

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.308.604/01  
Zaaknummer rechtbank : C/09/589661/ HA ZA 20-275

### Arrest van 27 februari 2024

in de zaak van

**IZIPIZI S.A.S.**,  
gevestigd in Parijs, Frankrijk,  
appellante in principaal hoger beroep,  
verweerster in incidenteel hoger beroep,  
advocaat: mr. C.S. Mastenbroek, kantoorhoudend in Ouderkerk aan de Amstel,

tegen

**Looplab B.V.**,  
gevestigd in Naarden,  
verweerster in principaal hoger beroep,  
appellante in incidenteel hoger beroep,  
advocaat: mr. M.E. Verwoert, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna noemen Izipizi en Looplab.

#### 1. De zaak in het kort

- 1.1 In deze procedure vordert brillenproducent Izipizi op grond van haar verpakkingsmerk dat het Looplab wordt verboden lees- en zonnebrillen aan te bieden in volgens Izipizi inbreukmakende verpakkingen. Voor zover de vorderingen niet op merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar zouden zijn, beroept Izipizi zich op auteursrecht en onrechtmatige daad (slaafse nabootsing).
- 1.2 De rechtbank heeft wel merkinbreuk ten aanzien van de door Looplab gehanteerde witte brilverpakkingen aangenomen en niet ten aanzien van de gekleurde verpakkingen en de vorderingen van Izipizi in zoverre afgewezen. De vorderingen gebaseerd op auteursrecht en slaafse nabootsing heeft de rechtbank afgewezen. Het hof oordeelt dat de vorderingen van Izipizi op geen van de daartoe aangedragen grondslagen toewijsbaar zijn en wijst deze af.

#### 2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
  - de dagvaarding van 22 februari 2022, waarmee Izipizi in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 24 november 2021;

- de memorie van grieven van Izipizi, met bijlagen;
- de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep van Looplabb, met bijlagen;
- de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep van Izipizi, met bijlagen;
- de ten behoeve van de hierna te noemen mondelinge behandeling overgelegde producties 37 tot en met 51 van Izipizi en 15 tot en met 21 van Looplabb.

2.2 Op 15 januari 2024 hebben partijen hun zaak door hun advocaten aan de hand van overgelegde pleitnotities doen bepleiten. Vervolgens heeft het hof arrest bepaald.

### 3. Feitelijke achtergrond

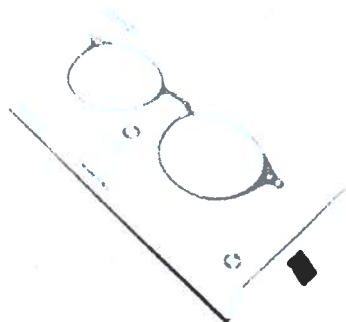
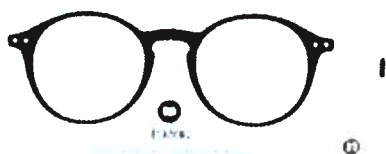
3.1 Het hof heeft opnieuw zelfstandig de feiten vastgesteld met inachtneming van de grieven. De rechter is niet gehouden alle door partijen aangevoerde feiten in zijn feitenvaststelling op te nemen.

3.2 Izipizi, opgericht in 2010, produceert en verkoopt leesbrillen en zonnebrillen. Izipizi verkoopt haar brillen in meer dan 80 landen, waaronder de Benelux, en heeft in totaal meer dan 5.000 verkooppunten. Ook verkoopt zij haar producten online via haar website [www.izipizi.com](http://www.izipizi.com).

3.3 Izipizi heeft de verpakking voor haar brillen in 2013 ontworpen en geproduceerd.

3.4 Op 13 juli 2017 heeft Izipizi deze verpakking als vormmerk gedeponeerd bij het European Union Intellectual Property Office (hierna: EUIPO), waarna het vormmerk van de verpakking op 30 oktober 2017 is geregistreerd. Hiermee is Izipizi houdster van het Uniemark, een 3D vormmerk, met de naam "IZIPIZI READING Reading glasses Lunettes de lecture", onder nummer 016984486 voor waren en diensten in de klassen 9 (hoezen voor brillen; brillen (optiek); zonnebrillen) en 16 (kartonnen verpakkingen voor verpakking) (hierna: het Izipizi -Uniemark). Onderstaande afbeeldingen maken deel uit van deze inschrijving:

