

**Hoge Raad 19 mei 2017, [ECLI:NL:HR:2017:938](#)
[IEPT20170519, HR, All Round v Simstars](#)**

(All Round / Simstars – slaafse nabootsing Mi Moneda sieraden)

Mrs. E.J. Numann, G. Snijders, M.V. Polak, T.H. Tanja-van den Broek en M.J. Kroeze

All Round Company Support B.V., gevestigd te Veldhoven, eiseres tot cassatie

Advocaat: mr. A.M. van Aerde

tegen

Simstars International B.V., gevestigd te Vught, verweerster in cassatie

Advocaten: mr. T. Cohen Jehoram en mr. V. Rörsch

Samenvatting

Artikel 6:162 BW

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. Dit beginsel lijdt uitzondering 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. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen.

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

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

Het eigen gezicht van een product kan afnemen, en zelfs verdwijnen (‘verwateren’) naarmate meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Voor zover het gaat om slaafse nabootsingen van het product kan van de partij die dit product op de markt brengt, onder omstandigheden dan ook worden gevergd dat zij zich de nodige inspanningen getroost om deze nabootsingen van de markt te weren, teneinde haar product het eigen gezicht op de markt te doen behouden. Het hangt van de omstandigheden van het geval af welke mate van inspanning van de

betrokken partij kan worden gevergd. Evenwel kan over het algemeen niet van deze partij worden verlangd dat zij alle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen tegelijk en zonder onderscheid aanpakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel.

Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop ('post sale') zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten.

Er bestaat voorts geen aanleiding om onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring betrekking heeft op de producten zelf ('directe verwarring'), dan wel op hun herkomst ('indirecte verwarring'). Immers, zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden.

Hoge Raad

(...)

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) All Round brengt sinds 2009 onder de naam 'Mi Moneda' een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit een hanger in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten of schijven. De hanger (hierna: Mi Moneda-hanger) bestaat uit twee door een scharnier verbonden delen en kan worden geopend om er een verwisselbare munt of schijf in te plaatsen.

(ii) Simstars brengt sinds februari 2012 onder de merknaam 'Nikki Lissoni' een sieradenlijn voor vrouwen op de Nederlandse markt, die bestaat uit soortgelijke hangers in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) in drie maatvoeringen en daarvoor geschikte munten of schijven. De hanger (hierna: Nikki Lissoni-hanger) bestaat eveneens uit twee door een scharnier verbonden delen en kan ook worden geopend om er een verwisselbare munt of schijf in te plaatsen.

(iii) De Mi Moneda-hanger en de Nikki Lissoni-hanger zien eruit als volgt, waarbij de Mi Moneda-hanger in de eerste afbeelding links en in de tweede afbeelding boven is afgebeeld, en de Nikki Lissoni-hanger rechts, respectievelijk onder:



(iv) All Round heeft Simstars gesommeerd om de verhandeling van de Nikki Lissoni-hangers per direct te staken, aangezien deze hangers onrechtmatige slaafse nabootsing zouden zijn van de Mi Moneda-hanger. Simstars heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

3.2.1 In dit geding vordert All Round onder meer een bevel tot staking van iedere slaafse nabootsing van de Mi Moneda-hanger, met nevenvorderingen. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen.

3.2.2 Het hof heeft de vonnissen van de rechtbank bekrachtigd. Het heeft zijn oordeel gebaseerd op twee zelfstandig dragende gronden, te weten (i) dat All Round niet heeft aangetoond dat de Mi Moneda-hanger een eigen gezicht had op de markt toen Simstars de Nikki Lissoni-hanger in 2012 op de markt bracht (rov. 4.6-4.8), en (ii) dat Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermijding van verwarring andere keuzes te maken (rov. 4.9-4.10). Het hof heeft daartoe onder meer overwogen:

