

Een eigen,
oorspronkelijk
karakter



Een eigen, oorspronkelijk karakter

OPSTELLEN AANGEBODEN AAN PROF. MR. JAAP H. SPOOR

UITGEVERIJ DELEX 2007

De bijdragen aan deze bundel werden afgesloten in februari/maart 2007.

Vormgeving: ZEDline, Amsterdam

Een eigen, oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan
prof. mr. Jaap H. Spoor / D.J.G. Visser en D.W.F. Verkade, red.
Aanbevolen citeertitel: *Spoorbundel* (2007).

DeLex, Amsterdam 2007
ISBN 978-90-8692-008-2

Hartelijk dank aan mr. Gerard J.H.M. Mom voor het redigeren
(‘*mommificeren*’) van de bijdragen aan deze bundel.

Hartelijk dank ook aan de sponsors van deze bundel:
mr. M. Brainich von Brainich Felth
Buma/Stemra
Van Doorne
Lovells
Nederlands Uitgeversverbond

Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging

CHARLES GIELEN*

1. Bij het afscheid van een van de grote leermeesters op het vakgebied van het intellectuele eigendomsrecht, Jaap Spoor, en ter ere van hem, wil ik graag stilstaan bij wat wordt genoemd de slaafse navolgingsleer. In dit opstel bespreek ik met name het karakter van dit fenomeen. Dit is niet bedoeld als een zuiver dogmatische exercitie, maar heeft praktisch nut vooral, nu door de afschaffing van de anticumulatie bepaling in de voormalige Benelux Tekeningen en Modellenwet het weer mogelijk is bij nabootsing van producten tegen het veroorzaken van nodeloos verwarringsgevaar op te treden. Die wet immers bepaalde totdat de aanpassing aan de Modellenrichtlijn op 1 december 2003 van kracht werd, dat voor feiten die alleen een inbreuk op een tekening of model inhouden geen vordering kan worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging. Het veroorzaken van verwarringsgevaar is oneerlijke mededinging bij uitstek. Deze bepaling gold zowel voor modellen die niet als die wel waren gedeponeerd.

2. Maar eerst iets over de terminologie. De kreet slaafse navolging of nabootsing wordt ook door de Hoge Raad gebruikt,¹ maar kan naar mijn mening tot misverstanden aanleiding geven, met name over de vraag of de bescherming alleen wordt gegeven bij identieke producten ('slaafs') en/of alleen bij ontlening. Verder suggereert de kreet 'navolging' of 'nabootsing' voor de hier bedoelde vorm van onrechtmatig handelen veel teveel dat de onrechtmatigheid zit in de navolgingshandeling, maar dat is onjuist. Het

* Partner NautaDutilh en bijzonder hoogleraar IE-recht RU Groningen.

1 Zie bijv. r.o. 3.9 van het *Borsumij/Stenman*-arrest; *HR* 31 mei 1991, *NJ* 1992, 391. Overigens treft men die terminologie reeds aan bijvoorbeeld in Rb. 's-Hertogenbosch 15 maart 1935, *NJ* 1936, 13 (*Brodtrommel*) en wordt er bij stilgestaan in G.H.C. Bodenhausen, 'Slaafsche navolging', *BIE* 1937, 25; zie ook H. Pfeffer, *Grondbegrippen van het Nederlandsch Mededingingsrecht*, § 100.

is niet de navolgingshandeling die onrechtmatig is, maar het veroorzaken van verwarringsgevaar. Zoals de Hoge Raad zelf terecht aangeeft in het *Borsumij/Stenman*-arrest² gaat het immers bij de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing om 'het verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt niet nodig is.'³ Inderdaad, het fenomeen waarover we het hier hebben, is niets meer dan een uitwerking van de in artikel 10bis Verdrag van Parijs (VvP) neergelegde verplichting van de Uniestaten om een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen daden van oneerlijke mededinging, als hoedanig in lid 3 onder 1 worden genoemd '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.'⁴ Dat brengt mij aan een bespreking van wat deze bescherming nu precies beoogt, want daarover bestaan verschillende opvattingen. Alvorens dat te doen, roep ik eerst kort het *Hyster Karry Krane*-arrest, dat aan de basis van de bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar ligt, in herinnering.⁴

3. Tot goed begrip van het arrest van de Hoge Raad dienen de overwegingen van het arrest waarvan cassatie tot uitgangspunt. Het Hof Arnhem kwam tot de conclusie dat er tussen de *Hyster Karry Krane* en de beweerdelijke nabootsing, de *Elephant*-kraan, op een groot aantal punten een grote mate van overeenstemming bestond, te weten t.a.v. hijshoogte, hijsvermogen, grootte van de vlucht, draaicirkel en de lengte en de breedte van de kraan. Bovendien bestond er een grote mate van overeenstemming tussen de prospectussen. De onrechtmatigheid die het hof vervolgens aanneemt, is geheel gebaseerd op een in de concurrentiestrijd ontoelaatbare vorm van parasiteren op de prestaties en bedrijfsresultaten van een ander. Geen woord over verwarringsgevaar; het hof geeft in feite slechts prestatiebescherming. En, zoals de Hoge Raad vervolgens tot uitgangspunt neemt, betrof het hier nabootsing van eigenschappen die bestemd en blijikbaar ook geschikt waren om de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van een kraan te bevorderen. En dan volgt de belangrijke overweging dat 'aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en

² Zie noot 1.

³ Opvallend is dat dogmatisch gezien de behandeling van het hier aan de orde zijnde vraagstuk in het verleden wel werd behandeld onder het hoofdstuk profiteren van andermans prestaties en niet onder de algemene mededingingsrechtelijke norm van het verbod op het veroorzaken van verwarringsgevaar; zie bijv. Ulmer-Baeumer-Van Manen, *Oneerlijke Mededinging*, Deel II/2, Nederland, nrs. 190 e.v. resp. 221 e.v.

⁴ HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m. nt. Houwing, BIE 1953, 113, AA 1953/1954, 10 m. nt. Hijmans van den Bergh (*Hyster Karry Krane*).

bruikbaarheid te geven, het ... niet is verboden, om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer ... enkel ten gevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan.’ Hieruit wordt, naar mijn mening te gemakkelijk, een door de Hoge Raad aanvaarde kopieervrijheid afgeleid. Grosheide bijvoorbeeld spreekt daarover.⁵ De Hoge Raad heeft echter niet meer gedaan dan te zeggen dat de concurrent ‘te dien einde’, d.w.z. teneinde zijn product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, de vrijheid heeft na te bootsen en wel alleen op punten van, wat ik kort aanduid als, functionaliteit, ook al ontstaat daardoor verwarring. De Hoge Raad concludeert vervolgens dat de nabootsing alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht; kort gezegd: het nodeloos veroorzaken van verwarringsgevaar is onrechtmatig. De Hoge Raad heeft de zaak vervolgens naar het Hof Arnhem terugverwezen om te bezien of op grond van andere door de eiser genoemde punten van gelijkheid de Elephant-kraan moet worden verboden. Wat er vervolgens met de zaak is gebeurd, is mij onbekend.

4. Het karakter van deze vorm van onrechtmatigheid in verhouding tot de bescherming die door intellectuele eigendomsrechten wordt geboden, kwam vervolgens aan de orde in het hiervoor al genoemde *Borsumij/ Stenman*-arrest. Daarin speelde de vraag of voor bescherming tegen onrechtmatige nabootsing van producten als gevolg van de reflexwerking van het modellenrecht (maximale duur van 15 jaren onder de oude BTMW) ook een maximale duur van 15 jaren geldt. De Hoge Raad heeft hiervoor mede van belang geacht dat de bescherming die de BTMW geeft, anders en met name ruimer is dan die welke volgt uit de bestrijding van verwarringwekkende nabootsing via het leerstuk van de onrechtmatige daad. Terecht naar mijn oordeel overweegt de Hoge Raad dat onder de BTMW geen gevaar voor verwarring als maatstaf geldt, terwijl onder, thans, artikel 6:162 BW sprake moet zijn van nodeloos verwarringsgevaar. Er wordt dus onder laatstbedoelde bepaling geen monopoliepositie gecreëerd, maar slechts een verbod tot het veroorzaken van nodeloos verwarringsgevaar gegeven. Terecht, want onder de regeling van het modellenrecht wordt bescherming verleend tegen het gebruik van modellen die geen andere algemene indruk wekken (vroeger: die slechts ondergeschikte verschillen vertonen). Anders

⁵ F.W. Grosheide, ‘Hoe slaafs mag men nabootsen’, *IER* 2005, p. 270.

gezegd: de bescherming strekt zich uit tot door eenzelfde indruk gelijkende modellen los van de vraag of door diezelfde algemene indruk of gelijkenis verwarringsgevaar bestaat. Onder artikel 6:162 BW moet echter niet alleen sprake zijn van een gelijkenis, maar tevens van een als gevolg van die gelijkenis ontstaan risico van verwarring. Dit arrest is bekritiseerd, doch ten onrechte volgens mij.⁶ Hetgeen de Hoge Raad concludeerde, past uitstekend in het systeem dat hierin bestaat dat in speciale wetgeving exclusieve intellectuele rechten zijn geschapen die monopolieposities in het leven roepen, veelal van beperkte duur. Deze monopolieposities betreffen bescherming van hetgeen, zo zou men het kunnen uitdrukken, de core business van het desbetreffende recht is. De creatieve schepping in het auteursrecht, de technische innovatie in het octrooirecht, de onderscheidingsfunctie in het merkenrecht en het nieuwe productuiterlijk in het modellenrecht. In het leerstuk van de onrechtmatige nabootsing staat niet de creatie, de innovatie of de herkomstfunctie centraal, maar het tegengaan van verwarringsgevaar. Het veroorzaken van nodeloos verwarringsgevaar (dat overigens, zij het in andere vorm, net als in het merkenrecht in beginsel van oneindige duur is) is volgens artikel 10bis VvP onrechtmatig; dat scheidt geen monopoliepositie, want gelijkende producten (in modellenrecht taal: modellen die een zelfde algemene indruk maken) mogen in beginsel worden gemaakt als er maar geen nodeloos verwarringsgevaar ontstaat. De bescherming onder artikel 6:162 BW is dus terecht niet in duur beperkt. Het nodeloos veroorzaken van verwarringsgevaar is altijd onrechtmatig.

5. Bij de vergelijking met het modellenrecht dringt zich nog het meest de vergelijking op met het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, zoals dit is voorzien in artikel 1 lid 2.a jo. artikel 11 Gemeenschaps Modellen Verordening. Een dergelijk recht is geen exclusief recht en bescherming wordt slechts geboden tegen namaak. Vollebregt heeft gewezen op considerans 7 van de Modellenrichtlijn, waarin staat dat de richtlijn niet uitsluit bepalingen van nationaal recht⁷ waarbij *in een andere bescherming* (curs. G.) wordt voorzien dan die welke de inschrijving of publicatie als model biedt, zoals bepalingen terzake van oneerlijke mededinging. Het moet dan wel zo zijn dat het ook om 'andere' bescherming gaat. In de hierna te bespreken opvatting van Quaedvlieg, die ik overigens verwerp, dient bescherming tegen nodeloze verwarring slechts tegen vrijwel identieke namaak te worden gegeven. Volgens Vollebregt komen in die opvatting de beide regimes wel erg dicht bij elkaar en zou het wel eens zo kunnen zijn

6 Zie mijn bijdrage aan de Cohen Jehoram bundel, *Essays in honour of Herman Cohen Jehoram*, 1998, p. 270 e.v.

7 Overigens betreffen de bepalingen m.b.t. het Gemeenschapsmodel geen bepalingen van nationaal recht.

dat er in de zin van de considerans geen sprake is van *andere* bescherming. Ik denk dat zelfs in Quaadvliegs opvatting dit niet zo is, nu ook voor het niet-ingeschreven model nodig is dat het nieuw is en een eigen karakter heeft. Voort is voor inbreuk nodig dat het model geen andere algemene indruk maakt. Verwarring is niet nodig. Gelijkenis qua totaalindruk is voldoende. Tenslotte is het zo dat de actie tegen nodeloze verwarring ook mogelijk is wanneer er geen sprake is geweest van ontlening; dit is wel nodig bij inbreuk op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. We hebben het dus duidelijk over een andere bescherming.

6. De verleiding om bij het karakter van de onrechtmatige productnabootsing aansluiting te zoeken bij het modellenrecht is begrijpelijk, maar dogmatisch niet juist.⁸ Men zou toch eerder geneigd moeten zijn aansluiting bij het merkenrecht te zoeken. Immers een merk wordt ook beschermd tegen door gelijkenis met een teken gesticht verwarringsgevaar en deze bescherming is in beginsel oneindig. En ook in het merkenrecht bestaat er een functionaliteituitzondering, waar artikel 2.1.2 BVIE bepaalt dat niet als merken kunnen worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Toch is ook een vergelijking, of beter gelijkstelling, met het merkenrecht niet juist. Het merk namelijk is een teken dat dient om een product van een onderneming te onderscheiden en wel, naar het Europese Hof een en ander maal heeft beslist, naar herkomst. Vele productconfiguraties worden nu juist niet als merk gezien, zo is inmiddels eveneens bij herhaling door het Europese Hof beslist. Behoudens inburgering is de markt over het algemeen niet geneigd in het driedimensionale uiterlijk van een product de herkomst uit een onderneming te zien, al erken ik dat dit bij sommige producten anders kan zijn, denk aan auto's. Maar een dergelijk driedimensionaal uiterlijk kan weldegelijk tegen nodeloos verwarringsgevaar worden beschermd. In het *Drukasbak*-arrest heeft de Hoge Raad beslist dat bescherming kan worden verleend, wanneer het product zich van andere producten in de markt aanmerkelijk onderscheidt.⁹ In het *Plastic Stapelschalen*-arrest had het hof beslist dat het product in de markt een eigen plaats moet innemen doordat het door vorm en afmetingen zich duidelijk onderscheidt van andere stapelschalen.¹⁰ Dit oordeel is door de Hoge Raad gesanctioneerd. We moeten goed voor ogen houden dat het hier bedoelde onderscheidend vermogen iets anders is dan wat in het merkenrecht wordt vereist. Daar

⁸ Zie aldus ook Hof Amsterdam 9 september 2004, *IER* 2005, nr. 26, p. 121 (*Simba/Hasbro*) en Hof Amsterdam 8 september 2005, *IER* 2006, nr. 6, p. 18 (*Klompstof*).

⁹ HR 21 december 1956, *NJ* 1960, 414.

¹⁰ HR 15 maart 1968, *NJ* 1968, 268 m. nt. Hijmans van den Bergh, *BIE* 1968, p. 145; zie ook HR 7 juni 1991, *NJ* 1992, 392, *BIE* 1992, p. 61 (*Rummikub*).

moet het merk, zoals gezegd, in staat zijn de producten van een onderneming te onderscheiden (naar herkomst dus), voor het slagen van een vordering ter zake van slaafse navolging is slechts nodig vast te stellen dat het product door vorm en/of afmeting voldoende afwijkt van hetgeen er al in de markt is.¹¹ Betreft het dus een uniek product dan zal die vraag snel positief beantwoord kunnen worden. De (merkenrechtelijke) vraag of men aan de hand van die vorm de herkomst kan onderscheiden, is een andere. Betreft het een uniek product dan is daarmee nog niet gegeven dat het ook als merk zal worden opgevat. Wat door middel van de slaafse navolgingsvordering wordt beschermd, is dus anders van karakter dan wat men met een merkenrechtelijke actie beoogt.¹² Zo dadelijk zal ik ingaan op de vraag hoe het dan zit met het zowel in het merkenrecht als bij onrechtmatige productnabootsing gebruikte criterium verwarringsgevaar.