IZIPIZI



- 3.5 Kooijman had een eenmanszaak die zich bezig hield met internationale consultancywerkzaamheden op het gebied van optische producten. Sinds 12 december 2019 is deze eenmanszaak uitgeschreven uit het handelsregister. Op 10 december 2019 heeft Kooijman Looplabb ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Looplabb, en daarvoor Kooijmans eenmanszaak, ontwerpt en verkoopt leesbrillen en zonnebrillen. In Nederland heeft Looplabb zo'n 20 verkooppunten en daarnaast verkoopt zij haar producten online via haar website [www.looplabb.com](http://www.looplabb.com).
- 3.6 De brillen van Looplabb zijn verpakt in een kartonnen doosje waarbij de kleur van de verpakking correspondeert met de kleur van de bril. Een aantal brilverpakkingen van Looplabb is hieronder afgebeeld:



- 3.7 Bij brief van 16 juli 2019 heeft Izipizi aan Looplabb en Kooijman (hierna: Looplabb c.s.) bericht dat Looplabb met haar verpakking inbreuk maakt op de rechten van Izipizi aangezien zij houdster is van het Izipizi-Uniemark. Izipizi heeft Looplabb c.s. gesommeerd om het gebruik van de verpakking te staken.
- 3.8 Bij brief van 24 december 2019 heeft Looplabb een ondertekende onthoudingsverklaring voor het gebruik van de witte verpakking aan Izipizi verstuurd en aan Izipizi geschreven dat zij de witte verpakking heeft omgestickerd en doorgaat met het uitsluitend gebruiken van haar gekleurde verpakking. Daarnaast heeft Looplabb op 24 december 2019 een aanvraag tot nietigverklaring van het Izipizi-Uniemark ingediend bij het EUIPO.
- 3.9 Op 17 februari 2020 heeft Izipizi Looplabb c.s. gedagvaard.
- 3.10 De onder 3.8 genoemde aanvraag tot nietigverklaring is op 17 december 2020 door het EUIPO afgewezen. Het EUIPO heeft, voor zover van belang, het volgende overwogen:

"When faced with a product a consumer will instinctively look for a verbal or graphic sign that will tell them the commercial origin of said product. This therefore leads to the assumption that the consumer will search for, and find, the words 'IZIPIZI'.

---

Considering that it is standard case-law that a trademark which is made up of several components must be considered as a whole, then the distinctive and non-negligible word elements 'IZIPIZI' endow distinctiveness upon the entire trade mark. As previously mentioned, even the standard shape of a product can be registered as a shape trade mark if a distinctive word mark appears on it. Therefore, it is not necessary to examine whether the shape itself is distinctive."

3.11 Looplabb heeft tegen deze beslissing van het EUIPO geen hoger beroep ingesteld.

#### **4. Procedure bij de rechtbank**

4.1 Izipizi heeft Looplabb c.s. gedagvaard en een stakingsbevel gevorderd, met betrekking tot primair iedere inbreuk op het Izipizi-Uniemark in de Europese Unie, subsidiair iedere inbreuk op de auteursrechten van Izipizi in de Europese Unie dan wel in Nederland en meer subsidiair het onrechtmatig handelen jegens Izipizi in Nederland een en ander met gebruikelijke nevenvorderingen. Daarnaast vorderde Izipizi de veroordeling van Looplabb c.s. tot vergoeding van door Izipizi geleden schade, nader op te maken bij staat en de veroordeling van Looplabb c.s. in de volledige proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv, met rente.

4.2 Looplabb c.s. hebben op hun beurt in reconventie gevorderd dat de rechtbank het Izipizi-Uniemark nietig verklaart op grond van artikel 59 lid 1 sub a UMVo, in samenhang met artikel 7 lid 1 sub b, c en d UMVo.

4.3 De rechtbank heeft de vorderingen jegens Looplabb in conventie op uitsluitend de merkenrechtelijke grondslag gedeeltelijk, voor zover het om de door Looplabb gebruikte witte verpakkingen gaat, toegewezen. De rechtbank wees de vorderingen tegen Kooijman in persoon af, evenals de vordering van Looplabb c.s. in reconventie. De rechtbank heeft Looplabb c.s. in conventie en reconventie in de kosten veroordeeld.

#### **5. Vorderingen in hoger beroep**

5.1 Izipizi is in hoger beroep gekomen tegen het tussen haar en Looplabb gewezen vonnis omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd. Izipizi vordert hetzelfde als bij de rechtbank en wil dat haar vorderingen alsnog geheel worden toegewezen, met veroordeling van Looplabb in de volledige kosten van het hoger beroep. Looplabb eist in incidenteel hoger beroep dat de vorderingen van Izipizi alsnog geheel worden afgewezen en Izipizi in de volledige kosten van beide instanties wordt veroordeeld.

#### **6. Beoordeling in principaal en incidenteel hoger beroep**

##### *Bevoegdheid*

Het hof is internationaal bevoegd op grond van artikel 124 lid 1 jo. 125 lid 5 Uniemarkenverordening (hierna: UMVo).

