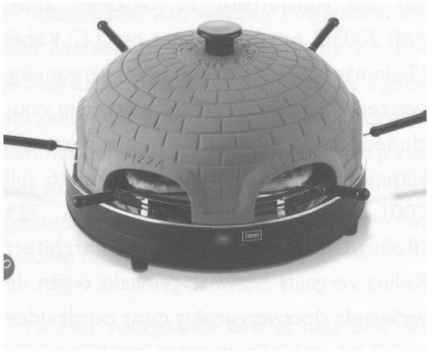
neer de transformatie al heeft plaatsgevonden. *Die normatieve Kraft des Faktischen* is nu eenmaal ook een juridisch begrip, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de wettelijke regels rond het bezit. Zo ook hier – ik heb het wel eens eerder uitgezocht: bij voorgenomen aantastingen wil de maker nog wel eens winnen, bij reeds gerealiseerde aantastingen komt dat eigenlijk niet voor (zie eerdergenoemde noot bij Tuijnman/WBA). Het is dus aan te raden als maker om er vroeg bij te zijn, ook als al een vergunning is verleend maar de bezwaartermijnen nog lopen. Een ex parte vordering is dan een geschikt middel om de zaak even stil te laten leggen.

JK

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10382 (Trebs B.V./Food & Fun B.V. c.a.)

Langlopend conflict over gestelde nabootsing van een pizza oven voor thuisgebruik. Bodemprocedure waarin Trebs een verklaring voor recht vraagt die inhoudt dat Food & Fun onrechtmatig handelt door in het openbaar mee te delen dat Trebs een slaafse kopie van Food & Fun's Pizzarette op de markt brengt. Trebs mag bewijzen dat er tussen partijen is afgesproken dat zij elkaars producten op de markt zouden dulden. Indien Trebs daar niet in slaagt moet de vraag worden beantwoord of er sprake is van slaafse nabootsing. Door het overnemen van het steentjespatroon is Trebs tekort geschoten in haar verplichting jegens Food & Fun om verwarring te voorkomen. Er is dus sprake van slaafse nabootsing, maar er is door Food & Fun onvoldoende aangetoond dat er ook redenen zijn voor een grensoverschrijdend verbod. De verhandeling door Trebs van de ovens kan niet worden verboden met een rechtstreeks beroep op de regels over oneerlijke handelspraktijken want die hebben geen betrekking op oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen. Voor een geslaagd beroep op de correctie Langemeijer in dit verband heeft Food & Fun te weinig aangevoerd. Het verkopen van een slaafse nabootsing kan evenmin bestreden worden met een beroep op de bepalingen over misleidende reclame. Onder een mededeling in de zin van die bepalingen kan

Food & Fun's pizza oven



Trebs' pizza oven

niet het goed zelf of de slaafse nabootsing of een foto daarvan worden verstaan. Onderstaande weergave is beperkt tot de overwegingen omtrent slaafse nabootsing.

Hof "5.15 Indien Trebs niet in haar bewijslevering slaagt is de volgende vraag die moet worden beantwoord of Trebs jegens Food & Fun c.s. onrechtmatig handelt door een pizzaoven aan te bieden die nagenoeg identiek is aan de Pizzarette die door Food & Fun c.s. sinds 2009 in Nederland wordt verkocht. Trebs meent dat die vraag door de rechtbank ten onrechte bevestigend is beantwoord.

5.16 De meest verstrekkende stelling van Trebs houdt in dat er vanwege de negatieve reflexwerking van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie (hierna: BC) geen plaats is voor een vordering gestoeld op slaafse nabootsing. Die stelling kan, zoals Food & Fun c.s. terecht aanvoeren, niet worden gevolgd, alleen al niet omdat artikel 2 lid 7 BC (onverminderd de bepalingen van artikel 7 lid 4) de lidstaten nu juist vrij laat in het regelen van de bescherming van werken van toegepaste kunst en de strekking van artikel 2 lid 7 BC ook een andere is, te weten de uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming van een werk van toegepaste kunst indien het werk in het land waar het is gemaakt geen auteursrechtelijke bescherming geniet. Met haar stelling miskent Trebs bovendien dat het leerstuk van slaafse nabootsing nu juist is bedoeld voor een situatie als de onderhavige.

