

Paul Geerts' en Rogier de Vreys noot onder All-round/Simstars

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, Noot onder Hoge Raad 19 mei 2017 (Allround/Simstars); [IEF 17090](#); eerder gepubliceerd in IER 2017/39.

1. Dit is een belangrijk arrest. In het arrest geeft de Hoge Raad een vrij uitgebreid overzicht van de regels die gelden in het slaafse-nabootsingsleerstuk. Sommige van die regels komen bekend voor, andere regels heeft de Hoge Raad nog niet eerder (zo duidelijk) geformuleerd.

2. Een belangrijk punt uit het arrest is wat ons betreft dat de Hoge Raad bevestigt dat het slaafse-nabootsingsleerstuk nog springlevend is. Hoewel dit punt niet expliciet aan de Hoge Raad is voorgelegd lezen wij het arrest zo dat hij niet wil weten van enige negatieve reflexwerking van de invoering van de Gemeenschapsmodellenverordening in 2002. Zowel Visser als Verkade hebben voor het aannemen van die negatieve reflexwerking gepleit.¹

3. In zijn *Ars Aequi*-noot onder het onderhavige arrest betwijfelt Visser of de Hoge Raad zich over deze negatieve reflexwerking heeft willen uitspreken. Zijn twijfel delen wij niet. De Hoge Raad overweegt – net zoals in zijn *Lego*-arrest uit 2009² – uitdrukkelijk dat “ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet *langer* [curs., PG/RdV] wordt

¹ D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk* (BJU: Den Haag 2004), p. 38-39 en Feer Verkade, *Bescherming door art. 6:162 BW tegen nabootsing na verval van modelrecht?* in *gIElen*-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 369-385. Zie ook Hof Den Haag 22 juli 2014, IER 2014/62 (*Basil/Burgers*). Geerts heeft zich verzet tegen het aannemen van die negatieve reflexwerking. Zie onder meer zijn bijdrage aan de *gIElen*-bundel.

² HR 20 november 2009, IER 2010/16 (*Lego*).

beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom ...”. Daaraan voegt hij toe: “Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen”. De formulering van de Hoge Raad is wat ons betreft glashelder en laat geen ruimte voor twijfel: het op art. 6:162 BW gestoelde slaafse nabootsingsleerstuk beschermt tegen onnodig verwarringsgevaar ook wanneer het stoffelijke product niet langer beschermd wordt door een IE-recht, waaronder begrepen het driejarige niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel.

4. Interessant is ook dat de Hoge Raad (voor zover wij weten voor het eerst) uitdrukkelijk overweegt dat het slaafse nabootsingsleerstuk strookt met art. 10bis UvP (of VvP); r.o. 3.4.1 en 3.4.5. Gielen heeft dat altijd verdedigd.³ Aangespoord

³ Ch. Gielen, ‘Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging’, in: *Een eigen, oorspronkelijk karakter* (DeLex: Amsterdam 2007), p. 100. In die zin ook: Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BV7194 (*Blond Amsterdam/Xenos*). Overigens heeft de Hoge Raad in zijn *Mag/Edco* arrest beslist dat aan art. 10bis UvP geen rechtstreekse werking toekomt; HR 28 oktober 2011, IER 2014/2.

door A-G Van Peurseem in zijn conclusie bij het onderhavige arrest, heeft de Hoge Raad dit nu bevestigd. Wel is het goed om nog even te benadrukken dat men niet *nodeloos of onnodig* verwarring mag veroorzaken. Dat betekent dat in het geval de verwarring wordt veroorzaakt door de vormgeving die de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de producten bepalen, er geen sprake is van een vorm van oneerlijke mededinging. Op punten die door de deugdelijkheid en bruikbaarheid worden bepaald is er vrijheid van kopie. Hierna in nr. 15 komt art. 10bis UvP opnieuw ter sprake.

