



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Motiveren in IE-zaken

Visser, D.J.G.

### Citation

Visser, D. J. G. (2011). *Motiveren in IE-zaken*. Amsterdam: deLex.  
Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/18700>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/18700>

**Note:** To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Motiveren in IE-zaken



# MOTIVEREN IN IE-ZAKEN

Een handleiding voor het motiveren van een  
beslissing in een eenvoudige IE-zaak

door

Dirk J.G. Visser

*hoogleraar intellectuele eigendomsrecht  
aan de Universiteit Leiden  
advocaat te Amsterdam*

deLex

De zogenaamde ‘meegroeikinderstoelen’ op het omslag zijn varianten op de Tripp Trapp-stoel van de Noorse ontwerper Peter Opsvik, die door sommige rechters *wel* en door andere *niet* als inbreukmakend op het auteursrecht werden aangemerkt. Enkele citaten uit een viertal verschillende beslissingen over deze Tripp Trapp-stoel zijn opgenomen in de bijlage. Een afbeelding van de originele Tripp Trapp-stoel is opgenomen op p. 46.

© 2011 D.J.G. Visser, Leiden/Amsterdam

Ontwerp omslag: rdesign®

Afbeelding p. 6.: Gerrit de Jager/ Doorzon B.V.

ISBN: 978-90-8692-033-4

NUR: 822

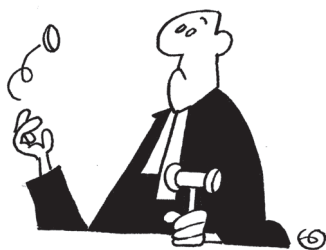
Uitgeverij deLex

[www.delex.nl](http://www.delex.nl)

## INHOUDSOPGAVE

---

1	Inleiding	7
	Motiveringsplicht	7
	Legitimatie en heuristiek	8
2	Motiveren in IE-zaken in de praktijk	11
3	Auteursrecht	13
4	Merkenrecht	21
5	Modellenrecht	33
6	Handelsnaamrecht	35
7	Onrechtmatige daad	39
8	Omgaan met publieksonderzoek en andere bewijsmiddelen	41
9	Samenvatting en conclusie	45
	Bijlage	47



## INLEIDING

---

### MOTIVERINGSPLICHT

Ieder vonnis moet deugdelijk zijn gemotiveerd. Er geldt immers een motiveringsplicht voor rechterlijke beslissingen, die gerekend wordt tot een van de grondbeginselen van een goede procesorde.<sup>1</sup> De motiveringsplicht is in de Grondwet en op verschillende andere plaatsen in de wet vastgelegd.<sup>2</sup> De Hoge Raad heeft bevestigd dat de motiveringsplicht ook geldt in kort geding, waarin de meeste intellectuele eigendomsrecht (hierna: IE) -zaken worden beslist. In de (octrooi-)zaak Vredo/Veenhuis overwoog de Hoge Raad<sup>3</sup>:

“Ook in kort geding gelden de grondbeginselen van een goede procesorde waartoe behoort dat elke rechterlijke beslissing tenminste zodanig moet worden gemotiveerd dat zij voldoende inzicht geeft in de daaraan ten grondslag liggende gedachtengang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden - in geval van openstaan van hogere voorzieningen: de hogere rechter daaronder begrepen - controleerbaar en aanvaardbaar te maken. Deze motiveringsplicht heeft uitdrukking gevonden in de art. 121 Grondwet (Gr.w), 20 Wet RO, 59 en 429k Rv; hoever zij gaat, hangt af van de omstandigheden van het geval”.

---

<sup>1</sup> Groene Kluwer rechtsvordering, aantekening 2 bij art. 30 Rv. (mr. E.M. Wesseling-van Gent).

<sup>2</sup> Art. 121 Gw: “Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak geschiedt in het openbaar”.

Art. 5 lid 1 R.O.: “Op straffe van nietigheid geschiedt de uitspraak van vonnissen en arresten in burgerlijke zaken en strafzaken in het openbaar *en bevatten deze beslissingen de gronden waarop zij berusten*”.

Art. 30 Rv.: “Vonnissen, arresten en beschikkingen *houden de gronden in waarop zij rusten*, tenzij uit de wet anders voortvloeit”.

Art. 230 lid 1 sub e Rv.: “Het vonnis vermeldt: [...] *de gronden van de beslissing*, waaronder begrepen de feiten waarop de beslissing rust;”.

<sup>3</sup> HR 4 juni 1993, LJN ZC0986, NJ 1993, 659 (Vredo/Veenhuis), ov. 3.4.

De aan de beslissing ‘ten grondslag liggende gedachtengang’ zou dus uit ieder vonnis kenbaar moeten zijn om de beslissing ‘controleerbaar en aanvaardbaar te maken’.

Is het in de praktijk zo dat de in het vonnis geformuleerde motivering ‘voldoende inzicht’ geeft in de door de rechter *daadwerkelijk* gevolgde gedachtengang? Het is de vraag of het mogelijk en nodig is daar een antwoord op te geven. Is het nodig de daadwerkelijke gedachtengang van de rechter te kennen om het vonnis als juist of acceptabel te kunnen aanvaarden? Controleerbaarheid en aanvaardbaarheid zijn belangrijk, maar misschien is daarvoor niet nodig te weten hoe de rechter echt tot zijn oordeel is gekomen. Als de rechter in werkelijkheid een muntje heeft opgegooid om te beslissen, maar vervolgens een motivering van de op die manier verkregen beslissing heeft geformuleerd waar geen speld tussen te krijgen is, willen we dat vermoedelijk liever niet weten, maar kunnen we met die beslissing prima leven (mogelijk vooral als we niet weten dat het zo gegaan is).

Voor Telders was dit aanleiding om de motivering van een vonnis te omschrijven als ‘vroom bedrog’.<sup>4</sup> De motivering is helemaal geen weergave van de werkelijke gedachtengang van de rechter. De rechter doet alleen maar net alsof dat zo is, omdat hij daar nu eenmaal (overigens ook in de ogen van Telders terecht) toe verplicht is. Telders wil in zijn artikel overigens niet meer betogen dan dat rechtsvinding geen simpele, logische en syllogistische redenering is van het type “regel (major) x feiten (minor) = beslissing”. Dit omdat de rechter de major en de minor eerst zelf moet selecteren, interpreteren en waarderen en daar geen logisch redeneerschema aan ten grondslag ligt.

### LEGITIMATIE EN HEURISTIEK

Het gaat hier om het verschil tussen de legitimatie, oftewel de motivering, en de heuristiek, oftewel het ‘vinden’ van het rechterlijk oordeel. Nieuwenhuis<sup>5</sup> heeft dit onderscheid op duidelijke wijze uit de doeken gedaan: het vinden van de beslissing en de argumenten daarvoor is iets anders dan het motiveren en legitimeren ervan. Iedereen lijkt het er echter wel

<sup>4</sup> B.M. Telders, ‘Rechtspraak en logica’, De Gids 1937, p. 103-112, Verzamelde geschriften I, Den Haag 1947, p. 159-167.

<sup>5</sup> J.H. Nieuwenhuis, ‘Legitimatie en heuristiek van het rechterlijk oordeel’, RM Themis 1976, p. 494-515.

over eens dat er een wisselwerking bestaat tussen het vinden enerzijds en het motiveren en legitimeren anderzijds.<sup>6</sup> Het heeft immers voor een rechter weinig nut om een beslissing te vinden die hij vervolgens niet blijkt te kunnen motiveren/legitimeren.<sup>7</sup> Rechters gebruiken in dit verband de fraaie uitdrukking 'wegschrijven', meestal in de zinsnede "Ik kreeg het niet weggeschreven". Dat betekent dat het niet lukte om de beslissing die de rechter aanvankelijk voor ogen stond sluitend te motiveren (in het licht van de bestaande regels). Dit is voor de rechter dan aanleiding om zijn beslissing te herzien en vormt daarmee een duidelijk voorbeeld van de wisselwerking tussen het vinden en het legitimeren van een beslissing.<sup>8</sup>

---

6 Zie hierover ook: F.J. de Jong, 'De motieven van den rechter en de motivering van het vonnis', NJB 26 april 1975, p. 541-547.

7 C.E. Smith, *Regels van rechtsvinding*, 2e druk, BJU 2007, p. 170.

8 Zie ook: D.J.G. Visser, 'De rechterlijke beslissing (in IE-zaken)', Bg 8189.



## MOTIVEREN IN IE-ZAKEN IN DE PRAKTIJK

---

In het vervolg van dit boekje wordt een beknopte handleiding gegeven voor het motiveren van een vonnis, een arrest of een conclusie in een eenvoudig IE-geschil. Uitgangspunt hierbij is dat het oordeel of wel of niet sprake is van IE-inbreuk in hoge mate subjectief is, ongeacht of het gaat om een beoordeling onder het merkenrecht, handelsnaamrecht, auteursrecht, modellenrecht of slaafse nabootsing.<sup>9</sup> Meestal zijn zowel voor de conclusie dat wél sprake als dat géén sprake is van IE-inbreuk goede argumenten te geven. Onderstaande handleiding kan daarom in bijna alle eenvoudige IE - 'lijkt het te veel?' - geschillen worden toegepast om een goed gemotiveerd vonnis of arrest op te stellen. In dit boekje wordt uitgegaan van hoe een feitenrechter zijn vonnis moet motiveren. Hier kan eenvoudig uit worden afgeleid hoe een processtuk moet worden ingericht om te trachten die feitenrechter zover te krijgen dat hij deze motivering overneemt.

De kernvraag die altijd beantwoord moet worden is: lijkt het te veel? Daarbij gaat het om de punten van overeenstemming en de punten van verschil zowel tussen het beweerdelijk beschermde object en het beweerdelijk inbreukmakend object als tussen deze beide objecten en 'de rest van de markt'.