7. Eerst wil ik nog een kort uitstapje maken naar de verhouding met het auteursrecht. Ook hier is naar mijn mening sprake van twee verschillende beschermingsregimes, dat het beste tot uitdrukking komt doordat voor de bescherming tegen slaafse navolging slechts een eigen gezicht van het object in de markt nodig is en dat is een andere toets dan die van originaliteit en het persoonlijk stempel van de maker. Toch kunnen er problemen ontstaan waar een product zowel een eigen gezicht als voldoende originaliteit heeft. Stel dat vervolgens wordt aangenomen dat er geen sprake is van nabootsing in de zin van artikel 13 Auteurswet, is er dan nog ruimte voor verwarringsbescherming? Voor de beoordeling of er nabootsing is, wordt in het auteursrecht t.a.v. objecten veelal gewerkt met het criterium of er sprake is van overeenstemmende totaalindrukken. Bij de beoordeling van de vraag of er van nodeloos verwarringsgevaar sprake is, zal ook gekeken worden naar gelijkenis qua totaalindruk. Is er geen nabootsing wegens niet overeenstemmende totaalindrukken dan zal er vermoedelijk ook geen voldoende overeenstemmende totaalindruk bestaan om tot verwarringsgevaar te concluderen.¹³ Ik zeg vermoedelijk, want het gaat bij het totaalindrukken criterium in het auteursrecht wel om een zelfde indruk gemaakt door over-

11 In elk geval is geen originaliteit vereist, zoals in de *Rummikub*-zaak aan de orde kwam (zie vorige noot). Dit wordt fraai gedemonstreerd in de zaak die leidde tot Hof 's-Hertogenbosch 24 juni 2003, *IER* 2005, nr. 69, p. 290 (*Bosta/Van der Lande*): er werd geen auteursrecht aan het eisende model van een buisklem verleend, want deze was zelf afgeleid van een oudere buisklem en dus niet origineel, maar er werd wel vastgesteld dat door gebruik van de 'gedaagde' buisklem van verwarringwekkende nabootsing sprake was.

12 Zie voor een geheel andere benadering: P.J. Kaufmann, *Passing off and the law of misappropriation in the law of unfair competition*, diss. Utrecht 1985, p. 91 e.v.

13 De rechtbank Haarlem maakte het zich wel extra moeilijk door te spreken van negatieve reflexwerking (zie Rb. Haarlem 9 november 2005, *AMI* 2006, p. 103 m. nt. A.A. Quaedvlieg (*Brand & Van Egmond/Harcoloor*)).

genomen auteursrechtelijke trekken. Voor zover de totaalindruk (mede) wordt veroorzaakt door wat niet origineel is en geen persoonlijk stempel van de maker draagt, kan dit voor de auteursrecht inbreuk niet, maar voor de verwarringsbescherming wel worden meegenomen.

8. Hoe werkt dit nu door wanneer we spreken over verwarringsgevaar? Is het verwarringsgevaar in het merkenrecht iets anders dan bij slaafse navolging? In het merkenrecht gaat men er vanuit dat er van verwarringsgevaar sprake is, wanneer hetzij de tekens met elkaar worden verwisseld (directe verwarring) danwel wanneer men door de gelijkenis van de tekens zal menen dat de producten onder die tekens uit dezelfde onderneming afkomstig zijn, ofwel wanneer men ondanks het besef dat de herkomst verschillend is, tot de conclusie komt dat de ondernemingen met elkaar verbonden zijn, bijv. door merchandising, licentiëring of anderszins (indirecte verwarring). Bij de slaafse navolgingsleer zal zich veelal verwarring tussen de producten voordoen, maar het kan ook heel goed zijn dat het relevante publiek aan het nagebootste product eenzelfde of verwante herkomst toedicht, of gewoon dat men denkt dat het een iets met het ander te maken heeft. De Hoge Raad heeft in alle zaken over slaafse navolging slechts gesproken van gevaar voor verwarring in het algemeen. In de doctrine wordt hiermee typisch omgesprongen. Ik wil met name stilstaan bij hetgeen hierover door Quaedvlieg en Grosheide is gesteld. Kort gezegd, maakt Quaedvlieg onderscheid tussen enerzijds design of product en dus productverwarring en anderzijds herkomst of identiteit en dus herkomstverwarring. Vervolgens beargumenteert hij dat de bedoeling van de slaafse navolgingsleer is bescherming te bieden tegen herkomstverwarring en om zoveel mogelijk recht te doen aan de bescherming van de identiteit meent hij dat slaafse navolging alleen bescherming zouden moeten bieden bij identieke nabootsing; geeft men ook bescherming bij niet identieke nabootsing dan wordt in feite bescherming tegen productverwarring gegeven.¹⁴ Grosheide meent dat er bij slaafse navolging sprake moet zijn van herkomstverwarring en niet van productverwarring, al erkent hij dat dit

¹⁴ A.A. Quaedvlieg, 'Verwarren en onderscheiden. De slaafse navolging in een veranderend intellectueel eigendomspectief', *BIE* 1992, p. 367.

laatste zich wel vaak zal voordoen.¹⁵ Op beide opvattingen heb ik kritiek, omdat zij beide volgens mij uitgaan van een verkeerd begrip van het alom omvattende verwarringsgevaar dat bedoeld wordt in artikel 10bis VvP.¹⁶

9. Het onderscheid van Quaedvlieg is naar mijn oordeel gekunsteld. Ik weet niet waar het begrip productverwarring vandaan komt, maar het lijkt alsof dit voor Quaedvlieg voortvloeit uit de rechtspraak van de Hoge Raad waarin voor slaafse navolging nodig wordt geacht dat door *gelijkenis van de producten* gevaar voor verwarring ontstaat; in paragraaf 9 van zijn verzoeg zegt hij: ‘Nu ... produktverwarring de uitsluitende maatstaf is voor (het gevaar van) herkomstverwarring...’ Het lijkt er dus op dat hij ‘gelijkenis van producten’ als ‘productverwarring’ ziet. Volgens mij is dat een onjuiste benadering. Gelijkenis van producten is gewoon een vereiste om tot verwarringsgevaar te kunnen concluderen. Wanneer de consument twee producten met elkaar verwisselt, denkt dat het een hetzelfde is als het ander, dan kan dat het gevolg zijn van de omstandigheid dat beide producten identiek zijn, maar ook omdat de totaalindruk van beide sterk gelijkend is. In beide gevallen is er sprake van verwarring. Natuurlijk: wanneer ondanks gelijkenis maar door de ook aanwezige verschillen door de consument zal worden gedacht dat beide producten uit een andere herkomst komen, is er herkomstverwarring. Wat mij betreft, vallen beide vormen van verwarring onder de bescherming tegen slaafse navolging; de enige vraag is of er gevaar voor verwarring is, zoals artikel 10bis VvP het uitdrukt, ten opzichte van de, let wel, *inrichting, waren of werkzaamheid* van de concurrent; kortom: het doet er niet toe waarmee verward wordt. Quaedvlieg verwijt de Hoge Raad dat hij van twee walletjes snoept door in *Borsumij/Stenman* te spreken van verwarring en niet van herkomstverwarring, want er ligt, zoals hij stelt, een beetje design- en een beetje herkomstverwarring in. Ik denk dat de Hoge Raad slechts één snoepje proefde en wel het snoepje van het gewone, door artikel 10bis VvP gedicteerde ruime verwarringsbegrip. Een deel van Quaedvliegs stellingen wordt veroorzaakt door wat hij noemt het stevig met forse en fijnere weerhaken in elkaar liggen van modellenrecht, merkenrecht en slaafse navolging, waardoor er een moeilijk te ontwarren

¹⁵ Zie zijn in noot 5 genoemde bijdrage.

¹⁶ Dat het Verdrag van Parijs een ruim verwarringsbegrip hanteert, wordt bevestigd in S.P. Ladas, *Patents, Trademarks and related rights, National and international protection*, Vol. III, p. 1708: ‘It will be noted that the stipulation of the Convention covers acts likely to create confusion not only with the goods of a competitor but also with the establishment or activities of a competitor. This was not the case under the original text of The Hague (in footnote (G.): It was then expressly so understood to be limited. See Actes de La Haye (1926), p. 476)). Thus confusion as to origin or sponsorship in the broad sense constituting an attempt at appropriation of the goodwill of the competitor’s business is covered by the present stipulation.’ Zie ook: WIPO Model Provisions on the Protection against Unfair Competition (1996), note 2.04.

en nog moeilijker te fatsoeneren kluwen ontstaat. Ik deel die zorg niet. Wat het merkenrecht betreft, is Quaedvlieg inmiddels op zijn wenken bediend, omdat als gevolg van de rechtspraak van het Europese Hof het nu wel duidelijk is dat vormen van producten maar zelden als onderscheidingstekens worden gezien. Hier ligt dus volgens mij een heel mooie gelegenheid om bij gelijkenis met een product dat op zichzelf wel een eigen gezicht in de markt heeft, maar het voor merkenrechtelijke bescherming noodzakelijke onderscheidend vermogen ontbeert, bescherming tegen nodeloze verwarring te geven.¹⁷ Wat het modellenrecht betreft: dat is, zoals hiervoor uiteengezet, anders van karakter en leidt niet tot onontwarbare kluwen. Helbach bekritiseerde naar mijn oordeel terecht het standpunt van Quaedvlieg in een naschrift.¹⁸

10. De opvatting van Grosheide is ook dat er voor slaafse nabootsing sprake moet zijn van herkomstverwarring. Dat heb ik hiervoor al bestreden. Hij verbindt aan dit standpunt de conclusie dat wanneer de nabootser nu maar duidelijk in of op het product zegt dat het van hem afkomstig is, herkomstverwarring is uitgesloten.¹⁹ Afgezien hiervan dat een dergelijke opvatting in het merkenrecht allang heeft afgedaan, is het ook voor de slaafse navolgingsleer een naar mijn mening onjuiste conclusie, omdat ook in zo'n situatie de markt kan denken dat het bij de namaak om het originele product gaat (zo men de naam of de producent daarvan al kent), dan wel om een product dat met toestemming van de oorspronkelijke ontwerper is gemaakt. Zijn conclusies worden sterk bepaald door het adagium: er moet vrijheid van kopie zijn en hij stelt dan: 'in feite is (lees: in de meeste lagere rechtspraak) ... het uitgangspunt van de kopieervrijheid vervangen door het tot een zorgvuldigheidnorm verheven uitgangspunt *Gij zult niet verwarren door overeenstemmende producten te verhandelen en daardoor profijt te trekken van andermans inspanningen.*' Volgens mij bestaat die norm weldegelijk: er mag geen gevaar voor verwarring worden veroorzaakt (zie artikel 10bis VvP).²⁰ Het gaat echt te ver te veronderstellen dat er een algemene kopi-

17 Aldus is interessant Vzv. Rb. 's-Gravenhage 6 september 2005, IER 2005, nr. 68, p. 364 (*Videojet*). De Voorzieningenrechter had bescherming verleend tegen verwarringwekkende nabootsing ter zake van het uiterlijk van flessen inkt. Hij bekeek het 'omveld' en concludeerde de fles enig onderscheidend vermogen heeft. Als hier is bedoeld het eigen gezicht van het *Plastic Stapelschalen*-arrest, is de beslissing juist. Bedoelde hij hier onderscheidend vermogen in de zin van de merkenwetgeving, dan stuit zijn conclusie af op het bepaalde in art. 2.19 BVIE (art. 12 BMW oud), want dan had het flesuiterlijk eerst als merk moeten worden ingeschreven.

18 Zie E.A. van Nieuwenhoven Helbach, 'Commentaar op het artikel "Verwarren en onderscheiden"', *BIE* 1992, 371. Ik deel overigens niet Helbachs opinie dat de slaafse navolgingsleer uit haar aard reeds beperkt is tot bescherming tegen identieke namaak (zie slot randnummer 4).

19 Zo ook W.C.L. van der Grinten in zijn noot onder het *Drukaskbak*-arrest in AA X, p. 15.

20 Zie over de norm ook mijn bijdrage Rode Draad in AA 2005, p. 857, een nieuwe noot onder *Hyster Karry Crane*.

eenvrijheid is. Volgens *Hyster Karry Krane* is er slechts vrijheid van kopie op punten die door bruikbaarheid en deugdelijkheid worden bepaald. Dat het in *Hyster Karry Krane* aldus is geformuleerd: ‘nabootsing is slechts dan ongeoorloofd...’ (meer als uitzondering dus) komt door de zaak zelf en het arrest van het Arnhemse hof. Ik beweer echter dat er weldegelijk een zorgvuldigheidsnorm bestaat die inhoudt dat men niet (nodeloos) verwarring mag veroorzaken. Overigens zie ik niet dat in de rechtspraak in feite prestatiebescherming wordt gegeven.²¹ Wat de Hoge Raad bij het verlenen van beschermen tegen nodeloos verwarringwekkende gelijkenis doet, is naar mijn mening wel degelijk het geven van verwarringsbescherming zoals door artikel 10bis VvP gedicteerd.

II. Laat ik vervolgens nog een aantal andere aspecten bespreken die bij de beoordeling van de mogelijke verwarring een rol spelen. Allereerst is door de Hoge Raad vastgesteld dat men uit moet gaan van de gelijkenis van de totaalindruk en van de beschouwing daarvan door een publiek dat de producten zelden naast elkaar ziet.²² Zoals de Hoge Raad in het meergenoemde *Hyster Karry Krane*-arrest stelde, ligt de onrechtmatigheid in het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar doordat de ‘namaker’ evengoed een andere weg kon inslaan. In het *Scrabble*-arrest is dit verder verduidelijkt doordat er voor degene die wil kopiëren een verplichting is om af te wijken waar hij redelijkerwijs kan, zij het dat dit niet op alle punten hoeft.²³ Dit laatste moet volgens mij gezien worden in de context van het verwarringsgevaar. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat enkel door een of meer kleuren te veranderen, voldoende is gedaan om verwarring te voorkomen. Dat zou het geval kunnen zijn waar die kleuren sterk totaalbeeldbepalende elementen van het oorspronkelijke product zijn. Het een andere weg *kunnen* inslaan, betekent ook *moeten* inslaan.²⁴ De stelplicht en de bewijslast omtrent de mogelijkheid tot het inslaan van een andere weg berust bij degene die bescherming inroept, niet bij de beweerdelijke nabootser.²⁵

21 Een soortgelijke opvatting blijkt uit D.W.F. Verkade, ‘Verwarrende verwarring’, in: *Gratia Commercii, opstellen aangeboden aan A. van Oven*, p. 405, die eveneens van herkomstverwarring uitgaat, en overigens in dit opstel worstelt met de vraag wat precies onder verwarring in het *Hyster Karry Krane*-arrest moet worden verstaan. Hij ziet het verwarringsbegrip zuiver technisch-juridisch, te weten om de gelijkenis tussen de producten relevant te maken en vandaar komt hij tot de conclusie (dezelfde trouwens die Van der Grinten (zie eerdere noot) trekt) dat het in feite om bescherming tegen het maken van gelijkende producten, lees een soort van prestatiebescherming gaat. Ik deel die opvatting niet

22 HR 7 juni 1991, *NJ* 1992, 192, *BIE* 1991, 61 (Rummikub).

23 HR 8 januari 1960, *NJ* 1960, 415 m. nt. HB, *AA X*, 20 m. nt. G., *BIE* 1960, 60 (Scrabble).

24 HR 15 januari 1968, *NJ* 1968, 268 m. nt. HB, *BIE* 1968, 145 (Plastic Stapelschalen).

25 HR 28 februari 1969, *NJ* 1969, 366 m. nt. DJV (Trekkerhoes), bevestigd door Hof ‘s-Gravenhage 31 augustus 2006, www.boek9.nl 6 september 2006 (Impag/Otto Simon).

12. De verleiding is groot om ook aandacht te besteden aan de door de Hoge Raad geïntroduceerde functionaliteitstoets: de deugdelijkheid en bruikbaarheid. Daarover valt een afzonderlijke bijdrage te schrijven.²⁶ Daarin zouden met name bespreking behoeven de interessante vraag naar de niet-technische functionaliteit (prijs, standaardisatie, normalisatie), maar ook de technische functionaliteit en de relatie met het octrooirecht. Daaromtrent loopt een interessante zaak die bij publicatie van dit opstel mogelijk door het Bossche hof zal zijn beslist, te weten de *Lego/Megabloks*-zaak, waarin onder meer aan de orde is de relatie tussen vervallen octrooien en de nodeloze verwarringsbescherming.²⁷ Over dat alles een andere keer.

13. Ik sluit af met de conclusie dat de bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar niet meer is dan een uitwerking van de verplichting van artikel 10bis VvP tot bescherming van de daar genoemde daden van oneerlijke mededinging. De bescherming is niet tegen de navolging als zodanig maar de onrechtmatigheid zit in het veroorzaken van verwarringsgevaar, dat in dit verband ruim moet worden genomen en wel zo ruim als in artikel 10bis VvP wordt omschreven. Herkomstverwarring is niet nodig. De aldus gecreëerde bescherming doet geen monopoliepositie ontstaan en wijkt af van hetgeen door modellenrecht, merkenrecht of auteursrecht wordt geboden. Er kan dus volledige cumulatie plaatsvinden en er is geen negatieve reflexwerking waar het betreft de duur van modelrecht of auteursrecht.

²⁶ Alleen al de bijdrage van A.G. Maris in *Met eerbiedigende werking* (1971), 'Slaafse navolging en normalisatie', p. 187 e.v., beslaat ruim 15 pagina's.

²⁷ Reden te meer om mij van commentaar te onthouden op dit punt is dat ik bij die zaak betrokken ben. Wel wil ik kwijt dat de conclusies van Grosheide over deze zaak (zie zijn in noot 5 genoemde bijdrage) naar mijn mening niet getuigen van een goed begrip van de in die zaak aan de orde zijnde octrooien en de beschermingsomvang daarvan.

OVER FIETSMANDJES, MY LITTLE PONY-PAARDJES EN X-VORMIGE KAUWSTOKJES VOOR HONDEN, OOK BEKEND ALS BESCHERMING TEGEN NODELOOS VERWARRINGSGEVAAR

*Paul Geerts*¹

1. In 2007 heeft Charles in de *Spoor*-bundel een artikel geschreven onder de titel “Bescherming tegenodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse nabootsing”.² Dat onderwerp blijkt nog steeds actueel te zijn. In deze bijdrage wil ik hem steunen in zijn strijd tegen hetodeloos wekken van verwarringsgevaar en zijn argumenten nog meer kracht bijzetten door aandacht te besteden aan nieuwe ontwikkelingen die zich *na* 2007 hebben voorgedaan.

2. Voordat ik aan die nieuwe ontwikkelingen na 2007 toekom, ga ik nog eerst even iets verder terug in de tijd. Naar 1 december 2003 om precies te zijn. Op die datum is de BTMW gewijzigd. Die wetswijziging was nodig om het modellenrecht aan te passen aan de ModRI. De Benelux-wetgever heeft het bij de implementatie van de ModRI echter niet gelaten. Hij heeft het moment aangegrepen om ook art. 14 lid 8 (oud) BTMW te schrappen. In die bepaling was een samenloopverbod opgenomen: nabootsing van modelrechtelijk te beschermen vormgeving kon alleen bestreden worden met een modelrecht en niet met een beroep op een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering. Door deze bepaling te schrappen kan de ontwerper die geen modelrecht heeft, met een beroep op een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering sinds 1 december 2003 met succes opkomen tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring. In het GC lezen wij het volgende:

1. Paul Geerts is bijzonder hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht Rijksuniversiteit Groningen en of counsel bij bureau Brandeis.
2. Gielen, Bescherming tegenodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse nabootsing, *Spoor*-bundel (deLex: Amsterdam 2007), p. 99-109.

“In de Nederlandse literatuur zijn regelmatig bezwaren geuit tegen artikel 14, onder 8. Diverse auteurs zijn van mening dat het onterecht is dat nabootsing van modelrechtelijk te beschermen vormgeving alleen bestreden kan worden met een modeldepot en dat wanneer men depot is vergeten, de nabootsers hun gang kunnen gaan. Zij bepleiten schrapping van dit achtste onderdeel zodat het mogelijk wordt dat het door de Nederlandse Hoge Raad vóór 1975 geformuleerde oordeel over slaafse nabootsing ook toegepast kan worden op niet-gedeponeerde modellen. (...)”

De belangrijkste reden voor het samenloopverbod bij het opstellen van de BTMW was destijds om door middel van het modellenregister een zo volledig mogelijke documentatie te verschaffen waaruit blijkt wie waarvoor bescherming claimt. Gezien echter de brede toepassing van auteursrechtbescherming op voorwerpen die ook voor modelbescherming in aanmerking zouden komen – waarbij de overlap tussen het auteursrecht en het modellenrecht met de nieuwe criteria voor modelbescherming alleen maar groter is geworden – is dit streven illusoir gebleken. Daarnaast werd betoogd dat het bestaan van een bijzondere wet – de BTMW – een minder efficiënt geachte bescherming door de meer algemene wetgeving inzake oneerlijke mededinging overbodig zou doen zijn. Ook deze gedachte moet als achterhaald beschouwd worden.

Allereerst is het niet terecht om op basis van deze redenering diegenen die om welke reden dan ook geen gebruik hebben gemaakt van de bescherming van de bijzondere wet en geen modeldepot hebben verricht over te leveren aan nabootsers die vrijelijk hun gang kunnen gaan. Ten tweede is de bescherming die de ongeoorloofde mededinging biedt een andere dan die van de BTMW. Terwijl de wetgeving inzake oneerlijke mededinging erop gericht is een goede marktwerking te verzekeren volgens de principes van gezonde mededinging, heeft intellectuele eigendomswetgeving tot doel de hoofdzakelijk individuele belangen van de houders van rechten te verdedigen door hen de middelen te geven waarmee zij kunnen optreden tegen inbreuken op hun exploitatiemonopolie. In lijn met deze uitgangspunten biedt het beginsel van eerlijke mededinging bescherming tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring en biedt de BTMW bescherming tegen het gebruik van modellen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken. Beide systemen sluiten elkaar dus niet uit maar kunnen elkaar daarentegen op nuttige wijze aanvullen. De samenloop van de vordering op grond van oneerlijke mededinging en van de vordering inzake modelinbreuk mag in elk geval niet tot gevolg hebben dat de eiser via de weg van de wetgeving inzake oneerlijke mededinging een monopolie verwerft dat hij niet zou kunnen opeisen op basis van de wetten op intellectuele eigendom.”³

3. Dit is, afgezien van de laatste zin (zie hierna nr. 6), duidelijke taal van de Benelux-wetgever:

– door het schrappen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW kan de ontwerper die geen modelrecht heeft, in Nederland een beroep doen op de slaafse nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad;

3. Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 24.

- het modellenrecht en de bescherming door de meer algemene wetgeving tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring sluiten elkaar niet uit, maar vullen elkaar op nuttige wijze aan; en
- de bescherming die de ongeoorloofde mededinging biedt is een andere dan die van het modellenrecht: het beginsel van eerlijke mededinging biedt bescherming tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring bij de gewone consument, terwijl het modellenrecht bescherming biedt tegen het gebruik van modellen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekken.

4. Wat hierbij opvalt, is de nadruk die de Benelux-wetgever legt op het feit dat de bescherming die de ongeoorloofde mededinging biedt een *andere* is dan die door het modellenrecht wordt geboden. Dat lijkt ingegeven door overweging 7 van de considerans van de ModRI, die bepalingen van oneerlijke mededinging toelaat die voorzien in een *andere* bescherming dan die door het modellenrecht wordt geboden. De Benelux-wetgever heeft dat kennelijk zo opgevat dat de rechtsbescherming op basis van oneerlijke mededinging aanvullend is, in de zin van *anders* dan al bestreken door het modellenrecht.⁴

5. Hoewel ik het met de Benelux-wetgever eens ben dat de bescherming die de ongeoorloofde mededinging biedt een *andere* is dan die door het modellenrecht wordt geboden, vraag ik mij nog wel af of ‘die andere bescherming’ door het modellenrecht ook daadwerkelijk wordt voorgeschreven. Immers, art. 96 ModVo en art. 16 ModRI waarin de verhouding tot andere vormen van bescherming is geregeld, reppen met geen woord over het feit dat de bepalingen van oneerlijke mededinging in een *andere* bescherming moeten voorzien dan die door het modellenrecht wordt geboden.⁵ Genoemde bepalingen laten bescherming door andere regelingen toe, ongeacht of de door die regelingen geboden bescherming *anders* is

4. Daar is Charles in zijn artikel in de *Spoor*-bundel (p. 102-103) zo lijkt het ook van uitgegaan. Zie in dit verband bijvoorbeeld ook nog het hierna in nr. 8 te bespreken arrest van Hof Amsterdam 8 september 2005, *IER* 2006/6 (*Klompslof I*).

5. Volgens Stone is art. 96 ModVo (en art. 16 ModRI) van toepassing op “intellectual property rights (other than copyright) existing at the time of the Regulation coming into force, and any introduced thereafter (curs., P.G.)”; Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2012), para 5.06. Die regel geldt uiteraard ook voor nationale oneerlijke mededingingsregels. Dat art. 14 lid 8 (oud) BTMW pas per 1 december 2003 is afgeschaft, terwijl de ModRI al op 17 november 1998 in werking is getreden en de GModVo op 6 maart 2003, maakt dus niets uit.

dan die door het modellenrecht wordt geboden. Een overweging in een considerans kan daarin geen verandering brengen. Die heeft volgens vaste rechtspraak van het HvJ EU immers geen bindende rechtskracht.⁶

6. Kortom: ik meen dat het modellenrecht aan de toepassing van de op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering, geen strobreed in de weg legt. De reden dat ik hier zo de nadruk op leg, heeft te maken met de raadselachtige laatste zin van de hierboven in nr. 2 geciteerde passage uit het GC. Wat de Benelux-wetgever daar precies heeft willen zeggen is mij niet duidelijk.⁷ Daaruit zou echter afgeleid kunnen worden dat er bepaalde restricties verbonden zijn aan de op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering. Maar zoals gezegd: die zijn er niet. Eens ben ik het dan ook met hetgeen Charles in de conclusie van zijn artikel in de *Spoor*-bundel schrijft:

“Ik sluit af met de conclusie dat de bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar niet meer is dan een uitwerking van de verplichting van artikel 10bis VvP tot bescherming van de daar genoemde daden van oneerlijke mededinging. De bescherming is niet tegen de navolging als zodanig maar de onrechtmatigheid zit in het veroorzaken van verwarringsgevaar, dat in dit verband ruim moet worden genomen en wel zo ruim als in artikel 10bis VvP wordt omschreven. Herkomstverwarring is niet nodig. De aldus gecreëerde bescherming doet geen monopoliepositie ontstaan en wijkt af van hetgeen door modellenrecht, merkenrecht of auteursrecht wordt geboden. Er kan dus volledige cumulatie plaatsvinden en er is geen negatieve reflexwerking waar het betreft de duur van modelrecht of auteursrecht.”

7. Na het afschaffen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW is (in Nederland) de slaafse nabootsing leer van de Hoge Raad weer helemaal terug van weggeweest.⁸ Op de door die leer geboden bescherming wordt in de praktijk veelvuldig een beroep gedaan en

6. Zie onder meer HvJ EU 19 november 1998, zaak C-162/97, *Jurispr.* blz. I-7477 (*Nilsson*); HvJ EU 25 november 1998, zaak C-308/97, *Jurispr.* blz. I-7685 (*Manfredi*); HvJ EU 24 november 2005, zaak C-136/04, *Jurispr.* blz. I-10097 (*Deutsches Milch-Kontor/Hauptzollamt Hamburg-Jonas*).

7. Ik denk dat die zin nog eens wil bevestigen dat de bescherming die de ongeoorloofde mededinging biedt een andere is dan die door het modellenrecht wordt geboden.

8. Zie HR 28 oktober 2011, *Nr* 2012/604 m.nt. Hugenholtz (*Mag/Edco*); BenGH 15 februari 2013, *Nr* 2013/212 (*Mag/Edco*); Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom III* (Kluwer 2012), p. 290 en p. 314; Van Nispen *OD* IV.4.6.2, IV.4.6.3, IV.4.6.6, IV.4.6.2.1.1, IV.4.6.2.1.2, losbl. Kluwer; Vanhees, *Het Beneluxmodel* (Larcier 2006), p. 117; Wellens, *De 'reflexwerking' van de Benelux Tekening- en Modellenwet ten opzichte van de WHPC*, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2004, p. 435; Wichers Hoeth/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Kluwer 2014), p. 181 en 634.

verbodsvorderingen worden met enige regelmaat toegewezen.⁹ Naast het auteursrecht, het (niet-ingeschreven) modellenrecht en (in steeds mindere mate) het merkenrecht, is (naar geldend recht) de slaafse nabootsingsbescherming voor de ontwerper van producten een belangrijk wapen in de strijd tegen ongeoorloofde verwarringwekkende nabootsingen.

8. Illustratief is in dit verband hof Amsterdam 8 september 2005, *IER* 2006/6 (*Klompstof I*). Daarin overweegt het hof onder meer het volgende:

“Zowel de Modellenrichtlijn als de Modellenverordening biedt blijkens haar bewoordingen ruimte voor aanvullende rechtsbescherming. Dat geldt in het bijzonde[r] ook voor rechtsbescherming op basis van wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging. Deze is kennelijk aanvullend in de zin van anders dan al bestreken door richtlijn respectievelijk verordening. Dat betekent dat het hier meer specifiek gaat om de vraag of naast richtlijn respectievelijk verordening nog een zorgvuldigheidsplicht kan worden aangewezen die in geval van schending daarvan grondslag kan vormen voor aanvullende rechtsbescherming. Naar het oordeel van het hof moet het antwoord op die vraag bevestigend luiden. Modellenrichtlijn respectievelijk Modellenverordening beschermt elk model dat nieuw is en een eigen karakter heeft, dat wil zeggen bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die (eerder) voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Onder de slaafse nabootsingsleer wordt bescherming geboden tegen nabootsing die vermijdbaar was geweest, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, waardoor men verwarring sticht.”¹⁰

9. Hoe anders heeft het hof Den Haag in 2014 beslist in zijn *Burgers/Basil*-arrest.¹¹ De *Burgers/Basil*-zaak is een typische vormgevingszaak waarin eiser voor meerdere ankers is gaan liggen: auteursrecht, modellenrecht en slaafse nabootsing. Het arrest van het hof Den Haag is mooi gemotiveerd, waarbij nog eens duidelijk naar voren komt dat de auteursrechtelijke beschermingsmaatstaf (Eigen Intellectuele Schepping;

9. Zie onder meer: Hof Amsterdam 9 november 2004, *IER* 2005/26, p. 121 (*Simba/Hasbro*); Vzr. Rb. 's-Gravenhage 6 september 2005, *IER* 2005/88, p. 364 m.nt. ChG (*Videojet/Clever*); Hof Amsterdam 8 september 2005, *IER* 2006/6, p. 18 (*Klompstof I*); Vzr. Rb. 's-Hertogenbosch 2 mei 2006, *BIE* 2006, 514 m.nt. J.L.R.A.H. (*Inter Shop/Free Time Products*); Hof 's-Gravenhage 19 juli 2011, *IEF* 9972 (*Connect/KSI*); Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 2012, *IEF* 10973 (*Blond/Xenos*); Rb. Groningen 25 april 2012, *IEF* 11235 (*VDW/KMG*); Vzr. Rb. 's-Gravenhage 9 augustus 2012, *IEF* 11701 (*Wiegand/Logimedical*); Rb. Groningen 21 november 2012, *IEF* 12088 (*Roessink/Score*); Rb. Oost-Nederland 12 februari 2013, *IEF* 12358 (*Out of the Blue*); Hof Amsterdam 28 mei 2013, *IEF* 12704 (*All Round Company Support/Dutch Designz*); Vzr. Rb. Gelderland 17 april 2014, *IEF* 13772 (*IMS/Rofra*); Rb. Den Haag 8 oktober 2014, *IEF* 14264 (*Nickelson/Cool Cat*); Vzr. Rb. Midden-Nederland 24 december 2014, *IEF* 14568 (*Bakker/Mollen*).

10. Zie in dezelfde zin Hof Amsterdam 9 september 2004, *IER* 2005/26 (*Simba/Hasbro*).

11. Hof Den Haag 22 juli 2014, *IER* 2014/62 (*Burgers/Basil*).

EIS) een hogere is dan de maatstaf die in het modellenrecht geldt (Nieuwheid en Eigen Karakter; 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 een (niet-ingeschreven) modelrecht beschermd.

10. Maar dan komt het. Nadat het hof de modelrechtvordering heeft toegewezen komt het toe aan de beoordeling van de slaafse nabootsingsvordering. In r.o. 3.24 overweegt het hof Den Haag het volgende:

“Overigens kan in twijfel worden getrokken 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. Uit punt 1 van de considerans van de GModVo blijkt dat beoogd is dat het in de verordening neergelegde stelsel ter verkrijging van Gemeenschapsmodellen waaraan overal binnen de Gemeenschap dezelfde bescherming met dezelfde rechtsgevolgen wordt verleend, bij zal dragen aan de doelstellingen van de Gemeenschap. Dat betreft blijkens de punten 2-6 van de considerans onder meer het vermijden van geschillen in het handelsverkeer, alsmede het voorkomen dat de mededinging in de Gemeenschap wordt belemmerd en vervalst en dat het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd ten gevolge van verschillende bescherming van dezelfde modellen in de diverse lidstaten. Indien een lidstaat een ruimere bescherming zou bieden aan het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp dan die wordt geboden door de GModVo, dan zou de door [de] verordening nagestreefde doelstelling onvermijdelijk in gevaar worden gebracht. Uit het toekennen van een ruimere (langduriger) bescherming van dezelfde vormgeving van een gebruiksvoorwerp zou immers noodzakelijkerwijs een ongunstige beïnvloeding van de werking van de interne markt voortvloeien (vergelijk CJEU 13 februari 2014 in zaak C-466/12 (*Svensson/Retriever*) par. 33-41).”