---

*Omvang hoger beroep*

- 6.1 Izipizi is niet opgekomen tegen de afwijzing van haar vorderingen tegen Kooijman in persoon. Verder heeft Looplabb geen grieven gericht tegen de afwijzing van haar vorderingen in reconventie. In dat verband is onbestreden dat de reconventionele vordering tot nietigverklaring op grond van art. 128 lid 2 UMVo moet worden verworpen omdat het EUIPO daarover met zijn (hiervoor onder 3.11 bedoelde) uitspraak een onherroepelijke beslissing heeft gegeven. Daarmee moet in dit hoger beroep worden uitgegaan van de geldigheid van het Izipizi-Uniemark. Het hoger beroep betreft daarom uitsluitend de vraag of de vorderingen van Izipizi jegens Looplabb op een van de daartoe aangedragen grondslagen toewijsbaar zijn.

*Relevant publiek*

- 6.2 Het hof zal eerst de merkenrechtelijke grondslagen beoordelen. In dat verband heeft Looplabb met grief I in incidenteel hoger beroep bepleit dat gezien de prijsstelling van de brillen van een publiek met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau moet worden uitgegaan. Het hof volgt dat betoog niet. Bij de onderhavige zonnebrillen en leesbrillen gaat het om brillen die worden aangeboden in onder meer boekhandels, op vliegvelden en in warenhuizen. De leesbrillen zijn niet aangemeten maar kennen standaardsterktes en kunnen door de consument zonder tussenkomst van een opticien worden gekocht. Zij zijn duurder dan het goedkoopste segment zoals dat bij drogisten wordt aangeboden, maar goedkoper dan bij de opticien verkochte (aangemeten) leesbrillen. Het gaat gezien de prijsstelling (€ 30 – 70 bij Izipizi en € 25 - 35 voor Looplabb) om het middensegment. Dit geldt ook voor de zonnebrillen. Dat de aanschaf van een leesbril aandacht voor de op de verpakking aangegeven sterkte vraagt, maakt nog niet dat daarmee ook van een hoger aandachtsniveau voor het (verpakkings)merk moet worden uitgegaan. Het hof gaat op grond van het voorgaande uit van een gemiddeld aandachtsniveau bij het voor dit middensegment relevante publiek. Grief I in incidenteel hoger beroep faalt.

*Uniemark – inbreuk art. 9 lid 2 sub c UMVo*

- 6.3 Volgens grief 5 in principaal hoger beroep heeft de rechtbank weliswaar het verpakkingsmerk van Izipizi terecht als bekend merk aangemerkt, maar vervolgens ten onrechte geoordeeld dat het publiek geen relevante link zal leggen en het op 'merkinbreuk sub c' gebaseerde verbod afgewezen. Grief II in incidenteel hoger beroep bestrijdt dat het verpakkingsmerk een bekend merk is.
- 6.4 Het hof stelt voorop dat Izipizi, indien haar verpakkingsmerk als een bekend merk in de zin van art. 9 lid 2 sub c UMVo kan worden aangemerkt, Looplabb het gebruik van een met het Uniemark overeenstemmend teken kan verbieden wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemark. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt, wanneer het (oudere) merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek van deze voorwaarde dient de nationale rechter alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te nemen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de

---

onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.<sup>1</sup>

- 6.5 Naar het oordeel van het hof kan uit de overgelegde stukken onvoldoende worden geconcludeerd dat het *verpakkingsmerk* van Izipizi een bekend merk is in bovengenoemde zin. Izipizi heeft in het geheel geen op de bekendheid in de Unie van haar verpakkingsmerk betrokken marktonderzoeken in het geding gebracht, zodat op onderzoek gebaseerde gegevens over de daadwerkelijke bekendheid van het verpakkingsmerk ontbreken. Izipizi beroept zich vooral op gegevens waaruit die bekendheid volgens haar (indirect) zou kunnen worden afgeleid. Die geven daartoe echter onvoldoende houvast. De aantallen verkooppunten (volgens Izipizi wereldwijd 5.000 in meer dan 80 landen) geven nog geen inzicht in het (relatieve) marktaandeel van Izipizi op de desbetreffende markt voor lees- en zonnebrillen in de Unie. Hetzelfde geldt voor de overgelegde omzetcijfers (productie 41). De als productie 7 bij dagvaarding overgelegde publicaties tonen weliswaar dat in (vooral Nederlandstalige) tijdschriften verschillende keren een Izipizi bril met verpakking is afgebeeld en de brillen op social media, eveneens met verpakking, zijn aangeprezen. Cijfermatige gegevens die inzicht geven in de duur en omvang van deze promotie ontbreken evenwel. De afgebeelde (overwegend Franse) influencers, bloggers en celebrities dragen weliswaar Izipizi brillen, maar op de desbetreffende afbeeldingen ontbreekt vrijwel zonder uitzondering de verpakking, zodat deze producties hooguit iets zeggen over de bekendheid van het woordmerk IZIPIZI en onvoldoende over de bekendheid van het verpakkingsmerk. De overgelegde stukken met betrekking tot het netwerk van wederverkopers (producties 37 tot en met 39) geven evenmin voldoende houvast voor de beoordeling van de bekendheid van het verpakkingsmerk onder het relevante publiek van *eindgebruikers*. Dat Izipizi, zoals zij stelt en met producties 25 en 40 heeft onderbouwd, haar brillen met verpakking toont op internationale beurzen en daarvoor kosten heeft gemaakt, zegt evenmin iets over de vraag of het verpakkingsmerk bekend is bij dat relevante publiek, niet zijnde handelaren. Tegen deze achtergrond zegt ook het met een accountantsverklaring onderbouwde totaalbedrag dat Izipizi vanaf 2011 aan marketing zou hebben uitgegeven, onvoldoende over de bekendheid van het verpakkingsmerk omdat daaruit niet kan worden afgeleid welke investeringen ten behoeve van het verpakkingsmerk zijn gedaan. Izipizi heeft, kortom, onvoldoende gegevens verstrekt om tot bekendheid in de Unie van het verpakkingsmerk bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek te kunnen concluderen. De vorderingen zijn dus niet toewijsbaar op grond van art. 9 lid 2 sub c UMVo.

*Uniemerk – inbreuk art. 9 lid 2 sub b UMVo*

- 6.6 Grief 4 in principaal hoger beroep en grief III in incidenteel hoger beroep leggen aan het hof voor of Looplab met haar (witte en gekleurde) verpakkingen merkinbreuk pleegt als bedoeld in art. 9 lid 2 sub b UMVo.
- 6.7 Het hof stelt bij de beoordeling van deze grieven het volgende voorop. Op grond van art. 9 lid 2 sub b UMVo kan de merkhouder, voor zover hier van belang, gebruik zonder zijn toestemming van een teken in het economische verkeer voor waren verbieden wanneer het teken overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren waarvoor het Uniemerk is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

---

<sup>1</sup> HvJEG 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 (Chevy) punten 26 en 27.

- 
- 6.8 Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van gebruik als merk voor waren en diensten moet worden gekeken naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek. Zoals hiervoor geoordeeld is dat in dit geval de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, met een gemiddeld aandachtsniveau.
- 6.9 Van sub b-inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in de fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra het merk en het teken een zekere (ook al is het maar geringe) overeenstemming vertonen. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten.<sup>2</sup>
- 6.10 Het hof overweegt als volgt. Visueel bestaat overeenstemming tussen het verpakkingsmerk zoals geregistreerd en het teken doordat beide een gecentreerde afbeelding van een bril zonder pootjes op een rechthoekige verpakking kennen. Daartegenover bestaan ook visuele verschillen. Op het verpakkingsmerk staat visueel dominant en op een andere plaats dan bij het teken een andere merknaam - het woordmerk IZIPIZI - afgebeeld en staat onder de afbeelding van de bril een (deels) andere tekst in een ander lettertype. Anders dan bij het merk, is de bril op de gekleurde verpakkingen van Looplabb telkens wit tegen een gekleurde achtergrond. Verder ontbreekt op de verpakking van Looplabb het leesicoon. Begripsmatig bestaat er overeenstemming nu merk en teken beide een afbeelding van een bril bevatten. Auditief bestaat geen overeenstemming. De totaalindruk die bij het publiek achterblijft is dat er sprake is van een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens.

---

<sup>2</sup> HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza).

