

13/01515

mr. G.R.B. van Peurseem

Zitting 19 december 2014

Conclusie inzake:

1. Simba Toys GmbH & Co. KG
2. Toy Team Agencies B.V. (hierna gezamenlijk: Simba c.s., afzonderlijk Simba en Toy Team)
eiseressen in het principaal cassatieberoep,
verweersters in het incidenteel cassatieberoep,
advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch

tegen:

1. Hasbro Inc.
2. Hasbro International Inc
3. Hasbro B.V. (hierna gezamenlijk: Hasbro c.s., afzonderlijk Hasbro Inc, Hasbro International en Hasbro BV)
verweersters in het principaal beroep,
eiseressen in het incidenteel beroep,
advocaat: mr. H.J.W. Alt, mede schriftelijk
toegelicht door mr. Th.C.J.A. van Engelen,
advocaat te Utrecht

Deze kortgedingzaak, met als inzet Hasbro c.s.' bekende "My Little Pony" speelgoedfiguur, gaat in cassatie over de IE-uitzondering op het vrij verkeer van goederen (art. 36 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hierna: VWEU), de maatstaf voor beoordeling van slaafse nabootsing in verband met Richtlijn 2005/29/EG (oneerlijke handelspraktijken, hierna ook: OHP) en de proceskostenregeling in art. 1019h Rv. Een eerste hoofdlijn uit het principale cassatieberoep is dat art. 36 VWEU niet langer geldt voor geharmoniseerd auteursrecht en bovendien de uitzondering op de uitzondering uit dat artikel door Simba c.s., anders dan het hof meent, wèl is onderbouwd. Ook het

voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ziet op art. 36 VWEU. Moet volgens het principaal beroep uitgangspunt in cassatie zijn dat de Simba Pony II overal in Europa vrijelijk verhandeld kan worden, behalve in Nederland, die hypothetisch feitelijke grondslag wordt in het incidenteel beroep juist bestreden. In de tweede plaats zet het principale cassatieberoep de bijl aan de wortel van de slaafse nabootsingsleer voor producten gericht op consumenten met het betoog dat deze leer inmiddels is vervangen door de Richtlijn OHP, althans dat eerst aan die normen dient te worden getoetst, wat niet is gebeurd.

Op de zaken vooruitlopend zal ik in deze conclusie bepleiten dat art. 36 VWEU ook van toepassing is op Unierechtelijk (gedeeltelijk) geharmoniseerd auteursrecht en de uitzondering op de uitzondering uit dat artikel kon worden besproken als door het hof gedaan. Omdat Uw Raad in kort geding niet gehouden is vragen van uitleg te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU of HvJEG voor zijn voorganger), zijn prejudiciële vragen daarover niet noodzakelijk (wel mogelijk; *verwijzingsbevoegdheid* in de zin van art. 267 2^e alinea VWEU) en ook niet opportuun in mijn optiek. Van bedoelde hypothetisch feitelijke grondslag is geen sprake, omdat het hof de betreffende stelling heeft verworpen. Wanneer dat anders moet worden gezien, slaagt het voorwaardelijk incidentele cassatieberoep, omdat is betwist door Hasbro c.s. dat de Simba Pony II in de EU alleen in Nederland is verboden en zou eerst moeten worden gecasseerd en verwezen om een ander hof te laten uitzoeken of daadwerkelijk alleen in Nederland de Simba Pony II is verboden. Hoewel de opgelegde voorlopige maatregelen in kort geding aldus in mijn primaire visie door de auteursrechtelijke grondslag kunnen worden gedragen, bestaat nog wel (marginaal) belang bij de het tweede onderdeel van het principaal beroep over slaafse nabootsing/oneerlijke handelspraktijken, vanwege de met gedeeltelijke toewijzing op die grond gemoeide proceskostenveroordeling, zodat ook het onderdeel over slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken wordt uitgewerkt. Ik meen niet dat vanwege de maximumharmonisatie uit de richtlijn oneerlijke handelspraktijken voor consumentenproducten de slaafse nabootsingsleer niet meer geldt. Slaafse nabootsing is niet geharmoniseerd. Ook over deze nieuwe kwestie zouden prejudiciële vragen gesteld kunnen (niet moeten) worden, maar bestaat geen “Köbler-risico”¹ indien

¹ Bij schending van de *plicht* van een hoogste rechter om vragen van uitleg aan het HvJEU voor te leggen volgens art. 267 3^e alinea VWEU is volgens het Köbler-arrest de Staat aansprakelijk voor de dientengevolge door justitiabelen geleden schade, HvJEG 30 september 2003, C-224/01, onder dit zaaksnummer te vinden op de site <http://curia.europa.eu> (net als de verdere genoemde Europese rechtspraak), of Jur. 2003, p. I-10239, NJ 2004/160, m.nt. MRM, JB 2004/41 m.nt. MC, JAR 2004/52.

daartoe niet wordt overgegaan in dit kort geding. Ik vind dat deze zaak zich slecht leent voor een principieel rondje verwijzen.

1. Feiten² en procesverloop

1.1 Hasbro c.s. zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, fabriceren en verhandelen van spellen en speelgoed, waaronder de serie speelgoedponyfiguren “My Little Pony”. Hasbro c.s. verkopen hun producten via groothandelaren en detaillisten aan consumenten in binnen- en buitenland. My Little Pony is begin jaren tachtig op de markt gebracht. Er bestaat inmiddels een aantal generaties My Little Pony-figuren. De derde generatie My Little Pony, die in deze procedure centraal staat, ziet er als volgt uit:



1.2 Het Simba-concern is sinds 1982 op de speelgoedmarkt actief en brengt onder meer speelgoedpony's op de markt. Het verhandelt zijn producten wereldwijd. Bij vonnis van 30 juli 2007 (ECLI:NL:RBROT:2007:BB0755) heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam in een eerdere procedure tussen Hasbro c.s. en Simba de verdere openbaarmaking en verveelvoudiging van de “Little Fairy & Pony” (waarin een speelgoedpony is opgenomen, hierna te noemen: Simba Pony I) door Simba verboden en bevolen niet langer inbreuk te maken op de auteursrechten van Hasbro c.s. ter

² Rov. 2 van het bestreden arrest. De afbeeldingen zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl. Zie ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716, IER 2014/3, m.nt. L. Belder..

zake van haar "Ponyville". Vervolgens heeft het Simba-concern een aangepaste versie van de Simba Pony I op de markt gebracht: de Simba Pony II. Deze pony wordt tezamen met een poppetje verkocht in het product "Little Fairy & Pony" in de Evi-serie van Simba c.s. (afgebeeld in de inleidende dagvaarding onder 3.3). Daarnaast komt de Simba Pony II ook voor in twee andere producten van Simba c.s., te weten "Unicorn Friends" en "Dream House". De Simba Pony II ziet er als volgt uit:



1.3 Een brief van 12 maart 2010, afkomstig van Toy Team in de persoon van Gep Hofman, gericht aan mr. Van Beelen³, luidt voor zover van belang:

"(...) Toy Team Agencies B.V. treedt in Nederland slechts op als agent voor Simba Toys (Hong Kong) Ltd. In dit kader bemiddelen wij op commissiebasis bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen Simba Toys (Hong Kong) Ltd. en Nederlandse afnemers zoals bijvoorbeeld Intertoys. (...)"

1.4 Hasbro c.s. verzetten zich tegen de verhandeling door Simba c.s. van de Simba Pony II zoals die tezamen met een poppetje wordt verkocht als voormeld product "Little Fairy & Pony". Hasbro c.s. ageren daarnaast tegen de Simba-producten "Unicorn Friends" en "Dream House" waarin de Simba Pony II ook voorkomt. Hasbro c.s. hebben in eerste aanleg gevorderd Simba c.s. te bevelen (i) niet langer inbreuk te maken op de auteursrechten van Hasbro c.s. ter zake van My Little Pony, en (ii) niet langer door slaafse nabootsing onrechtmatig te handelen, een en ander met nevenvorderingen. Bij

³ Eén van de advocaten van Simba c.s. in feitelijke instanties.

pleidooi in hoger beroep hebben Hasbro c.s. de grief tegen de afwijzing van de vorderingen (iii) en (iv) (kort gezegd: recall en verzameling/afgifte ter vernietiging) ingetrokken.

1.5 De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat Hasbro c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat My Little Pony in haar land van oorsprong, de Verenigde Staten van Amerika, auteursrechtelijk wordt beschermd. Op grond van art. 2 lid 7 Berner Conventie viel My Little Pony daarom in Nederland geen auteursrechtelijke bescherming ten deel, aldus dit voorlopig oordeel. Wel achtte de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk dat sprake was van slaafse nabootsing. Op die grondslag wees de voorzieningenrechter een aantal van de vorderingen van Hasbro c.s. toe.

1.6 Het hof oordeelde dat de vorderingen van Hasbro c.s. deels terecht door de voorzieningenrechter zijn toegewezen op grond van onrechtmatige daad. De vorderingen zijn volgens het hof ook op de auteursrechtelijke grondslag deels toewijsbaar en in zoverre heeft het hof het bestreden vonnis vernietigd en de vorderingen van Hasbro c.s. deels toegewezen op beide grondslagen. Ten aanzien van de proceskosten heeft het hof een verdeling 80% IE-grondslag (te begroten volgens art. 1019h Rv) en 20% onrechtmatige daadgrondslag (te begroten volgens het liquidatietarief) toegepast, waarbij het hof uitkwam op een kostenveroordeling voor beide instanties van € 49.913,80 volgens art. 1019h Rv en € 699,60 volgens het liquidatietarief ten laste van Simba c.s. , dus tezamen € 50.613,40.

1.7 Tegen dit oordeel hebben Simba c.s. tijdig (op 18 maart 2013) cassatie ingesteld. Hasbro c.s. hebben verweer gevoerd en voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld, waartegen Simba c.s. verweer hebben gevoerd. Partijen hebben hun stellingen schriftelijk doen toelichten en er is gere- en gedupliceerd.

2. Beoordeling

inleiding

2.1 Het principale middel valt uiteen in twee onderdelen met subonderdelen. Onderdeel I (met subonderdelen I.I en I.II) gaat over de verhouding tussen het auteursrechtinbreukverbod en de

uitzondering op het vrij verkeer van goederen van art. 36 VWEU. Ook onderdeel II.V en het incidenteel cassatieberoep ziet op art. 36 VWEU. De rest van onderdeel II regardeert het verbod tot slaafs nabootsen vanuit verschillende invalshoeken en is onderverdeeld in subonderdelen II.I t/m II.IV waarbij (kennelijk foutief doorgenummerd) sprake is van *twee keer een verschillend subonderdeel II.IV*, die allebei weer zijn onderverdeeld in verdere subonderdelen II.IVa en II.IVb.

onderdelen I en II.V en het incidenteel cassatieberoep: schending art. 34, 35 en 36 VWEU?

2.2 Het eerste onderdeel is blijkens de aanhef gericht tegen rov. 10.1 en 10.2, hoewel alleen tegen rov. 10.1 expliciet klachten zijn geformuleerd. Ik citeer daarbij ook rov. 12.6 alvast, omdat die overweging genoemd wordt in rov. 10.1 en onderdeel II.V daartegen is gericht:

“Ongeoorloofde handelsbelemmering

10.1 In principale grief IV hebben Simba c.s. een betoog ontvouwen dat er op neerkomt dat het bestreden vonnis moet worden gezien als een ongeoorloofde handelsbelemmering en als leidend tot willekeurige discriminatie. Door thans in Nederland de Simba Pony II van de markt te halen wegens auteursrechtinbreuk of slaafse nabootsing terwijl deze pony in de rest van Europa wel mag worden verhandeld omdat Hasbro c.s. elders niet (met succes) optreden tegen deze pony, ontstaat strijd met de grondbeginselen van de Europese Unie c.q. artikelen 34 en 35 VWEU, zo begrijpt het hof de stellingen van Simba c.s. Het hof verwerpt dit betoog wat betreft het auteursrecht onder verwijzing naar artikel 36 VWEU, waaronder ook de bescherming van het auteursrecht valt. Simba c.s. hebben niet onderbouwd waarom sprake zou zijn van willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten, als bedoeld in artikel 36 VWEU, laatste zin. Principale grief IV faalt in zoverre. Wat betreft slaafse nabootsing verwijst het hof naar rechtsoverweging 12.6 hierna.

10.2 Voor zover Simba c.s. ten pleidooie in hoger beroep nog hebben aangevoerd dat sprake is van een ongeoorloofde handelsbelemmering, die in strijd is met het TRIPs-Verdrag, is sprake van een nieuwe grief waar het hof geen acht op slaat omdat deze te laat in het geding naar voren is gebracht.

(...)

12.6 Ten slotte hebben Simba c.s. in principale grief IV een betoog ontvouwen dat er op neerkomt dat het bestreden vonnis moet worden gezien als een ongeoorloofde handelsbelemmering en als leidend tot willekeurige discriminatie (zie ook rechtsoverweging 10 hiervoor). Daarbij voeren zij aan dat het leerstuk van slaafse nabootsing niet valt te scharen onder 'industriële en commerciële eigendom' als bedoeld in artikel 36 VWEU. Naar het oordeel van het hof is, gelet op HvJ EG 2 maart 1982, zaak 6/81, Jur. 1982, p. 707, NJ 1983, 212 (IDG/Beele), geen sprake van een ongeoorloofde handelsbelemmering. Aan de in dat arrest genoemde voorwaarden met betrekking tot de toelaatbaarheid van een beperking als de onderhavige van het vrij verkeer van goederen, wordt in casu voldaan. Principale grief IV faalt dus. Terzijde merkt het hof daarbij op dat aangenomen moet worden dat de onderhavige Simba-producten niet afkomstig zijn uit een andere Europese lidstaat waar zij rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, doch dat zij van buiten de Europese Unie afkomstig zijn: in rechtsoverweging 4.2 van het bestreden vonnis heeft de voorzieningenrechter aangenomen dat de Simba pony's in Hong Kong worden geproduceerd en rechtstreeks worden verscheept naar Nederland ten behoeve van de Nederlandse afnemers; tegen die overweging is geen grief gericht.”⁴

2.3 *Onderdeel 1.1* formuleert in I.2 de rechtsklacht dat art. 36 VWEU niet van toepassing is op handelsbeperkingen die optreden bij geharmoniseerde wetgeving zoals het auteursrecht. Dit geldt volgens de klacht in het bijzonder waar het auteursrechtelijk werkbegrip en verveelvoudigingsrecht Unierechtelijk zijn geharmoniseerd⁵ en de hypothetisch feitelijke grondslag in cassatie is 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. Dit wordt nader uitgewerkt in I.3 t/m I.5. De uitzondering van art. 36 VWEU voor IE-rechten stamt uit een tijd waarin het auteursrecht nog niet was geharmoniseerd en vindt volgens I.3 nu geen toepassing meer, althans niet in een geval als dit. Zonder de uitzondering van art. 36 VWEU zou bij gebreke van harmonisatie een doeltreffende bescherming van IE-rechten niet mogelijk zijn. De uitzondering op het verbod van handelsbelemmeringen werd in dat stelsel gevormd door het belang van een hoog beschermingsniveau tot bijdrage aan de creativiteit in het

⁴ Hof Den Haag 22 januari 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:BY8716, IER 2014/ 3 m.nt. L. Belder.

⁵ Onder verwijzing naar resp. HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, NJ 2013/501, m.nt. P.B. Hugenholtz onder NJ 2013/503, rov. 3.4 (Stokke/H3) en art. 2 van de Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (hierna ook: Ri 2001/29 of Auteursrechtlijn).

belang van auteurs, aldus dit subonderdeel⁶. Zonder harmonisatie kan diversiteit in beschermingsniveau bestaan met als gevolg beperkingen in het vrije verkeer van goederen en diensten, die leidt tot verbrokkeling van de interne markt.⁷ Deze uitzondering is vanwege harmonisatie van verschillende auteursrechtonderdelen (het werkbegrip) niet langer gerechtvaardigd en valt buiten art. 36 VWEU, aldus subonderdeel I.4. Ook moeten de artt. 34-36 VWEU volgens subonderdeel I.5 worden uitgelegd in de geest van het TRIPs-verdrag (preambule) om verstoringen en belemmeringen voor de internationale handel te verminderen en te vermijden dat IE-handhavingsmaatregelen niet zelf hinderpalen voor legitiem handelsverkeer worden⁸.

2.4 *Onderdeel I.II* richt zich vervolgens tegen de passage uit rov. 10.1 dat Simba c.s. niet heeft onderbouwd waarom sprake is van willekeurige discriminatie of een verkapte handelsbelemmering (art. 36 VWEU laatste zin). Volgens de klacht in I.7 heeft het hof geen kenbare aandacht besteed aan de volgende stellingen van Simba c.s. in dit verband (onder verwijzing naar vindplaatsen in de stukken):

- (i) de Simba Pony II mag al jaren in de hele EU vrijelijk verkocht worden, zonder dat Hasbro c.s. daartegen met succes optreedt;
- (ii) Hasbro c.s. heeft in Duitsland een procedure tegen Simba c.s. aangehangig gemaakt, waarin zij haar namaak van My Little Pony verwijt, niet gebaseerd op auteursrecht, omdat daar geen auteursrechtelijke bescherming bestaat voor My Little Pony en dat geldt voor meer EU landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk;
- (iii) de Simba Pony producten kunnen na inkleding in de EU vrijelijk rondtrekken, maar mogen Nederland niet in;
- (iv) het bevel tot staking leidt tot willekeurige discriminatie, nu Hasbro c.s. alleen in Nederland met succes optreedt, terwijl Nederland circa 1,5% van de Unieoppervlakte en 5% van haar inwoners vertegenwoordigt en niets deze specifieke behandeling rechtvaardigt;
- (v) Simba Hong Kong Ltd. wordt door een verbod om de Simba Pony II producten in Nederland in te voeren gedwongen om speciaal voor Nederland een afwijkend model met bijpassende verpakkingen te

⁶ Onder verwijzing naar HvJEG 24 januari 1989, 341/87, zie <http://curia.europa.eu> en NJ 1990, 558, rov. 8, 11 en 12 (Electrola/Patricia).

⁷ Onder verwijzing naar ow. 6 van de preambule van de Auteursrechtrichtlijn.

⁸ Onder verwijzing naar HvJEG 16 juni 1998, C-53/96, zie <http://curia.europa.eu> en NJ 1999/240 m.nt. DWFV, HJS en EAA, punt 28 (Hermès).

creëren, de enige uitzondering voor toepassing van Simba c.s.'s uniforme logistieke systemen. Dit levert voor Simba c.s. veel kosten en moeite op, hetgeen niet strookt met de grondbeginselen van de EU.

Deze stellingen onderbouwen volgens de rechtsklacht in I.8 waarom sprake is van willekeurige discriminatie en/of een verkapte handelsbeperking, zodat rov. 10.1 uitgaat van te zware eisen aan onderbouwing van de stelling dat zich een uitzondering op de uitzondering voordoet, danwel is bij gebreke van enige motivering sprake van onbegrijpelijkheid.

2.5 *Onderdeel II.V* van het principaal beroep richt zich tegen rov. 12.6, hiervoor in 2.2 geciteerd met de rechtsklacht dat de door het hof hier toegepaste “rule of reason” uit het Cassis de Dijon-arrest⁹ hier geen toepassing vindt, in het bijzonder omdat de Richtlijn OHP volledige harmonisatie voor consumentenproducten bewerkstelligt, waarmee toepassing van de “rule of reason” niet te verenigen is. Althans is het hof onterecht uitgegaan van toepasselijkheid van art. 36 VWEU, omdat het IE-begrip uit dat artikel restrictief moet worden uitgelegd en geen oneerlijke handelspraktijken of slaafse nabootsing omvat, zodat het hof heeft miskend dat sprake is van een ongeoorloofde handelsbelemmering. Daarbij heeft het hof volgens Simba c.s. essentiële stellingen gepasseerd, zodat het oordeel ook onbegrijpelijk is. Ook is geen rechtens relevant verschil dat de pony's van Simba c.s. rechtstreeks uit Hong Kong worden geïmporteerd en niet uit een andere lidstaat, aldus deze klacht.

2.6 *Het incidentele middel* is ingesteld onder de voorwaarde dat principale onderdelen I.I, I.II en II.V (deels) slagen, doordat in cassatie moet worden uitgegaan 1) van de hypothetisch feitelijke grondslag dat de Simba Pony II in de rest van Europa wel mag worden verhandeld, omdat Hasbro c.s. daar niet (met succes) tegen optreden¹⁰, nu daar geen auteursrechtelijke bescherming en/of van auteursrechtinbreuk wordt aangenomen en 2) een inbreukverbod een ongeoorloofde handelsbelemmering oplevert die niet kan profiteren van de uitzondering van art. 36 VWEU. Dan zijn volgens de incidentele klacht rov. 10.1, 10.2 en 12.6 niet juist en onbegrijpelijk, omdat het hof dan ten onrechte het verweer van Simba c.s. tegen deze stellingen heeft gepasseerd/althans niet kenbaar heeft meegewogen in zijn oordeel. Daarbij verwijst het middel naar passages uit de MvA en pleitnota in

⁹ HvJEG 20 februari 1979, 120-78, Jur. 1979, p. 649.

¹⁰ Primair is het standpunt van Hasbro c.s. dat het hof deze stellingen helemaal niet in het midden heeft gelaten, maar in rov. 10.1 heeft verworpen met de passage: “Simba c.s. hebben niet onderbouwd waarom sprake zou zijn van willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten, als bedoeld in artikel 36 VWEU, laatste zin”.

appel die samengevat op het volgende neerkomen: Hasbro c.s. hebben betwist dat Simba c.s. haar pony's in de hele Europese Unie, behalve Nederland, vrijelijk kunnen verkopen, zij hebben in appel, onder verwijzing naar de inleidende dagvaarding, bij grieven gesteld dat procedures worden gevoerd in Polen en Duitsland, waarbij bij pleidooi in appel is aangegeven dat de procedure in Duitsland is gewonnen en verhandeling van de Simba Pony II daar is verboden en de Poolse procedure nog liep.¹¹

2.7 Bij de beoordeling van deze klachten moet voorop staan dat het hier om een *kort geding* gaat. Daarin zijn de gewone regels van stelplicht en bewijslast niet van toepassing en gelden minder strenge motiveringseisen¹². Een kortgedingrechter kan eerder dan een bodemrechter bepaalde stellingen (impliciet) passeren of gelet op het partijdebat voorshands onaannemelijk achten¹³ en kan daarbij ook met een meer beknopte motivering volstaan¹⁴. Daarvan is in onze zaak sprake bij de stelling van Simba c.s. dat de Simba Pony II overal in de Unie behalve in Nederland vrijelijk verhandeld zou mogen worden. Die stelling heeft het hof helemaal niet in het midden gelaten volgens mij, zoals Simba c.s. aanvoert en Hasbro c.s. bestrijdt, maar expliciet – zij het des kort gedings summier – verworpen in rov. 10.1 met de passage: “Simba c.s. hebben niet onderbouwd waarom sprake zou zijn van willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen lidstaten, zoals bedoeld in artikel 36 VWEU, laatste zin.” Dat heeft het hof zo – toegegeven: kort, maar dat mag in kort geding nu eenmaal – kunnen doen, omdat tegenover de in middelonderdeel 1.7 genoemde stellingen ter onderbouwing van die bewering (hiervoor weergegeven in 2.4) de in het incidenteel middel op pp. 5-7 geciteerde passages staan uit de processtukken van Hasbro c.s., waarin die stellingen van Simba c.s. gedetailleerd worden weerlegd (zoals hiervoor samengevat in 2.6). Wat het hof daaruit afleidt, is feitelijk en hoeft slechts niet onbegrijpelijk te zijn. Het hof heeft dit debat volgens mij in kort geding kort kunnen sluiten met de weergave dat (bedoeld is kennelijk: in het licht van het uitvoerige verweer van Hasbro c.s. over de situatie in Duitsland en Polen) Simba c.s. “niet hebben onderbouwd” waarom zich hier een situatie voordoet waarin volgens vaste rechtspraak de uitzondering van art. 36 VWEU voor IE-rechten in verband met het vrij verkeer van goederen niet opgaat, te weten als sprake is van *willekeurige*

¹¹ Bij *cva/vw inc cassatieberoep* geven Hasbro c.s. in voetnoot 4 aan dat die Poolse procedure hangende het cassatieberoep in hoger beroep is gewonnen, zodat ook in Polen geen sprake is van vrije verhandeling.

¹² HR 2 oktober 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC270, NJ 1999/682 m.nt. JBMV (Schelde/Wijkhuizen). Zie ook Asser, *Bewijslastverdeling*, 2004, nr. 19, Hugenholtz/Heemskerk, 2012, nr. 132, Tjong Tjin Tai, Rv (losbl.) art. 254, aant 16 en de daar vermelde rechtspraak.

¹³ HR 1 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3525NJ 2007/309 (Diageo/Esperamos).

¹⁴ HR 14 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2105 NJ 1997/481 m.nt. HJS (De Ruijterij/MBO).

discriminatie of een *verkapte interstatelijke handelsbeperking*. Simba c.s. hebben daartoe in kort geding in de ogen van het hof kennelijk te weinig substantieels aangevoerd, mede gelet op het minutieuze verweer van Hasbro c.s. daartegen. Volgens mij is daar niets op aan te merken; het verweer van Hasbro c.s. is dat behalve in Nederland Simba in Duitsland niet vrij op de markt mocht komen en in Polen nog een inbreukprocedure liep (o.a. op auteursrechtelijke grondslag). Het is niet onbegrijpelijk dat het hof dan overweegt dat (lees: in het licht van dat verweer) niet (lees: tot genoegzame aannemelijkheid in kort geding) is onderbouwd dat een verbod in Nederland neerkomt op een verboden willekeurige discriminatie of verkapte handelsbeperking uit art. 36 VWEU. Dat (bijzondere) verweer had in de ogen van het hof kennelijk te weinig om het lijf, gelet op het partijdebat. Dat betekent dat de hypothetisch feitelijke grondslag waar de hier bedoelde principale klachten op steunen, er niet is, zodat al één van de twee pijlers van deze onderdelen niet houdt. Ook de klacht in I.8 is hiermee weerlegd.

2.8 De andere pijler is art. 36 VWEU en geharmoniseerd auteursrecht en die houdt volgens mij ook niet. Ik stel daarbij voorop dat geharmoniseerde intellectuele eigendomsrechten, zoals het in deze zaak toepasselijke auteursrecht, niet op een lijn staan met Unierechtelijke IE-rechten zoals Gemeenschapsmerken, -modellen en -kwekersrechten. Harmonisatie is geen gelijktrekking, het blijven nationale IE-rechten. Ook bij geharmoniseerd recht zullen in de praktijk altijd nationale verschillen blijven bestaan. Het principale cassatieberoep richt zich niet tegen het auteursrechtinbreukoordeel van het hof zelf, maar gooit het op een beweerdelijk niet door art. 36 VWEU gerechtvaardigde handelsbelemmering. Daar komt bij dat rechters in verschillende lidstaten (net zoals rechters in eenzelfde land) bij toetsing aan dezelfde maatstaf tot uiteenlopende oordelen kunnen komen. Daarbij moet ook gezien worden dat er (grote) variatie is tussen de lidstaten op het gebied van de regels over stelplicht en bewijs en het ook zo kan zijn dat een rechter in lidstaat A bepaald bewijs anders waardeert dan een rechter in lidstaat B, bijvoorbeeld omdat daar onder een systeem van *cross-examination* in het ene land minder van houdbaar blijft dan in het andere land waar dat middel niet gehanteerd wordt of kan worden. Ook daardoor kunnen per lidstaat verschillende uitkomsten voorkomen in parallelle zaken. Dat alles is dagelijkse IE-praktijk in de EU.

2.9 Om dergelijke verschillende uitkomsten niet standaard te kunnen torpederen bij een onwelgevallig inbreukoordeel in een bepaalde lidstaat met de *Euro-defence* dat dit een verkapte

handelsbelemmering vormt, als een rechter in een andere lidstaat vindt dat er geen sprake is van inbreuk of van bepaalde IE-rechtelijke bescherming, is art. 36 VWEU in het leven geroepen. Ik zie niet in dat dat op grond van wat niet veel meer is dan een a contrario redenering ten opzichte van m.n. punten 11 en 12 van het EMI-Patricia c.s. arrest¹⁵ anders zou moeten zijn voor (gedeeltelijk) geharmoniseerd IE-recht, waar nationale verschillen evengoed voorkomen, zoals hiervoor uiteengezet. Ook dan blijft art. 36 VWEU¹⁶ een nuttige rol spelen met zijn uitzondering dat bescherming van IE-rechten een gerechtvaardigde belemmering kan vormen op het vrije verkeer van goederen¹⁷. Het is iets anders als de onvermijdelijk optredende nationale verschillen worden gebruikt als voorwendsel voor willekeurige discriminatie of een verkapte handelsbeperkende maatregel¹⁸. Dat is de enige restrictie die art. 36 VWEU verschaft. Ik zie evenmin als het hof dat aannemelijk gemaakt is dat daarvan hier sprake is. Terecht wijzen Hasbro c.s. er op (s.t. 2.20) dat naarmate IE-rechten verder worden geharmoniseerd, het risico op willekeurige discriminatie of verkapte handelsbelemmeringen juist afneemt, omdat nationale dispariteiten tussen die nationale rechten dan steeds minder worden. De verschillen die er desondanks nog zijn, zijn dan niet willekeurig, maar juist een gerechtvaardigde beperking van het vrij verkeer van goederen. Alleen al daarop gaat volgens mij ook al de andere pijler mank uit de hier besproken onderdelen van het principale cassatieberoep. Mogelijk is hier uit het oog

¹⁵ HvJEG 24 januari 1989, 341/87, vgl. <http://curia.europa.eu> en NJ 1990/558 (Electrola/Patricia c.s.), een oude parallelimport- en uitputtingszaak (het ging om verschil in beschermingsduur tussen Duitsland en Denemarken en parallelimport vanuit het laatste land in het eerste), waarvan punten 11 en 12 aldus luiden:

“11. Dienaangaande moet worden vastgesteld, dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht, dat gekenmerkt wordt door het ontbreken van harmonisatie of onderlinge aanpassing van de wettelijke regelingen inzake de bescherming van letterkundige en artistieke eigendom, het aan de nationale wetgevers staat, de voorwaarden en modaliteiten van die bescherming te bepalen.

12. In zoverre het verschil tussen de nationale wettelijke regelingen tot beperkingen van het intracommunautaire handelsverkeer van geluidsdragers kan leiden zijn die beperkingen gerechtvaardigd op grond van art. 36 Verdrag, wanneer zij een uitvloeisel zijn van de uiteenlopende regelingen inzake de beschermingsduur en deze onlosmakelijk verboden is met het bestaan van de exclusieve rechten.”

¹⁶ Dat overigens de tekst geen onderscheid maakt tussen geharmoniseerd en niet geharmoniseerd IE-recht, maar een algemene uitzondering geeft voor handelsbelemmeringen die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van IE-bescherming. Dit artikel is, zo stellen Hasbro c.s. bij s.t. 2.6, zonder onderscheid naar geharmoniseerd en ongeharmoniseerd IE-recht in leven gehouden in het Verdrag van Lissabon per december 2009, toen er al ruimschoots geharmoniseerd werd op IE-terrein.

¹⁷ R. Barents, Europees recht, 2012, p. 277 verwoordt dit in zijn recente druk (toen al volop sprake was van (gedeeltelijk) geharmoniseerd auteursrecht) ook ongeclausuleerd, dus voor alle nationaal geregelde IE-rechten en wel als volgt: “De volledige toepassing van dit verbod [van art. 34 VWEU tot kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking, A-G] zou echter de intellectuele-eigendomsrechten *geheel van hun betekenis beroven*. Vandaar dat art. 36 voorziet in een uitzondering op dit verbod voor zover dit noodzakelijk is om deze rechten te beschermen.” [cursivering toegevoegd, A-G].

¹⁸ Punt 13 van hetzelfde door Simba c.s. aangehaalde arrest besluit daarmee:

“13. Een dergelijke rechtvaardiging zou ontbreken indien de handelsbeperkingen die de door de exclusief rechthebbende of zijn licentienemer ingeroepen nationale bepalingen opleggen of toelaten, een middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte handelsbeperkende maatregel vormen. Het dossier bevat echter niets op grond waarvan men zou moeten aannemen dat zich een dergelijke situatie in een geval als het onderhavige kan voordoen.”

verloren dat voor de zogenoemde “rule of reason” uitzondering op het vrij verkeer van goederen uit de Europese rechtspraak wel van belang is of sprake is van geharmoniseerd recht of niet¹⁹.

2.10 Dat het hier besproken punt welbeschouwd een wonderlijke redenering is, die de bijl lijkt te zetten aan een effectieve IE-bescherming op hoog niveau, zoals verlangd door de Handhavingsrichtlijn²⁰, kan ik ook nog zo illustreren. Zie ik het goed, dan zou dit betekenen dat je als rechter in elke IE-zaak waarin inmiddels (deels) geharmoniseerd IE-recht wordt ingeroepen (en dat is nogal wat: auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht, naburige rechten, biotechnologisch octrooirecht, aanvullende beschermingscertificaten, om maar eens wat te noemen, misschien ook wel het in de EU landen op basis van vrijwillige afstemming materieel overeenstemmende octrooirecht) steeds het verweer moet honoreren: in andere lidstaten wordt niet opgetreden, of: in parallelle zaken in andere lidstaten is inbreuk afgewezen, of: daar is het ingeroepen IE-recht niet toereikend geoordeeld voor een inbreukverbod. Sterker nog: vanwege het kort geding “als exportproduct”, dat wil zeggen de internationaal gezien aanmerkelijke populariteit van het Nederlandse kort geding als snelle effectieve inhoudelijke rechtsgang om een voorlopig en gemotiveerd oordeel te krijgen, komt het in de praktijk regelmatig voor dat een bepaalde IE-kwestie mondiaal als eerste voor de Nederlandse voorzieningenrechter wordt uitgevochten. Zou dan een in zo’n zaak op te leggen eerste Nederlands inbreukverbod een verkapte handelsbelemmering zijn die niet meer door de beugel van art. 36 VWEU kan, als “de rest” van Europa nog niet aan de beurt is of daar qua snelheid van procedure achteraan hobbelt? Dat kan toch echt niet de bedoeling zijn van het stelsel van samenloop van vrij verkeer van goederen en (nu eenmaal nationaal gehandhaafde) IE-rechten. Dat gaat veel te ver en heeft naar mijn smaak een onfrisse verwantschap met het basale verweer van een inbreukmaker op nationaal niveau die vindt dat hem vrijpleit dat derden ook inbreuk plegen, waar (nog) niet tegen wordt opgetreden. Dat één noch ander verdient mijns inziens honorering. Het is juist andersom: door het geharmoniseerde werkbegrip dienen rechters in de EU dezelfde norm toe te passen en een op basis van die norm opgelegd verbod is uit hoofde van de wettelijke uitzondering op het vrij verkeer van goederen van de hoofdregel van art. 36 VWEU per definitie gerechtvaardigd en geen willekeurige discriminatie of verkapte handelsbelemmering. Het kan wel een handelsbeperking zijn, als zo’n verbod in een andere lidstaat nog niet geldt, maar daar is niets “verkapts” aan: die is eigen aan het betreffende rechterlijke

¹⁹ S.t. Hasbro c.s. 2.16-2.18.

²⁰ Vgl. preambule 3, 10 en 21 Ri 2004/48/EG.

verbod op basis van nationaal auteursrecht en wordt door de bescherming van dat recht gerechtvaardigd, zo volgt uit art. 36 VWEU.

intermezzo 1: prejudiciële vragen over art. 36 VWEU?

2.11 Nu de hier besproken pijler uitleg van art. 36 VWEU door de hoogste rechter betreft, doemt de vraag op of daar geen prejudiciële vraag over gesteld *moet* worden aan het HvJEU uit hoofde van art. 267, 3^e alinea VWEU. Het antwoord is nee, omdat dit een kort geding is²¹. Ik wijs op de arresten Hoffmann-La Roche/Centrafarm²² en Morson en Jhanjan/Staat²³ (vaste Europese rechtspraak), waarin de voorwaarden zijn geformuleerd waaronder bij voorlopige-maatregelen-procedures als ons kort geding – ook als dat in hoogste instantie is – niet *verplicht* prejudiciële vragen behoeven te worden gesteld. Die voorwaarden zijn volgens de punten 8 en 9 van het laatste arrest dat elke in een summiere procedure voorlopig besliste vraag van Unierecht in een gewone procedure ten gronde aan een hernieuwd onderzoek kan worden onderworpen, ongeacht of deze procedure steeds of op verlangen van de in het ongelijk gestelde partij moet worden ingeleid. Daaraan is ook voldaan als de bodemrechters tot een andere tak van rechtspraak behoren dan de rechter in kort geding, als maar gewaarborgd is dat in die zaak ten gronde de Unierechtelijke vragen prejudicieel aan het HvJEU kunnen worden voorgelegd volgens art. 267 VWEU. Dit is door het HvJEU zo opgezet vanuit het standpunt dat een kort geding een afgeleide vormt van een bodemgeschil, aldus Barents²⁴. Aan die voorwaarden is natuurlijk voldaan. Sterker nog: op grond van art. 1019i Rv – dat teruggaat op art. 50 lid 6 TRIPs-Verdrag: iedere voorlopige voorziening verliest haar kracht wanneer deze niet binnen een redelijke termijn wordt gevolgd door een bodemprocedure – stelt de voorzieningenrechter in Nederland zo nodig ambtshalve een redelijke termijn vast waarbinnen de eis in de hoofdzaak ingesteld kan worden. Wordt die termijn niet nagekomen, dan vervalt de voorlopige voorziening en dat geldt ook als de rechter geen termijn heeft vastgesteld, omdat dan de voorlopige voorziening na 31 dagen of

²¹ Zie R. Barents, EU-procesrecht, 2010, nr. 693: “Ook de hoogste rechter valt onder de verwijzingsbevoegdheid van de tweede alinea, bijvoorbeeld als deze recht spreekt in kort geding”, onder verwijzing naar het Hoffmann-La Roche/Centrafarm-arrest, zie volgende voetnoot [cursivering A-G]. Zie ook Asser Procesrecht/Veegens-Korthals Altes-Groen, 2005, nr. 31 (i.h.b. p. 75-76).

²² HvJEG 24 mei 1977, zaak 107/76, onder dit zaaksnummer te vinden op <http://curia.europa.eu> en Jur. 1977, p. 957, punten 5 en 6.

²³ HvJEG 27 oktober 1982, zaken 35 en 36/82, onder dit zaaksnummer te vinden op <http://curia.europa.eu> en Jur. 1982, p. 3723, NJ 1983/350, punten 8 en 9.

²⁴ R. Barents, EU-procesrecht, 2010, nr. 691. Ik vraag mij af of dat helemaal juist is, maar laat die vraag verder rusten.

20 werkdagen vervalt. Dat betekent dat in de praktijk vrijwel alle IE kort gedingen worden gevolgd door een bodemzaak. Dat zal hier niet anders zijn. In de bodemzaak *kunnen* prejudiciële vragen worden gesteld en in hoogste instantie zullen die *moeten* worden gesteld, als er een vraag van Unierecht moet worden beantwoord, waarbij geen sprake is van een “acte clair” of “acte éclairé”²⁵.

2.12 Een volgende vraag is of het *niettemin wenselijk* zou zijn prejudiciële vragen te stellen over deze kwestie. Na mijn vorige beschouwingen zal niet verbazen dat ik dat niet vind. Ik acht het vrij duidelijk dat de hier bepleite pijler uit het principaal cassatieberoep niet het beoogde stelsel kan zijn bij harmonisatie van IE-rechten, omdat dat immers neerkomt op een zeer aanzienlijke verslechtering van de mogelijkheid om die rechten te handhaven en een niet te rechtvaardigen verschil oplevert met (nog) niet geharmoniseerde IE-rechten. Het is misschien wel een acte éclairé. Zo nodig kan deze vraag wel wachten op de bodemprocedure. Ik realiseer mij dat het argument ook kan worden omgekeerd: ter voorkoming van onnodige kosten in de bodemprocedure kan de vraag, indien dat wenselijk geoordeeld wordt, net zo goed meteen gesteld worden. Formulering daarvan hoeft geen hoofdbreken te kosten (en partijen kunnen zich daar desgewenst bij Borgersbrief nog over uitlaten): geldt de uitzondering voor intellectuele eigendomsrechten op het vrij verkeer van goederen van art. 36 VWEU ook (onder de in de rechtspraak verankerde modaliteiten) voor (gedeeltelijk) geharmoniseerde intellectuele eigendomsrechten, zoals het in de onderhavige zaak spelende auteursrecht?

intermezzo 2: voorwaardelijk incidenteel middel

2.13 Als mijn betoog over de hier besproken onderdelen niet wordt gevolgd en het oordeel zou zijn dat één van twee pijlers (of beide) in principe wel houdt (of houden), dan gaat de voorwaarde waaronder het incidenteel beroep is ingesteld in vervulling. In dat geval lijkt mij het stellen van prejudiciële vragen over art. 36 VWEU nog om een andere reden nu niet opportuun, omdat dan naar mij voorkomt eerst de vraag uit het voorwaardelijk incidenteel beroep moet worden beantwoord of het hof gelet op het door Hasbro c.s. gevoerde verweer kon aannemen dat de Simba Pony II in de EU

²⁵ Van een “acte éclairé” wordt gesproken als het HvJEU de vraag in kwestie al in een arrest heeft beantwoord. Bij een “acte clair” bestaat over het antwoord op de opkomende vraag in redelijkheid geen twijfel; de rechter hoeft niet te verwijzen wanneer “de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident (is), dat redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de wijze waarop de gestelde vraag moet worden opgelost”, aldus het HvJ 6 oktober 1982, zaak 283/81, CILFIT, onder dit zaaksnummer te vinden op <http://curia.europa.eu>, Jur. 1982, p. 3415, NJ 1983/55, punt 16; vgl. hierover bijv. Lauwaars/Timmermans, Europees recht in kort bestek, 2003, p. 168-169.

alleen in Nederland niet vrij mag worden verhandeld. Het lijkt me dat die klacht in subsidiaire sleutel dan slaagt. Hasbro c.s. zijn gemotiveerd hiertegen opgekomen met de stelling dat ook in Duitsland geen sprake is van vrije verhandeling en in Polen een procedure loopt om dat ook daar te voorkomen. Die stellingen heeft het hof dan niet zomaar kunnen passeren (nogmaals: ik vind primair dat het hof dat niet heeft gepasseerd, maar (zij het kort) juist heeft gehonoreerd), zodat na vernietiging en verwijzing door een ander hof moet worden uitgezocht of de stelling dat alleen in Nederland sprake is van verhindering van het vrije verkeer wel feitelijk hout snijdt. Ook als de door mij bepleite visie dus niet wordt gevolgd, zie ik de hier besproken onderdelen uit het principaal beroep niet slagen, omdat die dan afstuiten op het slagen van het voorwaardelijk incidenteel beroep en zou moeten worden vernietigd en verwezen.

slotsom klachten over art. 36 VWEU en geharmoniseerd auteursrecht

2.14 Dat brengt mij tot afwijzing van deze klachten, nu beide pijlers niet overeind blijven. Ik kom aan het einde van de behandeling van onderdeel II nog terug op de vraag of een verbod tot slaafs nabootsen zich nog verdraagt met de “rule of reason” uit art. 36 VWEU.

intermezzo 3: belang bij klachten over slaafse nabootsing

2.15 Verdergaand op mijn hoofdroute constateer ik dat nu de klachten van principaal onderdeel I niet opgaan er een auteursrechtelijke grondslag is voor de door het hof in kort geding opgelegde voorlopige maatregelen²⁶. In kort geding lijkt daarmee de kous feitelijk af en de vraag doemt op of nog belang bestaat bij de principale klachten over het oordeel van het hof over slaafse nabootsing (dat het hof mogelijk eveneens bij gebrek aan spoedeisend belang in kort geding had kunnen overslaan, nu de auteursrechtelijke grondslag al opgeld deed, maar dat is niet gebeurd). Er resteert een belang bij beoordeling van deze klachten opgehangen aan de proceskostenveroordeling voor deze grondslag van € 699,60. Immers, als juist is dat het hof een onjuiste maatstaf heeft gehanteerd en/of die onjuist heeft

²⁶ Dat zijn het al door de voorzieningenrechter opgelegde en door het hof gehandhaafde 1) verbod om de Simba Pony II op de markt te brengen, 2) recall en rectificatie, 3) gebod om voorraad en geretourneerde producten onder zich te houden en niet (door) te leveren, 4) en 5) dwangsommen op overtreding van deze bevelen, hetgeen in appel is vermeerderd met (iii) een auteursrechtinbreukverbod, vermeerderd met (iv) dwangsom, (v) een art. 1019i Rv termijn voor het aanspannen van de hoofdzaak en (vi) een kostenveroordeling met een art. 1019h Rv component (€ 49.913,80) en liquidatietariefcomponent (€ 699,60).

toegepast voor de onrechtmatige daadsbeoordeling, dan blijven op de keper beschouwd alle voorlopige maatregelen in stand op deze auteursrechtelijke grondslag, behalve de proceskostenveroordeling op grond van het liquidatietarief van € 699,60 voor de alsdan ten onrechte toegewezen voorzieningen op grond van onrechtmatige daad (het verbod tot het op de markt brengen van de Simba Pony II is immers als het ware een deelverzameling die al valt onder het auteursrechtinbreukverbod). De vraag kan gesteld worden of dat zou moeten resulteren in vernietiging en verwijzing op dit enkele punt, met hooguit²⁷ als eindresultaat dat alsnog een kostenveroordeling naar liquidatietarief in deze orde van grootte (maar wel met alle kosten van een procedure na verwijzing bij een ander hof en eventuele opvolgende cassatie van dien) ten gunste (of nadele, dat kan natuurlijk ook nog) van Simba c.s. wordt verkregen bij opvolgende wel juist toegepaste toets. Met andere woorden: is dat een voldoende rechtens te respecteren belang *in dit geval*²⁸? Je zou dit kunnen vinden neigen naar misbruik van bevoegdheid vanwege de onevenredigheid tussen het belang bij uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad (vgl. art. 3:13 lid 2 BW) in de omstandigheden van dit geval, waarin een auteursrechtelijke grondslag immers in de door mij bepleite visie overeind blijft in dit kort geding. Maar of je kan stellen dat Simba c.s. in redelijkheid niet tot het instellen van deze cassatieklachten hadden kunnen komen (zij hebben dit niet als enige te berde gebracht in cassatie), is zeer de vraag – ik denk het niet²⁹. Uit het dossier blijkt ook niet dat ondubbelzinnig is aangeboden de proceskostenveroordeling (volgens het liquidatietarief) niet te innen, wat dit resterende belang zou hebben ontnomen³⁰.

onderdeel II: slaafse nabootsing en oneerlijke handelspraktijken

2.16 Ik kom daarmee aan bespreking van de klachten van onderdeel II over slaafse nabootsing en de Richtlijn OHP.

²⁷ En de beantwoorde vraag of bij een juiste toets behalve van auteursrechtinbreuk ook sprake is van onrechtmatig handelen.

²⁸ In HR 22 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX9705, NJ 2007/188, rov. 3.2.2 (Aruba/New Millenium) is ruimte gelaten voor het oordeel dat dat in een specifiek geval niet zo kan zijn, maar die ruimte is niet groot.

²⁹ Ik verwijs naar algemene beschouwingen over misbruik van bevoegdheid in de recente conclusie van A-G Wuisman (ECLI:NL:PHR:2014:1834) vóór HR 28 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3452 in nrs. 3.7.1 t/m 3.7.4, onder verwijzing in voetnoot 14 naar literatuur.

³⁰ Conclusie A-G Wesseling-van Gent, ECLI:NL:PHR:2006:AX9705, vóór het twee voetnoten eerder genoemde arrest Aruba/New Millenium onder 2.11 onder verwijzing naar HR 24 januari 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD0639, NJ 1989/425 en HR 14 mei 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0959NJ 1993/ 445. Zie ook Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-van Gent 4 2012, 183.

2.17 De nog niet behandelde delen van *onderdeel II* richten zich tegen rov. 12.2-12.5 over slaafse nabootsing:

“12.2 Het hof stelt voorop dat 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; onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product. Deze maatstaf is door de Hoge Raad geformuleerd in het arrest Lego/Mega Brands (HR 20 november 2009, LJN BJ6999, NJ 2011, 302, rechtsoverweging 3.3.2).

12.3 De voorzieningenrechter is in het bestreden vonnis ook van deze maatstaf uitgegaan, zulks terecht volgens grief II van Simba c.s. Voor zover Simba c.s. ten pleidooie in hoger beroep hebben betoogd dat een andere maatstaf dien te worden aangelegd – namelijk Richtlijn 2005/29/EG c.q. artikel 6:193b e.v. BW – is sprake van een nieuwe grief waar het hof geen acht op slaat omdat deze te laat in het geding naar voren is gebracht.

12.4 In aanmerking nemende de grote mate van gelijkenis tussen Simba Pony II en My Little Pony (zie rechtsoverweging 8.3 hiervoor), valt naar voorlopig oordeel van het hof verwarring bij het publiek te duchten. Simba c.s. hadden die verwarring kunnen voorkomen door andere vormgevingskeuzes te maken; zij hadden, zo hebben Hasbro c.s. ook onbetwist gesteld, qua vormgeving andere wegen kunnen inslaan om afstand te bewaren tot My Little Pony. Naar voorlopig oordeel van het hof zijn Simba c.s. dan ook tekort geschoten in hun verplichting om bij het vormgeven van Simba Pony II alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van hun product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van Simba Pony II en My Little Pony gevaar voor verwarring ontstaan. Dat Simba Pony II met een poppetje wordt verkocht, is daartoe onvoldoende. Principale grief II faalt dus.

12.5 De voorzieningenrechter heeft in dit kader voorts overwogen dat Simba c.s. bovendien op ongeoorloofde wijze mede gebruik maken van de goede naam en reputatie van My Little Pony en daarmee indirect van de marketinginspanningen van Hasbro c.s. Hiertegen keert zich principale grief III. Volgens Simba c.s. is dit niet het geval omdat Simba c.s. op de verpakkingen van de Simba-producten het merk Simba afbeelden. Naar voorlopig oordeel van het hof brengt deze omstandigheid echter niet mee dat niet langer kan worden gesproken over slaafse nabootsing. Daarbij is ook van belang dat het merk Simba op minimalistische wijze is afgebeeld, namelijk alleen aan de onderzijde van de linkerzijde van de verpakking (en op de onderkant tussen de kleine lettertjes). Principale grief III faalt dus ook.”

2.18 De klachten hiertegen laten zich als volgt samenvatten. De kernklacht is *onderdeel II.II*: het hof had volgens deze rechtsklacht voor een consumentenproduct als de Simba Pony II eerst of alleen moeten toetsen aan de OHP-regels uit artt. 6:193a-193j BW – die afwijken van de normen uit de slaafse nabootsingsleer en een implementatie vormen van de maximumharmonisatie beogende Richtlijn OHP – omdat het verwarringwekkend nabootsen van zo'n consumentenproduct volgens deze klacht kwalificeert als een oneerlijke handelspraktijk. *Onderdeel II.I* is gericht tegen de toepassing van het hof van de twee-conclusieregel in rov. 12.3. Het bevat de drieledige rechtsklacht (en een niet uitgewerkte motiveringsklacht van algemene strekking) dat i) nu principale grief II is gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter over slaafse nabootsing, de slaafse nabootsingsbeoordeling tot de door de grieven bestreken rechtsstrijd in hoger beroep behoorde, ii) de aan te leggen maatstaf geen grief nodig had, omdat dit een zuiver rechtsoordeel is en iii) het hof op grond van art. 25 Rv ambtshalve had moeten toetsen of de voorzieningenrechter de juiste maatstaf voor beoordeling van slaafse nabootsing heeft gehanteerd. *Onderdeel II.III* voert, naar ik begrijp subsidiair, aan dat de slaafse nabootsingsleer zelf niet goed is toegepast door het hof, omdat niet kenbaar is getoetst of bij My Little Pony sprake is van een eigen positie van Hasbro c.s. op de markt. Dan volgt *onderdeel II.IV* als gezegd twee keer met een dubbele onderverdeling in (sub)onderdeel II.IVa en II.IVb, hierna onderdelen II.IV1, II.IV2, II.IVa1, II.IVb1, II.IVa2 en II.IVb2 genoemd en allemaal naar ik begrijp in wezen ook subsidiair, omdat het klachten zijn over de slaafse nabootsingstoets door het hof. *Onderdeel II.IVa1* klaagt dat voor zover het hof geacht moet worden het onderscheidend vermogen nodig voor slaafse nabootsing te hebben “gehaald” uit zijn oordeel in rov. 6.3 over My Little Pony die als auteursrechtelijk werk kwalificeert, dat dan is miskend dat dit twee te onderscheiden maatstaven zijn

en de drempel voor een werk lager ligt dan voor onderscheidend vermogen in de slaafse nabootsingstoets. *Onderdeel II.IVb1* vervolgt met de motiveringsklacht dat wanneer dit onderscheidend vermogen elders in de overwegingen besloten zou liggen, er sprake is van een motiveringsgebrek, waarbij dan ook door het onderdeel genoemde als essentieel aangemerkte stellingen van Simba c.s. zijn gepasseerd, te weten dat (i) de kenmerken van Hasbro's My Little Pony breed worden toegepast, (ii) de natuurgetrouwe pastelkleuren roze, lila en paars en de niet natuurgetrouwe proportioneringen gebruikelijk zijn, (iii) de "klaar om te spelen"-houding gangbaar is en (iv) de combinatie van de esthetische vormkenmerken gebruikelijk zijn bij speelgoedpony's en niet in verband staan met een bepaalde producent. *Onderdeel II.IVa2* richt zich tegen rov. 12.4 en klaagt dat de vormgevingsspeelruimte beperkt is en dat Simba c.s. hebben gesteld dat zij waar mogelijk zijn afgeweken zonder aan de deugdelijkheid afbreuk te doen. Nu aan deze stellingen geen (kenbare) aandacht is besteed door het hof, moet volgens dit onderdeel van de juistheid van die stellingen worden uitgegaan in cassatie bij wege van hypothetisch feitelijke grondslag. *Onderdeel II.IVb2* besluit met de klacht dat voor zover rov. 12.4 zo moet worden begrepen dat deze stellingen van Simba niet zouden opwegen tegen Hasbro c.s.' verhaal dat niet waar mogelijk is afgeweken, of deze onvoldoende zouden zijn voor de stelling dat redelijkerwijs is gedaan wat mogelijk is om verwarring te voorkomen, het hof een rechtens onjuist of onvoldoende gemotiveerd oordeel heeft gegeven.

de kernklacht van onderdeel II.II

slaafse nabootsing

2.19 Ik sta eerst stil bij het uitgangspunt van de in de rechtspraak van Uw Raad ontwikkelde slaafse nabootsingsleer: nabootsen staat vrij, er geldt alleen een verbod om verwarring te stichten door na te bootsen op aspecten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is³¹. Met andere woorden: het leerstuk schuift in (als geen beroep op een absoluut recht van intellectuele eigendom kan worden gedaan of dat beroep faalt³²) wanneer de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, zonder afbreuk te

³¹ Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 3, par. 4.4.3.4.2.

³² Ik wijs er nogmaals op dat het in mijn optiek in feite een beoordeling ten overvloede betreft van het hof.

doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product³³. Dat door navolging verwarring ontstaat, is zodoende zonder bijkomende omstandigheden niet onrechtmatig. Dat is pas zo als door navolging *nodeeloos* verwarring wordt gesticht. Deze leer is in het drukasbakarrest³⁴ doorgetrokken naar gevallen waarbij de navolging niet technisch is, maar de vorm, afmeting, kleur en tekening van andermans product betreft. Er moet dan wel sprake zijn van onderscheidend vermogen van het nagevolgde product, maar daarvoor is niet vereist dat het nagevolgde product zelf is ontworpen of oorspronkelijk is³⁵. Ik wijs nog op HR 22 november 1974³⁶, waarin is uitgemaakt dat bij bewust nabootsen van producten niet hoeft te worden onderzocht of dergelijke producten al op de markt waren, toen de nagebootste met zijn product op de markt kwam. In een aantal arresten is ook de vraag aan de orde geweest in hoeverre compatibiliteit een rol kan spelen bij de vraag of nabootsing al dan niet door de beugel van de maatschappelijke betamelijkheid kan³⁷ en in hoeverre het nabootsen van een stijl (en niet een concreet product/exemplaar dat de oorspronkelijk maker op grond van die stijl heeft gemaakt) onrechtmatige slaafse nabootsing kan opleveren; daarvan is geen sprake.³⁸ Het leerstuk is betrekkelijk recent nog toegepast in Uw rechtspraak³⁹. Ook in mijn conclusie van 5 december 2014 in de zaak met rolnr. 14/00582 (Ajax/Lezer) besteed ik vanaf 3.16 aandacht aan slaafse nabootsing⁴⁰.

2.20 Het hof heeft deze leer juist weergegeven in rov. 12.2⁴¹. Slaafse nabootsing is een in de rechtspraak ontwikkeld leerstuk op grondslag van commune onrechtmatige daad. Onrechtmatige daad is niet Unierechtelijk geharmoniseerd en (slaafse) nabootsing van producten ook niet, zoals we hierna zullen zien.

³³ Zie onder meer relatief recentelijk: HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, BIE 2010/4 m.nt. P.J.M.S. Steinhauser, IER 2010/16 m.nt. F.W. Grosheide, NJ 2011/302 m.nt. J.H. Spoor, rov. 3.3.2 (Lego/Mega Brands). Deze leer gaat terug op het arrest HR 26 juni 1953, NJ 1954/90 m.nt. PhANH, BIE 1953/p. 113, AA, 1953/p. 10 m.nt. HB (Hyster Karry Krane).

³⁴ HR 21 december 1956, NJ 1960/414 m.t. HB onder NJ 1960/415..

³⁵ HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 (Otto Simon/Hertzano).

³⁶ HR 22 november 1974, ECLI:NL:HR:1974:AC5504, NJ 1975/176 m.nt. WLH (vrijetijdsschoen).

³⁷ Zie met name HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 m.nt. Spoor, IER 2010/16 m.nt. Grosheide, BIE 2010/4 m.nt. Steinhauser, (Lego/Mega Brands), maar ook al HR 12 juni 1970, ECLI:NL:HR:1970:AC2520, NJ 1970/434 (klerenhanger) (standaardisatiebehoefte).

³⁸ HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661, IER 2013/40, m.nt. Eijsvogels, NJ 2013/504 m.nt. Hugenholtz (Broeren/Duijsens).

³⁹ HR 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2042, NJ 2014/49 (MAG/Edco II); HR 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3059, NJ 2012/ 604 m.nt. Hugenholtz, IER 2014/ 2 m.nt. Belder (MAG/Edco I).

⁴⁰ IEF14447.

⁴¹ HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011, 302 met noot Spoor, IER 2010, 16 met noot Grosheide, BIE 2010, 4 met noot Steinhauser, rov. 3.3.2.

oneerlijke handelspraktijken

2.21 De stap die in de kernklacht van *onderdeel II.II* wordt gemaakt is nu deze. De Richtlijn OHP, die maximumharmonisatie beoogt⁴², is geïmplementeerd in de artt. 6:193a-6:193j BW⁴³ en verwarringwekkend slaafs nabootsen (het onderdeel vermeldt niet dat het om *nodeloos* verwarringwekkend nabootsen moet gaan) van een consumentenproduct is een OHP in de zin van deze regels om de volgende reden: slaafs nabootsen is een handeling en/of gedraging en/of voorstelling van zaken die rechtstreeks verband houdt met de verkoopbevordering en/of verkoop van een product aan consumenten en valt zo onder de definitie van handelspraktijk van art. 6:193a lid 1 sub d BW⁴⁴. Of dat ook een OHP in de zin van deze lex specialis is, moet volgens de klacht worden getoetst aan:

(i) art. 6:193b lid 3 sub a⁴⁵ jo. art. 6:193c lid 1 aanhef en sub b⁴⁶ en/of art. 6:193c lid 2 aanhef, sub a en slot⁴⁷ BW; en/of

(ii) art. 6:193b lid 2⁴⁸.

⁴² Richtlijn OHP, preambule 11 en 12 en art. 3 lid 5. Bevestigd door HvJEU 23 april 2009, gev. zaken C-261/07 (VTB VAB/Total en C-299/07 (Galatea/Sanova), punt 52, zie <http://curia.europa.eu> en NJ 2009/373 m.nt. Mok en HvJEU 14 januari 2010, C-304/08 (Wettbewerbzentrale/Plus), punt 41, zie voormelde website en NJ 2010/268 m.nt. Mok, IER 2010/42 m.nt. Geerts. Beide zaken hebben niets met slaafse nabootsing te maken, het ging daar om reclamecampagnes met voordeeltjes (gezamenlijk aanbod).

⁴³ Verkade heeft Mon. BW B49a. Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten, 2009, aan deze regeling gewijd.

⁴⁴ “handelspraktijk: 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.” Deze definitie is ruim, maar ik pers er slechts met moeite nabootsing van (consumenten)producten onder.

⁴⁵ “Een handelspraktijk is in het bijzonder oneerlijk indien een handelaar een misleidende handelspraktijk verricht als bedoeld in de artikelen 193c tot en met 193g.”

⁴⁶ “Een handelspraktijk is misleidend indien informatie wordt verstrekt die feitelijk onjuist is of die de gemiddelde consument misleidt of kan misleiden, al dan niet door de algemene presentatie van de informatie, zoals die ten aanzien van (...) b de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procedé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles.”

⁴⁷ “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 (...) waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen.”

⁴⁸ “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.”

“Professionele toewijding” uit a is omschreven in art. 6:193a lid 1 sub f BW: “normale niveau van bijzondere vakkundigheid en van zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden

2.22 Zoals vaker bij wetgeving afkomstig uit de EU vormen deze bepalingen geen prettig leesbaar proza. Het komt neer op drie categorieën gevallen waar Simba c.s. een beroep op doet. De eerste twee categorieën zien op *verstrekken van informatie* die onjuist is of (potentieel) misleidt, al dan niet ten aanzien van de voornaamste kenmerken, waarvan een waslijst wordt opgesomd (art. 6:193c lid 1 sub a BW), respectievelijk op *marketing* waardoor verwarring wordt geschapen ten aanzien van producten of onderscheidende kenmerken, waardoor een consument (potentieel) een besluit neemt over een overeenkomst die anders niet zou zijn genomen. Bij een eerste blik is het even zoeken om in deze gedetailleerde consumentenbeschermingsnormering iets te ontwaren dat verwantschap vertoont met nabootsing van producten door concurrenten. Het heeft meer weg van normering voor begeleidende boodschappen (informatieverstrekking, marketing) bij producten bestemd voor consumenten. Deze normen regardereren niet de nabootsing van producten zelf, maar de verkoopbevorderende handelingen rond de producten⁴⁹. Maar dan kan het aanbieden van nagebootste producten er wel onder begrepen worden. Verder doet de norm uit art. 6:193c lid 2 BW in het licht van de considerans onder 14 van de Richtlijn OHP⁵⁰ een bel luiden in de richting van wat naar Nederlands recht onder slaafse nabootsing wordt verstaan, maar ook daar gaat het over *verkoopbevordering* en niet over de producten zelf. De derde categorie (art. 6:193b lid 2 BW, het “vangnetartikel”) komt vanwege het daarin gehanteerde begrip “professionele toewijding” wel zeer dicht in de buurt van de normen die gelden in de slaafse nabootsingsleer, zeker gelezen in verband met art. 6:193b lid 2 onder b BW: “professionele standaard” en “eerlijke marktpraktijken” zijn mijns inziens op één lijn te stellen met de normering die de slaafse nabootsingsleer beoogt, te weten *voorkoming van nodeloze verwarring door nabootsing*⁵¹. Dit zijn weliswaar Unierechtelijke begrippen die uiteindelijk beslissend zullen worden ingevuld door het HvJEU, maar voorshands vermag ik niet in te zien dat de toets aan nodeloze verwarring uit de slaafse nabootsingsleer niet zou passen in de open norm van het verbod van handelen in strijd met

verwacht, in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor die handelaar geldende professionele standaard en eerlijke marktpraktijken.”

⁴⁹ 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 par. 7, ziet dat ook zo.

⁵⁰ Ik doel op deze passage daaruit: “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.”

⁵¹ Geerts, t.a.p. twee voetnoten eerder bepleit hetzelfde in par. 18-20.

professionele toewijding, inhoudende *oneerlijke marktpraktijken*⁵². Daar valt wel het nodige op af te dingen, zoals Simba c.s. aanvoeren, maar aan beide normen ligt uiteindelijk de gedachte ten grondslag dat niet nodeloos gevaar voor verwarring moet worden gesticht door nabootsing.

2.23 Dus zelfs als al juist zou zijn dat de OHP-normen bij consumentenproducten gewoon zijn gaan gelden in relaties tussen ondernemingen⁵³ – waar de literatuur verdeeld over is, zoals ik hierna zal uiteenzetten – en de juiste toets zou zijn dat bijvoorbeeld aan de open normen van de derde ingeroepen categorie had moeten worden getoetst in plaats van de specifieke slaafse nabootsingsnormen uit de rechtspraak, is niet bepaald aannemelijk dat dat tot een andere uitkomst had kunnen leiden, zodat Simba c.s. geen belang lijken te hebben bij deze klachten. Maar er is meer.

slaafse nabootsingsnormen vervangen door OHP-normen?
geen (maximum)harmonisatie

2.24 Laten wij ons eerst eens afvragen of, vanwege de beoogde maximumharmonisatie, sprake is van *verplichte exclusieve toepassing* van de OHP normen uit de richtlijn, zoals onderdeel II.II betoogt. Ik denk het niet. Het *toepassingsgebied* van de richtlijn staat in art. 3 lid 1:

“Deze richtlijn is van toepassing op oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten (...).”⁵⁴

Uit de considerans van de richtlijn citeer ik de volgende passages:

“6. (...) 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

⁵² Zeker als je dan in bijlage I bij de richtlijn kijkt, dat zijn handelspraktijken die onder alle omstandigheden oneerlijk zijn, onder 13: “Een product dat lijkt op een door een bepaalde fabrikant vervaardigd product op een zodanig wijze promoten dat bij de consument doelbewust de verkeerde indruk wordt gewekt dat het product inderdaad door die fabrikant is vervaardigd, terwijl zulks niet het geval is.”

⁵³ In jargon ook wel *business-to-business* of B2B genoemd, ter onderscheiding van *business-to-consumers* of B2C-relaties. Ik zal bij dit spraakgebruik aansluiten.

⁵⁴ Franse tekst: “La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs”

Engelse tekst: “This Directive shall apply to unfair business-to-consumer commercial practices”

Duitse tekst: “Diese Richtlinie gilt für unlautere Geschäftspraktiken (...) zwischen Unternehmen und Verbrauchern”

betrekking hebben op transacties tussen handelaren⁵⁵; 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. (...)

8. Deze richtlijn beschermt de economische belangen van de consument op rechtstreekse wijze tegen oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten. Daarnaast beschermt zij indirect legitieme ondernemingen tegen concurrenten die de regels in de richtlijn niet in acht nemen; hierdoor is *binnen het toepassingsgebied* van deze richtlijn een eerlijke concurrentie gewaarborgd. Uiteraard zijn er andere handelspraktijken waardoor weliswaar niet de consumenten maar wel concurrenten en zakelijke klanten worden benadeeld. De Commissie dient zorgvuldig na te gaan in hoeverre *buiten het toepassingsgebied* van deze richtlijn communautair optreden op het gebied van oneerlijke concurrentie noodzakelijk is en in voorkomend geval een wetgevingsvoorstel betreffende die andere aspecten van oneerlijke concurrentie op te stellen⁵⁶. [cursiveringen A-G]

12. Door de harmonisatie zullen zowel consumenten als ondernemingen aanzienlijk meer juridische zekerheden krijgen. Zij zullen zich kunnen verlaten op één regelgevend kader op basis van duidelijk omschreven rechtsbegrippen dat alle aspecten van oneerlijke handelspraktijken in de gehele Europese Unie regelt. Daardoor zullen de belemmeringen worden weggenomen welke het gevolg zijn van de fragmentarische regels inzake eerlijke handelspraktijken, die de economische belangen van de consumenten schaden en zal de interne markt op dit gebied kunnen worden voltooid.

⁵⁵ In de Franse, Engelse en Duitse tekst resp. “Elle ne couvre ni n’affecte les législations nationales relative aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels”,

“(i)t neither covers nor affects the national laws on unfair commercial practices which harm only competitors’ economic interests or which relate to a transaction between traders”,

“Sie erfasst und berührt nicht die nationale Rechtsvorschriften in Bezug auf unlautere Geschäftspraktiken, die lediglich die wirtschaftlichen Interessen von Mitbewerbern schädigen oder sich auf ein Rechtsgeschäft zwischen Gewerbetreibenden beziehen”.

⁵⁶ Enkele kernbegrippen hieruit uit de andere taalversies:

“Dès lors, elle protège aussi indirectement les entreprises légitimes contre leur concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la présente directive” en “le secteur d’activité qu’elle coordonne” tegenover “la concurrence déloyale au-delà du champ d’application de la présente directive”,

“Thereby, it also indirectly protects legitimate businesses from their competitors who do not play by the rules in this Directive” en “fields coordinated by it” tegenover “the field of unfair competition beyond the remit of this Directive”,

“Sie schützt somit auch mittelbar rechtmässig handelnde Unternehmen vor Mitbewerbern, die sich nicht an die Regeln dieser Richtlinie halten” en “auf dem Gebiet des unlauteren Wettbewerbs über den Regelungsbereich dieser Richtlinie hinausgehende”.

14. (...) 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. (...)”⁵⁷ [cursivering A-G].

Dat lijkt mij tezamen genomen een duidelijk stelsel. De richtlijn beoogt *maximumharmonisatie*, maar dat is uiteraard *alleen binnen het toepassingsgebied* van de richtlijn, dus in B2C-relaties. *Indirect* verschaft het richtlijnstelsel ook bescherming in B2B-relaties, namelijk voor zover concurrerende ondernemingen zich niet aan de consumentenbeschermende regels uit de richtlijn houden. Er is daarnaast duidelijk in de considerans onderkend dat er verwante problematiek van oneerlijke handelspraktijken kan spelen *buiten het toepassingsgebied* van de richtlijn, namelijk in B2B-relaties. Dàt gebied is *niet* maximaal geharmoniseerd, want dat valt buiten het toepassingsgebied van de regeling. Sterker nog, dat is helemaal niet geharmoniseerd in Europa⁵⁸. Dat Verkade⁵⁹ (en hetzelfde geldt voor Geerts⁶⁰ en Visser⁶¹) uit de considerans haalt dat de richtlijn ook normen voor B2B-verkeer zou verschaffen, is volgens Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, nr. 6.2.6⁶² overigens “een afwijkend geluid”. Ohly laat uitvoerig zien dat (slaafse) nabootsing in Europa niet is geharmoniseerd en er verschillende benaderingen zijn in verscheidene door hem uitgewerkte landen (het Verenigd

⁵⁷ In het Frans, Duits en Engels:

“La présente directive n’entend pas réduire le choix des consommateurs en interdisant *la promotion* de produits qui semblent similaires à d’autres produits, à moins que cette similarité ne sème la confusion dans l’esprit des consommateurs quant à l’origine commerciale du produit et soit donc trompeuse.”;

“It is not the intension of this Directive to reduce consumer choice by prohibiting *the promotion* of products which look similar to other products unless this similarity confuses consumers as to the commercial origin of the product and is therefore misleading.”;

“Mit dieser Richtlinie wird nicht beabsichtigt, die Wahl für die Verbraucher einzuschränken, indem *die Werbung* für Produkte, die anderen Produkten ähneln, untersagt wird, es sei denn, dass die Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr für die Verbraucher hinsichtlich der kommerziellen Herkunft des Produkts begründet und daher irreführend ist.”[cursiveringen A-G]

⁵⁸ Ohly/Sosnitza/Ohly, UWG §4 Rn 9/7: “Während das Recht des geistigen Eigentums auf EU-Ebene in weiten Teilen harmonisiert wurde, war die Produktnachahmung ausserhalb des Immaterialgüterrechts bisher nicht Gegenstand unionsrechtlicher Rechtsakte. Im Gegenteil bestehen in dieser Hinsicht zwischen den europäischen Rechtsordnungen noch erhebliche Unterschiede.”

⁵⁹ Mon. BW 49a (Verkade), p. 10, 14 en 81-83.

⁶⁰ Geerts, a.w en Geerts/Vollebregt, Oneerlijke handelspraktijken, misleidende reclame en vergelijkende reclame: Een bespreking van de art. 6:193A-6:196 BW, 2009, p. 7-9.

⁶¹ Visser, Kroniek van de intellectuele eigendom, NJB 2011/787 onder “Oneerlijke mededinging en oneerlijke handelspraktijken”.

⁶² Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, industriële eigendom 3.

Koninkrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland)⁶³. Zijn definitie van “slavish imitation” (in par. 4) congrueert overigens niet exact met onze slaafse nabootsingsleer (die hij vervolgens verderop in par. 4 wel noemt), maar waar het mij om gaat is dat hij naast par. 4 onder de noemers “confusion” en “misappropriation” uitvoerig de verschillende regimes behandelt in de EU (en een enkel land daarbuiten) voor nabootsing van producten die (nodeloos) verwarring scheppen, zonder de stap te maken dat dit allemaal zou zijn geharmoniseerd door Richtlijn 2005/29/EG, terwijl hij de richtlijn wel op verschillende plaatsen noemt. Hij doet zelfs een voorstel voor een “future European Directive on Unfair Competition” met de volgende bepaling over nabootsing:

“The imitation of products manufactured or marketed by a competing trader can be prohibited for a limited time. When granting such protection, a fair balance between the interests of the producer, the imitator and the interests of the general public must be sought. In particular the following factors should be taken into account: (i) the originality of the product, (ii) the degree of imitation, (iii) the public interest in the creation and provision of the product, (iv) the likelihood that the product would not be produced or marketed under the conditions of free competition”

Wat opvalt is dat een dergelijke *specifiek op harmonisatie van nabootsing* van producten toegesneden bepaling niet te vinden is in de richtlijnbevestigingen waar Simba c.s. (indirect) beroep op doet en die zijn doorgesijpeld in de artt. 6:193a e.v. BW.

Busch geeft hetzelfde aan⁶⁴:

“Der lauterkeitsrechtliche Schutz vor sklavischen Nachahmungen (sog. “unmittelbarere Leistungsschutz”) ist bisher nicht Gegenstand der europäischen Rechtsangleichung (dazu näher Schröder, Der unmittelbare Leistungsschutz, 2010, S. 158 ff). Die in diesem Bereich nach wie vor *erheblichen Unterscheide zwischen den mittgliedstaatlichen Rechtsordnungen* [cursivering A-G] können sich als Binnenmarkthindernisse erweisen. Entsprechende nationale Verbotstatbestände unterliegen daher als produktbezogene Regeln der Kontrolle am Massstab der Grundfreiheiten. In der Vergangenheit hat der

⁶³ Ohly, The Freedom of Imitation and Its Limits – A European Perspective, IIC 2010, 506, een mooi overzichtsartikel van deze Duitse hoogleraar van de stand van zaken voor nabootsing in Europa.

⁶⁴ Busch, Lauterkeitsrecht in Europa: Acquis communautaire, in: Schmidt-Kessel/Schubmehl, Lauterkeitsrecht in Europa, Einde Sammlung von Länderberichten zum Recht gegen unlauteren Wettbewerb, 2011, p. 26-27; dit wordt nader geïllustreerd in dit boek met EU-landrapportages over Duitsland, Engeland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Hongarije.

EuGH derartige Regelungen jedoch eher grosszöglich beurteilt. So wurde etwa ein niederländisches Verbot sklavischer, Verweckslungen hervorrufende Nachahmungen als zulässig angesehen mit der Begründung, es gehe nicht über das über den Rahmen der zwingenden Erfordernisse des Verbraucherschutzes und der Lauterkeit des Handelsverkehrs in Sinnen der *Cassis*-Formel hinaus.⁶⁵

Ook Arnold laat in een recent overzichtsartikel⁶⁶ zien dat er sprake is van diversiteit op het gebied van slaafse nabootsing in de EU (waarbinnen de Engelsen restrictief zijn), terwijl hij in dit artikel ook de Richtlijn OHP bespreekt, maar die *niet* met slaafse nabootsing in verband brengt:

“(...) one key area where English law continues to divide from that of some other EU Member States is in relation to its treatment of slavish (or parasitic) copying. English law adheres to the view that , in the absence of any applicable intellectual property right and in the absence of consumer confusion, there is no reason to regard slavish copying of a competitor’s product as unfair or unlawful. On the contrary, it is beneficial to the consumer. There is little prospect that the common law will change in this respect.”⁶⁷

Ik voeg daar aan toe dat ik Richard Arnold, IE-rechter in de Londense High Court, als collega persoonlijk ken en hem deze vraag (op strikte *no-name* basis vanzelfsprekend) per e-mail kon voorleggen:

“Is there anything under your law indicating that the rules of this Directive, which I’m sure is implemented in your jurisdiction like in ours, have obsoleted the old tort rules of slavish imitation in the sense that it’s now required to use the Directive rules exclusively in judging that issue?”

Ik kreeg daarop van hem dit antwoord (en desgevraagd zijn toestemming dit in de conclusie te vermelden):

⁶⁵ Met in een noot de kanttekening dat Ohly/Sosnitza, 5. Aufl. 2010, §4 Nr. 9 UWG, Rn. 8 betwijfelt of die motivering vanwege de voortgeschreden harmonisering van IE-rechten nog zonder beperking op zo gaan tegenwoordig; ik kom daar op terug bij de restbehandeling van onderdeel II.V.

⁶⁶ Arnold, English Unfair Competition Law, IIC (2013) 44: 63-78, citaat van p. 77.

⁶⁷ In een voetnoot op dit punt staat dit: “Although it is possible that there may be legislation at either EU level following the Hogan Lovells Report on Parasitic Copying for the European Commission MARKT/2010/20/D (23 September 2011) or at domestic level following a study which has been commissioned by the UK Intellectual Property Office from the Intellectual Property Institute.”

“There is nothing in this jurisdiction to suggest that the UCPD pre-empts national law with regard to this question.”

De afkorting UCPD staat voor “Unfair Commercial Practices Directive”.

Ik wijs ten slotte op de door Arnold in zijn artikel genoemde en in opdracht van de Europese Commissie vervaardigde *Study on Trade Secrets and Parasitic Copying (Look-alikes)*⁶⁸ waaruit ik nrs. 11 en 48 citeer:

“11. There is no harmonised system for the prevention of parasitic copying in the European Union and methods of protection available differ between Member States. All Member States offer some form of protection, even though the scope of this protection differs. We believe that the effectiveness of the protection, and in particular in relation to the applicability of the remedies, varies considerably. Appendix 6 of this report summarises the state of the law in each Member State in relation to parasitic copying.

(...)

48. The nature of unfair competition laws vary across the European Union, with some being enacted with the intention of regulating competition between traders and others being focused on the effect on consumers. Taking two examples at opposite ends of this spectrum: Germany and the UK; in Germany, whether a consumer is deceived or confused by the existence of the look-alike product is not relevant since the very fact that the look-alike imitates intentionally the original product is actionable. However, in the UK whether a consumer is confused is of paramount importance, otherwise one of the key elements of the tort of passing off (misrepresentation) is not met. It follows therefore that as long as an imitation does not confuse or mislead the public, it is a perfectly legitimate product in the UK.”

Het rapport maakt expliciet melding van de richtlijn als één van de gehanteerde instrumenten tegen slaafse nabootsing, maar maakt duidelijk dat dit geen harmonisatie heeft gebracht op dit terrein. Verre van dat zelfs. Het is fascinerende lectuur, omdat het leert dat de implementatie van de OHP-richtlijn nogal verschilt in de lidstaten. Zo zijn er lidstaten waar ondernemingen helemaal niet kunnen ageren op grond van door de richtlijn geïmplementeerd recht, maar alleen consumenten (Griekenland,

⁶⁸ MARKT/2010/20/D, Hogan Lovells Final Report on Parasitic Copying for the European Commission, 23 september 2011.

Litouwen, Roemenië). In andere lidstaten kan alleen een publiekrechtelijke autoriteit dat (Bulgarije, Cyprus, Estland, Ierland, Letland, Verenigd Koninkrijk). Het is zelfs zo dat de richtlijn volgens dit rapport eerder bij uitzondering beschermingsverbetering tegen slaafse nabootsing heeft gebracht (par. 108), aangezien de richtlijn vooral wordt gezien als consumentenbeschermingsmaatregel (par. 109). Dat deze richtlijn dwingend de slaafse nabootsingsleer opzij heeft gezet voor producten gericht op consumenten lijkt als je dit palet in ogenschouw neemt een aantal bruggen te ver. Die gedachte is ook nergens in dit rapport te vinden⁶⁹.

2.25 Uit het voorgaande doemt ook het duidelijke beeld op dat in, om maar eens te noemen, Duitsland en Engeland *niet* de richtlijnnormen worden gehanteerd voor de beoordeling van slaafse nabootsing, maar hun eigen (verschillende) al dan niet op specifieke wetgeving gebaseerde stelsels voor slaafse nabootsing. Dat is voor Nederland mijns inziens rechtens niet anders.

2.26 In Duitsland is door het Bundesgerichtshof (BGH) al uitgemaakt dat de normen voor slaafse nabootsing (in Duitsland vallend onder §4 Nr. 9 UWG) en die uit de Richtlijn OHP elkaar niet bijten⁷⁰:

"Die Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken steht einer Anwendung des § 4 Nr. 9 UWG nicht entgegen (vgl. Köhler, GRUR 2009, 445, 447 ff.). Sie bezweckt zwar eine vollständige Angleichung des Rechts der Mitgliedstaaten über unlautere Geschäftspraktiken und lässt in ihrem Anwendungsbereich daher - von ausdrücklich genannten Ausnahmen abgesehen - weder mildere noch strengere nationale Regelungen zu. Sie erfasst jedoch nur unlautere Geschäftspraktiken, die die wirtschaftlichen Interessen von Verbrauchern beeinträchtigen (Art. 1, Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie). Dem entsprechend bezwecken die drei Tatbestände der Richtlinie, die jedenfalls auch den Vertrieb von Produktnachahmungen erfassen (Art. 6 Abs. 1 lit. b [„kommerzielle Herkunft“], Art. 6 Abs. 2 lit. a und Nr. 13 des Anhangs I), ebenso wie die diese Regelungen umsetzenden Bestimmungen des UWG (§ 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 [„betriebliche Herkunft“], § 5 Abs. 2 und Nr. 13 des Anhangs zu § 3 Abs. 3) den Verbraucherschutz. Die Ansprüche aus ergänzendem wettbewerbsrechtlichem Leistungsschutz nach § 4 Nr. 9 lit. a UWG gegen unlauteres Nachahmen eines Erzeugnisses dienen dagegen vorrangig dem Schutz der individuellen Leistung des Herstellers und daneben dem Interesse der Allgemeinheit an

⁶⁹ Par. 109 besluit daarover zo: "(...) any protection in respect of the prevention of parasitic copies as a result of the Directive was at best incidental and in any case not consistently applied across the European Union."

⁷⁰ BGH 28 mei 2009 –I ZR 124/06 –LIKEaBIKE, rov 17.

einem unverfälschten Wettbewerb (BGH, Urt. v. 24.5.2007 - I ZR 104/04, GRUR 2007, 984 Tz. 23 = WRP 2007, 1455 - Gartenliege). Damit liegt die Vorschrift des § 4 Nr. 9 UWG außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie und bleibt von dieser unberührt (vgl. Begründung zum Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, BT-Drucks. 16/10145, S. 17)."

Ik wijs voor een uitputtende uiteenzetting van de verhouding tussen de Duitse slaafse nabootsingsleer en het Unierecht op Köhler in Köhler/Bornkamm, UWG, 32. Aufl. 2014, §4, Rn. 9.16, die nog op drie recentere BGH-uitspraken⁷¹ wijst waarin de coëxistentie van beide stelsels is bevestigd. Köhler wijst er op dat in Duitsland de "rule of reason" hangend aan art. 36 VWEU nog gewoon wordt toegepast in de verhouding met handelsbelemmeringen die optreden door het niet geharmoniseerd zijn van slaafse nabootsing⁷².

2.27 Daarmee is volgens mij de kous af. Er speelt hier geen maximumharmonisatie uit de Richtlijn OHP die in de plaats komt van toetsing aan de slaafse nabootsingsleer in B2B-relaties als in onze zaak aan de orde. Slaafse nabootsing is niet Europees geharmoniseerd, ook niet/al helemaal niet door de Richtlijn OHP voor consumentenproducten. Belangrijke jurisdicties om ons heen als Engeland en Duitsland beoordelen slaafse nabootsing niet exclusief met de OHP-normen. De richtlijnbevestiging van art. 11 lid 1 tweede volzin⁷³ over handhaving maakt dat niet anders. Daarin is alleen verduidelijkt dat een onderneming tegen een concurrent kan optreden met als inzet dat niet wordt voldaan aan de OHP-normen (en zelfs dat wordt niet overal in de EU gedaan, zoals we zagen). Dat betekent niet dat opeens de maximumharmonisatie *buiten het toepassingsgebied* van art. 3 van de richtlijn treedt en overwaait naar B2B-relaties die nog helemaal niet geharmoniseerd zijn. In onze zaak hadden Hasbro c.s. ook

⁷¹ "Die UGP-RL steht daher einer Anwendung des § 4 Nr 9 nicht entgegen (BGH GRUR 2010, 1125 Rn 18 – Femur-Teil; BGH WRP 2012, 1379 Rn 15 – Sandmalkasten; BGH WRP 2013, 1188 Rn 13 – Regalsystem)."

⁷² "Die Regelung in § 4 Nr 9 steht in Einklang mit dem primären Unionsrecht (Art 34, 56 AEUV). So hat der EuGH bereits entschieden, dass nationale Regelungen, die eine sklavische, Verwechslungen hervorrufende Nachahmung eines fremden Erzeugnisses verbieten, mit den Art 34, 36 AEUV (= ex-Art 28, 30 EG) vereinbar sind, weil sie zwingenden Erfordernissen der Lauterkeit des Handelsverkehrs und (im Falle der vermeidbaren Herkunftstäuschung) des Verbraucherschutzes entsprechen (vgl. EuGH Slg 1982, 707 Rn 7 = WRP 1982, 455, 456 – Multi Cable Transit; OLG München GRUR-RR 2004, 85; KurGRUR Int 1998, 771, 781; Keller, FS Erdmann, 2002, 595, 600). – Die Regelung in § 4 Nr 9 steht aber auch in Einklang mit dem sekundären Unionsrecht."

⁷³ "(...) Daartoe behoren wettelijke bepalingen op grond waarvan personen of organisaties die volgens de nationale wetgeving een rechtmatig belang hebben bij het bestrijden van oneerlijke handelspraktijken, met inbegrip van concurrenten:

a) in rechte kunnen optreden tegen die oneerlijke handelspraktijken (...)."

beroep op kunnen doen op schending van OHP-normen door Simba c.s., naast of wie weet in plaats van de slaafse nabootsingsleer, maar dat is niet gebeurd⁷⁴. Het was ook niet nodig. Het onderdeel bepleit dus een onjuiste rechtsopvatting dat de normen uit de richtlijn die van de slaafse nabootsingsleer hier hebben vervangen, althans dat eerst aan die normen zou moeten worden getoetst in een zaak als de onderhavige. Onderdeel II.II – de kernklacht – faalt.

tegengeluiden

2.28 Met het oog op een evenwichtige presentatie plaats ik hier de kanttekening bij dat Geerts⁷⁵ dit anders ziet, maar volgens mij het toepassingsgebied van de richtlijn uit het oog verliest (B2C) en de maximumharmonisatie alleen daar betrekking op kan hebben. Hij betoogt onder meer het volgende:

“En hoe zit het dan met art. 6:162 BW? Is voor dit artikel en de door de Hoge Raad ontwikkelde slaafse nabootsingsleer nog een plaats weggelegd? 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. Dat wordt bevestigd door overweging 6 uit de considerans van de Richtlijn OHP.”

Ik meen dat ik deze argumenten in het voorgaande afdoende heb weerlegd.

⁷⁴ Alleen is blijkens rov. 12.3 in de ogen van het hof in strijd met de twee-conclusieregel bij pleidooi in appel door Simba c.s. aangevoerd dat aan de OHP-normen had moeten worden getoetst in plaats van die uit de slaafse nabootsingsleer, waarover onderdeel II.I handelt, dat hierna aan de orde komt.

⁷⁵ 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, par. 36-46. Hij oppert in voetnoot 21 dat het HvJEU in punt 61 van het Lego-arrest “wellicht een vingerwijzing heeft gegeven dat de bescherming tegen B2C slaafse nabootsing inmiddels inderdaad Europees geharmoniseerd is”. Hij legt niet uit waarom dat zo zou zijn. Vlg. Simba, s.t. 6.31, is dat te halen uit het enkele noemen van het begrip “oneerlijke mededinging”, wat zou impliceren dat het hof zich bevoegd acht en dat er dus sprake is van harmonisatie van slaafse nabootsing op Unieniveau. Dat is een veel te grote stap te ver. Het weegt ook niet op tegen het hiervoor uiteengezette overstelpende bewijs van het tegendeel.

2.29 Ook Verkade⁷⁶ en Visser⁷⁷ denken er zo over. Er is ook nog een kamp dat vindt dat de OHP-regels helemaal niet in B2B relaties kunnen worden ingeroepen (ik denk, met Verkade⁷⁸, Geerts⁷⁹, Geerts en Vollebregt⁸⁰ en Van Eek⁸¹, van wel vanwege de plicht richtlijnconform te interpreteren⁸² en de artt. 8 en 11 van de richtlijn): Steijger⁸³, Kroon & Mastebroek⁸⁴ en Van Boom⁸⁵.

2.30 Een lagere rechter in België⁸⁶ - “stakingsrechter”- heeft op basis van ow. 14 van de considerans van de richtlijn wel aangenomen dat een verwarringwekkend op legoblokjes lijkende horlogeverpakking op grond van OHP-regels kan worden verboden. Simba c.s. halen uit die uitspraak dat hiermee “beslist (is) dat verwarringwekkende slaafse nabootsing onder de OHP-regels valt”, vgl. s.t. onder 6.40. Dat zou kunnen, maar waar het om gaat is dat uit die uitspraak als weergegeven op IEF met Nederlandse vertaling erbij niet te halen valt dat hierin is uitgemaakt dat de OHP-regels *exclusief* dienen te worden toegepast met uitsluiting van andere regels. Dus of dit een echt “tegengeluid” is, weet ik niet.

prejudiciële vragen?

2.31 Ten slotte nog dit hierover. Ik kan dit natuurlijk verkeerd zien, het is een open vraag en hoewel er mijns inziens zeer overtuigende argumenten zijn die pleiten tegen de door onderdeel II.II voorgestane visie (die ook in de laatste vijf jaar al vier keer is bevestigd door het BGH, zonder vragen te stellen), kan het zijn dat Uw Raad het wel opportuun acht om hier in deze zaak al finale duidelijkheid over te krijgen en dan kunnen prejudiciële vragen worden gesteld. Ik bepleit dat bepaald

⁷⁶ A.w., p. 10, 14 en p. 81-83.

⁷⁷ Visser, a.w.

⁷⁸ A.w.

⁷⁹ A.w.

⁸⁰ A.w.

⁸¹ Van Eek, Het Ryanair/PR Aviation arrest: de luchtbrug tussen de OHP-regels en concurrenten, IER 2014/35, p. 235-241.

⁸² Vgl. HR 17 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:88, RvdW 2014/162, IER 2014/48 m.nt. H.M.H. Speyart. (Ryanair/PR Aviation)

⁸³ Steijger, Wetgevingspraktijken onder de lope genomen: een analyse van de implementatie van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, NTER 2007, p. 124-136.

⁸⁴ Kroon en Mastebroek, De richtlijn oneerlijke handelspraktijken en de implementatie daarvan in het BW: mogelijke complicaties in de praktijk, IER 2008/64.

⁸⁵ Van Boom, Inpassing en handhaving van de Wet oneerlijke handelspraktijken, TvC 2008-1.

⁸⁶ Ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, 5 december 2011, (Lego/Ice watch), A.C. 10.479/2010, IEF10750.

niet in dit kort geding (waar het niet verplicht is, zie hiervoor bij de vraag of art. 36 VWEU nog geldt bij gedeeltelijke geharmoniseerd auteursrecht), mede om de volgende pragmatische redenen. De zaak leent zich daar slecht voor. Er is in de door mij bepleite route een overeind blijvende auteursrechtelijke grondslag voor de door de kortgedingrechter opgelegde voorlopige maatregelen en de route naar Luxemburg dient, althans in deze zaak, uiteindelijk alleen een marginaal proceskostenbelang. Dat rechtvaardigt vind ik geen principiële verder debat in dit kort geding over grondslagen met kostbare prejudiciële verwijzing, waarin Hasbro c.s. zouden worden meegetrokken, terwijl het beoogde doel van hun kort geding tegen Simba c.s. in mijn visie al definitief wordt bereikt op auteursrechtelijke grondslag.

2.32 Het stellen van vragen ligt wel weer eerder voor de hand, als Uw Raad al zou besluiten om prejudiciële vragen te stellen over de art. 36 VWEU kwestie in dit kort geding (wat ik evenmin heb bepleit hiervoor); dan brengt de proceseconomie dunkt mij mee dat er ook meteen vragen over de verhouding tussen de Richtlijn OHP en de slaafse nabootsingsleer voor consumentenproducten zouden kunnen worden gesteld.

2.33 Over de inhoud van de exact te stellen vragen hebben partijen zich niet uitgelaten. Dat kan beperkt of uitgebreid. Eigenlijk zouden over alle voor ons recht nieuwe begrippen uit de ingeroepen bepalingen van art. 6:193a e.v. BW vragen moeten worden gesteld in de context van nabootsing van producten door concurrenten. Dat wordt schier ondoenlijk, niet in de laatste plaats, omdat het partijdebat daar niet over is gegaan. Het is denk ik ook niet nodig. Een praktisch hanteerbare vraag zou kunnen zijn of de richtlijn ook in B2B verhoudingen *maximumharmonisatie* heeft beoogd en of juist is dat zodoende de normen uit onze slaafse nabootsingsleer inmiddels zijn vervangen door die uit de richtlijn (en er dus feitelijk sprake is van harmonisatie van nabootsing van producten door deze richtlijn; ik krijg het na het exposé van de stand van zaken van de Europese harmonisatie van nabootsing van producten overigens nauwelijks uit mijn pen). Partijen kunnen zich over de precieze formulering van eventueel te stellen vragen desgewenst nog uitlaten bij Borgersbrief.

onderdeel II.I – art. 25 Rv en twee-conclusieregel

2.34 Nu de kernklacht van onderdeel II.II faalt, kan ik kort zijn over onderdeel II.I. Dat kan in mijn benadering niet tot cassatie leiden, omdat het hof niet van een onjuiste maatstaf voor beoordeling van de onrechtmatige daadsgrondslag is uitgegaan, nu de slaafse nabootsingsleer niet hoeft te wijken voor een toets aan de OHP-normen bij consumentenproducten, zoals we hiervoor zagen. Als ik dat mis heb, dan is terecht geklaagd dat art. 25 Rv met zich brengt dat het hof de juiste maatstaf voor deze beoordeling zelf had moeten bij brengen gegeven het voorliggende feitencomplex en had het hof niet mogen volstaan met een beroep op de twee-conclusieregel in rov. 12.3.

onderdeel II.III: eigen positie My Little Pony op de markt

2.35 Volgens dit naar mijn indruk subsidiair aangevoerde onderdeel is de slaafse nabootsingsleer niet goed toegepast door het hof, omdat niet kenbaar is getoetst of bij My Little Pony sprake is van een eigen positie op de markt⁸⁷, zoals de voorzieningenrechter in rov. 4.8 laatste volzin wel heeft gedaan. In zijn conclusie⁸⁸ voor het Lego/Mega Brands-arrest⁸⁹ geeft A-G Verkade aan wat daar onder moet worden verstaan: het nagebootste product moet “een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben (zonder dat het product nieuw of oorspronkelijk of door de eisende concurrent zelf ontworpen behoeft te zijn)”⁹⁰. Uit een eerder arrest⁹¹ leek evenwel te volgen dat bij bewuste navolging niet onderzocht hoeft te worden of sprake is van onderscheidend vermogen, maar zeker ben ik daar niet van. De kwestie kan denk ik in het midden blijven, want zelfs als uitgangspunt is dat sprake moet zijn van een eigen positie op de markt, dan heeft het hof dat niet miskend, zodat het onderdeel feitelijke grondslag mist.

⁸⁷ Dat is overigens een lagere drempel dan wat Simba c.s. in II.9 aanvoeren, nl. dat sprake moet zijn van zich “aanmerkelijk” onderscheiden.

⁸⁸ A-G Verkade, ECLI:NL:PHR:2009:BJ6999, NJ 2011/302 m.nt. Spoor, onder 4.4.

⁸⁹ HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, BIE 2010/4 met noot Steinhauer, IER 2010/16 met noot Grosheide, NJ 2011/302 m.nt. Spoor.

⁹⁰ Vaste rechtspraak: HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 m.nt. HB onder NJ 1960/415; HR 8 januari 1960, NJ 1960/415 m.nt. HB, (drukabak); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic stapelschalen); HR 25 april 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9326, NJ 1986/531, BIE 1987/16 (VSB/Priem); HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392, BIE 1992/16 (Rummy); HR 2 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO6893, NJ 2004/388, BIE 2005/6 (caravanluifel).

⁹¹ HR 22 november 1974, ECLI:NL:HR:1974:AC5504, NJ 1975/176 m.nt. WLH, (vrijetijdsschoen). In deze zin daarover Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële eigendom 3, nr. 4.4.3.4.2.

2.36 Het hof heeft de maatstaf adequaat weergegeven en was niet gehouden nader in te gaan op de hier bedoelde subregel. Op grond van de feitenweergave onder 2 (met name onder ii, in deze conclusie hiervoor weergegeven in 1.1): sinds begin jaren tachtig op de markt en wereldwijd verkocht, kon het hof deze eigen positie al aannemen in kort geding en in grief II is niet op het vereiste van een eigen positie op de markt ingegaan, maar aangegeven dat in het vonnis de juiste maatstaf is aangelegd. Het debat in appel is er verder ook niet over gegaan (en in eerste aanleg was dat evenmin een issue). Binnen het leerstuk van de slaafse nabootsing heeft de hier bedoelde subregel betekenis in gevallen, waarin weliswaar sprake is van een grote gelijkenis, maar door de geringe bekendheid van het nagebootste object er geen verwarring te verwachten valt bij het relevante publiek. Dat leest niet op onze zaak. Het hof heeft de subregel niet miskend en was niet gehouden zijn oordeel op dit punt in kort geding nader te motiveren dan het heeft gedaan. Het onderdeel faalt.

onderdelen II.IV (2x): klachten over de slaafse nabootsingstoets

2.37 Onderdeel II.IV1 bouwt hierop voort met de klacht dat voor zover het hof geacht moet worden deze eigen positie op de markt te hebben afgeleid uit zijn oordeel dat My Little Pony als auteursrechtelijk werk kwalificeert, dat dan is miskend dat dit onderscheiden maatstaven zijn en de werkdrempel lager is dan die van eigen positie op de markt. En als het hof het nog ergens anders vandaan heeft, dan is dat niet begrijpelijk, aldus de motiveringsklacht, waarbij essentiële stellingen zouden zijn miskend. Ook deze klachten missen feitelijke grondslag. Het hof kon de eigen positie op de markt in dit kort geding aannemen zoals gedaan, zo zagen we bij het vorige onderdeel en het hof heeft dat niet uit zijn auteursrechtelijk deel gevist, dat en evenmin van elders geplukt, geen toetsen verward en was niet gehouden dat nader te motiveren, zodat ook geen essentiële stellingen zijn gepasseerd.

2.38 Onderdeel II.IV2 richt zich tegen rov. 12.4 met de klacht dat de vormgevingsruimte beperkt is en Simba c.s. gemotiveerd hebben aangegeven dat zij waar mogelijk zijn afgeweken, zonder aan de deugdelijkheid afbreuk te doen, waarop niet kenbaar is gerespondeerd door het hof. Als rov. 12.4 zo moet worden gelezen dat deze stellingen niet voldoende opwegen, dan is volgens dat volgens de klacht rechtens onjuist of onvoldoende gemotiveerd. Deze klacht slaagt ook niet, mist eveneens

feitelijke grondslag. Ik laat dan nog terzijde dat het leerstuk van de hypothetisch feitelijke grondslag niet bedoeld is voor juridische gevolgtrekkingen en dat is wat hier in onderdeel II.IV2a lijkt te gebeuren. In feite nodigt deze uit tot een herbeoordeling van de slaafse nabootsingstoets, hetgeen de cassatieperken te buiten gaat. Het feitelijke oordeel daarover was aan het hof, is in kort geding afdoende gemotiveerd en daarop ketsen deze klachten af.

onderdeel II.V revisited

2.39 Ik zou na de behandeling van de kernklacht van onderdeel II.II nog terugkomen op onderdeel II.V, gericht tegen rov. 12.6, hiervoor geciteerd in 2.2. We kunnen nu concluderen dat de klacht dat de “rule of reason” voor art. 36 VWEU niet geldt voor slaafse nabootsing, faalt. Het is duidelijk dat slaafse nabootsing niet is geharmoniseerd in de EU. De daaruit voortvloeiende botsing met het vrij verkeer van goederen kan volgens het IDG/Beele-arrest⁹² gerechtvaardigd zijn wegens onder meer “eerlijkheid van handelstransacties”:

“5) Uit het dossier blijkt dat de regel van Nederlands recht, waarnaar in de vraag wordt verwezen, evenals overigens de bescherming tegen slaafse nabootsing in het recht van de meeste andere Lid-Staten, hoofdzakelijk door de rechtspraak is ontwikkeld. *Zoals de Commissie heeft opgemerkt, zijn op communautair vlak tot nu toe geen pogingen gedaan de nationale regelingen ter zake van slaafse nabootsing te harmoniseren. Daarom dient het onderzoek of die bescherming zich verdraagt met de verdragsregels betreffende het vrije goederenverkeer, zich te beperken tot de wijze waarop, volgens de beschrijving in het verwijzingsarrest van het Hof, die bescherming in het Nederlandse recht wordt geëffectueerd.*

(...)

7) Een dergelijk verbod vormt een belemmering voor het vrije goederenverkeer tussen de Lid-Staten, dat in beginsel wordt beheerst door art. 30 dat alle maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve invoerbepalingen verbiedt. Het Hof heeft evenwel herhaaldelijk overwogen (o.m. in de arresten van 20 febr. 1979, zaak 120/78, 'Cassis de Dijon', Jurispr. 1979, blz. 649, en 17 juni 1981, zaak 113/80, Commissie/Ierland, Jurispr. 1981, nog niet gepubliceerd), dat *bij gebreke van een gemeenschappelijke regeling* voor de productie en verhandeling van producten, belemmeringen van het intracommunautaire

⁹² HvJEG 2 maart 1982, zaak 6/81, zie <http://curia.europa.eu>, NJ 1983/ 212, AA 1983, p. 254 met noot Cohen Jehoram, BIE 1982/86 m.nt. Verkade. Zie ook Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, Industriële Eigendom 3, 4.6.3.

handelsverkeer als gevolg van dispariteiten van de nationale regelingen moeten worden aanvaard, voor zover een dergelijke regeling zonder onderscheid van toepassing is op nationale en ingevoerde produkten en haar rechtvaardiging vindt in de *noodzaak te voldoen aan dwingende eisen onder meer verband houdend met de bescherming van de consumenten en de eerlijkheid van de handelstransacties*. Onderzocht moet dus worden of de bescherming tegen nabootsing, op de wijze als in het verwijzingsarrest beschreven, aan deze voorwaarden voldoet.”[cursivering A-G].

“Eerlijkheid van handelstransacties” is een ruim begrip, of open norm zo men wil, Hasbro c.s. noemen het: ongeoorloofde mededinging (s.t. 10.6) en daar zijn die van de slaafse nabootsingsleer in te passen. We zagen dat al eerder bij de behandeling van onderdeel II.II (overigens niet in de zin als door dat onderdeel bepleit, voor alle duidelijkheid). Het arrest heeft de strekking dat er ruimte moet zijn op grond van in de rechtspraak van de lidstaten ontwikkelde bescherming tegen nodeloze verwarring op grond van zorgvuldigheidsnormen de handel tussen de lidstaten te beperken. Het hof heeft zich begrijpelijkerwijs op dit arrest georiënteerd en was in kort geding niet gehouden nader in te gaan op de stellingen waar het onderdeel aandacht voor vraagt. Hiervoor gaf ik 2.26 onder verwijzing naar Köhler/Bornkamm aan dat in Duitsland de “rule of reason” ook nog steeds wordt toegepast voor precies dit soort gevallen. Bij gebreke van harmonisatie van slaafse nabootsing in de EU is er geen reden te veronderstellen dat IDG/Beele wellicht achterhaald zou zijn, zoals Ohly wel heeft gesuggereerd (vgl. hiervoor in voetnoot 64); dat geldt misschien wel voor de “rule of reason” grondslag van *consumentenbescherming* uit IDG/Beele, maar niet voor de poot “*oneerlijke handelstransacties*” in B2B-relaties. Nog steeds staat overeind dat *op communautair vlak tot nu toe geen pogingen [zijn] gedaan de nationale regelingen ter zake van slaafse nabootsing te harmoniseren*. Ik acht het stellen van prejudiciële vragen hierover overbodig (daargelaten dat dezelfde pragmatische bezwaren als hiervoor geformuleerd ook hier opgeld doen en deze *side issue* dat mijns inziens niet rechtvaardigt), het is een acte éclairé. Ook dit onderdeel faalt. Indien Uw Raad hier niettemin zekerheid over wenst, dan dient als prejudiciële vraag gesteld te worden of IDG/Beele nog houdt in deze tijd in de context van nog steeds niet geharmoniseerde slaafse nabootsing.

proceskosten

2.40 Partijen werpen bij re- en dupliek in cassatie verschillende vragen op met betrekking tot de proceskostenveroordeling van 1019h Rv. In brede zin heb ik daar aandacht aan besteed in mijn conclusie van 21 november 2014 in de zaak met rolnr. 10/02162 (Leidseplein Beheer c.s./Red Bull c.s.)⁹³, vgl. m.n. 4.1 e.v., i.h.b. 4.5 e.v. Ik verwijs daar korthedshalve naar. Inmiddels zijn verschillende sets IE-indicatie tarieven gepubliceerd voor de hoger beroepsinstantie en voor cassatie⁹⁴. Deze zijn nog niet van kracht en (dus) niet toepasselijk op de onderhavige zaak. Ervan uitgaand dat het tot nu toe in de rechtspraak vastgelegde systeem van redelijke en evenredige proceskosten toepasselijk is, is in confesso dat art. 1019h Rv alleen de auteursrechtelijke grondslag raakt. Het liquidatie tarief geldt voor de kosten gemoeid met de behandeling van slaafse nabootsing.

2.41 Simba c.s.' algemene, niet nader geduide klacht dat de opgevoerde kosten van Hasbro c.s. niet redelijk en evenredig zijn en de billijkheid zich tegen toewijzing daarvan verzet, voldoet niet aan de aan zo'n verweer te stellen motiveringseisen. Wel lijkt mij een terecht punt dat geen onderscheid wordt gemaakt in de specificatie van Hasbro c.s. tussen werkzaamheden voor het principaal en incidenteel beroep. Ook kan kloppen dat per abuis een post "resterende uren re- en dupliek" van € 4.144,- is dubbelgeteld, zoals Simba c.s. bij repliek in cassatie onder 11 aanvoeren. Eveneens acht ik het bezwaar gegrond dat niet aannemelijk is dat 75% van de werkzaamheden zouden zijn besteed aan de IE-grondslag en 25% aan de onrechtmatige daadgrondslag, nu de soortelijke gewichten van deze grootheden in deze zaak naar mij voorkomt niet verschillend zijn, zodat een 50%-verdeling eerder in de rede ligt. Er zal moeten worden geschat welk percentage van de opgevoerde werkzaamheden binnen de IE-poot zijn gemoeid met het incidentele cassatieberoep; de bij repliek in cassatie voorgestelde 25% van de IE-poot voor het incidenteel beroep lijkt mij redelijk. Is dat niet goed mogelijk in de optiek van Uw Raad, dan resteert een kostenveroordeling volgens het liquidatie tarief. Een nadere motivering bij Borgersbrief is tardief, omdat de wederpartij daar niet meer op kan reageren.

⁹³ Inmiddels gepubliceerd op de IE-blogs www.boek9.nl en www.ieforum.nl.

⁹⁴ <http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-civiel-recht/Documents/Indicatie-tarieven-in-IE-zaken-gerechtshoven-1-1-2015.pdf>
<http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Hoge-Raad/Regels%20en%20procedures/Documents/Indicatie-tarieven-2015.pdf>

2.42 Bij repliek in cassatie onder 12 en 13 voeren Simba c.s. aan dat kosten van niet tot de cassatiebalie toegelaten advocaten (in het geval van Hasbro c.s. is dat mr. Van Engelen) niet voor vergoeding in aanmerking zouden moeten komen. Dat lijkt mij niet. Zoals ik in mijn genoemde conclusie in de Red Bull zaak onder 4.9 en 4.10 heb aangegeven, volgt volgens mij uit het Bayer/Realchemie-arrest⁹⁵ dat de aard van een IE-zaak en daarvoor onder omstandigheden vereiste specialistische kennis aanleiding kan geven om betrokkenheid van feitelijke instantie advocaten naast cassatieadvocaten te rechtvaardigen, zodat vergoeding van beider kosten op de voet van art. 1019h Rv kan zijn aangewezen. Het verweer daartegen dient voldoende (concreet) gemotiveerd te zijn om dit anders te maken. Daarvan is hier geen sprake. Daarbij wees ik in 4.10 van die conclusie op het volgende. Een schriftelijke toelichting in cassatie wordt aangemerkt als een pro forma pleidooi. Volgens art. 408a lid 5 Rv wordt voor de mogelijkheid dat een niet-cassatieadvocaat een schriftelijke toelichting geeft, een schriftelijke toelichting gelijkgesteld met een pleidooi bij de Hoge Raad, terwijl art. 417 Rv bepaalt dat ook niet-cassatieadvocaten bij de Hoge Raad kunnen pleiten. In zo'n geval komen de kosten gemaakt voor het opstellen van de pleitnota en de uren gemoeid met het voeren van het pleidooi naar mij voorkomt⁹⁶ voor vergoeding op de voet van art. 1019h Rv in aanmerking, voor zover die aan de daaraan te stellen voorwaarden voldoen, waaronder de dubbele redelijkheidstoets en de (tijdige) specificatievereisten. Door de gelijkstelling uit art. 408a lid 5 Rv is dat met schriftelijke toelichtingen door niet-cassatieadvocaten niet anders. Dit verweer van Simba c.s. moet volgens mij dus worden verworpen, omdat het niet strookt met het stelsel van de wet.

2.43 Omdat niet zeker is dat de uitkomst in cassatie is zoals in deze conclusie voorgesteld, ook een enkel woord over de bezwaren van Hasbro c.s. tegen de door Simba c.s. gemaakte specificaties. Zij maken bezwaar tegen de door Simba c.s. in hun verantwoording gekozen verdeelsleutel van 50%. Mij komt dat als hiervoor gezegd niet ongerijmd voor. Ook de klacht van Hasbro c.s. dat het uurtarief van één van de advocaten van de wederpartijen te hoog is en zou moeten worden gematigd tot het hoogste uurtarief van de advocaten aan hun zijde, past, zonder nadere uiteenzetting, die ontbreekt, niet in de mal van de aan de dubbele redelijkheidstoets te stellen motiveringseisen, zodat ook dat bezwaar moet verworpen.

⁹⁵ HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX7456, NJ 2013/25.

⁹⁶ Hoewel art. 417 Rv aangeeft dat niet cassatie-advocaten kunnen pleiten "zonder dat de daaruit ontstane vermeerdering van kosten in de uitspraak over de kosten begrepen is." Dat lijkt mij een typische bepaling uit het tijdperk van het inmiddels afgeschafte procuraat en het ademt de geur van het liquidatietarief: pleidooi: x punten en bij twee advocaten niet: 2x punten, moet zijn bedoeld. Rechtspraak hierover is niet te vinden. Art. 1019h Rv kan dit op scherp zetten, maar als deze bepaling uit art. 417 Rv geen min of meer dode letter zou zijn, zou de Realchemie/Bayer-leer van Uw Raad (uit de aard van de zaak kan betrokkenheid van advocaten uit feitelijke instanties naast cassatieadvocaten te rechtvaardigen zijn) daar niet mee te rijmen zijn – en dat bepleit ik niet.

3. Conclusie

Ik concludeer tot verwerping van het principale beroep.

De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,



Advocaat-Generaal