

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Rb. Noord-Nederland 13 september 2017 (Yoghurt Barn/Yoghurt Farm); gepubliceerd in IER 2018/43, p. 411-421.

1. Voor de feiten verwijs ik naar het vonnis. In deze korte noot gaat het mij vooral om een ondergeschikt onderdeel uit het vonnis, te weten de afwijzing van de slaafse nabootsingsvordering. Aan de andere onderdelen uit het vonnis, zoals de (beschrijvende) handelsnaamkwestie, besteed ik geen aandacht. Aan de problematiek rondom beschrijvende handelsnamen hoop ik over niet al te lange tijd in een andere bijdrage aandacht te besteden.

2. In het recente *All Round/Simstars*-arrest heeft de Hoge Raad (in r.o. 3.4.1) herhaald wat het uitgangspunt in het slaafse nabootsingsrecht is:

“Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat de nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 (Lego)). Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Dit strookt met de in art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (Trb. 1980, 31, hierna: VvP) opgenomen verplichting voor de verdragslanden om bescherming te verlenen tegen oneerlijke mededinging, en uit dien hoofde te verbieden “alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.¹

3. In het onderhavige vonnis (r.o. 4.36) wijst de voorzieningenrechter op (het eerste deel van) deze rechtsoverweging en leidt daaruit (in r.o. 4.37) af:

“dat het subsidiaire beroep van Yoghurt Barn op slaafse nabootsing alleen kans van slagen heeft als de primaire vorderingen zijn afgewezen omdat geen sprake (meer) is van een intellectueel eigendomsrecht van Yoghurt Barn waarvan zij de bescherming kan invoeren. Daarvan is hier geen sprake. Voor zover de primaire vorderingen zijn afgewezen zijn ze niet afgewezen, omdat naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake is van een intellectueel eigendomsrecht, maar omdat de gestelde inbreuk op dit intellectueel eigendomsrecht niet aannemelijk is gemaakt. De vordering onder IV dient derhalve te worden afgewezen”.

¹ HR 19 mei 2017, NJ 2017/315 m.nt. D.W.F. Verkade, IER 2017/39 m.nt. P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, AA 2017/6, p. 535 m.nt. D.J.G. Visser, BIE 2017/5, p. 212 m.nt. Haak (*All Round/Simstars*).

4. Als ik de voorzieningenrechter goed begrijp, dan is hij van mening dat een slaafse nabootsingsvordering alleen kans van slagen heeft indien geen sprake (meer) is van een IE-recht waarop eiser zich kan beroepen, met als gevolg dat cumulatie of samenloop van IE-rechten en het slaafse nabootsingsrecht niet mogelijk is. Dat oordeel berust op een verkeerde lezing van het door de Hoge Raad geformuleerde uitgangspunt (zie nr. 5) en strookt bovendien niet met het in Nederland geldende ‘samenlooprecht’ (zie nr. 6).

5. Zoals gezegd baseert de voorzieningenrechter zijn oordeel op (het eerste deel van) r.o. 3.4.1 uit het *All Round/Simstars*-arrest van de Hoge Raad. Het punt is echter dat hij daarin te veel leest. Weliswaar spreekt de Hoge Raad van een stoffelijk product “dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom”, maar daaraan verbindt hij ‘slechts’ de consequentie dat de nabootsing van zo’n product in beginsel vrijstaat. Wat de Hoge Raad niet zegt, is dat alléén in het geval dat een product niet (langer) wordt beschermd door een IE-recht, een beroep op slaafse nabootsing openstaat. Dat staat er niet en dat heeft de Hoge Raad volgens mij ook niet bedoeld te zeggen. Dat blijkt duidelijk uit het tweede deel van r.o. 3.4.1, waar de voorzieningenrechter in zijn vonnis niet naar verwijst. Daar staat onverkort en in algemene bewoordingen dat nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, een vorm van oneerlijke mededinging is, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen. Dus ongeacht of het product van de eisende partij door een IE-recht wordt beschermd.

6. Het gevolg van deze verkeerde lezing van de jurisprudentie van de Hoge Raad is dat de voorzieningenrechter een beslissing neemt die niet strookt met de in Nederland geldende hoofdregel dat behoudens voor zover de verschillende wettelijke regimes elkaar uitsluiten of conflicteren, cumulatie of samenloop van rechten moet worden toegestaan. Dat is een algemene regel, die ook geldt bij cumulatie of samenloop van IE-rechten.² Die regel dient m.i. evenzeer te gelden bij de cumulatie of samenloop van IE-rechten en de slaafse nabootsingsvordering. Ik kan geen enkele reden bedenken waarom in dat geval afgeweken zou moeten worden van de in Nederland geldende hoofdregel.

7. Dat is de theorie. Of die hoofdregel voor IE-rechthebbenden in inbreukzaken ook daadwerkelijk het verschil zal kunnen maken, is echter een andere vraag. Dat zal denk ik niet snel het geval zijn, maar uitgesloten is het niet. Zonder te pretenderen uitputtend te zijn kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de situatie waarin de auteursrechtvordering wordt afgewezen vanwege het feit dat geen sprake is van ontlening. De slaafse nabootsingsactie kan – ervan uitgaande dat het nagebootste product een eigen gezicht op de markt heeft en de nabootsing bij het publiek verwarring sticht – in mijn ogen dan het verschil maken, omdat de

² Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper daarover in *Industriële eigendom II* (Kluwer 2008) in nr. 19.1.2.1 hebben geschreven. Zie ook mijn noot onder HvJ 20 december 2017, *IER* 2018/6 (*Acacia/Audi en Porsche*).

slaafse nabootsingsvordering (tegen nodeloze verwarring) ook toegewezen kan worden wanneer er geen sprake is van ontlening.³

8. En wat te denken van het geval waarin eiser een (ingeschreven dan wel niet-ingeschreven) modelrecht heeft en het product van gedaagde bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt, maar bij het minder oplettende gewone publiek verwarring sticht? Ondanks het feit dat eiser een modelrecht heeft, zou ik ook in dit geval willen verdedigen dat de slaafse nabootsingsactie door eiser in stelling gebracht kan worden en door de rechter toegewezen moet worden.

9. Als laatste voorbeeld noem ik de situatie waarin het product van eiser door het niet-ingeschreven modelrecht wordt beschermd en het inbreukmakende product niet alleen dezelfde algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekt, maar ook verwarring sticht bij het relevante publiek. In de redenering van de voorzieningenrechter zou eiser alleen een beroep kunnen doen op het niet-ingeschreven modelrecht. Dat betekent dat een door de rechter opgelegd verbod (versterkt met een dwangsom) na afloop van de beschermingsduur van het niet-ingeschreven modelrecht (maximaal drie jaar) vervalt.⁴ Ik meen echter dat de rechter in deze situatie tevens een verbod (met dwangsom) op grond van een slaafse nabootsingsvordering kan opleggen. Dat verbod houdt namelijk pas op te gelden op het moment dat het product van eiser zijn eigen gezicht op de markt verliest en dat moment kan vele jaren na afloop van de driejarige beschermingstermijn van het niet-ingeschreven modelrecht aanbreken.⁵ Bij de toewijzing van het slaafse nabootsingsverbod heeft eiser dus zonder meer belang. De proceseconomie is daar ook bij gebaat, terwijl het ‘samenlooprecht’ toewijzing van die vordering toelaat.

10. Kortom: anders dan de voorzieningenrechter, meen ik dat de slaafse nabootsingsactie (onder omstandigheden) kan slagen wanneer eiser tevens IE-rechthebbende is.

³ Overigens is het nog geen uitgemaakte zaak dat de slaafse nabootsingsactie ook mogelijk is wanneer er geen sprake is geweest van ontlening. De Hoge Raad moet die vraag nog beantwoorden. Zie onder meer mijn noot onder Rb. Amsterdam 12 april 2017, *IER* 2017/40 (*Proplamp/IKEA*).

⁴ Zie C.J.J.C. van Nispen, *Het rechterlijk verbod en bevel* (Kluwer 1978), nr. 254.

⁵ Zie over de mogelijkheid om na afloop van de beschermingstermijn van het niet-ingeschreven modelrecht een beroep te doen op het slaafse nabootsingsrecht mijn bijdrage aan de *Gielen*-bundel, *Over fietsmandjes, My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes voor honden, ook bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar* (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 59-74 en (anders) Feer Verkade, *Bescherming door art. 6:162 BW tegen nabootsing na verval van modelrecht?* in *Gielen*-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 369-385.