

Reclamerecht en oneerlijke mededinging

IER 2017/39

HOGE RAAD (CIVIELE KAMER)

19 mei 2017

(E.J. Numann, G. Snijders, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en M.J. Kroeze)

m.nt. P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey

Allround/Simstars

Zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden.

Art. 6:162 BW

nr. 16/01404

RvdW 2017/586

NJB 2017/1187

ECLI:NL:HR:2017:938

ECLI:NL:PHR:2017:102

in de zaak van

ALL ROUND COMPANY SUPPORT B.V., gevestigd te Veldhoven, eiseres tot cassatie, hierna: All Round

advocaat: mr. A.M. van Aerde

tegen

SIMSTARS INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Vught, verweerster in cassatie, hierna: Simstars,

advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch

1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. de vonnissen in de zaak C/05/254996/HA ZA 13-782/709 van de rechtbank Gelderland van 12 maart 2014, 4 juni 2014 en 16 juli 2014;
- b. het arrest in de zaak 200.155.255 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 november 2015.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft All Round beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

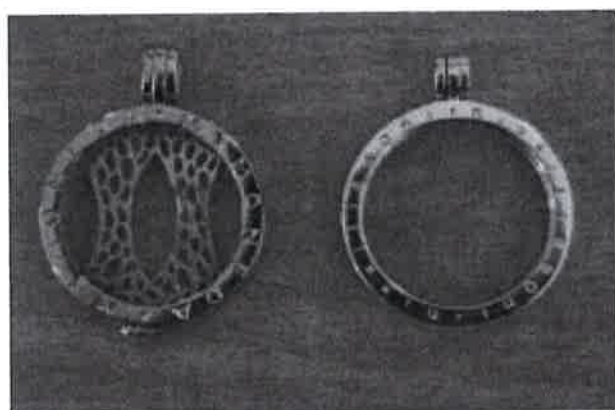
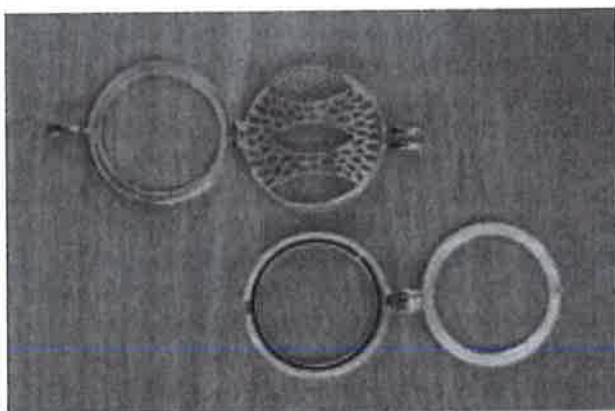
Simstars heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem strekt tot verwerping van het cassatieberoep. De advocaat van All Round heeft bij brief van 3 maart 2017 op die conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

- (i) All Round brengt sinds 2009 onder de naam 'Mi Moneda' een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit een hanger in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten of schijven. De hanger (hierna: Mi Moneda-hanger) bestaat uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt of schijf in te plaatsen.
- (ii) Simstars brengt sinds februari 2012 onder de merknaam 'Nikki Lissoni' een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit soortgelijke hangers in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten of schijven. De hanger (hierna: Nikki Lissoni-hanger) bestaat eveneens uit twee door een scharnier verbonden delen en kan ook worden geopend om er een verwisselbare munt of schijf in te plaatsen.
- (iii) De Mi Moneda-hanger en de Nikki Lissoni-hanger zien eruit als volgt, waarbij de Mi Moneda-hanger in de eerste afbeelding links en in de tweede afbeelding boven is afgebeeld, en de Nikki Lissoni-hanger rechts, respectievelijk onder:



- (iv) All Round heeft Simstars gesommeerd om de verhandeling van de Nikki Lissoni-hangers per direct te staken, aangezien deze hangers onrechtmatige slaafse nabootsing zouden zijn van de Mi Moneda-hanger. Simstars heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

3.2.1 In dit geding vordert All Round onder meer een bevel tot staking van iedere slaafse nabootsing van de Mi Moneda-hanger, met nevenvorderingen. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.

3.2.2 Het hof heeft de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd. Het heeft zijn oordeel gebaseerd op twee zelfstandig dragende gronden, te weten (i) dat All Round niet heeft aangetoond dat de Mi Moneda-hanger een eigen gezicht had op de markt toen Simstars de Nikki Lissoni-hanger in 2012 op de markt bracht (rov. 4.6-4.8), en (ii) dat Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermindering van verwarring andere keuzes te maken (rov. 4.9-4.10). Het hof heeft daartoe onder meer overwogen:

