

Slaafse nabootsing vs. Modellenrecht



IE- Zomerforum 13 juli 2017
(concept)



Uitgangspunt

vrije concurrentie

omvat vrijheid van nabootsing

uitzonderingen:

1. IE-recht
2. 'Nodeloos verwarring wekken'
3. (Eénlijnsprestatie (?))



Verschillen modellenrecht (MR) & slaafse nabootsing (SN)

Aard van het recht

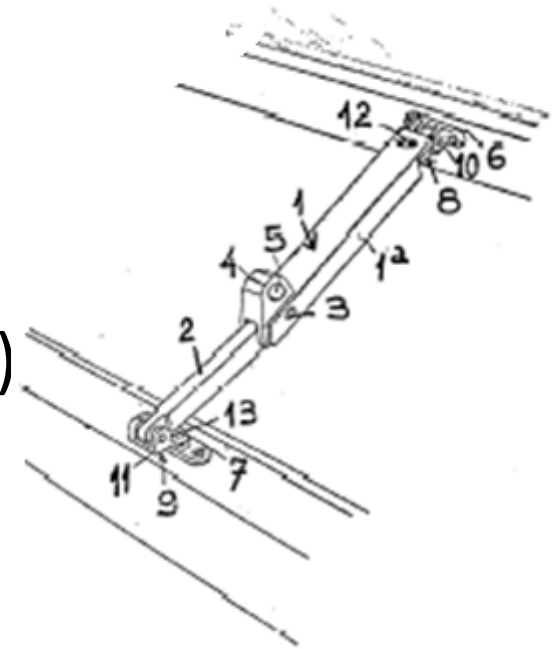
MR: Absoluut recht

SN: Zorgvuldigheidsnorm

Geen prestatiebescherming. Marktordening (?)

‘anders van karakter en met name ruimer’? (raamuitzetter)

Geldt dat ook in de praktijk?



Grondslag

MR:

- BVIE titel III
- EU Modellen-Richtlijn en Verordening
- Ovk van Den Haag 1925

SN:

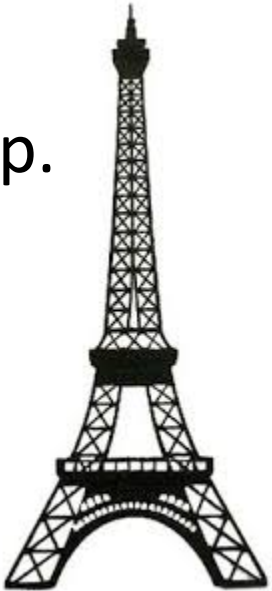
- Artikel 6:162 BW
- Art. 10bis lid 1 en lid 3, onder 1, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom



Artikel 10bis lid 1 en 2 UvP

1 De landen der Unie zijn gehouden aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijke bescherming te verlenen tegen de **oneerlijke mededinging**.

2 Elke daad van mededinging, strijdig met **de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel**, levert een daad van oneerlijke mededinging op.



Artikel 10bis lid 3 UvP

3 Met name zullen moeten worden verboden:

1°. alle daden, welke ook, die **verwarring zouden kunnen verwekken** door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent;

2°. valse beweringen bij het handel drijven, die de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent in discrediet zouden kunnen brengen.



Voorwerp van bescherming

MR: de verschijningsvorm van een voortbrengsel

- “elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen, doch niet computerprogramma’s”;

SN:

- “industriële producten” , “een stoffelijk product”, “produkt”

Vereiste voor bescherming



MR:

- Andere algemene indruk t.o.v. oudere modellen (**ex tunc**)

SN:

- Eigen gezicht op de markt. 'onderscheidend vermogen' t.o.v. Umfeld (**ex nunc**)

MR: verwatering niet mogelijk

SN: verwatering wél mogelijk



Inbreukcriterium

MR: “De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker **geen andere algemene** indruk wekt”.

SN: “nabootsing [waarbij] **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”.

Directe verwarring óf indirecte verwarring

“Immers, zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het 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, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden”.

Onderscheid product- en herkomstverwarring exit.

Maatpersoon

SN:

- een **weinig oplettend kopend publiek** dat de beide producten **meestal niet naast** elkaar ziet (Rummikub)

MR: “de **geïnformeerde gebruiker**”

- ‘Het bijvoeglijke naamwoord ‘geïnformeerde’ suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van **een vrij hoog aandachtsniveau** bij gebruik ervan.’ PEPSICO/GRUPO PROMER , ov. 59.



