

Het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product in het licht van art. 6:193a-j BW en art. 6:162 BW

Citeersuggestie: P.G.F.A. 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, p. 1-10, [IEF 12533](#).

Inleiding

1. In mijn noot onder HvJ EU 14 januari 2010, *IER* 2010/42 (*Wettbewerbscentrale/Plus*) heb ik gewezen op de ruime werkingssfeer van de Richtlijn OHP en in haar kielzog art. 6:193a-j BW. In die noot heb ik verdedigd dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product onder de werkingssfeer van de OHP-regels valt en dat de producent wiens product slaafs wordt nagebootst, de nabootser op grond van die regels rechtstreeks kan aanspreken. In deze bijdrage wil ik die gedachte nog wat verder uitwerken en bovendien nagaan of er in slaafse nabootsingkwesities, naast de OHP-regels, nog ruimte is voor de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad. Ik wil dus nagaan welke mogelijkheden de producent op basis van Boek 6 BW heeft om zich tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van zijn product te verzetten. IE-rechten die door de producent van het slaafs nagebootste product eventueel ook in de strijd gegooid zouden kunnen worden, worden buiten beschouwing gelaten. Ik begin met een bespreking van de OHP-regels.

Art. 6:193a-j BW

2. De op 15 oktober 2008 in werking getreden OHP-regels (art. 6:193a-j BW) zijn van toepassing op handelspraktijken van handelaren die rechtstreeks verband houden met het beïnvloeden van beslissingen van de *consument* over transacties met betrekking tot producten (hierna ook aangeduid als consumentenproducten). De OHP-regels zijn alleen van toepassing als er sprake is van een interactie tussen een handelaar en een consument (B2C). De OHP-regels zijn derhalve niet van toepassing als het gaat om een interactie tussen handelaren onderling (B2B). Er is wel geopperd om de OHP-regels ook van toepassing te laten zijn op handelspraktijken gericht op handelaren (B2B), maar de Richtlijn OHP schrijft dat niet voor en de Nederlandse wetgever heeft dat niet gewild.¹

3. De OHP-regels zien dus alleen op B2C-verhoudingen en niet op B2B-verhoudingen. De lidstaten zijn vrij om eigen regels te maken voor B2B-verhoudingen. Ik wijs in dit verband op een passage uit overweging 6 uit de considerans van de Richtlijn OHP:

“Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen 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”.

4. Door de invoering van de OHP-regels is dus een tweedeling ontstaan: geharmoniseerde OHP-regels die gelden in B2C-verhoudingen en nationale regels die gelden in B2B-verhoudingen. Op die tweedeling is veel kritiek geuit. Zo schrijft De Vrey daarover:

“The consumer protection part of the national unfair competition law will be governed by the UCP Directive and its interpretation by the ECJ, while the part that provides protection for (honest) traders will remain attuned to the national commitments that exist in relation to unfair competition law. As a result, national unfair competition law will lose its balance”.²

5. Ook voor het onderwerp in deze bijdrage is die tweedeling van belang. Verdedigbaar is immers dat de OHP-regels van toepassing zijn op verwarringwekkende slaafse nabootsingen gericht op consumenten, maar niet op verwarringwekkende slaafse nabootsingen gericht op handelaren/ondernemers. Welke regels op de B2B-slaafse nabootsing van toepassing zijn komt hierna aan de orde (zie nr. 43-46). Eerst maar eens kijken waarom de slaafse nabootsingen die consumenten in verwarring brengen onder de reikwijdte van de OHP-regels vallen.

¹ Zie onder meer D.W.F. Verkade, *Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten*, Deventer: Kluwer 2009, p. 2-3 en P.G.F.A. Geerts & E.R. Vollebregt, *Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame*, Deventer: Kluwer 2009, p. 11-13.

² R.W. de Vrey, *Towards a European unfair competition law*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2006, p. 62.

Handelspraktijk

6. De eerste vraag die beantwoord moet worden is of het verwarringwekkend slaafs nabootsen gericht op consumenten al dan niet als een *handelspraktijk* in de zin van de OHP-regels kan worden aangemerkt. Die vraag dient mijns inziens bevestigend te worden beantwoord. Art. 6:193a lid 1 onder d BW bevat de definitie van het begrip handelspraktijk. Dat begrip is ruim geformuleerd: iedere handeling, omissie, gedraging, voorstelling van zaken of commerciële communicatie, met inbegrip van reclame en marketing, van een handelaar, die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop of levering van een product aan *consumenten* (art. 6:193a lid 1 onder d BW). Volgens het HvJ EU is dit een bijzonder ruime definitie.³ Het ziet op veel meer dan reclame-uitingen alleen en raakt vrijwel alle commerciële *gedragingen en communicatie* die op consumenten zijn gericht.⁴ Daaronder valt mijns inziens ook het slaafs nabootsen van het uiterlijk van andermans consumentenproduct. Het slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct kan immers gekwalificeerd worden als een handeling (een gedraging of voorstelling van zaken) van een handelaar die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering, verkoop van een product aan consumenten. Dat valt moeilijk te ontkennen.⁵

Oneerlijke/misleidende handelspraktijk

7. De volgende vraag die beantwoord dient te worden is of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct ook als een *oneerlijke handelspraktijk* gekwalificeerd kan worden. Die vraag is lastiger te beantwoorden. Dat komt omdat de OHP-regels die zien op *misleidende handelspraktijken* – althans zo lijkt het – 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’). Zo bepaalt art. 6:193g onder m BW (een zwarte lijstbepaling) dat onrechtmatig is het op *een zodanige wijze aanbevelen* van een product dat lijkt op een door een bepaalde fabrikant vervaardigd product dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk wordt gewekt dat het product inderdaad door die fabrikant is vervaardigd, terwijl dit niet het geval is. En art. 6:193c lid 2 BW bepaalt dat onrechtmatig is het *door marketing* wekken van verwarring met het product

³ Zie onder meer HvJ EU 23 april 2009, NJ 2009/273 (VTB-VAB/Total) en HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42, m.nt. Geerts (Wettbewerbszentrale/Plus).

⁴ M.F.H. Broekman, ‘De Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken’, TVC 2005/176.

⁵ In dezelfde zin, zo lijkt het, D.J.G. Visser, ‘Kroniek van de intellectuele eigendom’, NJB 2011/787, p. 978.

van een concurrent. Terwijl art. 6:193c lid 1 onder b BW *het verstrekken van misleidende informatie* omtrent de geografische herkomst van het product onrechtmatig verklaart.⁶

8. Het lijkt er dus op dat de genoemde misleidingsartikelen niet zozeer het slaafs nabootsen als zodanig verbieden, maar de ‘marketing messages’ die de slaafse nabootsing begeleiden/aanprijzen. Dat lees ik ook in overweging 14 van de considerans van de Richtlijn OHP:

“Deze richtlijn beoogt niet de keuze van de consument te beperken door de verkoopbevordering van ‘look-alike’-producten te verbieden, tenzij de gelijkenis bij de consument verwarring doet ontstaan over de commerciële oorsprong van het product en derhalve misleidend is”.

