

Paul Geerts' noot onder Trebs/Food&Fun

Citeerwijze: P.G.F.A. Geerts, *Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016 (Trebs/Food&Fun)*; IEF 16976; eerder gepubliceerd in IER 2017/28.

1. De vraag die in dit arrest centraal staat, is of de pizzaoven van Trebs (de PizzaGusto) een slaafse nabootsing is van de pizzaoven van Food & Fun (de Pizzarette). In het verlengde daarvan komt ook aan de orde de vraag of Food & Fun als concurrent een rechtstreeks beroep op de Wet op de oneerlijke handelspraktijken toekomt en of de mededelingen van Food & Fun aan haar afnemers over de PizzaGusto van Trebs, onrechtmatig zijn. Het zijn deze onderwerpen waaraan ik in deze noot aandacht besteed. Geen aandacht wordt besteed aan de uitleg van art. 9 van de vaststellingsovereenkomst die tussen partijen is gesloten en waarvan Trebs van het hof bewijs mag aanbieden. Aan de vraag of de bestuurder van Food & Fun aansprakelijk is voor de hierboven genoemde mededelingen, wordt evenmin aandacht besteed.

2. Laten wij beginnen met een bespreking van de vordering uit hoofde van slaafse nabootsing. In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat de PizzaGusto van Trebs een slaafse nabootsing is van de Pizzarette van Food & Fun. In het onderhavige arrest komt het hof tot hetzelfde oordeel. Dit oordeel van het hof wordt uitvoerig en op duidelijke wijze gemotiveerd (r.o. 5.15-5.41). In de kern komt het erop neer dat de Pizzarette een eigen plaats in de markt inneemt en de pizzaoven van Trebs nodeloos verwarring wekt.

3. Misschien is wel het belangrijkste punt dat het hof zonder enige terughoudendheid en aarzeling de slaafse-nabootsingsregels toepast die door de Hoge Raad in de loop der jaren zijn ontwikkeld. Dat juich ik toe. Nog niet zo lang geleden heeft het Hof Den Haag zich immers afgevraagd of deze regels van de Hoge Raad na invoering van de GModVo nog wel van toepassing zijn.¹ Uit het onderhavige arrest blijkt dat het Hof Arnhem-Leeuwarden die twijfel (met schrijver dezes) niet deelt.² Mij zijn ook geen andere uitspraken bekend waarin de twijfel die het Hof Den Haag in het *Burgers/Basil*-arrest heeft geuit, wordt gedeeld. Het onderhavige arrest laat zien hoe waardevol het slaafse-nabootsingsleerstuk kan zijn voor ontwerpers/producenten in hun strijd tegen verwarringwekkende productnabootsingen.

4. Zoals het hof in r.o. 5.16 terecht beslist, staat art. 2 lid 7 BC evenmin in de weg aan de toepassing van het slaafse-nabootsingsleerstuk. Dit artikel ziet immers enkel op de auteursrechtelijke bescherming van werken van toegepaste kunst en zegt niets over de mogelijkheid van lidstaten om die gebruiksvoorwerpen op andere wijze (door bijvoorbeeld nationale ongeoorloofde-mededingingsregels) te beschermen.

5. Vervolgens loodst het arrest de lezer op heldere wijze langs de belangrijkste (door

voor honden, ook bekend als bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar”, *glElen*-bundel (Wolters Kluwer: Deventer 2015), p. 59-74.

¹ Hof Den Haag, 22 juli 2014, *IER* 2014/62, p. 430 (*Burgers/Basil*).

² Zie onder meer mijn “Over fietsmandjes, My Little Pony-paardjes en X-vormige kauwstokjes

de Hoge Raad geformuleerde) factoren die van belang zijn bij de beantwoording van de vraag of sprake is van slaafse nabootsing. Het hof komt net zoals de rechtbank tot de conclusie dat de Pizzarette van Food & Fun een eigen plaats in de markt inneemt en dat de verschillende pizzaavontjes die door Trebs worden verhandeld te veel lijken op de Pizzarette, waardoor het publiek in verwarring kan raken. Dat komt met name door het feit dat Trebs het steentjespatroon heeft overgenomen: “Door het overnemen van dit identieke steentjespatroon is Trebs tekortgeschoten in haar verplichting jegens Food & Fun c.s. om verwarring te voorkomen”; r.o. 5.35.

6. Dit gevaar voor verwarring wordt naar het oordeel van het hof door de naamsvermelding van Trebs niet weggenomen. Daarvoor is die naamsvermelding volgens het hof te ondergeschikt (r.o. 5.35 slot). Dat is een interessant punt. Over het antwoord op de vraag of het gevaar voor verwarring weggenomen kan worden door het enkele feit dat de nabootser op zijn product een andere naam aanbrengt, wordt zowel in de literatuur als de rechtspraak verschillend gedacht. Ik zit in het kamp dat meent dat door een (andere) naamsvermelding het verwarringsgevaar niet weggenomen kan worden.³ Nu zou uit de voorlaatste zin van r.o. 5.35 afgeleid kunnen worden dat bij een prominente vermelding van de andere naam het verwarringsgevaar wel weggenomen kan worden. Ik zou het betreuren als het hof dit inderdaad heeft willen zeggen, omdat ook zo’n prominente naamsvermelding het verwarringsgevaar in mijn ogen niet weg kan nemen.

7. Hoe dat ook zij, in de onderhavige zaak wordt het verwarringsgevaar door de (andere) naamsvermelding niet weggenomen, zodat het hof beslist dat voor zover Trebs niet kan bewijzen dat er tussen partijen is afgesproken dat zij elkaars producten op de markt zullen dulden, Food & Fun zich op grond van slaafse nabootsing kan verzetten tegen het aanbieden, in de handel brengen, invoeren en uitvoeren van de verschillende varianten van de PizzaGusto in Nederland.

8. Food & Fun heeft gesteld dat de verhandeling van de PizzaGusto ook in België, Duitsland en Frankrijk op grond van slaafse nabootsing onrechtmatig is en heeft om die reden gevraagd het verbod tot voornoemde landen doen uitstrekken. Dat verzoek om een grensoverschrijdend verbod wordt afgewezen, omdat het hof van oordeel is dat Food & Fun niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Pizzarette ook in die landen een eigen plaats in de markt heeft. Het valt op dat het Hof (in r.o. 5.40) aan de hand van Nederlands recht beoordeelt of in België, Duitsland en Frankrijk sprake is van slaafse nabootsing. Het hof past Nederlands recht toe omdat het van oordeel is dat de gestelde slaafse nabootsing uitsluitend de belangen van Food & Fun treft en dus art. 6 lid 2 jo. art. 4 lid 2 Rome II van toepassing is.

9. Ik vraag mij af of dit wel juist is. Al eerder - in een geheel andere context - heb ik vraagtekens gezet bij de opvatting dat slaafse nabootsing uitsluitend de belangen van een bepaalde concurrent schaadt.⁴ Volgens mij is dat namelijk niet het geval. Immers, anders dan bij andere daden van oneerlijke concurrentie zoals het afhandig maken van personeel of knowhow, schaadt

³ Zie Wichers Hoeth/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 723.

⁴ Zie noot 2.

het slaafs nabootsen van andermans product niet *alleen* het belang van een bepaalde concurrent, maar ook de belangen van consumenten. Zij kunnen door de slaafse productnabootsing immers in verwarring raken. Ik meen daarom dat het hof niet art. 6 lid 2 Rome II had moeten toepassen, maar art. 6 lid 1 Rome II.⁵ Dat betekent dat de vraag of ook in België, Duitsland en Frankrijk sprake is van slaafse nabootsing niet op grond van het Nederlandse recht beantwoord had moeten worden, maar op grond van het nationale recht van voornoemde landen. Of dat uiteindelijk tot een andere uitkomst zou hebben geleid, waag ik overigens te betwijfelen.

