

DE LOF DER NABOOTSIJG REVISITED

Dr. P.J. Kaufmann en Mevr. Drs. G. Gemser

Drs. G. Gemser is AIO aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (titel dissertatie-onderzoek: 'The Borderlines of Design Counterfeiting').

(*Bijblad Industriële Eigendom*, 1994/4, blz. 106-111)

Inleiding

De Hoge Raad heeft in enige arresten kort achter elkaar opnieuw de leer der slaafse nabootsing aan een onderzoek onderworpen.¹ Vooral in het *Raamuitzetter*-arrest werd in heldere streken een nieuw beeld geschetst.

Dit leidde tot veel kritiek. Quaedvlieg schreef in dit blad, dat de Hoge Raad 'eigenlijk van twee walletjes snoept'. De slaafse nabootsing heeft een dubbel gezicht: 'de rechtvaardiging is herkomstverwarring, maar de maatstaf is produktverwarring', zo betoogt hij. De Hoge Raad heeft, aldus Quaedvlieg, dat onvoldoende voor ogen gehouden. Bovendien heeft de Hoge Raad 'niet voldoende uit elkaar gehouden' dat designbescherming tot een produktmonopolie leidt, maar nabootsingsbescherming op grond van ongeoorloofde mededingingsbescherming de facto ook in een produktmonopolie kan resulteren, zo is zijn opvatting. Kortom, de Hoge Raad onderkent de konsekwenties van de door hemzelf sinds 1953 ontwikkelde nabootsingsleer in het *Hijskraan*-arrest blijkbaar niet.² Ook Verkade toont zich kritisch in zijn noot onder het *Raamuitzetter*-arrest en is weinig overtuigd van de argumentatie van de Hoge Raad ten aanzien van de nabootsingsleer.³

De oorzaak van de kritiek is gelegen in het feit dat de Hoge Raad duidelijk maakt dat uit de bescherming tegen slaafse nabootsing geen monopolie ontstaat. Dit is natuurlijk moeilijk te begrijpen als verdedigd wordt dat de maatstaf van slaafse nabootsingsbescherming produktverwarring is.⁴ Men houdt dan ook vol dat het beslissende antwoord voor de vraag van de onrechtmatigheid van de nabootsing eigenlijk niet gevonden moet worden in de verwarringwekkende gedragingen van de nabootsende concurrent, maar in de nabootsing zelf. Dit laatste zou, vanuit economisch standpunt gezien, niet acceptabel zijn, immers remmend werken op de innovatieve vooruitgang.⁵

Het is merkwaardig dat een dergelijk standpunt zolang heeft kunnen overleven, nadat het Europese Gerechtshof te Luxemburg in zijn belangrijke uitspraak over deze materie ondubbelzinnig heeft aangegeven waar het bij de slaafse nabootsingsleer om gaat.⁶ In deze zaak, die bij het Hof arriveerde nota bene op grond van een prejudiciële vraag van een Nederlands, namelijk het Haagse Gerechtshof, concludeerde de advocaat-generaal Verloren van Themaat, dat de rationale van het nabootsingsverbod niet gevonden mag worden in, wat hij noemt, de quasi-octrooi (c.q. model-) functie. Een op die gronden baseren van het nabootsingsverbod, zou in rechtstreekse strijd zijn met de imitatievrijheid die als economische motor dient van de innovatie en op grond waarvan de beperking van de monopolies van octrooien en modellen stoelt. De advocaat-generaal wijst er vervolgens op dat de rechtvaardigingsgrond van het nabootsingsverbod

1. Zie: *Kwikform*-arrest, HR 1 december 1989, *BIE* 1991, 244; *Raamuitzetter*-arrest, HR 31 mei 1991, *NJ* 1992, 391; (ook in *BIE* 1992, 50); *Rummikub*-arrest, HR 7 juni 1991, *BIE* 1992, 61. De titel van dit artikel is ontleend aan: P.J. Kaufmann, De lof der nabootsing, *TVVS* 1982, nr. 82/9, pp. 216 e.v.
2. A.A. Quaedvlieg, Verwarren en onderscheiden. De slaafse nabootsing in een veranderend intellectueel eigendomspectief, *BIE* 1992, pp. 367 e.v.
3. Noot D.W.F. Verkade, t.a.p. noot onder 1 b.
4. A.A. Quaedvlieg, t.a.p. noot 2, p. 368.
5. Th. Limperg, Anti-innovatie of innovatie in een kreeftengang, *BIE* 1981, pp. 64 e.v.
6. B.V. Industrie Diensten Groep v. J.A. Beele Handelsmaatschappij, Europese Hof van Justitie, 2 maart 1982 (6/81), *BIE* 1982, pp. 267 e.v.

gelegen is in een analogie met het merkenrecht. Dat het wezen van het merkenrecht volgens het Europese Hof ligt in de waarborg die het aan de consumenten biedt omtrent de identiteit van de waren. Dat daarom de grondslag van de slaafse nabootsing, aldus de advocaat-generaal in navolging van het advies van de Europese Commissie, ligt in het 'voorkomen dat bij het publiek nodeloos verwarring ontstaat *omtrent de herkomst* van bepaalde waren' (accenten toegevoegd). Het Hof sluit zich volledig bij deze gedachtengang aan door in overweging negen te stellen dat 'een nationale rechtspraak, die de slaafse, verwarringstichtende nabootsing van eens anders produkt verbiedt, inderdaad kan dienen ter bescherming van de consumenten en ter bevordering van eerlijkheid van handelstransacties'. Dit komt, volgens het Hof, overeen met de grondgedachte van artikel 10bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom die alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen wekken ten opzichte van de waren van een concurrent verbiedt (...)'.