“4.6 (...) Het betoog van All Round kan in zoverre worden gevolgd dat bij het bepalen van de eigen plaats van de “Mi Moneda” hanger op de markt, de op de markt aanwezige producten van anderen dan die van Simstars die moeten worden beschouwd als onrechtmatige, slaafse nabootsing van de “Mi Moneda” hanger niet tot het zogenaamde “Umfeld” dienen te worden gerekend. De slaafse nabootsing van dergelijke producten van derden behoeft niet te zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en kan aannemelijk worden gemaakt in de procedure tegen de gedaagde. Daarvoor dient de eiser wel te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken dat de producten van deze derden (...) moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsing van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsing te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. All Round heeft noch voldaan aan de eerste voorwaarde, noch aan de tweede. Haar uitwerking van de stelling dat de genoemde hangers slaafse nabootsing zijn, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch te summier. Wat betreft de tegen de eventuele slaafse nabootsing genomen acties heeft All Round zich er op beroepen dat zij in rechte met succes is opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz B.V. en de auteursrechtinbreuken van Kannai International B.V., maar daarbij ging het niet om de hier bedoelde hangers. All Round heeft voorts betoogd dat zij aan vier ondernemingen een sommatie heeft gestuurd in verband met slaafse nabootsing van haar munten en haar hangers, waarna deze ondernemingen de verhandelingen van de producten hebben gestaakt. Slechts één van deze brieven heeft kennelijk betrekking op een van de hier bedoelde hangers, te weten de Eligio Moneda; voor de overige brieven is dat onduidelijk nu All Round daarover niets heeft gesteld. Deze initiatieven zijn onvoldoende om van de overige vijf (...) producten, die op de markt worden gebracht door ondernemingen die All Round kennelijk nog niet heeft aangeschreven, te kunnen aannemen dat zij als slaafse nabootsing voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing moeten blijven.

(...)

4.8 (...) De door All Round gestelde populariteit van de “Mi Moneda”-hanger onder consumenten en nationale en internationale sterren en in de media en het marktleiderschap van All Round – los van het feit dat deze stellingen na betwisting niet voldoende zijn uitgewerkt – kunnen niet bijdragen aan hetgeen hier wordt getoetst, te weten dat een product zich door zijn uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van de rest van de markt. (...)

4.9 Verder overweegt het hof dat voor zover All Round betoogt dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden geabstraheerd van het opengewerkte verbindingsdeel aan de achterzijde van de hanger, zij daarmee miskent dat het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de in het geding zijnde producten. Die totaalindruk wordt naar het oordeel van het hof onder meer bepaald door het direct opvallende verbindingsdeel aan de achterzijde van de “Mi Moneda”-hanger. Dat dit verbindingsdeel niet zichtbaar is van de voorzijde als de hanger is gevuld met een munt of schijf doet daar niet aan af. De hanger zal immers voorafgaand

aan de aankoop ook worden getoond zonder munt of schijf en wordt ook op het internet zo aangeboden (...). Het verbindingsdeel is ook als de hanger gevuld is zichtbaar aan de achterzijde en is bovendien zichtbaar bij het wisselen van de munt of schijf.

4.10 Ten slotte overweegt het hof mede op basis van zijn eigen waarneming van de hangers dat, ook al zou aan de "Mi Moneda"-hanger voldoende onderscheidend vermogen toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring met de "Nikki Lissoni"-hanger is. De "Mi Moneda"-hanger heeft een opvallend opengewerkt verbindingsdeel aan de achterzijde, terwijl de "Nikki Lissoni"-hanger geen verbindingsdeel aan de achterzijde heeft. Verder scharniert de "Mi Moneda"-hanger aan de onderzijde met een buiten de ring uitstekend scharnier en de "Nikki Lissoni"-hanger aan de bovenzijde met een in de ring geïntegreerd scharnier. Ten slotte heeft de "Mi Moneda"-hanger door de afwerking van het metaal, de gebruikte letters en de vormgeving van het verbindingsdeel een enigszins nostalgische uitstraling, terwijl de "Nikki Lissoni"-hanger een modernere uitstraling heeft. De wel overeenstemmende aspecten (de maatvoering in klein, midden en groot, de drie kleine ringen, waardoor de ketting wordt geleid en de drie verkrijgbare kleuren) wegen niet op tegen de verschillen. Dat betekent dat Simstars heeft voldaan aan haar verplichting om ter vermindering van verwarring andere keuzes te maken dan All Round heeft gemaakt. Aannemelijk is dat de consument die besluit tot aankoop van een hanger, ook als zij minder oplettend is, deze verschillen bij de waarneming van de hanger die zij wil kopen, zal opmerken."

