

Ongeoorloofde mededinging

Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda*

Inleiding

In het afgelopen jaar is slechts een gering aantal opmerkelijke uitspraken over oneerlijke mededinging gepubliceerd. Hoewel geen daarvan baanbrekend is, behandelt een aantal uitspraken noemenswaardige vraagstukken over slaafse nabootsing. Bij de bespreking van die uitspraken besteden wij onder meer aandacht aan de vraag of en in hoeverre de rechtsregels uit het vorig jaar door de Hoge Raad gewezen standaardarrest *All Round/Simstars*¹ worden toegepast in de lagere rechtspraak. Tot slot kort aandacht aan de bescherming van bedrijfsgeheimen.

Net als de vorige editie beperkt deze Terugblik zich tot ongeoorloofde mededinging in relatie tot industriële eigendom. Ontwikkelingen op het gebied van oneerlijke handelspraktijken, B2B-reclame en

vergelijkende reclame vallen daarmee buiten het bereik van dit artikel.²

Slaafse nabootsing

*Kabouter Plop en Piet Piraat*³

Een van de interessantste zaken in het afgelopen jaar op het gebied van slaafse nabootsing gaat over *Kabouter Plop en Piet Piraat*. De Vlaamse *Studio 100* (ook bekend van *K3* en *Samson & Gert*) exploiteert de personages *Kabouter Plop* en zijn kabouter vrienden. Die exploitatie vindt primair plaats via een kindertelevisieprogramma. Dat geldt ook voor de personages *Piet Piraat* en zijn vrienden, waaronder de vrouwelijke *Stien Struis*. *Studio 100* komt in deze zaak op tegen een aantal organisatoren van kinder-

* Mr. B.B. Duivenvoorde is advocaat te Amsterdam. Mr. A. Ringnalda is advocaat te Amsterdam en redacteur van dit blad.

- 1 HR 19 mei 2017, *BIE* 2017/23, m.nt. M.F.J. Haak, *NJ* 2017/315, m.nt. D.W.F. Verkade, *IER* 2017/39, m.nt. P.G.F.A. Geerts (*All Round/Simstars*).
- 2 Zie voor recente overzichten op deze onderwerpen bijv. B.B. Duivenvoorde, 'Kroniek oneerlijke handelspraktijken 2016-2017', *TvC* 2018-1, p. 28-34 en het onderdeel 'reclame' in H.M.H. Speyart et al., 'Van de brug af gezien: kroniek over 2017', *IER* 2018/11.
- 3 Hof Amsterdam 30 mei 2017, *ECLI:NL:GHAMS:2017:2036*.



4 HR 19 mei 2017, BIE 2017/23, m.nt. M.F.J. Haak, NJ 2017/315, m.nt. D.W.F. Verkade, IER 2017/39, m.nt. P.G.F.A. Geerts (All Round/ Simstars), r.o. 3.4.1.

5 Zie C.J.J.C. van Nispen, GS Onrechtmatige daad, IV.6.4.

6 Rb. Gelderland 19 juli 2017, IEPT20170719 (Compañero/ DG Rubber).

shows, die onder meer optreden als de Vrolijke Kabouters en als Pret Piraat met vriendin. Gezien het uiterlijk van de karakters wordt duidelijk aangeleund bij de Studio 100-personages, maar is dit ook onrechtmatig? De naam “Pret Piraat” wordt overigens na het ondertekenen van een onthoudingsverklaring sinds 2013 niet meer gebruikt. Het Hof Amsterdam oordeelt dat ten opzichte van de personages Kabouter Plop en zijn vrienden sprake is van zowel auteursrechtinbreuk als slaafse nabootsing. Dat is geen verrassende uitkomst: Kabouter Plop en zijn vrienden hebben een duidelijk origineel uiterlijk en hebben daarmee een eigen gezicht op de markt. De Vrolijke Kabouters komen bovendien vrijwel een-op-een overeen met Kabouter Plop en zijn vrienden. Wat wél verrast is dat het Hof Amsterdam oordeelt dat ten aanzien van Piet Piraat en Stien Struis geen sprake is van auteursrechtinbreuk, maar wel van slaafse nabootsing. Dat is op zichzelf al bijzonder: zelden slaagt een beroep op slaafse nabootsing wanneer een gestelde IE-inbreuk is afgewezen. Wat betreft het auteursrecht zijn de personages Piet Piraat en Stien Struis volgens het Hof Amsterdam allebei niet uitzonderlijk genoeg om als auteursrechtelijk beschermde werken te gelden: Piet Piraat lijkt op een klassieke 17e-eeuwse piraat, terwijl het uiterlijk van Stien Struis niet afwijkt van een gebruikelijke wijze van portretteren van een jonge herbergierster uit ongeveer dezelfde periode. Dat wél sprake is van slaafse nabootsing ligt volgens het hof in de combinatie van de twee personages:

“Tezamen beschouwd vertonen ‘Pret Piraat’ en zijn vriendin een zodanige gelijkenis met Piet Piraat en Stien Struis dat voor de hand ligt dat eerstbedoelden door het publiek worden aangezien voor de door Studio 100 gecreëerde personages (en dat [appellanten] zich dat ook bewust waren, zodat sprake is van aanleunen), althans dat hun uiterlijk bij het relevante publiek verwarring veroorzaakt, zonder dat de combinatie van elementen die die gelijkenis bepalen voor het uitbeelden van een piraat en zijn vriendin nodig zijn.”

De uitspraak is met name noemenswaardig omdat het leerstuk van de slaafse nabootsing – door de Hoge Raad betrokken op de ‘nabootsing van stoffelijke producten’⁴ – wordt toegepast op het nabootsen van de materiële inhoud – de personages – van een voorstelling voor kinderen. Bescherming tegen slaafse nabootsing wordt dus uitgebreid naar diensten. En aangenomen wordt dat onrechtmatige verwarring ook kan worden veroorzaakt door een overeenstemmende inhoud van de diensten. Bovendien – en dat is eveneens uitzonderlijk – kent het hof hier niet alleen bescherming toe tegen verwarringsgevaar, maar ook tegen ‘aanleunen’: zelfs als consumenten niet zullen denken dat entertainmentshows met ‘Pret Piraat’ en zijn vriendin van Studio 100 afkomstig zijn, zullen consumenten wel een link met Studio 100 en haar karakters leggen en zal haar goodwill op de aanbieders van de Pret Piraat-shows worden overgedragen. De vraag is of zulk zuiver aanleunen onrechtmatig is: behoudens bijkomende omstandigheden is de Hoge Raad juist terughoudend bij het bieden van bescherming tegen aanleunen.⁵

Compañero/DG Rubber

Compañero maakt structuurmatten die bij het storten van een betonnen vloer als mal worden gebruikt om een antislipprofiel in de vloer aan te brengen. DG Rubber doet hetzelfde en haar producten lijken in een aantal opzichten op die van Compañero. Compañero verzet zich daartegen louter met het argument dat DG Rubber haar producten slaafs heeft nagebootst.

De meervoudige kamer van de rechtbank Gelderland oordeelde dat geen sprake is van slaafse nabootsing omdat de matten van Compañero geen eigen gezicht op de markt hebben.⁶ Een aantal overwegingen is een signalering waard.

De kenmerken die een product een eigen gezicht op de markt geven, bepalen de omvang van de bescherming die het leerstuk van de slaafse nabootsing de producent van het origineel biedt. Doorgaans wordt het eigen gezicht gevormd door (delen van) de uiterlijke vormgeving van een product. Compañero betoogde dat het eigen gezicht van haar producten



mede gevormd werd door het gebruiksgemak van haar product, het resultaat dat met het product kan worden bewerkstelligd en het innovatieve proces waarmee het product is geproduceerd. De rechtbank neemt deze kenmerken niet in aanmerking bij de beoordeling van het eigen gezicht van Compañero's structuurmat, omdat de kenmerken volgens de rechtbank 'functioneel' zijn en niet de 'uiterlijke verschijningsvorm' betreffen. De laatstgenoemde overweging lijkt correct. Het leerstuk van de slaafse nabootsing beschermt een producent tegen verwarringsgevaar dat ontstaat doordat een ander zich de onderscheidende vorm van een product toe-eigent. Het beschermt niet de technische inventiviteit die achter het gebruiksgemak, het goede resultaat of het productieproces van het product ligt. Verder verwerpt de rechtbank het argument van Compañero dat gebruikers van de vloeren in verwar- ring kunnen raken over de herkomst van de ter verkrijging van de vloerprofielen gebruikte structuur- matten. De rechtbank overweegt dat verwarring ná de aankoopbeslissing per definitie geen rol meer kan spelen bij de beantwoording van de vraag of slaafs is nagebootst. Die overweging lijkt onverenigbaar met het oordeel van de Hoge Raad in *All Round/Simstars* dat ook *post sale* verwarring een vorm van verwar- ringwekkende slaafse nabootsing kan zijn. Correct is wel (aldus ook de rechtbank) dat van slaafse naboot- sing alleen sprake kan zijn als de verwarring – voor, tijdens of na de aankoop – van invloed is op de aan- koopbeslissing van de consument van de naboot- sing. Compañero zou dus alleen baat kunnen hebben gehad bij haar beroep op *post sale* verwarring indien gebruikers van betonnen vloeren waarde hechten aan de herkomst van de voor de vervaardiging van die vloerprofielen gebruikte structuurmatten, zodat de vloerenfabrikant die die matten koopt bij de aan- schaf ervan kan zijn beïnvloed door de herkomst- verwarring die mogelijk bij gebruikers optreedt. Bij de analyse van het eigen gezicht van de vorm- geving van de (profielen van de) structuurmatten weegt de rechtbank zwaar mee dat de vormgeving 'triviaal' is:

“De keuze voor een eenvoudige geometrische vorm is dermate triviaal dat zulks niet kan bijdra- gen aan het eigen gezicht van de structuurmatten [...]”

De betekenis van het begrip 'triviaal' is echter ondui- delijk. Daardoor is niet na te gaan welke maatstaf de rechtbank hier heeft toegepast. Dat de vormgeving van een product 'triviaal' is, brengt niet noodzakelijk met zich mee dat die vormgeving niet kan onder- scheiden. Als de rechtbank met 'triviaal' heeft bedoeld: een gangbare, banale vorm, dan is de over- weging te volgen: een eigen gezicht bestaat immers uit de afwijking van een product ten opzichte van de

markt. Indien de rechtbank evenwel heeft bedoeld dat de vormgevingskeuze voor de hand ligt en weinig creatieve arbeid vergt (een betekenis van het begrip 'triviaal' die vaak in het auteursrecht wordt ingeroe- pen), dan valt niet in te zien wat dat met het 'eigen gezicht' van het product te maken heeft. Voor de hand liggende tekens kunnen heel onderscheidend zijn zolang concurrenten die vorm (nog) niet zijn gaan gebruiken.

Kan een product zonder eigen gezicht alsnog een (sterker) eigen gezicht verkrijgen door promotionele activiteiten? Het onderscheidend vermogen van een onderscheidingsteken kan in theorie zowel inherent als verkregen zijn. Een product dat inherent weinig onderscheidend vermogen heeft omdat het slechts in geringe mate afwijkt van andere producten in de markt zou dan ten gevolge van bijvoorbeeld intensie- ve marketingactiviteiten alsnog kunnen gaan onder- scheiden. De rechtbank oordeelde echter dat het voor bescherming tegen slaafse nabootsing vereiste 'eigen gezicht' enkel ziet op inherente onderschei- dendheid: Compañero's promotionele activiteiten konden aldus niet bijdragen aan het 'eigen gezicht' van haar producten en waren irrelevant voor de beoordeling van haar beroep op bescherming tegen slaafse nabootsing.

Tot slot oordeelde de rechtbank dat de stelselmatige herhaling van op zichzelf beschouwd toelaatbare nabootsingen evenmin onrechtmatig is. Compañero had betoogd dat niet alleen sprake was van slaafse nabootsing, maar ook – als zelfstandige grond voor onrechtmatig handelen – van *stelselmatige* nabootsing waardoor DG Rubber 'meeliffte' op de promotionele activiteiten en goede naam van Compañero. Dat het stelselmatig nabootsen van een productlijn van een concurrent onrechtmatig zou zijn is wel verdedigd in de literatuur.⁷ De rechtbank wijst deze grond voor onrechtmatigheid echter catego- risch van de hand:

“De stelling dat het stelselmatig nabootsen van een productlijn van een ander, ook indien de individuele nabootsingen geen nodeloze verwar- ring en dus geen onrechtmatig handelen mee- brengen, een onrechtmatige daad oplevert, wordt weliswaar in de literatuur verdedigd maar vindt geen steun in de wet of in de jurisprudentie”.⁸

Capri Sun/Riha

Capri verloor bij het Hof Amsterdam het Benelux-deel van haar internationaal geregistreerde merk van de driedimensionale vorm van haar beroemde stazakje, omdat die gehele vorm technisch en functioneel is bepaald.⁹

Capri's op slaafse nabootsing gebaseerde vordering deelt het lot van de merkenrechtelijke vordering. Als functionele kenmerken van een vorm niet door een

7 Zie hierover bijv. de noot van Verkade bij BenGH 21 december 1990, NJ 1991/429 (*Prince*), nr. 23.

8 R.o. 5.8.

9 Hof Amsterdam 19 december 2017, IEF17397.

10 Hof Den Haag 29 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:928.

11 Ook dat is in lijn met *KOZ/Adinco*, r.o. 25.

12 Bram Duivenvoorde heeft deze bespreking van de zaak *Kwantum/Vitra* verzorgd. Allard Ringnalda was als advocaat voor Vitra bij de zaak betrokken.

13 Rb. Den Haag 13 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:14483 (*Kwantum/Vitra*).

14 R.o. 4.43.

15 *Kamerstukken II*, 2017-18, 34 821.

16 C.J.J.C. van Nispen, 'Een nieuw quasi-IE-recht in wording: het bedrijfsgeheim', *BIE* 2018, p. 2-9 en M. Schut, 'Enkele opmerkingen bij de (aankomende) Wet bescherming bedrijfsgeheimen', *BIE* 2018, p. 54-59.



merkrecht gemonopoliseerd mogen worden, dan ook niet door bescherming tegen slaafse nabootsing. Omdat alle kenmerken van de vorm van de Capri-stazak functioneel zijn, is de nabootsing daarvan in een even functionele drankverpakking niet nodeloos. Dat er alternatieve oplossingen voor een evengoed functionele drankverpakking bestaan, doet, net als in het merkenrecht (*Phillips/Remington*) niet ter zake. Ieder alternatief blijft vrij. Dat is ook in lijn met de overwegingen over het belang van alternatieven bij slaafse nabootsing in de *KOZ*-uitspraak van het Hof Den Haag.¹⁰ Het Amsterdamse hof overweegt daarbij dat afwijkingen in de vormgeving die weliswaar verwaringsgevaar zouden kunnen wegnemen zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit van het product – Capri had aangevoerd dat Riha een ander materiaal dan de door Capri gebruikte folie zou kunnen gebruiken – reeds niet ter zake doen indien de productiekosten van die afwijkingen hoger zijn dan de productiekosten van het origineel. Ook kostenoverwegingen kunnen een nabootsing 'nodig' maken.¹¹

Kwantum/Vitra¹²

In *All Round/Simstars* benadrukte de Hoge Raad dat het op de markt brengen van slaafse nabootsingen door derden relevant kan zijn bij het bepalen van het eigen gezicht op de markt. Verwatering is bij slaafse nabootsing (anders dan in het auteurs- en modelrecht) dus mogelijk. Van de partij die zich op slaafse nabootsing beroept, wordt daarom verwacht dat hij

zich de nodige inspanningen getroost om de nabootsingen van de markt te weren. Die regel pakt in *Kwantum/Vitra* verkeerd uit voor Vitra.¹³ Kwantum had beargumenteerd dat de iconische DSW-stoel van Vitra ten tijde van het op de markt brengen van het model van Kwantum geen eigen plaats (meer) had op de markt. Onder verwijzing naar *All Round/Simstars* oordeelt de rechtbank Den Haag dat geen sprake is van slaafse nabootsing. Vitra heeft volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd dat dit wel zo was en heeft bovendien niet uitgelegd welke actie zij heeft ondernomen om de stoelen in het *Umfeld* (waarnaar Kwantum had verwezen) te weren van de markt.¹⁴

Bedrijfsgeheimen

Het belangrijkste nieuws in het afgelopen jaar op het gebied van bedrijfsgeheimen betreft het wetsvoorstel ter implementatie van de Richtlijn bedrijfsgeheimen (2016/943/EU).¹⁵ Het wetsvoorstel voorziet in een op zichzelf staande Wet bescherming bedrijfsgeheimen, aangevuld met een aantal processuele beschermingsmaatregelen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (zoals het opleggen van geheimhouding aan procespartijen) en één enkele bepaling in het Burgerlijk Wetboek over de verjaring van vorderingen. Het wetsvoorstel is recentelijk uitgebreid besproken in dit tijdschrift in artikelen door Van Nispen (*BIE* januari/februari 2018) en Schut (*BIE* maart/april 2018).¹⁶