Wanneer Verkade zich, in zijn noot bij het *Raamuitzetter*-arrest, afvraagt hoe de Hoge Raad erbij komt om te menen dat het bij bescherming ex artikel 1401 BW (nieuw 6:162 BW) slechts gaat om onnodig verwarring stichten, maar dat deze geenszins bescherming beoogt van een monopoliepositie, zoals dat het geval is bij modelbescherming op grond van de BTMw, dan is dat nu op grond van het bovenstaande duidelijk.

De Hoge Raad bevindt zich in het goede gezelschap van het Europese Hof en stelt zich ook op één lijn met de opvattingen van twee gerechtshoven van belangrijke industrielanden, te weten Duitsland en de Verenigde Staten. Dit zal in het laatste gedeelte van het artikel nader worden toegelicht.

Bescherming tegen slaafse nabootsing geeft géén 'Leistungsschutz'

Daar de bescherming tegen nabootsing zich steeds meer ging ontwikkelen tot een bescherming tegen produktnaam als zodanig, werd het verwarringsgevaarelement in de hijskraanformule steeds meer als een overbodige luxe gezien en in het ergste geval als verwarrend. Bovendien was er in de doctrine een sterke richting die naamak als zodanig veroordeelde. 'Plagiaat' ging het heten in plaats van het neutrale 'naamak' en er werd ter bestraffing van de nabootsers een naâapprijs ingesteld in Nederland.⁷

Dit leidde ertoe dat de lagere rechters de formule van de Hoge Raad gingen uitleggen als een verplichting voor de imitator om van het nagebootste af te wijken als dat in verband met de functionaliteit van het produkt mogelijk was. Hiermee was een prestatiebeschermingsleer geschapen in plaats van een nabootsingsleer die consumenten beschermt tegen verwarring. Bepalend voor de onrechtmatigheid werd, of de nabootser 'gekwalificeerd' kon nabootsen. Dat wil zeggen, nabootsen was alleen geoorloofd als men distantie bewaarde van het nagebootste en op grond van eigen, toegevoegde prestatie de markt betrad. Dat imitatie de motor is van concurrentie en innovatie, werd uit het oog verloren en prestaties die niet voldeden aan de eisen van de octrooiwet werden via de ongeoorloofde mededinging beschermd.⁸

Een gunstige uitzondering op deze leer vormt het Viskisten arrest van het Haagse Hof. Het Hof verzet zich tegen de zienswijze van de appellanten, dat het criterium van verwarringsgevaar een objectief-technische standaard is om de slaafsheid van de nabootsing te meten. Het Hof stelt daarentegen dat verwarringsgevaar het centrale onrechtmatigheids-criterium is om vast te stellen of er aanzienlijk gevaar is voor herkomstverwarring bij de consumenten.⁹

Nu nabootsingsbescherming als prestatiebescherming gezien ging worden, was het niet verwonderlijk dat de vraag naar voren kwam of dit buitenwettelijke absolute recht analoog aan de wettelijk absolute rechten, die van het octrooi en het model, ook niet aan een tijdelijke bescherming gebonden moest worden.

7. Th. Limperg, *Bescherming van vormgeving tegen plagiaat*, 1971; S. Gerbrandy, Die sklavische Nachahmung technischer Erzeugnisse, *GRUR*, november 1964, pp. 561 e.v.

8. Zie: P.J. Kaufmann, *Passing off and Misappropriation*, 1986; Hoofdstuk 3, *Imitation is the life Blood of Competition*, passim.

9. *Viskisten*-arrest, Hof Den Haag, 29 december 1982, *BIE* 1983, pp. 283 e.v.

Advocaat-generaal Strikwerda betoogt in zijn conclusie bij het *Raamuitzetter*-arrest uitvoerig dat het niet aangaat om op grond van ex artikel 1401 BW een geringere prestatie een tijdeloos monopolie te verlenen, waar het vergelijkbare monopolie, verleend door de BTMW, slechts vijftien jaar duurt.¹⁰ De Hoge Raad maakt korte metten met deze gedachtengang. De bescherming van een model is niet vergelijkbaar met de nabootsingsbescherming, maar anders van karakter. De BTMW doet door het eerste depot een uitsluitend recht ontstaan met de rechten door de wet (art. 14, lid 1) daaraan verbonden. De bescherming tegen slaafse nabootsing, zo gaat de Hoge Raad verder, is 'slechts een verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt niet nodig is (...) en dat is (...) dan ook niet in het belang van een eerlijke mededinging'.

De Hoge Raad schuift hier met één duidelijke overweging alle aspiraties om de bescherming tegen nabootsing buiten de wet op één lijn te plaatsen met het octrooi of het model, zoals dat in de Nederlandse doctrine langzaam gegroeid is, opzij. Het is geen bescherming met een quasi-octrooi (model-) functie.

