

Bescherming van vormgeving zonder IE-recht

Eric De Gryse (Simont Braun, Brussel)

Maarten Haak (Hoogenraad & Haak, Amsterdam)

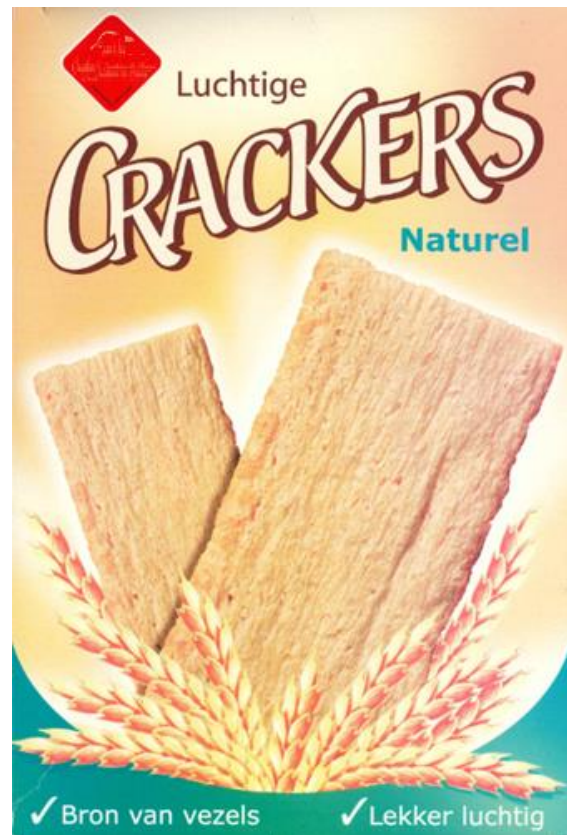
**BMM Voorjaarsvergadering
Chateau St. Gerlach, 28 maart 2024**

Bescherming van vormgeving zonder IE-recht

- **Bescherming tegen verwarring**
- NL: Slaafse nabootsing
- BE: Parasitaire aanhaking
- Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)
- Misleidende handels- (of markt-)praktijken
- Besluit



Verwarring? (*)



- Stel: LU verkoopt al 4 jaar in BE en NL
- LU heeft geen IE-recht:
 - geen auteursrecht
 - geen geregistreerd model
 - geen geregistreerd merk
- **B** gaat een look-alike verkopen
- LU wil optreden en vraagt om advies. Wat kan LU doen?

(*) Voorbeeld uit 2008. In werkelijkheid had LU wel IE-rechten.

De basis: bescherming tegen verwarring

- Art. 10bis Unieverdrag van Parijs (1883):
 - Elke daad van mededinging, **strijdig met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel**, levert een daad van oneerlijke mededinging op.
 - Met name (....) 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;



Bescherming van vormgeving zonder IE-recht

- Bescherming tegen verwarring
- **NL: Slaafse nabootsing**
- BE: Parasitaire aanhaking
- Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)
- Misleidende handels- (of markt-)praktijken
- Besluit



NL: 'slaafse nabootsing'



HR 1953: *Hyster Karry Krane*

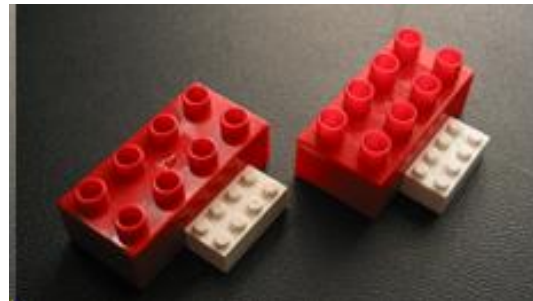
HR 2017: *Allround/Simstars (Mi Moneda)*

- Uitgangspunt: nabootsen mag
- In een vrije markt mag je **gebruik maken** van het resultaat van inspanningen van je concurrent
- Daaronder valt ook het **nabootsen van producten en vindingen** van de concurrent
- Zelfs als die concurrent daar **nadeel** van ondervindt
- Uitzondering: IE rechten & onrechtmatige daad

Onrechtmatig als verwarring *nodeloos* is

HR 2017: *Allround/Simstars (Mi Moneda)*

- Nabootsende concurrent is verplicht:
 - alles te doen wat **redelijkerwijs mogelijk en nodig** is
 - zonder afbreuk te doen aan **deugdelijkheid en bruikbaarheid** van het product,
 - om te voorkomen dat **door de gelijkheid** van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat.



Rb. Den Haag: Speedcomfort/Heatbooster

Eigen gezicht op de markt

HR 1956: *Borsumij/Lion (Drukasbak)* en
HR 2017: *Allround/Simstars (Mi Moneda)*

- Voor verwarringsgevaar is nodig:
een **eigen gezicht op de relevante markt**
("onderscheidend vermogen")
- Het uiterlijk moet zich **onderscheiden van andere,
gelijksoortige producten op die markt** ('Umfeld')
- Geen 'nieuwheid' of 'originaliteit'
- Verwatering is mogelijk



Rb. Den Haag 2008: aardewerk frietbakje

Geen bescherming van stijl of abstracties

HR 2013: *Broeren/Duijsens*

Hof Den Haag 2021: *Airwair/Van Haren*

Hof Den Haag 2024: *Izipizi/Looplab*

- Geen bescherming van **een soort product**, **een productlijn** of **een stijl** aan de hand van bepaalde kenmerken



De beoordeling

HR 2017: *Allround/Simstars (Mi Moneda)*

- Totaalindruk
- Meestal niet naast elkaar
- Niet méér aandacht voor overeenstemming dan voor verschillen

- Directe en indirecte verwarring
- Invloed van de gelijkenis op de aankoopbeslissing
- Alle o.v.h.g.
- Ook 'post sale' omstandigheden kunnen relevant zijn



*Hof Den Haag 2017: Studio 100
(Piet Piraat en Stien Struis vs. Pret Piraat en zijn vriendin)*

Bescherming van vormgeving zonder IE-recht

- Bescherming tegen verwarring
- NL: Slaafse nabootsing
- **BE: Parasitaire aanhaking**
- Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)
- Misleidende handels- (of markt-)praktijken
- Besluit



“Parasitaire aanhaking” – De *Londers* criteria (2006)

- ❖ De gekopieerde prestatie waarvoor bescherming wordt gevraagd, moet de vrucht zijn van creatieve inspanningen en investeringen van een voldoende belangrijkheid; de gekopieerde prestatie moet bovendien een economische waarde hebben of worden gecommercialiseerd; de prestatie moet voldoende origineel zijn.
- ❖ De aanhakende onderneming moet een rechtstreeks voordeel putten uit de inspanningen en investeringen van een andere onderneming.
- ❖ De aanhakende onderneming heeft zelf niet de minste creatieve inspanning geleverd om haar prestatie te onderscheiden van de nagebootste prestatie.



- Brussel, 24 augustus 1995, Meccano / Unica, Ing.-Cons. 1996, 323 >< Vz. Kh. Namen, 22 mei 1996, Ing.Cons. 1996, 348;
- Brussel, 18 september 2003, Biotop / Tournesol Conseils, Ing.-Cons. 2003, afl. 3, 290;
- Brussel, 7 december 2006, Annapurna, T.B.H. 2007, 580, noot Wellens V.;
- Brussel, 8 december 2006, L'Oréal Belgilux / Version Originale, A & M 2007 afl. 3, 249
- Antwerpen, 9 april 2009, Mars / Nestlé Belgilux, Maltesers / Kitkat, A.R. 2008/AR/242, Ing.-Cons. 2009, afl. 1, 162;

Cass. 29 mei 2009, Noël Marquet & Cie / Orac e.a.

❖ Nabootsen mag:

- ❖ *“Een daad waarbij een verkoper het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met diensten of producten **nabootst is in beginsel toegelaten, ...**”*
- ❖ *De verkoper die zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere verkoper, begaat **nog geen** daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken.*

Cass. 29 mei 2009, Noël Marquet & Cie / Orac e.a.

❖ Maar geen onrechtmatig gedrag:

- ❖ *tenzij de verkoper hierdoor,*
 - ❖ *hetzij, een **door de wetgeving op de intellectuele eigendom beschermd recht miskent,***
 - ❖ *hetzij, dit aanbod doet onder **begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke handelsgebruiken.***
- ❖ *De rechter kan nochtans op grond van het behalen van een **voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen,** oordelen dat dit handelen onrechtmatig is.*
- ❖ *Die andere redenen bestaan niet alleen uit de **miskening van intellectuele eigendomsrechten of verwarringstichtende reclame** maar kunnen **elke vorm van onrechtmatig gedrag** zijn."*

Slaafs aanhaken : faam en goodwill afleiden

- **Hof van Beroep Brussel 21 maart 2011 (Rizla)**
 - Voordeel om een andere reden dan het louter nabootsen; eigent imago en reputatie toe, leidt faam en goodwill naar eigen producten af
- **Hof van Beroep Brussel 21 oktober 2013 (Inbev / Maes)**
 - *“Inbev (eigent) zich door dit gebruik de faam en goodwill van Maes toe en leidt (...) deze van de producten van Maes naar haar eigen producten af, met mogelijke schade (omzetverlies) voor Maes als gevolg”*
- **Hof van Beroep Antwerpen 1 februari 2016 (Belga I)**
 - *“Het staat immers vast dat het de bedoeling van de appellanten is geweest om aan te haken aan de uitstraling van de Belga-sigaret, teneinde van haar aantrekkingskracht, reputatie en prestige te profiteren en voordeel te halen uit de commerciële inspanning”*
- **Hof van Beroep Antwerpen 25 oktober 2018 (Vloeren Van Calster / Impermo)**
 - *“Appellante trachtte hierdoor volledig in het kielzog van geïntimeerde te varen en te profiteren van de aantrekkingskracht en de reputatie van de populaire tegels van geïntimeerde”*
- **Hof van Beroep Antwerpen 24 December 2018 (Studio 54)**



Slaafs kopiëren op verwarringstichtende wijze



- Vz. Kh Brussel 5 december 2011 (LEGO / TKS) – geen merkinbreuk, wel onrechtmatig handelen door verwarring (link met LEGO)
- Hof van Beroep Antwerpen 25 oktober 2018 (Vloeren Van Calster/Impermo)
- Hof van Beroep Antwerpen 24 December 2018 (Studio 54)

Relevante factoren voor onrechtmatigheid

➤ *Omstandigheden* leiden tot onrechtmatig gedrag

- **Oorspronkelijke creatieve inspanning v/d eiser ?**
- **Grote en voortdurende investeringen v/d eiser ?**
 - Vgl. Duitsland "Leistungsschutz"
- **Andere mogelijkheden op de markt ?**
- **Eigen inspanning "nabootser" ?**
- **Perceptie publiek**
- **Gebruiken op de markt**

“look and feel”

Hof van Beroep Antwerpen 18 juni 2010 en 23 december 2010, Ing.-Cons. 2010, 806 (Vitaminwater)



Overname “look and feel” volstaat niet

- **Hof van Beroep Antwerpen 1 februari 2016 (Belga)**
 - *“Appellanten pogen een voordeel te behalen om een andere reden dan het louter nabootsen (de toeëigening van het imago en de “look and feel” of **vormgeving en uitstraling van het product**)”*
- **Hof van Beroep Antwerpen 23 juni 2021 (Rituals)**
 - *“Appellanten tonen met andere woorden niet aan dat er naast het kopiëren an sich sprake is van enige begeleidende omstandigheid die op zichzelf genomen onrechtmatig zou zijn en die samengenomen met het kopiëren een parasitaire handeling zou uitmaken”*
- **Hof van Beroep Luik 7 juni 2022 (Bozarc / Luxoutside)**
 - *“Le look and feel fait partie intégrante de la copie et donc la reprise ou l’appropriation du look and feel d’un produit ne constitue pas une circonstance accompagnante extrinsèque à la copie”*

Bescherming van vormgeving zonder IE-recht

- Bescherming tegen verwarring
- NL: Slaafse nabootsing
- BE: Parasitaire aanhaking
- **Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)**
- Misleidende handels- (of markt-)praktijken
- Besluit



Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)

- **Art. 2.19,1 BVIE**

- *“Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, **welke vordering hij ook instelt**, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem aangevraagde merk”*

- **BenGH 23 December 2010 (Engels / Daewoo)**

- *“De betrokken bepalingen van het BVIE staan er evenwel niet aan in de weg dat de houder van een merk dat niet is ingeschreven of waarop het recht ingevolge het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, de bescherming inroept van het gemene recht tegen **gedragingen die oneerlijke mededinging opleveren** als bedoeld in artikel 10bis, lid 3, 1° Unieverdrag, indien het gebruik van dat merk of een daarmee overeenstemmend teken **onderdeel vormt van de verwarring wekkende gedragingen**”*

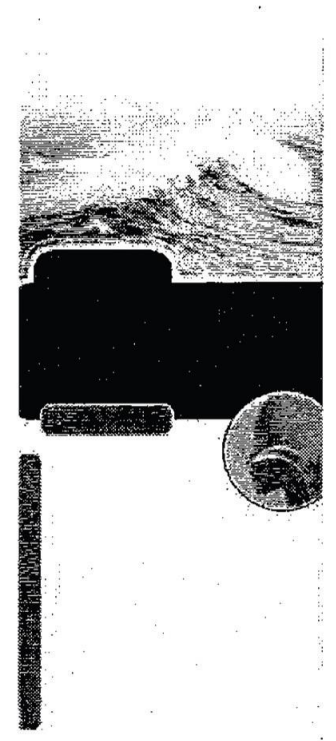
Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)

- Functionele benadering: oorzaak en voorwerp van de vordering verschillen
 - Intellectueel recht – rechtszekerheid binnen het welomlijnde exclusief (eigendoms)recht
 - Aansprakelijkheid voor onrechtmatig handelen: bewijslast *foutief* gedrag
 - A. Puttemans, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Bruylant 2000
- Probleem: beide benaderingen kunnen relevant zijn voor dezelfde feiten
- Houdt “reflexwerking” gevaar in?
 - Formele procedurele kwestie : ontvankelijkheid van de inbreukvordering; vgl. vroeger onbevoegdheid stakingsrechter voor merkinbreuken (Cass. 16 maart 1939, ça-va-seul arrest, Ing. Cons. 1939, 44)
 - Beperkt samenloop- of cumulverbod : geen uitsluitende rechten zonder wettelijke omschrijving (vgl. contractuele / extracontractuele vordering)
 - Geharmoniseerde wetgeving markpraktijken sanctioneert verwarring en misleiding op grond van de foutgedachte

Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)

- Hof van Beroep Gent 14 maart 2022 (Physiomer)

“Enkel voor tekens die niet als merk kunnen ingeschreven worden biedt het gemene recht een uitweg” en “In de mate dat de vorderingen zijn gesteund op de bescherming verbonden aan de opmaak die eiseressen gebruiken voor de verpakking van haar producten neusspray Physiomer, dient de niet ontvankelijkheid ervan te worden vastgesteld conform artikel 2.19 BVIE”



Bescherming van vormgeving zonder IE-recht

- Bescherming tegen verwarring
- NL: Slaafse nabootsing
- BE: Parasitaire aanhaking
- Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)
- **Misleidende handels- (of markt-)praktijken**
- Besluit



Misleidende handels- of marktpraktijken

Een handels- of marktpraktijk is misleidend indien *door de marketing van het product (...) verwarring wordt geschapen ten aanzien van producten, handelsmerken, handelsnamen of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent*, waardoor de gemiddelde consument een besluit over een overeenkomst neemt of kan nemen dat hij anders niet had genomen.

[Richtlijn OHP: art. 6:193c lid 2 (a) BW; VI.98, 1° WER]

Richtlijn OHP Voorafg. Overweging nr. 14:

Deze richtlijn beoogt niet de keuze van de consument te beperken door de verkoopbevordering van „look-alike“-producten te verbieden, tenzij de gelijkenis bij de consument verwarring doet ontstaan over de commerciële oorsprong van het product en derhalve misleidend is.



HR 2015: Simba/Hasbro (My Little Pony)

Misleidende handels- of marktpraktijken

- (...) *verwarring ten aanzien van producten of andere **onderscheidende kenmerken***
(...)
 - Merk
 - Domeinnaam
 - Vormgeving
 - Productnummer
 - Verpakking
 - Slogan
 - Portret
 - (...)
 - !
- *Vergelijkende reclame*



Misleidende handels- of marktpraktijken

- B2C-communicatie (ruim begrip)
 - Geen directe werking in B2B-relatie (*Simba/Hasbro*)
 - Wel reflexwerking: oneerlijke mededinging
 - Is 'eigen gezicht' in NL niet te beperkt?
- Vزر. Rb. Den Haag 2021, *Nutribullet*:
 - Misleidende handelspraktijk
 - -> EU-wijd verbod is mogelijk



Vزر Rb DH 2021: Nutribullet/Baby Bullet

Waar brengt dat ons?

- Oneerlijke mededinging is een **vangnet**
 - Nieuw onderzoek: aanhaken = verwarring?
- Geregistreerde IE-rechten hebben meerwaarde
 - Verpakkingsmerk -> bekendheid ?
 - EU modelrecht
 - (...)



Rb DH 2011: General Biscuits / Hoppe (TUC/Apéro)

Waar brengt dat ons?

- Vz. Kh. Court Mons 26 November 2010, *Ing.Cons.* 2010, 766: merkschrijving loont



- Luik, 7 juni 2022, *Bozarc B.V. Luxoutside* :
 - vereiste voor veroordeling markpraktijken is onrechtmatig gedrag

Bescherming van vormgeving zonder IE-recht

- Bescherming tegen verwarring
- NL: Slaafse nabootsing
- BE: Parasitaire aanhaking
- Negatieve reflexwerking (art. 2.19, 1 BVIE)
- Misleidende handels- (of markt-)praktijken
- **Zo. En nu een borrel.**



Dank voor je aandacht!



Maarten Haak
mh@hoogenhaak.nl



Eric De Gryse
eric.degryse@simontbraun.eu