

Noot onder Blackstone v. Brainwave

Citeersuggestie: P.G.F.A. Geerts, Noot onder Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2013 (Blackstone/Brainwave), publicatie volgt in IER 2014.

1. Eiser (Blackstone) meent dat gedaagde (Brainwave) inbreuk maakt op zijn auteursrechten en/of zich schuldig maakt aan onrechtmatig handelen (slaafse nabootsing). Voor de vraag of de schoen van Blackstone auteursrechtelijk beschermd is moet beoordeeld worden of die schoen *op het moment dat de schoen is ontworpen* aan de werktoets voldoet. Of de schoen in aanmerking komt voor slaafse nabootsingsbescherming is beslissend of *ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk* van Brainwave, de schoen van Blackstone een eigen plaats in de markt heeft.

2. Voor wat betreft de auteursrechtelijke toets is dus beslissend of de schoen in het najaar van 2009 (zie r.o. 3.1.2) als een eigen intellectuele schepping kan worden aangemerkt. Uit het arrest leid ik af dat het Umfeld toen alleen nog maar bestond uit de 'Andre1' (zie r.o. 3.1.9). Afgezet tegen dat geringe Umfeld oordeelt het hof dat de schoen van Blackstone voldoet aan de werktoets, maar dat gezien de verschillende totaalindrukken de schoen van Brainwave geen inbreuk maakt. Dat is helder.

3. Voor wat betreft de vraag of de schoen van Blackstone een eigen plaats in de markt heeft, is niet het najaar van 2009 beslissend maar juli 2012. Immers, dat is het moment waarop Brainwave haar schoen op de markt heeft geïntroduceerd (zie r.o. 3.1.6). Uit het arrest leid ik af dat in de periode 2009-2012 mogelijk zo veel 'Blackstone-achtige schoenen' op de markt zijn verschenen dat het Umfeld zo veel groter is geworden dat niet uitgesloten kan worden geacht dat inmiddels gesproken kan worden van een modetrend die mede op basis van de reeds bestaande stijl en de daarop geënte modellen zoals de 'Andre1' en de schoen van Blackstone al in de lucht hing (zie r.o. 4.18). Onder die omstandigheden zou de schoen van Brainwave niet meer zijn dan een uiting van een modetrend.

4. Dat moeten wij denk ik heel goed voor ogen houden, want anders zou kernoverweging 4.16 mogelijk een verkeerde indruk kunnen wekken. Bij

een te snelle lezing van alleen die rechtsoverweging zou met name de verwijzing naar HR 29 maart 2013, NJ 2013/504, m.nt. Hugenholtz, IER 2013/40, m.nt. Eijsvogels, AMI 2013/5, m.nt. Pinckaers (Broeren/Duijsens) de indruk kunnen wekken dat het hof in de gevallen waarin het gaat om het slaafs nabootsen van *individuele producten*, terughoudendheid wenst te betrachten bij het toekennen van de actie tegen het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar 'omdat anders de eiser langs de weg van de slaafse nabootsing de facto voor zijn *product* (cursivering P.G.) alsnog een veelomvattende bescherming verkrijgt, die de geëigende regels van het intellectuele eigendomsrecht hem onthouden'.

5. Gezien de omstandigheden van dit concrete geval (zie hierboven nr. 3) denk ik dat het hof dat niet heeft willen zeggen (maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet; zie hierna nr. 6 e.v.) De verwijzing naar het Broeren/Duijsens-arrest moet m.i. gekoppeld worden aan het feit dat Brainwave mogelijk 'slechts' een stijl heeft nagebootst. Uit het Broeren/Duijsens-arrest volgt dat bij het slaafs nabootsen van *stijl en stijkenmerken* van het auteursrecht een negatieve reflexwerking uitgaat en dat het recht derhalve geen ruimte laat voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een *stijl of stijkenmerken*. Uit dat arrest kan niet worden afgeleid dat ook ten aanzien van het slaafs nabootsen van *individuele producten* terughoudendheid betracht dient te worden. Een dergelijke 'terughoudendheidsgedachte' strookt evenmin met de bedoelingen van de wetgever toen deze (door het intrekken van art. 14 lid 8 (oud) BTMW) in 2003 het slaafse nabootsingsrecht weer nieuw leven heeft ingeblazen.