De kern van de motivering van een vonnis of processtuk in een IE-geschil kan als volgt worden samengevat:

Is de conclusie 'inbreuk': benadruk de punten van overeenstemming (als opvallend, overheersend, in het oog springend) en benoem ze als beschermde kenmerken (nieuw / oorspronkelijk / creatief / onderscheidend) en benoem de punten van verschil als ondergeschikt of onopvallend. Is de conclusie 'geen inbreuk': benadruk de punten van verschil (als opvallend, overheersend, in het oog springend) en benoem de punten van overeenstemming als onbeschermde kenmerken (technisch bepaald /

---

<sup>9</sup> Het octrooirecht blijft in dit boekje buiten beschouwing.

beschrijvend / gebruikelijk (stijl, mode of trend)) of als ondergeschikt of onopvallend.

In veel IE-zaken, met name bij de bescherming van vormgeving, wordt tegelijk een beroep gedaan op auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht en/of slaafse nabootsing (onrechtmatige daad). Voor het oordeel dat sprake is van inbreuk of niet maakt het ingeroepen recht niet altijd veel verschil, maar in de motivering van een vonnis, een arrest of een conclusie dienen deze rechtsgronden altijd strikt te worden gescheiden. Ieder IE-recht kent zijn eigen terminologie en het is van belang dat steeds de juiste termen worden gebruikt.

## AUTEURSRECHT

---

### *Bescherming*

Een object komt in de praktijk in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming en wordt gekwalificeerd als ‘werk’ (van letterkunde, wetenschap of kunst) wanneer het blijkt geeft van een zekere mate van creativiteit die (in de ogen van de feitenrechter) bescherming verdient. Die mate van creativiteit wordt volgens het thans geldende criterium omschreven als ‘een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt’.<sup>10</sup> Dit ‘eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel’ wordt wel afgekort als ‘EOK & PS’.

De Hoge Raad heeft in zijn ‘Endstra-tapes arrest’<sup>11</sup> over de invulling van dit ‘EOK & PS’ overwogen:

‘dat het voortbrengsel een *eigen, oorspronkelijk karakter* moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm *niet ontleend* mag zijn aan die van een ander werk (vgl. art. 13 Aw). De eis dat het voortbrengsel het *persoonlijk stempel van de maker* moet dragen betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van *creatieve keuzes*, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen’(curs. toegevoegd).

‘Eigen, oorspronkelijk karakter’ betekent dus sinds dit Endstra-tapes arrest niet meer en niet minder dan *niet ontleend* aan het werk van een ander. ‘Niet ontleend’ betekent in ieder geval *niet gekopieerd* van iets dat al

---

<sup>10</sup> HR 5 januari 1991, LJN ZC0104, NJ 1991, 608 (Van Dale/Romme).

<sup>11</sup> HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008, 556 (Endstra/Nieuw Amsterdam; De Endstra Tapes), ov. 4.5.1.

bestond. Wanneer voldoende afstand wordt genomen van hetgeen reeds bestaat, waardoor geen sprake meer is van ontlening, maar van het maken van voldoende *creatieve keuzes* behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de feitenrechter. En daarmee komen we bij het tweede vereiste, dat van ‘het persoonlijk stempel van de maker’.

‘Het persoonlijk stempel van de maker’ is die mate van creativiteit die in de ogen van de feitenrechter bescherming verdient, omdat naar zijn oordeel sprake is van ‘een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest’. ‘Scheppende menselijke arbeid’, ‘creatieve keuzes’ en ‘voortbrengsel van de menselijke geest’ zijn allemaal synoniemen voor die mate van creativiteit die in de ogen van de feitenrechter bescherming verdient. De feitenrechter dient zijn oordeel dat sprake is van die mate van creativiteit dan ook bij voorkeur met gebruikmaking van die termen te onderbouwen.

Sinds medio 2009 is het ook mogelijk - en vermoedelijk in de toekomst in toenemende mate wenselijk - te verwijzen naar het Infopaq-arrest van het HvJ,<sup>12</sup> waaruit blijkt dat de auteursrechtelijke beschermingscriteria inmiddels Europees zijn geharmoniseerd. Dit arrest heeft betrekking op de vraag of een combinatie van elf woorden auteursrechtelijk beschermd kan zijn en biedt daarmee nog weinig aanknopingspunten voor bijvoorbeeld de bescherming van vormgeving. Maar de terminologie is in grote lijnen hetzelfde als die van het Endstra-arrest. Volgens het HvJ moet het gaan om “een schepping van de geest” (ov. 34), oftewel om “materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan” (ov. 37).<sup>13</sup> Losse woorden zijn niet auteursrechtelijk beschermd. “Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt” (ov. 45).

<sup>12</sup> HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, B9 8070 (Infopaq/Danske Dagblades Forening).

<sup>13</sup> Het vereiste van de “eigen intellectuele schepping van zijn auteur” heeft het Hof inmiddels herhaald in een arrest over de auteursrechtelijke bescherming van de grafische gebruikersinterface van een computerprogramma, HvJ 22 december 2010, C-393/09 (Softwarova), ov. 46. De terminologie is op zijn beurt weer afgeleid van art. 1.3 van Europese richtlijn 91/250 EEG betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's.

In de praktijk blijkt dat het oordeel dat wél sprake is van die mate van creativiteit die bescherming verdient wat de Hoge Raad betreft weinig tot geen onderbouwing nodig heeft. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een overweging van de Hoge Raad uit zijn Vijfspellen-arrest, over Jenga, een spel bestaande uit 64 identieke rechthoekige blokjes waarmee je een toren kan bouwen:

‘[Het oordeel van het Hof] berust op waarneming door het Hof van de ter Griffie [...] gedeponeerde uitvoering van Jenga. Kennelijk heeft het Hof geoordeeld dat degene die het spel waarneemt kan zien dat het uiterlijk voldoende oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Dit oordeel geeft niet van een onjuiste opvatting omtrent de vereiste oorspronkelijkheid blijk. Het is niet onbegrijpelijk en behoeft geen nadere motivering, in het bijzonder niet nu het hier gaat om een beslissing in kort geding.’<sup>14</sup>

Het Hof heeft waargenomen dat iemand die het waarneemt kan zien dat het beschermd is.<sup>15</sup> Dat is wat de Hoge Raad betreft voldoende. De Hoge Raad lijkt voor het níet aanwezig achten van auteursrechtelijke bescherming in het algemeen wat zwaardere eisen te stellen.

Hoe dit ook zij, ook bij het wél aanwezig achten van voldoende creativiteit wordt in het algemeen iets meer onderbouwing wenselijk geacht dan in het Vijfspellen-arrest ten aanzien van de Jenga-blokjes het geval was.

Het verdient echter aanbeveling om voorafgaand aan de motivering van het oordeel waarom wél of geen sprake is van voldoende creativiteit voor auteursrechtelijke bescherming altijd vooruit te kijken naar de vraag of het wenselijk is tot inbreuk te concluderen.

<sup>14</sup> HR 29 juni 2001, LJN AB2391, NJ 2001, 602 (MB c.s./Impag; vijf spellen-arrest).

<sup>15</sup> Zie ook: D.J.G. Visser, Het ABC van iedere IE-inbreuk, BJU 2004, p. 12.

*Inbreuk*

Het inbreukcriterium is in de Auteurswet vastgelegd in artikel 13 Auteurswet, maar wordt door de Hoge Raad tegenwoordig iets anders geformuleerd. Volgens de Hoge Raad gaat het erom:

‘of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate *de auteursrechtelijk beschermde trekken* van het eerdere werk vertoont dat de *totaalindrukken* die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een *zelfstandig werk* kan worden aangemerkt’ (*cursief toegevoegd*).<sup>16</sup>

Zoals uit deze formulering blijkt, gaat het bij de beantwoording van de inbreukvraag (ook weer) om de ‘auteursrechtelijk beschermde trekken’. Het is daarom dienstig om bij het omschrijven van die auteursrechtelijk beschermde trekken rekening te houden met de wenselijk geachte uitkomst; wel of geen inbreuk.

Immers, hoe meer auteursrechtelijk beschermde trekken beide objecten gemeen hebben, hoe voor de hand liggender het is om aan te nemen dat de totaalindrukken te weinig verschillen.

Omgekeerd geldt hetzelfde: hoe minder auteursrechtelijk beschermde trekken de objecten gemeen hebben, hoe minder het voor de hand ligt om te weinig verschillende totaalindrukken aan te nemen.

Het criterium is (negatief geformuleerd) ‘te weinig verschillen’ om geen inbreuk te zijn. Het normatieve sluitstuk is ‘het oordeel dat het [beweerdelijk inbreukmakende werk] [wel of niet] als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt’ en omvat op zich zelf geen inhoudelijke criteria. Ook het begrip ‘totaalindruk’ heeft weinig zelfstandige betekenis. De ‘totaalindruk’ is niet veel meer of minder dan de kwalificerende eigen waarneming door, zo men wil het ‘eindoordeel’ van de feitenrechter. Voor de goede orde moet hier nog wel bij worden opgemerkt dat alleen sterk overeenstemmende ‘totaalindrukken’ beslist niet voldoende zijn om tot inbreuk te concluderen. Voor zover die overeenstemmende ‘totaalindrukken’ namelijk niet het gevolg zijn van overeenstemmende auteursrechtelijk beschermde trekken, maar juist van niet beschermde trekken, is van inbreuk geen sprake. Een voorbeeld: de totaalindrukken van twee paperclips lijken heel

<sup>16</sup> HR 29 november 2002, LJN AE8456, NJ 2003, 17 (Accordo/Tros; Una voce particolare).

erg op elkaar. Maar die gelijkenis wordt volledig veroorzaakt door overeenstemmende trekken die niet auteursrechtelijk beschermd zijn.

