

Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de ‘zaklampenzaak’ (Mag Instrument/Edco)

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, 'Nog een gedachte naar aanleiding van de conclusie van A-G Verkade in de 'zaklampenzaak' (Mag Instrument/Edco)', IEF 100049.

1. Op 8 juli jl. heeft A-G Verkade conclusie genomen in de ‘zaklampenzaak’ (Mag Instrument/Edco).¹ In cassatie staan vragen met een auteursrechtelijke- en merkenrechtelijke grondslag centraal en een vraag met betrekking tot het leerstuk van de slaafse nabootsing. Ik beperk mij in deze korte bijdrage tot een bespreking van de slaafse-nabootsings-vraag.

2. Die vraag heeft betrekking op het per 1 december 2003 schrappen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW. In die bepaling was een samenloopverbod opgenomen: nabootsing van modelrechtelijk te beschermen vormgeving kon alleen bestreden worden met een modelrecht en niet met een beroep op art. 6:162 BW. Op dit samenloopverbod, aanvankelijk een hoeksteen van de BTMW, is in de loop der tijd kritiek geuit. De wetgever heeft de implementatie van de Modellenrichtlijn aangegrepen om art. 14 lid 8 (oud) BTMW te schrappen. Dat betekent dat de producent (hierna belanghebbende genoemd) die geen modelrecht (meer) heeft sinds 1 december 2003 weer een beroep kan doen op de slaafse nabootsings-jurisprudentie van de Hoge Raad. Dit is tot uitdrukking gebracht in de woorden ‘Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad’ in de aanhef van art. 3:16 lid 1 BVIE. Men zou kunnen spreken van een herlevend onrechtmatige daadsrecht.²

3. Levert dat geen overgangsrechtelijke problemen op? Met name dient daarbij gedacht te worden aan de concurrent die voor 1 december 2003 (ten tijde van het samenloopverbod en dus – zoals A-G Verkade het noemt

- rechtens correct) het product van belanghebbende is gaan nabootsen. Mag die concurrent na het schrappen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW doorgaan met de exploitatie van het product of kan dit hem met de per 1 december 2003 heropende mogelijkheid tot bestrijding van nabootsingshandelingen via art. 6:162 BW met succes door belanghebbende worden verboden?³

4. Met Verkade ben ik van mening dat het onredelijk zou zijn als de concurrent met zijn exploitatie van het nagemaakte product zou moeten stoppen. Meer concreet: het gaat niet aan bevoegdheden te verkorten van hen die – rechtens correct – het gelijke(nde) product zijn gaan (na-)maken, en daartoe allicht investeringen hebben gedaan (conclusie A-G nr. 4.51.5). Wij verschillen ‘slechts’ van mening over de wijze waarop dit resultaat bereikt kan worden. Verkade ziet genoeg ruimte om deze kwestie onder het bereik van overgangsartikel IV van het Protocol 2002 te laten vallen, terwijl ondergetekende die ruimte niet ziet maar via een analogische toepassing van even bedoelde bepaling (of via een andere regel van (ongeschreven) overgangsrecht) tot hetzelfde resultaat komt, te weten dat voor 1 december 2003 begonnen handelingen niet door een verbod ex art. 6:162 BW getroffen kunnen worden. Omdat niet gesproken kan worden van een ‘acte clair’ of een ‘acte éclairé’ heeft A-G Verkade geconcludeerd tot het stellen van prejudiciële vragen aan het BenGH (zie nr. 4.54).

¹ Zie IEF 9934 en B9 9927.

² Zie uitvoerig de conclusie van A-G Verkade nr. 4.48 e.v.

³ Ik laat hier onbesproken de vraag of na de invoering van de art. 6:193a-j BW (OHP-regels) het slaafs nabootsen van andermans producten nog wel onder de werkingssfeer van art. 6:162 BW valt. Zie over deze kwestie mijn noot onder HvJ 14 januari 2010, IER 2010/42, p. 312 (Wetbewerbscentrale/Plus) en Visser NJB 2011, p. 978.

5. Ik laat die vragen hier verder rusten. Er is iets anders dat ik onder de aandacht wil brengen. Zowel Verkade als ondergetekende zijn er (impliciet) vanuit gegaan dat de belanghebbende per 1 december 2003 een actie ex art. 6:162 BW toekomt. Maar – zo vraag ik mij (bij nader inzien) af – is dat ook daadwerkelijk het geval? Aan belanghebbende komt immers pas een slaafse-nabootsings-actie ex art. 6:162 BW toe wanneer zijn product een eigen plaats op de markt heeft (ook wel onderscheidend vermogen genoemd). Welnu is dat in casu het geval? Dat hangt af van het antwoord op de vraag welk tijdstip beslissend is voor de vaststelling van het onderscheidend vermogen van het product. Is dat het tijdstip dat tussen 1 januari 1975 en 1 december 2003 ligt waarop de nabootsing op de markt verscheen of het tijdstip waarop de slaafse-nabootsings-actie ex art. 6:162 BW van belanghebbende is ontstaan, te weten 1 december 2003?

6. In een ‘normale nabootsingszaak’ (waarin de nabootsingshandelingen na 1 december 2003 zijn begonnen) meen ik dat beslissend is het tijdstip waarop de nabootsing op de markt verschijnt. Maar is dat in het geval de nabootsingshandelingen voor 1 december 2003 zijn begonnen ook het beslissende tijdstip? Daar ben ik eerlijk gezegd niet zeker van en wel om de doodeenvoudige reden dat er op dat tijdstip (door het samenloopverbod van art. 14 lid 8 (oud) BTMW) geen actie uit art. 6:162 BW mogelijk was. Kan aan dat tijdstip dan wel beslissende betekenis worden toegekend? Onder die bijzondere omstandigheid lijkt het gerechtvaardigd om van de hoofdregel af te wijken en 1 december 2003 als beslissend tijdstip te hanteren.⁴ Het tijdstip waarop de art. 6:162 BW-actie is ontstaan.

7. De vraag welk tijdstip beslissend is, is een vraag van nationaal Nederlands recht en dient door de Hoge Raad beantwoord te worden. Indien de Hoge Raad 1 december 2003 inderdaad als het beslissende tijdstip zou aanmerken, dan dient geconcludeerd te worden dat het product van belanghebbende geen eigen plaats op de markt heeft, omdat zijn concurrent de nagebootste

producten op 1 december 2003 eveneens op de markt heeft verhandeld. Aan belanghebbende komt dan geen slaafse-nabootsings-vordering toe (dat is dan het ten deze na 1 december 2003 geldende recht; zie conclusie A-G Verkade nr. 4.46). Aan de hierboven besproken overgangsrechtelijke problematiek komen wij dan evenmin toe. Die problematiek speelt dan – als ik het goed zie – domweg niet en dat betekent dat ook geen prejudiciële vragen aan het BenGH gesteld hoeven te worden over de reikwijdte van overgangsartikel IV van het Protocol 2002.⁵ Indien de Hoge Raad echter van oordeel zou zijn dat het tijdstip waarop de nabootsing tussen 1 januari 1975 en 1 december 2003 op de markt verscheen beslissend is, komt belanghebbende wel een slaafse-nabootsings-vordering toe en zijn de prejudiciële vragen aan het BenGH op zijn plaats.

Paul Geerts

Annen, 8 augustus 2011

⁴ De hoofdregel is ook van toepassing op de situatie dat belanghebbende zijn product in de periode tussen 1 januari 1975 en 1 december 2003 op de markt heeft gebracht (en dat uiteraard nog steeds wordt verhandeld), maar dat product door een concurrent pas na 1 december 2003 wordt nagebootst.

⁵ Bovendien moet ik dan mijn verwijt inslikken dat de Beneluxwetgever verzuimd heeft een overgangsregeling te treffen voor de gevolgen van het schrappen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW.