Eigen gezicht op de markt

5. Om voor de bescherming van art. 6:162 BW in aanmerking te komen moet het eisende product een zeker onderscheidend vermogen hebben. De Hoge Raad spreekt in vaste jurisprudentie van het innemen van een 'eigen plaats' op de relevante markt.⁴ Wat opvalt is dat hij in het onderhavige arrest consequent spreekt over een 'eigen gezicht' op de relevante markt.⁵ Of ons hoogste rechtscollege met

⁴ HR 21 december 1956, NJ 1960/414 (*Drukasbak*).

⁵ Consequent omdat in HR 17 april 2015, NJ 2015/291, IER 2015/57 (*Simba/Hasbro*) de Hoge Raad nog spreekt over het 'eigen gezicht' van het product en 'de eigen plaats in de markt' daarvan (r.o. 3.7.2). De term 'eigen gezicht' is in slaafse-na bootsingszaken overigens al eerder in lagere jurisprudentie gebruikt. Zie onder meer: Vrz. Rb. Amsterdam 14 juni 2011, IEF 9795 (*Hema/Albert Heijn*); Hof Den Haag 28 mei 2013 (*All Round/Dutch Designz*); Rb. Den Haag 26 april 2017, IEF 16747 (*Ontel/Tel Sell*). In zijn conclusie bij het onderhavige arrest gebruikt A-G Van Peurseem die term ook. Als alternatief voor die term gebruikt hij ook de term 'eigen gezicht', 'onderscheidend vermogen' en 'eigen positie'.

dit verschil in terminologie een subtiel verschil in de aan te leggen maatstaf heeft willen aanbrengen, blijft gissen. Wij denken eerlijk gezegd dat dit niet het geval is en dat het verschil in terminologie kan worden verklaard door het feit dat de Hoge Raad in r.o. 3.5.2 beslist dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel er op zichzelf niet toe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht op de markt heeft (zie hierna nr. 12). Waar het om ging en nog steeds om gaat is of de uiterlijke verschijningsvorm van het product zich onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel 'het Umfeld' genoemd); r.o. 3.4.2. De term 'eigen gezicht' brengt dat net even iets beter tot uitdrukking dan de term 'eigen plaats'.

6. Wel aardig is erop te wijzen dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest verlangt dat de uiterlijke verschijningsvorm van het product *zich onderscheidt* van andere, gelijksoortige producten op die markt. Als wij ons niet vergissen is dat een onsje minder dan het *zich aanmerkelijk onderscheiden* dat de Hoge Raad in zijn *Drukasbak*-arrest als beschermingsdrempel heeft gehanteerd.⁶ De lat lijkt door de Hoge Raad dus iets lager gelegd te zijn. Voldoende is dat het product zich onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. Van de partij die het product op de markt brengt kan dus niet (meer) worden verlangd dat zij aantoonst dat haar product zich *aanmerkelijk* onderscheidt.

7. In r.o. 3.4.2 beslist de Hoge Raad verder dat de mate waarin het product zich dient

⁶ HR 21 december 1956, NJ 1960/414 (*Drukasbak*).

te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsing ervaar een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, onder meer afhankelijk van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden. Een begrijpelijke regel. Immers, in een dicht of druk Umfeld zullen kleine verschillen in vormgeving nu eenmaal minder snel opvallen dan in een minder druk bezet Umfeld.⁷

8. Uit het *Plastic stapelschalen*-arrest kan worden afgeleid dat bij de beantwoording van de vraag of een product een eigen gezicht op de markt heeft, het product alleen vergeleken moet worden met producten uit het Umfeld die uit hetzelfde materiaal bestaan als het nagebootste product.⁸ Wat opvalt is dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest in r.o. 3.4.2 (maar liefst drie keer) spreekt over 'gelijksoortige producten'. De term 'gelijksoortige producten' is ruimer dan de term 'producten die bestaan uit hetzelfde materiaal'. Een glazen stapelschaal kan immers als een gelijksoortig product als een plastic stapelschaal worden beschouwd. Dat zou dus betekenen dat het Umfeld waarmee het eisende product vergeleken moet worden, ruimer is dan uit het *Plastic stapelschalen*-arrest lijkt te volgen.