3.3.1 Onderdeel 1 is gericht tegen de rov. 4.6-4.8 en bevat verschillende klachten tegen het oordeel dat de Mi Moneda-hanger geen eigen plaats had op de markt ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger in februari 2012. Het onderdeel stelt onder meer aan de orde: de mate van inspanning die van een eiser gevergd kan worden om slaafse nabootsing van zijn product van de markt te weren teneinde met zijn eigen product onderscheidend te blijven (onderdelen 1.1 en 1.2) en de relevantie van het marktaandeel van het product van eiser in vergelijking met slaafse nabootsing daarvan (onderdelen 1.3 en 1.4), respectievelijk de populariteit of bekendheid van zijn product (onderdeel 1.6).

3.3.2 Onderdeel 2 is gericht tegen het oordeel in de rov. 4.9 en 4.10 van het bestreden arrest dat, indien aan de Mi Moneda-hanger wel voldoende onderscheidend vermogen zou toekomen, er onvoldoende gevaar voor verwarring is met de Nikki Lissoni-hanger. Het onderdeel stelt onder meer aan de orde of het bij de verwarringstoets kan gaan alleen om 'product'-verwarring, of ook om 'herkomst'-verwarring (onderdeel 2.1), of bij de beoordeling van de overeenkomsten en verschillen tussen de producten van eiser, respectievelijk gedaagde, ook betekenis toekomt aan de wijze waarop personen in de omgeving van de kopers van de producten deze waarnemen (zogenoemde 'post-sale confusion') (onderdeel 2.2) en of bij vergelijking van de producten meer gewicht moet worden toegekend aan de punten van overeenstemming, dan aan de verschillen (onderdeel 2.3).

3.3.3 Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

Uitgangspunt

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

verbieden “alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent”.

Eigen gezicht op de markt

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

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

(Nodeloze) verwarring

3.4.4 Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet ([HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, NJ 1992/392 \(Rummikub\)](#)). De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindraken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij hoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop (‘post sale’) zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten.

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

Het middel

3.5.1 Ten aanzien van het vereiste van een 'eigen gezicht op de markt' heeft het hof geoordeeld dat All Round aannemelijk diende te maken dat de door Simstars genoemde producten uit het – ten tijde van het op de markt komen van de Nikki Lissoni-hanger bestaande – 'Umfeld' slaafse nabootsingen van haar Mi Moneda-hanger zijn, alsook dat zij zich voldoende heeft ingespannen de verhandeling op de Nederlandse markt van deze nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodsvorderingen. In het licht van hetgeen hiervoor in 3.4.2 en 3.4.3 is overwogen, geeft dat oordeel geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het oordeel dat All Round aan geen van beide eisen heeft voldaan is in het licht van de gedingstukken niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering. In zoverre falen de onderdelen.

Voor zover de onderdelen 1.1 en 1.2 tot uitgangspunt nemen dat het hof de eis heeft gesteld dat All Round ten aanzien van ieder met de Mi Moneda-hanger vergelijkbaar product aannemelijk diende te maken dat het om een slaafse nabootsing ging en alle nabootsende marktpartijen tegelijk in rechte had moeten betrekken, missen de onderdelen feitelijke grondslag, zodat zij in zoverre niet tot cassatie kunnen leiden. De door het hof gestelde eisen zien immers alleen op de door Simstars aangeduide producten. Verder heeft het hof niet aan All Round tegengeworpen dat zij de desbetreffende partijen niet alle in rechte heeft betrokken.

3.5.2 Ook de onderdelen 1.3, 1.4 en 1.6 zijn ongegrond. Zij miskennen dat populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel op zichzelf niet ertoe kunnen leiden dat een product een eigen gezicht heeft op de markt, in die zin dat het zich wat betreft uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt. De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht. Tegen aantasting van bekendheid van de naam of het merk beoogt het verbod op slaafse nabootsing evenwel geen bescherming te bieden.

(...)

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt All Round in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Simstars begroot op € 856,34 aan verschotten en € 2.200,- voor salaris.

Noot

All Round/Simstars: ruime beoordelingsvrijheid verwarringsgevaar

1. Bijna 64 jaar na *Hyster Karry Krane*¹ nuanceert de Hoge Raad in *All Round/Simstars*² het leerstuk van de slaafse nabootsing. De eiser die laat zien dat zijn product op de relevante markt een 'eigen gezicht' (of: onderscheidend vermogen) inneemt, heeft de nodige ruimte om te onderbouwen dat er een gevaar voor verwarring bestaat en dat dit nodeloos is. Onder verwijzing naar artikel 10bis lid 3 onder 1 van het Verdrag van Parijs beslist de Hoge Raad dat het niet relevant is of sprake is van *directe verwarring* (productverwarring: de consument komt met het verkeerde product thuis) of van *indirecte verwarring* (herkomstverwarring: de consument kan denken dat de producten van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn); er is geen vorm van verwarring op voorhand uitgesloten. De Hoge Raad biedt zo ruimte voor maatwerk en dat is toe te juichen. In de praktijk zal het voor de betrokken partijen onveranderd complex zijn in te schatten of een nabootsing nu wel of niet toelaatbaar moet worden geacht.

¹ [HR 26 juni 1953, *Hyster Karry Krane*](#), NJ 1954, 90 m.nt. Houwing; BIE 1953, p. 113; *Ars Aequi* 1953, p. 10 m.nt. Hijmans van den Berg.

² [HR 19 mei 2017, *All Round/Simstars*](#), ECLI:NL:HR:2017:938. Het arrest is eerder geannoteerd door D.J.G. Visser, *Ars Aequi* 2017, pp. 535-538; P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, IER 2017/39.

Eigen gezicht op de markt

2. Op de partij die wil optreden tegen een slaafse nabootsing (kortweg: eiser) rust de stelplicht en de bewijslast dat zijn product een 'eigen gezicht' op de relevante markt heeft. De Hoge Raad legt uit dat dit betekent dat het product zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (nu ook door de Hoge Raad aangeduid als het 'Umfeld'). De Hoge Raad bepaalt niet nader wat 'gelijksoortige producten' zijn, noch hoe 'de relevante markt' dient te worden afgebakend. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel zijn op zichzelf niet voldoende ter onderbouwing van het 'eigen gezicht'. Geerts en De Vrey betogen in hun noot onder dit arrest dat uit het *Plastic stapelschalen*-arrest zou kunnen worden afgeleid dat het nagebootste product bij de beoordeling van het 'eigen gezicht op de markt' alleen vergeleken moet worden met producten uit het Umfeld die van hetzelfde materiaal zijn gemaakt.³ Uit *Plastic stapelschalen* blijkt echter niet op welke grond de Hoge Raad dit destijds oordeelde; dit kan ook zijn ingegeven doordat als bewijs slechts plastic schalen waren overgelegd, zodat de schalen van ander materiaal door het hof niet in de beoordeling konden worden betrokken.⁴ Ik meen dan ook dat een dergelijke, algemene voorwaarde dat alleen moet worden vergeleken met producten van hetzelfde materiaal nooit heeft gegolden. Uit *All Round/Simstars* is af te leiden dat het begrip 'gelijksoortige producten' ruimte laat voor een nadere invulling door de feitenrechter. Door een mededingingsrechtelijke bril bezien dient de productmarkt te worden bepaald door te kijken welke producten door de afnemer als onderling verwisselbaar of substitueerbaar met het (beweerdelijk) nagebootste product worden beschouwd. En dus dient vanuit het perspectief van de afnemer van het betreffende product de vraag te worden beantwoord of de producten gelijksoortig zijn of niet.
3. De Hoge Raad oordeelt dat het 'eigen gezicht' van een product, net zoals het onderscheidend vermogen van een merk, kan verwateren en zelfs geheel kan verdwijnen. Het kan dus nodig zijn om het eigen gezicht te beschermen door op te treden tegen partijen die slaafse nabootsingen op de markt brengen en daarmee nodeloos verwarringsgevaar veroorzaken. Ook dit is niet een in beton gegoten regel: de Hoge Raad laat het aan de feitenrechter om te bepalen hoe zeer de partij die het nagebootste product op de markt brengt zich hiervoor moet inspannen. Daarbij geldt dat concurrenten die nabootsingen op de markt brengen, niet per definitie tegelijk en zonder onderscheid moeten worden aangepakt, ongeacht bijvoorbeeld hun marktaandeel. Hieruit kan worden afgeleid dat de leidende onderneming enige ruimte heeft een handhavingsbeleid te voeren, bijvoorbeeld: grote concurrenten aanpakken, kleine concurrenten (nog even) niet. Mocht een kleine concurrent echter uitgroeien tot een in de markt merkbare partij, dan zal het feitelijk gevolg daarvan zijn dat het eigen gezicht (onderscheidend vermogen) verwatert. De keuze om een navolger niet aan te pakken, kan dus risicovol zijn.

Nodeloos verwarringsgevaar

4. Wanneer de horde van de eigen plaats op de markt eenmaal is genomen, is de eiser niet aan strakke regels gebonden voor de onderbouwing van het verwarringsgevaar. Verwarring hoeft zich niet daadwerkelijk te hebben voorgedaan. De Hoge Raad herhaalt de regel uit het arrest *Lego*⁵ dat de nabootser alles moet doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, zonder afbreuk te

³ P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, noot onder *Allround/Simstars*, IER 2017/39, randnr. 8.

⁴ De Hoge Raad verwierp cassatie "omdat het Hof bij zijn beoordeling of de plastic schalen van Schumm met betrekking tot hun vorm een eigen plaats innemen, slechts met de overgelegde plastic schalen behoefde rekening te houden, en niet met schalen van ander materiaal." Zie [HR 15 maart 1968](#), BIE 1968/43, *plastic stapelschalen*.

⁵ [HR 20 november 2009, Lego](#), ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, BIE 2010/4 m.nt. P.J.M. Steinhauser.

doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product. Die regel gold al, in net iets andere bewoordingen, sinds *Hyster Karry Krane*.⁶

5. De Hoge Raad overweegt: *“Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen.”*⁷ Ook verderop in het arrest refereert de Hoge Raad aan “het verbod op slaafse nabootsing”⁸. Het is echter de vraag of met het nabootsen alleen al sprake is van mededinging die oneerlijk kan zijn. Daarvoor is toch minst genomen nodig dat er een dreiging is dat de nabootsingen op de markt worden gebracht. De daad van oneerlijke mededinging ligt mijns inziens in het *op de markt brengen* van de nabootsing indien dit nodeloos verwarring veroorzaakt. Het nabootsen op zichzelf is niet laakbaar. Zo zal het nabootsen en vervolgens uitvoeren van de nagebootste producten geen verwarring kunnen veroorzaken en kan die handeling ook niet worden verboden.
6. De vraag rijst hoe het begrip ‘nabootsing’ moet worden geïnterpreteerd. Dient sprake te zijn van rechtstreekse ontlening van het product met een eigen gezicht, of kan ook in een min of meer vergelijkbare situatie worden opgetreden? De verschillen blijken uit het volgende (hypothetische) voorbeeld:

Verkoper breng al enige tijd met succes een lamp in Nederland op de markt. De lamp heeft op de Nederlandse markt een eigen gezicht verworven. Verkoper neemt deze lampen af van een Amerikaanse Leverancier. Concurrent ziet dat de lamp goed loopt en gaat dezelfde lamp in Nederland verkopen. Verwarring alom.

Afhankelijk van de herkomst van de concurrerende lamp, is de vraag of Verkoper deze concurrerende lamp van de markt kan weren. De eventuele bescherming op grond van een IE-recht blijft even in het midden. Ik schets enkele situaties.

- a. Concurrent heeft de lamp van Verkoper nagebootst of laten nabootsen. Verkoper kan dat onder *All Round/Simstars* verbieden.
- b. Concurrent neemt de lamp rechtstreeks af van dezelfde Leverancier in Amerika. Van een nabootsing van de lamp van Verkoper lijkt dan geen sprake. Kan Verkoper hiertegen optreden?
- c. Concurrent heeft de lamp bij de Amerikaanse Leverancier gezien, bootst deze zelf na en gaat deze in Nederland verhandelen. Geldt dit dan wel als een nabootsing van de lamp van Verkoper?
- d. Concurrent neemt deze lampen af van een Amerikaanse concurrent van Leverancier, die de lamp in Amerika heeft nagebootst. Kennelijk zijn de lampen in Amerika vrij verhandelbaar. Ook in dit geval ontbreekt een rechtstreeks verband met de eigen positie die dit type lamp in Nederland heeft verworven.
- e. Concurrent neemt deze lampen online af van een Chinese webwinkel die expliciet vermeldt dat deze is gekopieerd van het Amerikaanse origineel.

Vele andere varianten zijn denkbaar.

⁶ HR 26 juni 1953, *Hyster Karry Krane*, NJ 1954/90 m.nt. Houwing. Daarin overwoog de Hoge Raad: *“dat dus nabootsing van het product van een concurrent alleen dan ongeoorloofd is, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht.”*

⁷ *All Round/Simstars*, r.o. 3.4.1.

⁸ *All Round/Simstars*, r.o. 3.4.4.

7. Het zou niet moeten uitmaken of de lamp van Concurrent in het voorbeeld een rechtstreekse nabootsing van de lamp van Verkoper is, of een nabootsing van een lamp van Leverancier elders in de wereld. In al deze gevallen kan de vormgeving van de concurrerende lamp zodanig worden gewijzigd, dat niet nodeloos sprake is van *“gelijkheid van beide producten waardoor een gevaar voor verwarring ontstaat”*. De oneerlijkheid van de concurrentie ligt dan in de verhandeling, niet in de nabootsing zelf. Gielen heeft eerder verdedigd dat nodeloze verwarring ook moet kunnen worden tegengegaan zonder dat sprake is van ontlening.⁹ Geerts ondersteunt die gedachte in zijn noot onder het vonnis inzake de *proplamp*.¹⁰ Ook ik meen dat met een beroep op art. 10bis VvP moet kunnen worden opgetreden tegen nodeloze verwarring *zonder* dat ontlening hoeft te worden vastgesteld.
8. IKEA liet in de recente zaak over de proplamp zien dat zij haar versie van de proplamp zelfstandig had ontworpen vóórdat de eiser met de proplamp op de markt kwam. Nu geen sprake was van ontlening, ging IKEA volgens de rechtbank vrijuit. Interessant is het pleidooi van Geerts in zijn noot onder dat vonnis, in de situatie waarin ontlening *wel* een vereiste zou zijn voor een geslaagde slaafse-nabootsingsactie.¹¹ Eiseres kon IKEA niet van de markt houden, maar kon mogelijk wel aantonen dat haar proplamp een eigen gezicht op de markt inneemt. Geerts meent dat de verhandeling door IKEA dan geen afbreuk zou (mogen) doen aan het onderscheidend vermogen. Die gedachte is weliswaar sympathiek voor de partij die met de proplamp een eigen gezicht heeft verworven, maar gaat eraan voorbij dat het onderscheidend vermogen van die proplamp *feitelijk* wel degelijk afbrokkelt door handelingen van IKEA. Hoe moet een derde in die situatie een inschatting maken van het risico op een vordering uit slaafse nabootsing? En wat als de derde dan de lamp van IKEA namaakt? Dit lijkt mij een uitermate complexe glijdende schaal die beter kan worden vermeden. Of ontlening geldt niet als vereiste (voorkeur genoemde auteurs), óf het geldt wel. Maar dan ook met een ‘gewone’ feitelijke toetsing van het eigen gezicht van het leidende product aan de hand van alle omstandigheden van het geval, inclusief de mogelijkheid van verwatering zoals de Hoge Raad in *All Round/Simstars* heeft onderkend.
9. Toe te juichen is dat de Hoge Raad geen harde regels voor verwarringsgevaar geeft die in alle situaties van toepassing zijn. De crux van het verbod op oneerlijke concurrentie ligt nu juist in de open norm wat oneerlijk is, een norm die bovendien van tijd tot tijd kan evolueren. De Hoge Raad leidt uit het doel van de vordering tegen slaafse nabootsing (te weten: bescherming bieden tegen oneerlijke concurrentie) af, dat het bij de beoordeling van het verwarringsgevaar onder de consument gaat om *de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing* (r.o. 3.4.4). Alle relevante omstandigheden tellen mee, waaronder de totaalindruk van het nagebootste product en van vergelijkbare producten.¹²
10. De Hoge Raad acht in het licht van art. 10bis lid 3 onder 1 VvP zowel directe (product)verwarring als indirecte (herkomst)verwarring relevant: in beide gevallen *“is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van het publiek kan beïnvloeden”* (r.o. 3.4.5). Daarmee is in twee zinnen een langlopende discussie beslecht.¹³ Uit het woord ‘kan’ volgt dat potentiële invloed op de aankoopbeslissing voldoende is voor een verbod; daadwerkelijke invloed hoeft dus niet te worden vastgesteld.

⁹ Ch. Gielen, Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging, in: *Een eigen, oorspronkelijk karakter*, Delex, Amsterdam 2007, pp. 99 en 103.