- 6.11 Omdat sprake is van een zekere visuele en begripsmatige overeenstemming en van identieke waren, moet globaal worden beoordeeld of van verwarringsgevaar sprake is (fase II). Van reëel verwarringsgevaar is in dit geval naar het oordeel van het hof evenwel geen sprake. Zoals hiervoor (onder 6.5) is beoordeeld, is niet komen vast te staan dat het verpakkingsmerk een 'bekend merk' is. Het verpakkingsmerk heeft een beperkt onderscheidend vermogen, dat met name berust op het woordelement Izipizi, terwijl het voor het overige om een algemeen gangbare rechthoekige verpakking gaat waarbij de erop afgebeelde bril beschrijvend is voor de waren. Bij de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen springt de erop aangebrachte merknaam als onderscheidend en dominerend bestanddeel in het oog en zal de aandacht van het normaal oplettende publiek trekken, zoals ook door het EUIPO is overwogen. De brillen worden bovendien vaak zo in de markt gezet dat het publiek zelf, zonder tussenkomst van een opticien, het model bril en voor leesbrillen de sterkte uitzoekt. De aandacht zal daarbij op die elementen (het telkens wisselende brilmontuur en de leessterkte) zijn gericht, die geen onderdeel uitmaken van het verpakkingsmerk zoals geregistreerd. Merk en teken stemmen overeen op de niet-onderscheidende punten, met name de rechthoekige vorm en de gecentreerd afgebeelde bril, terwijl de dominerende bestanddelen (de woordelementen, zoals het woordmerk en overige tekst) afwijken, ook wat plaats, lengte en lettertype betreft. Daarnaast verschillen merk en teken doordat op de verpakking van Looplabb het leesicoon ontbreekt. Op grond van het voorgaande bestaat bij globale beoordeling reeds bij de witte verpakkingen geen (indirect) verwarringsgevaar. Bij de gekleurde verpakkingen is daarvan eens te minder sprake, nu Looplabb daarbij gebruik maakt van een witte bril tegenover een egaal gekleurde achtergrond, terwijl het geregistreerde verpakkingsmerk een zwarte bril tegen een witte achtergrond kent. Het merk is ook zonder kleur ingeschreven, terwijl Looplabb het teken vrijwel steeds met een gekleurde achtergrond gebruikt. Niet is aangetoond dat een aanzienlijk deel van het publiek het niet in kleur ingeschreven verpakkingsmerk als gevolg van gebruik op ruime schaal in kleur associeert met (al dan niet bepaalde) kleuren<sup>3</sup>. Bij het voorgaande komt bovendien dat onder het woordelement Izipizi en Looplabb opvallend de onderling afwijkende herkomstlocaties, 'Paris' respectievelijk 'Amsterdam' staan vermeld. Overigens heeft Izipizi ook niet (onderbouwd) gesteld dat bij het relevante publiek (anders dan professionele afnemers/handelaren) daadwerkelijk verwarring is opgetreden.
- 6.12 De slotsom is daarom dat ook van merkinbreuk als bedoeld in art. 9 lid 2 sub b UMVO geen sprake is. Grief 4 in principaal hoger beroep faalt en grief III in incidenteel hoger beroep slaagt.

#### *Auteursrecht*

- 6.13 De rechtbank heeft de vorderingen van Izipzi voor zover gebaseerd op de daartoe subsidiair aangedragen auteursrechtelijke grondslag afgewezen. Daartegen keert zich grief 6 in principaal hoger beroep. Looplabb heeft op haar beurt betwist dat van een auteursrechtelijk beschermd werk en auteursrechtinbreuk sprake is.
- 6.14 Het hof stelt bij de beoordeling het volgende voorop. Auteursrechtelijke bescherming rust op werken van letterkunde, wetenschap of kunst in de zin van artikel 10 lid 1 Auteurswet 1912, waaronder, onder 11, werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid. Dat werkbegrip moet worden uitgelegd in overeenstemming met dat van de

<sup>3</sup> Vgl. HvJEU 18 juli 2013, ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers/Asda).



artikelen 2 tot en met 4 van richtlijn 2001/29/EG.<sup>4</sup> Daarvoor is ten eerste vereist dat sprake is van een oorspronkelijk voorwerp dat een eigen intellectuele schepping is van de maker ervan, en ten tweede dat die schepping is uitgedrukt.<sup>5</sup> Wat het eerste element betreft, is het zowel noodzakelijk als voldoende dat dit voorwerp een intellectuele schepping van de maker is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door zijn vrije creatieve keuzen bij de totstandkoming ervan. Wanneer daarentegen voor de vervaardiging van een voorwerp technische overwegingen, regels of andere beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid, of daardoor een ruimte hebben gelaten die zo beperkt is dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan, aldus dat de verschijningsvorm van het voorwerp uitsluitend wordt bepaald door zijn technische functie, kan het voorwerp niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming.<sup>6</sup> De rechter moet nagaan of de maker van het product door de keuze van de verschijningsvorm ervan zijn creatieve vermogen op originele wijze tot uitdrukking heeft gebracht door vrije en creatieve keuzen te maken en het product zodanig heeft vormgegeven dat het zijn persoonlijkheid weerspiegelt. De rechter moet rekening houden met alle relevante elementen van de zaak, zoals deze bestonden op het tijdstip waarop het voorwerp werd ontworpen, ongeacht de factoren die na de creatie van het product en los ervan zijn ontstaan. Het bestaan van andere mogelijke verschijningsvormen waarmee hetzelfde technisch resultaat kan worden bereikt wijst weliswaar erop dat er keuzemogelijkheden zijn, maar dit is niet doorslaggevend voor de beoordeling van de factoren die de keuze van de maker hebben beïnvloed.<sup>7</sup> Ook een verzameling of bepaalde selectie van op zichzelf niet beschermde elementen kan een (oorspronkelijk) werk zijn, mits de verzameling/selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt.<sup>8</sup> Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarin geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen.<sup>9</sup> Evenmin komt auteursrechtelijke bescherming toe aan een specifieke stijl van vormgeving, zelfs niet als deze door de ontwerper van het product waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen zelf is ontwikkeld.<sup>10</sup>