9. Ik lees deze overweging als volgt: als het slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct verwarring kan veroorzaken, dan kunnen de *verkoopbevorderende handelingen* die het consumentenproduct begeleiden op grond van de misleidende OHP-regels verboden worden. Ook hier lijkt dus niet zozeer de focus op het slaafs nabootsen zelf te liggen, maar op de begeleidende verkoopbevorderende omstandigheden.

10. Nu zou men kunnen verdedigen dat begrippen als aanbevelen (promoten), marketing, informatie en verkoopbevordering ruim uitgelegd moeten worden en het slaafs nabootsen van het consumentenproduct zelf, daaronder begrepen dient te worden. Het uiterlijk van een product zelf is al een ‘marketing message’, zo zou men kunnen verdedigen. Voor een dergelijke ruime uitleg is ook veel te zeggen. Immers, niet goed valt in te zien waarom het misleidend/verwarringwekkend slaafs nabootsen van het consumentenproduct zelf *niet* als een misleidende handelspraktijk aangemerkt kan worden, maar de misleidende/verwarringwekkende ‘marketing messages’ die het slaafs nagebootste consumentenproduct begeleiden *wel* als een misleidende handelspraktijk kunnen worden bestempeld. Dat wringt.

11. Ik wijs in dit verband op de Leidraad voor de tenuitvoerlegging/toepassing van Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken. Op p. 39 van dit werkdocument van de diensten van de commissie lezen wij (onder het kopje ‘2.4.4. Verwarrende marketing’) het volgende:

⁶ Interessant is overigens dat art. 6:193c lid 1 onder b BW niet eist dat ten aanzien van producten van een *concurrent* verwarring veroorzaakt moet worden. Art. 6:193c lid 2 BW verlangt dat wel.

“Artikel 6, lid 2, onder a), van de richtlijn verbiedt ‘marketing van een product, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent’ indien deze handelspraktijk in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen.

Een praktijk waarvan de verenigbaarheid met bovenstaande bepalingen van artikel 6 van de richtlijn dubieus is, is het gebruik van verpakking die sterk op andere verpakking lijkt.

Deze praktijk houdt in dat de verpakking (of aankleding of presentatie) van een product is ontworpen om deze het algemene uiterlijk van een bekend concurrerend merk (doorgaans van de marktleider) te geven. Deze praktijk verschilt van vervalsing of namaak omdat er normaliter geen kopiëring van handelsmerken mee gepaard gaat.

Het risico van deze praktijk is dat de consument in verwarring raakt en dat als gevolg daarvan zijn economische gedrag wordt verstoord.

Het bedriegen van de consument kan verschillende vormen aannemen:

- zuivere verwarring – de consument koopt het op een ander product gelijkende product omdat hij het voor dat andere product aanziet;
- bedrog ten aanzien van de herkomst – de consument ziet aan de gelijkende verpakking dat het afgeleide product anders is, maar denkt dat het is gemaakt door dezelfde fabrikant; en
- bedrog ten aanzien van de gelijkwaardigheid en kwaliteit – ook in dit geval ziet de consument aan de gelijkende verpakking dat het afgeleide product anders is, maar denkt hij dat de kwaliteit gelijkwaardig is, of meer gelijkwaardig dan hij zou hebben verondersteld als de verpakking anders was geweest”.

12. Opvallend is dat in het bovenstaande citaat enerzijds bevestigd lijkt te worden dat bij het begrip marketing weliswaar vooral aan begeleidende omstandigheden gedacht moet worden (in dit geval de verpakking van het product; ‘copycat packaging’), maar dat anderzijds tevens wordt onderkend dat de consument door het nagebootste product zelf ook in verwarring kan raken (zie het eerste gedachtenstreepje). Kennelijk is dan vervolgens de gedachte (helemaal duidelijk is de Leidraad op dit

punt niet), dat niet alleen de ‘copycat packaging’ via art. 6 lid 2 onder a Richtlijn OHP (art. 6:193c lid 2 BW) kan worden aangepakt, maar ook het verwarringwekkend slaafs nagebootste product zelf. Dat standpunt wordt overigens ook door een aantal schrijvers ingenomen.⁷ Opvallend is wel dat die schrijvers met geen woord reppen over het feit dat de misleidende handelspraktijkenbepalingen zich toch vooral lijken te richten op de begeleidende verkoopbevorderende omstandigheden. Hoe dat ook zij: alleen het HvJ EU kan over deze kwestie duidelijkheid verschaffen.

Causaliteitsvereiste

13. Stel nu dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van een consumentenproduct als zodanig, inderdaad onder de reikwijdte van (met name) art. 6:193c lid 2 BW valt. Er is dan nog een volgende hobbel te nemen: de gemiddelde consument moet door de misleidende handelspraktijk (het verwarringwekkend slaafs nabootsen) een besluit nemen of kunnen nemen, dat hij anders niet had genomen (zie het slot van art. 6:193c lid 2 BW). De misleidende handelspraktijk moet effect/invloed hebben op het economische gedrag van de consument. Met deze eis wordt tot uitdrukking gebracht dat de door de misleidende handelspraktijk veroorzaakte verstoring betrekking moet hebben op voor het aangaan van de transactie beslissende, althans bepalende factoren.⁸

14. Verkade noemt dit een begrijpelijk causaliteitsvereiste: geparafraseerd komt het erop neer dat de oneerlijke gedraging in de interactie tussen de handelaar en de consument (ten minste) een voor het besluit van de consument (mede) doorslaggevende factor moet betreffen.⁹ In dit verband zou ik willen wijzen op HR 27 november 2009, RvdW 2009/1403 (*World Online*). Die zaak gaat over een misleidende prospectus en de uitleg van art. 6:194 (oud) BW (misleidende reclame). Ook in het leerstuk van de misleidende reclame gold (art. 2 lid 2 Richtlijn 84/450/EEG) en geldt nog steeds (art. 2 onder b Richtlijn 2006/144/EG) het vereiste dat de misleidende reclame het economische gedrag van de consument kan beïnvloeden. In het *World Online*-arrest zegt de Hoge Raad over dat causaliteitsvereiste het volgende (r.o. 4.10.4):

⁷ G. Howells, H. Micklitz & T. Wilhelmsson, *European Fair Trading Law – The Unfair Commercial Practices Directive*, Burlington (USA): Ashgate Pub Co 2006, p. 145; B. Keirsbilck, *The new European law of unfair commercial practices and competition law*, Hart 2011, p. 312 en C.M.D.S. Pavillon, *Open normen in het Europees consumentenrecht*, Deventer: Kluwer 2011, p. 368.

