

Ongeoorloofde mededinging

Bram Duivenvoorde en Allard Ringnalda*

Inleiding

Deze terugblik besteedt aandacht aan de ontwikkelingen binnen het leerstuk ongeoorloofde mededinging in de periode januari 2016 t/m mei 2017. De focus ligt (net als in de rechtspraak) op slaafse nabootsing, met onder andere aandacht voor ‘verwatering’ van de eigen plaats in de markt, technische bepaaldheid, de bepaling van het relevante *Umfeld*, toepasselijk recht bij grensoverschrijdende vorderingen en de relevantie van art. 2 lid 7 van de Berner Conventie. Met als klap op de vuurpijl, natuurlijk: de opmerkelijke Proplamp-zaak over ontlening in het slaafse-nabootsingsrecht.

Deze terugblik beperkt zich tot ongeoorloofde mededinging in relatie tot industriële eigendom. Concreet houdt dat in dat bijvoorbeeld oneerlijke handelspraktijken (Richtlijn 2005/29/EG en artikel 6:193a-j BW) buiten deze bespreking vallen. Voorlopig lijkt de Hoge Raad van oordeel dat slaafse nabootsing niet valt onder de reikwijdte van de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, hoewel die discussie nog niet definitief beslecht lijkt te zijn.¹

Hieronder wordt eerst de noemenswaardige rechtspraak besproken over slaafse nabootsing (par. 2), gevolgd door de rechtspraak over bedrijfsgeheimen (par. 3).

Rechtspraak slaafse nabootsing

All Round/Simstars

Op 19 mei 2017 deed de Hoge Raad uitspraak in een zaak over vermeende slaafse nabootsing van muntkettingen.² Een korte maar belangrijke uitspraak, want de Hoge Raad behandelt verschillende fundamentele vragen in het slaafse-nabootsingsrecht.

Eerst de feiten: All Round brengt sinds 2009 onder de naam “Mi Moneda” een sieradenlijn op de Nederlandse markt. De sieradenlijn bestaat uit een hanger in drie verschillende kleuren (zilver, goud en rosé) en maatvoeringen. In de hangers kunnen munten of schijven geplaatst worden. De hangers bestaan uit twee door een scharnier

verbonden delen en kunnen worden geopend, zodat een verwisselbare munt of schijf geplaatst kan worden.

Sinds 2012 brengt Simstars een soortgelijke sieradenlijn op de markt onder de naam “Nikki Lissoni”. De hangers van Simstars zijn net als die van All Round verkrijgbaar in zilver, goud en rosé en in drie verschillende maten. Ook het mechanisme is identiek: de hanger bestaat uit twee delen die met elkaar worden verbonden door twee scharnieren. Net als de Mi Moneda-hangers zijn bovendien ook de Nikki Lissoni-hangers geschikt om munten of schijven in te plaatsen. Het meest in het oog vallende *verschil* is dat de hangers van All Round (Mi Moneda) een verbindingsstuk hebben aan de achterzijde, dat afwezig is bij Simstars (Nikki Lissoni). Dat verbindingsstuk is overigens niet zichtbaar aan de voorzijde wanneer een munt of schijf is geplaatst in de hanger. De hangers in beeld:



Boven: Mi Moneda. Onder: Nikki Lissoni



Links: Mi Moneda. Rechts: Nikki Lissoni.

* Beide auteurs zijn advocaat te Amsterdam.

- 1 HR 17 april 2015, IER 2015/56 m.nt. Geerts (*Simba/Haspro*). De verhouding tussen slaafse nabootsing en de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken werd recent ook aangestipt in Vzr. Rb. Den Haag 26 april 2017, IEPT20170426 (*OnTel/TEK en Tell Sell*).
- 2 HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938 (*All Round/Simstars*).

- 3 Overweging 3.4.3. van het arrest, met verwijzing naar HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3307 (*The Pirate Bay*).
- 4 Overweging 3.4.4 van het arrest.
- 5 Overweging 3.4.5 van het arrest.
- 6 Zie bijvoorbeeld HR 31 mei 1991, BIE 1992/15 m.nt. Steinhauser (*Raamuitzetter*) en V.zr. Rb. Haarlem 29 augustus 2008, BIE 2009/85 (*Kermisattractie*).
- 7 Hof Den Haag 29 maart 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:928 (*KOZ/Adinko*).

