

## Bijlage 2

### Enkele tekstfragmenten ten behoeve van de gesprekken over ‘beslissen in IE-zaken’

#### Inhoudsopgave

1. Het marktonderzoek en het dienstmeisje .....	1
2. Persoonlijke smaak.....	2
3. Is het eigenlijk nog wel uit te leggen?.....	2
4. Degene die het waarneemt kan zien dat het beschermd is .....	3
5. Vernieuwen is goed, nabootsen is slecht.....	3
6. Het ABC van iedere IE-inbreuk .....	3
7. Overzicht van de actuele beschermings- en inbreukcriteria.....	4
- Auteursrecht .....	4
- Modellenrecht.....	4
- Merkenrecht .....	4
- Slaafse nabootsing.....	5

#### 1. Het marktonderzoek en het dienstmeisje

W.A. Hoyngh, *BMM bulletin* 2001 (1), p. 2:

‘De vraag rijst waarom rechters zo weinig in marktonderzoeken zien en meer op hun ‘eigen’ oordeel vertrouwen. Al in 1962 schreef Bodenhausen:<sup>1</sup>

“Een vroegere Vice-President van het Gerechtshof te ’s-Gravenhage placht ter zitting te verklaren, dat hij omtrent het geschilpunt of bepaalde merken, bijv. voor huishoudelijke artikelen, in verwarrende mate overeenstemden, het oordeel van zijn dienstmeisje placht in te winnen. Dit was in beginsel een opinieonderzoek, zij het door de minimale omvang uiterst onbetrouwbaar en bovendien verkeerd toegepast, daar de betrokken keukenprinses de merken ter vergelijking voor zich kreeg, terwijl dit bij het publiek meestal niet het geval is, zodat dit afgaat op een (soms vage) herinnering aan het ene merk, wanneer het het andere waarneemt. Niettemin toonde deze verwerpelijke methode aan, voor welke moeilijkheden een rechter zich bevindt, wanneer hij (vgl. citaat Mediger in het hier besproken boek, p. 14) ‘mit einer hypothetischen fremden Seele denken musz’.”

Hoewel tegenwoordig de meeste rechters geen dienstbode meer hebben werd mij in de tachtiger jaren (twintig jaar later dus) door een President nog meegedeeld “dat hij het eens aan zijn vrouw zou vragen”. Hoe de rechter 20 jaar later zijn oordeel vormt zou interessant voorwerp van onderzoek kunnen zijn. In ieder geval zijn wij de laatste 20 jaar wel zodanig geëvolueerd dat de rechter het niet aan zijn vrouw maar hoogstens aan zijn partner zal vragen hetgeen bij een gemengd college al reeds tot een betrouwbaarder mini marktonderzoek kan leiden!

Niet uitgesloten moet worden in de huidige post Sabel tijd dat ook andere factoren een rol spelen. Zo zou het kunnen dat de rechter (bewust of onbewust) een neiging heeft om (te) terughoudend te zijn teneinde Europees niet uit de pas te lopen.

---

<sup>1</sup> Boekbespreking *BIE* 1962, p. 14.

“Hoe dit ook zij (schreef Bodenhausen in 1962) een feit is dat een rechtelijk gissing naar de publieke opinie onbevredigend is, indien er middelen zijn deze opinie beter te peilen. Daarom zal ook in Nederland het belang van het opinie onderzoek in rechte wel toenemen. De hier besproken wetenschappelijke beschouwing van dit onderwerp kan daarbij ook hier te lande veel nut afwerpen.”

De beschouwing waar Bodenhausen naar verwees was het standaard werk van Dr Elisabeth Noelle-Neumann en Dr Carl Schramm “Unfrageforschung in der Rechtspraxis”. Men moet echter constateren dat bedoeld boek (en de artikelen van beide schrijvers)<sup>2</sup> niet geleid hebben tot een grotere rol van het marktonderzoek in Nederland.’

## 2. Persoonlijke smaak

Van Nieuwenhoven Helbach schreef in 1969 in een noot bij een arrest waarin werd aangenomen dat *Jurkaflex* geen inbreuk maakte op *Enkaflex*, maar *Jurkalon* wel op *Enkalon*:<sup>3</sup>

‘Wanneer men het bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merken over de daarbij aan te leggen maatstaven eens is, wordt het resultaat van die beoordeling bepaald door de persoonlijke smaak. En omdat het spreekwoord wil, dat over smaak niet valt te twisten, heeft het in het algemeen weinig zin om opmerkingen te wijden aan het resultaat waartoe de Rechter – wederom bij aanvaarding en hantering van de juiste maatstaven – in het concrete geval bij zijn beoordeling is gekomen.’

## 3. Is het eigenlijk nog wel uit te leggen?

Verkade schreef in 1996 in een noot onder het arrest Decaux/Mediamax<sup>4</sup>:

‘18. Bij hun stellingnamen omtrent de aan- of afwezigheid van een te grote gelijkenis, zullen advocaten naar vermogen lippendienst moeten bewijzen aan de onderscheiden inbreukregels en subcriteria voor bescherming van produktvormgeving (Aw, BTMW, BMW, onrechtmatige daad). Evenzo de feitenrechters.

Toch is het aan justitiabelen en aan studenten moeilijk uit te leggen, waarom het in één en dezelfde concrete feitelijke situatie van de volgende subtiel verschillende criteria zou afhangen of (net) *wél*, resp. (net) *geen* inbreuk moet of mag worden aangenomen:

- (in het auteursrecht) nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt (art. 13 Aw), waarbij verwarringsgevaar *geen* rol mag spelen, maar waarbij overigens *wél* gelet mag worden op gelijkenis in totaalindrukken (bovenstaand arrest); resp.
- (in het modellenrecht) niet meer dan ondergeschikte verschillen (art. 14 lid 1 BTMW), waarbij verwarringsgevaar *wel* een rol mag spelen bij beoordeling op gelijkenis in totaalindrukken (óók bovenstaand arrest); resp.
- (bij beroep op vormmerk) overeenstemming door verwarring of visuele associatie naar aanleiding van de gelijkenis van de onderscheidende vormgeving (Union-arrest); of, naar de nieuwe criteria volgens art. 5 EG-Merkenrichtlijn: overeenstemming “indien daardoor bij het publiek verwarring kan bestaan, inhoudende het gevaar van associatie” (art. 5 lid 1 sub b); resp.

---

<sup>2</sup> Met name: Testen der Verwechlungsgefahr, *GRUR* 1976, p. 51 e.v.

<sup>3</sup> Hof 's-gravenhage 3 april 1968, *BIE* 1969, p. 169.

<sup>4</sup> HR 29 december 1995, *NJ* 1996, 546.

– (bij beoordeling ex art. 6:162 BW) gelijkenis die nodeloos verwarringsgevaar kan doen ontstaan (vgl. laatstelijk HR 31 mei 1991, *NJ* 1992, 391 (*Raamuitzetter*)).  
19. *Is het eigenlijk nog wel uit te leggen?*'

#### **4. Degene die het waarneemt, kan zien dat het beschermd is**

De Hoge Raad oordeelde in 2001<sup>5</sup>:

'[Het oordeel van het Hof] berust op waarneming door het Hof van de ter Griffie [...] gedeponeerde uitvoering van [het spel] Jenga. Kennelijk heeft het Hof geoordeeld dat degene die het spel waarneemt kan zien dat het uiterlijk voldoende oorspronkelijk is om auteursrechtelijk te worden beschermd. Dit oordeel geeft niet van een onjuiste opvatting omtrent de vereiste oorspronkelijkheid blijk. Het is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering, in het bijzonder niet nu het hier gaat om een beslissing in kort geding.'

#### **5. Vernieuwen is goed, nabootsen is slecht**

D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE inbreuk* (2004):

'Iets geheel nieuws verzinnen of op eigen kracht op de markt zetten roept een positieve emotie op. Het is "goed". Zeker als het omschreven kan worden als creatief, inventief of onderscheidend. Dit verschijnsel moet worden beloond, aangemoedigd en zeker niet verboden.

Iets van een ander afkijken, kopiëren of nadoen roept een negatieve emotie op. Het is "slecht". Zeker als het omschreven kan worden als slaafs, klakkeloos of verwarringwekkend. Dit verschijnsel moet ontmoedigd, zo niet verboden worden en zeker niet beloond. Dit zijn de twee emoties die spelen bij de intellectuele eigendom: "vernieuwen is goed, nabootsen is slecht".'

#### **6. Het ABC van iedere IE-inbreuk**

(idem:)

'– Als eiser B méér lijkt op de rest van de markt A dan gedaagde C op B lijkt, dan is er géén sprake van inbreuk.

– Hoe meer eiser B verschilt van de rest van de markt A, hoe eerder een gelijkende gedaagde C inbreuk maakt.'

---

<sup>5</sup> HR 29 juni 2001, *NJ* 2001, 602, m.nt. Verkade, *AMI* 2001, p. 111, m.nt. Hugenholtz, *IER* 2001, p. 227, m.nt. Speyart (*MB c.s./Impag; vijf spellen-arrest*).

## 7. Overzicht van de actuele beschermings- en inbreukcriteria

(BC: beschermingscriterium, IC: inbreukcriterium)

### – Auteursrecht

BC: ‘een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt’.<sup>6</sup>

IC: ‘of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate *de auteursrechtelijk beschermde trekken* van het eerdere werk vertoont dat de *totaalindrukken* die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een *zelfstandig werk* kan worden aangemerkt’.<sup>7</sup>

### – Modellenrecht

BC: Een model komt voor bescherming in aanmerking wanneer ‘de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die [eerder] voor het publiek beschikbaar zijn gesteld’.<sup>8</sup>

IC: De door een verleende bescherming omvat elk model ‘dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt’.<sup>9</sup>

### – Merkenrecht

BC: onderscheidend vermogen (bij vormmerken: significant afwijken óf door gebruik ingeburgerd zijn).

IC: Bij *niet-bekende* merken moet er sprake zijn van daadwerkelijk vastgesteld direct of indirect *gevaar voor verwarring*<sup>10</sup> bij de ‘gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument’.<sup>11</sup> Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen, waaronder het onderscheidend vermogen van het merk, de bekendheid, de mate van soortgelijkheid en de totaalindrukken.<sup>12</sup>

Bij *bekende* merken is er ook sprake van inbreuk wanneer door het publiek ‘een verband’ wordt gelegd dat van dien aard is dat ‘zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk’. Ook hierbij moeten alle omstandigheden van het geval worden

---

<sup>6</sup> HR 5 januari 1991, *NJ* 1991, 608, m.nt. Verkade, *AMI* 1991, p. 177, m.nt. Spoor, *IER* 1991, p. 96, m.nt. Grosheide, *AA* 1992, p. 31, m.nt. Cohen Jehoram, *Computerrecht* 1991, p. 84, m.nt. Hugenholtz (*Van Dale/Romme*).

<sup>7</sup> HR 29 november 2002, *NJ* 2003, 17, *TBR* 2003, p. 224, m.nt. Quanjel-Schreurs, *AMI* 2003, p. 15, m.nt. Visser (*Accordo/Tros*).

<sup>8</sup> Art. 3.3 lid 2 BVIE, art. 6 Modellenverordening, art. 5 Modellenrichtlijn.

<sup>9</sup> Art. 3.16 lid 1 BVIE, art. 10 Modellenverordening, art. 9 Modellenrichtlijn.

<sup>10</sup> HvJ EG 22 juni 2000, *NJ* 2000, 712, *BIE* 2001, p. 40, m.nt. Spoor (*Marca/Adidas*).

<sup>11</sup> HvJ EG 16 juli 1998, *NJ* 2000, 374, m.nt. Verkade (*Gut Springenheide*) en HvJ EG 22 juni 1999, *NJ* 2000, 375, m.nt. Verkade, *IER* 1999, p. 241 (*Lloyd/Loints*).

<sup>12</sup> HvJ EG 11 november 1997, *NJ* 1998, 523, m.nt. Verkade, *BIE* 1998, p. 64, *IER* 1997, p. 220, m.nt. Gielen (*Puma/Sabel*).

meegewogen<sup>13</sup> en zal ongetwijfeld moeten worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.

– **Slaafse nabootsing**

BC: van nodeloos gevaar voor verwarring tussen C en B kan alleen sprake zijn als B zich enigszins onderscheidt van rest van de markt A.<sup>14</sup>

IC: er is sprake van slaafse nabootsing: ‘indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid [van het product] afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed voor een anderen weg had kunnen kiezen en men door dit na te laten verwarring sticht’.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> HvJ EG 23 oktober 2003, *BMM Bulletin* 2004, p. 207, m.nt. Reeskamp (*Adidas/Fitnessworld Trading*).

<sup>14</sup> HR 21 december 1956, *NJ* 1960, 414, m.nt. Hijmans van den Bergh onder 415, *BIE* 1957, 36 (*Drukasbak*).

<sup>15</sup> HR 26 juni 1953, *NJ* 1954, 90, m.nt. Houwing, *BIE* 1953, p. 113 (*Hyster Karry Krane*).