¹⁰ P.G.F.A. Geerts, noot onder [Rb. Amsterdam 12 april 2017, Proplamp/IKEA](#), IER 2017/40.

¹¹ P.G.F.A. Geerts, noot onder [Rb. Amsterdam 12 april 2017, Proplamp/IKEA](#), IER 2017/40, randnr. 16.

¹² Ik neem aan dat de Hoge Raad met ‘vergelijkbare producten’ het Umfeld aanduidt en dat geen verschil is beoogd met het in r.o. 3.4.2 gebruikte criterium ‘gelijksoortige producten’.

¹³ Zie de conclusie van A-G Van Peurse, randnr. 2.20 en de daar genoemde literatuur.

11. De Hoge Raad herhaalt de regel uit het arrest *Rummikub*,¹⁴ inhoudend dat de totaalindruk van elk product bepalend is, alsmede de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. Dit is begrijpelijk als het gaat om oorhangers of een bordspel: dat zijn ook producten voor het grote publiek. Veel producten hebben echter een specifieke doelgroep. Zo zullen kopers van een zware kettingzaag of een gasbrander vermoedelijk een hoger aandachtsniveau hebben. Ook zijn er producten die alleen op de zakelijke markt worden verhandeld, zoals bepaalde onderdelen. Per product zal moeten worden gezien welke markt daarmee wordt bediend en welke afnemer op die markt als 'gemiddelde consument' heeft te gelden. Ook dit uitgangspunt van de Hoge Raad kan dus niet als *hard and fast rule* worden aangemerkt voor alle slaafsenabootsingszaken.
12. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dienen alle omstandigheden te worden meegewogen, mits deze de aankoopbeslissing kunnen beïnvloeden. De Hoge Raad beslist expliciet dat de rechter bij de beoordeling *niet* als regel ervan uit hoeft te gaan dat aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil, maar verboden is dit evenmin.
13. Daarnaast hangt het volgens de Hoge Raad van de situatie af in hoeverre het publiek zich bij de aankoopbeslissing laat leiden door de wijze waarop de producten na aankoop ('post sale') zijn of worden waargenomen, of onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn meewegen, en in hoeverre de consument zich door de verpakking laat leiden. Hierover zal nog de nodige discussie rijzen. Zegt de Hoge Raad hier nu dat *post sale confusion* ook gewicht in de schaal kan leggen? Dat vraag ik mij af. Ik lees dit zo, dat er omstandigheden kunnen zijn die meebrengen dat het product (ook) zonder de verpakking moet worden beoordeeld. Vaak wordt een product in marketing onverpakt getoond, en mogelijk met onderdelen los van elkaar. Bij online verkoop is het zonder meer gebruikelijk dat producten onverpakt worden getoond. Ik leid uit de overweging van de Hoge Raad vooral af dat de eiser aan de hand van dergelijke omstandigheden concreet zal moeten stellen waarom het uiterlijk van het onverpakte product, of van afzonderlijke onderdelen of de binnenkant van het product, in het voorliggende geval van belang zijn voor het verwarringsgevaar. In een ruime interpretatie kan ook *post sale confusion* eronder vallen, zo lang deze maar is gegrond op de vormgeving zoals deze post sale wordt waargenomen én van belang kan zijn voor de aankoopbeslissing. Visser¹⁵ noemt in zijn noot bij het arrest als voorbeeld de koper die heel goed weet dat het een nabootsing betreft en niet denkt dat deze van een economisch verbonden onderneming afkomstig is. Geen verwarringsgevaar bij die specifieke koper dus. Maar na aankoop zien ook anderen de nabootsing en denken zij mogelijk wél dat dit het originele product betreft. Wanneer zij dan de nabootsing kopen, kan verwarring wel aan de orde zijn. Idem bij een tweedehands verkoop. Is dat voldoende? De feitenrechter zal van geval tot geval moeten beoordelen in hoeverre *post sale* omstandigheden relevant kunnen zijn voor de aankoopbeslissing.
14. Hetzelfde geldt voor een duidelijke disclaimer op de verpakking of op het product zelf, of een afwijkende kleur. Wordt verwarringsgevaar daardoor weggenomen? *All Round/Simstars* biedt op die punten geen uitsluiting. Voor de door Geerts en De Vrey¹⁶ bepleite terughoudendheid bij toetsing van disclaimers of afwijkende kleuren (reden: het gaat om verwarringsgevaar *door de gelijkheid van beide producten*) ontbreekt een goede grond. Terughoudendheid betekent per saldo dat *in beginsel* meer op vormen dan op kleuren of disclaimers zou moeten worden gelet. Dat is niet juist: de Hoge Raad wijst erop dat het gaat om de totaalindruk en om de invloed van

¹⁴ HR 7 juni 1991, *Rummikub*, ECLI:NL:HR:1991:ZC0273, *BIE* 1992/16.

¹⁵ D.J.G. Visser, 'Verwarring en verwatering bij sieraden', *Ars Aequi* 2017, p. 537.

¹⁶ P.G.F.A. Geerts en R.W. de Vrey, *IER* 2017/39, randnr. 19.

de *gelijkenis* op de aankoopbeslissing, terwijl een harde voorkeursregel ('let meer op overeenkomsten dan op verschillen') expliciet is verworpen.

15. Wel opmerkelijk is de koppeling met de aankoopbeslissing. Hiermee lijkt de Hoge Raad impliciet aansluiting te zoeken met het merkbaarheids criterium in de Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken, geïmplementeerd in art. 6:193a t/m j BW. Daarin is de aankoopbeslissing geformuleerd als een handeling waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen, dat hij anders niet had genomen. Ook een besluit om een winkel binnen te stappen, een website te bezoeken of nadere informatie op te vragen over een product, kan als een dergelijk besluit gelden. De invulling van dat begrip is – uiteindelijk - aan het Hof van Justitie. Het is de vraag of de Hoge Raad door het aanknopen bij de 'aankoopbeslissing' beoogt deze lijn te volgen.
16. Los daarvan blijft de vraag boven de markt hangen of er nog wel plaats is voor een op nationale wetgeving geïmplementeerde slaafse-nabootsingsvordering, terwijl de OHP-regels zijn geharmoniseerd. Op enig moment zal toch een vraag van uitleg aan het Hof van Justitie (moeten) worden gesteld of het verhandelen van een slaafse nabootsing (met of zonder verpakking) in een B2C relatie geldt als misleidende (en daarom oneerlijke) handelspraktijk, en of er nog wel ruimte is voor aanvullende regels in een B2B-verhouding zoals tussen trendsetter All Round en nabootser Simstars. A-G Van Peursem¹⁷ heeft in zijn conclusie in de zaak *Simba Toys/Hasbro* de argumenten pro en contra gedetailleerd beschreven. De Hoge Raad stelde in dat kort geding geen vragen van uitleg. Wat ook zij van de overtuigingskracht van de conclusie van de A-G dat de verhouding B2B niet is geharmoniseerd, de discussie zal pas beslecht zijn wanneer het Hof van Justitie op enig moment licht hierop zal doen schijnen.
17. Een vergelijkbare vraag doet zich voor in de verhouding tussen de bescherming op grond van een Europees geharmoniseerd IE-recht ten opzichte van de nationale regeling voor slaafse nabootsing. Is er ruimte voor een vordering op grond van slaafse nabootsing *naast* een vordering op grond van (bijvoorbeeld) een Gemeenschapsmodel? De Hoge Raad herhaalt in r.o. 3.4.1 de regel uit het arrest *Lego*¹⁸, inhoudende dat de regels voor slaafse nabootsing gelden "*ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom*". Zegt dit iets over de situatie waarin een product nog wél wordt beschermd door een IE-recht? Ik lees in deze overweging geen expliciet antwoord; die vraag lag in *All Round/Simstars* eenvoudigweg niet voor.¹⁹

M.F.J. Haak, 12 oktober 2017

¹⁷ Conclusie van A-G Van Peursem in de zaak [HR 17 april 2015, Simba Toys/Hasbro](#), ECLI:NL:HR:2015:1063.

¹⁸ HR 20 november 2009, *Lego*, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999.

¹⁹ Visser meent dat dit een vingerwijzing *zou kunnen zijn* dat de Hoge Raad niet aan enige negatieve reflexwerking wil, maar betwijfelt of de Hoge Raad zich over deze kwestie heeft willen uitspreken: *Ars Aequi* 2017, p. 536. Geerts en De Vrey concluderen dat de Hoge Raad de negatieve reflexwerking hiermee zou hebben verworpen: *IER* 2017/39, randnr. 2-3.