De kern van de motivering van zowel de beschermings- als de inbreukvraag is dus het benoemen van de 'auteursrechtelijk beschermde trekken'. Populair gezegd: bij het benoemen van de auteursrechtelijk beschermde trekken bij de omschrijving van de feiten worden de konijnen in de hoge hoed gestopt die er bij de juridische beoordeling van de inbreukvraag uit worden getoverd.

Dit betekent dat bij het benoemen van de 'auteursrechtelijk beschermde trekken' goed gekeken moet worden naar de overeenstemmende trekken, oftewel de trekken die het beweerdelijk beschermde object en het beweerdelijk inbreukmakende object gemeen hebben.

Als de bedoeling is tot inbreuk te concluderen dan dienen zoveel mogelijk overeenstemmende trekken als 'auteursrechtelijk beschermde trekken' te worden benoemd. Omgekeerd, als de bedoeling is om niet op inbreuk uit te komen, dan moeten zo min mogelijk overeenstemmende trekken als 'auteursrechtelijk beschermde trekken' worden gekwalificeerd.

Verder moet bedacht worden dat een *combinatie* van op zich zelf gebruikelijke kenmerken als zodanig weer een auteursrechtelijk beschermd kenmerk kan zijn. Het is zelfs heel vaak zo dat juist een combinatie van bekende of voor de hand liggende elementen als voldoende creatief kan worden gekwalificeerd om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Indien men de conclusie wil onderbouwen dat sprake is van auteursrecht-inbreuk, dient men in de eerste plaats een groot aantal kleine of een klein aantal zeer in het oog springende overeenstemmende kenmerken als auteursrechtelijk beschermd te benoemen.

Nu is het zo dat kenmerken die *technisch bepaald* zijn, *gebruikelijk* zijn of door *mode* of *stijl* worden ‘gedicteerd’ niet als auteursrechtelijk beschermde trekken mogen worden aangemerkt:

“Het werkbegrip van de Auteurswet vindt [...] zijn begrenzing waar het eigen, oorspronkelijk karakter enkel datgene betreft wat *noodzakelijk* is voor het verkrijgen van een *technisch effect*”.<sup>17</sup>

“dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van *een nieuwe mode of stijl geen bescherming* krachtens auteurs- of modelrecht toekomt”.<sup>18</sup>

Het is overigens wél mogelijk om *verwarringwekkende stijlnabootsing* via de onrechtmatige daad te beschermen.<sup>19</sup> Binnen het auteursrecht kan dat echter niet. Zodra op enig kenmerk het etiket ‘stijl’ of ‘mode’ wordt geplakt dienen deze buiten beschouwing te blijven bij de auteursrechtelijke beoordeling. Als men een overeenstemmend functioneel kenmerk niet wil laten meewegen als inbreukmakend, kan men benadrukken dat het een technisch effect heeft. Als men het wel wil laten meewegen noemt men het *niet noodzakelijk* voor een technisch effect, omdat het ook anders kan.

Zo omschreef de Haagse rechtbank bepaalde aspecten van de bekende Tripp Trapp-meegroeikinderstoel als kenmerken van de “Scandinavische sobere stijl” en andere als ‘technisch bepaald’ om die kenmerken bij de inbreukvraag buiten beschouwing te laten en geen inbreuk aan te nemen.<sup>20</sup> Het Haagse hof concludeerde tot inbreuk, definieerde de stijl anders, zag geen technische noodzaak en benoemde meer punten van overeenstemming als auteursrechtelijke beschermde trekken.<sup>21</sup> Intussen motiveerde met minder verwijzing naar stijl en techniek de Haarlemse rechtbank ook een ruimere beschermingsomvang van diezelfde Tripp Trapp-stoel.<sup>22</sup> Het Amsterdamse hof vernietigde dat oordeel echter met een gemotiveerd standpunt over een beperktere beschermingsomvang, met veel verwijzingen naar stijl, techniek en functionaliteit.<sup>23</sup> In de bijlage

17 HR 16 juni 2006, LJN AU8940, NJ 2006, 585 (Lancôme/Kecofa), ov. 3.3.2.

18 HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax), ov. 3.4.

19 Gerechtshof Arnhem 6 maart 1979, AMR 1980, p. 98 BIE 1981, nr 18, p. 42 (Dick Bruna/Rolf).

20 Rechtbank 's-Gravenhage 7 februari 2007, B9 3423 (Stokke/Fikszo).

21 Gerechtshof 's-Gravenhage 30 juni 2009, B9 8029 en 5 oktober 2010, B9 9132 (Stokke/Fikszo).

22 Rechtbank Haarlem 7 januari 2009, B9 7465 (Stokke/H3 Products).

23 Gerechtshof Amsterdam 15 maart 2011, B9 9475 (Stokke/H3 Products).

bij deze handleiding is als voorbeeld een aantal citaten opgenomen uit dit viertal uitgebreid gemotiveerde verschillende Tripp Trapp-beslissingen.

De kenmerken die men als blijk van de vereiste creativiteit wenst te benoemen, kan men bijvoorbeeld beschrijven als ‘nieuw’, ‘verrassend’, ‘spannend’, ‘opvallend’, ‘in het oogspringend’, ‘ongebruikelijk’, ‘creatief’, ‘een spanningsveld creërend’, ‘intrigerend’ of met andere positief en objectief klinkende toevoegingen. Bij voorkeur dient geen gebruik te worden gemaakt van subjectief klinkende positieve kwalificaties, zoals ‘mooi’, omdat daarmee de indruk wordt gewekt dat de rechter te zeer zijn eigen subjectieve voorkeur laat spreken. Het iets afstandelijker klinkend ‘fraai’ kan in sommige gevallen vermoedelijk weer wel.

De ‘beschermd’ elementen dient men vervolgens, apart of als combinatie, te omschrijven als ‘blijkgevend van’ een ‘eigen, oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel van de maker’, waarbij de termen ‘creatieve keuze’ en ‘scheppende arbeid’ nog kunnen worden toegevoegd.<sup>24</sup> Hoe opvallender of hoe meer overeenstemmende trekken men als ‘creatief’ kan benoemen c.q. opsommen, hoe sterker het eindoordeel dat van auteursrechtinbreuk sprake is, oftewel ‘dat de totaalindrukken te weinig verschillen’, overkomt. Het kan ook dienstig zijn om die auteursrechtelijk beschermd overeenstemmende trekken te kwalificeren als ‘dominant’, ‘overheersend’, ‘in het oogspringend’ of ‘gezichtbepalend’ om de invloed op de totaalindruk te benadrukken.

Wanneer men de conclusie wil onderbouwen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake is, dan zou in theorie kunnen worden volstaan met de enkele constatering dat geen sprake is van overeenstemmende totaalindrukken. Dat is echter een niet erg bevredigend gemotiveerd oordeel. De kans lijkt aanzienlijk dat de Hoge Raad er geen genoegen mee zou nemen.

Het is beter om zich ook dan op de overeenstemmende trekken te concentreren en die als niet-auteursrechtelijk beschermd te kwalificeren. Men kan die overeenstemmende trekken benoemen als ‘technisch bepaald’, ‘gebruikelijk’, ‘reeds bekend’ of ‘bepaald door mode of door stijl’ of ‘voor de hand liggend’. Men kan ook negatievere termen gebruiken als ‘banaal’

<sup>24</sup> De termen ‘bewuste keuze’ of ‘creatieve coherentie’ dienen evenwel volledig te worden vermeden omdat de Hoge Raad daarvan heeft bepaald dat het juist geen vereisten voor auteursrechtelijke bescherming zijn. Zie HR 30 mei 2008, LJN BC2153, NJ 2008, 556 (Endstra/Nieuw Amsterdam; De Endstra Tapes), ov. 4.5.2.

of 'triviaal'. Ook over de *combinatie* van overeenstemmende trekken dient de feitenrechter zich in een afwijzend vonnis negatief uit te laten: ook die geeft *geen* blijk van creatieve keuzes of van scheppende arbeid.

Hoe opvallender of hoe meer overeenstemmende trekken de feitenrechter als 'niet-creatief' kan benoemen c.q. opsommen, hoe sterker zijn eindoordeel dat van auteursrechtinbreuk geen sprake is omdat 'de totaalindrukken te zeer verschillen' overkomt. Het kan ook dienstig zijn om die niet-beschermden overeenstemmende trekken te kwalificeren als 'dominant', 'overheersend', 'in het oogspringend' of 'gezichtbepalend' om de invloed op de totaalindruk te benadrukken.

Als deze benoeming van (niet-)auteursrechtelijk beschermden overeenstemmende trekken solide in elkaar zit en genoemde juiste termen en criteria bevat, is het oordeel goed gemotiveerd en in beginsel *cassatieproof*.

In auteursrechtzaken gaat het *niet* over het oordeel of de indruk van het *publiek* of enige andere 'maatman'. Het noemen van het (vermoedelijke) oordeel van het publiek of van enige andere maatman dient dan ook te worden vermeden. Het oordeel van een deskundige of kunstcriticus kan desgewenst worden aangehaald ter versterking van het eigen oordeel van de feitenrechter dat objectief sprake is van voldoende creativiteit of te veel overeenstemming, maar mag daar nooit rechtstreeks afhankelijk van worden gemaakt.

## MERKENRECHT

---

“Wanneer men het bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merken over de daarbij aan te leggen maatstaven eens is, wordt het resultaat van die beoordeling bepaald door de persoonlijke smaak. En omdat het spreekwoord wil, dat over smaak niet valt te twisten, heeft het in het algemeen weinig zin om opmerkingen te wijden aan het resultaat waartoe de Rechter – wederom bij aanvaarding en hantering van de juiste maatstaven – in het concrete geval bij zijn beoordeling is gekomen”.