6. Gezien de specifieke omstandigheden van het geval neig ik er dus naar om niet te veel in het arrest van het hof te lezen en kan ik mij best vinden in de door het hof gehanteerde verdeling van de stelplicht en bewijslast. Maar ik zeg er onmiddellijk bij dat gezien

de algemene opzet en bewoordingen van r.o. 4.16 niet uitgesloten kan worden dat het hof wel degelijk heeft willen zeggen dat ten aanzien van het slaafs nabootsen van *individuele producten* de nodige terughoudendheid betracht dient te worden. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan stuit dat bij mij op bezwaar.

7. Dat standpunt zou om te beginnen in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever. Die heeft, *nadat* hij het 'genuanceerd en afgewogen systeem van regels die bepalen onder welke voorwaarden een schepping (een werk of model) een temporeel begrensde bescherming toekomt', in 2003 immers vol overtuiging en zonder enige restrictie de bescherming tegen het veroorzaken van vermijdbare verwarring nieuw leven ingeblazen. Uit niets blijkt dat de wetgever voor een terughoudende toepassing van die bescherming heeft gepleit. En zoals hierboven al is opgemerkt: een oproep tot een dergelijke terughoudende opstelling kan ook niet in het *Broeren/Duijsens*-arrest worden gelezen. Dat arrest ziet immers alleen op het slaafs nabootsen van *stijl en stijkenmerken* en niet op het verwarringwekkend slaafs nabootsen van *individuele producten*. Er is dan ook geen enkele reden om (vanwege het genuanceerd en afgewogen systeem van IE-regels) eiser met een 'zwaardere stelplicht en bewijslast' op te zadelen om te voorkomen dat hij 'langs de weg van de slaafse nabootsing de facto voor zijn product alsnog een veelomvattende bescherming verkrijgt, die de geëigende regels van het intellectuele eigendomsrecht hem onthouden'. In een gewone slaafse nabootsingszaak (waarin dus geen sprake is van het nabootsen van stijl of stijkenmerken) zal gedaagde wat mij betreft dan ook niet kunnen volstaan met het overleggen van een ongedateerd Umfeld. Dat komt voor zijn rekening en risico.

8. Dat brengt mij bij een volgend punt. In r.o. 4.16 verwacht het hof van eiser niet alleen dat hij handen en voeten geeft aan zijn stelling dat zijn producten een eigen plaats op de markt hebben, maar ook dat 'de producten die gedaagde vervolgens op de markt heeft gebracht *van eisers producten zijn nagebootst* (cursivering P.G.), zodanig dat sprake is [van] verwarringsgevaar, het cruciale element in de door eiser gestelde onrechtmatige daad'. Gezien de

bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval, vind ik het ook lastig om de precieze betekenis van deze passage te achterhalen. Het blijft speculeren, maar wanneer echter de passage zo gelezen moet worden dat in het geval dat er geen sprake is van een modetrend en dus vast is komen staan dat de producten van eiser een eigen plaats op de markt hebben, hij vervolgens ook moet aantonen dat de producten van gedaagde van eisers producten zijn nagebootst, dan stuit ook die beslissing van het hof bij mij op bezwaar. Want zo vraag ik mij af: sinds wanneer moet eiser aantonen dat gedaagde aan zijn producten ontleend heeft? Bij mijn weten is dat niet een eis die de Hoge Raad in zijn jurisprudentie heeft gesteld. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de Hoge Raad bij mijn weten evenmin beslist heeft dat die eis niet zou gelden, maar hoe dat ook zij, ik zit wat dit punt betreft in ieder geval op de lijn van Gielen: de actie tegen nodeloze verwarring is ook mogelijk wanneer er geen sprake is geweest van ontlening.¹

9. Indien het hof inderdaad meent dat in het slaafse nabootsingsrecht met het ontleningsvereiste gewerkt dient te worden, dan lijkt het erop dat het Hof Arnhem-Leeuwarden net als het Hof 's-Hertogenbosch in het *Melano/Quiges*-arrest te veel nadruk heeft gelegd op de term slaafs *nabootsen*.² Die kreet suggereert voor de hier bedoelde vorm van onrechtmatig handelen veel teveel dat de onrechtmatigheid zit in de navolgingshandeling, maar dat is onjuist. Het is niet de navolgingshandeling die onrechtmatig is, maar het veroorzaken van verwarringsgevaar. Zoals de Hoge Raad zelf terecht aangeeft in het *Borsumij/Stenman*-arrest gaat het immers bij de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing om 'het verbod verwarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is'.³

¹ Ch. Gielen, Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging, in: Een eigen, oorspronkelijk karakter (DeLex, Amsterdam 2007), p. 103; Wichers Hoeth/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer 2011, nr. 721.

² Zie Hof 's-Hertogenbosch 29 januari 2013, *IER* 2013/25, m.nt. Geerts (*Melano/Quiges*).

³ Ch. Gielen, Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging, in: Een eigen, oorspronkelijk karakter (DeLex, Amsterdam 2007), p. 99-100.

10. Wel aardig is in dit verband erop te wijzen dat bij de inbreuk op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel de ontleningseis (in ieder geval) wel geldt. Zie art. 19 lid 2 GModVo. In HvJ EU 13 februari 2014, *IEPT 20140213 (Gautzsch/Duna)* is onlangs beslist dat gezien het feit dat art. 19 lid 2 GModVo geen bewijsregel bevat, op de rechthebbende de bewijslast rust dat de vermeende inbreukmaker aan zijn model heeft ontleend. Indien de rechthebbende dit bewijs moeilijk kan leveren dient de rechter echter gebruik te maken van alle middelen die het nationale recht hem biedt om die bewijslast aan te passen of minder zwaar te maken. De bewijslastverdeling die het Hof van Justitie hier voor ogen heeft doet sterk denken aan de auteursrechtelijke bewijslastverdeling zoals die door de Hoge Raad onder andere in zijn *Barbie-* en *Una Voce Particolare*-arrest is ontwikkeld.⁴

11. Met andere woorden: indien het in slaafse nabootsingskwesties uiteindelijk zo mocht blijken te zijn dat eiser inderdaad moet aantonen dat aan zijn product is ontleend, dan zou ik in ieder geval willen pleiten voor de toepassing van dezelfde redelijke bewijslastverdeling (ex art. 150 Rv) die het Hof van Justitie in zijn *Gautzsch/Duna*-arrest voor ogen heeft gestaan.

12. Na het lezen van het onderhavige arrest blijf ik dus met een aantal vragen zitten.⁵ Mij is niet helemaal duidelijk welke kant het hof met het slaafse nabootsingsrecht van *individuele producten* op wil. Indien het hof meent dat ten aanzien van de actie tegen het scheppen van nodeloos verwarringsgevaar van de IE-wetgeving een negatieve reflexwerking uitgaat, zodat terughoudendheid betracht dient te

⁴ HR 21 februari 1992, *NJ* 1993/164, m.nt. Spoor, *AA* 1993, 295, m.nt. HCJ, *IER* 1992, 89 m.nt. Quaedvlieg, *AMI* 1993, 7, m.nt. Gerbrandy (*Barbiepop*); HR 29 november 2002, *NJ* 2003/17, *AMI* 2003, 15, m.nt. Visser (*Una Voce Particolare*).

⁵ Ik laat hier verder rusten de vraag waarom het hof in r.o. 4.19 alleen aandacht schenkt aan het directe verwarringsgevaar. Moeten wij daaruit afleiden dat het hof zich op het standpunt stelt dat het slaafse nabootsingsrecht geen bescherming biedt tegen indirect verwarringsgevaar? Zie daarover onder andere Wichers Hoeth/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Kluwer 2011, nr. 721. En trouwens: waarom zou het op de markt brengen van producten die ogen als goedkope(re) kopieën (zie r.o. 4.19) niet ook onrechtmatig zijn? Zie in dit verband Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom* 3, nr. 4.4.3.4.2.

worden bij het verlenen van die bescherming, dan zou ik dat betreuren en verdient dit arrest geen navolging.

13. Tot slot nog dit. Voordat het hof de slaafse nabootsingsactie heeft behandeld had het al beslist dat de auteursrechtvordering van eiser afgewezen moest worden vanwege het ontbreken van een overeenstemmende totaalindruk. Waarom zo vraag ik mij af heeft het hof toen het de slaafse nabootsingsactie moest behandelen op die beslissing niet voortgeborduurd? Het hof had immers heel gemakkelijk kunnen oordelen dat vanwege het ontbreken van een overeenstemmende totaalindruk geen gevaar voor verwarring bestaat en om die reden de slaafse nabootsingsvordering kunnen afwijzen. Dan had het hof zich helemaal niet in hoeven laten met de vraag of de schoen van Blackstone wel een eigen plaats in de markt heeft. In HR 13 oktober 1989, *NJ* 1990/237, m.nt. DWFV (*Cow Brand*) is beslist dat een dergelijke werkwijze in het auteursrecht gehanteerd mag worden en ik zie eerlijk gezegd niet in waarom die werkwijze niet ook in het slaafse nabootsingsrecht gevolgd zou mogen worden.

14. Ik zeg heel gemakkelijk omdat het hof bij de beoordeling van de auteursrechtelijke status van de schoen van Blackstone rekening heeft gehouden met (de combinatie) van alle 14 in r.o. 4.4 genoemde elementen (zie r.o. 4.10). Bij de beoordeling van de vraag of er van nodeloos verwarringsgevaar sprake is, had het hof met precies dezelfde 14 elementen rekening moeten houden en dat had dan tot precies dezelfde uitkomst moeten leiden, te weten geen overeenstemmende totaalindrucken (en dus geen verwarringsgevaar). Hier deed zich dus niet de 'uitzonderingssituatie' voor die Gielen heeft beschreven:⁶

“Voor de beoordeling of er nabootsing is, wordt in het auteursrecht t.a.v. objecten veelal gewerkt met het criterium of er sprake is van overeenstemmende totaalindrucken. Bij de beoordeling van de vraag of er van nodeloos verwarringsgevaar sprake is, zal ook

⁶ Ch. Gielen, *Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging*, in: Een eigen, oorspronkelijk karakter (DeLex, Amsterdam 2007), p. 104-105.

gekeken worden naar gelijkenis qua totaalindruk. Is er geen nabootsing wegens niet overeenstemmende totaalindrukken dan zal er vermoedelijk ook geen voldoende overeenstemmende totaalindruk bestaan om tot verwarringsgevaar te concluderen. Ik zeg vermoedelijk, want het gaat bij het totaalindrukken criterium in het auteursrecht wel om een zelfde indruk gemaakt door overgenomen auteursrechtelijke trekken. Voor zover de totaalindruk (mede) wordt veroorzaakt door wat niet origineel is en geen persoonlijk stempel van de maker draagt, kan dit voor de auteursrecht inbreuk niet, maar voor de verwarringsbescherming wel worden meegenomen.”⁷

15. Kortom: het hof had het zich een stuk gemakkelijker kunnen maken.

Paul Geerts

⁷ Hof 's-Hertogenbosch 28 februari 2012, [IEF 10973](#) (*Blond/Xenos*) lijkt op de door Gielen genoemde ‘uitzonderingssituatie’.