5.17 De door de Hoge Raad ontwikkelde slaafse nabootsingsleer houdt in dat nabootsing van een product dat niet (langer) wordt beschermd door een recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, maar 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 het 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 (zie onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ6999, NJ 2011/302, Lego). De mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, brengt tevens de verplichting mee dit te doen (vgl. HR 15 maart 1968, NJ 1968/268, Plastic Stapelschalen).

5.18 Voor een succesvol beroep op slaafse nabootsing is nodig dat het nagebootste product op het moment dat de nabootsende concurrent met de nabootsing de markt betreedt, een zeker onderscheidend vermogen heeft, anders gezegd een eigen plaats op de markt heeft (HR 21 december 1956, NJ 1960/414, drukasbakken). Niet is vereist dat het nagevolgde product zelf ontworpen of oorspronkelijk is (zie HR 7 juni 1991, ECLI:NL:HR:1991: ZC0273, NJ 1992/392, Rummikub).

5.19 Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totaalindruk die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend consument die de beide producten meestal niet naast elkaar ziet, zodat moet worden vergeleken het beeld dat het nagebootste product in herinnering achterlaat met een min of meer oppervlakkige indruk van de nabootsing. Bij de beoordeling of het verwarringsgevaar nodeloos is, dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden waaronder de producten worden verhandeld en niet, zoals Trebs onder

randnummers 193 en 204 van haar memorie stelt, alleen de vorm van het product (vgl. voornoemd Rummikub arrest).

5.20 Toepassing van de hiervoor genoemde uitgangspunten op de onderhavige zaak leidt tot het volgende.

Onderscheidend vermogen, eigen plaats op de markt

5.21 De rechtbank heeft in rechtsoverweging 4.10 van het bestreden tussenvonnis geoordeeld dat de Pizzarette voldoende onderscheidend vermogen heeft en een eigen plek in de markt inneemt. Dit oordeel wordt door Trebs in grief 6 in het principaal hoger beroep vanuit verschillende invalshoeken bestreden.

5.22 Het meest verstrekkende standpunt van Trebs houdt in dat de Pizzarette geen eigen plaats op de markt kan innemen omdat de Pizzarette zelf is nagebootst. Dit standpunt vindt evenwel geen steun in het hiervoor onder 5.18 aangehaalde arrest van de Hoge Raad waarin is uitgemaakt dat niet is vereist dat het nagevolgde product zelf ontworpen of oorspronkelijk is. In dit verband is verder van belang dat [D] en Wimmeley aan Food & Fun c.s. toestemming hebben gegeven om een (bewerkte) kopie van hun ontwerpen op de markt te brengen, zodat er geen sprake is van een ongeoorloofde slaafse kopie. Ook onjuist is het standpunt van Trebs in grief 9 in het principaal hoger beroep dat een beroep op slaafse nabootsing slechts toekomt aan degene die jarenlange inspanningen en kosten heeft gemaakt om tot het nagebootste product te komen.

5.23 Een volgend punt dat Trebs aanstipt betreft het beoordelingsmoment van het onderscheidend vermogen van de Pizzarette. Trebs klaagt erover dat de rechtbank bij haar beoordeling van het onderscheidend vermogen van de Pizzarette ten onrechte niet heeft onderzocht of de Pizzarette op 23 april 2013 (nog steeds) over een eigen plaats in de markt beschikte. Die klacht berust naar het oordeel van het hof echter op een onjuiste lezing van het bestreden tussenvonnis en is dus ongegrond.