- 6.15 Volgens Izipizi geniet de verpakking bescherming als werk op grond van de volgende auteursrechtelijk beschermde trekken: de rechthoekige verpakking, met grafische afbeelding van een brilmontuur, al dan niet zonder brilpootjes, al dan niet zonder zichtbare glazen, groot gepositioneerd in het midden van de verpakking, met daaronder een leesicoon en eenregelige tekst met beschrijving van het product en in de linker bovenhoek de merknaam.

<sup>4</sup> Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *PbEU* 2001, L 167/10.

<sup>5</sup> HvJ EU 12 september 2019, ECLI:EU:2019:721, C-683/17 (*Cofemel*), punt 29, en HvJ EU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461, C-833/18 (*Brompton*), punt 22, en de in beide arresten aangehaalde rechtspraak.

<sup>6</sup> Reeds aangehaalde arresten *Cofemel*, punten 30 en 31, en *Brompton*, punten 23, 24, 26, 27, 31 en 33, en de daar aangehaalde rechtspraak.

<sup>7</sup> Reeds aangehaald arrest *Brompton*, punten 34, 35 en 37.

<sup>8</sup> HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529 (*Stokke/H3*)

<sup>9</sup> HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra-tapes*).

<sup>10</sup> HR 29 december 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1942 (*Decaux/Mediamax*), ro. 3.4. Zie tevens HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY8661 (*Broeren/Duijsens*), r.o. 3.5 met verwijzing naar HR 28 juni 1946, *NJ* 1946/712 (*Van Gelder/Van Rijn*).

- 
- 6.16 Naar het oordeel van het hof maken geen van deze elementen, afzonderlijk noch in combinatie bezien, de verpakking een auteursrechtelijk beschermd werk nu de aan die (combinatie van) elementen ten grondslag liggende keuzes niet creatief zijn, dan wel de gekozen vorm banaal of triviaal is. De keuze voor een rechthoekige (al dan niet kartonnen) verpakking ligt gelet op de vorm van de bril en stapelbaarheid van de verpakkingen voor de hand, is in zoverre technisch bepaald en overigens banaal. Dat op het midden van de verpakking (gecentreerd) telkens het model bril (zonder pootjes en zonder zichtbare glazen) dat zich in de verpakking bevindt is afgebeeld is evenmin een (voldoende) creatieve keuze. Izipizi heeft zich in dit verband ook niet erop beroepen dat de (wisselende) vorm van de telkens afgebeelde bril zelf een auteursrechtelijk beschermd element is, maar alleen op de keuze voor een gecentreerde afbeelding van een (telkens wisselende) bril. Izipizi lijkt een stijl of concept te willen beschermen, maar daaraan komt geen auteursrechtelijke bescherming toe (zie hiervoor onder 6.14). Zoals Izipizi zelf ook heeft aangevoerd, is het leesicoon niet meer dan een technische specificatie die ergens geplaatst moet worden. Ook de keuze voor de plaats van de merknaam IZIPIZI linksboven op de verpakking is triviaal. Zonder nadere toelichting, die niet is gegeven, valt evenmin in te zien dat de eenregelige tekst onder de bril (“reading glasses. lunettes de lecture”) waarmee de inhoud van de verpakking is aangegeven, een creatieve keuze is die de persoonlijkheid van de maker weerspiegelt. Ook de uittrekbare lade in de verpakking van Izipizi is auteursrechtelijk irrelevant, nu dit element niet zichtbaar is en niet is toegelicht dat en zo ja, waarom deze lade blijkt geeft van creatieve keuzes in auteursrechtelijke zin. Het gaat hier om een technisch bepaald element dat bovendien niet is overgenomen door Looplabb, dat gebruik maakt van een verpakking die openklapt.
- 6.17 Maar ook indien de selectie en plaatsing van bovengenoemde (onbeschermd) elementen blijkt zouden geven van enige zeer beperkte creativiteit in auteursrechtelijke zin, is van tot die selectie en plaatsing te herleiden overeenstemmende totaalindrukken geen sprake. Immers wijken de verpakkingen van Looplabb af waar het gaat om de plaats van de (afwijkende) merknaam, het formaat en de kleur van de afgebeelde bril (bij Looplabb in de meeste gevallen wit tegen een egale (anders gekleurde) achtergrond tegenover een zwarte/gekleurde bril bij Izipizi), ontbreekt bij Looplabb het leesicoon en wijkt de beschrijvende tekst af onder meer wat het lettertype betreft.
- 6.18 Voor zover Izipizi in hoger beroep nog heeft aangevoerd dat ook het etui bij de auteursrechtelijke beoordeling in aanmerking moet worden genomen, leidt dit niet tot een ander oordeel. Allereerst heeft Izipizi niet gesteld dat en waarom het grijze vilten briletui als werk zou kwalificeren en evenmin welke beschermde trekken daarvan door Looplabb zijn overgenomen. Zonder een zodanige (voldoende) toelichting valt dit ook niet in te zien. Daarbij komt dat gesteld noch gebleken is dat het publiek bij vergelijking van de verpakkingen het etui, dat zich in de verpakking bevindt, zal waarnemen. Eventueel overeenstemmende vormgeving van de door beide partijen gebruikte etuis kan daarom geen overeenstemmende totaalindruk van de rechthoekige verpakkingen opleveren.
- 6.19 De vorderingen zijn dus evenmin op auteursrechtelijke grondslag toewijsbaar. Grief 6 in principaal hoger beroep faalt.
- Slaafse nabootsing*
- 6.20 Grief 7 in principaal hoger beroep keert zich tegen de afwijzing van de vorderingen voorzover Izipizi deze had gebaseerd op haar meer subsidiaire grondslag van slaafse

---

nabootsing. Volgens Izipizi heeft de rechtbank haar beoordeling ten onrechte beperkt tot gekleurde verpakkingen, is voor het eigen gezicht op de markt het vormgevingserfgoed van 2019 en ouder en niet 2017 en ouder van belang, heeft Looplabb niet bewezen wanneer zij met haar verpakkingen op de markt is gekomen, mogen inbreukmakende verpakkingen niet worden meegenomen bij het vormgevingserfgoed en heeft de rechtbank ten onrechte elementen als stijlelementen buiten beschouwing gelaten. Ook is relevant dat Looplabb ook de 'etui aan binnenzijde van de presentatie van de verpakking', opgeblazen verpakkingen en marketing heeft gekopieerd, aldus Izipizi. Looplabb heeft een en ander gemotiveerd betwist.

- 6.21 Het hof stelt voorop dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, zij het 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 dat 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. Nabootsing op een wijze die nodeloos verwarring veroorzaakt, is een vorm van oneerlijke mededinging, waartegen met een vordering uit onrechtmatige daad kan worden opgekomen.<sup>11</sup> Daarbij laat het recht inzake oneerlijke mededinging echter geen ruimte voor bescherming tegen slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken.<sup>12</sup>
- 6.22 Van verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uiterlijke verschijningsvorm onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op die markt (ook wel 'het Umfeld' genoemd). Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindrukken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop ('post sale') zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse producten. Ten slotte bestaat er geen aanleiding om onderscheid te maken naar gelang eventuele verwarring betrekking heeft op de producten zelf ('directe verwarring', het publiek houdt de nabootsing voor het origineel), dan wel op hun herkomst ('indirecte verwarring', het publiek meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn).<sup>13</sup> Indien er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, kan het voldoende zijn dat wat betreft de

---

<sup>11</sup> HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (*All Round/Simstars, Mi Moneda*), r.o. 3.4.1.

<sup>12</sup> HR 29 maart 2013, LJN BY8661 (*Broeren/Duijsens*), ro. 3.6.

<sup>13</sup> Zie hetzelfde arrest, r.o. 3.4.2, 3.4.4 en 3.4.5.

---

uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen.<sup>14</sup>

- 6.23 Tussen partijen is in geschil op welk moment Looplabb haar brillen in de rechthoekige brilverpakkingen op de markt bracht en wat toen het relevante Umfeld was. Het antwoord op deze vraag kan in het midden blijven. Ook als veronderstellenderwijs ervan wordt uitgegaan dat Izipizi voldeed aan het vereiste van een eigen gezicht op de markt op het moment dat Looplabb haar brilverpakkingen op de markt bracht, is naar het oordeel van het hof geen sprake van verwarringsgevaar. Verder behoefde van Looplabb (in het kader van deze meer subsidiaire grondslag) niet te worden verwacht om zonder aan de bruikbaarheid af te doen een andere dan rechthoekige vorm voor haar brilverpakking te kiezen. Door de rechthoekige vorm past de langwerpige bril in de verpakking en is deze gemakkelijk stapelbaar (en te produceren). Dat op de verpakking frontaal zonder brilpootjes het brilmodel is afgebeeld dat zich in de verpakking bevindt, maakt het voor de consument mogelijk om snel en zonder de verpakking te openen te zien om welk brilmontuur het gaat. Ook hier geldt dat Izipizi een stijl of concept lijkt te willen beschermen, maar daarvoor is ook onder het leerstuk van de slaafse nabootsing geen plaats. Looplabb heeft met de onder 6.10, 6.11 en 6.17 genoemde verschillen, waaronder met name de prominent afgebeelde andersluidende merknaam, de langere tekst in ander lettertype en (bij de thans uitsluitend nog gebruikte gekleurde verpakkingen) een witte bril tegen een egale achtergrond die de kleur van de bril aangeeft, voldoende afstand gehouden tot de verpakking van Izipizi. Daarmee verschilt de totaalindruk voldoende om verwarringsgevaar bij het in aanmerking komende publiek te voorkomen. Dat ook Looplabb bij presentaties wel 'opgeblazen' versies van haar verpakkingen toont, maakt dit niet anders. Overigens heeft Izipizi ook in dit verband niet (met stukken onderbouwd) gesteld dat bij het relevante publiek feitelijk verwarring is opgetreden.
- 6.24 Ook het beroep op slaafse nabootsing, en daarmee grief 5 in principaal hoger beroep, faalt derhalve.

#### *Slotsom en proceskosten*

- 6.25 De vorderingen van Izipizi zijn op geen van de daartoe aangedragen grondslagen toewijsbaar. Bewijs van voldoende concrete stellingen die, indien bewezen, tot een ander oordeel leiden, is niet aangeboden, zodat het hof aan (nadere) bewijslevering niet toekomt. Ook (veeg)grief 8 in principaal hoger beroep faalt. De conclusie is dat het principaal hoger beroep van Izipizi faalt en het incidenteel hoger beroep van Looplabb slaagt. Grief IV in incidenteel hoger beroep, waarmee Looplabb opkomt tegen de beslissing van de rechtbank over de proceskosten, slaagt in zoverre en behoeft voor het overige geen bespreking.
- 6.26 Het hof zal het vonnis in conventie vernietigen. Izipizi zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van zowel de eerste aanleg als het hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv. Daarbij gelden, gelet op de samenhang, het principaal en incidenteel hoger beroep als één procedure.
- 6.27 In eerste aanleg heeft Looplabb haar kosten gespecificeerd tot een bedrag van € 23.906,37 en in hoger beroep tot een bedrag van € 24.972,50. Het hof zal bij de

---

<sup>14</sup> HR 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1043 (*Capri Sun/RIHA Wesergold*), r.o. 3.5.6.

kostenveroordeling uitgaan van het indicatietarief voor een gewone bodemzaak (€ 17.500,- voor de eerste aanleg en € 20.000,- voor het hoger beroep). De rechtbank heeft gelet op de gemengde grondslag geoordeeld dat 66% van de gemaakte advocaatkosten moet worden toegerekend aan de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Ook het hof zal van deze, in hoger beroep niet bestreden, verdeling uitgaan. Dit betekent dat de aan de handhaving van intellectuele eigendom toe te rekenen kosten € 11.550,- voor de eerste aanleg en € 13.200,- voor het hoger beroep bedragen. De aan de onrechtmatige daadsgrondslag toe te rekenen, conform het liquidatietarief voor zaken met onbepaalde waarde te begroten advocaatkosten bedragen voor de eerste aanleg € 423,06 (33% x 2pt tarief II) en voor het hoger beroep € 1.201,86 (33% x 3 pt tarief II). Het bij Looplabb geheven griffierecht bedroeg in eerste aanleg € 656,- en in hoger beroep € 783,-.

## 7. Beslissing

Het hof:

- vernietigt vonnis van 24 november 2021 voor zover gewezen in conventie en doet opnieuw recht;
- wijst de vorderingen van Izipizi af;
- veroordeelt Izipizi in de kosten van de procedures in eerste aanleg en het principaal en incidenteel hoger beroep, aan de zijde van Looplabb begroot op € 1.439,- voor griffierechten en € 26.374,92 voor salaris van de advocaat;
- veroordeelt Izipizi in de nakosten begroot op € 173,-, te vermeerderen met € 90,- ingeval Izipizi veertien dagen na aanschrijving de tijd heeft gehad om in der minne aan deze kostenveroordelingen te voldoen en Looplabb dit arrest heeft moeten laten betekenen, een en ander vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na vandaag, respectievelijk, wat het bedrag van € 90,- betreft, na de datum van betekening;
- verklaart bovenstaande kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, M.P.J. Ruijpers en M. Bronneman en in het openbaar uitgesproken op 27 februari 2024 in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag