

## Noot onder HR Simba tegen Hasbro

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts, Noot onder HR 17 april 2015, IEF 14876; ECLI:NL:HR:2015:1063 (Simba/Hasbro), eerder verschenen IER 2015/57, p. 408-415.



Links: Hasbro's My Little Pony, rechts: Simba's Pony II

1. De onderhavige zaak [IEF 14876] is een typische vormgevingszaak waarin Hasbro concurrent Simba beticht van het nabootsen van haar My Little Pony. Een succesnummer waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht.

2. In het in cassatie bestreden arrest van het Hof Den Haag heeft het hof geoordeeld dat Simba met haar Simba Pony II inbreuk pleegt op het aan Hasbro toekomende auteursrecht en ex art. 6:162 BW onrechtmatig handelt door nodeloos verwarring te stichten. Tegen beide beslissingen wordt door Simba in cassatie bezwaar gemaakt.

3. Voor wat betreft de auteursrechtelijke beslissing brengt Simba een vrij-verkeer-van-goederen-verweer in stelling. Art. 36 VWEU laat beperkingen van het vrij verkeer van goederen uit hoofde van onder meer IE-rechten toe. Maar, zo betoogt Simba in cassatie, dat artikel is niet van toepassing op handelsbeperkingen die optreden bij geharmoniseerde wetgeving zoals het auteursrecht. Volgens Simba geldt dit in het bijzonder waar het auteursrechtelijk werkbegrip en veeleenvoudigingsrecht Unierechtelijk zijn geharmoniseerd en als hypothetisch feitelijke grondslag in cassatie geldt dat de Simba Pony II in de rest van Europa wel mag worden verhandeld omdat Hasbro c.s. elders niet (met succes) tegen de verhandeling optreden, nu daar geen sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk en/of geen sprake is van auteursrechtinbreuk (r.o. 3.5.1).

4. De Hoge Raad wijst de klacht af. Volgens de Hoge Raad is er weliswaar sprake van een vergaande harmonisatie van het auteurs- en het merkenrecht, maar van een volledige harmonisatie is geen sprake (r.o. 3.5.2):

“Niet alleen betreft die harmonisatie niet de volledige nationaalrechtelijke regeling van de desbetreffende rechten, de richtlijnen laten de lidstaten bovendien op verschillende punten keuzevrijheid, zoals bijvoorbeeld in art. 5 lid 3 van Richtlijn 2001/29/EG en in art. 5 lid 2 Richtlijn 2008/95/EG. Aldus blijven ook onder Unierechtelijk geharmoniseerd nationaal recht van intellectuele eigendom tussen het recht van de afzonderlijke lidstaten verschillen bestaan die, in combinatie met de territoriale begrenzing van de nationale rechten, de toepasselijkheid van art. 36 VWEU rechtvaardigen en zelfs noodzakelijk maken voor een adequate en doeltreffende bescherming van die rechten van intellectuele eigendom.”

5. In zijn NJ-noot (NJ 2015/291) onder het hier besproken arrest merkt Verkade op dat deze beslissing wellicht niet zo heel sterk is omdat op het in deze zaak springende punt, de drempel voor auteursrechtelijke bescherming, de auteursrechtsharmonisatie nu juist wél volledig is. Voor hem zijn twee andere punten doorslaggevend:

“(i) ook binnen een nationale jurisdictie is het mogelijk dat feitenrechtters in ‘gelijke’ gevallen tot verschillende oordelen komen, mits zij uitgaan van een juiste rechtsopvatting, en mits zij hun oordeel behoorlijk motiveren. Hoewel dat voor ‘het grote publiek’ lastig uit te leggen is, geldt nu eenmaal dat onze Hoge Raad als cassatierechter geen ‘derde instantie’ is, en dat hij in zulke gevallen uiteenlopende oordelen van feitenrechtters in stand moet laten;

(ii) het HvJ EU, hoewel van zijn kant vaak activistisch op zoek naar meer EU-rechtseenheid, onderkent evenzeer dat hij als Europese cassatierechter geen ‘derde’ (of ‘vierde’) instantie kan zijn en laat bij zijn oordelen over kwesties van Europees geharmoniseerd recht dan ook vaak een marge over aan wat hij noemt ‘de nationale rechter’ of ‘de verwijzende rechter’ (in Nederlandse procesrechtelijke termen: de feitenrechter).”

6. Ik zou deze argumenten van Verkade aan het argument van de Hoge Raad willen *toevoegen*.<sup>1</sup> Wat mij betreft kan het argument van de Hoge Raad eveneens als een doorslaggevend argument worden gezien. Want ook al is (zou) de drempelis voor auteursrechtelijke bescherming volledig geharmoniseerd (zijn),<sup>2</sup> van een handelsbelemmering zal (vooral) sprake zijn als in een lidstaat een verbodsvordering wordt toegewezen. En dan heeft de Hoge Raad een punt: voor toewijzing van zo'n verbodsvordering is niet alleen van belang of aan de drempelis is voldaan, maar ook welke beperkingen op het auteursrecht in een lidstaat van toepassing zijn. En die beperkingen zijn zoals de Hoge Raad terecht opmerkt niet volledig geharmoniseerd, waardoor de auteursrechtelijke bescherming in de afzonderlijke lidstaten uiteen kan lopen.

7. Hoe dat verder ook zij, met de beslissing van de Hoge Raad ten aanzien van de auteursrechtelijke grondslag kan worden ingestemd.

8. Met de beslissing van de Hoge Raad die betrekking heeft op de slaafse nabootsing heb ik echter meer moeite. Simba heeft in de kern aangevoerd dat het hof de slaafse-nabootsingsvordering niet op grond van art. 6:162 BW had mogen toewijzen, omdat het slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct inmiddels door de Richtlijn OHP is geharmoniseerd.

9. Volgens de Hoge Raad is deze opvatting 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.

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.”

10. Aangezien ik in het verleden een lans heb gebroken voor het door Simba ingenomen standpunt,<sup>3</sup> vraagt deze beslissing om een reactie. Die heb ik gegeven in de onlangs verschenen *Gielen*-bundel.<sup>4</sup> Een uitvoerige reactie waar ik hier gemakshalve naar verwijs. In deze noot een sterk verkort commentaar.<sup>5</sup>

11. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen: de beslissing van de Hoge Raad spreekt mij niet aan en kan mij ook niet overtuigen. Dat het toepassingsgebied van de Richtlijn OHP zich niet mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen zoals de Hoge Raad in r.o. 3.8.4 overweegt is op zich juist, maar dat is slechts het halve verhaal.<sup>6</sup> 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 schaadt, maar *ook* de belangen van consumenten raakt. Zij raken door die productnabootsing immers in verwarring.

12. 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

<sup>1</sup> Zie in dit verband ook A-G Van Peursem in zijn conclusie (nr. 2.7. e.v.) bij het onderhavige arrest van de Hoge Raad.

<sup>2</sup> In HR 12 april 2013, *NJ* 2013/503, m.nt. Hugenholtz; *IER* 2013/50, m.nt. Geerts(*Stokke/Fikszo*) en HR 25 oktober 2013, *IER* 2014/6, m.nt. Geerts(*S&S/Eschert Design*) heeft de Hoge Raad beslist dat het Europees geharmoniseerde auteursrechtelijk beschermingscriterium ook geldt voor gebruiksvoorwerpen, ongeacht of zij nu wel of niet als model zijn ingeschreven. Of dat ook daadwerkelijk het geval is zal uiteindelijk door het HvJ EU beslist moeten worden. Zie over deze kwestie de hierboven genoemde noten en Sven Klos, Het toepassen van de kunst & de kunst van het toepassen, *Gielen*-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 183-205.

<sup>3</sup> Zie onder meer 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.

<sup>4</sup> Paul Geerts, Over fietsmandjes, My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes voor honden, ook bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, *Gielen*-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 59-74.

<sup>5</sup> Met hergebruik van mijn eigen eerder gepubliceerde teksten.

<sup>6</sup> Ook Verkade zet in zijn *NJ*-annotatie (*NJ* 2015/291) vraagtekens bij deze beslissing van de Hoge Raad.

lidstaten de mogelijkheid dergelijke praktijken aan banden te leggen, overeenkomstig de communautaire wetgeving, indien zij zulks wensen.”

13. 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.<sup>7</sup> Welnu, zoals ik in nr. 11 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), dit deel van het recht Unierechtelijk geharmoniseerd is en de lidstaten vanwege de maximumharmonisatie geen eigen regels voor de slaafse nabootsing mogen maken/toepassen.<sup>8</sup>

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

15. Gezien de zeer ruime materiële werkingssfeer van de Richtlijn OHP heb ik verdedigd dat die vraag bevestigend kan worden beantwoord. In telegramstijl: 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.<sup>9</sup>

16. 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. Ik meen dat van een acte clair (zie r.o. 3.8.5)<sup>10</sup> 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. Tal van vragen dringen zich op.<sup>11</sup> De belangrijkste vraag is voorlopig echter of het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans consumentenproduct als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden.<sup>12</sup>

17. Zolang die richtinggevende jurisprudentie van het HvJ EU er echter niet is, kan na het *Simba/Hasbro*-arrest in Nederland wat mij betreft nog steeds een beroep worden gedaan op de op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse nabootsingsleer van de Hoge Raad. Ook na afloop van bijvoorbeeld de driejarige bescherming van het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Anders dan het Hof Den Haag in zijn *Burgers/Basil*-arrest lijkt te suggereren,<sup>13</sup> meen ik dat er van de GModVo op dit punt geen negatieve reflexwerking uitgaat.<sup>14</sup>

18. Dit interessante en belangrijke thema gaat echter, zoals Verkade in zijn *NJ*-noot opmerkt, het bestek van een noot onder het hier besproken arrest van de Hoge Raad te buiten. Verkade eindigt zijn *NJ*-annotatie echter met de geruststellende woorden dat hij in een andere publicatie op dit thema nog wel eens terug zal komen. Evenals Gielen blijkt ook Verkade over een glazen bol te beschikken, want die publicatie is inmiddels (al)

---

<sup>9</sup> Zie de vorige noot.

<sup>10</sup> In zijn *NJ*-annotatie onder het onderhavige arrest geeft Verkade op dit punt een lesje close reading, zoals alleen Verkade dat kan.

<sup>11</sup> Zie bijvoorbeeld D.W.F. 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.

<sup>12</sup> Indien het HvJ EU die vraag bevestigend zou beantwoorden dan hoeft dat nog helemaal niet te betekenen dat opeens alles heel anders zou worden. Het is immers niet uitgesloten dat het HvJ EU de Unierechtelijke OHP-regels zal invullen ‘in lijn’ met de regels die de Hoge Raad in de afgelopen zestig jaar in zijn nationale slaafse-nabootsingsjurisprudentie heeft geformuleerd.

<sup>13</sup> Hof Den Haag 22 juli 2014, *IER* 2014/62 (*Burgers/Basil*).

<sup>14</sup> In dezelfde zin Rb. Amsterdam 12 augustus 2015, *IEF* 15218 (*Wielentas*). In mijn bijdrage aan de *Gielen*-bundel besteed ik ook aan dit punt de nodige aandacht.

---

<sup>7</sup> 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*).

<sup>8</sup> Zie mijn bijdrage aan de *Gielen*-bundel voor een uitvoerigere beschouwing.

verschenen. Het is zijn bijdrage aan de *Gielen*-bundel.<sup>15</sup> Daarin pleit hij opnieuw voor een in tijd beperkte toepassing van de slaafse nabootsingsleer. In diezelfde bundel heb ik gepleit voor een in de tijd onbegrensde bescherming tegen het wekken van (nodeloze) verwarring. Meer verklap ik hier niet. Kopen die prachtige bundel!

P.G.F.A. Geerts

---

<sup>15</sup> Feer Verkade, Bescherming door art. 6:162 BW tegen nabootsing na verval van modelrecht?, in *Gielen*-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 369-385.