5.24 Trebs bestrijdt daarnaast het feitelijk oordeel van de rechtbank dat de Pizzarette een eigen plaats op de markt inneemt. Dat de Pizzarette vanaf de introductie daarvan op de Margriet Winterfair 2009 tot het sluiten van de vaststellingsovereenkomst in april 2011 een eigen plaats op de markt had, wordt door Trebs niet bestreden, zodat ook het hof daarvan uitgaat. Trebs bestrijdt echter dat de Pizzarette na afloop van de overeenkomst op 23 april 2013 nog een eigen plaats op de markt had. Volgens Trebs is die vermeende eigen plaats als gevolg van de in overeenkomst overeengekomen exclusiviteit volledig tenietgegaan.

5.25 Het hof kan Trebs hierin – zonder nadere toelichting, die zij niet heeft gegeven – niet volgen. De enkele omstandigheid dat partijen in de overeenkomst zijn overeengekomen dat de verhandeling van de Pizzarette in onder andere Nederland uitsluitend via Trebs zal verlopen, betekent nog niet dat dit feitelijk ook zo is gebeurd. Te minder nu direct na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen een geschil is ontstaan met betrekking tot de uitvoering daarvan, meer in het bijzonder met betrekking tot schending van de overeengekomen exclusiviteit door Food & Fun c.s. Daarbij komt dat blijkens de niet weersproken stellingen van Food & Fun c.s. er gedurende de looptijd van de overeenkomst vanuit de markt nog steeds interesse was voor de Pizzarette van Food & Fun c.s..

5.26 Trebs stelt ook nog dat de vermeende eigen plaats van de Pizzarette teniet is gegaan door het grote aantal gelijkende pizzaovens dat naast de Pizzarette en de PizzaGusto sinds april 2013 in Nederland verkrijgbaar is. Trebs noemt in dit verband i) de Pizzadom van [D], ii) de Pizzadome van Wimmeley, iii) de Prima Donna van Sligro, iv) de Pizza La Casa, v) de Gusta Pizza Fun Oven en vi) de Bestron Quartetto.

5.27 Ook deze stelling van Trebs kan niet worden gevolgd. Het hof is van oordeel dat Trebs, gelet op de onderbouwde betwisting daarvan door Food & Fun c.s., onvoldoende heeft aangetoond dat de Pizzadom en de Pizzadome in april 2013 in Nederland werden verhandeld. Bewijs daarvoor ontbreekt. Voor de Gusta Pizza Fun Oven en de Bestron Quartetto geldt dat het totaalbeeld door de afwijkende koepel (staal in plaats van terracotta en het ontbreken van een steentjespatroon) anders is waardoor deze modellen evenmin tot het 'umfeld' gerekend kunnen worden. Dit geldt naar het oordeel van het hof ook voor de Prima Donna en de Pizza La Casa omdat beide ontwerpen volgens de onweersproken stellingen van Food & Fun c.s. als onrechtmatige slaafse nabootsingen van de Pizzarette moeten worden beschouwd en onrechtmatige slaafse nabootsingen volgens de stellingen van partijen niet tot het 'umfeld' dienen te worden gerekend.

5.28 Gelet op dit 'umfeld' en de door Food & Fun c.s. in eerste aanleg overgelegde stukken met betrekking tot de verkoop van de Pizzarette (producties 15, 16, 19 en 60) is het hof van oordeel dat de Pizzarette een eigen plek op de markt inneemt. Aan het op dit punt door Trebs in randnummer 349 van haar memorie van grieven aangeboden bewijs gaat het hof voorbij. Dit bewijsaanbod is onvoldoende specifiek, nu niet concreet is aangegeven op welke stellingen met betrekking tot het 'umfeld' het betrekking heeft en wie daarover een verklaring zouden kunnen afleggen.

5.29 De grieven 6 en 9 in het principaal hoger beroep falen.

(Nodeloos) verwarringsgevaar

5.30 De volgende vraag die moet worden beantwoord is of er sprake is van verwarringsgevaar. Die vraag is door de rechtbank in rechtsoverweging 4.11 bevestigend beantwoord. Daarop heeft grief 7 in het principaal hoger beroep betrekking. Het hof overweegt hierover als volgt.

5.31 Dat de ongewijzigde PizzaGusto in de vier- en zespersoonsuitvoering een nagenoeg identieke kopie is van de Pizzarette in de vier- en zespersoonsuitvoering staat vast. Dit werkt verwarring in de hand. Die verwarring wordt verder in de hand gewerkt door het gebruik van identieke accessoires. Ook de omstandigheid dat Trebs bij de promotie van de PizzaGusto, zoals door Food & Fun c.s. onweersproken is gesteld, nog steeds gebruik maakt van de promotiefilm en oude foto's van de Pizzarette, vergroot het risico dat de afnemers van de betrokken producten, bestaande uit retailers en consumenten, de bewuste producten daadwerkelijk niet uit elkaar weet te houden, hetgeen Food & Fun c.s. aan de hand van de door hen overgelegde klachten in productie 76 en overige

voorbeelden in productie 75 genoegzaam hebben aangetoond. Dat deze verwarring is ontstaan als gevolg van de uitwerking van de overeenkomst, kan – anders dan zij onder randnummer 192 van haar memorie van grieven betoogt – Trebs wel worden tegengeworpen nu zij ervoor heeft gekozen om na het einde van de overeenkomst door te gaan met de verhandeling van een identieke kopie van de Pizzarette, terwijl zij op grond van artikel 10 lid 3 zich diende te onthouden van al hetgeen waartoe zij in het kader van de overeenkomst niet langer was gerechtigd.

5.32 Het hof is met de rechtbank van oordeel dat Food & Fun c.s. genoegzaam hebben aangetoond dat de gesignaleerde verwarring met betrekking tot de vier- en zespersoonsuitvoering zich uitstrekt tot de achtpersoonsuitvoering omdat de achtpersoonsuitvoering door de betrokken afnemers vanwege de gelijkenis met de vier- en zespersoons uitvoering en het gebruik van het onder 5.29 genoemde reclamemateriaal als een variatie op de vier- en zespersoonsuitvoering van de Pizzarette zal kunnen worden gepercipieerd. Ook de achtpersoonsuitvoering moet als een ongeoorloofde slaafse nabootsing van de Pizzarette worden beschouwd. De enkele omstandigheid dat Food & Fun c.s. niet zelf een achtpersoonsuitvoering op de markt hebben gebracht, doet daaraan niet af. Grief 7 in het principaal hoger beroep faalt dus ook.

5.33 Resteert de vraag of de verwarring nodeloos is. Die vraag is door de rechtbank in rechtsoverweging 4.12 van het bestreden tussenvonnis bevestigend beantwoord. Daarop heeft grief 8 in het principaal hoger beroep betrekking. Trebs bestrijdt dat de nabootsing nodeloos is. Trebs meent dat er geen tot weinig mogelijkheden zijn om aanpassingen door te voeren zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en bruikbaarheid van de pizzaoven. Met het vrijvallen van de techniek achter de pizzaoven als gevolg van het verstrijken van de beschermingsduur van het Europese octrooi van [D], is volgens Trebs tevens de vormgeving van de Pizzarette vrijgevallen. Gebruik van de in het octrooi beschreven techniek leidt noodzakelijkerwijs tot eenzelfde vorm. Dat heeft met name te gelden voor de ronde vormgeving van het onderstel, de daarop aansluitende ronde koepel, het materiaal van de koepel en de openingen in de koepel voor de spatels waarop de pizza's worden geplaatst, aldus nog steeds Trebs.