Zowel Rechtbank als Hof kwamen tot de conclusie dat van slaafse nabootsing geen sprake was. Het Hof oordeelde onder meer dat de Mi Moneda-lijn geen eigen plaats had in de markt en dat ook geen sprake was van (nodeloze) verwarring. All Round kon zich niet vinden in het oordeel van het Hof en stelde cassatie in.

Eigen plaats in de markt

De Hoge Raad besteedt in de eerste plaats aandacht aan de vraag of slaafse nabootsingen door derden in de periode tussen het op de markt brengen van de Mi Moneda-lijn en de Nikki Lissoni-lijn relevant zijn voor het eigen gezicht op de markt van de Mi Moneda-lijn. Het antwoord is een luid en duidelijk “ja”, in overeenstemming met het oordeel van het Hof Arnhem-Leeuwarden. Anders dan een auteurs- of modelrecht kan de eigen plaats in de markt bij slaafse nabootsing dus wél verwateren of zelfs verdwijnen, wanneer meer soortgelijke producten op de markt verschijnen en zich handhaven. Dat betekent dat van de partij die zich beroept op slaafse nabootsing kan worden verwacht dat zij “zich de nodige inspanningen getroost” om de nabootsingen van de markt te weren. Dat betekent overigens niet dat optreden wordt verlangd tegen álle concurrenten die nabootsingen op de markt brengen. Wat voldoende is hangt af van de omstandigheden van het specifieke geval.³

Verder had All Round aangedragen dat het Hof onvoldoende rekenschap had gegeven van het feit dat de Mi Moneda-lijn grote populariteit en bekendheid had bij het publiek en een aanzienlijk marktaandeel had verworven. De Hoge Raad is kort op dit punt: het eigen gezicht op de markt ziet op de *uiterlijke verschijningsvorm* van het product ten opzichte van andere producten op de markt. Populariteit, bekendheid of een groot marktaandeel kunnen er op zichzelf dus niet toe leiden dat het product een eigen gezicht heeft op de markt. Zij kunnen ook het gevolg zijn van de naam of het merk van het product, en die worden door het leerstuk van de slaafse nabootsing niet beschermd, aldus de Hoge Raad.

Verwarringsgevaar

De Hoge Raad besteedt ook aandacht aan de toets voor het vaststellen van (nodeloze) verwarring. Uitgangspunt bij die toets is volgens de Hoge Raad de totaalindruk van “een weinig oplettend kopend publiek, dat beide producten meestal niet naast elkaar ziet”.⁴ De Hoge Raad lijkt te bedoelen dat als startpunt het algemene publiek weinig oplettend is, en niet dat men moet uitgaan van een (ten opzichte van het algemene publiek) weinig oplettende groep personen.

Het belangrijkste punt in de uitspraak ten opzichte van de vaststelling van verwarring is dat de Hoge Raad aandacht besteedt aan het onderscheid tussen directe verwarring (verwarring tussen de producten zelf) en indirecte verwarring (verwarring over de herkomst van de producten). Voor het maken van dat onderscheid bestaat geen aanleiding, aldus de Hoge Raad: “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.”⁵

Verwarring in de context van slaafse nabootsing kan dus zowel zien op directe als op indirecte verwarring, waardoor het onderscheid juridisch gezien niet van belang is. Dit was al de heersende leer, maar de Hoge Raad had zich er niet eerder expliciet over uitgelaten.

Een ander principieel punt dat wordt aangestipt door de Hoge Raad is het belang van *post sale confusion*. Op dit punt stelt de Hoge Raad slechts dat het “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.” Duidelijk is dus dat omstandigheden gelegen na het aankoopmoment relevant kunnen zijn voor de vaststelling van verwarring. Verder dan dat komt de Hoge Raad echter niet in dit arrest. Slotsom: geen van de middelen leidt tot cassatie; het arrest van het Hof houdt stand.

