



AIPPI Congres 2018 – Debat III - Slaafse nabootsing



Thera Adam-van Straaten

IP Lawyer at Kneppelhout & Korthals Advocaten



Sebastiaan Brommersma

IP Lawyer (Supervising Associate) bij Simmons & Simmons



Sikke Kingma

Lawyer (Supreme Court Litigation, and IP and Media Law)
at Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Mi Moneda (*All Round / Simstars*), ECLI:NL:HR:2017:938





Uitgangspunten

- Hoofdregel: nabootsing van product dat niet (langer) wordt beschermd door een IE-recht is **toegestaan**
- Uitzondering: als door de nabootsing **verwarring** bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent niet alles doet wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om verwarringsgevaar te voorkomen
- 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 **art. 10bis** lid 1 en lid 3, onder 1, **Verdrag van Parijs** tot bescherming van de industriële eigendom.



Eigen gezicht op de markt

Wat is een eigen gezicht?

- in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidend van *Umfeld*
- hangt af van aard en hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden
- populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel leiden op zichzelf niet tot een eigen gezicht op de markt

Eigen gezicht op de markt kan **verwateren**

- als meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven
- optreden tegen slaafse nabootsingen kan worden gevegd
- niet alle nabootsingen hoeven tegelijk, zonder onderscheid worden aangepakt



Nodeloze verwarring

Waartegen beschermt leerstuk slaafse nabootsing?

- tegen **oneerlijke concurrentie** onder invloed van de verwarrende gelijkenis van het nagebootste goed op de **aankoopbeslissing** van de consument
- mogelijk relevant: **post sale**-verwarring, **niet zichtbare** onderdelen, **verpakking**

Wie is de maatman?

- **weinig oplettend** kopens publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet

Gaat het om **productverwarring** of **herkomstverwarring**?

- beide



Stelling 1



"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 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."



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



Stelling 1

Naast of na IE-bescherming moet geen plaats zijn voor slaafse nabootsing



Stelling 2

- HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063 (*Simba/Hasbro*):
"[N]och de considerans [...], noch de tekst van de Richtlijn OHP [biedt] 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."





Stelling 2

HR in *Mi Moneda*:

"Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens **aankoopbeslissing**."



Stelling 2

Slaafse nabootsing is Europeesrechtelijk geharmoniseerd als oneerlijke handelspraktijk



Stelling 3

HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (*Rummikub*), herhaald in *Mi Moneda*:

"[Bepalend voor verwarringsgevaar is] de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet"





Stelling 3

Het weinig oplettend kopend publiek is een achterhaalde maatman



Stelling 3

HvJ EG 16 juli 1998, ECLI:EU:C:1998:369 (*Gut Springenheide*):

"[d]e nationale rechter [moet] uitgaan van de vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument"



Stelling 4

- HvJEG 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651 (*Arsenal/Reed*):

"[N]iet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC."





Stelling 4

***Post-sale confusion* hoort niet relevant te zijn voor het verwarringsgevaar**



Stelling 5



Rb Amsterdam 12 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2513:

"Pas in het geval van bijkomende omstandigheden kan dat profiteren onrechtmatig worden. Hierbij gaat het om een afweging van betrokken maatschappelijke belangen en is terughoudendheid van de rechter geboden. In het kader van de ontoelaatbare stijlbescherming is ook de vrijheid van creatie uitdrukkelijk door de Hoge Raad erkend ter voorkoming van een rem op culturele ontwikkelingen (HR 29 maart 2013, NJ 2013/504, Broeren/Duijsens). "



Stelling 5





Stelling 5



Rb Amsterdam 12 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2513:

"De rechter [dient] de norm wat onbetamelijk is inzake slaafse nabootsing, terughoudend [...] in te vullen. [...] [N]iet kan worden aangenomen dat een partij onbetamelijk handelt door een product te ontwikkelen dat niet is ontleend aan een eerder product, ook al vertoont dat product grote gelijkenis met het eerdere product. Dit is in strijd met het uitgangspunt dat eenieder vrij moeten kunnen creëren."



Stelling 5

Geen slaafse nabootsing zonder ontlening



Stelling 5

HR in *Hyster Karry Krane*:

"dat, aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en 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 tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan;"



Stelling 5

HR in *Hyster Karry Krane*:

"dat dus nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht."



Stelling 6

HR in *Mi Moneda*:

"Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen ('verwateren') naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven."



Stelling 6

Verwatering bij slaafse nabootsing kan alleen komen door andere gedoogde slaafse nabootsingen



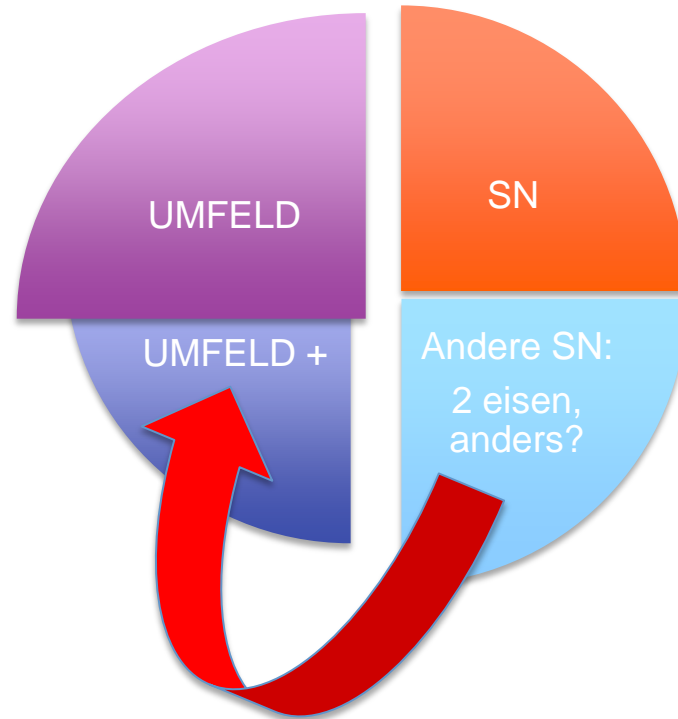
Stelling 6

AG Van Peurseem vóór *Mi Moneda* (2.5):

"In rov. 4.6 geeft het hof All Round gelijk dat bij bepaling van het zogenoemde 'Umfeld' (in dit geval: welke andere hangers voor verwisselbare munten waren er ten tijde van de Nederlandse marktintroductie door Simstars van haar gewraakte hangers in februari 2012 verder nog op de Nederlandse markt naast die van All Round) slaafse nabootsingen van Mi Moneda hangers buiten beschouwing moeten blijven."



Stelling 6





Stelling 7

HR in *Mi Moneda*:

"[De onderdelen] miskennen dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel op zichzelf niet ertoe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk beoogt het verbod op slaafse nabootsing evenwel geen bescherming te bieden."



Stelling 7

Een eigen gezicht op de markt kan wél verdiend worden door populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel



Stelling 8

Slaafse nabootsing verdient een prominentere rol dan als *last resort*



Passages uit rechtspraak en wetgeving



Art. 10bis lid 2 en 3 Unieverdrag van Parijs

2. Elke daad van mededinging, strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, levert een daad van oneerlijke mededinging op.

3. Met name zullen moeten worden verboden:

1° 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;

[...]



Art. 6:193b lid 2 BW

2. 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.



Art. 6:193b lid 3 BW

Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien een handelaar:

- a. een misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in de [artikelen 193c tot en met 193g](#) [...]

Art. 6:193g aanhef en sub m BW:

De volgende handelspraktijken zijn onder alle omstandigheden misleidend: [...]

- m. een product dat lijkt op een door een bepaalde fabrikant vervaardigd product op een zodanige wijze aanbevelen 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;



Art. 6:193c lid 2 BW

2. Een handelspraktijk is eveneens misleidend indien:
 - a. door de marketing van het product waaronder het gebruik van vergelijkende reclame verwarring wordt geschapen ten aanzien van producten, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent; [...]



HR in *Mi Moneda*

Uitgangspunt

Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat 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)).



HR in *Mi Moneda*

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".



HR in *Mi Moneda*

Eigen gezicht op de markt

Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel 'het Umfeld' genoemd). De mate waarin dat product zich dient te onderscheiden van die gelijksoortige producten om bij het verschijnen van nabootsingen ervan een gevaar voor verwarring te kunnen doen ontstaan, hangt onder meer af van de aard en de hoeveelheid gelijksoortige producten die zich op dat moment op de desbetreffende markt bevinden.



HR in *Mi Moneda*

Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen ('verwateren') naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsing van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsing van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de betrokken partij kan worden gevergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsing op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel (vgl. HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (The Pirate Bay)).



HR in *Mi Moneda*

Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet (HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (Rummikub)). De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrucken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken.



HR in *Mi Moneda*

Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop (*'post sale'*) zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten.



HR in *Mi Moneda*

Mede gelet op het hiervoor in 3.4.1 genoemde art. 10bis lid 3, onder 1, VvP, bestaat voorts geen aanleiding om onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring betrekking heeft op de producten zelf ('directe verwarring'), dan wel op hun herkomst ('indirecte verwarring'). Immers, zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden. De oneerlijke mededinging waartegen de verdragslanden ingevolge art. 10bis lid 3, onder 1, VvP (en art. 2 lid 1 van de TRIPs-overeenkomst) bescherming dienen te verlenen, bestrijkt dienovereenkomstig verwarring zowel ten opzichte van de waren, als ten opzichte van "de inrichting (...) of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent".



HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999 (*Lego/Mega Brands*)

"3.5.2. (...) Dat een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging kan zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, (...) brengt niet mee dat bij de aanwezigheid van een dergelijke behoefte op de nabootser niet langer de (...) verplichting rust om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Beslist is slechts dat gevaar voor verwarring niet in de weg staat aan rechtmatige nabootsing, indien de zojuist genoemde verplichting is nageleefd."