5.34 Het hof overweegt hierover als volgt. Gelet op het uitgangspunt dat van de nabootser (Trebs) niet kan worden verlangd dat zij aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product afbreuk doet teneinde verwarring te voorkomen, staat het Trebs naar het oordeel van het hof vrij de in het vervallen Europese octrooi en in de Pizzarette overgenomen technische oplossingen toe te passen, ook indien er alternatieve technische oplossingen zijn om hetzelfde technisch effect te bereiken. Een verdergaande bescherming tegen nabootsing zou er immers toe kunnen leiden dat er de facto sprake zou zijn van bescherming van een uitvinding, ook wanneer die uitvinding niet (meer) beschermd is door een octrooi, zoals hier het geval is. Dat neemt niet weg dat daar waar zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid nog vormgevingsruimte is, die ruimte door Trebs ook benut dient te worden teneinde verwarring te voorkomen. Die verplichting gaat in beginsel echter niet zover dat Trebs gehouden is een, extra kosten meebrengend, zinloos element toe te voegen, of een afwijking aan te brengen die te ondergeschikt is om verwarring te voorkomen; dan zou er immers geen sprake zijn van een andere weg die hij "even goed" had kunnen inslaan teneinde verwarring te voorkomen (vgl. ook gerechtshof Den Haag, 29 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:928).

5.35 Door Food & Fun c.s. is niet, althans niet onderbouwd, bestreden dat de door Trebs genoemde en uit het vervallen octrooi blijkende elementen, waaronder de vorm en de grootte van de koepel, de kleur van de (terracotta)koepel, de vorm en de grootte van het onderstel, de vorm en het formaat van de openingen, de vorm en het formaat van de spatels, de vormgeving van het verwarmingsstel, de vormgeving van de plaatdragers, het aantal poten, en de waarschuwende tekst een functionele functie vervullen. Door Food & Fun c.s. is betoogd dat de kleur van het onderstel en de vorm van de knop, de vorm van het alarmlichtje en de pootjes niet functioneel zijn en dat Trebs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid voor het onderstel een andere kleur had kunnen kiezen en voor de knop en de pootjes een andere vorm had kunnen kiezen. Naar het oordeel van het hof zijn de voorgestelde wijzingen, mede gelet op de omstandigheid dat de andere op de markt aanwezige pizzaovens (o.m. de Bestron Quartetto en de Gusta Pizza Fun) ook dezelfde kleuren en vormen hanteren, te ondergeschikt om verwarring te voorkomen. Dit geldt naar het oordeel van het hof niet voor het overgenomen steentjespatroon dat, gelet op het hiervoor onder 5.28 vastgestelde 'umfeld', in hoge mate bepalend is voor de totaalindruk van de Pizzarette. Door het overnemen van dit identieke steentjespatroon is Trebs tekortgeschoten in haar verplichting jegens Food & Fun c.s. om verwarring te voorkomen. Het hof is van oordeel dat Trebs ook met het nieuwe steentjespatroon (zoals hiervoor in rechtsoverweging 3.18 weergegeven) nog te weinig afstand heeft genomen van de Pizzarette. Het hof is van oordeel dat de niet oplettende consument, ook indien hij beide producten op een verkoopwebsite naast elkaar ziet, beide producten met elkaar kan verwarren. Dit gevaar voor verwarring wordt naar het oordeel van het hof door de naamsvermelding van Trebs niet weggenomen. Daarvoor is die vermelding te ondergeschikt. Ook grief 8 faalt.

5.36 Trebs heeft in randnummer 349 nog aangeboden te bewijzen dat er geen sprake is van verwarring. Ook dit bewijsaanbod wordt gepasseerd omdat het oordeel van het hof dat er sprake is van gevaar voor verwarring een rechtsoordeel is en niet een feitelijk oordeel dat zich leent voor bewijslevering.

5.37 Uit het voorgaande volgt dat Food & Fun c.s. zich op grond van slaafse nabootsing kunnen verzetten tegen de verhandeling van de identieke en de onder 3.18 getoonde aangepaste PizzaGusto in de vier-, zes- en achtpersoonsuitvoering in Nederland.

Grensoverschrijdend verbod?