"4.6 (...) Het betoog van All Round kan in zoverre worden gevolgd dat bij het bepalen van de eigen plaats van de "Mi Moneda" hanger op de markt, de op de markt aanwezige producten van anderen dan die van Simstars die moeten worden beschouwd als onrechtmatige, slaafse nabootsing van de "Mi Moneda" hanger niet tot het zogenaamde "Umfeld" dienen te worden gerekend. De slaafse nabootsing van dergelijke producten van derden behoeft niet te zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en kan aannemelijk worden gemaakt in de procedure tegen de gedaagde. Daarvoor dient de eiser wel te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken dat de producten van deze derden (...) moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsing van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsing te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. All Round heeft noch voldaan aan de eerste voorwaarde, noch aan de tweede. Haar uitwerking van de stelling dat de genoemde hangers slaafse nabootsing zijn, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch te summier. Wat betreft de tegen de eventuele slaafse nabootsing genomen acties heeft All Round zich er op beroepen dat zij in rechte met succes is opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz B.V. en de auteursrechtinbreuken van Kannai International B.V., maar daarbij ging het niet om de hier bedoelde hangers. All Round heeft voorts betoogd dat zij aan vier ondernemingen een sommatie heeft gestuurd in verband met slaafse nabootsing van haar munten en haar hangers, waarna deze ondernemingen de verhandelingen van de producten hebben gestaakt. Slechts één van deze brieven heeft kennelijk betrekking op een van de hier bedoelde hangers, te weten de Eligio Moneda; voor de overige brieven is dat onduidelijk nu All Round daarover niets heeft gesteld. Deze initiatieven zijn onvoldoende om van de overige vijf (...) producten, die op de markt worden gebracht door ondernemingen die All Round kennelijk nog niet heeft aangeschreven, te kunnen aannemen dat zij als slaafse na-

bootsingen voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing moeten blijven.

(...)

4.8 (...)

De door All Round gestelde populariteit van de "Mi Moneda"-hanger onder consumenten en nationale en internationale sterren en in de media en het marktleiderschap van All Round – los van het feit dat deze stellingen na betwisting niet voldoende zijn uitgewerkt – kunnen niet bijdragen aan hetgeen hier wordt getoetst, te weten dat een product zich door zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van de rest van de markt. (...)

4.9 Verder overweegt het hof dat voor zover All Round betoogt dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden geabstraheerd van het opengewerkte verbindingsdeel aan de achterzijde van de hanger, zij daarmee miskent dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de in het geding zijnde producten. Die totaalindruk wordt naar het oordeel van het hof onder meer bepaald door het direct opvallende verbindingsdeel aan de achterzijde van de "Mi Moneda"-hanger. Dat dit verbindingsdeel niet zichtbaar is van de voorzijde als de hanger is gevuld met een munt of schijf doet daar niet aan af. De hanger zal immers voorafgaand aan de aankoop ook worden getoond zonder munt of schijf en wordt ook op het internet zo aangeboden (...). Het verbindingsdeel is ook als de hanger gevuld is zichtbaar aan de achterzijde en is bovendien zichtbaar bij het wisselen van de munt of schijf.

4.10 Ten slotte overweegt het hof mede op basis van zijn eigen waarneming van de hangers dat, ook al zou aan de "Mi Moneda"-hanger voldoende onderscheidend vermogen toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring met de "Nikki Lissoni"-hanger is. De "Mi Moneda"-hanger heeft een opvallend opengewerkt verbindingsdeel aan de achterzijde, terwijl de "Nikki Lissoni"-hanger geen verbindingsdeel aan de achterzijde heeft. Verder scharniert de "Mi Moneda"-hanger aan de onderzijde met een buiten de ring uitstekend scharnier en de "Nikki Lissoni"-hanger aan de bovenzijde met een in de ring geïntegreerd scharnier. Ten slotte heeft de "Mi Moneda"-hanger door de afwerking van het metaal, de gebruikte letters en de vormgeving van het verbindingsdeel een enigszins nostalgische uitstraling, terwijl de "Nikki Lissoni"-hanger een modernere uitstraling heeft. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Dat betekent dat Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van verwarring andere keuzes te maken dan All Round heeft gemaakt. Aannemelijk is dat de consument die besluit tot aankoop van een hanger, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen bij de waarneming van de hanger die zij wil kopen, zal opmerken."

3.3.1 Onderdeel 1 is gericht tegen de rov. 4.6-4.8 en bevat verschillende klachten tegen het oordeel dat de Mi

Moneda-hanger geen eigen plaats had op de markt ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger in februari 2012. Het onderdeel stelt onder meer aan de orde: de mate van inspanning die van een eiser geleverd kan worden om slaafse nabootsingen van zijn product van de markt te weren teneinde met zijn eigen product onderscheidend te blijven (onderdelen 1.1 en 1.2) en de relevantie van het marktaandeel van het product van eiser in vergelijking met slaafse nabootsingen daarvan (onderdelen 1.3 en 1.4), respectievelijk de populariteit of bekendheid van zijn product (onderdeel 1.6).

3.3.2 Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel in de rov. 4.9 en 4.10 van het bestreden arrest dat, indien aan de Mi Moneda-hanger wel voldoende onderscheidend vermogen zou toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring is met de Nikki Lissoni-hanger. Het onderdeel stelt onder meer aan de orde of het bij de verwarringstoets kan gaan alleen om 'product'-verwarring, of ook om 'herkomst'-verwarring (onderdeel 2.1), of bij de beoordeling van de overeenkomsten en verschillen tussen de producten van eiser, respectievelijk gedaagde, ook betekenis toekomt aan de wijze waarop personen in de omgeving van de kopers van de producten deze waarnemen (zogenoemde 'post-sale confusion') (onderdeel 2.2) en of bij vergelijking van de producten meer gewicht moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming, dan aan de verschillen (onderdeel 2.3).

3.3.3 Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

Uitgangspunt

3.4.1 Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego)). Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Trb. 1980, 31, hierna: VvP) opgenomen verplichting voor de verdragslanden om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging, en uit dien hoofde te verbieden "alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent".

Eigen gezicht op de markt

3.4.2 Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich

in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel 'het Umfeld' genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsing ervaar een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.

3.4.3 Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen ('verwateren') naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsing van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevegd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsing van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevegd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsing op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (The Pirate Bay)).

(Nodeloze) verwarring

3.4.4 Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet (HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (Rummikub)). De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindraken 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.

3.4.5 Mede gelet op het hiervoor in 3.4.1 genoemde art. 10bis lid 3, onder 1, VvP, bestaat voorts geen aanleiding om onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring betrekking heeft op de producten zelf ('directe verwarring'), dan wel op hun herkomst ('indirecte verwarring'). Immers, zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstem-

mende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden. De oneerlijke mededinging waartegen de verdragslanden ingevolge art. 10bis lid 3, onder 1, VvP (en art. 2 lid 1 van de TRIPs-overeenkomst) bescherming dienen te verlenen, bestrijkt dienovereenkomstig verwarring zowel ten opzichte van de waren, als ten opzichte van "de inrichting (...) of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent".

Het middel

3.5.1 Ten aanzien van het vereiste van een 'eigen gezicht op de markt' heeft het hof geoordeeld dat All Round aannemelijk diende te maken dat de door Simstars genoemde producten uit het – ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger bestaande – 'Umfeld' slaafse nabootsing van haar Mi Moneda-hanger zijn, alsook dat zij zich voldoende heeft ingespannen de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsing te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.4.2 en 3.4.3 is overwogen, geeft dat oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel dat All Round aan geen van beide eisen heeft voldaan is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering. In zoverre falen de onderdelen.

Voor zover de onderdelen 1.1 en 1.2 tot uitgangspunt nemen dat het hof de eis heeft gesteld dat All Round ten aanzien van ieder met de Mi Moneda-hanger vergelijkbaar product aannemelijk diende te maken dat het om een slaafse nabootsing ging en alle nabootsende marktpartijen tegelijk in rechte had moeten betrekken, missen de onderdelen feitelijke grondslag, zodat zij in zoverre niet tot cassatie kunnen leiden. De door het hof gestelde eisen zien immers alleen op de door Simstars aangeduide producten. Verder heeft het hof niet aan All Round tegengeworpen dat zij de desbetreffende partijen niet alle in rechte heeft betrokken.

3.5.2 Ook de onderdelen 1.3, 1.4 en 1.6 zijn ongegrond. Zij miskennen dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel op zichzelf niet ertoe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk beoogt het verbod op slaafse nabootsing evenwel geen bescherming te bieden.

3.5.3 De overige klachten van onderdeel 1 kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechts-eenheid of de rechtsontwikkeling.

3.5.4 Onderdeel 2 behoeft geen verdere behandeling, nu de door onderdeel 1 tevergeefs bestreden oordelen de be-

slissing van het hof zelfstandig kunnen dragen. Onderdeel 3 heeft geen zelfstandige betekenis.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;
veroordeelt All Round in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Simstars begroot op € 856,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Noot

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 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 door A-G Van Peursem 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 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

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 *gElen-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 *gElen-bundel*.

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

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.

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-nabootsingszaken 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, IEF16747 (*Ontel/Tel Sell*). In zijn conclusie bij het onderhavige arrest gebruikt A-G Van Peursem die term ook. Als alternatief voor die term gebruikt hij ook de term ‘eigen gezicht’, ‘onderscheidend vermogen’ en ‘eigen positie’.

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

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 te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsing ervaar een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, onder meer afhangt 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 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 'recht-hebbende 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 lei-

den dat een product een eigen gezicht op de markt heeft.¹⁰ Die factoren kunnen 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 moet zorgen dat zijn merk niet tot soortnaam verwordt,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'. Welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden geleverd hangt van de omstandigheden van het geval af. Over het algemeen kan echter niet worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsing 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 weer-

7. Zie voor een mooi voorbeeld van een druk bezet Umfeld de *Basil/Burgerszaak*; 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*).

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 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.

gave van die discussie de conclusie van A-G Van Peursem nr. 2.20.¹⁴

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 *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 totaalindrukken 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 heeft 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 om-

standigheden 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 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?

P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey

¹⁴ Zie ook Verkade 1986, nr. 25(b); de Vrey, op.cit., p. 125-126; Gielen, Spoorbundel 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.

¹⁷ HR 16 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:2C2889, 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 Peursem. 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.