Aankoopbeslissing

“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**”.

(gevaar voor) nodeloze verwarring

“Daarbij behoeft hij **niet** als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van **overeenstemming** meer gewicht toekomt dan aan punten van **verschil**”.



Post sale confusion?

“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”.



Wegnemen verwarring mogelijk?

Door

- Verpakking?
- Kleurstelling?
- Naamsvermelding?
- Andere tekst?



Bewijslast



MR:

- de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel **[behoeft niet] te bewijzen** dat dit model een eigen karakter in de zin van artikel 6 van deze verordening heeft, maar enkel moet aangeven in welk opzicht dat model een eigen karakter heeft, dat wil zeggen dat hij moet aangeven welk kenmerk of welke kenmerken van het betrokken model, volgens hem, dat model een eigen karakter geven.’ (Karen Millen, ov. 47).

SN:

1. All Round moet stellen en bij betwisting **aannemelijk maken** dat de producten van derden op die peildatum op de markt aangetroffen slaafse nabootsingen zijn en
2. dat daartegen minstgenomen een begin van **optreden** is gemaakt door All Round.

Marktaandeel zegt niks

“De mate van populariteit of bekendheid en de grootte van het marktaandeel kunnen immers evenzeer het gevolg zijn van bekendheid van de naam of het merk waaronder het product op de markt wordt gebracht”.



SN naar Hof EU?

Geharmoniseerd door Richtlijn OHP?

- HR: nee.
- Geerts e.a.: ja.

EU recht o.b.v. art. 207 lid 1 VWEU 'handelsaspecten van intellectuele eigendom'?

- (zie Daiichi Sankyo). UvP verdrag over 'handelsaspecten van intellectuele eigendom'?
- Assco layher: slaafse nabootsing is bescherming van modellen.

Negatieve reflexwerking?

Art. 14 lid 5 BTMW, **afgeschaft** in 2003:

- “Voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden kan geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging”.

Negatieve reflexwerking niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel?

Art. 96 lid 1 Modellen Vo.:

- “Deze verordening **laat onverlet** de bepalingen van het Gemeenschapsrecht en het recht van de betrokken lidstaten inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en **oneerlijke mededinging**”.

Hof Den Haag (Fietsmanden) (2014)

- Overigens kan in twijfel worden getrokken of er naast de bescherming die de Gemeenschapsmodellenverordening biedt, **nog wel plaats** is voor aanvullende, verder strekkende, bescherming van het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp op grond van het leerstuk van de slaafse nabootsing.

- ECLI:NL:GHDHA:2014:4187



Hof Den Haag (Fietsmanden)

- Uit punt 1 van de considerans van de GModVo blijkt dat beoogd is dat het in de verordening neergelegde stelsel ter verkrijging van Gemeenschapsmodellen waaraan **overal binnen de Gemeenschap dezelfde bescherming** met dezelfde rechtsgevolgen wordt verleend, bij zal dragen aan de doelstellingen van de Gemeenschap.

Hof Den Haag (Fietsmanden)

- Dat betreft blijkens de punten 2-6 van de considerans onder meer het vermijden van geschillen in het handelsverkeer, alsmede het voorkomen dat de mededinging in de Gemeenschap wordt belemmerd en vervalst en dat het **vrije verkeer van goederen** wordt **belemmerd** ten gevolge van **verschillende bescherming van dezelfde modellen** in de diverse lidstaten.

Hof Den Haag (Fietsmanden)

- **Indien** een lidstaat een **ruimere bescherming** zou bieden aan het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp dan die wordt geboden door de GModVo, dan zou de door verordening nagestreefde **doelstelling** onvermijdelijk **in gevaar** worden gebracht.
- Uit het toekennen van **een ruimere (langduriger) bescherming van dezelfde vormgeving** van een gebruiksvoorwerp zou immers noodzakelijkerwijs een **ongunstige beïnvloeding** van de werking van de **interne markt** voortvloeien (vergelijk CJEU 13 februari 2014 in zaak C-466/12 (Svensson / Retriever) par. 33-41).

Nodeloos vewarringwekkend *stijl* nabootsen mag wél

Broeren/Duijsens

geen ruimte voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen zogenoemde slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken.

“Het vorenstaande sluit niet uit dat slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn, maar daartoe **is niet toereikend** dat die nabootsing **nodeloos** is en bij het publiek **verwarring** wekt”.