11. Uit hetgeen ik hierboven geschreven heb zal duidelijk zijn dat ik de twijfel van het hof Den Haag niet deel.¹² Ik meen dat het hof te veel uit het oog verloren heeft dat:

- de Europese (modellenrecht)wetgever alle ruimte gelaten heeft voor nationale bepalingen van oneerlijke mededinging;
- de Benelux-wetgever die ruimte benut heeft en uitdrukkelijk heeft bepaald dat er naast het modellenrecht alle ruimte is voor nationale regels die bescherming bieden tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring; en

12. Zie al eerder mijn noot onder HvJ EU 19 juni 2014, *IER* 2014/61 (*Karen Millen*). In een vlak na het *Burgers/Basil*-arrest gewezen vonnis heeft de rechtbank Den Haag zich niets aangetrokken van de “anti-slaafse-nabootsings-houding” van het hof Den Haag en een actie tegen het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar gewoon toegewezen; Rb. Den Haag 8 oktober 2014, *IEF* 14264 (*Nickelson/Cool Cat*). Dat is ook gebeurd in V.zr. Rb. Midden-Nederland 24 december 2014, *IEF* 14568 (*Bakker/Mollen*).

– het nationale ‘oneerlijke mededingingsrecht’ dat bescherming biedt tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring bij consumenten inmiddels door de Richtlijn OHP is geharmoniseerd.¹³

12. Vooral het laatste punt is sinds het verschijnen in 2007 van het door Charles geschreven artikel een nieuwe en belangrijke ontwikkeling. Over de Richtlijn OHP is al veel geschreven. Het gaat te ver om in deze bijdrage uitvoerig stil te staan bij de Richtlijn OHP. Ik beperk mij tot de hoofdpunten die voor het in deze bijdrage besproken onderwerp van belang zijn.¹⁴ Volgens het HvJ EU heeft de Richtlijn OHP een zeer ruime materiële werkingssfeer. Onder die werkingssfeer valt elke handeling van een handelaar die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop, of levering van een goed of dienst aan een consument.¹⁵ Hoewel de misleidingsartikelen uit de Richtlijn OHP (zie met name art. 6 lid 1 sub b, art. 6 lid 2 sub a en onderdeel 13 van bijlage I Richtlijn OHP) niet zozeer het verwarringwekkend slaafs nabootsen (de gedraging als zodanig) als een oneerlijke handelspraktijk bestempelen, maar meer betrekking lijken te hebben op begeleidende omstandigheden (de begeleidende ‘marketing messages’) is er veel voor te zeggen die bepalingen ruim uit te leggen, waardoor óók het verwarringwekkend slaafs nabootsen *zelf* als een misleidende handelspraktijk kan worden bestempeld.¹⁶

13. Daar waar nog getwijfeld kan worden over het antwoord op de vraag of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als een misleidende handelspraktijk kan worden bestempeld, ben ik er vrij zeker van dat in ieder geval kan worden gezegd dat die handelspraktijk strijdig is met de vereisten van professionele toewijding en dus oneerlijk is (zie art. 5 lid 2 Richtlijn OHP). Voorts ben ik van mening dat niet alleen consumenten maar ook anderen, zoals concurrerende ondernemers, een oneerlijk handelende concurrent met een rechtstreeks beroep op de OHP-regels kunnen aanpakken.¹⁷

13. Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van Richtlijn 84/450/EEG van de Raad, Richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad (Pb. 2005, L 149/0022-0039). Zie noot 5 over wetgeving die na inwerkingtreding van de GModVo en ModRI is geïntroduceerd.

14. Zie voor een uitvoerige bespreking van dit onderwerp mijn artikel, Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW, *IER* 2013/1.

15. Zie onlangs nog HvJ EU 16 april 2015, ECLI:EU:C:2015:225 (*Nemzeti/UPC*).

16. Zie noot 14 en de in dat artikel genoemde overige literatuur.

17. Zie noot 14. In deze zin ook A-G Van Peursem in zijn conclusie bij het *Simba Toys/Hasbro*-arrest. Zie ECLI:NL:PHR:2014:2342.

14. Dat betekent volgens mij:

- dat het nationale oneerlijke mededingingsrecht dat bescherming biedt tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring bij consumenten door het nabootsen van andermans producten Europeesrechtelijk is geharmoniseerd;
- dat sprake is van maximumharmonisatie en dat de bescherming van consumenten tegen het veroorzaken van die vermijdbare verwarring door handelaren via de in de nationale Lidstaten geïmplementeerde OHP-regels moet lopen;¹⁸
- dat in alle Lidstaten op dit punt dezelfde regels gelden en er dus ook geen sprake kan zijn van een ongunstige beïnvloeding van de werking van de interne markt; en
- dat de Unierechtelijke begrippen uiteindelijk door het HvJ EU zullen worden ingevuld (zie ook nr. 24, 33-34).

15. Nu is het nog lang geen uitgemaakte zaak dat de regels die gelden voor verwarringwekkende productnabootsingen ook daadwerkelijk Europeesrechtelijk zijn geharmoniseerd. Met Visser vind ik dat een goed verdedigbaar standpunt.¹⁹ Ook Verkade meent dat dit een verdedigbaar standpunt is, maar zoals hij terecht opmerkt: zeker is dat niet.²⁰ Alleen het HvJ EU kan over deze kwestie uitsluitsel geven.

16. Het heeft mij dan ook verbaasd dat de Hoge Raad in het recente *Simba Toys/Hasbro*-arrest zo stellig heeft beslist dat de regels voor slaafse nabootsing *niet* Unierechtelijk zijn geharmoniseerd.²¹ Volgens de Hoge Raad is de opvatting dat die regels wel zijn geharmoniseerd onjuist:

“3.8.4 (...) Zoals blijkt uit de in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 2.24 geciteerde passages, biedt noch de considerans (in het bijzonder onder 6, 8, 12 en 14), noch de tekst van de Richtlijn OHP (art. 3 lid 1) enig aanknopingspunt voor de veronderstelling dat het toepassingsgebied van de richtlijn zich mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen (waartoe de slaafse nabootsing behoort). Uit die conclusie blijkt dat ook in andere lidstaten van de Unie wordt aangenomen dat de regels voor (onder meer) slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn geharmoniseerd.

18. Zie noot 14.

19. Visser, Kroniek van het intellectuele eigendom, *NJB* 2011/787, p. 978.

20. Verkade, Het bijstellen van een raamuitzetter. Nadere beschouwing over HR 31 mei 1991, *NJ* 1992/391 na conclusie van A-G Strikwerda, *Strikwerda*-bundel (Kluwer: Deventer 2011), p. 509-511. Pavillon is daar al wel zeker van; Pavillon, *Open normen in het Europees consumentenrecht*, (Deventer: Kluwer 2011), p. 368.

21. HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063 (*Simba Toys/Hasbro*).

3.8.5 Voor zover het vorenstaande niet als een acte clair zou moeten worden aangemerkt, ziet de Hoge Raad ook op dit punt geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen, nu het hier een kort geding betreft.”

17. Dat het toepassingsgebied van de Richtlijn OHP zich niet mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen is op zich juist, maar dat is slechts het halve verhaal. Wat de Hoge Raad, in navolging van zijn A-G, te veel uit het oog heeft verloren is het feit dat de verwarringwekkende productnabootsing *niet alleen* de (economische) belangen van concurrerende ondernemingen schaden, maar *ook* de belangen van consumenten raken. Zij raken door die productnabootsing immers in verwarring.

18. Een belangrijk punt. Ik verwijs in dit verband nog maar een keer naar een passage uit overweging 6 uit de considerans van de Richtlijn OHP. Die passage luidt als volgt:

“Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die *alleen* (curs., P.G.) de economische belangen van concurrenten schaden of betrekking hebben op transacties tussen handelaren; met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel behouden de lidstaten de mogelijkheid dergelijke praktijken aan banden te leggen, overeenkomstig de communautaire wetgeving, indien zij zulks wensen.”

19. Dit is precies het punt dat ik hier wil maken. Uit deze passage volgt dat lidstaten bevoegd zijn eigen regels te maken met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken die *alleen* de economische belangen van concurrenten schaden.²² Welnu zoals ik in nr. 17 al heb opgemerkt: het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct schaadt *niet alleen* de economische belangen van concurrenten, maar ook de belangen van consumenten want zij raken door die productnabootsing in verwarring. Dat betekent dat in het geval de verwarringwekkende productnabootsing onder de werkingssfeer van de Richtlijn OHP valt (als een oneerlijke handelspraktijk kan worden aangemerkt; zie nr. 20-21), dit deel van het recht Unierechtelijk geharmoniseerd is en de lidstaten vanwege de maximumharmonisatie geen eigen regels voor de slaafse nabootsing mogen maken (zie nr. 25-27).

20. Waar dit volgens mij uiteindelijk op neerkomt is dat de Hoge Raad de verkeerde vraag heeft beantwoord. Hij had niet de vraag moeten beantwoorden of het toepassingsgebied van de Richtlijn OHP zich mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen, maar de vraag of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden. Het antwoord op die vraag bepaalt of de verwarringwekkende productnabootsing onder het toepassingsgebied van de Richtlijn OHP valt; het antwoord op die

22. Zie onder meer HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42, m.nt. Geerts (*Wettbewerbscentrale/Plus*) en HvJ EU 9 november 2010, Nf 2011/54 (*Mediaprint*).

vraag bepaalt of de regels voor slaafse nabootsing Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Dat is de vraag die (door het HvJ EU) beantwoord moet worden.

21. Gezien de zeer ruime materiële werkingssfeer van de Richtlijn OHP heb ik (in nr. 12-13) verdedigd dat die vraag bevestigend kan worden beantwoord.²³ Immers, het nabootsen van andermans product kan gezien worden als een handeling van een handelaar die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop, of levering van een goed aan een consument en als die consument daardoor in verwarring raakt is dat een oneerlijke handelspraktijk.

22. Het zal dus duidelijk zijn dat ik het niet eens ben met de beslissing van de Hoge Raad dat de regels voor de slaafse nabootsing *niet* Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Bovendien vraag ik mij af hoe de Hoge Raad zo zeker kan weten dat dit niet het geval is nu het HvJ EU zich hierover nog niet heeft uitgelaten.²⁴ Dat “*ook* (curs., P.G.) in andere lidstaten van de Unie wordt aangenomen dat de regels voor slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn geharmoniseerd.” zegt mij niets. Ik wil dat van het HvJ EU horen; die gaat erover en niemand anders.

23. Daarnaast wekt het hierboven door mij gecursiveerde woord ‘ook’, in het citaat uit het arrest van de Hoge Raad, de suggestie dat het in Nederland communis opinio is dat de regels voor slaafse nabootsing *niet* Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Dat is zeker niet het geval. Daar komt bovendien nog bij dat ik niet de enige ben die gezien de ruime werkingssfeer van de Richtlijn OHP, het verdedigbaar acht dat de regels voor slaafse nabootsing *wel* Unierechtelijk zijn geharmoniseerd. Pavillon, Verkade en Visser vinden het ook een (goed) verdedigbaar standpunt dat de verwarringwekkende productnabootsing als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden. Waarom heeft de Hoge Raad daarvoor de ogen volledig gesloten? Ik zou het niet weten en dan zwijg ik hier ook over de recente Belgische jurisprudentie waarin op basis van de

23. Daarmee bedoel ik zeker niet te zeggen dat “opeens de maximumharmonisatie buiten het toepassingsgebied van art. 3 van de richtlijn treedt en overwaait naar B2B-relaties die nog helemaal niet geharmoniseerd zijn.” Zie A-G Van Peursem in zijn conclusie bij het *Simba Toys/Hasbro*-arrest, ECLI:NL:PHR:2014:2342, nr. 2.27.

24. Het is niet de eerste keer dat de Hoge Raad zich zo stellig uitlaat over een kwestie waarin het HvJ EU als hoogste uitlegrecht heeft te gelden. Nog vers in het geheugen liggen de arresten van de Hoge Raad waarin hij beslist heeft dat het geharmoniseerde werkbegrip ook van toepassing is op modellen die zijn ingeschreven. Ook dat was (en is nog steeds) geen acte clair, maar dat heeft de Hoge Raad er evenmin van weerhouden een stellige uitspraak te doen. Zie HR 12 april 2013, *NJ* 2013/503 m.nt. Hugenholtz, *IER* 2013/50, p. 412 m.nt. Geerts (*Stokke/Fikszo*) en HR 25 okt. 2013, *IER* 2014/6, p. 48 m.nt. Geerts (*S&S/Esschert Design*). Zie in dit verband ook: Seignette, Het nut van prejudiciële vragen, *IER* 2013/58.

nationale OHP-regels met succes is opgetreden tegen verwarringwekkende product-nabootsingen. Die jurisprudentie komt hierna nog aan bod (zie nr. 28 e.v.).

24. Kortom: het *Simba Toys/Hasbro*-arrest van de Hoge Raad spreekt mij niet aan en kan mij ook niet overtuigen. Ik meen dat van een acte clair (zie r.o. 3.8.5) geen sprake is en het boek nog lang niet dicht kan. Dat boek kan pas dicht wanneer het HvJ EU heeft gesproken. Zo lang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er niet is, is er nog alle aanleiding om (in een (bodem)procedure) prejudiciële vragen te stellen. Zoals Verkade terecht opmerkt dringen zich tal van vragen op.²⁵ De belangrijkste vraag is voorlopig echter of het verwarringwekkend nabootsen van andermans product als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden en zo ja, wat het dan betekent dat sprake is van maximumharmonisatie.

25. Over maximumharmonisatie nog kort het volgende. Wanneer het HvJ EU zou beslissen dat de regels voor slaafse nabootsing *wel* Unierechtelijk zijn geharmoniseerd, dan zal het HvJ EU op enig moment ook antwoord moeten geven op de vraag wat het betekent dat sprake is van maximumharmonisatie. Ik heb verdedigd dat dit in slaafse nabootsingskwesaties betekent dat sprake is van een verplichte exclusieve toepassing van de OHP-regels. In zijn conclusie bij het *Simba Toys/Hasbro*-arrest gaat A-G Van Peurseem uitvoerig in op deze problematiek en hij is het op dit punt niet met mij eens.

26. Om misverstanden te voorkomen kan het wellicht geen kwaad om aan de hand van een voorbeeld nog eens uit te leggen wat het volgens mij betekent dat in gevallen van verwarringwekkende productnabootsing sprake is van maximumharmonisatie. Op grond van de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad, moet het product van eiser een eigen plaats in de markt hebben. Uit het *Plastic stapelschalen*-arrest van de Hoge Raad volgt dat alleen rekening gehouden behoeft te worden met modellen die uit hetzelfde materiaal bestaan als waaruit het nagebootste product zelf ook is vervaardigd; HR 15 maart 1968, *NJ* 1968, 268 m.nt. HB, *BIE* 1968, 77 (*Plastic stapelschalen*). Stel nu eens dat het HvJ EU (zie het laatste gedachtestreepje van nr. 14 en nr. 33-34) voor een succesvol beroep op de OHP-regels ook zal eisen dat het product van eiser een eigen plaats in de markt moet hebben, maar het vormgevingserfgoed waarmee het product vergeleken moet worden niet beperkt tot producten die uit hetzelfde materiaal zijn vervaardigd. Stel voorts dat in een gegeven geval er inderdaad een product met eenzelfde uiterlijk in de markt aanwezig is als dat van eiser, maar uit een ander materiaal bestaat. Het product van eiser heeft dan geen eigen plaats in de markt, waardoor een succesvol beroep op de OHP-regels niet mogelijk is. Ik denk dat het voor eiser in zo'n geval dan niet mogelijk is om terug te vallen op de jurisprudentie van de Hoge Raad en via art. 6:162

25. Verkade, Het bijstellen van een raamuitzetter. Nadere beschouwing over HR 31 mei 1991, *NJ* 1992/391 na conclusie van A-G Strikwerda, *Strikwerda*-bundel (Kluwer: Deventer 2011), p. 509-511.

BW ‘alsnog’ met succes een verbodsvordering kan instellen. Dat is wat ik bedoel met maximumharmonisatie. Maximumharmonisatie betekent dat in verwarringwekkende slaafse nabootsingszaken de nationale OHP-regels exclusief van toepassing zijn, en er dus géén ruimte meer is voor andere nationale wetgeving waarmee dergelijke oneerlijke handelspraktijken bestreden kunnen worden.

27. Als ik A-G Van Peurseem goed heb begrepen dan meent hij dat in gevallen van verwarringwekkende productnabootsing de OHP-regels niet exclusief van toepassing zijn. Dat zou dan tot gevolg hebben dat in het hierboven gegeven voorbeeld, eiser via een beroep op de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad wel met succes een verbodsvordering kan instellen. Daar heb ik moeite mee. Dit veroorzaakt immers disharmonisatie en dat heeft een ongunstige beïnvloeding van de werking van de interne markt tot gevolg.²⁶

28. Al met al denk ik dat wij met zowel het *Burgers/Basil*-arrest van het hof Den Haag als het recente *Simba Toys/Hasbro*-arrest van de Hoge Raad in Nederland de verkeerde weg zijn ingeslagen. Ik vind dat wij een voorbeeld moeten nemen aan onze zuiderburen en dan met name aan het nog niet zo lang geleden gewezen *Mars/Gedon Pet*-vonnis van de Rechtbank van koophandel te Brussel.²⁷ In die zaak werd het X-vormige kauwstokje voor honden (Dentastix) van eiseres (MARS) door gedaagde (Gedon Pet) nagemaakt. Het kauwstokje van eiseres was zowel door een vormmerk- als modelrecht beschermd. De rechter oordeelde dat op beide rechten inbreuk is gemaakt. Maar daar blijft het niet bij. Ook de vordering gebaseerd op de Belgische OHP-regels (art. 89 onder 1 en art. 91 onder 13 WMPC) wordt toegewezen.²⁸ De rechter oordeelt dat sprake is van een oneerlijke en verwarringstichtende marktpraktijk:

“Een gevaar op verwarring of misleiding volstaat. Het is niet vereist dat effectieve verwarring of misleiding wordt aangetoond.

De eiser zal enkel elementen moeten aandragen die misleiding aannemelijk maken.

Het verwarringsgevaar slaat op situaties waar de consument van oordeel dat is (lees: is dat) de betrokken producten van dezelfde onderneming afkomstig zijn (directe verwarring), maar ook van ondernemingen die op de één of andere manier economisch met elkaar verbonden zouden zijn (indirecte verwarring).

Om de mogelijke verwarringstichting te beoordelen is het van belang uit te gaan van de totaalindruk en de globale synthetische beoordeling van de visuele impact die de betrokken producten bij de gemiddelde consument opwekken en zoals zij daadwerkelijk op de markt worden aangeboden. De

26. Zie in dit verband overweging 3-6 uit de considerans van de Richtlijn OHP.

27. Rb. van koophandel Brussel 29 oktober 2014, B9 13312 (*Mars/Gedon Pet*).

28. Art. 89 onder 1 WMPC (art. VI.98 onder 1 WER) strekt ter implementatie van art. 6 lid 2 sub a Richtlijn OHP. Art. 91 onder 13 WMPC (art. VI.100 onder 13 WER) strekt ter implementatie van onderdeel 13 van bijlage I Richtlijn OHP (de zwarte lijst).

gelijkenissen zijn daarbij belangrijker dan de eventuele verschillen. Om die reden is elke analytische benadering onjuist. Zulke analyse stemt immers geenszins overeen met de perceptie van de gemiddelde consument die in normale winkelomstandigheden door de rekken loopt en/of de producten via Internet bestelt.

Hiervoor werd reeds geoordeeld dat beide kauwstokjes visueel in hoge mate overeenstemmen (of dezelfde algemene indruk wekken). Bijgevolg kan het geenszins worden uitgesloten dat de consument, die dergelijke consumptiegoederen vluchtig meegraait uit de rekken, van oordeel kan zijn dat het litigieuze kauwproduct in werkelijkheid Dentastix is of nog dat het een B-versie daarvan is (een wit product of goedkopere versie) en derhalve dat er een economische of andere band bestaat tussen de producenten ervan.

Dit geldt des te meer daar de X-vorm voor de kauwstokjes op de Belgische markt uniek is en enkel en alleen door MARS wordt vermarkt. Bovendien zal de consument door de veelvuldige reclame van MARS bekend zijn met de X-vorm en de vier gekartelde tanden en zal hij bij het zien van het overeenstemmende litigieuze product dus veel sneller denken aan (en verward worden met) Dentastix.

Ook deze vordering is zodoende gegrond.”

29. Dit is de weg die in mijn ogen (ook in Nederland) bewandeld dient te worden: het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct kan niet alleen bestreden worden met een modelrecht in de hand, maar ook met de nationale OHP-regels. Wat opvalt is dat de Belgische rechter met geen woord rept over het feit dat de misleidende handelspraktijkbepalingen zich toch vooral lijken te richten op de begeleidende verkoopbevorderende omstandigheden. Hij legt de misleidende handelspraktijkbepalingen ruim uit en bestempelt het verwarringwekkend nabootsen van de kauwstokjes zonder enige aarzeling als een oneerlijke handelspraktijk, ja zelfs als een zwarte-lijst-handeling (zie nr. 12-13). De Brusselse rechtbank bevestigt daarmee haar rechtspraak dat de OHP-regels als een autonome rechtsbasis beschouwd moeten worden en afzonderlijk van de IE-rechten ingeroepen kunnen worden tegen het verwarringwekkend nabootsen van andermans productvormgeving.²⁹

30. Wat in het *Mars/Gedon Pet*-vonnis ook opvalt is dat een concurrent (MARS) een rechtstreeks beroep kan doen op de schending van de OHP-regels (door Gedon Pet). Ik ben daar altijd een voorstander van geweest.³⁰ Dit is overigens een discussie die zich vooral in Nederland afspeelt. Inmiddels lijken ook daar de voorstanders in de

29. Vz. Kh. Brussel 4 maart 2009, A/08/05648 en Voorz. Kh. Brussel 5 december 2011, *IEF.be* 119 (*LEGO/TKS*). Het laatste vonnis is in hoger beroep in stand gelaten: Hof van Beroep Brussel 11 december 2012, R.G. 2012/AR/824 (*LEGO/TKS*).

30. Zie onder andere Geerts, Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW, *IER* 2013/1.

meerderheid te zijn.³¹ In België en Luxemburg speelt deze discussie minder en wordt algemeen aanvaard dat concurrenten zich kunnen beroepen op de schending van de OHP-regels.³²

31. In de *Mars/Gedon Pet*-zaak was het uiterlijk van het kauwstokje ook door een merken modelrecht beschermd. Het zal duidelijk zijn dat de bescherming op grond van de OHP-regels vooral van belang is in het geval het uiterlijk van het (consumenten)product niet (meer) door een IE-recht is beschermd.³³ Neem bijvoorbeeld de hierboven behandelde *Burgers/Basil*-zaak.³⁴ Het rotan fietsmandje wordt niet door het auteursrecht beschermd, maar wel door het niet-ingeschreven modelrecht. Die bescherming is echter in duur beperkt en liep tot 30 augustus 2014. Stel nu eens dat het fietsmandje (wel en ook) na afloop van die driejarige beschermingstermijn nog steeds een eigen plaats op de markt heeft,³⁵ dan zou ik willen verdedigen dat Burgers zich op grond van de OHP-regels kan verzetten tegen verwarringwekkende slaafse nabootsingen.

31. Zie voor een opsomming van de voor- en tegenstanders A-G Van Peurse in zijn conclusie bij het *Simba Toys/Hasbro*-arrest, ECLI:NL:HR:2014:2342, nr. 2.29. Daar waar hij in (noot 36 van) zijn conclusie bij het *Ajax/Lezer*-arrest over deze kwestie nog twijfelde (ECLI:NL:PHR:2014:2276), mogen wij hem na zijn conclusie bij het *Simba Toys/Hasbro*-arrest in het kamp van de voorstanders begroeten. Zie in dezelfde zin recentelijk ook nog Vzr. Rb. Rotterdam 27 maart 2014, *RB 2097 (Omega Pharma/Procter & Gamble)* en Hof Den Haag 23 december 2014, *RB 2285 (Hotels.nl/Hotel Booker)*.
32. Zie bijvoorbeeld expliciet hierover Hof van Beroep Brussel 11 december 2012, R.G. 2012/AR/824, (*LEGO/TKS*).
33. Art. 96 ModVo en art. 16 ModRI laten dat ook toe. In vrijwel alle zaken waarin ‘ongeoorloofde mededingingsvorderingen’ worden toegewezen, is het uiterlijk van het (consumenten)product niet (meer) door een IE-recht beschermd. Zie in dit verband bijvoorbeeld de volgende recente uitspraken: Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 2012, *IEF 10973 (Blond/Xenos)*; Rb. Groningen 25 april 2012, *IEF 11235 (VDW/KMG)*; Vzr. Rb. 's-Gravenhage 9 augustus 2012, *IEF 11701 (Wiegand/Logimedical)*; Rb. Groningen 21 november 2012, *IEF 12088 (Roessink/Score)*; Rb. Oost-Nederland 12 februari 2013, *IEF 12358 (Out of the Blue)*; Hof Amsterdam 28 mei 2013, *IEF 12704 (All Round Company Support/Dutch Designz)*; Vzr. Rb. Gelderland 17 april 2014, *IEF 13772 (IMS/Rofra)*; Rb. Den Haag 8 oktober 2014, *IEF 14264 (Nickelson/Cool Cat)*; Vzr. Rb. Midden-Nederland 24 december 2014, *IEF 14568 (Bakker/Mollen)*.
34. Hof Den Haag 22 juli 2014, *IER 2014/62 (Burgers/Basil)*.
35. Voor de goede orde: het Hof Den Haag heeft beslist dat het fietsmandje geen eigen plaats in de markt inneemt. Een interessant punt. Dat het fietsmandje wel een eigen karakter heeft maar geen eigen plaats in de markt, komt door het verschil in maatman. Bij de beoordeling of sprake is van een eigen karakter is de maatman de geïnformeerde gebruiker. Die ziet eerder verschillen tussen het te beschermen model en het vormgevingsfergoed dan de gewone consument die moet beoordelen of→

32. En ja, als wij deze lijn doortrekken dan zou ik verder willen verdedigen dat ook na afloop van de beschermingsduur van een *ingeschreven* model het nog steeds mogelijk zou moeten zijn dat op grond van de OHP-regels met succes tegen verwarringwekkende slaafse nabootsingen opgetreden kan worden. De Richtlijn OHP bevat geen regel die de bescherming tegen oneerlijke (verwarringstichtende) handelspraktijken in tijd beperkt. Dat vind ik ook logisch: oneerlijk is oneerlijk en blijft oneerlijk. Een oneerlijke handelspraktijk kan door tijdsverloop niet veranderen in een eerlijke handelspraktijk.

33. Maar zoals hierboven al is opgemerkt: dit is geen uitgemaakte zaak. Alleen het HvJ EU kan daarover uitsluitel geven. En zelfs wanneer het HvJ EU zou beslissen dat de regels voor slaafse nabootsing door de Richtlijn OHP *wel* Europees geharmoniseerd zijn, dan is het nog steeds geen gelopen race. Immers, er is geen enkele garantie dat het HvJ EU (net zoals de Hoge Raad in zijn *Borsumij/Stenman*-arrest heeft beslist), zal opteren voor een in de tijd onbegrensde bescherming tegen het wekken van (nodeloze) verwarring. Ik pleit daarvoor, Verkade pleit daartegen.³⁶

34. Dat geldt overigens voor alle regels die de Hoge Raad in de afgelopen zestig jaar in zijn slaafse nabootsingsjurisprudentie heeft geformuleerd. Het HvJ EU zal zijn eigen invulling aan de Unierechtelijke begrippen (moeten) geven en het zal interessant zijn om te zien welke regels van de Hoge Raad het HvJ EU 'zal volgen' of op bepaalde punten van die regels zal afwijken. Zal, om maar eens wat te noemen, het HvJ EU ook eisen dat het product een eigen plaats in de markt moet hebben en rekening houden met standaardisatiewensen? En hoe gaat het HvJ EU invulling geven aan het belangrijke begrip verwarring?³⁷

35. Maar hoe dat verder ook zij, over één ding ben ik het met Verkade in ieder geval eens: door het HvJ EU moet zo snel mogelijk duidelijkheid worden verschaft; hoe eerder, hoe beter! Door het *Simba Toys/Hasbro*-arrest van de Hoge Raad is de onduidelijkheid en onzekerheid alleen nog maar groter geworden. Zolang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er echter niet is, kunnen wat mij betreft

→ het nagebootste product een eigen plaats in de markt inneemt. Daardoor is de kans dat het te beschermen model een eigen karakter heeft groter dan de kans dat het product een eigen plaats in de markt inneemt. Dit kan, met name in de gevallen waarin ook getwijfeld kan worden aan de auteursrechtelijke status van het model, een belangrijk argument zijn voor ontwerpers om voor een ingeschreven modelrecht te kiezen, dat in plaats van maar drie jaar, een beschermingsduur van maximaal vijfentwintig jaar heeft.

36. Verkade, Het bijstellen van een raamuitzetter. Nadere beschouwing over HR 31 mei 1991, *NJ* 1992/391 na conclusie van A-G Strikwerda, *Strikwerda*-bundel (Kluwer: Deventer 2011), p. 509-511. In dit artikel is Verkade opnieuw heel kritisch over het *Borsumij/Stenman*-arrest van de Hoge Raad.

37. Zie de vorige noot.

PAUL GEERTS

de bestaande nationale materieelrechtelijke regels toegepast blijven worden. Voor Nederland komt dat neer op toepassing van de slaafse nabootsingsleer van de Hoge Raad.

36. Ik weet zeker dat Charles als liefhebber van het IE-recht deze ontwikkeling op de voet zal blijven volgen. Ik heb het voorrecht gehad om met hem te mogen samenwerken. Met heel veel plezier. In al die jaren heb ik met stijgende verbazing en bewondering van dichtbij mee mogen maken hoe Charles naast een enorm drukke praktijk, tijd vrij heeft weten te maken voor de wetenschap. Gewoonweg indrukwekkend.³⁸ In al die jaren heb ik veel van hem geleerd. Ook heb ik veel aan hem te danken. Trots ben ik dan ook dat ik in Groningen het stokje van hem heb mogen overnemen. Charles bedankt!

38. Zie de bijdrage van Anne Marie Verschuur in deze bundel; Anne Marie Verschuur, Notenkoning met een glazen bol. Een overzicht van de belangrijkste publicaties van Charles Gielen.

BESCHERMING DOOR ART. 6:162 BW TEGEN NABOOTING NA VERVAL VAN MODELRECHT?

*Feer Verkade*¹

Probleemstelling

1. Afgezien van rechten op merken en handelsnamen zijn alle IE-rechten in de tijd beperkt. De wetgevers hebben daarvoor welbewust gekozen: zowel vanuit een continentale ‘rechtvaardigheidsgrondslag’ als vanuit een Angelsaksische ‘stimuleringsgrondslag’ is een tijdelijk recht genoegzaam geacht, en dient het beschermde object vroeger of later vrij beschikbaar te zijn voor het publiek. Dat de beschermingstermijnen enigszins arbitrair geacht kunnen worden, doet daaraan niet af. Zulke termijnen zijn nu eenmaal *altijd* min of meer arbitrair en dan moet er een knoop worden doorgemaakt. Het is goed dat dat gebeurt door een democratisch gekozen wetgever (waarvan verdragsluitende staten of een Europese Uniewetgever een verlengstuk zijn).

2. Ook een (tekening of) model in de zin van de specifieke modellenwetgeving kent een maximale wettelijke beschermingsduur. In de per 1 januari 1975 ingevoerde *Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen* (BTMW) werd die termijn (enigszins arbitrair) bepaald op: 15 jaar vanaf de depotdatum.² Sinds de aanpassing van de BTMW aan de Europese Modellenrichtlijn 98/71/EG (ModRI) is dat (niet minder arbitrair): 25 jaar.³ Dat is inmiddels neergelegd in art. 3.14 BVIE.

3. Ik heb nooit iemand *met zo veel woorden* horen verdedigen dat na ommekomst van de wettelijke beschermingstermijn van het BVIE, de ex-modelrechtgebende voor gecontinueerde bescherming kan terugvallen op (slafse-)nabootingsbescherming ex art. 1401/6:162 BW. Dat zou ook gek zijn: het zou immers leiden tot een kunstmatige

1. Oud-advocaat, oud-hoogleraar (RU, UL en UvA) en oud-AG bij de Hoge Raad.
2. Tussendoor moet, op straffe van eerder verval, telkens na vijf jaar verlenging voor andermaal vijf jaar gevraagd worden, waartoe een taks betaald moet worden.
3. Daarbij geldt hetzelfde systeem als vermeld in de vorige voetnoot.

verlenging tegen de zin van de wetgever. Of tot een ‘gratis’ vervangende bescherming voor de modelhouder die geen zin heeft om nog langer verlengingstaksen⁴ te betalen. Ik ken ook niet een *clear cut*-zaak waarin dit standpunt door de rechter zou zijn aanvaard. Ik merk meteen op: ook de *Raamuitzetter*-zaak (HR 1991) was niet zo’n *clear cut*-zaak.⁵ Bovendien is het *Raamuitzetter*-arrest van tafel. Daarover hieronder nader.

4. Maar er zijn wel stemmen, waaronder die van Gielen,⁶ die *suggereren* dat dit zou moeten kunnen, al dan niet met een beroep op het *Raamuitzetter*-arrest. Tegen die opvatting wil ik, vriendelijk polemiserend met de jubilaris, in deze bijdrage ten strijde trekken.

Daarvoor is temeer aanleiding nu wij sinds de inwerkingtreding van de Gemeenschapsmodellenverordening (2002) een niet van formaliteiten afhankelijke wettelijke bescherming van modellen kennen. Die bescherming is door de Europese wetgever bepaald op drie jaar (met de mogelijkheid om in het eerste jaar via een depot ervoor te zorgen dat een maximaal 25-jarige bescherming kan worden verkregen). Ook de keuze voor drie jaar is natuurlijk enigszins arbitrair, maar voor de stelling dat dat twee, of vier of vijf jaar had moeten zijn geldt hetzelfde.

Ik bespeur stemmen in de literatuur die ervan uitgaan⁷ of lijken te gaan⁸ dat los daarvan c.q. na die drie jaar ‘gewoon’ een beroep op nabootsingsbescherming ingevolge art. 6:162 kan worden gedaan. Ook die opvatting acht ik alleszins betwistbaar.

5. Na einde van de wettelijke bescherming wel of géén plaatsvervangende onrechtmatige-daadbescherming? Het ontkennende antwoord zou een even simpel als logisch moeten zijn, zonder dat men daaraan veel woorden zou behoeven vuil te maken. Knappe juristen, die wel eens een succesje boekten voor een bescherming

4. Vgl. voetnoot 2 en art. 3.14 lid 3 BVIE.

5. Noteer dat de HR noch in het *Raamuitzetter*-arrest, noch in enig ander arrest heeft uitgesproken dat een *regulier geponeerd* (post 1974) model na afloop van de wettelijke modellenrechtelijke termijn nog door art. 1401/6:162 BW tegen nabootsing beschermd zou zijn. Waarom hij dat nooit zou (hebben) kunnen doen, is het onderwerp van dit opstel.

6. Met name in zijn bijdrage *Design protection and unfair competition in Intellectual property and information law* (Cohen Jehoram-bundel 1998), p. 270, en *Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse nabootsing*, in *Scripta manent* (Spoor-bundel 2007), p. 99. Vgl. ook Gielen c.s., *Kort begrip*, 11^e druk 2014, nr. 725 op p. 638-639 (ten opzichte van de 8^e druk (2000, nr. 206) qua stelligheid iets afgezwakt door Geerts).

7. Vgl. vorige voetnoot.

8. Zie hierna voetnoot 35.

zoekende cliënt, maar daarmee nog niet het (uiteindelijk) gelijk aan hun kant hebben, hebben er echter voor gezorgd dat het onderwerp in Nederland danig gecompliceerd raakte. Dus dit wordt een opstel van een vijftiental bladzijden.

Ik moet achtereenvolgens ingaan op:

- (a) de historische context van het slaafse-nabootsingsleerstuk;
- (b) de opstelling van de BTMW (1970) tegenover het slaafse-nabootsingsleerstuk;
- (c) het overgangsrecht van de BTMW (1970) over het slaafse-nabootsingsleerstuk;
- (d) het *Raamuitzetter*-arrest (1991);
- (e) kritiek op het *Raamuitzetter*-arrest;
- (f) herroeping van het *Raamuitzetter*-arrest;
- (g) de BTMW (2003) en het slaafse-nabootsingsleerstuk;
- (h) de bescherming voor niet-ingeschreven modellen volgens de GModVo;
- (i) verlengde 6:162-bescherming voor niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen?

a. Historische context van het slaafse-nabootsingsleerstuk

6. Het is belangrijk om het ontstaan van het Nederlandse leerstuk van de bescherming van productvormgeving tegen (slaafse) nabootsing via het gemene recht, in zijn historische context te plaatsen. Het leerstuk is bedacht in een tijd waarin specifieke modellenwetgeving ontbrak, de auteursrecht drempel relatief hoog lag (of, voor dit soort producten, op een uiterst *onzekere* hoogte lag), en vormmerkenbescherming nog in de babysokjes stond.

7. Niet lang na het *Cohen/Lindenbaum*-arrest van 1919, dat de deur opende voor buitenwettelijke bescherming tegen (onder meer) oneerlijke concurrentie, begon in de literatuur een polemiek over 1401 BW-bescherming tegen nabootsing van productvormgeving. De polemiek liet binnen de onderscheiden kampen nog diverse nuances zien. Bij de feitenrechters werden enkele pogingen gewaagd, met wisselend succes.

Aan de toonzetting in de polemieken en de jurisprudentie uit deze (interbellum-)tijd dankt het leerstuk de minder gelukkige naam 'slaafse nabootsing'. Het is begrijpelijk dat de protagonisten van bescherming hun pijlen vooral richtten op de meest vergaande vormen van (inderdaad 'slaafse') nabootsing. Daar kwam bij dat het woord 'slaafs' een negatieve kwalificatie impliceert die het als pleitargument goed doet, ook als de nabootsing helemaal niet zo slaafs is en men toch bescherming probeert te bewerkstelligen.

8. In 1953 kwam de Hoge Raad eraan te pas. In het beroemde *Hyster Karry Krane*-arrest bedacht hij een oplossing.⁹ De IE-jurist kan de uitkomst ervan vrijwel dromen: nabootsen van een niet door een IE-recht beschermd object is een onrechtmatige daad, indien de nabootser ‘zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht’.¹⁰ Ik merk op dat de Hoge Raad zich verre hield van de kwalificatie ‘slaafs’ (of niet).

In het *Hyster Karry Krane*-arrest en in de paar handenvol nabootsingsarresten die daarop volgden, liet de Hoge Raad zich niet uit over de beschermingstermijn. Dat was in die zaken ook niet aan de orde gesteld. Pas in een zaak die in 1991 de Hoge Raad bereikte (*Raamuitzetter*), kwam het wel aan de orde.

b. De BTMW (1970) en het slaafse-nabootsingsleerstuk

9. Ondertussen werd vanaf de jaren 60 (in Benelux-verband) gewerkt aan een op productvormgeving toegespitste *wet*. De BTMW trad per 1 januari 1975 in werking. Uiteraard voorzag de wetgever in een maximale beschermingstermijn, die (als gezegd) geprikt werd op 15 jaar.

10. De Benelux-wetgever, die de *Hyster Karry Krane*-jurisprudentie van de Hoge Raad natuurlijk kende, stond ook stil bij de nationale nabootsingsbescherming op basis van het gemene recht. Die werd in art. 14 lid 5 BTMW (later lid 7,¹¹ nog later lid 8¹² BTMW) in de ban gedaan, omdat het deponeringsstelsel als een ‘hoeksteen’ van de wet werd gezien. Dat zij inderdaad in de ban gedaan was, werd bevestigd in het *Prince*-arrest van het Benelux-Gerechtshof in 1991.¹³ De schaarse ruimte die het BenGH voor aanvullende bescherming liet, bevestigde juist dat (anders dan door sommigen in de literatuur verdedigd) de *Hyster Karry Krane*-doctrine niet als substituerende vorm van bescherming kon dienen. Over het *Prince*-arrest straks nog iets.

9. HR 26 juni 1953, *NJ* 1954/90 m.nt. PhANH, *AA* 1953, p. 10 m.nt. HB, *BIE* 1953/55, p. 113. Over het ‘bedenken’ van de oplossing schreef HR-lid Wiarda, niet gehinderd door raadkamergeheim, in 1962 in zijn *Drie typen van rechtsvindings* (inmiddels vierde druk 1999, bewerkt door T. Koopmans; p. 108-110). Ik noteer dat Wiarda niet wijst op enige rechtsvergelijkende oriëntatie, noch blijkt geeft van oriëntatie op art. 10bis Verdrag van Parijs.

10. De meeste lezers zullen weten dat de Hoge Raad in 1970 standaardisatiewensen van het publiek onder de eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid schaarde: HR 12 juni 1970, *NJ* 1970/434 m.nt. HB, *BIE* 1970/90, p. 306 (*Klerenbangers*).

11. Ingevolge het protocol van 28 maart 1995, *Trb.* 1995, 133.

12. Ingevolge het protocol van 7 augustus 1996, *Trb.* 1996, 226.

13. BenGH 21 december 1990, *NJ* 1991/429 m.nt. DWFV, *BIE* 1991/53, p. 203.

c. *Het overgangsrecht van de BTMW (1970) over het slaafse-nabootsingsleerstuk*

11. Op basis van een overgangsrechtelijke bepaling (art. 25 BTMW) kon intussen de *Hyster Karry Krane*-beschermingsvorm gehandhaafd worden voor de op 1 januari 1975 bekende (en daarom niet onder het BTMW-regime te beschermen) modellen. Over de *duur* van die gehandhaafde nationale bescherming liet de BTMW zich niet uit. Dat werd (dus) aan het nationale recht van de Benelux-lidstaten overgelaten.

12. Vroeger of later moest de door art. 25 BTMW in het midden gelaten tijds-begrenzing van bescherming ex art. 1401/6:162 BW bij de Nederlandse rechter aan de orde komen.

Zij kwam aan de orde bij Hof 's-Gravenhage 14 sept. 1989 (*Handendrogers*)¹⁴ en bij Hof Amsterdam 28 juni 1990 (*Naaïmachinekoppen*).¹⁵ Beide hoven kwamen tot de voor de hand liggende conclusie dat ook de gemeenrechtelijke bescherming in de tijd beperkt diende te zijn. Zij oriënteerden zich daarbij op de maxima in de ROW resp. de BTMW. Zo ook A-G Strikwerda in de zaak die in 1991 bij de Hoge Raad belandde, de *Raamuitzetter*-zaak.

d. *Het Raamuitzetter-arrest (1991)*

13. De Hoge Raad bleek in 1991 evenwel voor een geheel andere benadering te kiezen.¹⁶ Het ging in die zaak om nabootsing, door Borsumij, van een raamuitzetter, waartegen Stenman nabootsingsbescherming claimde nadat zijn octrooi op dat object verlopen was. Borsumij argumenteerde dat het object na het verloop van het octrooi vrij behoorde te zijn, en dat dit ook volgde uit het systeem van de maximaal 15-jarige bescherming voor modellen in de BTMW. Het ooit geoctrooieerde model van Stenmans raamuitzetter dateerde van vóór 1975, en was meer dan 15 jaar oud. De Hoge Raad verwierp al deze argumenten.

e. *Kritiek op het Raamuitzetter-arrest*

14. In de pakweg honderd noten die ik van 1990 tot 2002 in de *NJ* schreef, ben ik maar een paar keer echt uit mijn slof geschoten. De *Raamuitzetter*-zaak schreeuwde daar echter om. Ik schrijf dit zo op, in de hoop om de lezer te verleiden *NJ* 1992/391 er nog eens op na te slaan. Ik meende, en ik meen nog steeds, de argumentatie van de

14. *IER* 1990/37, p. 75.

15. *IER* 1990/59, p. 117, *BIE* 1991/70, p. 262, m.nt. Br op p. 257.

16. HR 31 mei 1991, *NJ* 1992/391 m.nt. DWFV, *IER* 1991/47, p. 116 m.nt. Vriesendorp, *BIE* 1992/15, p. 50 m.nt. Ste. (*Borsumij/Stenman*).

HR in het arrest met de grond gelijk te kunnen maken. Dat geldt (hier in telegramstijl¹⁷) voor 's Raads argumenten:

- (rov. 3.8) dat de toelichting bij overgangartikel 25 BTMW spreekt over ‘onverkort blijven bestaan’;
- (rov. 3.9) dat ‘de praktijk in de regel geen behoefte eraan heeft een model voor langere tijd te beschermen’ (zodat een eeuwigdurende onrechtmatige-daadbescherming niet zou hinderen);
- (rov. 3.8 en 3.9) dat de BTMW-bescherming ‘anders van karakter en met name ruimer’ zou zijn dan die ex art. 1401 BW.

15. Op het laatstgenoemde argument van de Hoge Raad in het *Raamuitzetter*-arrest ga ik hier nog wel in, omdat het – als het deugdelijk zou zijn – een *princiepief* argument voor eeuwigdurende onrechtmatige-daadbescherming zou zijn (ook na verval van reguliere modellenwettelijke bescherming), en omdat het, als ik mij niet vergis, door Gielen nog steeds omhelsd wordt. Ik citeer uit rov. 3.8 en 3.9:

‘[3.8] Van belang is bovendien dat de bescherming van een belang krachtens de BTMW anders van karakter en met name ruimer is dan die welke op grond van art. 1401 [BW] ter zake van slaafse nabootsing wordt gegeven. De BTMW doet immers [...] een uitsluitend recht op model ontstaan dat de houder de bevoegdheid geeft zicht tegen iedere inbreuk, als omschreven in art. 14 lid 1, te verzetten. Daarbij is, anders dan bij een actie uit art. 1401, niet vereist dat de nabootsing gevaar voor verwarring bij het publiek doet ontstaan, noch dat de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen een andere vormgeving had kunnen kiezen. Tegenover de beperking in tijdsduur staat derhalve een sterkere, en in rechte eenvoudiger te handhaven, bescherming.’

‘[3.9] Anders dan verlening van een absoluut recht door de wetgever, roept de hoger omschreven, in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing niet een monopoliepositie in het leven. Het gaat immers slechts om het verbod om verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een produkt niet nodig is. Dientengevolge beperkt deze bescherming de concurrenten niet in hun vrijheid om het produkt in kwestie te vervaardigen en te verhandelen; zij belet hen enkel daarbij onoirbaar te werk gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen.’

Ook deze argumentatie deugt niet, om de volgende redenen.¹⁸

16. Het argument dat de BTMW, anders dan art. 1401 BW, geen verwarringsgevaar zou vereisen, was slechts lippendienst aan de tekst van art. 14 lid 1 BTMW, maar inhoudelijk niet adequaat. Artikel 14 lid 1 BTMW sprak over ‘een voortbrengsel

17. Charles Gielen weet nog wat een telegram was.

18. Zie uitvoeriger de noot in *Nf* 1992/391. Vgl. ook Th.C.J.A. van Engelen, *Prestatiebescherming* (diss. 1994), p. 33-34, D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk* (oratie 2004), p. 32-33, en Visser, *Slavish imitation, freedom of competition and the Lego brick in Willem Hoyng litigator* (2013), p. 283 (298-300).

hetzelfde uiterlijk heeft als (...) het gedeponeerde model dan wel een uiterlijk dat daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont'. Maar de vraag wanneer daarvan sprake was, moest beantwoord worden aan de hand van... het verwarringscriterium.¹⁹ Dat geldt in wezen (zonder mandarijnengedoe) ook voor het huidige criterium van art. 3:16 BVIE: '... dat hetzelfde uiterlijk heeft als (...) het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt...'²⁰

17. Het argument van de Hoge Raad dat de BTMW, anders dan art. 1401/6:162 BW, ook bescherming zou geven indien de nabootser geen andere vormgeving had kunnen kiezen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen, deugt ook niet. De Hoge Raad negeerde hier art. 2 lid 1 BTMW dat in wat andere bewoordingen, maar in wezen net als de Hyster Karry Krane-doctrine van art. 1401/6:162 BW, van bescherming uitsluit 'datgene wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect'.²¹

18. Ook het monopolie/niet-monopolie-argument in rov. 3.9 laat zich gemakkelijk weerleggen. Net zo goed als bij vormgeving die via art. 1401/6:162 BW beschermd wordt, ontbreekt bescherming krachtens de modellenwetgeving indien met behoud van het 'technisch noodzakelijke' op niet noodzakelijke punten een andere vormgeving valt te kiezen. Maar het omgekeerde gaat ook op. Op datgene wat wél via toepassing van art. 1401/6:162 BW wordt beschermd, wordt in feite ook een monopolie gecreëerd; vergelijk maar met het merkenrecht. Dat bescherming via art. 1401/6:162 BW in feite ook een monopolie creëert, wist en weet de Hoge Raad ook, blijkens het *Decca*-arrest van 1986. Daar ging het om een navigatiesysteem dat niet langer octrooirechtelijk beschermd was. Een van de argumenten voor afwijzing (toen wél!) door de Hoge Raad was dat het hof, door 'het verhandelen van de radio-ontvangers van HN te verbieden, aan Decca een bescherming biedt die niet wezenlijk

19. Zie ook hierna nr. 25 (*Decaux/Mediamax*-arrest).

20. Ik weet natuurlijk dat er geleerde vertogen bestaan, waarin op een mogelijk verschil gewezen wordt. Vgl. bijv. Geerts in Gielen/Visser (red.) *T&C IE*, 4^e druk 2013, BVIE art. 3.16, aant. 5b en id. in Gielen c.s., *Kort Begrip*, 11^e druk 2014, nrs. en 208 en 725. Ik spreek hierboven echter niet zonder reden over 'in wezen' (en over 'mandarijnengedoe'). Terzijde: Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële Eigendom* 3 (2012), nr. 4.4.3.4.3 geeft slechts de '*Raamuitzetter*'-benadering van de Hoge Raad weer, zonder stelling te nemen. Ook in het modellenrechtelijk hoofdstuk van dit boek wordt niet in deze of gene zin stelling genomen over de vraag of het inbreukcriterium van het modellenrecht en het verwarringscriterium ex art. 6:162 BW elkaar niet, of gedeeltelijk, of geheel overlappen.

21. Vgl. thans, in weer iets andere bewoordingen, art. 3.2 lid 1, onder a BVIE: 'de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald'.

verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd indien zij zich (...) zou hebben beroepen op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom’.

19. Het wekken van herkomstverwarring, waaraan de Hoge Raad in rov. 3.9 nog een zinsnede wijdt, kan logischerwijs niet *op zichzelf incriminerend* heten. Nabootsen, verwarrend of niet, is immers niet incriminerend als dat nodig is in verband met de deugdelijkheid of bruikbaarheid,²² of als het om een stijl gaat.²³ Nabootsen is evenmin incriminerend na verval van de wettelijke beschermingstermijn. Neem het auteursrecht: je mag 70 jaar na de dood van een schilder zijn landschappen, portretten en stillevenen naschilderen. Bij de wettelijk geregelde naburige rechten, het topografieënrecht, het databankenrecht, het kwekersrecht, is het niet anders. En dat is niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zo.

Het begrip ‘verwarring’ moet (net als overeenstemming of gelijkenis e.d.) in deze context opgevat worden als een kleurloze maatstaf aan de hand waarvan bepaald moet worden of er qua gelijkenis aanleiding is om aan een eventuele bescherming van de pretens ‘nagebootste’ eiser überhaupt te *denken*.²⁴ Voor zover het (onnodig) wekken van verwarring tóch op zichzelf incriminerend geoordeeld zou worden, is *niet een verbod ten aanzien van het product*, maar hoogstens een verplichting om uitdrukkelijk te wijzen op een andere herkomst dan het originele object, een passende vorm van redres.²⁵

20. Ik teken terzijde nog aan dat voor gevallen waarin de vorm van een product werkelijk als (ingeburgerd) onderscheidingsmiddel kan fungeren, door de merkenwetgever inmiddels (na het *Hyster Karry Krane*-arrest) is voorzien in (niet in de tijd beperkte) vormmerkbescherming. Maar dat is tegelijk een extra argument tégen in de tijd onbeperkte bescherming van vormgeving via art. 6:162 BW in gevallen waarin de vorm niet als vormmerk kwalificeert: waarom anders die merkenwettelijke regeling?

21. Het betoog in nrs. 16-19 is eigenlijk ten overvloede, want het BenGH had al in deze zin geoordeeld in het meergenoemde *Prince*-arrest. Daar vroeg partij Prince immers via art. 1401 BW om nabootsingsbescherming tegen verwarringwekkend nagemaakte tennisrackets. Het BenGH overwoog, voor zover hier van belang:

22. Aldus nu juist het *Hyster Karry Krane*-arrest.

23. Aldus HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, *Nfj* 2013/504 m.nt. Hugenholtz, *AMI* 2013/5, p. 108 m.nt. Pinckaers, *IER* 2013/40, p. 450 m.nt. Eijsvogels (*Broeren/Duijsens*).

24. Vgl. mijn opstel *Verwarrende verwarring?*, in: *Gratia Commercii* (Van Oven-bundel, 1981), p. 395. Vgl. ook Pinckaers t.a.p. (vorige voetnoot) op p. 116-117 en De Vrey, *Towards a European Unfair Competition Law* (2005), p. 121-125. Zie over gelijkenismaatstaven in het algemeen: D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk* (oratie 2004).

25. Bijv.: ‘nageschilderd van de in 1941 overleden schilder Jan Voerman’.

26. Overwegende dat uit het voorgaande allereerst moet worden afgeleid dat niet voor toewijzing in aanmerking komt een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van art. 14 bepaalde, vallen aan te merken als “inbreuk op een tekening of model”;

27. dat uit het voorgaande voorts moet worden afgeleid dat indien aan een vordering als onder 26 bedoeld, behalve handelingen als daar omschreven, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, zij alleen dan voor toewijzing in aanmerking kan komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging oplevert;

28. dat uit het voorgaande ten slotte moet worden afgeleid dat in een geval als onder 27 bedoeld, art. 14 lid 5 enkel dan niet in de weg staat aan het uitspreken van een verbod van, of het toewijzen van schadevergoeding terzake van, een als inbreuk aan te merken handeling, wanneer zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt;

(...).

22. In het *Prince*-arrest heeft het BenGH dus al aangegeven dat de Nederlandse slaafse-nabootsingsbescherming ex art. 1401 BW niet plaatsvervangend kon zijn voor BTMW-bescherming. En daarmee, met andere woorden: *dat het bij beide beschermingsvormen in wezen om dezelfde bescherming ging.*

Weliswaar ging het in *Raamuitzetter* om langere bescherming dan de wettelijke termijn van octrooi- en modellenrecht, maar de redenering van de HR in het *Raamuitzetter*-arrest over het ‘andere karakter’ was dus klinkklaar in strijd met het *Prince*-arrest. Zo dadelijk zal blijken dat de Hoge Raad dit later ook heeft onderkend.

23. In zijn meergenoemde opstellen in de Cohen Jehoram- en Spoor-bundels²⁶ heeft Gielen de benadering van het *Raamuitzetter*-arrest over het ‘andere karakter’ onderschreven en zelfs nader willen onderbouwen met allerlei citaten uit oude slaafse-nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad. Hierboven bleek hoezeer ik het met dat arrest oneens ben, en waarom. Het wegen van Gielen met de HR samenlopende argumenten zou nutteloos dubbel werk zijn, en ik vond het iets uitdagender om met de (toenmalige) Hoge Raad te polemiseren dan met Charles Gielen.²⁷

24. Ik sta hier nog wél stil bij de niet door de Hoge Raad in het *Raamuitzetter*-arrest, maar door Gielen aangevoerde grondslag die in art. 10bis Verdrag van Parijs te

26. Vgl. voetnoot 7.

27. Ik schreef bovendien eerder over Gielen's argumentatie in: *Strikwerda's conclusies* (2011), p. 499 (507-508).

vinden zou zijn. Ook dat argument bestrijd ik. Nog daargelaten dat art. 10bis geen directe werking heeft,²⁸ is het in lid 3 aangegeven verbod van verwarringwekkende handelingen een uitwerking van de hoofdregel van lid 2, waar het gaat over ‘strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel’. Nu, zoals wij in nrs. 17-19 zagen, het recht in binnen- en buitenland allerlei verwarringwekkende handelingen toelaat, moet het voorbeeld van art. 10bis lid 3 in het licht van de hoofdregel van art. 10bis lid 2 gelezen worden, en is *oneerlijkheid* dus het decisieve element. Die is niet aanwezig te achten indien een object door de keuze van de wetgever niet of niet langer beschermd behoort te zijn.

f. Herroeping van het *Raamuitzetter*-arrest

25. De in nrs. 16-19 bekritiseerde dwaalleer van het *Raamuitzetter*-arrest is door de Hoge Raad zelf een paar jaar later al weer (impliciet) ingeslikt. Heette het in het *Raamuitzetter*-arrest nog dat het verwarringscriterium iets anders was dan het ondergeschikte-verschillen-criterium van art. 14 lid 1 BTMW, in rov. 3.3 van het arrest *Decaux/Mediamax (Stadsmeubilair)* van 29 december 1995²⁹ mochten wij al weer lezen:

‘[...] Al deze klachten falen, nu de door het hof voor de onderhavige toetsing gebezigde maatstaf [...] juist is. Dit geldt ook voor de in subonderdeel 3.3 bestreden, door het hof in zijn rov. 4.15 – met het oog op de ingeroepen bescherming als model – gebezigde maatstaf met betrekking tot het publiek dat in aanmerking komt bij de vraag of ter zake van de beide produkten verwarring bij het publiek te duchten is. [...]

Voor zover het subonderdeel rov. 4.15 en het daarin onderzochte verwarringsgevaar betreft op het auteursrecht, faalt het omdat verwarringsgevaar als onderdeel van de maatstaf voor vergelijking slechts van belang is voor de ingeroepen bescherming als model en rov. 4.15 dan ook alleen daarop betrekking heeft.’

In de literatuur is deze (juiste) terugkeer door de Hoge Raad van de gewraakte *Raamuitzetter*-overweging echter zo goed als onopgemerkt gebleven.³⁰

26. Het terugkomen op het *Raamuitzetter*-arrest is in 2011 nog eens bevestigd door een nieuwe generatie van de Hoge Raad. Dit valt (misschien nog steeds wat impliciet,

28. Vgl. bijv. HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, *NJ* 2012/604 m.nt. PBH (*Mag/Edco I*), rov. 5.4.7, en HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:292 (*Leidseplein Bebeer/Red Bull II*), rov. 2.3.

29. *NJ* 1996/546 m.nt. DWFV, *AMI* 1996, p. 199 m.comm. Quaedvlieg op p. 195, *BIE* 1997/66, p. 343.

30. Vgl. evenwel de noot onder het *Decaux/Mediamax*-arrest in de *NJ*, sub 17 en Quaedvlieg t.a.p. sub 20 (zie vorige voetnoot).

en daarom in de literatuur nog niet echt gesignaleerd, maar toch) onmiskenbaar te lezen in HR 28 oktober 2011 (*Mag/Edco I*):³¹

‘5.4.5 Onderdeel III.2 betoogt, kort samengevat, dat het hof met zijn oordeel in rov. 5.13 heeft miskend dat ook bij toepassing van art. 14 lid 8 BTMW (oud) een vordering op grond van ongeoorloofde mededinging niet was uitgesloten – waartoe het onderdeel verwijst naar HR 31 mei 1991, LJN ZC0259, NJ 1992/391 (Raamuitzetter), en dat het ten onrechte is voorbijgegaan aan de essentiële stellingen van MAG dat zich hier bijkomende omstandigheden hebben voorgedaan die op zichzelf al een onrechtmatig handelen van Edco inhielden.

5.4.6 Het onderdeel faalt. Het betoog van het onderdeel, mede gelezen in het licht van de toelichting daarop, neemt kennelijk in de eerste plaats tot uitgangspunt dat op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad waarnaar het onderdeel verwijst, een restrictieve toepassing van art. 14 lid 8 BTMW (oud) op haar plaats is. Dit uitgangspunt is onjuist omdat het zich niet laat verenigen met het arrest van het BenGH van 21 december 1990, A 89/6, LJN AD1316, NJ 1991/429 (Prince). Daarin is beslist dat indien aan een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering, behalve handelingen die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van art. 14 BTMW (oud) bepaalde, vallen aan te merken als “inbreuk op een tekening of model”, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, die vordering alleen dan voor toewijzing in aanmerking kan komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht ongeoorloofde mededinging oplevert. In dat geval staat art. 14 lid 8 BTMW (oud) enkel dan niet in de weg aan het uitspreken van een verbod van, of toewijzing van schadevergoeding ter zake van een als inbreuk aan te merken handeling, indien zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt.

Aan deze maatstaf voldoen de door MAG aangevoerde “bijkomende omstandigheden” waarnaar het onderdeel verwijst en zoals vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 4.62, niet, zoals is uiteengezet in die conclusie onder 4.65.’

27. De dwaalleer van het *Raamuitzetter*-arrest is dus (enigszins in stilte) ten grave gedragen. Daarmee zijn alle oude argumenten voor plaatsvervangende of post-BVIE-bescherming van modellen via art. 1401/6:162 BW afdoende van de tafel geschoven.³² Zijn er nog nieuwe argumenten?

31. Vindplaatsen in voetnoot 29.

32. In de *Mag/Edco*-zaak is Mag bij het BenGH en in de tweede ronde bij de HR nog blijven argumenteren dat de nabootsingsbescherming ex art. 6:162 BW (toch) wél als afwijkend van de BTMW-bescherming voorhanden zou moeten zijn. Zonder succes. Vgl. de conclusie van A-G Timmerman (onder 3.12 en 3.13) voor het arrest van BenGH 15 februari 2013, ECLI:NL:XX:2013:BZ4231, NJ 2013/212, BIE 2013/55, p. 176 m.nt. Huydecoper; en vgl. HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2042, NJ 2014/49 (*Mag/Edco II*), rov. 3.3.2. De HR toonde zich evenmin gevoelig voor de *Raamuitzetter*-echo in Huydecopers noot onder het BenGH-arrest in BIE 2013/55, p. 176.

g. De BTMW (2003) en het slaafse-nabootsingsleerstuk

28. In 2002 is een protocol tot aanpassing van de BTMW aan de Modellenrichtlijn tot stand gekomen.³³ Het protocol trad op 1 december 2003 in werking. In dit protocol is besloten tot schrapping van art. 14 lid 8 (eerder lid 5) BTMW, hoewel het Unierecht daar allerminst toe dwong. Het Gemeenschappelijk commentaar van de regering (GC) zei daarover, voor zover hier van belang:

‘Momenteel bepaalt artikel 14, onder 8, van de BTMW dat de houder van een modelrecht geen vordering op basis van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van oneerlijke mededinging kan instellen voor feiten die enkel gekwalificeerd kunnen worden als inbreuk op het modelrecht. Gezien de gevolgen van deze strikte beperking, werd artikel 14, onder 8, van de BTMW vanuit verschillende hoeken bekritiseerd. In de Nederlandse literatuur zijn regelmatig bezwaren geuit tegen artikel 14, onder 8. Diverse auteurs zijn van mening dat het onterecht is dat nabootsing van modelrechtelijk te beschermen vormgeving alleen bestreden kan worden met een modeldepot en dat wanneer men depot is vergeten, de nabootsers hun gang kunnen gaan. Zij bepleiten schrapping van dit achtste onderdeel, zodat het mogelijk wordt dat het door de Nederlandse Hoge Raad vóór 1975 geformuleerde oordeel over slaafse nabootsing ook toegepast kan worden op niet-gedeponeerde modellen.’

En:

‘... is het niet terecht om op basis van deze redenering diegenen die om welke reden dan ook geen gebruik hebben gemaakt van de bescherming van de bijzondere wet en geen modeldepot hebben verricht over te leveren aan nabootsers die vrijelijk hun gang kunnen gaan.’

29. Daarmee staat als wens van de Benelux-wetgever van 2002 vast dat de modelbelanghebbende die niet onder de BTMW (nu: het BVIE) wenste te deponeren, of een tijdig modeldepot vergat, in Nederland gebruik zou *mogen* maken van de door de Hoge Raad op basis van art. 1401/6:162 BW ontwikkelde nabootsingsjurisprudentie.³⁴ Ik teken hierbij aan dat de Benelux-wetgever (die in 1975 alleen maar een barrière kon opwerpen en in 2002 alleen maar een barrière kon wegnemen) niets kan dicteren over de (nadere) *invulling* van het nationale recht. Dat is immers het domein van de nationale wetgever c.q. de nationale rechter. In de doorgaans positieve commentaren op de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW is dit laatste aspect over het hoofd gezien.³⁵

33. Protocol ter aanpassing van de BTMW aan de ModRL van 20 juni 2002, in werking per 1 december 2003.

34. In de boven ter sprake gekomen *Mag/Edco*-zaak was (mede) het overgangsrecht ten aanzien van het Protocol van 2002 aan de orde.

