien tegen de gerechtelijke uitspraak waarbij die doorhaling werd bevolen, geen rechtsmiddel meer openstaat.

## **5. De beslissing**

### De rechtbank

5.1. verklaart nietig het Benelux-gedeelte van de internationale merkregistratie van het beeldmerk met registratienummer IR 1132742, voor zover dit merk in klasse 10 is ingeschreven voor de waren:

*orthopaedic footwear, including orthopaedic footwear for rehabilitation, foot physiotherapy, therapy and other medical purposes, and parts therefor, including orthopaedic shoes, including orthopaedic shoes with footbeds or with orthopaedic foot supports and foot and shoe inserts, including orthopaedic foot supports and shoe inserts and parts therefor, including in the form of rigid thermoplastic inserts; shoe components and shoe fittings for orthopaedic shoe adaptation, in particular fittings, wedges, pads, inner soles, foam padding, foam pads and moulded shoe soles, including in the form of fully plastic inserts with orthopaedic footbeds of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; orthopaedic foot and shoe inserts; orthopaedic foot and shoe supports; orthopaedic footwear, in particular orthopaedic sandals and slippers; orthopaedic insoles, inserts, including inserts of plastic, latex or foamed plastic materials, including being elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures;*  
en voor zover dit merk in klasse 25 is ingeschreven voor de waren:

*footwear, including comfort footwear and footwear for work, leisure, health and sports, including sandals, gymnastic sandals, flip-flops, slippers, clogs, including with footbeds, in particular with anatomically moulded deep footbeds, foot supports and foot and shoe inserts, protective inserts; parts and fittings for the aforesaid footwear, namely footwear*

<sup>11</sup> HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116.

<sup>12</sup> HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1815, r.o. 3.10.2.

---

*uppers, heel pieces, outsoles, inner soles, shoe bottom parts, including footbeds, foot supports; foot and shoe inserts, in particular with anatomically moulded deep footbeds, in particular of natural cork, thermal cork, plastic, latex or foamed plastic materials, including of elastic compounds of cork latex mixtures or plastic cork mixtures; inner soles; footwear, namely shoes and sandals, boots, and parts and fittings for all the aforesaid goods.*

5.2. beveelt dat het voornoemde merk voor deze waren in klasse 10 en klasse 25 wordt doorgehaald in het Benelux merkenregister;

5.3. veroordeelt Birkenstock in de proceskosten, aan de zijde van Footsie c.s. tot op heden begroot op € 15.467,91;

5.4. verklaart dit vonnis voor wat betreft deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. van Dorp en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.