5.38 De rechtbank heeft geoordeeld dat het gevorderde verbod alleen in Nederland gelding zal hebben. Tegen de beperking van het gevorderde verbod tot Nederland is grief III in het incidenteel hoger beroep gericht. Food & Fun c.s. betogen, kort gezegd, dat de verhandeling van de PizzaGusto ook in België, Duitsland en Frankrijk op grond van slaafse nabootsing onrechtmatig is. Om die

reden dient het verbod zich tot voornoemde landen uit te strekken, aldus Food & Fun c.s.
5.39 Dit betoog kan naar het oordeel van het hof niet worden gevolgd. Daartoe is het volgende redengevend. Het hof stelt voorop dat de Nederlandse rechter op grond van vaste rechtspraak van de Hoge Raad in beginsel een verbod kan uitspreken van handelingen buiten Nederland, ook indien het gesteld onrechtmatig handelen, naar vreemd recht moet worden beoordeeld (zie HR 24 november 1989, ECLI:NL:HR:1989:AD096, NJ 1992, 404).

5.40 De vraag naar het toepasselijke recht dient te worden beantwoord aan de hand van de Verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen ("Rome II"). Ingevolge de algemene regel in artikel 4 lid 1 wordt het toepasselijke recht bepaald volgens de plaats waar de schade zich voordoet (lex loci damni). Artikel 4 lid 2, dat beschouwd moet worden als een uitzondering op dit algemene beginsel, geeft voor het geval dat beide partijen hun gewone verblijfplaats in hetzelfde land hebben, zoals hier het geval is, een bijzonder aanknopingspunt, te weten het recht van het land van hun gewone verblijfplaats, in dit geval Nederlands recht. De bijzondere regel in artikel 6 lid 1 van Rome II, waaraan Trebs refereert, is naar het oordeel van het hof niet van toepassing nu de gestelde slaafse nabootsing, die naar het oordeel van het hof in het licht van Rome II als een daad van oneerlijke concurrentie moet worden gekwalificeerd, uitsluitend de belangen van Food & Fun c.s. treft zodat op grond van het tweede lid van artikel 6, artikel 4 van toepassing is.

5.41 Het hof is van oordeel dat Food & Fun c.s. hun stelling dat de Pizzarette ook in België, Duitsland en Frankrijk een eigen plaats op de markt heeft, gelet op de onderbouwde betwisting daarvan door Trebs, onvoldoende hebben onderbouwd. Het registreren van de domeinnamen Pizarrette.com, Pizzarette.be, Pizzarette.de, Pizzarette.fr en Pizzarette.eu zegt nog niets over de verkoop van de Pizzarette in België, Duitsland en Frankrijk. Dit geldt evenzeer voor de in productie 88c overgelegde facturen van vertaalwerk en de in productie 88d overgelegde factuur met betrekking tot de opstartkosten van een shop in Duitsland, nog daargelaten dat die stukken alsook de stukken die onder 88f en 9 zijn overgelegd, niet op de juiste periode betrekking hebben, te weten april 2013. Van belang is verder dat Food & Fun c.s. niet inzichtelijk hebben gemaakt hoe de mark voor pizzaovens voor tafelgebruik in België, Duitsland en Frankrijk eruitziet. De door Food & Fun c.s. aangedragen verkoopcijfers zeggen het hof dan ook niet zo veel, nog daargelaten dat de cijfers niet met stukken zijn onderbouwd. Grief III in het incidenteel hoger beroep faalt.

Oneerlijke handelspraktijken

5.42 Grief II in het incidenteel hoger beroep komt op tegen de afwijzing van de vorderingen van Food & Fun c.s., voor zover gebaseerd op oneerlijke handelspraktijken (artikel 6:193a-j BW). Food & Fun c.s. stellen, kort gezegd, dat de verhandeling van de PizzaGusto, in het bijzonder de informatie die Trebs aan de consument verstrekt, jegens de consument misleidend is in de zin van artikel 6:193c en g BW en daarmee jegens Food & Fun c.s. ook onrechtmatig is. Trebs betwist dat de regeling in artikel 6:193a-j BW hier van toepassing is.