35. Hand in eigen boezem: dit is ook over het hoofd gezien in Spoor/Verkade/Visser, *Auteursrecht* (3^e druk 2005), waar in par. 3.39 zonder nader commentaar is vermeld: ‘Per 1 december 2003 werd de mogelijkheid van dat alternatieve beroep [op 6:162 BW] hersteld’, en in par. 8.6 zonder nader→

30. Of de nationale (slaafse-)nabootsingsjurisprudentie zou moeten blijven zoals zij was, of zou kunnen evolueren of zelfs zou kunnen worden afgeschaft: daar had de Benelux-wetgever niets over te zeggen.

Met de schrapping van art. 14 lid 8 BTMW staat ook allerminst vast een wens van de Benelux-wetgever (die ten deze niets te wensen heeft), dat die bescherming ook voorhanden zou moeten zijn voor degene die ná verval van specifieke wettelijke modellenbescherming, alsnog een *verlengde* art. 6:162 BW-bescherming zou kunnen genieten. Daarover rept het GC met geen woord. In een hier niet weergegeven passage van het GC valt nog wel de echo van het *Raamuitzetter*-arrest te lezen, in die zin dat de art. 1401/6:162 BW-bescherming een ander karakter zou hebben dan de wettelijke modellenbescherming,³⁶ maar de consequentie van een verlengde c.q. eeuwigdurende bescherming wordt terecht niet getrokken. De Nederlandse rechter heeft alle vrijheid om daartoe al dan niet over te gaan. En *Raamuitzetter exit* (zie 25-27).

Hierover kan m.i. nauwelijks twijfel bestaan als het gaat om *ingeschreven* modellen, waarvan de beschermingsduur is vervallen, hetzij doordat de maximale 25-jaarstermijn is verstreken, hetzij eerder omdat de modelhouder de wettelijke bescherming niet wenste te verlengen.³⁷ Eventuele vragen aan het HvJ EU over de vraag of de ModRI en de GModVo een 6:162-bescherming na verval dan de bescherming voor een eerder ingeschreven model eigenlijk wel zouden *toelaten*,³⁸ zijn dan niet aan de orde.³⁹

→ commentaar en zelfs suggestief gezegd wordt: ‘Ten aanzien van het uiterlijk van producten is [...] de ruime leer van het Hyster Krane-arrest, sinds 1 december 2003 weer helemaal terug.’

Ook in andere literatuur zie ik geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds het (inderdaad) *mogen*, maar anderzijds het *niet moeten* terugkeren naar het oude leerstuk, voor zover al niet de tegengestelde suggestie gewekt wordt. Vgl. bijv. Gielen c.s., *Kort Begrip*, 11e druk 2014, nr. 725 (p. 639) (Geerts): ‘Hoe dat ook zij, na het afschaffen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW is de slaafse nabootsingsbescherming weer helemaal terug van weggeweest.’

36. Zie daarover nog mijn bijdrage in *Strikwerda's conclusies* (2011), p. 499 (507-508).

37. In Gielen/Visser (red.), *T&C IE*, 4^e druk 2013, BVIE art. 3.16, aant. 6, constateert Geerts droog: ‘Over de verhouding tot de duurbepalingen van voorheen de BTMW, thans art. 3.14 BVIE tot een eventueel langere bescherming krachtens “onrechtmatige daad” bestaat nog geen rechtspraak.’

38. Vgl. Mulder en Stols, *Het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel en het einde van de onbeperkte cumulatie*, *BMMB* 2004, p. 197 (202). Voorts (satirisch, maar voor de goede verstaander met zeer serieuze ondertoon): Spoor, *Polytimbre*, *BIE* 2008, afl. 4, p. 220 (226-227).

39. Aldus mijn voortschrijdend inzicht na hetgeen ik in dit verband schreef in *Strikwerda's conclusies* (2011), op p. 507-508. Ik merk terzijde op dat het voor de nationale rechter verleidelijk kan zijn om het Europese Hof te benaderen als een potentiële ‘Excuus-Truus’ om iets Unierechtelijk ‘ontoelaatbaar’ of ‘verplicht’ (en dus niet ‘Unierechtelijk open’) te laten verklaren, zodat (na zo’n oordeel) nadere nationale raadkamertouwtrekkerij overbodig wordt. Maar in gevallen waarin zonder een Unierechtelijk ontoelaatbaar- of verplicht-oordeel al gekozen kan worden, zou men meteen zelf de knoop kunnen doorhakken, zonder Luxemburgse ‘Truus’.

h. De bescherming voor niet-ingeschreven modellen volgens de GModVo

31. Sinds 2002 kennen wij – naast Benelux-recht én EU-recht voor ingeschreven modellen – specifieke wettelijke bescherming voor *niet-ingeschreven modellen*. Die is niet in het BVIE neergelegd, maar in de Gemeenschapsmodellenverordening (art. 11 en 19). De materiële eisen voor bescherming zijn voor ingeschreven en niet-ingeschreven modellen gelijk. De beschermingsomvang ook, met dien verstande dat bij niet-ingeschreven modellen ontlening aan het model van de eiser gesteld en zo nodig bewezen moet worden⁴⁰ (een *ingeschreven* model geniet ook bescherming tegen een onafhankelijke schepping door de gedaagde). De duur van de bescherming van een niet-ingeschreven model is drie jaar, gerekend vanaf de eerste beschikbaarstelling voor het EU-publiek. Bovendien heeft de modelrechthebbende de mogelijkheid (niet alleen vóór de eerste beschikbaarstelling aan het EU-publiek, maar ook nog in het eerste jaar daarna) om over te gaan tot een depot waarmee een maximaal 25-jarige bescherming als ingeschreven model kan worden verkregen.

32. Evenals de hierboven beschreven schrapping van art. 14 lid 8 BTMW, komt de regeling voor het niet-ingeschreven model tegemoet aan de (met name in de Benelux) als hatelijk ervaren situatie waarbij verzuim van een tijdig depot verlies van modellenrechtelijke en 6:162 BW-bescherming meebracht.

33. Het is opmerkelijk dat het GC bij Benelux-Protocol van 20 juni 2002 met geen woord rept over de gering, althans geringer, geworden pijn van art. 14 lid 8 BTMW dankzij de invoering van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel in de op 12 december 2001 tot stand gekomen GModVo. De reden voor het negeren is vermoedelijk deze. Het redigeren van het Benelux-Protocol in de periode vóór het op 20 juni 2002 tot stand kwam, kostte zó veel tijd (omdat het over heel veel schijven liep), dat de ('alsjeblieft-niet-meer-te-amenderen') tekst ervan al vastlag voordat er uitzicht op was dat, althans hoe, een regeling voor niet-ingeschreven modellen een plaats zou krijgen in de GModVo.⁴¹

i. Verlengde 6:162-bescherming voor niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen?

34. Ondertussen behoeft de omstandigheid dat de Benelux-wetgever blijkens het Protocol van 2002 geen belemmering voor de nationale rechter meer wilde opwerpen om desgewenst het onrechtmatige-daadrecht op nabootsing van producten los te laten, *zonder stil te staan bij de nieuwe regeling van niet-ingeschreven modellen*, de nationale rechter er niet van te weerhouden om daar *wél bij stil te staan*.

40. Artikel 19 lid 2 GModVo.

41. Overigens valt in het GC bij het Protocol van 2002 nog een totaal andere reden te lezen, waarom afschaffing van art. 14 lid 8 BTMW gewenst werd. Die kwam voort uit de verdeling van rechtsmacht over gewone rechtbanken en rechtbanken van koophandel in België.

35. Wat geldt gedurende de eerste drie jaar vanaf de eerste beschikbaarstelling voor het EU-publiek? In *T&C IE* (4^e druk 2013), BVIE art. 3.16 (Geerts), lezen wij hieromtrent (aant. 7):

‘Niet duidelijk is of deze bescherming [sc.: de bescherming van een niet-ingeschreven model volgens de GModVo] samengaat met de op grond van art. 6:162 BW geboden bescherming, of dat zij gedurende de “eerste” drie jaar voorgaat. Eisers doen er verstandig aan voor beide ankers te gaan liggen.’⁴²

36. Ik denk dat deze observatie juist is, met dien verstande dat bij de actiegrondslag van inbreuk op een gemeenschapsmodel alleen de Haagse rechtbank bevoegd is.⁴³ En ik teken nog aan (zie ampel in het vorenstaande) dat voor het Nederlandse territoir de vraag of het gaat om inbreuk op een niet-geregistreerd gemeenschapsmodel of slaafse nabootsing ex art. 6:162, voor de uitkomst niet wezenlijk uitmaakt.⁴⁴

37. Maar hoe zit het ná die eerste drie jaar? Wie zich dan alsnog op art. 6:162 beroept, hééft de bescherming als ongeregistreerd gemeenschapsmodel genoten, hééft de kans om daar binnen een jaar een geregistreerd model van te maken niet genomen, en gaat zich dan bekreunen over een te korte bescherming. Ook als het de nationale rechter niet door supranationaal recht verboden zou zijn om hierop in te gaan, moet hij zich naar nationaal recht dan daartoe geroepen voelen? Noteer nog dat een model dat (in de huidige HVJ EU-terminologie) een intellectuele schepping is die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen, voor de riantie minstens 70-jarige auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt...

Dat drie jaar wettelijke bescherming voor een niet-ingeschreven én geen persoonlijkheid van de ontwerper vertonend model niet erg lang is, kan geen overtuigend argument zijn. Dat is de keuze van de Europese wetgever, die voor zulke modellen drie jaar lang genoeg vond.⁴⁵

38. Het Haagse hof heeft onlangs een duidelijk, mij aansprekend signaal afgegeven.⁴⁶ In een zaak over fietsmandjes werd inbreuk op het niet-geregistreerde gemeenschapsmodel aangenomen, maar daar bleef het bij. Het hof overwoog:

42. In dezelfde zin luidt Geerts’ tekst in de desbetreffende paragraaf van Gielen c.s., *Kort begrip*, 11^e druk 2014, nr. 243.

43. Voor de vraag of dat ook voor kort gedingen geldt, verwijs ik naar Gielen c.s., *Kort begrip*, 11^e druk 2014, nrs. 244 (Geerts) en 447 (Gielen).

44. Natuurlijk maakt het wél uit voor de in de dagvaarding en in het vonnis te hanteren *riedels*: vgl. mijn noot in *NJ* 1996/546 onder HR 29 december 1995 (*Decaux/Mediamax*), sub 18. Voorts maakt het uit voor de toepassing van art. 1019a-1019i Rv., maar daar ga ik in deze bijdrage aan voorbij.

45. Vgl. nrs. 1-4 hierboven.

46. Hof Den Haag 22 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4187 (*Basil/Burgers*).

‘4.24 Overigens kan in twijfel worden getrokken of er naast de bescherming die de Gemeenschapsmodellenverordening biedt, nog wel plaats is voor aanvullende, verder strekkende bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing. Uit punt 1 van de considerans van de GModVo blijkt dat beoogd is dat het in de verordening neergelegde stelsel ter verkrijging van gemeenschapsmodellen waaraan overal in de Gemeenschap dezelfde bescherming met dezelfde rechtsgevolgen wordt verleend, bij zal dragen aan de doelstellingen van de Gemeenschap. Dat betreft blijkens de punten 2-6 van de considerans onder meer het vermijden van geschillen in het handelsverkeer, alsmede het voorkomen dat de mededinging in de Gemeenschap wordt belemmerd en vervalst en dat het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd ten gevolge van verschillende bescherming van dezelfde modellen in diverse lidstaten. Indien een lidstaat een ruimere bescherming zou bieden aan het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp dan die wordt geboden door de GModVo, dan zou de door de verordening nagestreefde doelstelling onvermijdelijk in gevaar worden gebracht. Uit het toekennen van een ruimere (langduriger) bescherming van dezelfde vormgeving van een gebruiksvoorwerp zou immers noodzakelijkerwijs een ongunstige beïnvloeding van de werking van de interne markt voortvloeien (vergelijk CJEU 13 februari 2014 in zaal C-466/12 (*Svensson/Retriever*) par. 33-41).’

39. Of het Unierecht zich inderdaad tegen verlengde 6:162-bescherming na drie jaar bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel verzet, weet ik niet. Tegen de veronderstelling van het Haagse hof in bovenstaand citaat pleit dat art. 96 in verbinding met de considerans sub 31 van GModVo (evenals het parallelle art. 16 in verbinding met de considerans sub 7 van de ModRI) voor het art. 6:162-alternatief voor niet-ingeschreven modellen nogal wat ruimte lijkt te laten. Dat zou aanleiding kunnen geven tot prejudiciële vragen aan het HvJ EU. Het Haagse hof zinspeelt in bovenstaand citaat bovendien op prejudiciële vraagstelling mede in het licht van het primaire EU-Verdragsrecht ten aanzien van de vrijheid van goederenverkeer.⁴⁷

40. Maar ook als het Unierecht niet zou *nopen* tot afwijzing van 6:162-bescherming na drie jaar bescherming als niet-geregistreerd gemeenschapsmodel, heeft de Nederlandse rechter in ieder geval de EU-rechtelijke *vrijheid* om die bescherming af te wijzen, net zoals hij (zoals boven bleek) de Benelux-rechtelijke vrijheid daartoe heeft.⁴⁸ In dit kader staat Unierechtelijk de nationale rechter ook niets in de weg om *onverplicht* mee te werken aan het ideaal van vrijheid van goederenverkeer.

47. In een andere zaak bij Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716, *IER* 2014/3, p. 22 m.nt. L. Belder (*Hasbro/Simba*), heeft (een andere combinatie in) dat hof vastgehouden aan toelaatbaarheid van nationale o.d.-bescherming tegen nabootsing in het licht van HvJ EG 2 maart 1982 (6/81), *Jur.* 1982, p. 707, *NJ* 1983/212, *BIE* 1982/86, p. 267 m.nt. DWFV (*IDG/Beele*). In de *Hasbro/Simba*-zaak bij de Hoge Raad (zie hierna punt 41) zijn A-G van Peurseem en de Hoge Raad daarin meegegaan.

48. In deze zin ook Mulder en Stols, t.a.p. (zie voetnoot 39 hierboven).

41. *Terzijde*. Zou alles misschien toch *belemaal anders* zijn of worden, omdat nabootsing van productvormgeving buiten de IE-wetgeving sinds 2006 beheerst zou worden door de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken 2005/29/EG? Er bestaat een Belgisch vonnis in die zin.⁴⁹ De vraag is, als ik het goed heb, in Nederland voor het eerst opgeworpen door Geerts⁵⁰ en door Visser.⁵¹ In mijn bijdrage aan de Strikwerda-bundel heb ik ook een duit in deze zak gedaan,⁵² en ik houd het vooralsnog daarbij. In zijn conclusie van 19 december 2014 in de zaak *Hasbro/Simba*⁵³ bleek A-G van Peursemer er nog geen dubbeltje voor te geven, althans niet in die kortgedingzaak. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 april 2015⁵⁴ de A-G goeddeels gevolgd. Onder verwijzing naar de conclusie van de A-G overwoog de HR (rov. 3.8.4) dat ‘noch de considerans (in het bijzonder onder 6, 8, 12 en 14), noch de tekst van de Richtlijn OHP (art. 3 lid 1) enig aanknopingspunt [biedt] voor de veronderstelling dat het toepassingsgebied van de richtlijn zich mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen (waartoe de slaafse nabootsing behoort). Uit die conclusie blijkt dat ook in andere lidstaten van de Unie wordt aangenomen dat de regels voor (onder meer) slaafse nabootsing niet Unierechtelijk zijn geharmoniseerd’. Acte clair of acte éclairé? De HR zegt in rov. 3.8.5: ‘Voor zover het vorenstaande niet als een acte clair zou moeten worden aangemerkt, ziet de Hoge Raad ook op dit punt geen aanleiding tot het stellen van prejudiciële vragen, nu het hier een kort geding betreft.’⁵⁵

42. Het volgens deze Haagse kringen geringe perspectief van de OHP-route maakt de route van de reflexwerking van de GModVo des te belangwekkender.

49. Vزر. Rb. van Koophandel Brussel 5 december 2011 (*Lego/Ice watch*), IEF 10750.

50. Noot bij HvJ EG 14 januari 2010 (C-3054/08; *Plus*), IER 2010/42, p. 312; Geerts, *Het verwarrend wakkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW*, IER 2013/1. Zie ook Geerts in Gielen c.s., *Kort begrip*, 11^e druk 2014, nr. 725, p. 639-640.

51. *Kroniek*, NfB 2011/15, p. 971 (978).

52. *Strikwerda's conclusies* (2011), p. 499 (509-511).

53. ECLI:NL:PHR:2014:2342.

54. ECLI:NL:HR:2015:1063.

55. Daarover zeg ik nog iets in mijn noot onder het arrest in NJ 2015/291, punt 7.1 e.v.