

Verwarring en verwatering bij sieraden

Prof.mr. D.J.G. Visser

Hoge Raad 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (*All Round / Simstars*)

Slaafse nabootsing is één van die aan de intellectuele eigendom gerelateerde gebieden waar onze Hoge Raad nog lekker zelf aan rechtsontwikkeling kan doen.¹ Hij hoeft daarbij niet, zoals bij het merken-, modellen- en auteursrecht, te proberen chocola te maken van het ge-orakel uit Luxemburg en ook nog eens bang te zijn voor *Köbler*-aansprakelijkheid.²

De feiten van de zaak *All Round / Simstars* zijn simpel:³

(i) All Round brengt sinds 2009 onder de naam 'Mi Moneda' ['mijn geld' in het Spaans, DV] 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 ['moneda', DV] 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:

Kennelijk had All Round geen geldig geregistreerd modelrecht en was het niet-geregistreerde modelrecht al verlopen voor de procedure begon. Dus beriep All Round zich op slaafse nabootsing.



1 Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het portretrecht, het handelsnaamrecht en de stijl nabootsing. Ook daarover wees de Hoge Raad de laatste jaren interessante arresten die echt bijdragen aan de rechtsontwikkeling: *Cruiff / Tirion* (AA20130846),

Artiestenverloning.nl (AA20170047) en *Broeren / Duijsens*.

2 HvJ EG 30 september 2003, ECLI:NL:HR:2013: BY8661, C-224/01, *NJ* 2004/160 (*G. Köbler / Republiek Oostenrijk*). In dat arrest werd staats-

aansprakelijkheid aangenomen voor schending van gemeenschapsrecht door hoogste nationale rechters.

3 R.o. 3.1.

Rechtbank en hof zijn van oordeel dat van slaafse nabootsing geen sprake is, omdat de eiser niet heeft aangetoond dat zijn hanger een eigen plaats op de markt heeft en omdat de hangers voldoende van elkaar verschillen met name door 'het direct opvallende verbindingsdeel aan de achterzijde van de "Mi Moneda"'.⁴

De Hoge Raad geeft, en dat is natuurlijk altijd fijn, een samenvatting van het gehele leerstuk van de slaafse nabootsing waardoor raadpleging van eerdere rechtspraak niet nodig is.

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'.

Commentaar

Het uitgangspunt is dat IE-rechtenvrije vormgeving mag worden nagebootst. De Hoge Raad verwijst naar zijn *Lego*-arrest uit 2009, maar de hier geformuleerde regel komt natuurlijk rechtstreeks uit het *Hyster Karry Krane*-arrest uit 1953,⁴ de moeder aller slaafsenabootsingsrechtspraak. Vervolgens verwijst de Hoge Raad nadrukkelijk naar de oneerlijke mededinging vastgelegd in artikel 10bis van het Unieverdrag van Parijs (UvP).⁵ Waarschijnlijk doet de Hoge Raad dit om te benadrukken dat *naast* het uitgangspunt van de kopieervrijheid de (zorgvuldigsheids)norm 'Gij zult niet nodeloos nabootsen (en daardoor (nodeloos) verwarring wekken)'. Dit lijkt vooral een opmaat naar de verwerping van het onderscheid tussen product- en herkomstverwarring in r.o. 3.4.5.

De verwijzing naar artikel 10bis UvP zou ook een vingerwijzing kunnen zijn dat er wat de Hoge Raad betreft geen sprake kan zijn van enige negatieve reflexwerking van het (aflopen van) de op EU-niveau geharmoniseerde model-

rechtelijke bescherming op de slaafse nabootsing, zoals onder andere door Verkade bepleit.⁶ Verkade stelt in zijn bijdrage aan de Gielen-bundel⁷ dat in artikel 10bis UvP de *oneerlijkheid* het doorslaggevende element is en dat verwarring op zich niet voldoende is. Verkade stelt ook dat de Hoge Raad in zijn arresten *Dcaux/Mediamax*⁸ en *Mag/Edco*⁹ is terug gekomen op zijn 'dwaalleer' van het *Raam-uitzetter*-arrest¹⁰ dat de slaafse nabootsingsbescherming een 'ander karakter' heeft dan de bescherming die modellenrecht biedt. Ik betwijfel echter of de Hoge Raad zich in dit arrest over deze kwestie uit heeft willen spreken.

