

Een eigen,
oorspronkelijk
karakter



Een eigen, oorspronkelijk karakter

OPSTELLEN AANGEBODEN AAN PROF. MR. JAAP H. SPOOR

UITGEVERIJ DELEX 2007

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

Vormgeving: ZEDline, Amsterdam

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

DeLex, Amsterdam 2007

ISBN 978-90-8692-008-2

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

Hartelijk dank ook aan de sponsors van deze bundel:

mr. M. Brainich von Brainich Felth

Buma/Stemra

Van Doorne

Lovells

Nederlands Uitgeversverbond

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

CHARLES GIELEN*

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

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

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

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

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

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

2 Zie noot 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¹⁵ Zie zijn in noot 5 genoemde bijdrage.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