E.A. van Nieuwenhoven Helbach in 1969 in een noot bij een arrest waarin werd aangenomen dat *Jurkaflex* geen inbreuk maakte op *Enkaflex*, maar *Jurkalon* wel op *Enkalon*.<sup>25</sup>

### *Geldigheid: onderscheidend vermogen*

In het merkenrecht gaat het om onderscheidingstekens, tekens die waren en diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming onderscheiden. Het object van bescherming wordt aangeduid als ‘merk’ en het beweerdelijk inbreukmakende object als ‘teken’. Een belangrijk formeel vereiste voor merkbescherming is een geldige merkinschrijving. Het belangrijkste materiële vereiste voor bescherming is (voldoende) ‘onderscheidend vermogen’. De feitenrechter moet vaststellen of het merk voldoende onderscheidend vermogen heeft. Het is belangrijk om te bedenken dat onderscheidend vermogen geen constante factor is: het kan door gebruik, met name door verworven bekendheid, toenemen. Dat verschijnsel heet ‘inburgering’. Onderscheidend vermogen kan ook afnemen doordat het merk of een sterk gelijkend teken door derden veel ‘ongestraft’ generiek is gebruikt, waardoor het merk in zekere mate het karakter van soort-aanduiding krijgt. Denk aan Linoleum, Luxaflex en Aspirine. Dat ver-

---

<sup>25</sup> Gerechtshof Den Haag 3 april 1968, BIE 1969, p. 169.

schijnsel heet ‘verwatering’ en in het ergste geval ‘verwording tot soort-aanduiding’.

Bij de boordeling van de geldigheid van het merk kan en moet de feiten-rechter rekening houden met het feit dat sinds 1996 merken door het merkenbureau<sup>26</sup> inhoudelijk op onderscheidendheid worden getoetst alvorens ze worden ingeschreven. Dat betekent dat de rechter bij een ná 1996 ingeschreven merk er desgewenst vanuit mag, en in sommige gevallen moet, gaan dat het merk geldig is. Dit doet overigens, behalve in gevallen waarin het teken echt identiek is aan het merk en het ook voor precies dezelfde waren wordt gebruikt, weinig af aan de beoordelingsvrijheid van de rechter, omdat hij de mogelijkheid heeft om de *beschermingsomvang* van een ingeschreven merk heel ruim of juist heel beperkt te achten.

Voor de beschermingsomvang geldt dat die samen met het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk kan toe- of afnemen, waardoor de rechter kan oordelen dat het merk inmiddels voldoende of juist te weinig onderscheidend vermogen heeft. Hoe bekender het merk, hoe minder eisen aan het inherente onderscheidend vermogen worden gesteld.

### *Woordmerken*

Voor *woordmerken* geldt dat ze niet te beschrijvend mogen zijn, tenzij die beschrijvendheid is overwonnen door inburgering, bijvoorbeeld door intensief gebruik, waardoor het publiek de betreffende beschrijvende woorden toch als onderscheidingsteken is gaan opvatten.

“De inschrijving van een woord als merk moet [...] worden geweigerd indien het in minstens één van de *potentiële betekenissen* een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt”.<sup>27</sup>

Bij woordelementen van merken is ‘beschrijvendheid’ de belangrijkste contra-indicatie voor bescherming. Als een woord beschrijvend is, is het in merkenrechtelijke zin niet onderscheidend. Wanneer een merk te beschrijvend is, is het niet geldig (dus nietig) of heeft het slechts een

<sup>26</sup> Hetzjij, voor Benelux-merken, het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag ([www.boip.int](http://www.boip.int)), hetzjij, voor gemeenschapsmerken, de Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM) in Alicante ([www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)).

<sup>27</sup> HvJ EG 23 oktober 2003, C-191/01 P (Doublemint).

beperkte beschermingsomvang. Een beperkte beschermingsomvang betekent dat grotere gelijkenis nodig is voordat inbreuk kan worden aangenomen. Een ruime beschermingsomvang betekent dat minder gelijkenis nodig is voordat inbreuk kan worden aangenomen.

De feitenrechter kan van oordeel zijn dat een merk zo beschrijvend is, dat het helemaal geen merk kan zijn. Dan kan hij beslissen dat het merk nietig is. Dat is nogal een zware sanctie, omdat de merkhouder zijn merk dan helemaal kwijt is en zelfs het gebruik van een één op één kopie ervan niet meer kan tegen gaan. Als (in een bodemprocedure) de nietigheid van een merk wordt gevorderd, dan zal de rechter zich daar uiteraard over moeten uitspreken.

In veel gevallen is de kern van het merkenrechtelijke geschil echter of het teken binnen de beschermingsomvang van het merk valt. Daarvoor is wel vereist, maar niet voldoende, dat het merk geldig is. Vaak kan en wil een rechter die een merkinbreukvordering wil afwijzen in zeker mate de kool en de geit sparen door de inbreuk af te wijzen maar de geldigheid van het merk in stand te laten. Dit laatste om de simpele reden dat het vaak nogal sneu is voor een merkhouder om zijn merk helemaal kwijt te raken. Daardoor kan hij zich namelijk tegen geen enkele nabootsing meer verzetten (althans niet op grond van het merkenrecht).

Het is voor de feitenrechter daarom vaak aantrekkelijk om direct met de inbreukvraag te beginnen en zo nodig terug te redeneren naar de geldigheid en de beschermingsomvang van het merk. Over de geldigheid van het merk hoeft niet te worden beslist als de mate van overeenstemming sowieso niet groot genoeg is om inbreuk aan te nemen.

### *Beeldmerken*

Voor *woordbeeldmerken* en (zuivere) *beeldmerken* (zoals de 'swoosh' van Nike) geldt dat deze meestal voldoende onderscheidend worden geacht. Als ze sterk beschrijvend zijn, kennen ze wel een (zeer) beperkte beschermingsomvang.

## Vormmerken

Voor *vormmerken* geldt ten eerste dat alleen *significant afwijkende* vormen een merk kunnen zijn:

“Een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, volstaat niet [...]. Een merk daarentegen dat op *significante wijze afwijkt* van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen”.<sup>28</sup>

Daarnaast bestaan er voor vormmerken een drietal extra vereisten die *niet* door inburgering overwonnen kunnen worden (art. 2.2 BVIE): de vorm mag *niet uitsluitend bestaan uit een vorm*

- 1) die door de aard van de waar wordt bepaald (voorbeeld: eierdoos)
- 2) die een wezenlijke waarde aan de waar geeft (voorbeeld: serviesgoed)
- 3) die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (voorbeeld: scheerapparaat)

De ‘aard van de waar’ beperking is bijna nooit van toepassing, omdat in dat geval vrijwel altijd ook sprake is van niet significant afwijken en dus van onvoldoende onderscheidend vermogen. De ‘wezenlijk waarde’ beperking wordt ook niet vaak toegepast omdat de vorm dan meestal auteursrechtelijk beschermd is, en de rechter aan beoordeling op grond van het merkenrecht niet toekomt. De ‘technische uitkomst’ beperking is wel regelmatig van belang.

Als de rechter van oordeel is dat het nagebootste gedeelte ‘te technisch bepaald is’ kan hij het merk wat dat betreft nietig of vernietigbaar achten en een op het merkenrecht gebaseerde vordering afwijzen. Als hij de vordering juist wil toewijzen is er meestal wel een nagebootst aspect te vinden dat geen technisch effect heeft, waardoor de nagebootste vorm niet *uitsluitend* technisch bepaald is.

---

<sup>28</sup> HvJ EG 12 februari 2004, C-218/01 (Henkel), ov. 49

*Inbreuk: verwarring, verwatering of 'voordeel trekken'*

Het vereiste voor inbreuk bij niet-bekende merken is *gevaar voor verwarring* (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE). Bij bekende merken is gevaar voor verwarring niet vereist, daarbij is het leggen van een schadelijk, 'voordeel trekkend' of 'verwaterend' *verband* tussen teken en merk voldoende (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). 'Een verband' houdt in "dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument".<sup>29</sup>

Zowel het gevaar voor verwarring als het 'verband' dienen 'globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval'.<sup>30</sup>

De feitenrechter moet vaststellen of sprake is van 'gevaar voor verwarring' of (bij bekende merken) van een 'verband' dat van dien aard is dat 'zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk' (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE).

*Vergelijking merk en teken*

De rechter moet het merk zoals *ingeschreven* vergelijken met het teken zoals *gebruikt*, maar hij mag daarbij wel rekening houden met alle feitelijke omstandigheden van het geval.

In de praktijk kan hij desgewenst dus gewoon het merk zoals *gebruikt* vergelijken met het teken zoals *gebruikt*. De wijze waarop het merk wordt gebruikt, is in inbreukzaken namelijk een relevant te achten feitelijke omstandigheid.

Bij de formulering van de motivering dient de rechter aansluiting te zoeken bij de formulering van art. 2.20 lid 1 sub a t/m d van het BVIE of art. 9 van de Gemeenschapsmerken-verordening.

Daarbij moet de structuur van art. 2.20 lid 1 sub a t/m d BVIE voor ogen worden gehouden.

<sup>29</sup> HvJ EG 27 november 2008, C-252/07 (Intel/Intelmark), dictum sub 2.

<sup>30</sup> HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523 (Puma/Sabel), ov. 22, Intel, ov. 41.