5.43 Het hof overweegt hierover als volgt. De bepalingen over oneerlijke handelspraktijken als opgenomen in boek 6, titel 3 afdeling 3A van het Burgerlijk Wetboek (hierna: de Wet op de oneerlijke handelspraktijken) strekken tot implementatie van Richtlijn 2005/29 EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (PbEU L 149, hierna: Richtlijn oneerlijke handelspraktijken). De Richtlijn oneerlijke handelspraktijken en daarmee de Wet op de oneerlijke handelspraktijken beogen uitdrukkelijk slechts criteria te geven voor oneerlijke handelspraktijken van handelaren jegens consumenten. De considerans (in het bijzonder onder 6, 8 eerste volzin, 12 en 14) noch de tekst van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (artikel 3 lid 1) bieden enig aanknopingspunt voor de veronderstelling dat het toepassingsgebied van de richtlijn zich mede uitstrekt tot oneerlijke concurrentie tussen ondernemingen (waartoe de slaafse nabootsing behoort) (zie HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1063). De richtlijn oneerlijke handelspraktijken beoogt wat betreft de bescherming van de consument een maximumharmonisatie. De richtlijn verhindert lidstaten niet maatregelen te nemen op een gebied waarop zij geen betrekking heeft, zoals de bescherming van een handelaar tegen oneerlijke handelspraktijken van een handelaar. De Nederlandse wetgever heeft evenwel besloten dat de Wet op de oneerlijke handelspraktijken alleen op consumenten van toepassing is.

5.44 Een en ander betekent dat Food & Fun c.s. geen rechtstreeks beroep op de Wet op de oneerlijke handelspraktijken toekomen. Dat neemt niet weg, zoals Food & Fun c.s. terecht aanvoeren, dat via de zogenaamde correctie Langemeijer de in Wet op de oneerlijke handelspraktijken genoemde belangen zich mede kunnen uitstrekken tot de belangen van een concurrerende handelaar die zich jegens consumenten schuldig maakt aan misleidende handelspraktijken. Aanwijzing hiervoor is te vinden in punt 8 van de considerans van de Richtlijn oneerlijk-handelspraktijken. Food & Fun c.s. hebben hun stelling dat de handelswijze van Trebs ook jegens hen onrechtmatig is echter niet uitgewerkt, zodat het hof daaraan voorbij gaat.

5.45 Food & Fun c.s. hebben zich daarnaast nog beroepen op artikel 6:194 BW. Volgens Food & Fun c.s. dient het verkopen van een slaafse nabootsing te worden beschouwd als een mededeling in de zin van artikel 6:194 BW. Deze stelling kan niet worden gevolgd. Artikel 6:194 BW heeft betrekking op misleidende reclame. Onder reclame wordt verstaan, kort gezegd, iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële activiteit ter bevordering van de afzet van de goederen of diensten. Onder een mededeling kan dus niet het goed zelf of de slaafse nabootsing of de foto daarvan worden verstaan, zoals Food & Fun c.s. betogen.
Ook grief II in het incidenteel hoger beroep is tevergeefs voorgedragen."

Noot

Heel kort. Bovenstaande overwegingen geven een mooi overzicht over mogelijke (in dit geval weinig succesvolle) weren tegen het verwijt van slaafse nabootsing. Lezen dus! Ingevolge HR 29 maart 2013, LJN BY8661 (Broeren/Duijsens) valt aanvullend nog te denken aan het verweer dat het nagebootste

niets anders is dan nabootsing van een niet auteursrechtelijk te beschermen stijl die dan niet via de omweg van de leer van slaafse nabootsing kan worden beschermd. Zie recent over zo'n zaak: Rechtbank Den Haag 20 jan 2017, IEF 16534; ECLI:NL:RBDHA:2017:454 (Scentsible (POO POURRI) tegen Reckitt Benckiser. Het Hof laat ook zien hoe de ipr regels m.b.t. oneerlijke concurrentie uit Rome II moeten worden toegepast (zie overweging 5.40). Ik heb hier niet de overwegingen met betrekking tot de als ongeoorloofd bestempelde vergelijkende reclame van Food & Fun opgenomen en evenmin die met betrekking tot de bestuurdersaansprakelijkheid voor die ongeoorloofde reclame van de bestuurder van Food & Fun, maar ik verwijs daar graag naar omdat die overwegingen ook redelijk voorbeeldig zijn.

JK

Rechtbank Amsterdam 21 december 2016, IEF 16471 (Ferm Living/Lifestyle)

Met de Burly Basket Round wordt inbreuk gemaakt op het auteursrecht op de Wire Basket van Ferm Living. Door het geslaagde beroep op de auteursrechtelijke bescherming komt de rechtbank niet toe aan de slaafse nabootsing. Niet de uitkomst, maar de summiere overwegingen waarmee de inhoudelijke toetsing tot uitdrukking wordt gebracht, verdienen kritische aandacht.

2.1 Ferm Living ontwerpt, vervaardigt en verkoopt interieurproducten zoals behang, textiel, decoratieve gebruiksartikelen, keukenartikelen en artikelen voor kinderen. Eén van de producten van Ferm Living is de Wire Basket:

Wire Basket van Ferm Living

2.2 Lifestyle is retailer in 'Home Living', 'Decoration' en 'Furniture'. Zij heeft meer dan 1000 verkooppunten in Europa. Een van de producten die zij verkoopt is de Burly Basket Round:

Burly Basket Round van Lifestyle

4.2 Om te kunnen worden beschouwd als een werk van letterkunde, wetenschap of kunst als bedoeld in artikel 1 jo. 10 Aw, is naar vaste rechtspraak vereist dat een voortbrengsel of uiting een eigen intellectuele schepping is, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De vorm mag niet ontleend zijn aan die van een ander werk. Er moet sprake zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die een voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.

4.3 Ferm Living heeft gesteld dat zij de creatieve keuzes heeft gemaakt voor een metalen mand met symmetrische vormen en vlakverdeling bestaande uit 3 horizontale ringen met daartussen 16 verticale staven met symmetrische metalen verbindingen die resulteren in 8 symmetrische ruitvormen en 8 gespiegelde asymmetrische zandlopervormen met een vlakverdeling boven de middelste horizontale rand die breder is dan onder de metalen rand. De opvallende ronde bodem bevat 32 vlakken, gekenmerkt door een groter vlak aan de buitenkant dat overloopt in een kleiner vlak. De wijze waarop de verbindingen zijn aangebracht, maakt de Wire Basket volgens Ferm Living tot een uniek ontwerp. Door de keuze en de combinatie van deze elementen stelt Ferm Living uitdrukking te hebben gegeven aan de creatieve keuzes die maken dat sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. Zij heeft verwezen naar afbeeldingen van de elementen en naar ontwerptekeningen.

4.4 Lifestyle heeft hier tegenin gebracht dat er ten aanzien van de Wire Basket geen sprake is van creatieve keuzes en dat de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt ieder voor zich noch in combinatie uitkomen boven hetgeen triviaal, althans strikt functioneel is, mede gelet op het vormgevingserfgoed. Lifestyle heeft ten aanzien van de in 4.3 genoemde elementen aangevoerd waarom deze volgens haar ofwel slechts een technische functie hebben, ofwel niet nieuw zijn.

4.6 Weliswaar hebben bepaalde elementen van de Wire Basket een technische functie, maar dit geldt naar het oordeel van de rechtbank niet voor alle elementen. Zo is er gekozen voor zodanige verbindingen van het draadstaal dat symmetrische ruiten, driehoeken en vierkanten zijn ontstaan. Niet valt in te zien waarom de keuze voor deze specifieke verbindingen niet als creatieve keuze als hiervoor bedoeld zou kunnen worden aangemerkt. De Wire Basket is dan ook aan te merken als een auteursrechtelijk beschermd werk.

4.11 Voor de beantwoording van de vraag of Lifestyle inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Ferm Living, dient beoordeeld te worden in welke mate de totaalindruk van de Burly Basket Round overeenstemt met die van de Wire Basket. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het beweerdelijk bewerkte of nagebootste werk zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde ele-