10. Dan nu aandacht voor het beroep van Food & Fun op de Wet oneerlijke handelspraktijken. Volgens Food & Fun heeft Trebs niet alleen haar pizzaoven slaafs nagebootst, maar heeft zij daarnaast ook misleidende mededelingen aan consumenten verstrekt, waardoor een aantal OHP-regels zijn overtreden. Het hof wijst die vordering af, omdat de Nederlandse wetgever besloten heeft dat deze wet alleen op consumenten van toepassing is, zodat Food & Fun geen rechtsreeks beroep op de Wet oneerlijke handelspraktijken toekomt. Het hof maakt hier de (inmiddels klassieke) fout, door uit het feit dat de OHP-regels zien op B2C-verhoudingen, af te leiden dat concurrenten geen rechtstreeks beroep op de Wet oneerlijke handelspraktijken toekomt.

11. Over deze kwestie is al veel geschreven, dus ik houd het kort.⁶ In een notendop:

⁵ Ook Trebs heeft dit standpunt ingenomen.

⁶ Zie voor een opsomming van die literatuur (en jurisprudentie) het artikel van Heerma van Voss dat in dit nummer is opgenomen.

- dat ook concurrenten door de Richtlijn OHP worden beschermd (Schutznorm) blijkt uit de considerans van de Richtlijn OHP (punten 6 en 8) en art. 11 Richtlijn OHP. Als hier door sommigen nog aan getwijfeld zou worden, dan heeft het HvJ EU in het *RLvS/Stuttgarter Wochenblatt*-arrest aan die twijfel een einde gemaakt. In dat arrest heeft de hoogste rechter immers beslist dat rekening houdend met de personele werkingssfeer van de Richtlijn OHP, deze stellig bescherming biedt aan consumenten, maar ook aan legitieme concurrenten;⁷

- het argument dat de Nederlandse wetgever bij de implementatie van de Richtlijn OHP heeft nagelaten de procesbevoegdheid van concurrenten te regelen, overtuigt evenmin. Zo'n uitdrukkelijke wettelijke regeling was immers niet nodig. Volgens Verkade geeft een andere opvatting blijk van een gebrek aan rechtshistorische kennis: van oudsher waren en zijn, als het om consumentenmisleiding ging, de bonafide concurrenten (weliswaar niet zonder eigen belang) nu juist de herauten van de consumentenbelangen.⁸ De door de Richtlijn OHP geboden bescherming moet de Nederlandse rechter dus ook aan concurrenten bieden en dat kan door hen (via een richtlijnconforme uitleg) een rechtstreeks beroep op de OHP-regels toe te kennen. Dat is de meest voor de hand liggende, simpelste en meest praktische oplossing. Allerlei (ingewikkelde) alternatieve routes (zoals het toepassen

⁷ HvJ EU 17 oktober 2013, *TvC* 2014, p. 141-150 m.nt. Van Boom (*RLvS/Stuttgarter Wochenblatt*).

⁸ Verkade, *Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten*, Deventer: Wolters Kluwer 2016, nr. 7.

van de correctie-Langemeijer; zie r.o. 5.44) zijn volstrekt overbodig.⁹

12. In hun kroniek noemen Hoogenraad en Arayess de beslissing van het Hof Arnhem-Leeuwarden op dit punt zorgwekkend.¹⁰ Wat in ieder geval duidelijk is, is dat het de hoogste tijd wordt dat er een einde komt aan deze kwestie en dat de hoogste rechter duidelijkheid schept. Die hoogste rechter in dezen is volgens mij onze eigen Hoge Raad.

13. Onjuist is m.i. ook het oordeel van het hof omtrent art. 6:194 BW. Volgens het hof komt aan Trebs een beroep op art. 6:194 BW niet toe omdat dit artikel alleen ziet op openbare mededelingen en waren de betreffende mededelingen van Food & Fun (het e-mailbericht van 8 juli 2013 en de brief van 15 augustus 2013) slechts gericht aan één (potentiële) klant (r.o. 5.54). In de literatuur is door meerdere auteurs erop gewezen dat art. 6:194 BW ten onrechte de openbaarmakingseis stelt.¹¹ Ten onrechte, omdat art. 2 Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame deze eis *niet* stelt. Volgens die bepaling wordt onder reclame verstaan: “iedere mededeling bij de uitoefening van een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep ter bevordering van de afzet van goederen of diensten (...)”. Uitgangspunt is dat nationale rechters het nationale recht richtlijnconform moeten uitleggen. Na het *Ryanair*-arrest van de

Hoge Raad weten wij dat een dergelijke richtlijnconforme uitleg alleen in die gevallen niet mogelijk is waarin expliciet blijkt dat de wetgever de richtlijn niet heeft willen volgen.¹² Uit de wetsgeschiedenis blijkt nergens dat de wetgever heeft willen afwijken van datgene waartoe de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame hem verplichtte, en dat betekent dat art. 6:194 BW ook van toepassing is op een mededeling gericht aan één (potentiële) klant.¹³ Gelukkig heeft het Hof Den Haag dit punt in een ander recent arrest wel gezien. In dat arrest overweegt het hof het volgende:

“8.2 Volgens Belcentrale is echter niet voldaan aan de toepasselijkheidsvoorwaarde dat de mededelingen openbaar moeten zijn gemaakt. Belcentrale heeft namelijk, zo stelt zij (punt 34 MvA-234 en punt 34 PA), persoonlijke gesprekken met de potentiële klanten. Pretium meent echter dat bij telemarketing waarbij, zoals in het wervingsproces van Belcentrale, per dag tientallen personen worden benaderd, sprake is van openbaarheid in de zin van artikel 6:194 BW. Het hof stelt voorop dat in de parlementaire geschiedenis op een voorganger van dit artikel is opgemerkt dat het vereiste van openbaarheid inhoudt dat het publiek van de mededeling kennis kan nemen en dat hieruit is af te leiden dat telefonische verkooppraktijken niet onder

⁹ In zijn artikel dat in dit nummer is opgenomen, komt Heerma van Voss tot dezelfde conclusie.

¹⁰ Hoogenraad en Arayess, Van de brug af gezien, *IER* 2017, p. 91.

¹¹ Zie voor een opsomming van die literatuur Wichers Hoeth/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 735.

¹² HR 17 januari 2014, *NJ* 2015/304 m.nt. Hugenholtz, *IER* 2014/41 m.nt. Speyart (*Ryan Air/PR Aviation*).

¹³ Om die reden heb ik mij dan ook verbaasd over het initiatief wetsvoorstel van Gesthuizen en Van Oosten (wetsontwerp 33 712, Het tegengaan van acquisitiefraude jegens bedrijven), dat geleid heeft tot invoering van de leden 2, 3 en 4 van art. 6:194 BW. Zie van mijn hand: ‘Een heel hardnekkig misverstand en een ander voorstel om B2B-acquisitiefraude te bestrijden’, *IEF* 13013.

het bereik van de regeling zouden vallen (MvT 1975/76, 13. 611, p. 9; VV 1975/76, 13 611, p. 8). Deze opmerkingen dateren evenwel uit een periode dat op het gebied van misleidende reclame nog geen EU/E(E)G-richtlijnen tot stand waren gebracht. Inmiddels is dat wel gebeurd, onder meer in de vorm van de Reclamerichtlijn. Artikel 6:194 BW dient te worden uitgelegd in overeenstemming met deze richtlijn die een minimumharmonisatie bevat. In die richtlijn wordt niet een openbaarmakingseis gesteld; in artikel 2(a) daarvan wordt *'iedere mededeling (...) ter bevordering van de afzet van goederen of diensten'* onder het begrip 'reclame' geschaard (onderstreping door het hof), zie in dezelfde zin Mon. BW B49b (Verkade) 2011, nr. 23. Gelet op dit een en ander dienen onder openbaar gemaakte mededelingen als bedoeld in artikel 6:194 BW tevens te worden verstaan de mededelingen die Pretium doet in de telefonische telemarketinggesprekken met potentiële klanten, zeker nu zulke gesprekken veelvuldig en stelselmatig plaatsvinden. Het 'openbaarheids'-verweer van Belcentrale moet derhalve worden verworpen".¹⁴

), vormt naar het oordeel van het hof geen rechtvaardiging voor een dergelijke poging om met ongefundeerde, schadelijke mededelingen Trebs in een kwaadlicht te stellen teneinde haar klanten niet alleen te bewegen de pizzaovens van Food & Fun c.s. te kopen, maar hen tevens te bewegen afspraken te maken over de reeds ingekochte pizzaovens van Trebs. Te minder nu vanwege het korte tijdsverloop tussen het einde van de overeenkomst en

14. Het beroep van Trebs op art. 6:194a BW wordt door het hof wel gehonoreerd. De brief van Food & Fun van 8 mei 2013 aan haar afnemers, waarin zij meedeelt dat de PizzaGusto een slaafse nabootsing is van de Pizzarette, illegaal in China wordt geproduceerd en van slechte kwaliteit is, wordt door het hof aangemerkt als een ongeoorloofde vergelijkende reclame. Deze beslissing van het hof laat zien hoe ruim de definitie van het begrip 'vergelijkende reclame' is. Daaronder valt ook een louter afbrekende of denigrerende reclame/mededeling.¹⁵ Omdat de brief als een vergelijkende reclame gezien kan worden had het ingevolge art. 6:195 BW op de weg van Food & Fun gelegen, te bewijzen dat de daarin vervatte feiten juist en volledig waren. Nu Food & Fun dat volgens het hof niet heeft gedaan, heeft zij jegens Trebs onrechtmatig gehandeld. De omstandigheid dat (r.o. 5.64):

"de PizzaGusto in Nederland als een ongeoorloofde slaafse nabootsing van de Pizzarette wordt beschouwd (indien en voor zover Trebs in haar bewijsopdracht niet slaagt

het versturen van die brief niet kan worden uitgesloten dat het voorraden pizzaovens betreft doe door Trebs op grond van artikel 2 van de overeenkomst rechtmatig op de markt zijn gebracht. Dat Trebs door deze schadelijke mededelingen schade heeft geleden, waaronder reputatieschade, acht het hof gelet op het schadelijke karakter van de mededelingen voldoende aannemelijk".

¹⁴ Hof Den Haag 15 november 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3362 (Pretium/Belcentrale).

¹⁵ Verkade, *Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame*, (Mon. BW 49b) Deventer: Kluwer 2011, nr. 70, 91 en 92.

15. Kabel is van mening dat deze overweging van het hof redelijk alle andere overwegingen van het hof in dit arrest. Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat ik dat niet met hem eens ben. Dat hij de beslissing die ziet op art. 6:194 BW ook redelijk voorbeeldig vindt,

voorbeeldig is.¹⁶ Dat ben ik met hem eens. Dat geldt volgens hem overigens ook voor verbaast mij zelfs: Kabel is (bij mijn weten) namelijk de eerste geweest die erop gewezen heeft dat art. 6:194 BW ten onrechte een openbaarmakingseis stelt.¹⁷

¹⁶ In zijn noot onder het onderhavige arrest in de *AMI* 2017, p. 60.

¹⁷ Noot van Kabel onder Pres. Rb. Utrecht 4 augustus 1998, *IER* 1999/25, p. 140 (*RTS/Synbase*).