Sub a heeft betrekking op gebruik van precies hetzelfde teken voor precies dezelfde waren. Dat is meestal niet toegestaan, zonder dat gevaar voor verwarring behoeft te worden bewezen. Iedere (duidelijk waarneembare) toevoeging aan of afwijking van het merk leidt er echter toe dat 'sub a' niet van toepassing is.<sup>31</sup>

Sub b heeft betrekking op gebruik van een 'overeenstemmend' teken voor *soortgelijke* waren. Als er sprake is van gevaar voor verwarring kan dit worden verboden. De tekst spreekt van "gevaar voor verwarring inhoudende associatie", maar het HvJ heeft bepaald dat enkele associatie niet voldoende is. Gevaar voor verwarring is vereist, maar dat kan ook gevaar voor indirecte verwarring zijn (zie daarover hieronder).<sup>32</sup>

Sub c heeft betrekking op gebruik van een 'soortgelijk' (overeenstemmend) teken voor *soortgelijke of niet-soortgelijke* waren. De tekst van de bepaling spreekt alleen van niet-soortgelijke waren, maar het HvJ heeft bepaald dat de bepaling ook betrekking heeft op gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren.<sup>33</sup> Als er sprake is van een *bekend merk* (van de eiser) kan gebruik van een overeenstemmend teken worden verboden als er sprake is van zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Sub d heeft betrekking op andere vormen van gebruik van een merk, anders dan gebruik ter onderscheiding van waren of diensten. Deze norm heeft de flexibiliteit van de algemene onrechtmatige daadnorm. Als de rechter van oordeel is dat een bepaalde vorm van merkgebruik, bijvoorbeeld in een (grove) parodie, echt te ver gaat en te schadelijk is voor (de reputatie van) het merk, dan kan hij het merkgebruik verbieden. Als hij het gebruik niet wil verbieden dan kwalificeert hij het gebruik als on(voldoende) schadelijk of wijst hij op het bestaan van een 'geldige reden', bijvoorbeeld het grondrecht van de informatievrijheid.

<sup>31</sup> HvJ EG 20 maart 2003, C-291/00 (LTJ Diffusion/Sadas; Arthur (& Félicie)).

<sup>32</sup> HvJ EG 11 november 1997, C-251/95, NJ 1998, 523 (Puma/Sabel).

<sup>33</sup> HvJ EG 9 januari 2003, C-292/00 (Davidoff/Gofkid) en HvJ EG 23 oktober 2003, (adidas/Fitness-world).

### *Gevaar voor verwarring*

Gevaar voor verwarring klinkt objectief, maar is in de praktijk een uiterst subjectieve kwalificatie. Men maakt onderscheid tussen *directe* verwarring, waarbij het publiek zich echt vergist en met het verkeerde product thuiskomt en *indirecte* verwarring waarbij het publiek een ‘economische band’ bij de bronnen van herkomst van de producten vermoedt, maar niet echt de producten door elkaar haalt. Beide vormen van verwarring vallen onder de juridische kwalificatie verwarring. Bewezen gevallen van feitelijke verwarring zijn sowieso niet vereist, want het gaat immers slechts om *gevaar* voor verwarring. Indirecte verwarring laat zich alleen ‘bewijzen’ door publieksonderzoek, waarvan de betrouwbaarheid door de rechter desgewenst altijd in twijfel kan worden getrokken.<sup>34</sup> Bewezen gevallen van daadwerkelijke verwarring (verwisseling) kunnen desgewenst vaak worden afgedaan als incidenten ten gevolge van kennelijk uitzonderlijke onoplettendheid. De ‘maatman’ in het merkenrecht is immers de ‘de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument’ en de gevallen van verwarring kunnen zich heel wel hebben voorgedaan bij minder dan gemiddeld oplettende consumenten.

### *Afbreuk doen*

In het arrest Intel heeft het Hof van Justitie<sup>35</sup> geoordeeld dat:

“het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt”.

(Dreigende) wijziging van het economische gedrag van de gemiddelde consument lijkt buitengewoon lastig te bewijzen. Wanneer een rechter een vordering gebaseerd op beweerdelijk ‘afbreuk doen aan onderscheidend vermogen’ wil afwijzen, kan hij eenvoudig volstaan met de constatering

<sup>34</sup> Zie over het omgaan met publieksonderzoek en ander bewijs het slot van dit boekje.  
<sup>35</sup> HvJ EG 27 november 2008, C-252/07 (Intel/Intelmark).

dat onvoldoende is komen vast te staan dat het economisch gedrag van de consument dreigt te veranderen. Toewijzing van een vordering op deze grondslag is minder eenvoudig.

### *Voordeel trekken*

Een merkinbreukvordering toewijzen ten aanzien van een bekend merk kan eenvoudiger worden gebaseerd op het ‘voordeel trekken’ uit onderscheidend vermogen of reputatie als verwoord in het arrest L’Oréal/Bellure van het HvJ van 18 juni 2009:<sup>36</sup>

“Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik *in het kielzog* van het bekende merk probeert te *varen* om te *profiteren* van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om *zonder* financiële *vergoeding profijt te halen* uit de commerciële *inspanning* die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden” (*curs. toegevoegd*).

Uit de mate van gelijkenis met het eisende bekende merk of uit andere bijkomende omstandigheden kan worden afgeleid dat aannemelijk is dat de derde “*in het kielzog* van het bekende merk probeert te *varen* om te *profiteren* van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om *zonder* financiële *vergoeding profijt te halen* uit de commerciële *inspanning* die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden”. Omgekeerd kan uit de mate van verschil of andere omstandigheden worden afgeleid dat van een dergelijke intentie geen sprake was.

---

<sup>36</sup> HvJ EG 18 juni 2009, C-487/07, B9 7974, (L’Oréal/Bellure).

### *Belangrijkste factoren bij de inbreukvraag*

De zeven belangrijkste factoren die de rechter bij zijn beoordeling van de merkinbreukvraag moet betrekken zijn:

1. de *beschrijvendheid* (of het inherente onderscheidend vermogen)<sup>37</sup> van het merk
2. de *bekendheid* van het merk
3. de mate van overeenstemming tussen of *soortgelijkheid* van de waren of diensten waar merk en teken voor worden gebruikt
4. de mate van *visuele* overeenstemming tussen merk en teken
5. de mate van *auditieve* overeenstemming tussen merk en teken
6. de mate van *begripsmatige* overeenstemming tussen merk en teken
7. de kennis, deskundigheid en oplettendheid van *het relevante publiek*

De invloed ervan is de volgende:

1. hoe 'beschrijvender' een merk, hoe kleiner de beschermingsomvang (en omgekeerd)
2. hoe bekender een merk, hoe groter de beschermingsomvang (en omgekeerd)
3. hoe 'identieker' of 'soortgelijker' de waren of diensten, hoe eerder er sprake is van inbreuk (en omgekeerd)
4. hoe groter de visuele overeenstemming, hoe eerder er sprake is van inbreuk (en omgekeerd)
5. hoe groter de auditieve overeenstemming, hoe eerder er sprake is van inbreuk (en omgekeerd)
6. hoe groter de begripsmatige overeenstemming, hoe eerder er sprake is van inbreuk (en omgekeerd)
7. hoe deskundiger en oplettender het relevante publiek, hoe minder snel inbreuk dient te worden aangenomen (en omgekeerd)<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Bij woordmerken is de beschrijvendheid de belangrijkste factor voor het inherent onderscheidend vermogen. Bij beeld- en vormmerken geldt dat het inherent onderscheidend vermogen in grote lijnen wordt bepaald aan de hand van de mate van afwijking van ander in de handel gebruikelijke aanduidingen of kenmerken.

<sup>38</sup> 'Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.' (HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 (Lloyd/Klijssen; Lloyd/Loint's), ov. 26).

Deze zeven factoren zijn communicerende vaten en, zo men wil, ‘knoppen’ waar men aan kan ‘draaien’. Deze factoren kunnen elkaar allemaal over en weer compenseren of versterken, waardoor er toch wel of toch geen sprake is van merkinbreuk.

Enkele voorbeelden:

- Een sterk beschrijvend merk kan door grote bekendheid toch een aanzienlijke beschermingsomvang hebben.
- Minder ‘soortgelijkheid’ kan worden gecompenseerd door grotere gelijkens.<sup>39</sup>
- Een beschrijvend en onbekend merk heeft weliswaar een beperkte beschermingsomvang, maar gebruik voor identieke waren van een sterk (visueel, auditief of begripsmatig) gelijkend teken kan er toch mee worden verboden.
- Een zekere mate van visuele overeenstemming is niet voldoende om inbreuk aan te nemen als het teken niet voor soortgelijke waren wordt gebruikt.
- Visuele en auditieve overeenstemming kunnen door een duidelijk begripsmatig verschil worden gecompenseerd.<sup>40</sup>
- Het publiek dat personenauto’s koopt is op het moment van aankoop oplettender en dus minder snel in verwarring dan het publiek dat (gedachteloos) een blik doperwtjes koopt.

De invloed van alle genoemde zeven factoren moet (idealiter) door de feitenrechter in zijn vonnis worden benoemd. Op basis van de combinatie van deze zeven factoren dient de rechter te besluiten of er naar zijn oordeel sprake is van gevaar voor verwarring of (bij bekende merken) van een schadelijk ‘verband’ en derhalve van merkinbreuk. Dit impliceert onder andere dat de conclusie dat sprake is van ‘verwarringsgevaar’ in de praktijk veeleer een normatieve conclusie van de rechter is dan een feitelijke vaststelling. Als de feitenrechter genoemde zeven factoren benoemt en op een logische manier met elkaar laat ‘communiceren’ leidt dat in beginsel tot een in cassatie niet aantastbaar oordeel.

<sup>39</sup> HvJ EG 29 september 1998, C-39/97, NJ 1999, 393 (Canon/Cannon), ov. 17.

<sup>40</sup> HvJ EG 12 januari 2006, C-361/04 (Picasso/Picaro).

In het merkenrecht moet de rechter als gezegd, anders dan in het auteursrecht, wel steeds uitgaan van een bepaalde ‘maatman’, te weten “de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten”:

“Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.”<sup>41</sup>

Omdat dit een fictieve maatman is, is het aan de rechter om hier naar eigen inzicht invulling aan te geven en hij is hierbij niet gebonden aan de uitkomsten van publieksonderzoek (zie over publieksonderzoek aan het slot van dit boekje). Dit geeft de rechter de mogelijkheid om daadwerkelijke verwarring niet doorslaggevend te achten, omdat de betreffende ‘verwarde’ consumenten mogelijk minder dan gemiddeld geïnformeerd, omzichtig en oplettend waren.

Ook in het merkenrecht geldt dat bij het toewijzen van een inbreukvordering de punten van overeenstemming dienen te worden benadrukt (als onderscheidend, overheersend, in het oogspringend etc.) en de punten van verschil gebagatelliseerd (als ondergeschikt, onopvallend etc.) terwijl bij afwijzing de punten van overeenstemming moeten worden gebagatelliseerd (als beschrijvend of ondergeschikt) en de punten van verschil benadrukt (als overheersend, in het oogspringend).

---

<sup>41</sup> HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 (Lloyd/Klijssen; Lloyd/Loint's), ov. 26.



## MODELLENRECHT

---

Het (nieuwe) uiterlijk van producten is gedurende drie jaar beschermd op grond van een ongeregistreerd Gemeenschapsmodelrecht en gedurende maximaal vijftientig jaar op grond van het geregistreerde Benelux- of Gemeenschapsmodelrecht. Een model komt voor bescherming in aanmerking wanneer ‘de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld.’<sup>42</sup> De door het modellenrecht verleende bescherming omvat elk model ‘dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.’<sup>43</sup> Ook hier dienen zowel de geldigheidsvraag als de inbreukvraag te worden beantwoord.

De motivering van de modelrechtelijke beslissing is sterk vergelijkbaar met de auteursrechtelijke, zij het dat deels een andere terminologie dient te worden gebruikt. Creativiteit (‘persoonlijk stempel’) is niet vereist, maar nieuwheid en ‘niet ontleend’ zijn, in het modellenrecht ‘eigen karakter’ (in het auteursrecht: ‘eigen oorspronkelijk karakter), dat wel.

Technisch bepaalde aspecten zijn niet beschermd. Dat blijkt uit twee bepalingen:

Modelrecht “geldt niet voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald”. (Art. 8 lid 1 GemModVo, Art. 3.2 BVIE)

“Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model”. (Art. 10 lid 2 GemModVo, Art. 3.16 lid 2 BVIE)

---

<sup>42</sup> Art. 3.3 lid 2 BVIE, art. 6 Modellenverordening, art. 5 Modellenrichtlijn.

<sup>43</sup> Art. 3.16 lid 1 BVIE, art. 10 Modellenverordening, art. 9 Modellenrichtlijn.

De mate van vrijheid van de ontwerper wordt vaak beperkt door de functionele aspecten van de vormgeving. Daarmee moet bij het bepalen van de al dan niet afwijkende algemene indruk rekening worden gehouden.

Er is nog geen rechtspraak van het HvJ en nog maar heel weinig van het Gerecht.<sup>44</sup>

Voorshands blijft het Decaux/Mediamax arrest ook in het modellenrecht belangrijk.

“dat aan het enkele ontwikkelen of inzetten van *een nieuwe mode of stijl geen bescherming* krachtens auteurs- of modelrecht toekomt”.<sup>45</sup>

Ook in het modellenrecht geldt dat bij het toewijzen van een inbreukvordering de punten van overeenstemming dienen te worden benadrukt (als onderscheidend, overheersend, in het oogspringend etc.) en de punten van verschil gebagatelliseerd (als ondergeschikt, onopvallend etc.). Bij afwijzing van de inbreukvordering dienen de punten van overeenstemming te worden gebagatelliseerd (als beschrijvend of ondergeschikt) en de punten van verschil benadrukt (als overheersend, in het oogspringend etc.) Daarbij dient de term “geïnformeerde gebruiker” regelmatig te vallen en kan verwezen worden naar de ruime of juist beperkte “mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model”.

Voorbeeld:

“De andere door verzoekster aangevoerde verschillen (...) zijn (...) onvoldoende opvallend om de twee [modellen] te onderscheiden uit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker, te meer omdat zij grotendeels betrekking hebben op elementen [...] die niet de aandacht van de geïnformeerde gebruiker trekken”.<sup>46</sup>

44 Gerecht 22 juni 2010, T-153/08, Bg 8930 (Shenzhen Taiden/OHIM - Bosch Security Systems). Gerecht 18 maart 2010, T-9/07, (Grupo Promer Mon Graphic/OHIM - PepsiCo).

45 HR 29 december 1995, LJN ZC1942, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax), ov. 3.4.

46 Gerecht 22 juni 2010, zaak T-153/08, voornoemd, ov. 74.

## HANDELSNAAMRECHT

---

### *Handelsnaam versus handelsnaam*

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is”. (Artikel 5 Handelsnaamwet)

Voor de geldigheid van een handelsnaam geldt formeel niet het vereiste van onderscheidend vermogen. Enig onderscheidend vermogen is echter wel noodzakelijk om verwarring te kunnen aannemen. Als een handelsnaam zich op geen enkele manier onderscheidt en dus niet door het publiek als zodanig kan worden herkend, kan een andere handelsnaam er immers niet mee worden verward. De mate van beschrijvendheid is van invloed op de beschermingsomvang.<sup>47</sup> Ook bestaat de regel dat beschrijvende termen niet zo maar, niet volledig, althans niet te zeer kunnen worden gemonopoliseerd. Maar bekendheid kan ook een beschrijvende handelsnaam doen inburgeren waardoor de beschermingsomvang toch weer groot kan zijn. De rechter kan de in beginsel feitelijke vraag van gevaar voor verwarring naar eigen inzicht afwegen tegen de regel dat beschrijvende termen niet zomaar, niet volledig, althans niet te zeer via het handelsnaamrecht kunnen worden gemonopoliseerd.<sup>48</sup> De rechter moet rekening houden met ‘de aard van de ondernemingen’; hoe gelijksoortiger, hoe groter de kans op verwarring. Verder is, anders dan in het merkenrecht, de plaats van vestiging en het *gebied* waarin de beide ondernemingen actief zijn van belang; hoe meer overlap hoe groter de kans op verwarring. Zonder overlap in ‘bedieningsgebied’ is er geen gevaar voor verwarring. Landelijk adverteren en aanwezigheid op internet kunnen duiden op een landelijk

---

<sup>47</sup> HR 8 mei 1987, NJ 1988, 36 (Bouwcentrum).

<sup>48</sup> HR 6 december 1996, NJ 1997, 206 (Sterwoningen).

‘bedieningsgebied’<sup>49</sup>, maar dat hoeft niet. Het relevante publiek in het handelsnaamrecht is het publiek dat met de ondernemingen in aanraking kan komen en dus eventueel in verwarring kan raken. De deskundigheid en de oplettendheid van dat publiek kan verschillen, afhankelijk van het soort onderneming.<sup>50</sup>

### *Merk versus handelsnaam*

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is”. (Artikel 5a Handelsnaamwet)

Een ouder merk kan, naast art. 5a Hnw, ook bezwaar maken tegen een jongere handelsnaam op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE (‘ander gebruik’) én op grond van het ‘Céline’-arrest.<sup>51</sup> Een verbod op het gebruik van een handelsnaam op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE is mogelijk wanneer de met het merk overeenstemmende handelsnaam “op zodanige wijze voor waren of diensten wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten”. (ov. 27)

Een *jonger* merk kan *geen* bezwaar maken tegen een *oudere* handelsnaam, op grond van art. 2.23 lid 2 BVIE:

“Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen”.

<sup>49</sup> HR 2 juni 1978, NJ 1980, 295 (Kooy).

<sup>50</sup> HR 6 december 1985, NJ 1986, 292 (Seaship/Sealiner).

<sup>51</sup> HvJ EG 11 september 2007, C-17/06 (Céline).

*Handelsnaam tegen merk*

Het gebruik van een jonger merk dat verwarringwekkend overeenstemt met een oudere handelsnaam kan op grond van art. 6:162 BW onrechtmatig zijn. HR 20 november 2009, *LJN* BJ9431 (Eurotyre):

“Door aldus te overwegen heeft het hof [...] miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt”.

Bij al deze handelsnaamgerelateerde geschillen geldt:

- bij toewijzing de overeenkomsten tussen de handelsnamen (en zo mogelijk van de aard en de plaats van vestiging) benadrukken waardoor gevaar voor verwarring te duchten is en daarbij eventueel opmerken dat gedaagde even goed een andere aanduiding had kunnen kiezen,
- bij afwijzing de verschillen tussen de namen (en zo mogelijk van de aard en de plaats van vestiging) vooropstellen waardoor gevaar voor verwarring niet aannemelijk is of vaststellen dat toewijzing tot een onacceptabele monopolisering van gebruikelijke of beschrijvende termen zou leiden.



## ONRECHTMATIGE DAAD

---

Naast een beroep op gecodificeerde IE-rechten is bijna altijd een aanvullend beroep op de onrechtmatige daad mogelijk. De enige uitzondering is artikel 2.19 BVIE dat bepaalt dat een teken dat een merk kan zijn zonder geldige registratie niet via het ‘gemene recht’ kan worden beschermd. Deze uitzondering kan door de rechter desgewenst evenwel zeer beperkt worden geïnterpreteerd, hetzij door er vanuit te gaan dat het teken in casu geen merk kan zijn ofwel door het aannemen van bijkomende onrechtmatige omstandigheden, bijvoorbeeld ‘andere verwarringwekkende gedragingen’ dan het enkele gebruik van het teken, waardoor beroep op de onrechtmatige daad toch mogelijk is.<sup>52</sup>

Nabootsing van andere onderscheidingstekens zoals domeinnamen en titels van boeken, tijdschriften en films kan worden verboden als sprake is van gevaar voor verwarring. Daarbij kan dezelfde soort motivering worden gevolgd als bij handelsnamen.

### *Slaafse nabootsing*

Sinds het Hyster Karry Krane arrest uit 1953<sup>53</sup> luidt het belangrijkste onrechtmatige daadcriterium ten aanzien van productnabootsing als volgt: “dat dus nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht”;

Vereist voor deze bescherming is dat de vormgeving van het product waarvoor bescherming wordt ingeroepen zich onderscheidt van andere

---

<sup>52</sup> Benelux Gerechtshof, 23 december 2010, A 2009/3/14, B9 9326 (Engels/Daewoo).  
<sup>53</sup> HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 (Hyster Karry Krane).

soortgelijke producten.<sup>54</sup> Vaak wordt gesproken van ‘een eigen plaats op de markt’ of ‘een eigen gezicht’. Als dat ontbreekt is bescherming tegen slaafse nabootsing niet mogelijk, al was het maar omdat, net als bij handelsnamen, verwarring dan niet mogelijk is.

“[Z]onder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg [...] inslaan” wordt vaak samengevat als ‘nodeloos nabootsen’. Dat klinkt onsympathiek en is misschien wel de moreel-emotionele basis van alle IE-rechten en daarmee verwante aanspraken: “het kan ook anders, dus het is inbreuk / onrechtmatig”. Toch is dat als juridische motivering niet voldoende, er moet ook nog sprake zijn van gevaar voor verwarring.

De motivering van een toewijzing van een vordering van slaafse nabootsing moet dus altijd drie elementen bevatten:

1. Het ‘eisende’ voorwerp moet zich *onderscheiden* van de rest van de markt (‘een eigen gezicht hebben’).
2. Er moet sprake zijn van ‘nodeloos nabootsen’, oftewel van nabootsing van elementen die *niet* van invloed zijn op de *deugdelijkheid* en de *bruikbaarheid*.
3. Er moet sprake zijn van gevaar voor verwarring.

Bij de afwijzing van een dergelijke vordering is het wijzen op het ontbreken van één van deze elementen voldoende: hetzij ‘geen eigen plaats op de markt’, hetzij slechts overname van elementen die wél van invloed zijn op de deugdelijkheid en de bruikbaarheid, hetzij geen gevaar voor verwarring.

Vaak kan bij de motivering van de afwijzing van de vordering op de onrechtmatige daadgrondslag worden terugverwezen naar de motivering van de afwijzing van de auteursrechtelijke, modelrechtelijke of de merkenrechtelijke grondslag:

- Punten van overeenstemming ‘te technisch bepaald’ voor auteursrecht, modellenrecht of merkenrecht, betekent ook ‘te technisch bepaald’ voor slaafse nabootsing.
- Te weinig onderscheidend vermogen voor merkenrecht betekent meestal ook te weinig ‘eigen plaats’ / ‘eigen gezicht’ voor bescherming tegen slaafse nabootsing. Geen verwarring: idem.

---

<sup>54</sup> HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (drukasbak).

## OMGAAN MET PUBLIEKSONDERZOEK EN ANDERE BEWIJSMIDDELEN

---

In veel IE-zaken wordt publieksonderzoek overgelegd als bewijs van bekendheid, onderscheidend vermogen of gevaar voor verwarring. Het probleem van publieksonderzoek is dat het sterk beïnvloedbaar is. Rechters hebben in de praktijk veel wantrouwen jegens publieksonderzoek. Dit blijkt onder andere uit onderzoek<sup>55</sup> en het is ook in veel gepubliceerde rechtspraak terug te vinden. Als er slechts één publieksonderzoek ligt hebben sommige rechters de neiging om er niet naar te kijken omdat dat het sowieso te eenzijdig is. Wanneer er twee tegenstrijdige onderzoeken liggen dan ontstaat de neiging de onderzoeken “tegen elkaar weg te strepen”.

Het Haagse Hof overwoog ooit ten aanzien van een publieksonderzoek:<sup>56</sup>

“In het tweede onderzoek is de vraagstelling weliswaar aangepast aan hetgeen de rechtbank verlangde, maar Luxemburg is daarin niet betrokken”.

Als men bedenkt dat in Luxemburg minder dan twee procent van de Benelux-bevolking woont, is dit misschien niet het meest overtuigende argument om de waarde van een publieksonderzoek in twijfel te trekken. Maar in de aard en de omvang van de steekproef kunnen door de rechter bijna altijd redenen gevonden worden om aan het publieksonderzoek geen of weinig gewicht toe te kennen.

In dezelfde zaak over woog het hof ook:

“Ten slotte is van belang dat de ondervraagde consument bij een marktonderzoek geconfronteerd wordt met andere informatie dan in een normale “winkelsituatie”, waardoor het belang van

---

<sup>55</sup> D.J.G. Visser, ‘Beslissen in IE-zaken’, NJB 2008, p. 1918-1926.

<sup>56</sup> Gerechtshof Den Haag 3 januari 2008, B9 5332 (Toblerone/Wave). (Cassatie verworpen (op 81 RO): HR 5 februari 2010, LJN BK5993).

marktonderzoeken voor normale koopomstandigheden beperkt is [...]”.

Hieruit blijkt dat zelfs wanneer er (kennelijk) geen kritiek is op de vraagstelling of enig ander aspect, marktonderzoek per definitie weinig gewicht in de schaal legt, omdat het onderzoek afwijkt van “een normale winkel-situatie”.

Voor het Amsterdamse Hof is het feit dat marktonderzoeken door partijen zelf zijn geëntameerd en er over en weer kritiek op was geleverd voldoende reden om ze zonder verdere bespreking niet van belang te achten:<sup>57</sup>

“4.12 [...] Partijen hebben ter ondersteuning van hun ter zake ingenomen standpunten ieder marktonderzoek laten verrichten en de uitkomsten daarvan overgelegd. Die door partijen zelf geëntameerde en, naar moet worden aangenomen, door hen als opdrachtgever aangestuurde onderzoeken zijn naar hun aard, mede gelet op de in over en weer overgelegde deskundigenverklaringen geuite kritiek op de gehanteerde onderzoeksmethoden, hier niet van doorslaggevende betekenis en zij brengen het hof niet tot ander inzicht.”

Over publieksonderzoek merkte een ervaren IE-rechter op:

“Als het overeenkomt met onze eigen perceptie nemen we het dankbaar over natuurlijk. Willen we de andere kant op dan is het alleen maar lastig, want dan moet je het wegschrijven”.<sup>58</sup>

Als het publieksonderzoek strookt met de door de rechter gewenste uitkomst dan kan hij inderdaad bij zijn motivering naar dat onderzoek verwijzen (en zo nodig vast stellen dat het niet of onvoldoende betwist is). Als het publieksonderzoek niet strookt met de door hem gewenste uitkomst, dan heeft hij tal van mogelijkheden om het buiten beschouwing laten ervan te motiveren.

<sup>57</sup> Gerechtshof Amsterdam 16 november 2006, B9 2952, BIE 2007/95, (Redbull/Red Energy), ov. 4.12.

<sup>58</sup> D.J.G. Visser, ‘Beslissen in IE-zaken’, NJB 2008, p. 1922.

- Het is een partijonderzoek, dus per definitie een partijdig onderzoek (zie het bovenstaande citaat van Hof Amsterdam), waardoor het niet van (doorslaggevende) betekenis kan zijn.
- Het is een publieksonderzoek dat (per definitie) afwijkt van de normale winkelsituatie, waardoor het niet van (doorslaggevende) betekenis kan zijn. Zelfs als een poging is gedaan om een winkelsituatie na te bootsen, is het stellen van vragen iets wat afwijkt van de ‘normale koopomstandigheden’. Er is altijd wel iets waardoor de situatie afwijkt van de normale koopomstandigheden.
- De steekproef is te groot (niet relevant publiek meegenomen), te klein (niet representatief) of onjuist (niet representatief).
- De vraagstelling deugt niet. Op iedere vraag is wel iets aan te merken.

Ten aanzien van percentages van uitkomsten van publieksonderzoek kan altijd gezegd worden dat die niet voldoende zijn, omdat daar geen vaste regels voor zijn.<sup>59</sup>

Ten aanzien van ander bewijs, waaronder bewijs van feitelijke verwarring of het ontbreken daarvan, kan altijd gezegd worden dat de verwarring zich ‘slechts’ wel of niet heeft voorgedaan bij beneden gemiddeld of juist bovengemiddeld geïnformeerd of oplettend publiek.

---

<sup>59</sup> HvJ EG 22 juni 1999, C-342/97, NJ 2000, 375 (Lloyd/Loints).



## SAMENVATTING EN CONCLUSIE

---

Tot slot nogmaals, de kern van de motivering van een vonnis of processtuk in een IE-geschil kan als volgt worden samengevat:

Is de conclusie ‘inbreuk’:

Benadruk de punten van overeenstemming (als opvallend, overheersend, in het oogspringend) en benoem ze als beschermde kenmerken (nieuw / oorspronkelijk / creatief / onderscheidend) en benoem de punten van verschil als ondergeschikt of onopvallend.

Is de conclusie ‘geen inbreuk’:

Benadruk de punten van verschil (als opvallend, overheersend, in het oogspringend) en benoem de punten van overeenstemming als onbeschermde kenmerken (technisch bepaald / beschrijvend / gebruikelijk (stijl, mode of trend)) of als ondergeschikt of onopvallend.

Een en ander dient verder te worden aangekleed met de in dit boekje besproken terminologie. Immers:

‘Bij hun stellingnamen omtrent de aan- of afwezigheid van een te grote gelijkens, zullen advocaten naar vermogen lippendienst moeten bewijzen aan de onderscheiden inbreukregels en subcriteria voor bescherming van produktvormgeving [, onderscheidingstekens of andere objecten van intellectuele eigendom]. Evenzo de feitenrechters’.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Aldus D.W.F. Verkade in zijn noot onder HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax; stadsmobilair), met een kleine toevoeging tussen vierkante haken van de schrijver dezes.



## BIJLAGE

---

*Enkele citaten uit een viertal uitgebreid gemotiveerde verschillende beslissingen over één en dezelfde Tripp Trapp meegroeikinderstoel.*

*Rechtbank 's-Gravenhage 7 februari 2007, B9 3423 (Stokke/Fikszo)*

“Technische elementen van de Tripp Trapp zijn te kennen uit de octrooi-aanvragen. Naast bovengenoemde technische kenmerken zijn er ook de technische eisen van functionaliteit en bruikbaarheid die de vormgeving mede bepalen. Zo zal bijvoorbeeld de sterkte een zekere dikte van het materiaal voorschrijven. Hierbij aansluitend zijn er ook veiligheidseisen.” (ov. 4.6)

“De stijl van de Tripp Trapp wordt wel omschreven als de Scandinavische sobere stijl. Deze wordt gekenmerkt door beperkte toevoegingen aan de basisvorm. Hierbij wordt gebruik gemaakt - in de door Stokke bij pleidooi gebruikte bewoordingen - van strakke lijnen, zonder tierelantijnen en veel hout. Een uitvoering in blank afgewerkt beuken zonder bijzondere profileringen en met waar nodig metalen onderdelen in een sobere uitvoering, past naar oordeel van de rechtbank in de traditie van de Scandinavische sobere stijl.” (ov. 4.9)

“[De] speelruimte [van de ontwerper] was dan ook beperkt. De keuze voor blank afgewerkt beukenhout was geen werkelijke keuze. Als houtsoort die goede mechanische eigenschappen paart aan een lage prijs was beuken de aangewezen houtsoort. De blanke afwerking lag besloten in de keuze voor de stijl.” (ov. 4.11)

“Dat de stijlen worden gemaakt van vlakke delen (planken in plaats van bijvoorbeeld stokken) volgde uit de toe te passen techniek (...) De stijlen dienen ook een helling achterwaarts te vertonen omdat de anatomie van de inzittende dat voorschrijft.” (ov. 4.12)

“Ten pleidooie heeft Stokke diverse wegen gesuggereerd waarlangs derden door geheel andere keuzen voor de stijlen tot een geheel ander uiterlijk zouden kunnen komen. Stokke ziet met deze voorbeelden evenwel over het hoofd dat zij aldus derden feitelijk de mogelijkheid ontzegt de techniek van de Tripp Trapp te gebruiken. Daarmee wordt voorbij gegaan aan het gegeven dat de techniek van de Tripp Trapp vrij is en dat degene die deze techniek wil gebruiken niet kan worden verplicht deze met een andere techniek te combineren.” (ov. 4.13)

“De belangrijkste vrijheid die de ontwerper evenwel heeft, is de keuze voor de ondersteuning van het zijdeel naar de grond. (...) Tezamen met de opgaande stijl ontstaat aldus een staander die het beeld vertoont van een cursieve hoofdletter L. Het is hierdoor dat het karakteristieke beeld van de Tripp Trapp ontstaat (...) De Tripp Trapp is naar het oordeel van de rechtbank dan ook zeker meer dan “enkel datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect”.”(ov. 4.16)

“Al met al kan het ontwerp van de Tripp Trapp niet worden ontzegt dat het baanbrekend is. De baanbrekendheid is in hoofdzaak gelegen in de techniek voor een bepaalde verstelbare kinderstoel. In auteursrechtelijke zin is het ontwerp niet baanbrekend. De auteursrechtelijke bescherming die het ontwerp toekomt, betreft vooral datgene waardoor het ontwerp zich onderscheidt van andere stoelen die zijn gebaseerd op dezelfde techniek en stijl. Van de keuzes die bij het ontwerp in dat opzicht zijn gemaakt, geeft in het bijzonder de hierboven beschreven L-vorm het ontwerp zijn oorspronkelijke karakter.”(ov. 4.19)

*Rechtbank Haarlem 7 januari 2009, B9 7465 (Stokke/H3 Products)*

“Het feit dat een bepaald onderdeel een technische functie heeft, sluit op zichzelf niet uit dat het vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming.” (ov. 4.6)

“De enkele omstandigheid dat een octrooi is verleend op het ontwerp van de Tripp Trapp betekent nog niet dat het onderwerp van auteursrechtelijke bescherming is uitgesloten.” (ov. 4.8)

“Hoewel het juist is dat het auteursrecht geen monopolie op stijlelementen verschaft, betekent dat echter niet dat ieder werk dat is te omschrij-

ven met gebruik van dezelfde bewoordingen als waarmee een stijl wordt omschreven, om die reden niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.” (ov. 4.9)

“Daarbij dient voorts in aanmerking te worden genomen het antwoord op de vraag of binnen de grenzen die getrokken worden door de mode, trend of stijl enerzijds en door de eisen van functionaliteit anderzijds, voldoende afstand van het werk is genomen en de beweerdelijk inbreukmaker met zijn ontwerp op een voldoende eigen wijze uiting gegeven heeft aan de vigerende stijl, trend of mode van ontwerpen. Bovendien geldt dat een stijl wel kan bijdragen tot het eigen karakter van het werk. Het feit dat twee werken die ook overigens in zekere mate overeenstemmen bovendien een aantal stijlkenmerken gemeen hebben is dan ook wel degelijk van belang voor de vraag of er sprake is van een inbreuk.” (ov. 4.11)

*Gerechtshof's-Gravenhage 30 juni 2009, B9 8029 (Stokke/Fikszo)*  
*(tussenarrest. eindarrest: 5 oktober 2010, B9 9132)*

“Anders dan de rechtbank, is het hof van oordeel dat de schuine stand van de staanders niet louter technisch is bepaald, waarmee bedoeld wordt dat die schuine stand inherent is aan de toepassing van het sleuvenstelsel bij een in hoogte verstelbare kinderstoel. Het hof stelt voorop dat ook voortbrengselen die een technisch effect dienen, voorwerp van auteursrechtelijke bescherming kunnen zijn, mits zij oorspronkelijk zijn. Van bescherming is slechts uitgesloten datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect. Stokke c.s. stellen gemotiveerd dat het sleuvenstelsel ook kan worden toegepast bij een meegroeikinderstoel met verticale staanders.”(ov. 11)

“Indien moet worden aangenomen dat de Tripp Trapp, een ontwerp van de Noor Peter Opsvik, valt binnen de ‘Scandinavische stijl’, is het hof van oordeel dat deze stijl op zichzelf geen invloed heeft gehad op de vormgeving van de auteursrechtelijk beschermde trekken. Deze trekken, te weten de schuine staanders waarin alle elementen van de stoel zijn verwerkt en de L-vorm van de staanders en de liggers kunnen immers niet worden aange-merkt als typisch voor de ‘Scandinavische stijl.’” (ov. 12)

“Verder geldt ook bij toegepaste kunst dat de beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk in hoge mate afhankelijk is van de

omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Het gaat in dit geval om een ontwerp dat bekroond is met verschillende prijzen en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum. Naar het oordeel van het hof, en anders dan de rechtbank, is dan ook sprake van revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moeten worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn.” (ov. 16)

*Gerechtshof Amsterdam 15 maart 2011, B9 9475 (Stokke/H3 Products)*

“H3 Products c.s. stellen zich terecht op het standpunt dat deze in overwegende mate technisch en functioneel bepaalde kenmerken van de stoel, hoe vernieuwend deze destijds ook mogen zijn geweest, onvoldoende zijn terug te voeren op creatieve keuzes van de maker en dat derhalve de auteursrechtelijke bescherming van de stoel daarop geen betrekking kan hebben. Dit geldt ook voor (de dikte van) het materiaal en de kleuren waarin de aan het hof getoonde modellen zijn uitgevoerd (de Tripp Trapp is overigens, blijkens de door Stokke c.s. als productie 40 overgelegde brochures, verkrijgbaar in ten minste tien kleuren). Nog daargelaten dat voor de hand ligt dat aspecten zoals sterkte, flexibiliteit, gebruiksgemak en stevigheid een rol hebben gespeeld is de keuze voor het, materiaal en de basale kleuren daarvan tevens terug te voeren op de toepassing van de zogenoemde Scandinavische stijl. Waar Stokke c. s. een (zeer) ruime auteursrechtelijke bescherming van de Tripp Trapp bepleiten, die ook stijlelementen en keuzes omvat die in belangrijke mate door techniek en bruikbaarheid zijn ingegeven, zien zij over het hoofd dat het hier in de eerste plaats gaat om een gebruiksvoorwerp en dat het auteursrecht geen grondslag biedt om derden (tot in lengte van jaren) af te houden van de toepassing van de (combinatie van) elementen, waaraan de stoel zijn bruikbaarheid en nut ontleent.” (ov. 3.4.3)

“Wordt geabstraheerd van de uiterlijke kenmerken die (geheel of in overwegende mate) bepaald zijn door de gebruiksbestemming van de Tripp Trapp, dan blijft over de strakke cursieve L-vorm van het ‘frame’ van de

stoel, bereikt door het steunen van de twee staanders, vervaardigd uit rechte stukken hout, met in een hoek van 70 graden daaraan bevestigde, eveneens uit rechte stukken hout vervaardigde, liggers”. (ov. 5.2)