KOZ/Adinko

Slaafse nabootsing geeft slechts bescherming tegen verwarring als gevolg van het nabootsen van een product, wanneer die nabootsing voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product *onnodig* is. Bij het overnemen van vormgeving die technisch is bepaald en daarmee bepalend is voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product is dus geen sprake van slaafse nabootsing.⁶

In *KOZ/Adinko* geeft het Hof Den Haag verdere invulling aan deze norm.⁷ De zaak betreft kabelblokken, die het mogelijk maken om spanningskabels en hydraulische buizen naast en/of boven elkaar te monteren. KOZ verkocht al enige jaren kabelblok “KOZ Uni”, toen wederverkoper Adinko kabelblok “Fox Uni” op de markt bracht:



KOZ Uni



Adinko Fox Uni

Volgens KOZ vormde het op de markt brengen van de “Fox Uni” door Adinko een inbreuk op de model- en auteursrechten van KOZ en was ook sprake van slaafse nabootsing. KOZ droeg vormgevingsalternatieven aan, waarmee Adinko bij het ontwerp van de “Fox Uni” had kunnen afwijken van de “KOZ Uni”. Zo had Adinko volgens KOZ de overkappingen van de kabelblokken kunnen verdikken of verlengen, een andere kleur dan zwart kunnen kiezen of structuur kunnen aanbrengen in het materiaal.

Het Hof benadrukt dat het de “nabootser” vrijstaat om een technische oplossing over te nemen, ook al zijn er (één of meer) alternatieve technische oplossingen beschikbaar die hetzelfde effect bereiken. Het Hof vervolgt dat van de nabootser niet verwacht kan worden dat hij, extra kosten meebrengend, een zinloos element toevoegt, of een afwijking aanbrengt die te futiel is om verarring te voorkomen. In dat geval zou namelijk géén sprake zijn van een andere weg die hij “even goed” had kunnen inslaan teneinde verarring te voorkomen.⁸

De door KOZ aangedragen alternatieven doorstaan deze toets niet: nog daargelaten of al deze alternatieven technisch gezien even effectief zouden zijn, zouden ze niet méér inhouden dan een toevoeging van een (technisch gezien) zinloos element aan de overkappingen, die bovendien extra kosten zouden meebrengen, dan wel een futiele afwijking zouden zijn in de vormgeving.⁹ Op basis van deze redenering komt het Hof ook tot de conclusie dat de “KOZ Uni” geen modelrechtelijke bescherming geniet¹⁰ en geen auteursrechtelijk beschermd werk is.¹¹

Dezelfde redenering is inmiddels ook toegepast door de Rechtbank Noord-Holland in een zaak over vermeende slaafse nabootsing van vuurvaste tegels voor verwerking in industriële ovens.¹² De voorgestelde alternatieven zouden, zo oordeelt de Rechtbank, ofwel afbreuk doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de tegels, ofwel een zinloos element toevoegen. Dat laatste zou het geval zijn bij het kiezen voor een andere kleur voor de vuurvaste tegels, aangezien de tegels van beide partijen dezelfde natuurlijke kleur hebben die het gevolg is van de (technisch ingegeven) materiaalkeuze en het bakproces.¹³

Ook in de hierna te bespreken zaak *Trebs/food & Fun*, over tafelpizzaovens, wordt onder verwijzing naar de KOZ-leer geoordeeld dat functionele vormgeving nagebootst mag worden. In die zaak speelde volgens het Hof een rol dat de vormgeving van de betreffende pizzaovens het resultaat is van een vrij toepasbare techniek (ooit door een octrooi beschermd), zodat dezelfde techniek en dezelfde vormgeving door concurrenten mogen worden gebruikt, ook al zijn er alternatieve technieken met een andere vormgeving voorhanden.

Trebs/food & Fun

Het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak *Trebs/food & Fun* is een uitgebreide signalering waard – alleen al omdat het beroep op bescherming tegen slaafse nabootsing in die zaak slaagt.¹⁴

Food & Fun brengt sinds 2009 een “tafelmodel pizzaoven” op de markt onder de naam “Pizzarette”. Trebs doet sinds 2011 hetzelfde onder de naam “PizzaGusto”. In hoger beroep verzet Food & Fun zich hiertegen op grond van slaafse nabootsing (auteursrecht komt niet meer aan de orde, oneerlijke handelspraktijken wel).