De Hoge Raad vervolgt:

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 nabootsingen ervan 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 nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden geveerd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen 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 geveerd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen 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)).

Commentaar

De eiser in een slaafsenabootsingszaak moet bewijzen dat zijn product een 'eigen gezicht', of een 'eigen plaats op de markt' heeft, oftewel enig onderscheidend vermogen heeft. Dit vereiste komt in oorsprong uit het *Drukasbakken*-arrest uit 1956.¹¹ Het gaat, zoals (ook) in veel IE-zaken, om het verschil met de rest van de markt, oftewel het *Umfeld*, op het moment dat de rechtszaak begint. Hoewel het vaak de gedaagde zal zijn die zijn best zal doen om met zo mogelijk voorbeelden aan te tonen dat er veel zeer gelijkend *Umfeld* is, ligt de stelplicht en de bewijslast ten aanzien van het hebben van het 'eigen gezicht' bij de eiser. Dat is een belangrijk verschil met het modellenrecht waar de rechthebbende

4 HR 26 juni 1953, NJ 1954/90 (*Hyster Karry Krane*).

5 '1. De landen der Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de oneerlijke mededinging. [...] 3. Met name zullen moeten worden verboden: (1) 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'.

6 En door ondergetekende in zijn oratie, p. 38-39.

7 D.W.F. Verkade, 'Bescherming door art. 6:162 BW tegen nabootsing na verval van modellenrecht?', in: A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts & R.C.K. Oerle, *giElen, een bekend begrip*, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 369-385.

8 HR 29 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1942,

NJ 1996/546 (*Dcaux/Mediamax*).

9 HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3058, NJ 2013/604 (*Mag/Edco*).

10 HR 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0259, NJ 1992/391 (*Borsumij/Stenman*).

11 HR 21 december 1956, NJ 1960/414 (*Drukasbakken*).

‘niet behoeft te bewijzen dat [zijn] model een eigen karakter heeft [...], maar enkel moet aangeven in welk opzicht dat model een eigen karakter heeft, dat wil zeggen dat hij moet aangeven welk kenmerk of welke kenmerken van het betrokken model, volgens hem, dat model een eigen karakter geven’.¹²

De eiser in een slaafsenabootsingzaak moet aantonen dat hij optreedt tegen andere nabootsing. Hij hoeft niet tegen alle nabootsing op te treden, maar hij doet er verstandig aan wel tegen de ‘grote’ nabootsers op te treden, omdat er anders sprake is van verwatering die kan leiden tot het verlies aan ‘eigen gezicht’.

Dat betekent nadrukkelijk dat ook het ‘jongere’ *Umfeld* (jonger dan de eiser) van belang is. Deze regel is uiteraard bekend uit het merkenrecht (verwatering en verworping tot soort aanduiding). In het octrooirecht, het auteursrecht en het modellenrecht wordt deze in beginsel streng verworpen: daar is alleen het ‘oudere’ *Umfeld* (ouder dan de eiser) van belang. In deze zaak was er volgens het hof zoveel gelijkend *Umfeld* dat er van een eigen gezicht geen sprake was.

Daarna overweegt de Hoge Raad:

(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 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 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.

Commentaar

Hier valt heel veel over te zeggen. Volgens de Hoge Raad ‘gaat het [enerzijds?, DV] bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, [mede?, DV] om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing’. Naar mijn overtuiging zijn dat twee verschillende dingen. Verwarring is: ik denk dat ik het originele product koop of (indirecte verwarring) ik denk dat ik een product koop afkomstig van dezelfde of een economisch verbonden onderneming. Maar ‘invloed van de gelijkenis op de aankoopbeslissing’ is

mijns inziens iets anders. Dat kan ook zijn: het lijkt er erg op, ik vind het leuk en aantrekkelijk, ik weet dat het niet het origineel is, ik denk ook niet dat het uit dezelfde of een verbonden bron komt, bijvoorbeeld omdat er met koeienletters een ander merk op staat, maar ik koop het toch. Dan heeft de gelijkenis invloed wél op de aankoopbeslissing, maar is er géén sprake van verwarring(sgevaar).

Vervolgens bevestigt de Hoge Raad de totaalindrukkenregel die ook bekend is uit het auteursrecht en het modellenrecht en de regel van het ‘beide producten meestal niet naast elkaar zien’. De Hoge Raad verwierpt echter de regel uit het (Arubaanse?) merkenrecht dat de punten van overeenstemming zwaarder zouden wegen dan de punten van verschil.¹³

De Hoge Raad herhaalt uit het *Rummikub*-arrest en bevestigt daarmee het ‘weinig oplettend kopend publiek’ als maatmens bij de slaafse nabootsing. Dit is niet verbazingwekkend, maar het maakt wel duidelijk dat de bescherming die de slaafse nabootsingsleer biedt op dit punt *ruimer* is dan die het modellenrecht biedt. In het modellenrecht gaat het immers om de algemene indruk van de ‘geïnformeerde gebruiker’ waarvan bekend is dat deze juist wél oplet. Het gaat om ‘een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector’.¹⁴

Bij de beoordeling van het nodeloze verwarringsgevaar moeten (*surprise, surprise*) alle relevante omstandigheden van het geval worden betrokken. Daarbij is ook relevant

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.

Dat is een intrigerende overweging. Stel, ik overweeg een ‘Nikki Lissoni’-hangertje van gedaagde te kopen. Door het *ontbreken* van ‘het direct opvallende verbindingsdeel aan de achterzijde’, danwel doordat er met koeienletters ‘Nikki Lissoni’ op de verpakking staat, weet ik donders goed dat dit *geen* ‘Mi Moneda’-hangertje is. Stel even dat ik ook *niet* denk dat het uit een economisch verbonden onderneming afkomstig is. Maar ik denk wél: straks haal ik die verpakking eraf, stop ik er zo’n muntje in waardoor je de achterkant niet meer ziet, en als ik het dan draag, denken al mijn vrienden of vriendinnen dat ik zo’n hip en duur ‘Mi Moneda’-hangertje draag.¹⁵ Bij mij is er geen spoor van verwarring, maar de gelijkenis heeft wel doorslaggevende invloed op mijn aankoopbeslissing. Bij eventuele tweedehands doorverkoop kan mogelijk ook weer wel sprake zijn van verwarringsgevaar. Dit betekent dat de vraag of, wanneer en hoe eventueel (nodeloos) verwarringsgevaar nu wel of niet kan worden *weggenomen* door duidelijke

¹² HvJ EU 19 juni 2014, ECLI:EU:C:2014:2013 (*Karen Millen / Dunnes*), dictum sub 2.

¹³ Deze regel komt uit het *Bigott / Doucal*-arrest van de Hoge Raad van 27 januari 1995, waar het ging om toepassing van het Arubaanse merkenrecht,

maar is niet bekend uit de merkenrechtspraak van het HvJ EU.

¹⁴ HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679 (*PepsiCo / Grupo Promer*), r.o. 53.

¹⁵ Dit is de statusverhogende functie van onder-

scheidingstekens die Barton Beebe zo mooi beschrijft in zijn artikel ‘Intellectual Property Law and the Sumptuary Code’, *Harv. L. Rev.* (123) 2010, p. 809.

teksten, of bijvoorbeeld zeer afwijkende kleuren op de verpakking of (onuitwisbaar?) op het product zelf, nog niet duidelijk is beantwoord. Wel wordt de stellige indruk gewekt dat *post sale confusion* in ieder geval een rol kan spelen in slaafsenabootsingszaken. Hetzelfde geldt voor bij gebruik niet zichtbare elementen. Wat dit laatste betreft zou de slaafsenabootsingsbescherming dan ruimer kunnen zijn dan het modellenrecht, waar dergelijke elementen buiten beschouwing moeten blijven.

Vervolgens rekent de Hoge Raad af met het onderscheid tussen product- en herkomstverwarring bij slaafse nabootsing:

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 overeenstemmende 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'.

Commentaar

In navolging van A-G Van Peursem verwerpt de Hoge Raad het onderscheid tussen product- en herkomstverwarring bij slaafse nabootsing. Nodeloos verwarring wekken mag niet, noch ten aanzien van het product, noch ten aanzien van de herkomst. Ik kan daar wel mee leven, omdat ik de meerwaarde van dat onderscheid nooit erg sterk heb gevoeld. De tweede nadrukkelijke verwijzing van de Hoge Raad naar de tekst van artikel 10bis UvP en daar genoemde ongeclausuleerde bescherming tegen iedere vorm van verwarring, vormt voor mij wel aanleiding om nog maar weer eens te benadrukken dat het om nodeloze verwarring moet gaan. En wat 'nodeloos' of juist 'nodig' is blijft in de praktijk heel lastig. Het kan zo maar gebeuren dat er bij het publiek een standaardisatiebehoefte ontstaat ten aanzien van hangertjes waar muntjes inpassen,

omdat men al verschillende muntjes of hangertjes heeft. Vergelijk het oordeel van de Hoge Raad over de Lego-blokjes. Blijkens een arrest van het Hof Den Bosch in een andere zaak over deze hangertjes is van een dergelijke behoefte evenwel nog niet gebleken.¹⁶

Verder is nog van belang wat de Hoge Raad overweegt in r.o. 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.

Commentaar

Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen natuurlijk soms wel een indicatie zijn dat een bepaalde vormgeving een eigen gezicht op de markt heeft gekregen, maar doorslaggevend kunnen ze uiteraard nooit zijn. De vormgeving als zodanig moet juist *zonder* de (bekende) naam bekend en onderscheidend zijn. Het gaat toch met name erom hoe de rest van de markt eruit ziet.

Muntje op zijn kant

Tot slot is nog aardig om te signaleren dat A-G Van Peursem, zoals hij in de eerste noot onder zijn conclusie opmerkt, zelf als Haagse raadsheer in een andere zaak, anders dan het Hof Arnhem-Leeuwarden in deze zaak, tot de conclusie kwam dat de hangertjes van All Round wél een eigen plaats op de markt hadden.¹⁷ Juridisch is dat uiteraard volledig te rechtvaardigen, omdat er sprake was van een andere peildatum en andere bewijsmiddelen. Voor de rechtzoekende is het een bevestiging van het feit dat het muntje en het hangertje in IE zaken en in slaafsenabootsingszaken twee kanten op kunnen vallen. En, omdat het in een zaak met een slechts twee jaar eerder liggende peildatum ging, een belangrijke waarschuwing dat een 'eigen gezicht' dat nodig is om tegen slaafse nabootsing op te kunnen treden, snel kan verwateren als men niet consequent optreedt tegen navolgers. ■

¹⁶ Hof 's-Hertogenbosch 14 maart 2012, ECLI:NL:GHSHE:2012:BV9043 (*All Round / Dutch Designz*): 'Het is echter onvoldoende aanmerkelijk geworden dat bij het publiek behoefte

bestaat aan een zekere standaardisatie: compatibiliteit en uitwisselbaarheid zijn geen rechtvaardiging voor het verwarringwekkend nabootsen van de sieraden' (r.o. 4.9.5).

¹⁷ Hof Den Haag 28 mei 2013, IEPT20130528, IEF 12704 (*All Round / Dutch Designz*).