⁸ D.W.F. Verkade, *Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame*, Deventer: Kluwer 2011, p. 41.

⁹ D.W.F. Verkade, *Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten*, Deventer: Kluwer 2009, p. 33-34.

“Van misleiding zal met name sprake kunnen zijn indien de mededeling onjuist of onvolledig is (vgl. art. 6:195 BW). De feitelijke vaststelling dat sprake is van een onjuiste of onvolledige mededeling brengt echter nog niet mee dat deze ook misleidend is. Daartoe is nodig dat de mededeling de beleggers (in de woorden van art. 2 lid 2 van richtlijn 84/450/EEG) ‘misleidt of kan misleiden en door haar misleidende karakter hun economische gedrag kan beïnvloeden.’ Bij de beoordeling of dit laatste het geval is, moet worden uitgegaan van de hiervoor bedoelde ‘maatman-belegger.’ De rechter zal een onjuiste of onvolledige mededeling dan ook pas als misleidend kunnen kwalificeren, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de mededeling, gelezen in de context waarin deze is geplaatst, *van materieel belang is* voor de beleggingsbeslissing van de ‘maatman-belegger.’ In dat geval is immers aannemelijk dat de onjuistheid of onvolledigheid redelijkerwijs het economische gedrag van de ‘maatman-belegger’ kan beïnvloeden”; curs. P.G.

15. In het geval het verwarringwekkend slaafs nabootsen van een consumentenproduct onder de reikwijdte van (met name) art. 6:193c lid 2 BW valt, zorgt het causaliteitsvereiste waarschijnlijk niet voor een al te grote hobbel. Het lijkt mij namelijk geen bijzonder gewaagde stap om als regel aan te nemen dat het door de slaafse nabootsing veroorzaakte verwarringsgevaar (de misleidende handelspraktijk) een bepalende factor kan zijn, waardoor de consument een potentieel verkeerd besluit neemt over een transactie. Dat het hier besproken vereiste geen al te grote hobbel is blijkt volgens mij ook uit de wetsgeschiedenis. Bij de beantwoording van de vraag of consumenten er door de invoering van afdeling 3.3A Boek 6 BW¹⁰ er in bescherming op achteruit zullen gaan antwoordt de regering onder meer het volgende:

“Een voorwaarde om te kunnen spreken van een misleidende handelspraktijk is dat een handelaar zich op zodanige wijze gedraagt ‘waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen’. Het is de vraag of hierdoor de rechtsbescherming van de consument afneemt, zoals de vragenstellers suggereren. Naar onze mening is dit niet het geval, omdat het niet goed denkbaar is dat er feitelijk sprake is van een oneerlijke handelspraktijk, *terwijl tegelijkertijd niet aan de*

genoemde voorwaarde is voldaan. De consument behoeft immers slechts aan te tonen dat hij op basis van de gedraging een besluit neemt of kan nemen. Het is de verwachting dat dit consumenten in de praktijk niet veel problemen zal opleveren”; curs. P.G.¹¹

16. Ook op dit punt zal het HvJ EU uiteindelijk duidelijkheid moeten verschaffen.

In strijd met de vereisten van professionele toewijding

17. En wat nu als (het HvJ EU beslist dat) het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als zodanig, *niet* als een misleidende handelspraktijk kan worden aangemerkt? Dan komt art. 6:193b lid 2 BW in beeld. Dit artikel wordt ook wel het vangnetartikel genoemd. Als een handelspraktijk niet oneerlijk is op grond van de zwarte lijstbepalingen, dan wel misleidend of agressief is dient ‘tot slot’ beoordeeld te worden of de handelspraktijk in strijd is met de vereisten van professionele toewijding. Art. 6:193b lid 2 BW luidt als volgt:

“Een handelspraktijk is oneerlijk indien een handelaar handelt:

- a. in strijd met de vereisten van professionele toewijding, en
- b. het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden beperkt, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen”.

18. Wat meteen opvalt is dat deze bepaling het ruime begrip handelspraktijk hanteert (zie hierboven nr. 6) en dat begrip niet – anders dan dat bij de *misleidende* handelspraktijkenbepalingen het geval lijkt te zijn – nader inkadert en beperkt tot begeleidende ‘marketing messages’. Zo men wil: het begrip handelspraktijk is (net zoals in art. 6:193a lid 1 onder d BW) neutraal geformuleerd. Die neutrale formulering laat volgens mij toe dat daaronder ook geschaard kan worden het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als zodanig.

19. De volgende vraag die dan beantwoord moet worden is of de concurrent die het consumentenproduct van een ander verwarringwekkend slaafs nabootst, in strijd handelt met de vereisten van professionele toewijding. Het communautaire rechtsbegrip ‘professionele

¹⁰ Afd. 3.3A Boek 6 BW is de afdeling waarin art. 6:193a-j BW zijn opgenomen.

¹¹ NvW *Kamerstukken II* 2006/07, 30 928, nr. 8, p. 6. Zie ook *Handelingen I* 2007/08, 30 928.

toewijding' is nieuw voor Nederland. Art. 6:193a lid 1 onder f BW definieert dit begrip als volgt:

“normale niveau van bijzondere vakkundigheid en van zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden verwacht, in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor die handelaar geldende professionele standaard en eerlijke marktpraktijken”.

20. Volgens Verkade gaat het hier om de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht.¹² Ook op dit punt durf ik het wel aan een niet al te gewaagde stap te zetten en als regel aan te nemen dat een handelaar die het consumentenproduct van een concurrent slaafs nabootst en daardoor bij het publiek verwarring schept, in strijd handelt met de vereisten van professionele toewijding. Zie ik het goed dan ligt die regel in wezen ook besloten in (of misschien sterker nog: vormt de basis van) de slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad. Wij moeten ons echter ook op dit punt goed realiseren dat bij de uitleg van de OHP-regels niet de Hoge Raad de hoogste (uitleg)rechter is, maar het HvJ EU. Het is aan het HvJ EU om nadere invulling te geven aan het begrip 'vereisten van professionele toewijding' en wij zullen moeten afwachten of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct met genoemde vereisten in strijd is. Het is dus ook op dit punt wachten op richtinggevendende jurisprudentie van het Hof.

Merkbaar beperken of wezenlijk verstoren

21. Wanneer het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct inderdaad in strijd zou zijn met de vereisten van professionele toewijding, dan rijst vervolgens nog de vraag of het slaafs nabootsen het vermogen van de gemiddelde consument om een geïnformeerd besluit te nemen *merkbaar* beperkt of kan beperken, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen (art. 6:193b lid 2 onder b BW). Art. 6:193b lid 2 onder b BW implementeert art. 5 lid 2 onder b Richtlijn OHP. Die bepaling luidt als volgt:

“het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het economische gedrag van het gemiddelde lid van deze groep,

met betrekking tot het product *wezenlijk* verstoort of kan verstoren”; curs. P.G.

22. Verkade heeft erop gewezen dat het begrip *wezenlijk* uit de Richtlijn OHP een zwaardere eis is dan het begrip *merkbaar* in art. 6:193b lid 2 onder b BW en meent dat sprake is van een implementatiefout.¹³ Ik denk dat dit niet het geval is. Er is namelijk een vrij eenvoudige verklaring te geven voor het afwijkend taalgebruik: de Nederlandse wetgever heeft in art. 6:193b lid 2 onder b BW niet de tekst van art. 5 lid 2 onder b Richtlijn OHP overgenomen, maar 'meteen' (weliswaar in iets andere bewoordingen) de definitie opgenomen van het begrip 'het economische gedrag van consumenten wezenlijk verstoren', zoals die in de definitielijst van art. 2 onder e Richtlijn OHP is neergelegd:

“een handelspraktijk gebruiken om het vermogen van de consument om een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar te beperken, waardoor de consument tot een transactie besluit waartoe hij anders niet had besloten”.

23. Kortom: de Nederlandse wetgever heeft in art. 6:193b lid 2 onder b BW niet willen afwijken van de Richtlijn OHP.¹⁴ Wat moet door de handelspraktijk die in strijd is met de vereisten van professionele toewijding merkbaar beperkt worden? Het beslissingsvermogen van de consument; het beoordelingsvermogen van de consument moet door de handelspraktijk merkbaar beperkt worden.

24. Die merkbare beperking van het beoordelingsvermogen zal vervolgens tot effect moeten hebben dat de consument een potentieel verkeerd besluit neemt over een transactie. Dit laatste vereiste zijn wij hierboven bij de bespreking van de misleidende handelspraktijken ook al tegengekomen (nr. 13-16). Het subcriterium van de 'merkbare beperking' niet.¹⁵ Dat komt omdat dit vereiste in de systematiek van de Richtlijn OHP (en in haar kielzog art. 6:193a-j BW) uitsluitend is neergelegd in de algemene oneerlijkheidsclausule van art. 6:193b BW. Het wordt niet gesteld voor misleidende en agressieve handelspraktijken. Volgens Steijger suggereert dit dat de (Gemeenschaps)wetgever misleiding en agressie ziet als per se merkbare beperkingen van het beoordelingsvermogen van consumenten. Daar is veel voor te zeggen. Van autonome besluitvorming zal in

¹³ D.W.F. Verkade, *Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten*, Deventer: Kluwer 2009, p. 33.

¹⁴ Zo ook B. Keirsbilck, *The new European law of unfair commercial practices and competition law*, Hart Publishing 2011, p. 277.

¹⁵ Zie uitvoerig over deze twee subcriteria C.M.D.S. Pavillon, *Open normen in het Europees consumentenrecht*, Deventer: Kluwer 2011, p. 295 e.v.

¹² D.W.F. Verkade, *Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten*, Deventer: Kluwer 2009, p. 28.

gevallen van misleiding en agressie doorgaans geen sprake zijn.¹⁶

25. Die constatering is volgens mij ook van belang voor het verwarringwekkend slaafs nabootsen als zodanig. Immers, als de (Gemeenschaps)wetgever de begeleidende misleidende/verwarrende 'marketing messages' die de verwarringwekkende slaafse nabootsing begeleiden kennelijk ziet als per se merkbare beperkingen van het beoordelingsvermogen van consumenten, dan is het in mijn ogen een kleine stap om dat ook aan te nemen voor de verwarringwekkende slaafs nabootsing als zodanig. Dat die merkbare beïnvloeding (door het verwarringwekkend slaafs nabootsen als zodanig) van het beoordelingsvermogen van de consument vervolgens tot effect kan hebben dat de consument een potentieel verkeerd besluit neemt over een transactie, heb ik hierboven al uiteengezet (zie nr. 15).

26. Al met al denk ik dat art. 6:193b lid 2 BW voldoende aanknopingspunten biedt om met succes tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen op te treden. Het wordt een beetje afgezaagd, maar het is niet anders: definitief uitsluitel kan alleen het HvJ EU geven.

Tussenconclusie

27. Ik acht de kans groot dat het door een handelaar verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct, bestempeld kan worden als een handelspraktijk in de zin van art. 6:193a lid 1 onder d BW. Of het ook aangemerkt kan worden als een misleidende handelspraktijk is niet zonder meer duidelijk, omdat de misleidingsartikelen – althans zo lijkt het – 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'). Wellicht dat een ruime uitleg van de misleidingsartikelen (waarbij met name gedacht kan worden aan art. 6:193c lid 2 BW) mogelijk is, waardoor óók het verwarringwekkend slaafs nabootsen *zelf* als een misleidende handelspraktijk kan worden bestempeld. 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 kan worden gezegd dat die handelspraktijk in strijd is met de vereisten van professionele toewijding.

Schutznorm; concurrenten en overtreding van OHP-regels

28. Of het verwarringwekkend slaafs nabootsen zelf onder de reikwijdte van de OHP-regels valt zal uiteindelijk door het HvJ EU moeten worden beslist. Wat als dat inderdaad het geval is, wie kunnen dan een beroep doen op overtreding van de OHP-regels?

29. Onomstreden is dat consumenten die het slachtoffer zijn geworden van een oneerlijke handelspraktijk, zich rechtstreeks op overtreding van de OHP-regels kunnen beroepen. Omstreden is daarentegen het antwoord op de vraag of ook concurrenten van een handelaar die de OHP-regels aan zijn laars lapt, met een rechtstreeks beroep op de OHP-regels tegen die niet-bonafide handelaar met succes kunnen optreden.

30. Er zijn schrijvers die menen dat *alleen* consumenten (die slachtoffer zijn geworden van een oneerlijke handelspraktijk) een rechtstreeks beroep op (overtreding van) de OHP-regels kunnen doen.¹⁷ Concurrenten komt een dergelijk rechtstreeks beroep volgens deze schrijvers niet toe. Zij wijzen er met name op dat de Nederlandse wetgever bij de implementatie van art. 6:193a-j BW (afdeling 6.3.3A) heeft nagelaten om uitdrukkelijk te erkennen dat het overtreden van het verbod op oneerlijke handelspraktijken, (tevens) als een onrechtmatigheid jegens anderen (met name concurrenten) heeft te gelden.

31. Mijn standpunt was en is nog steeds dat die uitdrukkelijke erkenning wellicht wenselijk zou zijn geweest, maar niet noodzakelijk. Met Verkade en andere schrijvers meen ik dat overweging 8 van de considerans van de Richtlijn OHP en art. 11 Richtlijn OHP de Nederlandse rechter voldoende basis bieden om (via een richtlijnconforme interpretatie) concurrenten met een rechtstreeks beroep op afdeling 6.3.3A te beschermen tegen een handelaar die de OHP-regels aan zijn laars lapt.¹⁸ Daarvoor is een uitdrukkelijke erkenning van de Nederlandse wetgever niet noodzakelijk. Ik vind dat een erg

¹⁷ Zie onder meer L. Steijger, 'Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in Nederland', *NTER* 2007, p. 133-134; W.H. Boom, 'Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken', *TVC* 2008-1, p. 18; L. Kroon & C.S. Mastenbroek, 'De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de implementatie daarvan in het BW: mogelijke complicaties in de praktijk', *IER* 2008/64, p. 260-261; W.H. Boom, 'Boekbespreking', *TVC* 2010-3 en B. Keirsbilck, *The new European law of unfair commercial practices and competition law*, Hart Publishing 2011, p. 471.

¹⁸ D.W.F. Verkade, *Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten*, Deventer: Kluwer 2009, p. 10, 14 en 81-83; D.W.F. Verkade, *Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame*, Deventer: Kluwer 2011, p. 5-11; P.G.F.A. Geerts & E.R. Vollebregt, *Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame*, Deventer: Kluwer 2009, p. 7-9 en de in deze uitgaven genoemde overige literatuur.

¹⁶ L. Steijger, 'Wetgevingspraktijken onder de loep genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in Nederland', *NTER* 2007, p. 130, [iVir](#).

formalistisch standpunt en wijs er in dit verband op dat uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 6:193a-j BW evenmin kan worden afgeleid dat de Nederlandse wetgever concurrenten een dergelijke rechtstreekse vordering uitdrukkelijk heeft willen onthouden.

32. Bij dit alles moet ook niet vergeten worden dat na de inwerkingtreding per 15 oktober 2008 van art. 6:193a-j BW, misleidende reclame-uitingen die zich op consumenten richten onder de werkingssfeer van deze nieuwe artikelen vallen. Onder het oude recht moesten deze handelingen getoetst worden aan art. 6:194 (oud) BW. Tegen overtreding van die bepaling konden niet alleen de door de misleidende reclame-uiting getroffen consument optreden maar ook concurrenten. Sterker nog, het waren vrijwel uitsluitend concurrenten die een rechtstreeks beroep deden op (overtreding van) art. 6:194 (oud) BW. Uit de wetsgeschiedenis van wetsontwerp 30 928 blijkt nergens dat de Nederlandse wetgever met de invoering van art. 6:193a-j BW (op dit punt) een andere weg heeft willen inslaan.

33. Verkade gaat in dit verband nog verder terug in de tijd en wijst erop dat misleiding van het publiek van 'oudsher' aanvankelijk alleen of in de eerste plaats onrechtmatig jegens – nu juist – concurrenten werd geoordeeld:

“De vraag of onrechtmatig handelen door misleiding iets was waartegen (ook) consumenten(-organisaties) verbodsacties zouden moeten kunnen voeren kwam, bij de late ontwikkeling van een consumentenrecht, pas in de jaren '60 en '70 van de 20^e eeuw geleidelijk in beeld (en juist dát moest toen leiden tot wettelijke nieuwigheden!).”¹⁹

34. Kortom:

“Een (overigens voor de hand liggende) verbinding tussen het consumentengerichte en mededingersgerichte handelspraktijkenrecht legt richtlijn 2005/29 nog wél, doordat overweging 8 de consumentenbeschermende bepalingen uitdrukkelijk mede als een 'Schutznorm' voor de wél eerlijke ondernemer aanduidt. In art. 11 worden ondernemers en ondernemersorganisaties ook uitdrukkelijk als actiegerechtigd gelegitimeerd. Deze (overigens op zichzelf niet nieuwe) 'geprivatiseerde ondernemershandhaving' kan tegelijkertijd de consumentenorganisaties en een nieuwe

instantie als de Consumentenautoriteit handenvol geld besparen”.²⁰

35. Mijn conclusie is: in het geval het verwarringwekkend slaafs nabootsen van het uiterlijk van andermans consumentenproduct onder de werkingssfeer van art. 6:193a-j BW valt (en ik acht die kans erg groot),²¹ dan kunnen ook concurrenten met een rechtstreeks beroep op die OHP-regels optreden tegen handelaren die verwarringwekkende consumentenproducten nabootsen/aanbieden.²²

Art. 6:162 BW

36. En hoe zit het dan met art. 6:162 BW? Is voor dit artikel en de door de Hoge Raad ontwikkelde slaafse nabootsingler nog een plaats weggelegd?

Art. 6:162 BW en B2C-slaafse nabootsing

37. Als het gaat om verwarringwekkende slaafse nabootsingen van consumentenproducten, denk ik dat het antwoord (uiteindelijk; zie nr. 41) ontkennend moet luiden. Dat komt door de maximumharmonisatie van de Richtlijn OHP. Maximale harmonisatie betekent immers dat de lidstaten geen andere (zelfs geen strengere) eisen mogen stellen dan die door de Richtlijn OHP worden gegeven. Uit het feit dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct (in mijn ogen) als een oneerlijke handelspraktijk in de zin van de OHP-regels kan worden aangemerkt, betekent dat die oneerlijke B2C-handelspraktijk *alleen* nog maar via toepassing van de OHP-regels bestreden kan worden. Voor de bestrijding van het verwarringwekkend slaafs nabootsen is in verband met de maximumharmonisatie (in Nederland) voor andere rechtsregels geen plaats meer.²³

¹⁹ D.W.F. Verkade, *Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame*, Deventer: Kluwer 2011, p. 10.

²⁰ D.W.F. Verkade, 'Misleidende en vergelijkende reclame, en oneerlijke handelspraktijken', in: *De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht*, Deventer: Kluwer 2007, p. 9.

²¹ Wellicht dat het HvJ in het *Lego*-arrest in r.o. 61 een vingerwijzing heeft gegeven dat de bescherming tegen B2C-slaafse nabootsing door de Richtlijn OHP inmiddels inderdaad Europees geharmoniseerd is: HvJ 14 september 2010, *IER* 2010/85, m.nt. De Wit en Vlaar; *BIE* 2010/408, m.nt. Quaadvlieg (*Lego*). Ik ken in ieder geval één Europese uitspraak waarin de rechter het slaafs nabootsen van een product via de nationale OHP-regels heeft verboden; Rb. van koophandel Brussel 5 december 2011 (*Lego/Ice-Watch*).

²² Zo ook Rb. Haarlem (vzr.) 25 juli 2008, *IER* 2009/6, m.nt. Kabel (*Tele 2/UPC*) en Rb. Leeuwarden 29 april 2009, [IEF 7912](#) (*Huis & Hypotheek/DSB Bank*).

²³ Of zoals De Vrey het in algemene zin verwoord: "Evidently, maximum harmonisation restricts Member States from imposing their own rules thereby ensuring the same standards throughout the EU"; R.W. de Vrey, *Towards a European unfair competition law*, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers 2006, p. 58.

38. Dat wordt bevestigd door overweging 6 uit de considerans van de Richtlijn OHP. De betreffende passage luidt als volgt:

“Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die *alleen* 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”.

39. De lidstaten zijn bevoegd eigen regels te maken met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken die *alleen* de economische belangen van concurrenten schaden.²⁴ Welnu, verwarringwekkend slaafs nabootsen van consumentenproducten schaad niet alleen de economische belangen van concurrenten, maar ook de belangen van consumenten want zij raken door die oneerlijke handelspraktijk immers in verwarring. Ik kan dit niet anders opvatten dan dat er op het terrein van het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct géén ruimte meer is voor nationale wetgeving waarmee dergelijke oneerlijke handelspraktijken bestreden kunnen worden. Weliswaar bepaalt overweging 9 uit de considerans van de Richtlijn OHP dat de richtlijn geen afbreuk doet aan (bestaande) nationale regels inzake intellectuele-eigendomsrechten, maar de bescherming die art. 6:162 BW biedt tegen ongeoorloofde mededinging kan niet als een ‘intellectuele-eigendomsbescherming’ worden gezien.²⁵ De bescherming die art. 6:162 BW biedt tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct, kan derhalve niet ‘profiteren’ van de uitzondering die overweging 9 biedt op de regel dat de Richtlijn OHP maximaal harmoniseert.²⁶

²⁴ Zie onder meer HvJ EU 14 januari 2010, IER 2010/42, m.nt. Geerts (*Wettbewerbscentrale/Plus*) en HvJ EU 9 november 2010, NJ 2011/54 (*Mediaprint*).

²⁵ In mijn noot onder het *Wettbewerbscentrale/Plus*-arrest heb ik dat nog een beetje in het midden gelaten maar ik denk dat de bescherming die art. 6:162 BW biedt inderdaad niet dezelfde is als die door intellectuele-eigendomsrechten geboden wordt. Zie mijn noot en bijv. ook nog 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.

²⁶ Diezelfde overweging 9 uit de considerans van de Richtlijn OHP bepaalt ook dat de Richtlijn geen afbreuk doet aan (bestaande) nationale regels inzake verbintenissenrecht. Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat in B2C-verhoudingen de bescherming ex art. 6:162 BW (een verbintenis uit de wet) gehandhaafd zou kunnen worden. Die conclusie mag echter niet getrokken worden, omdat uit andere taalversies van de Richtlijn OHP blijkt dat met verbintenissenrecht bedoeld wordt contractenrecht. In de Engelse tekst staat: “national rules on contract law”, in de Duitse tekst: “nationalen Vorschriften in den Bereichen Vertragsrecht” en in de Franse tekst: “nationales relatives au droit des contrats”.

40. Ik vind dus (nog steeds) goed verdedigbaar dat door invoering van de OHP-regels het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct bestreden moet worden met de specifieke nadere regels van afd. 3.3A Boek 6 BW.²⁷

41. Indien door de Richtlijn OHP de bescherming van consumenten tegen verwarringwekkende slaafse nabootsingen inderdaad maximaal Europees is geharmoniseerd, dan moeten wij ons goed realiseren dat niet meer de Hoge Raad de hoogste (uitleg)rechter is, maar het Hof van Justitie. Het slaafse nabootsingsrecht van consumentenproducten heeft dan een Europese dimensie gekregen en het zal interessant zijn om te zien welke regels het Hof van Justitie uit de door de Hoge Raad in de afgelopen zestig jaar geformuleerde slaafse nabootsingleer ‘zal volgen’ of op bepaalde punten van die regels zal afwijken en een geheel eigen koers gaat varen (zie hierna ook nog nr. 49-51). Maar zolang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er niet is, bevinden wij ons in een rechtvacuüm. Dat rechtvacuüm kan (in Nederland) volgens mij worden opgevuld door in B2C-verhoudingen de slaafse nabootsingleer van de Hoge Raad materieel toe te (blijven) passen, maar dan wel in een formeel OHP-jasje. In de tussentijd moeten wij afwachten hoe het HvJ EU de OHP-regels gaat uitleggen en invullen.

42. In het bovenstaande heb ik laten zien dat het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct bestreden moet worden met de specifieke nadere regels van afd. 3.3A Boek 6 BW en dat die OHP-regels voldoende aanknopingspunten bieden om die oneerlijke handelspraktijk te adresseren. Het is daarom ook zo belangrijk dat concurrenten een rechtstreeks beroep toekomt op overtreding van die regels (zie hierboven nr. 28-35). Want hoe kunnen zij als de art. 6:162 BW-weg is afgesloten, daar dan anders tegen optreden? Het door sommige schrijvers ingenomen formalistische standpunt dat concurrenten geen rechtstreeks beroep kunnen doen op overtreding van de OHP-regels leidt niet alleen tot rechtsonzekerheid, maar zou zelfs tot gevolg hebben dat door invoering van de OHP-regels consumenten er in bescherming op achteruit zijn gegaan. Het zijn immers vooral concurrenten die tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van consumentenproducten optreden en daardoor indirect consumenten beschermen. En voor die (betere) bescherming van de consument is de Richtlijn OHP nu juist ingevoerd. Het zou dan ook onaanvaardbaar zijn als concurrenten die oneerlijke handelspraktijk niet met de OHP-regels zouden kunnen bestrijden.

²⁷ Zie over de verbinding van de OHP-regels met art. 6:162 BW: D.W.F. Verkade, *Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten*, Deventer: Kluwer 2009, p. 18.

Art. 6:162 BW en B2B-slaafse nabootsing

43. In het bovenstaande is er steeds op gehamerd dat de OHP-regels van toepassing zijn op handelspraktijken van handelaren die rechtstreeks verband houden met het beïnvloeden van beslissingen van de *consument* over transacties met betrekking tot producten. De OHP-regels zijn dus alleen van toepassing als er sprake is van een interactie tussen een handelaar en een consument (B2C). De OHP-regels zijn derhalve niet van toepassing als het gaat om een interactie tussen handelaren onderling (B2B). Er is wel geopperd om de OHP-regels ook van toepassing te laten zijn op handelspraktijken gericht op handelaren (B2B), maar de Richtlijn OHP schrijft dat niet voor en de Nederlandse wetgever heeft dat niet gewild.

44. B2B-verhoudingen mogen de lidstaten zelf regelen. Ik roep overweging 6 uit de considerans van de Richtlijn OHP weer even in herinnering:

“Deze richtlijn is niet van toepassing of van invloed op de nationale wetten betreffende oneerlijke handelspraktijken die alleen 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”; curs. P.G.

45. De lidstaten zijn bevoegd eigen regels te maken met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken die betrekking hebben op B2B-relaties. De vraag rijst dan welke regels in Nederland gelden voor verwarringwekkend slaafs nagebootste producten die bestemd zijn voor handelaren. Als ik het goed zie dan zijn dat nog steeds de regels die de Hoge Raad op basis van art. 6:162 BW in zijn slaafse nabootsingjurisprudentie in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld.²⁸ Niets wijst erop dat de wetgever (door invoering van de OHP-regels) in de B2B-regels verandering heeft willen brengen. Dat betekent dus – en ik kan daar heel kort over zijn – dat de handelaar die een hijskraan van zijn concurrent verwarringwekkend nabootst, door die concurrent op basis van art. 6:162 BW aangesproken kan worden.

²⁸ Zie in deze zin onder meer: Rb. 's-Gravenhage 6 juli 2011, [IEF 9911](#) (*Martin Stolze/Wilburg*); Hof Arnhem 23 augustus 2011, [IEF 10160](#) (*HCI Betonindustrie*); Rb. Amsterdam (vzr.) 15 februari 2012, [IEF 10936](#) (*Soopl/Hang on*); Rb. Groningen 25 april 2012, [IEF 11235](#) (*VDW/KMG Asia*) en Rb. Arnhem (vzr.) 14 september 2012, [IEF 11754](#) (*Bosman-Controls/Sinfra*).

46. Het voorbeeld van de hijskraan is bewust gekozen. Ik ga er voor het gemak namelijk van uit dat hijskranen alleen maar door (gespecialiseerde) handelaren worden gekocht. Maar wat nu als het slaafs nagebootste product (bijv. een printer of een stoel ('dualproducten')) door zowel (gewone) handelaren (bijv. ZZP'ers) als (gewone) consumenten gekocht kan worden?

De dual gerichte verwarringwekkende slaafse nabootsinghandelspraktijk

47. Dit laatste voorbeeld laat zien dat de door de invoering van de OHP-regels gecreëerde tweedeling tussen geharmoniseerde OHP-regels enerzijds en (eventueel minimaal geharmoniseerde) nationale B2B-regels anderzijds, nogal kunstmatig is. Daardoor raakt het nationale recht in onbalans en ontstaan er complicaties (zie hierboven nr. 4). Veel handelspraktijken (waaronder het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product) zullen zich namelijk *tegelijktijd* richten op zowel consumenten als handelaren (de dual gerichte handelspraktijk). Denk in dit verband bijvoorbeeld aan een misleidende reclame. Een (misleidende) reclame-uiting die gericht is op consumenten moet getoetst worden aan art. 6:193a-j BW en een (misleidende) reclame-uiting die op handelaren gericht is aan art. 6:194 BW. Stel nu eens dat sprake is van een (misleidende) reclamemededeling over de prijs van een printer. Deze ene reclamemededeling kan zowel consumenten bereiken, maar evengoed handelaren/ondernemers (bijv. ZZP'ers). In zo'n geval moet aan de hand van art. 6:193c-g BW worden beoordeeld of die uiting voor *de consument* misleidend is of kan zijn en aan de hand van art. 6:194 BW of die uiting voor *de handelaar* misleidend is of kan zijn. Openbaarmakers van (uitdrukkelijk of impliciet) dual gerichte reclamemedelingen moeten derhalve aan beide regimes voldoen.²⁹

48. Wat hierboven ten aanzien van de misleidende reclamehandelspraktijk gezegd is, geldt ook voor de slaafse nabootsinghandelspraktijk. Producenten (aanbieders of openbaarmakers) van (uitdrukkelijk of impliciet) nagebootste 'dualproducten' (zoals bijv. een printer of een stoel) moeten ook aan twee regimes voldoen, te weten de OHP-regels en art. 6:162 BW. Vanuit de producent wiens product wordt nagebootst bezien (en om hem is het in deze bijdrage vooral te doen) betekent dit dat hij onder dergelijke omstandigheden zijn vordering tegen de slaafse nabootser kan baseren op de geharmoniseerde OHP-regels en art. 6:162 BW, en als hij verstandig is gaat hij natuurlijk voor beide ankers liggen.

²⁹ Zie over deze kwestie uitvoerig D.W.F. Verkade, *Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame*, Deventer: Kluwer 2011, p. 11-16.

49. Vanuit de nagebootste producent bezien is dit betrekkelijk eenvoudig, voor de rechter is het weer een heel ander verhaal. Hij moet aan de hand van de OHP-regels beoordelen of ten aanzien van consumenten sprake is van een misleidende handelspraktijk dan wel of sprake is van strijd met de vereisten van professionele toewijding, en aan de hand van de bestaande slaafse nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad ex art. 6:162 BW beoordelen of de (gewone) handelaar in verwarring kan raken. Dat lijkt op het eerste gezicht wellicht eenvoudig, maar het is nog lang niet zeker of dat zo is. Het gevaar schuilt hem er vooral in dat toetsing aan de OHP-regels (op den duur; zie nr. 41) een andere uitkomst oplevert dan de toetsing aan art. 6:162 BW. Hoe verder die normen van elkaar verschillen hoe groter de kans op een verschil in uitkomst. In het ergste geval zou dat kunnen betekenen dat de rechter de vordering gedeeltelijk (richting consumenten) moet toewijzen en gedeeltelijk (richting handelaren) moet afwijzen, of andersom:

“Dan wordt het formuleren van een goed afgebakend rechterlijk bevel of verbod (waaraan een dwangsommenveroordeling pleegt te zijn gekoppeld!) een heikele zaak, met executiegeschillen in het verschiet”.³⁰

50. Hoe dit gaat aflopen weten wij niet, omdat de uitkomst afhangt van de invulling die het HvJ EU gaat geven aan de OHP-regels. Hoe dichter die jurisprudentie van het Hof aansluit bij de slaafse nabootsingjurisprudentie die de Hoge Raad in de afgelopen zestig jaar heeft ontwikkeld, hoe kleiner de kans op nationale rechtsverschillen.³¹ Ontstaan die nationale rechtsverschillen wel, doordat het HvJ EU het geharmoniseerde OHP-normenkader op een geheel andere wijze gaat invullen (door bijv. geen eigen plaats in de markt te verlangen en/of geen belang te hechten aan standaardisatiewensen), dan zal even interessant zijn te bezien in hoeverre de Hoge Raad bereid zal zijn om zijn eigen slaafse nabootsingregels in B2B-verhoudingen aan te passen; bereid is reflexwerking toe te kennen aan de Europees geharmoniseerde OHP-regels.

³⁰ D.W.F. Verkade, *Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame*, Deventer: Kluwer 2011, p. 15.

³¹ Voor de volledigheid wijs ik erop dat zich nog een ander probleem voordoet, namelijk de vraag met welke maatman de rechter in beide gevallen rekening moet houden. Ik laat dit probleem hier verder voor wat het is en denk dat de rechter dit probleem ‘vrij gemakkelijk’ kan oplossen, door bij de beoordeling van een duale handelspraktijk met dezelfde maatman te werken: de gewone (niet gespecialiseerde) *handelaar* wordt met de ‘gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument’ (de ‘Gut Springenheide’-consument) gelijkgesteld. Zie over deze kwestie uitvoerig D.W.F. Verkade, *Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame*, Deventer: Kluwer 2011, p. 11-16 en minder uitvoerig mijn noot onder Rb. Zutphen (vzr.) 13 oktober 2011, *IER* 2012/12 (*Transavia/Euclaim*).

Conclusie

51. Mijn conclusie is dat Boek 6 BW de nagebootste producent voldoende mogelijkheden biedt in zijn strijd tegen verwarringwekkende slaafse nabootsingen. Op grond van art. 6:193a-j BW kan hij optreden tegen het verwarringwekkend B2C-slaafs nabootsen en op grond van art. 6:162 BW tegen verwarringwekkende B2B-slaafse nabootsingen. Of die conclusie juist is zal afhangen van de invulling die het HvJ EU aan de OHP-regels gaat geven. Van die jurisprudentie zal ook afhangen hoe gecompliceerd de problematiek rondom de nagebootste ‘dualproducten’ gaat worden.

Tot slot nog kort aandacht voor art. 2.19 BVIE

52. Art. 2.19 BVIE bepaalt dat niemand welke vordering hij ook instelt in rechte bescherming kan inroepen van een teken dat als merk wordt beschouwd, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Wat betekent dit voor de (hierboven besproken) vorderingen die op grond van Boek 6 BW ingesteld kunnen worden om verwarringwekkende slaafse nabootsingen te adresseren: kunnen die vorderingen niet ingesteld worden omdat art. 2.19 BVIE eist dat (eerst) een merkdepot verricht moet worden?

53. Ik denk dat die vraag ontkennend beantwoord kan worden. Dat komt omdat het HvJ EU hoge eisen stelt aan vormmerken. Het uiterlijk van een product kan pas als vormmerk worden beschouwd indien het op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is. Alleen dan kan het vormmerk zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervullen.³² Aan die eis zal niet snel voldaan zijn, zodat het uiterlijk van een product niet snel als (vorm)merk zal kunnen worden beschouwd en derhalve niet getroffen wordt door de uitsluitinggrond neergelegd in art. 2.19 BVIE.³³

54. En voor wat betreft de niet gedeponeerde vormmerken die (bijv. door inburgering) wel aan de strenge eisen van het HvJ EU voldoen, wil ik nog op het volgende wijzen: het afschaffen van art. 14 lid 8 (oud) BTMW in 2003. In die bepaling was een samenloopverbod neergelegd: nabootsing van modelrechtelijk te beschermen vormgeving kon alleen bestreden worden met een modelrecht en niet met een beroep op het slaafse nabootsingrecht. Dit samenloopverbod is afgeschaft ‘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

³² Zie bijv. HvJ EU 8 april 2003, *IER* 2003/48; *BIE* 2004/19 (*Linde*).

³³ Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008, nr. 8.12.8. Zie ook Wichers Hoeth/Gielen, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2011, nr. 348.

modellen'.³⁴ Wat ik mij nu afvraag is of de wetgever met de handhaving van art. 2.19 BVIE (art. 12 (oud) BMW) heeft bedoeld te zeggen dat de slaafse nabootsingsleer van de Hoge Raad (toch) niet van toepassing is op niet gedeponeerde modellen die *ook* als vormmerk beschouwd kunnen worden. In de parlementaire geschiedenis heb ik geen enkele aanwijzing kunnen vinden waaruit uitdrukkelijk blijkt dat de (Benelux)wetgever die uitzondering voor niet gedeponeerde vormmerken heeft willen maken. Sterker nog, ik kan mij niet goed voorstellen dat de wetgever die uitzondering heeft willen maken en vermoed dat de (Benelux-modellenrecht)wetgever art. 2.19 BVIE eenvoudigweg over het hoofd heeft gezien.³⁵ Ik zou daarom willen pleiten voor een terughoudende toepassing van art. 2.19 BVIE op niet gedeponeerde vormmerken. Bovendien moet natuurlijk niet vergeten worden dat het (ingeburgerde) vormmerk middels een spoeddepot onverwijld kan worden ingeschreven (zie art. 2.8 lid 2 BVIE).

55. Tot slot rijst overigens nog wel de vraag of art. 2.19 BVIE niet in strijd is met de Richtlijn OHP. Die richtlijn, die indirect ook de belangen van bonafide handelaren tegen het door concurrenten voeren van verwarringwekkende onderscheidingstekens beschermt, eist immers niet dat de door de Richtlijn OHP geboden bescherming pas ingeroepen kan worden als de handelaar zijn onderscheidingsteken heeft geregistreerd. Of daarmee art. 2.19 BVIE ook in strijd is met de Richtlijn OHP durf ik echter niet met een volmondig 'ja' te beantwoorden. Dat komt door overweging 9 uit de considerans van de Richtlijn OHP. Die overweging bepaalt namelijk dat de richtlijn geen afbreuk doet aan (bestaande) nationale regels inzake intellectuele-eigendomsrechten. Die overweging zou de houdbaarheid van art. 2.19 BVIE mogelijk kunnen redden.³⁶

56. En ja, het antwoord op de vraag of art. 2.19 BVIE in strijd is met de Richtlijn OHP zal ook door het HvJ EU gegeven moeten worden. Met BenGH 23 december 2010, *IER* 2011/16, m.nt. Gielen; *BIE* 2011/27, m.nt. Steinhauser (*Engels/Daewoo*) is dus nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of art. 2.19 BVIE in strijd is met hogere regelgeving.

Paul Geerts

³⁴ Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Benelux-landen bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, p. 23.

³⁵ Een andere aanwijzing dat de Benelux-wetgever de afschaffing van het samenloopverbod niet goed doordacht heeft is te vinden in de *Mag/Edco*-zaak waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Benelux Gerechtshof heeft gesteld over het overgangsrecht; HR 28 oktober 2011, [IEF 10420](#) (*Mag/Edco*). Inmiddels heeft A-G Timmerman een conclusie genomen. Zie [IEF 11495](#).

³⁶ Zie in dit verband ook nog D.J.V. Visser, 'Het niet-geregistreerde merk en de Googleduidelijkheid', *BIE* 2011, p. 396-398, die andere argumenten noemt die volgens hem pleiten voor afschaffing van art. 2.19 BVIE.