Het Hof geeft Food & Fun gelijk en had daartoe enkele rechtsvragen te beantwoorden. De antwoorden zijn voor het merendeel niet baanbrekend, maar hier wel de moeite van het noemen waard. Aan bod komen behalve de voorwaarden voor slaafse nabootsing, het toepasselijk recht bij een grensoverschrijdende verbodsvordering en de “reflexwerking” van artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie (BC).

Eigen plaats op de markt, verarring, functionele bepaaldheid

Vanzelfsprekend werd gedebatteerd over de vraag of de Pizzarette wel een eigen plaats op de markt had. Trebs had aangevoerd dat de vormgeving van de Pizzarette zelf slaafs was nagebootst van eerdere pizzaovens en daardoor (rechtens) geen eigen plaats in de markt kón innemen. Dat verwerpt het Hof onder verwijzing naar onder andere het Rummikub-arrest van de Hoge Raad. Of een product een onderscheidende vormgeving heeft, is een feitelijke vraag: ook een nagemaakte vorm kan een eigen plaats op de markt verwerven. Voor een succesvol beroep op bescherming tegen slaafse nabootsing is dus niet vereist dat degene die bescherming vraagt het product zelf heeft ontworpen en (significant) heeft geïnvesteerd in de totstandkoming van een product; de bescherming geldt (slechts) voor de eigen plaats die dat product op de markt heeft verworven en de daaraan ten grondslag liggende investering.

Minder logisch is in dit verband het oordeel van het Hof dat op de Nederlandse markt aanwezige pizzaovens die slaafs zijn nagebootst van de Pizzarette buiten het *Umfeld* moeten worden gerekend en dus irrelevant zijn voor de bepaling van het onderscheidend vermogen van de vormgeving van de Pizzarette. Als latere slaafse nabootsingen een eigen plaats op de markt kunnen verkrijgen, dan kunnen slaafse nabootsingen logischerwijs ook het onderscheidend vermogen van het nagebootste origineel doen verwateren. Dat heeft de Hoge Raad ook bevestigd in het hiervoor besproken All Round-arrest (dat na *Trebs/food & Fun* is geweest): net als in het merkenrecht zal de producent van het origineel op zijn minst moeten laten zien dat hij heeft opgetreden tegen nabootsingen.

- 8 Overweging 25 van het arrest.
- 9 Overweging 26 in samenhang met overweging 15 van het arrest.
- 10 Overwegingen 12-18 van het arrest.
- 11 Overwegingen 19-23 van het arrest.
- 12 V.zr. Rb. Noord-Holland 28 april 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:3280 (*Mokesa/Van der Hoeff*). Zie voor twee andere zaken uit 2016 waarin slaafse nabootsing wordt afgewezen vanwege de techniekexcepcie: V.zr. Rb. Den Haag 19 mei 2016, ECLI:RBD-HA:2016:5461 (*Senz/Impliva*) over stormparaplus en Rb. Den Haag 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:10130 (*Fahrer/Trading To*) over beschermhoezen voor e-bikeonderdelen.
- 13 Overwegingen 4.34 en 4.35 van het vonnis.
- 14 Hof Arnhem-Leeuwarden 20 december 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:10382. Het arrest is een tussenarrest in dubbele zin: een arrest in een beroep tegen een tussenvonnis én zelf ook een tussenstap in die beroepsprocedure. Zie voor een ander geslaagd beroep op slaafse nabootsing binnen de periode bestreken door deze terugblik: V.zr. Rb. Den Haag 26 april 2017, IEP120170426 (*OriTel/TEK en Tel Sell*).

15 Zie eerder Hof Arnhem-Leeuwarden 26 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2011:9011 (*Blackstone/Brainwave*), rov. 4.16.

16 Het Hof vat de strekking van 2 lid 7 niet helemaal goed samen door aan te knopen bij het al dan niet bestaan van auteursrechtelijke bescherming in het land waar het werk is gemaakt. De BC knoopt echter (louter) aan bij het land van eerste publicatie, dat wil zeggen het land waar voor het eerst voldoende exemplaren van het werk op de markt zijn gebracht om te voorzien in een redelijke behoefte van het publiek.