De analyse en de bescherming tegen nabootsing moet gezocht worden analoog aan het merkenrecht. Terecht wijst Brinkhof in zijn noot bij het *Kwikform*-arrest in dit verband op het feit, dat de bescherming op grond van het merkenrecht in principe ook tijdeloos is.¹¹

Bescherming tegen nabootsing is bescherming tegen herkomstverwarring

Om de overwegingen in het *Raamuitzetter*-arrest goed te begrijpen, moeten wij dus te rade gaan bij het merkenrecht en de twee kernbegrippen die dat recht beheersen: 'onderscheidend vermogen' en 'verwarringsgevaar'.

In het *Burberry II*-arrest heeft het Benelux Gerechtshof principieel uiteengezet wat een merk kan zijn en hoe het begrip 'onderscheidend vermogen' geanalyseerd moet worden.¹² Allereerst wordt het merk gekenschetst als iets, dat een zodanig individueel karakter heeft 'dat het geschikt is de waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn *herkomst* uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren' (accentuering toegevoegd). In de nabootsingssituatie heeft een nagebootste concurrent een gedeelte van zijn produkt, de 'get-up', of de verpakking als onderscheidingsteken, beter gezegd onderscheidingsvorm, gekozen en deze vorm door marketingactiviteiten ingang doen vinden bij consumenten. De onderscheidingsvorm doet dus dienst als ongeregistreerd teken om de herkomst aan te duiden. Daar het bij de nabootsingsbescherming niet gaat om de bescherming van de vorm als zodanig, maar om de bescherming tegen bepaalde nodeloze verwarringwekkende handelingen op de markt met die vorm, is ons inziens artikel 12A BMW, dat voorschrijft dat elk teken dat als merk beschouwd kan worden, gedeponeerd moet worden, niet van toepassing.¹³ De ongeoorloofde nabootsing is een vorm van oneerlijke mededinging, zoals de Hoge Raad zegt, en dus is artikel 13A BMW van toepassing, dat toepassing van het ongeoorloofde mededingingsrecht naast de merkenwet toestaat.

Het 'onderscheidend vermogen' wordt, volgens het Benelux Gerechtshof, op twee momenten bepaald: eerst op het moment van registratie en ten tweede op het moment dat de inbreuk op de markt plaatsvindt. Bij de eerste meting moet vastgesteld worden of het teken, dat als merk moet gaan fungeren, überhaupt als onderscheidingsteken dienst kan of mag doen. Hoe beschrijvender en hoe meer het teken iets vertegenwoordigt dat algemeen is, hoe minder het in staat is, of kan, onderscheiden. Als het de functionele omschrijving van een produkt betreft mag het zelfs niet als merk dienst doen volgens artikel 1, lid 2 BMW. Als deze merktheorie op de industriële vormgeving, de 'design', wordt toegepast en op het onderscheidend vermogen volgens het ongeschreven mededingingsrecht, dan is de parallel duidelijk. Volgens de eerste

10. T.a.p. noot 1b., pp. 1529-1530.

11. Noot J.J. Brinkhof, onder *Bouwsteigers*-arrest, *BIE* 1991, pp. 244 e.v.

12. *Burberry II*-arrest, Benelux Gerechtshof, 16 december 1991, *BIE* 1992, pp. 379 e.v.

13. Zie Ch. Gielen en Z. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, p. 358.

toets zal vastgesteld moeten worden of de design in het functionele ligt. Zo ja, dan mag deze vormgeving niet als onderscheidingsteken dienen. Vervolgens moet in de eerste toets worden vastgesteld of de design een bestaande trend vertegenwoordigt. Als een bepaalde vormgeving, of een deel daarvan, bij het moment van ingebruikneming als een noodzakelijke of algemeen aanvaarde vormgeving wordt gezien, vervalt de mogelijkheid om die vorm als een onderscheidingsteken te gebruiken. De design is dus hier van de aanvang een standaard, een trend, die voor iedereen bruikbaar behoort te blijven. De tweede meting van het Benelux Gerechtshof stelt vast 'in welke mate op het relevante tijdstip - op het moment van inbreuk - het teken die functie *daadwerkelijk* bij het publiek vervult'.

Met deze twee metingen geeft het Hof aan dat het onderscheidend vermogen in het merkenrecht 'niet een constante grootte' is, maar afhankelijk is van het spanningsveld tussen de twee meetpunten. Hoe sterker het teken er bij meting één uitkomt, hoe breder de beschermingsomvang zal zijn nog voordat er marketingactiviteiten ontplooid zijn. Omgekeerd zal, indien een sterke marktpositie is opgebouwd door veel activiteiten op de markt, een zwakke uitgangspositie onder toets één kunnen verkeren in een sterke beschermingsomvang. Het probleem van de standaardisatie, dat sinds het *Klerenhanger*-arrest in de nabootsingsleer een rol speelt, moet dan ook niet gezien worden als een probleem van 'economische bruikbaarheid'. Dit laatste maakt immers een teken c.q. design van het begin af aan ongeschikt c.q. onacceptabel als onderscheidingsteken (meting één). Bij standaardisatie gebeurt echter iets anders. Door de marktactiviteiten van de concurrenten ontstaat bij de consumenten, de afnemers van bijvoorbeeld klerenhangers, of de afnemers van delen van bouwsteigers, een verlies in interesse voor onderscheiden, gedifferentieerde produkten. De afnemers prefereren een markt van 'generics' met scherpe prijsconcurrentie, in plaats van kwaliteitsconcurrentie met merk- c.q. geïndividualiseerde vormprodukten. Het is belangrijk op te merken dat deze verandering in behoefte van de consumenten dikwijls ontstaat bij onderscheidingstekens of -vormen die een zeer sterke marktpositie hebben opgebouwd. Een goed voorbeeld hiervan op de Nederlandse markt is de verwording tot soortnaam van het merk Spa. De problematiek van standaardisatie, zoals bijvoorbeeld in het *Kwikform*-arrest door het Gerechtshof zorgvuldig is onderzocht, wordt ten onrechte als bruikbaarheid van de vorm gezien, terwijl gemeten had moeten worden '(...) in welke mate op het relevante tijdstip op het moment van inbreuk het teken (de vorm) die functie daadwerkelijk bij het publiek vervult'.

Nu de analyse van het *Burberry II*-arrest zo goed blijkt te passen op de grondgedachten van de ongeoorloofde nabootsingsleer en de quasi-merkfunctie van het nabootsingsverbod duidelijk wordt, is het belangrijk in dit verband te wijzen op de Europese Richtlijn van 1988 inzake de harmonisatie van de nationale merkenrechten. Hier speelt het begrip verwarringsgevaar een centrale en cruciale rol bij de bepaling van de overeenstemmingsvraag tussen het teken en het merk, bij de vraag van de overeenstemming en bij de vraag van de beschermingsomvang.¹⁴

Een analoge toepassing op de leer van de ongeoorloofde nabootsing en een benadrukking van de quasi-merkfunctie hiervan toont aan hoe onjuist de kritiek is op overwegingen van de Hoge Raad, wanneer deze stelt dat 'deze bescherming de concurrenten niet in hun vrijheid om het produkt in kwestie te vervaardigen en te verhandelen belemmert' (het is dus blijkbaar geen quasi-octrooi-, c.q. modelrecht); zij belet hen enkel daarbij onoirbaar te werk te gaan door 'onnodig gevaar voor verwarring bij het publiek te scheppen'. Dit houdt verder in, aldus de Hoge Raad, dat het in het belang van de eerlijke mededinging is om te allen tijde te voorkomen dat een nabootser 'ongestraft bij het publiek de indruk wekt dat die nabootsing van de uitvinder afkomstig is'. De suggestie dat deze laatste bescherming op grond van ongeoorloofde mededinging, evenals de bescherming tegen modelinbreuk, aan een termijn gebonden moet worden, wijst de Hoge Raad van de hand. Ongeoorloofd mededingingsgedrag moet altijd tegengegaan worden in het belang van de consumenten. Nabootsingsbescherming en modelbescherming zijn twee verschillende rechten, zo concludeert de Hoge Raad terecht.

14. *Pb.* 1102, 1989, L 40/1.

Rechtsbescherming op grond van de BTMW is wezenlijk anders dan ongeoorloofde mededingingsbescherming tegen nabootsing

In de conclusie voor het *Raamuitzetter*-arrest betoogt de advocaat-generaal dat het in deze beide gevallen om hetzelfde rechtsgoed gaat en dat het niet aan zou gaan om een verschil te maken in beschermingsomvang wat tijd betreft. Deze gedachtengang is gebaseerd op de Memorie van Toelichting bij artikel 4, lid 1 van de BTMW, waarbij het criterium van de niet-nieuwheid van het te deponeren model afhankelijk wordt gesteld van de vraag of dit zo weinig verschillen vertoont met een reeds bekend voortbrengsel 'dat het publiek hen gemakkelijk met elkaar zou kunnen verwarren'. In beide rechtssystemen is verwarring het beslissende criterium, zo is de redenering, dus zullen zij ook wel hetzelfde inhouden.¹⁵ Dit is echter een onjuiste conclusie, omdat het begrip 'verwarring' in het modellenrecht iets anders inhoudt dan het herkomstverwarringsgevaar van de bescherming tegen ongeoorloofde nabootsing.

Braun en Evrard, bij de bespreking van inbreuk op modellen, bekritisieren een uitspraak waarbij de rechter bij de definitie van 'contrefaçon' mede in aanmerking neemt een zodanige gelijkenis dat de beschouwer de neiging heeft 'à faire attribuer aux deux objets une origine commune'.¹⁶ Zij merken op dat dit onjuist is, omdat 'le critère de confusion sur l'origine des produits souvent utilisé en matière de marques, est étranger au droit des modèles'. De verwarring in het modellenrecht wordt vastgesteld door het effect te meten 'que la vision des modèles en présence produit sur un oeil non exercé ou non averti (...) en fait l'homme de la rue'.

Kortom, de beide begrippen 'verwarring' hebben niets met elkaar te maken en dit is een bewijs te meer dat de Hoge Raad gelijk had toen deze overwoog dat de actie op grond van de BTMW een 'geheel ander karakter' heeft dan de actie ex artikel 1401 BW. Het één is een absoluut recht met in de wet afgebakende rechten. Het ander is een gedragsregel van eerlijke mededinging die telkens geactualiseerd wordt als de nabootser zich schuldig maakt aan ongeoorloofd verwarringsgedrag tegenover de consumenten. Dit laatste is een relatief recht, dat te allen tijde zich kan voordoen en afhankelijk is van het marktgedrag van de concurrenten en van de perceptie van de consumenten.

Wat betekent dit voor de interpretatie van artikel 14, lid 5 BTMW?

Op grond van het bovenstaande, waarbij geconstateerd is dat de acties terzake van de BTMW en terzake van ongeoorloofde nabootsing ex artikel 1401 BW geheel verschillende rechtsvorderingen zijn, zal het duidelijk zijn dat de regel van artikel 14, lid 5 niet van toepassing is op de ongeoorloofde mededingingsactie en daaraan te ontleen rechten. Immers, dit artikel beoogt geen rechten buiten de wet om te verschaffen, die exclusief in de BTMW aan de modelrechthouder zijn toegekend.

Als een vordering wegens ongeoorloofde nabootsing wordt ingesteld, kan dit gedaan worden niet alleen door de modelhouder na 1975 die vergeten heeft zijn model te deponeren, maar ook door de modelgerechtigde die in het bezit is van een wettig modelrecht. Deze laatste situatie, waarbij beide vorderingen naast elkaar en onafhankelijk van elkaar ingesteld kunnen worden, volgt uit het feit dat het hier om totaal verschillende rechtsvorderingen gaat, waar artikel 14, lid 5 BTMW geen betrekking op heeft. Dit blijkt uit de opvatting van het Benelux Gerechtshof, neergelegd in het *Prince*-arrest.¹⁷ Daarin wordt uitgesproken dat feiten die inbreuk op een model inhouden, zoals opgesomd in artikel 14, lid 1 BTMW, uitsluitend via deze wet bestreden kunnen worden. Dit kan slechts anders zijn, als er andere feiten en

15. Noot D.W.F. Verkade, t.a.p. noot onder 1b, p. 1536.

16. A. Braun en J.J. Evrard, *Droit des dessins et modèles au Benelux*, 1975, pp. 146-147.

17. *Prince*-arrest, Benelux Gerechtshof, 21 december 1990, *NJ* 1991, 429, noot Verkade; (*BIE* 1991, nr 53, blz. 203; *Red*).

handelingen zich voordoen, die op zich 'in strijd zijn met goed koopmansgebruik' en deze op zichzelf een inbreuk naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging, opleveren (nrs. 21 tot en met 27).

Wat betekent dit nu? Dat het Benelux Gerechtshof het namaken van een 'hele produktrange' van een concurrent toch als een zelfstandige vorm van ongeoorloofde concurrentie zal aanmerken, zoals Verkade veronderstelt in zijn noot onder het *Prince*-arrest (nrs. 23 en 24)? Is het zuiver mechanisch slaafs nabootsen een onrechtmatige daad? Dit lijkt ons niet. Het is geen toeval dat het Benelux Gerechtshof gezwegen heeft over de zogenaamde 'verwarringsgevaar(sec)-doctrine, zoals die in de Nederlandse literatuur zich ontwikkeld heeft.¹⁸ Deze opvatting is, ons inziens, door de Hoge Raad, te beginnen met het *Hijskraan*-arrest, nooit aangehangen en hij is nu met het *Raamuitzetter*-arrest te ruste gelegd. De Hoge Raad heeft altijd een onderscheid gemaakt tussen produktverwarring enerzijds en herkomstverwarring anderzijds. De eerste advocaat-generaal ten Kate drukt het helder uit door te zeggen: 'Ook al zou er sprake zijn van 'slaafse nabootsing' een verdere of anders dan in de wet gefundeerde inbreuk op de vrije concurrentie en het vrije economische verkeer heeft men hier niet gewild' (conclusie nr. 51). Dat wil zeggen, dat slaafse stelselmatige nabootsing, nabootsing met 'prijzbederf' zoals *Prince* de imitator verweet, allemaal geoorloofd is buiten het wettelijk kader om, dit, aldus weer de advocaat-generaal, 'teneinde de normale concurrentiemogelijkheden (niet) te belemmeren'. De imitator, die de originator met 'slaafse' nabootsing te lijf gaat, handelt in het algemeen belang. Dankzij zijn inspanningen wordt er economisch gezien efficiënter met schaarse produktiemiddelen omgegaan. Kortom, produktverwarring sec, demi-sec, of sucré is te allen tijde toe te juichen en toegestaan.

Iets geheel anders is het als door de imitatie van de 'get-up' of de verpakking van een produkt herkomstverwarring ontstaat. Ook als die 'sec' plaatsvindt, vormt dit feit een vorm van ongeoorloofde mededinging, die de imitator verplicht zodanige maatregelen te nemen als van hem verwacht mogen worden om de herkomstverwarring te doen verdwijnen of te verminderen. De markt heeft er belang bij dat de vraagkant niet onnodig omtrent de herkomst van produkten of diensten in verwarring wordt gebracht. Handelen in strijd met dit algemeen belang is een vorm van ongeoorloofde mededinging en valt volledig buiten het kader van de BTMW.

In Duitsland wordt het naast elkaar toelaten van vorderingen reeds jaren door het Bundesgerichtshof erkend.¹⁹ Het is dan ook te hopen dat spoedig een geschil de Hoge Raad bereikt, waarbij een houder van een wettelijk beschermd model niet de nabootser aanspreekt op grond van zijn wettelijk absoluut recht, maar omdat op een zodanige wijze de vormgeving van zijn produkt nagebootst wordt, dat de consumenten omtrent de herkomst in verwarring (kunnen) geraken. Als de Hoge Raad een dergelijke zaak in behandeling zou nemen, zou dat het beste bewijs zijn van zijn principiële stellingname dat het hier om twee rechten gaat van een totaal verschillend karakter.

Ongeoorloofde nabootsing in Duitsland

Terwijl in Nederland de maatstaf in de doctrine en de lagere jurisprudentie gezien wordt in de produktnaam en de produktverwarring, wordt in Duitsland de doctrine omgekeerd: iedere nabootsing is rechtmatig, zelfs nabootsing die verwarringsgevaar in zich kan houden. Het nabootsende gedrag wordt slechts ongeoorloofd, wanneer uit de speciale omstandigheden van de markt, de onderscheidende kracht van de vormgeving van het nagebootste voortbrengsel, de wijze van acceptatie door de consumenten van de design, voortvloeit dat van de nabootser geëist kan worden dat hij maatregelen treft om het verwarringsgevaar te verminderen c.q. te voorkomen, de regel van de 'Zumutbarkeit'. Dit leidt tot de volgende soepele vuistregel: 'Das Wettbewerbverstoß liegt nicht in der Nachbildung des nachgebildeten

18. D.W.F. Verkade, *Bescherming van het uiterlijk van produkten*, Deventer, 1985, nrs. 145 en 149.

19. *Oval Puderbehälter*-arrest, BGH, 19 juni 1984, *Wettbewerb in Recht und Praxis* (6.1976), pp. 370 e.v.

Erzeugnisse, sondern darin, daß er versäumt hat die geeigneten und ihm zuzumutenden von Herkunftsverwechslungen zu treffen'.²⁰ Deze regel leidt tot een marktgerichte toepassing van de plicht tot voorkoming van verwarringsgevaar. Hoe meer 'Eigenart' het design heeft, hoe eerder de nabootser verplicht kan worden maatregelen te nemen. Hoe zwakker de onderscheidende kracht, hoe meer het nagebootste een trend vertegenwoordigt, hoe minder afstand de nabootser behoeft te nemen. Met andere woorden, dit is een goede toepassing van de quasi-merkfunctie van de leer van de nabootsing van vormgeving. Nergens verschijnt de automatische plicht voor de nabootser om, wanneer het niet de bruikbaarheid betreft, alles te doen tot het nemen van distantie van het nagebootste. Neen. Hefermehl zegt terecht dat zelfs '(...) die Nachahmung von Erzeugnissen mit denen der Verkehr bestimmte Herkunftsvorstellungen verknüpft frei ist'.²¹

Nabootsing is dus in de Duitse opvatting de hoofdregel. Onder bijzondere omstandigheden worden van de nabootser correcties vereist. Een goed voorbeeld van deze vaste jurisprudentie, die loodrecht staat op de Nederlandse opvatting van de lagere jurisprudentie, vormt het recente *Betonsteinelemente*-arrest van het Bundesgerichtshof.²² De lagere rechter had de nabootser veroordeeld wegens 'sklavische Nachbildung', waarbij het nagebootste 'schlicht abgekupfert' was (identieke namaak). Het Hof casseerde deze uitspraak. Het was een foute rechtsopvatting te menen dat de bescherming berust op 'eines unmittelbaren Leistungsübernahme in der Form der Fast identischen Nachbildung'. Het komt, aldus het Hof, aan op de vaststelling of het nagebootste een 'Herkunftthinweisende Funktion' heeft waarbij de markt-omstandigheden bepalend zijn. Kortom, het Bundesgerichtshof moet niets hebben van de ongeoorloofde nabootsingsleer, berustend op de maatstaf van produktnamaak.

Ongeoorloofde nabootsing in de Verenigde Staten

De uitspraak van de Hoge Raad inzake het *Raamuitzetter*-arrest is analoog aan de uitspraak van de Supreme Court van de Verenigde Staten inzake het *Bonito Boats*-arrest uit 1989.²³ Beide uitspraken weerspiegelen de gedachte dat bestrijding van slaafse nabootsing bezien moet worden in het licht van bestrijding van onrechtmatig *mededingingsgedrag*: zowel de Hoge Raad als de Supreme Court relateren onrechtmatige mededinging aan het gedrag van de nabootser en niet aan het nagebootste produkt. Het beslissende criterium ter bepaling van de onrechtmatigheid van de nabootsing is dan ook niet het nabootsen 'sec', maar de aanwezigheid van verwarringsgevaar bij het publiek omtrent de herkomst van produkten.

In het *Bonito Boats*-arrest was de vraag aan de orde of een model van een jacht, dat veel succes had op de markt, slaafs, identiek nagebootst kon worden. Het model was niet beschermd door enig 'design patent statute'. De eigenaar van het nagebootste jacht beriep zich echter op een Florida-wet die het onrechtmatig maakte 'for any person to use the direct molding process to duplicate for the purpose of sale (...)'.²³

De meerderheid van de Supreme Court van Florida vond deze wet in strijd met de grondregel van het federale octrooirecht, dat alles wat in het 'public domain' is, vrij nabootsbaar is, tenzij er een wettelijk recht op rust. De minderheid vond dat hier van geen imitatieverbod sprake was. Slechts één vorm van namaak, identieke namaak, werd als ongeoorloofd aangemerkt. De Supreme Court van de Verenigde Staten verwierp het standpunt van de minderheid volledig met het argument dat de octrooiwetgeving een zorgvuldige balans had aangebracht tussen de bevordering van innovatie, berustend enerzijds op het monopolie van het octrooi en de imitatievrijheid anderzijds, beide als motoren van economische vooruitgang. Een staatswet, die reeds geopenbaarde kennis zou gaan beschermen, zou dat evenwicht ver-

20. Baumbach/Hefermehl, *Wettbewerbsrecht*, 1991, p. 553.

21. Idem, p. 540; zie ook *GRUR* 1991, *Modeschmuck*-arrest, pp. 384 e.v.

22. *Betonsteinelemente*-arrest, *GRUR Int.* 1992, pp. 832 e.v.

23. *Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc.*, 9 *USPQ* 2d 1847 (USC, 1989).

storen.

Zorgvuldig de geschiedenis van de 'law of unfair competition' analyserend, kwam de Supreme Court van de Verenigde Staten tot de unanieme conclusie dat dit recht 'has its roots in the common law tort of deceit: its general concern is with protecting consumers from confusion as to source'. Dat is de enige grondslag voor het nabootsingsverbod in de ongeoorloofde mededinging. Wat de gewraakte Florida-wet betreft, zegt de Supreme Court dat deze wet is 'directly aimed at preventing the exploitation of the design and utilitarian conceptions embodied in the product itself', een produkt waarvan de kennis van de vormgeving in de openbaarheid was. De Supreme Court verwierp dus iedere poging om via ongeoorloofde mededingingsrecht innovatiepolitiek te bedrijven door bescherming van geopenbaarde produkten tegen wat voor namaak dan ook. Wel werd verwezen naar de bovengenoemde grondslag van het ongeoorloofde mededingingsrecht, onder verwijzing naar de *Sears*- en *Compro*-arresten, die bescherming mogelijk maken 'against copying of nonfunctional aspects of consumer products which have acquired secondary meaning such that they operate as a *destination of source*' (accenten toegevoegd).

De conclusie lijkt duidelijk. Het Amerikaanse recht is dankzij de genoemde 'landmark-decisions' stevig verankerd in bescherming tegen herkomstverwarring als een vorm van commerciële en marketing politiek. Produktverwarring is volledig uitgebannen. De meest 'slaafse' nabootsing bevordert, volgens de Supreme Court, de innovatie.

Het Raamuitzetter-arrest passend binnen het Europese modellenrecht?

Het *Raamuitzetter*-arrest is van groot belang voor de huidige ontwikkelingen op het gebied van Europese modelbescherming. In 1991 heeft de Europese Commissie in het *Groenboek betreffende de juridische bescherming van modellen van nijverheid* een toekomstig communautair systeem van modellenbescherming voorgesteld.²⁴ Dit systeem voorziet in een Gemeenschapsmodel dat twee verschillende vormen kan aannemen, te weten een Gemeenschapsmodel dat is gebaseerd op inschrijving en een beschermingsduur van ten hoogste 25 jaar heeft; en een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel met een maximale geldigheidsduur van drie jaar dat automatisch tot stand komt op het ogenblik waarop het model voor het publiek beschikbaar wordt gesteld. Het ingeschreven en niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel worden onder dezelfde voorwaarden beschermd. De verschillen betreffen in hoofdzaak de toegekende rechten, de vaststelling van het tijdstip waarop de bescherming ingaat en de beschermingsduur.

De bescherming op grond van het bovenbeschreven systeem kan worden gecumuleerd met een mogelijke bescherming uit hoofde van de nationale wetten of ongeschreven recht inzake oneerlijke mededinging. Dit omdat de laatstgenoemde wettelijke bepalingen een andere rechtsgrondslag hebben dan het voorgestelde modelbeschermingssysteem, aldus de Europese Commissie.²⁵ Dit betekent voor Nederland dat de verwarringsgevaardoctrine, zoals verwoord door de Hoge Raad in het *Hyster Karry Krane*-arrest en op principiële wijze bevestigd in het *Raamuitzetter*-arrest, blijft gehandhaafd.

In het Groenboek is er expliciet voor gekozen om de voorwaarden voor bescherming te vatten onder één enkel begrip, namelijk het begrip 'onderscheidend vermogen'.²⁶ Na overleg met belanghebbende kringen heeft de Commissie er in een volgend werkdocument twee afzonderlijke voorwaarden van

24. Doc. III/F/5131/91.

25. Zie paragraaf 2.7.1. en 2.7.2. van het Groenboek, p. 26. Zie ook: H. Cohen Jehoram, *Raamuitzetter*, *Ars Aequi* 42, 1993, 9, pp. 686-687.

26. Paragraaf 5.5.2., p. 72 en paragraaf 5.5.9.1., p. 80. Volgens artikel 4 van de in het Groenboek voorgestelde ontwerp-verordening en artikel 3 van de voorgestelde ontwerp-richtlijn bezit een model 'onderscheidend vermogen' indien het op de relevante datum 'niet bekend is in de gespecialiseerde kringen van de betrokken sector die binnen de Gemeenschap bedrijvig zijn, en zich door de algemene indruk die het in de ogen van het relevante publiek wekt, van elk ander in deze kringen bekend model onderscheidt'.

gemaakt, te weten 'nieuwheid' en 'eigenheid'.²⁷ Het eerste vereiste betreft een *absolute* nieuwheidsvoorwaarde en getuigt van een octrooiachtige aanpak. Nieuwheid ontbreekt indien er waar ook ter wereld een 'identiek' of 'in wezen gelijksoortig' ouder model in de openbaarheid is gebracht. Het nieuwheids criterium wordt aangevuld met een toets waarmee het 'eigen karakter' van het model wordt bepaald. Een model beschikt *niet* over een eigen karakter indien het niet in belangrijke mate van andere op de markt beschikbare modellen verschilt.²⁸ Eén van de meest bediscussieerde onderwerpen naar aanleiding van het Groenboek betrof de vraag wie moet bepalen of een produkt zich in voldoende mate onderscheidt van voorafgaande modellen. In het Groenboek werd uitgegaan van de 'gewone' consument. Het huidige voorstel gaat uit van een 'zaakkundig gebruiker'. Wie deze geïnformeerde gebruiker is, is afhankelijk van de bijzonderheden van de betrokken sector: in het geval van bijvoorbeeld produkten uit een supermarkt is dit een huisvrouw: in het geval van technische en complexe produkten een gespecialiseerde handelaar.²⁹ Het gaat erom, aldus de Commissie, dat 'het model als *anders* wordt onderkend op marktniveau, waar het een rol speelt in de mededinging tussen produkten, en niet op het subtielere niveau van de deskundigen'.³⁰

In het Groenboek geeft de Commissie treffend het verschil aan tussen het inmiddels gewijzigde begrip 'onderscheidend vermogen' zoals zij dit wilde hanteren in het communautaire modellenstelsel en hetzelfde begrip in het merkenrecht: 'Het verschil tussen het begrip *onderscheidend vermogen* in het modellenrecht en datzelfde begrip in het merkenrecht bestaat welhaast vanzelfsprekend in het feit dat het *onderscheidend vermogen* hier wordt beoordeeld in de verhouding tussen twee soortgelijke modellen, terwijl het in het merkenrecht verwijst naar de oorsprong van de produkten, aangezien het merk het mogelijk maakt te bepalen welke verschillende bedrijven de betrokken produkten hebben vervaardigd of op de markt gebracht'.³¹ Uit deze samenvatting van het komende Europese modellenrecht blijkt, dat ook de Europese Commissie een scherp onderscheid maakt tussen modelverwarring enerzijds en herkomstverwarring anderzijds.

Conclusie

Met het *Raamuitzetter*-arrest heeft de Hoge Raad een duidelijk halt toegeroepen aan een ontwikkeling die, onder de vlag van ongeoorloofde mededinging, nabootsend gedrag bestreed dat zonder enige eigen toegevoegde prestatie te leveren, andermans, niet door een wet beschermd, produkt imiteerde. Deze opvatting wordt nu, door de overwegingen van de Hoge Raad, verworpen. Een gezonde innovatiepolitiek moet gebaseerd blijven op een evenwichtige balans tussen monopolies op de voortbrengsels van kennis van de geest, die in kaart gebracht zijn in wetten, en de vrijheid om daarbuiten op een ieders kennis voort te bouwen. Daarnaast heeft de markt belang bij een bescherming van de communicatie tussen vraag en aanbod en de commerciële goodwill die de concurrenten hebben opgebouwd. Vandaar dat een bescher-

27. Didier & Associates, *Study regarding a Systematic Analysis of the Key Issues Reflected in the Green Paper for Legal Protection of Industrial Design*, Contract no. ETD/92/B5-3000/MI/61, oktober 1992, pp. 19-20.

28. In het voorstel van Didier & Associates wordt in artikel 4 van de ontwerp-verordening 'nieuwheid' en 'eigenheid' als volgt omschreven: 'A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public before the date of reference. Designs shall be deemed to be identical if their specific features differ only in immaterial details; A design shall be considered to have an individual character if the overall impression it produces on the informed user differs significantly from the overall impression produced on such a user by any design (...) commercialised in the market place at the date of reference whether in the Community or elsewhere, or published following registration as a Registered Community Design or as a design right of a Member State, provided that protection has not expired at the date of reference', pp. 61-62.

29. Didier & Associates, o.c., pp. 35-37.

30. Groenboek, o.c., paragraaf 5.5.6.3., p. 78.

31. Paragraaf 5.5.9.2., p. 81.

ming tegen herkomstverwarring, bijvoorbeeld van onderscheidende vormgeving, die als herkenningsteken bij de consumenten dienst doet of dienst kan doen, ook vanuit een gezonde mededinging gewenst is. Het innovatiebelang en het commerciële belang van de markt zijn zo door de Hoge Raad in een mededingingsrechtelijk goed evenwicht gebracht, in harmonie met de ontwikkelingen binnen de Gemeenschappelijke Markt.

Rotterdam, maart 1994.