9. Helemaal zeker hiervan zijn wij echter niet, want de Hoge Raad spreekt over

⁷ Zie voor een mooi voorbeeld van een druk bezet Umfeld de *Basil/Burgers*-zaak; Hof Den Haag 22 juli 2014, *IER* 2014/62 en Rb. Den Haag 16 december 2015, *IER* 2016/34.

⁸ HR 15 maart 1968, *NJ* 1968/268 (*Plastic stapelschalen*).

gelijksoortige producten 'op de desbetreffende markt' (ook wel: 'die markt' of 'de markt'). Wanneer nu de Hoge Raad 'de desbetreffende markt' eng opvat en de markt van plastic stapelschalen beperkt tot de markt van plastic stapelschalen en dus niet opvat als de markt van stapelschalen (ongeacht uit welk materiaal zij gemaakt zijn), dan blijft van het door ons veronderstelde ruimere Umfeld waarmee het product vergeleken moet worden niets meer over. Het blijft dus gissen of de Hoge Raad is teruggekomen op zijn *Plastic stapelschalen*-arrest.

10. Mocht dat inderdaad het geval zijn of in de toekomst alsnog gebeuren, dan zouden wij dat niet betreuren. Het is immers een beetje gek een plastic stapelschaal een eigen gezicht te geven, terwijl er al een glazen schaal op de markt is die er precies op lijkt. Vooral omdat de 'rechthebbende van de glazen schaal' de fabrikant van de identieke plastic stapelschaal kan verbieden om die schaal op de markt te brengen, omdat verwarringsgevaar te duchten is. Dit punt lijkt overigens sterk op de problematiek die in het modellenrecht (momenteel) speelt.⁹

11. Hoe dat verder ook zij, begrijpelijk en logisch vinden wij ook de regel (r.o. 3.5.2) dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel *op zichzelf* niet ertoe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht op de markt heeft.¹⁰ Die factoren kunnen

⁹ Zie HvJ EU 13 mei 2015, *IER* 2015/48, p. 325, m.nt. Hartman (*Group Nivelles/BHIM*), welke kwestie aan het HvJ EU is voorgelegd.

¹⁰ Gielen/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2017, nr. 723. In Hof Arnhem-Leeuwarden 27 augustus 2013, *IEF*

onder omstandigheden natuurlijk wel een aanwijzing zijn voor het feit dat het product een eigen gezicht op de markt heeft, maar doorslaggevend zijn ze niet. Waar het uitsluitend om gaat is de uiterlijke verschijningsvorm van het product. Die moet verschillen met de rest van de markt.

12. Met de beslissing dat het product een eigen gezicht in de markt moet hebben op het moment dat de nabootsing verschijnt (r.o. 3.4.2) en de regel dat het eigen gezicht kan afnemen, en zelfs verdwijnen naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven (r.o. 3.4.3; een soort ‘verwatering’ dus), stemmen wij ook graag in. Met die regels werd in de literatuur en lagere jurisprudentie al gewerkt.¹¹ Voor de rechtszekerheid is van belang te weten dat de Hoge Raad daaraan nu zijn zegen heeft gegeven. Bedoelde regels komen overigens bekend voor: zij gelden ook in het merkenrecht.

13. Net als de merkhouders die ervoor moeten zorgen dat zijn merk niet tot soortnaam wordt,¹² moet de partij die het product op de markt brengt zich redelijkerwijs voldoende inspannen om ervoor te zorgen dat haar ‘eigen gezicht niet verwaterd’ wordt. Welke mate van inspanning van de

betrokken partij kan worden gevergd hangt van de omstandigheden van het geval af. Over het algemeen kan echter niet worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel; r.o. 3.4.3.

14. ‘Rechthebbenden op een eigen gezicht’ zijn dus gewaarschuwd. Zij moeten zich voldoende inspannen (door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen) om ervoor te zorgen dat hun product het eigen gezicht op de markt niet verliest. Hoewel zij niet tegen elke nabootsing hoeven op te treden, doen zij er wel verstandig aan om – zoals Visser in zijn *Ars Aequi*-noot terecht opmerkt – in ieder geval tegen de grote nabootsers op te treden. Daar moeten zij goed van doordrongen zijn.

(Nodeloze) verwarring

15. Het belangrijkste nieuws dat dit arrest brengt ziet echter op de nadere uitleg van het verwarringsbegrip. Duidelijk is nu dat dit zowel directe als indirecte verwarring omvat.¹³ De Hoge Raad heeft hiermee een einde gemaakt aan een in de literatuur omstreden punt. Zie voor een weergave van die discussie de conclusie van A-G Van Peursem nr. 2.20.¹⁴

12988 (KMG/VDV) had het hof die regel al aangenomen. Dat die regel nog geen gemeengoed was blijkt bijvoorbeeld uit Rb. Groningen 21 november 2012, IEF 12088 (Roessink/Rodachair).

11 Zie voor vindplaatsen Gielen/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2017, nr. 723.

12 HvJ EU 6 maart 2014, BIE 2014/18, m.nt. Cohen Jehoram, IER 2014/50, m.nt. Geerts (Backaldrin/Pfahn Bachmittel).

13 “Partijen hebben getwist over de in aanmerking te nemen verwarringssoort: herkomst- of productverwarring. Het hof merkt in dit verband op dat art. 6:162 BW, mede geleet op de algemene formulering van art. 10bis van het Unieverdrag van Parijs, geacht moet worden bescherming te bieden tegen beide vormen van verwarring.” Zie ook Verkade 1986, nr. 25(b); de Vrey, *Towards a European Unfair Competition Law; A Clash Between Legal Families* (diss. 2005), p. 125-126; Gielen, Spoor-bundel 2007, p. 103; Gielen/Geerts, op.cit. XI.2.723.

16. De Hoge Raad herhaalt in r.o. 3.4.4 zijn in het *Rummikub*-arrest gegeven regel dat bij de beoordeling of sprake is van nodeloze verwarring de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de producten meestal niet naast elkaar ziet, beslissend is.¹⁵ In diezelfde rechtsoverweging benadrukt ons hoogste rechtscollege dat het dus gaat om de invloed van de gelijkenis op de *aankoopbeslissing* van de consument. De Hoge Raad lijkt hier aan te haken bij het geharmoniseerde (ongeoorloofde) mededingingsrecht (meer specifiek de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken), waar de beïnvloeding van het gedrag van de consument eveneens centraal staat. Daarmee bevestigt de Hoge Raad – ons inziens terecht – dat het leerstuk van de slaafse nabootsing niet alleen de (economische) belangen van concurrerende ondernemingen beschermt, maar mede op de bescherming van de belangen van de consument ziet. Een punt waarvoor de Hoge Raad in zijn *Simba/Hasbro*-arrest (waar het ging om de vraag of het nodeloos wekken van verwarringsgevaar als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden), geen oog heeft gehad.¹⁶ Dat is opvallend. Hiermee suggereren wij overigens op geen enkele wijze dat de Hoge Raad in het onderhavige arrest ten opzichte van het

¹⁴ Zie ook Verkade 1986, nr. 25(b); de Vrey, op.cit., p. 125-126; Gielen, Spoor-bundel 2007, p. 103; Gielen/Geerts, op.cit, XI.2.723 en het al eerder genoemde *Blond Amsterdam/Xenos*-arrest van het Hof 's-Hertogenbosch.

¹⁵ HR 7 juni 1991, *NJ* 1992/392.

¹⁶ HR 17 april 2015, *NJ* 2015/291, m.nt. Verkade, *IER* 2015/56, m.nt. Geerts.

Simba/Hasbro-arrest een 'omslag' heeft gemaakt. Die kwestie speelde in de onderhavige zaak domweg niet. Bovendien is het zo dat niet de Hoge Raad maar het HvJ EU uiteindelijk moet beslissen of het wekken van nodeloze verwarring als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden.

17. In r.o. 3.4.4. gaat de Hoge Raad in op de verwarringstoets. Voor het gemak geven wij hieronder de tekst nogmaals weer:

“De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrucken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop ('post sale') zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten.”

18. Deze tekst is niet helemaal duidelijk maar wij lezen die als volgt. Bij de verwarringstoets – waarbij bepalend is de vraag of de consument bij het nemen van zijn aankoopbeslissing wordt beïnvloed – dient men alle relevante omstandigheden van het geval te betrekken. Afhankelijk van

de omstandigheden *kan* daarbij van belang zijn (maar het is niet altijd, als regel, van belang):

- de uit de Arubaanse merkenzaak *Bigott-Batco/Doucal*¹⁷ afkomstige regel dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil;
- het gevaar van ‘post sale’ confusion;¹⁸
- dat de consument (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn; en
- de verpakking van de diverse producten (wij lezen: het product van de eisende en gedaagde partij).

19. De Hoge Raad oordeelt dus enkel dat post sale confusion, niet zichtbare onderdelen en de (afwijkende) verpakking, een rol kunnen spelen bij de vraag of de consument in verwarring raakt. Niet duidelijk is onder welke omstandigheden dit dan zou kunnen gebeuren. Is een duidelijke disclaimer voldoende? Of – zoals Visser suggereert¹⁹ – gebruik van zeer afwijkende kleuren op de verpakking? Voor wat betreft disclaimers en afwijkende kleuren zouden wij terughoudendheid willen betrachten en niet te snel willen aannemen dat daardoor het

¹⁷ HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2889, *IER* 1999/29 (p. 161) (*Bigott-Batco/Doucal*).

¹⁸ Ten aanzien van de post sale confusion wijkt de Hoge Raad af van de conclusie van de A-G van Peurseem. Deze meent dat er geen plaats is voor bescherming tegen dit soort verwarring omdat de Hoge Raad in het *Rummikub*-arrest heeft geoordeeld dat de vraag is hoe het *kopend* publiek de producten beschouwt.

¹⁹ D.J.G. Visser, *Verwarring en verwatering bij sieraden*, *Ars Aequi* juni 2017, p. 537-538.

verwarringsgevaar weggenomen wordt. Centraal en doorslaggevend is wat ons betreft de gelijkheid van beide producten. Niet voor niets is een standaardregel van de Hoge Raad dat de nabootsende concurrent verplicht is *alles* te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van zijn product, *mogelijk en nodig* is om te voorkomen dat door *de gelijkheid van beide producten* gevaar voor verwarring ontstaat.

20. Tenslotte nog een enkele opmerking over de maatman in het slaafse nabootsingsleerstuk. Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (vgl. o.a. het *Rummikub*-arrest) dat dit betreft het “weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet”. Het Hof Den Bosch ging, in de eerder genoemde *Blond*-zaak, echter uit van de “*gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten*”. Wij zouden graag een lans willen breken voor toepassing van deze welbekende *Gut Springenheide*-consument in het slaafse nabootsingsrecht. Binnen het geharmoniseerde Europese oneerlijke mededingingsrecht (handelspraktijken en reclame), waar in dit arrest de Hoge Raad zelfs bij aansluit (‘aankoopbeslissing’), geldt deze maatman al jaren. Ook in het merkenrecht, waar verwarring evenals bij de slaafse nabootsing een kernbegrip is, geldt deze maatman. Waarom dan nog steeds bij de slaafse nabootsing aansluiten bij de afwijkende, gedateerde definitie voor de maatman afkomstig uit de (oude) HR-rechtspraak.