17 HR 31 mei 1991, NJ 1992/391 (*Borsumij/Stenman*).

18 Rb Amsterdam 12 april 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2513.

Het Hof vond het echter niet nodig hier dieper op in te gaan, omdat partijen het over deze afbakening van het *Umfeld* eens waren. Het Hof bevestigt daarbij zijn eerdere rechtspraak over de bewijslastverdeling ten aanzien van het onderscheidend vermogen: degene die zich op de bescherming tegen slaafse nabootsing beroept, moet aantonen dat het product een eigen plaats op de markt heeft, maar de gedaagde moet stellen en bewijzen dat andere producten op de markt waren die het onderscheidend vermogen verminderen.¹⁵

Voor wat betreft het verwarringsgevaar is interessant dat het Hof behalve de overeenstemmende vorm van de producten ook de omstandigheden van de verkoop bij deze beoordeling betreft. Het verwarringsgevaar werd vergroot omdat Trebs bij de promotie van de PizzaGusto beeldmateriaal van de Pizzarette had gebruikt. Volgens het Hof werd dat verwarringsgevaar evenwel niet weggenomen doordat Trebs haar naam op de PizzaGusto had aangebracht. Dat zulks relevant is, sluit het Hof niet uit, maar in dit geval werd de naamsvermelding te ondergeschikt geoordeeld om verwarringsgevaar weg te nemen.

Reflexwerking artikel 2 lid 7 BC

Trebs had zich verder beroepen op wat zij de ‘reflexwerking’ van art. 2 lid 7 van de Berner Conventie noemde. Dat artikel bepaalt dat via de BC – als uitzondering op het beginsel van nationale behandeling – geen beroep op auteursrechtelijke bescherming voor een werk van toegepaste kunst kan worden gedaan als dat werk in het land waar het voor het eerst op de markt werd gebracht (het land van oorsprong) geen auteursrechtelijke bescherming geniet.¹⁶ Kennelijk (uit het arrest valt niet op te maken waarom) voerde Trebs aan dat die uitzondering op de Pizzarette van toepassing was. Met de reflexwerking bedoelt Trebs dat het dan onredelijk zou zijn aan dat product alsnog bescherming tegen slaafse nabootsing te bieden – omdat dan via een achterdeur een qua effect gelijksoortige bescherming wordt geboden die de BC uitzondert. Kortom: als de uitzondering 2 lid 7 BC van toepassing is, dan mag ook geen bescherming via de slaafse nabootsing worden geboden – aldus Trebs.

Het Hof verwerpt deze ‘reflexwerking’ met een kort en helder argument. De strekking van 2 lid 7 BC is beperkt tot het uitzonderen van auteursrechtelijke bescherming. Het artikel laat landen echter vrij om andersoortige bescherming te bieden. Dat is in lijn met de vaste leer van de Hoge Raad dat de bescherming van slaafse nabootsing van andere aard is dan modelrechtelijke bescherming van vormgeving en dat van de modelrechtelijke regelgeving dus geen ‘reflexwerking’ ten aanzien van de slaafse nabootsing uitgaat.¹⁷ Voor auteursrechtelijke bescherming is dat niet anders. Daaraan kan worden toegevoegd dat art. 2 lid 7 BC sowieso niet ertoe strekt landen te verbieden werken van toegepaste kunst te beschermen. De uitzondering is optioneel en kan er dus ook niet aan in de weg staan dat de Nederlandse rechter bescherming tegen slaafse nabootsing toekent.

Grensoverschrijdend verbod

Interessant is ten slotte dat Food & Fun op grond van slaafse nabootsing een grensoverschrijdend verbod vorderde. Die mogelijkheid volgt uit *Lincoln/Interlas*, maar eenvoudig is het niet, omdat het materiële oneerlijke-mededingingsrecht niet is geharmoniseerd. Het Hof maakt het vorderen van zo’n verbod in bepaalde gevallen echter aanzienlijk eenvoudiger door te oordelen dat Nederlands recht van toepassing is op het aanbieden van slaafs nagebootste producten in het buitenland. Hoofdregel is weliswaar dat een onrechtmatige daad beheerst wordt door het recht van de *locus damni* (art. 4 lid 1 van de Rome II Verordening), maar art. 4 lid 2 van de Rome II Verordening bevat een uitzondering ingeval het geschil speelt tussen twee partijen die in hetzelfde land zijn gevestigd. De *specialis* van art. 6 van de Rome II Verordening voor vorderingen betreffende oneerlijke mededinging (recht van het land waar de concurrentieverhoudingen worden geschaad) is volgens het Hof niet van toepassing, omdat – aldus het Hof – slaafse nabootsing slechts de belangen van één bepaalde concurrent schaadt (art. 6 lid 2). Daarmee is art. 6 niet van toepassing, zodat art. 4 lid 2 bepaalt dat de rechtmatigheid van de verhandeling van de PizzaGusto in Duitsland, België en Frankrijk naar Nederlands recht moet worden beoordeeld, nu Trebs en Food & Fun beide in Nederland zijn gevestigd.

Proplampen: bewuste ontlening vereist

De rechtbank Amsterdam wees een louter op slaafse nabootsing gebaseerde vordering van de ontwerpers en producenten van de zogenaamde ‘Proplamp’ tegen Ikea, die een gelijkende lamp op de markt brengt, af met de overweging dat van onrechtmatige slaafse nabootsing slechts sprake kan zijn indien het latere product bewust aan het eerdere product is ontleend.¹⁸

Kortom: van slaafse nabootsing kan alleen sprake zijn als de latere concurrent zijn product heeft gekopieerd van het oudere origineel. Dat moesten de ontwerpers van de Proplamp bewijzen. De originele Proplamp was weliswaar al op de (Nederlandse) markt aanwezig op het moment dat Ikea haar ‘Krusnig’ lamp lanceerde, maar de rechtbank achtte op grond van correspondentie en schetsen van de ontwerpers van Ikea aannemelijk dat het ontwerp van de Krusnig al geconcipieerd was voordat de Proplamp op de markt verscheen. De door Ikea ingeschakelde ontwerpster had haar ontwerp dus niet aan de vormgeving van de Proplamp kunnen ontleen.

Daarmee wees de rechtbank Amsterdam een belangwekkend vonnis over een controversieel vraagstuk. Of slaafse nabootsing bewuste ontlening vereist, is onderwerp van voortdurende discussie. De eis wordt in de rechtspraak van de Hoge Raad niet expliciet gesteld, maar aan de Hoge Raad is ook nooit een vraag over de relevantie ervan voorgelegd. Overigens ligt in de meeste slaafse nabootsingszaken voor de hand dat de vormgeving van het gewraakte product ontleend is aan dat van een concurrent, en niet-ontleningsverweren zijn dan

ook relatief zeldzaam. Een enkele keer wordt het wel gehonoreerd, maar die voorbeelden zijn in de literatuur omstrede.¹⁹

Volgens de Amsterdamse rechtbank kan alleen het bewust nabootsen van een product van een concurrent een onrechtmatige mededingingshandeling opleveren, en het verhandelen van een product met een toevallige gelijkjenis niet. De rechtbank gaat uit van een zekere afgrenzende reflexwerking van het IE-recht: nu productvormgeving door IE-rechten beschermd kan worden, moet de rechter de slaafse nabootsing terughoudend invullen, waarbij de ontwerpvrijheid voorop moet staan. De rechtbank zoekt vervolgens de kern van het leerstuk van de slaafse nabootsing niet zozeer in de onbetamelijke van het stichten van verwarring, maar in de onbetamelijke om niet al het mogelijke te doen om verwarring met een gelijkend product van een concurrent te voorkomen. Dat lijkt een verschil van nadruk, maar de gevolgen zijn significant. De rechtbank verschuift de nadruk namelijk ook naar het ontwerpproces: als een ontwerper niet weet en ook niet kan weten van het bestaan van een gelijkend product van een concurrent – omdat dat gelijkende product ten tijde van het ontwerpproces nog niet bekend is gemaakt – dan kan van die ontwerper logischerwijs ook niet verlangd worden dat hij bij het maken van zijn ontwerp maatregelen neemt om verwarring met dat andere, nog onkenbare product te voorkomen.

Deze verschuiving van verwarring naar ontwerpen is opmerkelijk. De onrechtmatigheid van slaafse nabootsing ligt in het (vermijdbare) gevaar voor verwarring dat ontstaat ten gevolge van de uiterlijke gelijkjenis van concurrerende producten. Zulke verwarring kan zich voordoen ongeacht of de gelijkjenis het resultaat is van bewuste ontlening of toeval. Waarom zou de ondernemer die zelfstandig een product heeft ontworpen niet onrechtmatig kunnen handelen indien hij op het moment van de Nederlandse marktintroductie weet dat zijn concurrent aldaar al een sterk gelijkend product op de markt heeft gebracht? Verwarringsgevaar heeft met het ontwerpproces niets te maken: voor verwarringsgevaar gaat het er vooral om welke oudere producten op de markt waren op het moment waarop het jongste product wordt gelanceerd. Onder anderen Gielen²⁰ en Geerts zijn op die grond van mening dat het ontleningsvereiste niet gesteld dient te worden.

Toch is het oordeel van de Amsterdamse rechtbank niet onmogelijk. In Duitsland wordt bijvoorbeeld wel de voorwaarde van bewuste ontlening gesteld om bescherming tegen ‘vermeidbare Täuschung’ ten gevolge van ‘Nachahmung’ van de vormgeving van een product in de zin van art. 4 lid 3 sub a UWG in te kunnen roepen.²¹ Daar moet dus bewezen worden dat de nabootser het (eerdere) voorbeeld van de concurrent kende. De onrechtmatigheid schuilt dan in de combinatie van het nabootsen en profiteren van de (onbeschermd) vormgevingsprestatie van een ander enerzijds én anderzijds

het daardoor wekken van verwarring met de producten van die ander. Ook de Hoge Raad spreekt steevast van ‘nabootsing’ waardoor ‘verwarring’ is te duchten, en niet van het wekken van verwarring als zodanig. Te bezien valt of het begrip nabootsing letterlijk moet worden opgevat als: ten tijde van het ontwerpproces kopieëren.

Rechtspraak bedrijfsgeheimen

Het Hof Den Haag had in 2016 tweemaal te beslissen over de bescherming van know how. In beide gevallen werd de onrechtmatige-daadnorm zo uitgelegd dat zij de in art. 39 TRIPs neergelegde bescherming van bedrijfsgeheimen incorporeert.²²

In *DCC/Forax*²³ ging het om software voor tankkaarten voor BTW- en accijnsvrij tankende diplomaten. De DCC-groep had voor zulke tankkaarten software op basis van gedetailleerde, uit onderzoek verkregen specificaties ontwikkeld. Een groep personen die bij dat project van DCC betrokken was geweest, ging vervolgens zelfstandig gelijksoortige software ontwikkelen met gebruikmaking van de know how die ook door DCC was gebruikt. Dat werd niet onrechtmatig geoordeeld. Voor een deel van de know how was niet aangetoond dat ze aan eiseressen was overgedragen door de derden die de informatie hadden vergaard. Voor een ander deel was niet met alle betrokken personen een geheimhoudingsafpraak ten aanzien van de gebruikte informatie gemaakt, zodat volgens het Hof niet voldaan was aan de vereisten voor beschermbare know how – waarbij het Hof aansloot bij de definitie die is gegeven in art. 39 TRIPs en de (gelijkluidende) definitie die is neergelegd in de Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen.

*Dow/Organik*²⁴ betrof een exhibitievordering ex 843a Rv, waarmee Dow wilde aantonen dat Organik bedrijfsgeheim informatie over het productieproces van polymeren via Dow-werknemers had verkregen en gebruikte. In dat kader oordeelt het Haagse Hof dat in ieder geval niet verlangd kan worden dat de eiser nauwkeurig zijn eigen bedrijfsgeheimen omschrijft om vervolgens inzage te kunnen krijgen in documentatie van gedaagde waarin dezelfde geheime informatie voorkomt. Een te strenge specificatie-eis zou in strijd zijn met art. 6 EVRM. De effectiviteit van de bescherming van bedrijfsgeheimen komt vanzelfsprekend onder grote druk te staan als een gedaagde steeds van de eiser zou kunnen verlangen eerst maar eens te stellen en te bewijzen waaruit die beweerdelijke bedrijfsgeheimen precies bestaan.

Vervolgens gaat het Hof voor elk van de door Dow opgevraagde (groepen) documenten na of onrechtmatig handelen door Organik voldoende aannemelijk is gemaakt, met toepassing van de maatstaf dat een ‘redelijk vermoeden’ in het kader van een exhibitievordering volstaat en dat die drempel in ieder geval lager ligt dan de aannemelijkheid die voor toewijzing van een voorziening in kort geding is vereist.²⁵

19 Bijvoorbeeld Hof 's-Hertogenbosch 29 januari 2013, IER 2013/25 m.nt. Geerts (met verdere verwijzingen).

20 Ch. Gielen, ‘Bescherming tegen nodeeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging’, in: *Een eigen, oorspronkelijk karakter*, Amsterdam: deLex 2007.

