

P.G.F.A. Geerts, Noot onder Rechtbank Amsterdam 12 april 2017 (Proplamp/IKEA); eerder gepubliceerd in IER 2017/40.

1. In de onderhavige vormgevingszaak heeft eiseres uitsluitend een op art. 6:162 BW gebaseerde slaafse-nabootsingsvordering ingesteld. Eiseres heeft bewust geen beroep gedaan op het auteursrecht omdat een eventuele proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv te grote financiële gevolgen zou hebben (r.o. 3.2). In zijn AA-noot onder het *United Video Properties/Telenet*-arrest van het HvJ EU schrijft Visser over dit ‘veroordelingsrisico’ in IE-zaken het volgende:

“Het risico om als eisende partij in de volledige kosten van de wederpartij te worden veroordeeld is steeds aanwezig. Partijen die het risico niet aandurven of aankunnen zouden ervan afzien naar de rechter te stappen. Dat is nu juist niet de bedoeling van de Handhavingsrichtlijn. In de literatuur is er daarom op gewezen dat de Nederlandse omzetting vermoedelijk zijn doel voorbij is geschoten”.¹

2. Dit interessante punt laat ik in deze noot verder rusten en verwijs naar de hierboven genoemde noot van Visser en de daar genoemde overige literatuur. In het onderstaande staat centraal (de afwijzing van) de actie tegen nodeloze verwarring.

3. Uit het vonnis blijkt dat de rechtbank terughoudendheid betracht bij het toepassen van het slaafse-nabootsingsleerstuk. In r.o. 4.5 en 4.6 lezen wij waarom dat zo is. Kort samengevat:

- het beginsel van vrijheid van handel, bedrijf en creatie staat voorop;
- na het *Hyster Karry Krane*-arrest van de Hoge Raad zijn ontwerpers (makers) vele helpende handen toegestoken door de wetgever en de rechter.² Rechthebbenden staat inmiddels een keur aan intellectuele eigendomsrechten en hieraan verbonden handhavingsmaatregelen ter beschikking;
- hieruit volgt dat de rechter de norm wat onbetamelijk is inzake slaafse nabootsing, terughoudend dient in te vullen;
- daarom biedt het slaafse-nabootsingsrecht alleen bescherming tegen *voorzienbare* verwarring; – zou dat namelijk niet het geval zijn dan zou feitelijk een monopoliepositie gecreëerd worden ten aanzien van het uiterlijk van een product door bescherming te bieden die niet wezenlijk anders is dan wanneer een beroep wordt gedaan op schending van een recht van intellectuele eigendom;
- dat betekent in het geval een product is ontwikkeld zonder kennis van het eerdere product (niet is ontleend) er geen sprake kan zijn van nodeloze verwarring.

4. Nu niet is vast komen staan dat Ikea het ontwerp van de Krusning heeft ontleend aan de Proplamp beslist de rechtbank dat geen sprake kan zijn van nodeloze verwarring en dus van slaafse nabootsing (r.o. 4.12).

¹ HvJ EU 28 juli 2016, AA 2017, p. 429.

² HR 26 juni 1953, NJ 1954/90.

5. De motivering van de rechtbank overtuigt mij niet. De rechtbank noemt allerlei arresten van de Hoge Raad om haar beslissing kracht bij te zetten, maar vergeet het belangrijkste arrest te noemen, te weten het *Borsumij/Stenman*-arrest.³ In dat arrest benadrukt ons hoogste rechtscollege dat anders dan de verlening van een absoluut recht door de wetgever, de in de rechtspraak van de Hoge Raad ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing niet een monopoliepositie in het leven roept. Het gaat immers slechts om het verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is. Dientengevolge beperkt deze bescherming de concurrenten niet in hun vrijheid om het product in kwestie te vervaardigen en te verhandelen; zij belet hen enkel daarbij onoorbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen.⁴

6. Dit standpunt van de Hoge Raad is door de Beneluxwetgever vervolgens in 2002 overgenomen toen art. 14 lid 8 (oud) BTMW is afgeschaft. De Beneluxwetgever overweegt zelfs uitdrukkelijk dat het modellenrecht en het slaafse-nabootsingsrecht elkaar niet uitsluiten, maar elkaar op nuttige wijze aanvullen.⁵ Verder blijkt uit de nadien in werking getreden Europese modellenwetgeving (art. 96 GModVo en art. 16 ModRI) dat die wetgeving geen strobreed in de weg legt aan de op het nationale recht gebaseerde ongeoorloofde mededingingsvorderingen.⁶ Hetgeen de Hoge Raad in zijn recente *Allround/Simstars*-arrest mijns inziens heeft bevestigd.⁷

7. Kortom: er is geen enkele reden voor de rechter om de norm wat onbetamelijk is inzake slaafse nabootsing, terughoudend in te vullen. Sterker nog: indien de rechter daartoe wordt geroepen moet hij het nodeloos/onnodig veroorzaken van verwarringsgevaar gewoon verbieden. Dat is een norm die rechtstreeks voortvloeit uit art. 10bis UvP.

8. Mij is verder ook geen arrest van de Hoge Raad bekend waarin hij beslist heeft dat het slaafse-nabootsingsleerstuk alleen bescherming biedt tegen *voorzienbare* verwarring. De eerlijkheid gebiedt mij echter op te merken dat ik ook geen arrest van de Hoge Raad ken, waarin hij uitdrukkelijk beslist heeft dat voor toewijzing van een actie tegen nodeloze verwarring *geen* sprake hoeft te zijn van ontlening. Dat punt is ook niet in het recente *Allround/Simstars*-arrest ter sprake gekomen. Die vraag hangt dus nog boven de markt.

³ HR 31 mei 1991, *NJ* 1992/391.

⁴ De vrijheid van creatie wordt dus ook niet beperkt: men mag creëren wat men wil, maar door het aanbieden van gelijkende producten mag geen verwarring worden veroorzaakt.

⁵ GC bij het Protocol 2002, p. 24.

⁶ Zie uitvoerig over deze kwestie mijn *Over fietsmandjes, My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes voor honden*, ook bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, in: A.M.E. Verschuur, P.G.F.A. Geerts & R.C.K. van Oerle (red.), *gIElen, een bekend begrip*, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 59-74.

⁷ HR 19 mei 2017, *IER* 2017/39.

9. Gielen heeft verdedigd dat de actie tegen nodeloze verwarring ook mogelijk is wanneer er geen sprake is geweest van ontlening.⁸ Daar is ook veel voor te zeggen omdat de op art. 6:162 BW gebaseerde bescherming tegen nodeloze verwarring (zoals blijkt uit het recente *All-round/Simstars*-arrest) veel raakvlakken heeft met het merkenrecht, waar ook niet wordt gewerkt met het ontleningsvereiste.

10. Bovendien is het zo dat het slaafse-nabootsingsrecht primair bescherming biedt tegen het te koop aanbieden/verhandelen van verwarring wekkende producten en niet zo zeer tegen het produceren van die producten.⁹ De vraag rijst dan hoe het zit als de nabootsende partij niet dezelfde persoon is als de partij die de producten aanbiedt. Gaat die laatste dan altijd vrijuit omdat zij niet degene is geweest die heeft ontleend? Dat lijkt mij onaanvaardbaar, omdat de aanbieder/verkoper van de producten nu juist degene is die verwarring wekt. En als dat inderdaad het geval is, hoe moet de eisende partij dan aannemelijk maken dat die (buitenlandse) producent/leverancier (die zij in negen van de tien gevallen waarschijnlijk niet kent), aan haar product met een eigen gezicht op de Nederlandse markt heeft ontleend? Dat leidt tot allerlei ingewikkelde bewijsproblemen.

11. Nu kunnen die bewijsproblemen denk ik vrij gemakkelijk worden opgelost door in het ‘beschermen tegen nodeloos verwarringsgevaar-leerstuk’ met dezelfde regel te werken die de Hoge Raad in het *Barbiepop*-arrest voor het auteursrecht heeft ontwikkeld: bij een opvallende overeenstemming tussen het product met een eigen gezicht en het vermeende inbreukmakende product, kan de rechter (op basis van art. 150 Rv) beslissen dat het vermoeden bestaat dat het laatste de vrucht is van (bewuste of onbewuste) ontlening.¹⁰ Een regel die het HvJ EU inmiddels ook heeft aangenomen in/gepropageerd heeft voor het NIG-recht.¹¹

12. Voor zover ik dat op dit moment goed kan overzien, lijkt geconcludeerd te kunnen worden dat de introductie/toepassing van de *Barbiepop*-regel in het slaafse-nabootsingsrecht de grootste (bewijs)problemen oplost. Het zou dus best eens zo kunnen zijn dat het praktisch belang van de ontleningsstrijdvraag niet zo groot is als die ogenschijnlijk lijkt. De *Barbiepop*-regel is immers een strenge bewijsregel: het tegenbewijs zal veelal zeer moeilijk te leveren zijn.¹² Gedaagde moet bijzondere omstandigheden bewijzen waaruit kan volgen dat ondanks de overeenstemming tussen het werk van eiser en het voortbrengsel van gedaagde, het voort-

⁸ Ch. Gielen, Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging, in: *Een eigen, oorspronkelijk karakter* (DeLex: Amsterdam 2007), p. 99 en 103. Zie ook Gielen/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2017, nr. 723.

⁹ Dit laat ook maar weer eens zien dat de term slaafse nabootsing of navolging tot misverstanden kan leiden en het zuiverder is om te spreken over de bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar; Ch. Gielen, Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging, in: *Een eigen, oorspronkelijk karakter* (DeLex: Amsterdam 2007), p. 99-100.

¹⁰ HR 21 februari 1992, *NJ* 1993/164, m.nt. Spoor, *AA* 1993, 295 m.nt. H. Cohen Jehoram, *IER* 1992, 89, m.nt. Quaadvlieg, *AMI* 1993, 7, m.nt. Gerbrandy (*Barbiepop*); HR 18 februari 2000, *NJ* 2000/309 (*Shoppingspel*) en HR 29 november 2002, *NJ* 2003/17, *AMI* 2003, 15, m.nt. Visser (*Una Voce Particolare*).

¹¹ HvJ EU 13 februari 2014, *IER* 2014/49, p. 326, m.nt. Geerts (*Gautzsch/Duna*).

¹² Zie voor het auteursrecht J.H. Spoor, D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, *Auteursrecht*, Deventer 2005, Kluwer, nr. 4.10.

brengsel van gedaagde een zelfstandige schepping is die niet de vrucht is van (onbewuste) ontlening.

13. Verschil in uitkomst is er dan met name in die gevallen waarin de vermeende nabootser kan aantonen dat de beweerdelijke nabootsing reeds ontworpen was voordat het beweerdelijk nagebootste product naar buiten was gebracht. Indien de nabootsing verwarringsgevaar veroorzaakt dan is er alleen sprake van inbreuk indien de ontleningsleer niet toegepast hoeft te worden.

14. Nu zullen de gevallen waarin de vermeende nabootser kan aantonen dat de beweerdelijke nabootsing reeds ontworpen was voordat het beweerdelijk nagebootste product naar buiten was gebracht, vrij zeldzaam zijn en vandaar dat het praktisch belang van de ontleningsstrijdvraag waarschijnlijk niet zo groot is. Het aardige is nu dat uit r.o. 4.11 afgeleid kan worden dat zich in de onderhavige zaak zo'n zeldzaam geval heeft voorgedaan: Ikea (heeft volgens de rechtbank) aangetoond dat zij het ontwerp van de Krusning al klaar had voordat de Proplamp op de Nederlandse markt is geïntroduceerd. Of de rechtbank haar beslissing (bewust of onbewust) gebaseerd heeft op de *Barbiepop*-regel wordt uit het vonnis niet duidelijk. Dat vind ik jammer, maar indien dat niet het geval mocht zijn dan strookt de uitkomst daar – zo lijkt het – wel mee.¹³

15. Wat ook jammer is, is dat in deze zaak geen hoger beroep is ingesteld. Was dat wel het geval geweest dan had het hof Amsterdam zijn licht over deze kwestie kunnen laten schijnen. Hoe dat ook zij, uiteindelijk zal de Hoge Raad duidelijkheid moeten verschaffen.¹⁴ In de tussentijd is het een geruststellende gedachte dat het praktisch belang van de ontleningsstrijdvraag waarschijnlijk niet zo groot is. Eiseres heeft daar helaas niet veel aan. Zij heeft de zaak verloren. Een geruststellende gedachte voor haar is echter wel dat zij er goed aan gedaan heeft om geen beroep te doen op haar auteursrecht. Het ontleningsvereiste geldt immers ook in het auteursrecht.¹⁵ Die vordering zou dus eveneens afgewezen zijn, waardoor eiseres op de voet van art. 1019h Rv in de proceskosten zou zijn veroordeeld.

¹³ Ik schrijf zo lijkt het, omdat het voor mij als buitenstaander erg lastig is om te beoordelen of Ikea ook daadwerkelijk aan de strenge bewijsregels heeft voldaan. Anders dan bijvoorbeeld in de *Shopingspel*-zaak heeft Ikea kennelijk met gedateerde (ontwerp)tekeningen weten te bewijzen dat de Krusning al ontworpen was voordat de Proplamp bekend kon zijn. Zoals gezegd kan ik daar verder inhoudelijk weinig over zeggen en spreek ik slechts de hoop uit dat de rechtbank met 'haar wat negatieve blik' op het slaafse nabootsings-leerstuk, de bewijslat niet te laag heeft gelegd.

¹⁴ Tenzij het wekken van nodeloze verwarring als een oneerlijke handelspraktijk gezien kan worden. Is dat het geval dan is zal het HvJ EU die duidelijkheid dienen te verschaffen. Weliswaar heeft de Hoge Raad in het *Simba/Hasbro*-arrest (17 april 2015, *NJ* 2015/291, m.nt. Verkade, *IER* 2015/57, m.nt. Geerts) beslist dat het wekken van nodeloze verwarring geen oneerlijke handelspraktijk is, maar het is het HvJ EU dat op dit punt het laatste woord heeft.

¹⁵ Het ontleningsvereiste geldt niet voor het ingeschreven modelrecht. Dit laat dus maar weer eens zien dat het ingeschreven modelrecht ten opzichte van andere beschermingsregimes belangrijke voordelen heeft. Helaas wordt dat in de praktijk nogal eens over het hoofd gezien. Zie in dit verband ook mijn opmerkingen naar aanleiding van de *Basil/Burgers*-zaak in *IER* 2016/35.

16. Tot slot nog dit. Volgens de rechtbank gaat Ikea vrij uit omdat zij heeft aangetoond dat zij niet heeft ontleend: Ikea is geen nabootser en eiseres moet haar lampen op de Nederlandse markt dulden. Wanneer in het slaafse-nabootsingsrecht inderdaad met het ontleningsvereiste gewerkt zou moeten worden, dan zou ik ervoor willen pleiten dat derden die (net zoals Ikea) op de Proplamp gelijkende lampen op de markt brengen, maar anders dan Ikea niet kunnen bewijzen dat zij hun lamp zelfstandig hebben ontworpen, door eiseres wel van de Nederlandse markt geweerd kunnen worden. Eiseres hoeft die nabootsers die verwarring veroorzaken niet te dulden. Ikea – die ik in dit verband zou willen vergelijken met de voorgebruiker uit het modellenrecht (art. 3.20 BVIE) – kan op grond van het slaafse-nabootsingsrecht tegen deze derden niet optreden. Ikea heeft immers niet het eigen gezicht op de markt dat eiseres wel heeft omdat zij als eerste de (Prop)lamp in Nederland heeft verhandeld.¹⁶ Weliswaar moet eiseres de lampen van Ikea op de Nederlandse markt dulden, maar zij verliest daardoor wat mij betreft niet haar eigen gezicht op die markt. Ik verwijs in dit verband naar r.o. 3.4.3 uit het *Allround/Simstars*-arrest van de Hoge Raad waar is beslist dat voor het behoud van het eigen gezicht op de markt van de partij die het product op de markt brengt (onder omstandigheden) kan worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om *slaafse nabootsingen* van het product van de markt te weren. Nu de lampen van Ikea geen slaafse nabootsingen zijn, tasten zij het eigen gezicht van de lamp van eiseres ook niet aan.

17. Kortom: het vonnis roept veel ingewikkelde vragen op. Vragen die niet rijzen wanneer men (zoals Gielen en ondergetekende) aanneemt dat in het slaafse-nabootsingsrecht ontlening geen vereiste is.

¹⁶ Ik laat hierbij eventueel geldende auteursrechtelijke aanspraken van Ikea buiten beschouwing.