

## Paul Geerts' Noot onder Basil/Burgers

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts, Noot onder Rb. Den Haag 16 december 2015 (*Basil/Burgers*), IEF 16139, eerder verschenen in IER 2016/34, p. 244-253.

1. Voor ons ligt het (tweede) tussenvonnis van de Rechtbank Den Haag in de bodemzaak tussen Basil BV en Burgers Lederwarenfabriek Wijchen BV.<sup>1</sup> Beide partijen hebben al eerder in kort geding tegenover elkaar gestaan en dat heeft interessante jurisprudentie opgeleverd. Ja, inmiddels zelfs een arrest van de Hoge Raad.<sup>2</sup> Dit arrest van de Hoge Raad zal in dit tijdschrift vast nog besproken worden. Zelf heb ik in mijn noot onder het *Karen Millen*-arrest (HvJ 19 juni 2014, *IER* 2014/61) kort stilgestaan bij het in cassatie bestreden arrest van het Hof Den Haag.<sup>3</sup> In die noot is de nadruk gelegd op rechtsoverweging 3.24 waarin het hof in twijfel trekt of er naast de bescherming die de Gemeenschapsverordening biedt, nog wel ruimte is voor aanvullende, verder strekkende, bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Ik merk kort op dat ik die twijfel van het hof niet deel en deze kwestie hier verder laat rusten. Voor een uitvoerige bespreking van deze kwestie verwijs ik naar de *glElen*-bundel.<sup>4</sup>

2. Doordat in de literatuur de nadruk op rechtsoverweging 3.24 is komen te liggen, zijn andere overwegingen uit het arrest van het hof onderbelicht gebleven. Het zijn overwegingen die betrekking hebben op de verhouding tussen de verschillende beschermingssystemen die van toepassing kunnen zijn bij de bescherming van het uiterlijk van producten. Interessante overwegingen die zeker de moeite van het bespreken waard zijn. Aangezien een aantal van die overwegingen terugkomt in het onderhavige (tweede tussen)vonnis in de bodemzaak, neem ik de gelegenheid te baat om niet alleen het

onderhavige (tweede tussen)vonnis te bespreken, maar om ook nog even stil te staan bij het arrest van het hof in de kort geding procedure.

3. De *Burgers/Basil*-zaak is een typische vormgevingszaak waarin eiser voor een aantal ankers is gaan liggen: auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing. Het arrest van het Hof Den Haag (in de kort geding procedure) is mooi gemotiveerd. Het laat nog eens heel duidelijk zien dat de auteursrechtelijke beschermingsmaatstaf (EOK & PS of EIS) een hogere is dan de maatstaf die in het modellenrecht geldt (NEK): het rotan fietsmandje in kwestie is volgens het Hof Den Haag te banaal en triviaal om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, maar wordt wel door het (niet-ingeschreven) modellenrecht beschermd.<sup>5</sup>

4. In r.o. 4.21 en 4.22 bekijkt het hof uitvoerig of het fietsmandje van Basil (de Basil Denton) een persoonlijk stempel heeft en komt tot de conclusie dat dit niet het geval is:

"Hoewel op zichzelf juist is dat de selectie en combinatie van op zichzelf niet oorspronkelijke elementen een auteursrechtelijk beschermd werk kan opleveren, zoals Basil heeft aangevoerd, kan dat haar in het onderhavige geval niet baten. In aanmerking genomen het door [appellante] aangedragen vormgevingserfgoed, kan bij gebreke van een deugdelijke toelichting (die evenwel ontbreekt), niet worden aangenomen dat de keuze voor de afzonderlijke uit de Basil

<sup>1</sup> Het eerste tussenvonnis in deze bodemzaak is door de Rechtbank Den Haag gewezen op 20 mei 2015 (ECLI:NL:RBDHA:2015:5631). Daarin heeft de rechtbank beslist dat het fietsmandje van Basil geen auteursrechtelijk beschermd werk is en heeft zij de vorderingen van Basil voor zover die op het auteursrecht waren gebaseerd afgewezen. Daarnaast heeft de rechtbank in verband met de modelrechtelijke kant van deze zaak, Burgers opgedragen te bewijzen dat een bepaalde fietsmand in februari 2010 en 2011 op een beurs in Frankfurt publiekelijk is getoond. Uit het onderhavige (tweede tussen)vonnis blijkt dat Burgers dat niet heeft kunnen bewijzen (r.o. 2.5-2.20).

<sup>2</sup> HR 19 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:268 (*Burgers/Basil*).

<sup>3</sup> Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4187; *IER* 2014/62 (*Burgers/Basil*).

<sup>4</sup> Feer Verkade, Bescherming door art. 6:162 BW tegen nabootsing na verval van modelrecht? in *glElen*-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 369-385 en Paul Geerts, Over fietsmandjes, My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes voor honden, ook bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, in *glElen*-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 59-74.

<sup>5</sup> Zoals in noot 1 al is vermeld, is de Rechtbank Den Haag in het eerste tussenvonnis in deze bodemzaak tot hetzelfde oordeel gekomen.

Denton mand blijkende elementen, ook in combinatie, is terug te voeren op vrije en creatieve keuzes van de maker. Uit hetgeen hiervoor in 4.21 is overwogen vloeit immers voort, dat de afzonderlijke uit de Basil Denton mand blijkende elementen te zeer voortvloeien uit de (niet creatieve) keuze voor het materiaal (rotan) en de uit het oogpunt van het gebruiksdoel (als (fiets)mand) te stellen eisen. Dientengevolge zijn alle kenmerken van de Basil Denton zó banaal, dan wel zozeer technisch en/of functioneel bepaald, dat in de afzonderlijke elementen, noch in de combinatie ervan, een persoonlijk stempel van de maker is te onderkennen. Anders dan de rechtbank is het hof daarom voorshands van oordeel dat de Basil Denton de ondergrens voor auteursrechtelijke bescherming niet haalt."

5. Maar omdat de combinatie van de specifieke kenmerkende elementen van de Basil Denton op het moment dat deze mand voor het eerst aan het publiek beschikbaar werd gesteld in geen enkele tot het vormgevingserfgoed behorende fietsmand terug te vinden is, is het hof voorshands van oordeel:

"dat de algemene indruk die de Basil Denton door de combinatie van de specifieke kenmerkende elementen bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door het door [appellante] aangevoerde vormgevingserfgoed. Derhalve is naar voorlopig oordeel van het hof ook aan de eis van het hebben van een eigen karakter voldaan".

6. In het onderhavige (tweede tussen)vonnis in de bodemzaak komt de rechtbank tot dezelfde conclusie (zie r.o. 2.21-2.28).<sup>6</sup> Kortom: EOK&PS of EIS is een hogere drempel dan het NEK-vereiste uit het modellenrecht. Mooi is hetgeen Van

Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram hierover schrijven:

"Een voortbrengsel dat in uitgesproken mate eigen, persoonlijk karakter vertoont – en dus elementen laat zien die eigen, persoonlijke inbreng van de maker tot uitdrukking brengen – zal bijna altijd ook 'eigen karakter' als model vertonen.<sup>7</sup> Het omgekeerde geldt echter niet. Een voortbrengsel kan eigen karakter als model vertonen – want een wezenlijke andere algemene indruk maken dan eerder vertoonde voortbrengsels – zonder tegelijk de uiting te zijn van eigen inbreng van zijn maker".<sup>8</sup>

7. Het bovenstaande ziet op de verhouding tussen het auteurs- en modellenrecht. En hoe zit het dan met de verhouding tussen het modellenrecht en de slaafse nabootsingsbescherming waar het product om voor bescherming in aanmerking te komen een eigen plaats in de markt moet innemen? Zowel het Hof Den Haag als de Rechtbank Den Haag oordelen dat het hebben van een eigen plaats in de markt een hogere drempel is dan het eigen karakter uit het modellenrecht. Ik citeer r.o. 2.45 uit het (onderhavige tweede tussen)vonnis van de rechtbank:

"Wil een nabootsing onrechtmatig zijn, dan dient – onder meer – het nagebootste voorwerp een zeker onderscheidend vermogen te hebben en (daarmee) een eigen plaats in de markt in te nemen (vergelijk HR 7 juni 1991 (Rummikub) ECLI:NL:HR:1991:ZC0273). Daarbij geldt dat onderscheidend vermogen in deze zin een hogere drempel is dan het eigen karakter uit het modellenrecht, onder meer vanwege het verschil in relevant publiek: in het eerste geval betreft het een gemiddelde consument met een onvolledig herinneringsbeeld, in het tweede geval een bijzonder aandachtige, geïnformeerde

<sup>6</sup> Evenals het Hof Den Haag in de kort geding procedure is de rechtbank in het onderhavige (tweede tussen)vonnis in de bodemzaak van oordeel dat het fietsmandje van Burgers inbreuk maakt op het (niet-ingeschreven) modelrecht van Basil (zie r.o. 2.35-2.43).

<sup>7</sup> "Een uitzondering vormt het zeldzame geval van een op persoonlijke expressie berustende uiting van vormgeving, die

toevallig overeen blijkt te stemmen met wat (eerder) door een ander tot stand is gebracht. Hoezeer het eigen, persoonlijk karakter van iedere maker ook verschilt van dat van iedere andere maker, een enkele keer uiten verschillende karakters zich toch in (nagenoeg) identieke scheppingen".

<sup>8</sup> Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom III* (Kluwer 2012), nr. 1.4.2.4.7.

gebruiker. Verschillen ten opzichte van het vormgevingserfgoed zullen door een geïnformeerde gebruiker eerder worden opgemerkt en leiden tot het oordeel dat het nieuwe model een andere algemene indruk wekt."

8. Zoals in nr. 7 al is opgemerkt had het Hof Den Haag dit in zijn *Burgers/Basil*-arrest ook al beslist (zie r.o. 4.23). Ik denk dat hetgeen beide Haagse rechters hebben beslist juist is. Dat in het slaafse nabootsingsrecht een hogere drempel geldt, is terug te voeren op het verschil in maatman. In het modellenrecht is dat de geïnformeerde gebruiker die op basis van een rechtstreekse vergelijking moet oordelen of sprake is van een andere algemene indruk, terwijl dat in het slaafse nabootsingsrecht de minder oplettende/deskundige gewone consument is die bovendien geen rechtstreekse vergelijking maakt maar met zijn onvolkomen herinneringsbeeld moet werken. Daardoor is goed verdedigbaar (zie r.o. 4.23 uit het arrest van het hof) dat verschillen ten opzichte van het vormgevingserfgoed door de geïnformeerde gebruiker:

"eerder worden opgemerkt en leiden tot het oordeel dat het nieuwe model een andere algemene indruk wekt. Naar voorlopig oordeel zijn de verschillen tussen de Basil Denton en het vormgevingserfgoed evenwel van dien ondergeschikte aard, dat de gemiddelde consument deze fietsmand niet zal waarderen als iets bijzonders ten opzichte van hetgeen reeds op de markt beschikbaar was en waarvan hij slechts een vaag herinneringsbeeld heeft. Reeds daarop stranden de vorderen voor zover deze zijn gebaseerd op het leerstuk van de slaafse nabootsing".

9. Voor vormgevers/producenten die hun producten voor een redelijk/behoorlijk lange periode tegen ongeoorloofde productnabootsing willen beschermen, bevat de *Burgers/Basil*-zaak een belangrijke les: indien er gerede twijfel bestaat of het uiterlijk van het product wel auteursrechtelijk beschermd is, dan doet men er verstandig aan om voor het uiterlijk van het product een *ingeschreven* modelrecht (met een maximale beschermingsduur van vijftientwintig

jaar) aan te vragen. De *Burgers/Basil*-zaak leert immers dat het absoluut geen vanzelfsprekendheid is dat op de langdurige art. 6:162-bescherming teruggevallen kan worden. Het kan namelijk zo zijn dat het product geen eigen plaats in de markt inneemt en dus niet in aanmerking komt voor die art. 6:162-bescherming. Die kans is vooral aanwezig daar waar sprake is van een druk of dicht Umfeld. Weliswaar kan dan mogelijk nog een beroep gedaan worden op het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, maar die driejarige beschermingstermijn is slechts van korte duur. Na drie jaar staat men net zoals Basil met lege handen. Dat is zuur, vooral als blijkt dat het product commercieel nog jaren mee kan.