21 BGH 26 juni 2006, I ZR 170/05, GRUR 2008, 1115 (Nachahmung von Büromöbeln).

22 In navolging van Hof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9490 (*Ajinomoto/GBT*).

23 Hof Den Haag 2 februari 2016, IEP120160202. BIE 3/2017 m.nt. Wim Maas.

24 Hof Den Haag 16 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2225.

25 HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (*AIB/Novisem*).

Niet alleen het gebruik van bedrijfsgeheimen is onrechtmatig in de zin van art. 39 TRIPs; ook het enkele verkrijgen van bedrijfsgeheimen kan onrechtmatig zijn, als die verkrijging strijdig is met eerlijke handelsgebruiken. Organik wist of had moeten weten dat de werknemers van Dow die de informatie aan haar verschaften contractueel jegens Dow tot geheimhouding verplicht waren, nu geheimhouding van informatie over productieprocessen in de branche gebruikelijk is. Voor een deel van de door Dow opgevraagde informatie oordeelt het Hof echter dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat Organik de verkregen informatie ook daadwerkelijk in haar eigen pro-

ductieproces gebruikt. De enkele stelling dat de verkregen informatie ook wel gebruikt zal zijn, acht het Hof onvoldoende. Inzage in de door Organik gehanteerde productieprocessen, waarmee Dow mogelijk zou kunnen aantonen dat Organik de informatie ook daadwerkelijk gebruikt, wordt als fishing expedition afgewezen. Vervolgens komt nog aan de orde dat gewichtige redenen (art. 843a lid 4 Rv) zich kunnen verzetten tegen inzage door Dow waarbij bedrijfsgeheimen van Organik zouden worden ontsloten.

Amsterdam, juni 2017.

Germany, a legal report 2016 Trademarks, designs and unfair competition

Part 2

Ulrich Hildebrandt*

* Dr. Ulrich Hildebrandt is partner at SKW Schwarz Rechtsanwälte (Berlin) and foreign correspondent for BIE.

1 See BT-Drucksache 18/4535.

2 L 149/22.

3 BGH I ZR 224/12 of 30.4.2014 *Flugvermittlung im Internet*, No. 32.

Unfair Competition

“New UWG“

Last year I reported that the German Parliament concluded an amendment of the German Unfair Competition Act (UWG).¹ The aim of this was legislative clarification in order to fulfil the obligations of the Directive concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (Directive 2005/29/EG).²

In the meantime, we have first decisions. As anticipated, the legislative proposal did not change very much in the legal position. The BGH already had the opportunity to confirm that nothing changed concerning certain legal provisions:

- § 3a new version (breach of law): BGH I ZR 61/14 of 14.1.2016 *Wir helfen im Trauerfall*, No. 40
- § 4 Nr. 1 new version (discrediting or denigrating the competitor's products): BGH I ZR 160/14 of 31.3.2016 *Im Immobiliensumpf*, No. 35

- § 4 Nr. 4 new version (deliberately obstructing competitors): BGH I ZR 274/14 of 21.1.2016 *Tarifwechsel*, No. 22
- § 5 UWG new version (misleading commercial practices): BGH I ZR 110/15 of 3.3.2016 *Herstellerpreisempfehlung bei Amazon*, No. 23 and 25
- § 7 I, II Nr. 3 new version (advertising without the addressee's prior express consent): BGH I ZR 65/14 of 14.1.2016 *Freunde finden*, No. 22

Deliberately hindering Competitors

Attacking third party's contracts: BGH I ZR 253/14 of 12.1.2017 World of Warcraft II

As mentioned above, the WoW case mainly was an unfair competition dispute. The game operator Blizzard Entertainment put the rules of the game in its general terms and conditions. Every player had to accept these conditions. The players also agreed not to use automatic bots. In a first step the BGH clarified in accordance with an earlier decision³ that we do not have to think about a protection of these terms by unfair competition law if they are not legally enforceable: