

Hoge Raad, 7 juni 1991, Rummikub



## SLAAFSE NABOOTSIING

### Artikel 25 BTMW

onbestreden dat ingevolge art. 25 BTMW de voor de invoering van die wet bestaande wettelijke bescherming ingevolge art. 1401 BW van het spel van Hertzano c.s. in Nederland gehandhaafd blijft.

Onderdeel 1 bestrijdt tevergeefs het oordeel van het Hof (rov. 2) dat moet worden uitgegaan van de in hoger beroep onbestreden gebleven vaststelling door de Rechtbank, dat ingevolge art. 25 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) de voor de invoering van die wet bestaande wettelijke bescherming ingevolge art. 1401 BW van het spel van Hertzano c.s. in Nederland gehandhaafd blijft. Zowel het in dit oordeel van het Hof besloten uitgangspunt dat deze vaststelling moet worden aangemerkt als een eindbeslissing, alsook 's Hofs oordeel dat die vaststelling in hoger beroep niet is bestreden, berusten op de aan het Hof als rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de gedingstukken, welke uitleg niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoefde. Het Hof was ook niet - zoals het onderdeel bevoegt - gehouden op grond van art. 48 Rv. zelfstandig de juistheid van de vaststelling van de Rechtbank te onderzoeken, omdat art. 25 BTMW geen bepaling van openbare orde bevat

### Rummikub onderscheidend vermogen

Na expositie op beurs in Neurenberg in 1974, volgde verkoop in Nederland in 1980

Daarbij is het Hof kennelijk ervan uitgegaan dat het spel van Hertzano c.s. in Nederland bekendheid heeft verworven en een eigen plaats op de markt is gaan innemen, toen het - enige tijd na de expositie in februari 1974 op de speelgoedbeurs te Neurenberg (in de stukken wordt in dat verband gesproken van het jaar 1980) - daadwerkelijk in Nederland op de markt is gebracht. Het verwijt van het onderdeel dat het Hof zou hebben gemeten met twee maten, is ongegrond. Het miskent dat de omstandigheid dat de expositie in februari 1974 van het spel van Hertzano c.s. op de speelgoedbeurs in Neurenberg van belang wordt geacht voor de vraag of

art. 25 BTMW van toepassing is, nog niet medebrengt dat het Hof aan de - mogelijke - expositie van een gelijkend spel op die beurs (niet gevolgd door verkoop in Nederland) betekenis had moeten toekennen voor zijn evenbedoeld oordeel met betrekking tot de vraag of het spel van Hertzano c.s. in Nederland onderscheidend vermogen heeft verkregen en dientengevolge in Nederland bescherming geniet tegen slaafse nabootsing.

### Verwarringsgevaar

- Hof is bij beoordeling terecht uitgegaan van totaalindruk en van beschouwing door een weinig oplettend publiek

Onderdeel 5 bestrijdt 's Hofs oordeel over het bestaan van verwarringsgevaar. Het kan evenmin slagen. Het Hof is bij zijn beoordeling van het verwarringsgevaar uitgegaan van de totale indruk, die bepalend is voor elk spel, en van de beschouwing door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. Dat uitgangspunt is juist.

- Geen onjuiste rechtsopvatting door aan verschillende omstandigheden gewicht toe te kennen

Het Hof heeft voorts betekenis gehecht aan een aantal in zijn arrest vermelde omstandigheden, te weten:

- dat de verpakking van de spellen van Perner als een nabootsing van de door Hertzano c.s. gebruikte verpakking moet worden beschouwd;
- dat Otto Simon eerder uit Taiwan afkomstige imitaties van de spellen van Hertzano c.s. op de Nederlandse markt heeft verkocht en dientengevolge op die markt onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de herkomst van diverse Rummy-spellen;
- dat aanvankelijk door Otto Simon een van Perner afkomstig spel op de markt is gebracht, dat eveneens als een duidelijke nabootsing van het spel van Hertzano c.s. moet worden beschouwd;
- dat de huidige uitvoering van het spel van Perner eerder moet worden beschouwd als een variant op die eerdere uitvoering dan als een wezenlijke nieuwe versie van het Rummy-spel;
- dat Perner ervan heeft afgezien een andere, wel duidelijk van het spel van Hertzano c.s. afwijkende uitvoering van het spel in productie te nemen en met de door haar op de markt gebrachte uitvoeringen kennelijk aansluiting heeft gezocht bij de uitvoering van het Hertzano-spel.

Door aan al deze omstandigheden betekenis toe te kennen voor zijn, voorts op vergelijking van de beide spellen gebaseerde, oordeel dat "ook het op de markt brengen van de laatste Perner-uitvoering van het Rummy-spel onnodig verwarringwekkend en daarmee onrechtmatig jegens Hertzano c.s." is, heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting; zijn oordeel is ook niet onbegrijpelijk

Vindplaatsen: BIE 1992, nr. 16

Hoge Raad, 7 juni 1991

(S. Royer, C.Th. Hermans, A.R. Bloembergen, S. Boekman en W.H. Heemskerk)

(...)

1. Otto Simon BV te Almelo,
2. Erich Perner Kunststoffwerke te Scharnstein, Almtal, Oostenrijk en
3. Dick Born te Baarn, eisers tot cassatie, advocaat Mr R.S. Meijer,

tegen

1. Ephraim Hertzano te Tel Aviv, Israel,
2. Hertzano Limited te Tel Aviv, Israel,
3. Lemada Limited te Tel Aviv, Israel en
4. Adar Golad te Hattem, verweerders in cassatie, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper.

(...)

#### 4. Beoordeling van het middel

4.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. Hertzano is afkomstig uit Roemenie, waar hij in 1912 werd geboren; hij is in 1950 naar Israel geëmigreerd en heeft de Israëlische nationaliteit. In 1950 is Hertzano in Israel een gezelschapsspel gaan fabriceren en op de markt brengen onder de naam "Rummikub"; hij heeft zijn activiteiten later ingebracht in de verweerders in cassatie sub 2 en 3, die deze activiteiten tot de dag van vandaag voortzetten. Verweerder sub 4 is hun alleen-importeur voor het spel Rummikub in Nederland. In februari 1974 zijn Hertzano en de verweerders sub 2 en 3 met Rummikub op de - ook voor Nederland toonaangevende - speelgoedbeurs te Neurenberg geweest. Eiser tot cassatie sub 2 - Perner - fabriceert soortgelijke spellen als Rummikub, die onder andere door Otto Simon in Nederland verhandeld worden. Eiser sub 3 is de Nederlandse agent van Perner. Behalve door Perner gefabriceerde Rummi-spellen heeft Otto Simon ook in Taiwan vervaardigde imitaties van het door Hertzano c.s. gefabriceerde spel op de Nederlandse markt verkocht.

4.2. De vorderingen van Hertzano c.s. op grond van schending van auteursrecht en inbreuk op merkrechten zijn in dit stadium niet meer aan de orde. Het geschil betreft enkel nog de vorderingen ter zake van slaafse nabootsing en het niet nakomen door Otto Simon van toezeggingen met betrekking tot de eerder uit Taiwan geïmporteerde imitaties van het spel van Hertzano c.s.. De Rechtbank heeft de vordering op grond van het niet nakomen van gedane toezeggingen toewijsbaar geoordeeld, evenals de vordering ter zake van onnodig gelijkende, verwarringwekkende verpakkingen. De vordering gebaseerd op slaafse nabootsing van het spel zelf heeft zij evenwel afgewezen. Het Hof heeft de vordering uit hoofde van slaafse nabootsing van het spel wel toewijsbaar geoordeeld, maar heeft gemeend nog nadere gegevens nodig te hebben zowel voor het formuleren van een verbod als voor het bepalen van een eventuele schadevergoeding. Om die reden, en tevens om te onderzoeken of "partijen het over een eventuele schadevergoeding alsmede over een niet-inbreukmakende vorm van het Rummy-spel eens kunnen worden", heeft het Hof in zijn bestreden arrest een comparitie van partijen bevolen. Het middel richt zich met zes onderdelen tegen 's Hof's oordeel dat de vorderingen uit hoofde van slaafse nabootsing van het spel toewijsbaar is.

ring uit hoofde van slaafse nabootsing van het spel toewijsbaar is.

4.3. Onderdeel 1 bestrijdt tevergeefs het oordeel van het Hof (rov. 2) dat moet worden uitgegaan van de in hoger beroep onbestreden gebleven vaststelling door de Rechtbank, dat ingevolge art. 25 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) de voor de invoering van die wet bestaande wettelijke bescherming ingevolge art. 1401 BW van het spel van Hertzano c.s. in Nederland gehandhaafd blijft. Zowel het in dit oordeel van het Hof besloten uitgangspunt dat deze vaststelling moet worden aangemerkt als een eindbeslissing, alsook 's Hof's oordeel dat die vaststelling in hoger beroep niet is bestreden, berusten op de aan het Hof als rechter die over de feiten oordeelt voorbehouden uitleg van de gedingstukken, welke uitleg niet onbegrijpelijk is en geen nadere motivering behoefde. Het Hof was ook niet - zoals het onderdeel betoogt - gehouden op grond van art. 48 Rv. zelfstandig de juistheid van de vaststelling van de Rechtbank te onderzoeken, omdat art. 25 BTMW geen bepaling van openbare orde bevat.

4.4. Onderdeel 2 richt zich tegen 's Hof's oordeel dat aan het spel van Hertzano c.s. op de Nederlandse markt onderscheidend vermogen toekomt (rov. 7). Otto Simon c.s. hebben zulks, voor zover in cassatie nog van belang, bestreden met de stelling dat eenzelfde spel eerder dan door Hertzano c.s. door een derde, de - eveneens uit Roemenië afkomstige - Hirschhorn, is geïntroduceerd op de Beneluxmarkt, welke stelling, naar het Hof overweegt, erop neerkomt "dat het door Hertzano c.s. verhandelde spel zich in wezen niet onderscheidt van reeds in het handelsverkeer op die markt aanwezige spelen" (rov. 3). De Rechtbank heeft in haar tussenvonnis aan Otto Simon c.s. opgedragen te bewijzen dat het Rummi-spel van Hirschhorn na 1956 maar voor februari 1974 op de Nederlandse markt is gepresenteerd en ook in Nederland is verkocht. In haar eindvonnis heeft de Rechtbank geoordeeld dat Otto Simon c.s. genoegzaam bewijs heeft bijgebracht. Het Hof daarentegen acht Otto Simon c.s. in het hun opgedragen bewijs niet geslaagd. Daarbij is het Hof uitgegaan van de in hoger beroep onbestreden vaststelling van de Rechtbank dat niet is bewezen dat het spel van Hirschhorn op de Nederlandse markt is verkocht. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat, naar uit in het geding gebrachte brieven van de betreffende instanties blijkt, niet is vast te stellen dat Hirschhorn op de beurzen van Frankfurt of Neurenberg in 1966 respectievelijk in de periode 1970-1980 heeft geëxposeerd, en dat niet op grond van de overgelegde brieven van Hirschhorn aan Perner (die in het kader van onderhandelingen zijn geschreven en daarom met voorzichtigheid moeten worden beoordeeld) als bewezen kan worden aangenomen dat met betrekking tot Hirschhorn's spel sprake is geweest van relevante bekendheid bij Nederlandse interessanten. Op die grond en "omdat niets is gesteld of gebleken omtrent andere soortgelijke spellen die in Nederland eerder dan dat van Hertzano c.s. in het verkeer zijn gebracht", heeft het Hof geoordeeld dat aan het spel van Hertzano c.s. op de

Nederlandse markt onderscheidend vermogen moet worden toegekend. Daarbij is het Hof kennelijk ervan uitgegaan dat het spel van Hertzano c.s. in Nederland bekendheid heeft verworven en een eigen plaats op de markt is gaan innemen, toen het - enige tijd na de expositie in februari 1974 op de speelgoedbeurs te Neurenberg (in de stukken wordt in dat verband gesproken van het jaar 1980) - daadwerkelijk in Nederland op de markt is gebracht. Het verwijt van het onderdeel dat het Hof zou hebben gemeten met twee maten, is ongegrond. Het miskent dat de omstandigheid dat de expositie in februari 1974 van het spel van Hertzano c.s. op de speelgoedbeurs in Neurenberg van belang wordt geacht voor de vraag of art. 25 BTMW van toepassing is, nog niet medebrengt dat het Hof aan de - mogelijke - expositie van een gelijkend spel op die beurs (niet gevolgd door verkoop in Nederland) betekenis had moeten toekennen voor zijn evenbedoeld oordeel met betrekking tot de vraag of het spel van Hertzano c.s. in Nederland onderscheidend vermogen heeft verkregen en dientengevolge in Nederland bescherming geniet tegen slaafse nabootsing. Het onderdeel faalt ook voor het overige. Voor zover het ervan uitgaat dat ook andere feiten dan hiervoor weergegeven met betrekking tot de activiteiten van Hirschhorn als vaststaand mogen worden aangemerkt, mist het feitelijke grondslag. Het bestreden oordeel van het Hof geeft voorts niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en kan voor het overige, gebaseerd als het is op 's Hofs waardering van de feiten, in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst. 's Hofs oordeel is niet onbegrijpelijk en genoegzaam met redenen omkleed.

4.5. Onderdeel 3 faalt eveneens. Subonderdeel 3a mist feitelijke grondslag omdat het gebaseerd is op een onjuiste lezing van 's Hofs arrest. Subonderdeel 3b, dat op de juiste lezing van het arrest is gebaseerd, stuit af op hetgeen hiervoor onder 4.4 is overwogen. Subonderdeel 3c faalt omdat het Hof niet was gehouden ambtshalve Otto Simon c.s. tot nadere bewijslevering toe te laten, terwijl 's Hofs oordeel dat zij met betrekking tot het hun eerder opgedragen bewijs geen nader bewijs hadden aangeboden, van feitelijke aard is en niet onbegrijpelijk.

4.6. Subonderdeel 4a bouwt op de onderdelen 1 t/m 3 voort en moet het lot daarvan delen. Subonderdeel 4b bestrijdt het oordeel van het Hof dat de door Otto Simon c.s. in het verkeer gebrachte spellen een slaafse nabootsing zijn van het spel van Hertzano c.s.. Voor zover het zich erop beroept dat, naar de Rechtbank had vastgesteld, het spel van Hertzano c.s. zelf georiënteerd is op oudere Roemeense varianten, kan het reeds daarom niet slagen omdat voor de bescherming tegen slaafse nabootsing niet is vereist dat het nagebootste product oorspronkelijk is. Voor zover het betoogt dat de spellen van Otto Simon c.s. geen nabootsingen zijn van het spel van Hertzano c.s. (maar van het spel van Hirschhorn of oudere Roemeense varianten) en dat het Hof daaraan onvoldoende aandacht heeft besteed, faalt het omdat het Hof in zijn rechtsoverwegingen 11 (ten aanzien van de uit Taiwan geïmporteerde imitaties) en 13 (ten aanzien van spellen van Perner) gemotiveerd

heeft uiteengezet dat en waarom zij wel degelijk als nabootsingen van het spel van Hertzano c.s. moeten worden aangemerkt.

4.7. Onderdeel 5 bestrijdt 's Hofs oordeel over het bestaan van verwarringsgevaar. Het kan evenmin slagen. Het Hof is bij zijn beoordeling van het verwarringsgevaar uitgegaan van de totale indruk, die bepalend is voor elk spel, en van de beschouwing door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. Dat uitgangspunt is juist. Het Hof heeft voorts betekenis gehecht aan een aantal in zijn arrest vermelde omstandigheden, te weten:

- dat de verpakking van de spellen van Perner als een nabootsing van de door Hertzano c.s. gebruikte verpakking moet worden beschouwd;

- dat Otto Simon eerder uit Taiwan afkomstige imitaties van de spellen van Hertzano c.s. op de Nederlandse markt heeft verkocht en dientengevolge op die markt onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de herkomst van diverse Rummy-spellen;

- dat aanvankelijk door Otto Simon een van Perner afkomstig spel op de markt is gebracht, dat eveneens als een duidelijke nabootsing van het spel van Hertzano c.s. moet worden beschouwd;

- dat de huidige uitvoering van het spel van Perner eerder moet worden beschouwd als een variant op die eerdere uitvoering dan als een wezenlijke nieuwe versie van het Rummy-spel;

- dat Perner ervan heeft afgezien een andere, wel duidelijk van het spel van Hertzano c.s. afwijkende uitvoering van het spel in productie te nemen en met de door haar op de markt gebrachte uitvoeringen kennelijk aansluiting heeft gezocht bij de uitvoering van het Hertzano-spel.

Door aan al deze omstandigheden betekenis toe te kennen voor zijn, voorts op vergelijking van de beide spellen gebaseerde, oordeel dat "ook het op de markt brengen van de laatste Perner-uitvoering van het Rummy-spel onnodig verwarringwekkend en daarmee onrechtmatig jegens Hertzano c.s." is, heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting; zijn oordeel is ook niet onbegrijpelijk.

De klacht in de subonderdelen c en d dat het Hof de handelwijze van Otto Simon (ten aanzien van de import van imitaties uit Taiwan) ten onrechte ook aan de andere eisers tot cassatie heeft toegerekend, mist in zoverre feitelijke grondslag, dat waar in de eerste volzin van rechtsoverweging 12 wordt gesproken van de "handelwijze van Otto Simon c.s." de toevoeging "c.s." kennelijk op een verschrijving berust) dat blijkt uit hetgeen in rov. 11 is overwogen). Voor het overige faalt de klacht omdat het Hof geen rechtsregel heeft geschonden door te oordelen dat de omstandigheid dat ten gevolge van die handelwijze van Otto Simon op de Nederlandse markt onduidelijkheid met betrekking tot de herkomst van diverse Rummy-spellen is ontstaan, meebrengt dat Perner c.s., die eveneens via Otto Simon hun spellen op de Nederlandse markt brengen, daarmee rekening moeten houden en zich extra inspanningen moeten getroosten om verwarringsgevaar te voorkomen. Het laatste subonderdeel poneert de stelling dat in

dezelfde periode ook door anderen dan Otto Simon c.s. op het spel van Hertzano c.s. gelijkende spellen in Nederland werden verhandeld. Deze stelling, waarvan niet blijkt dat zij eerder in de procedure is opgeworpen, kan niet voor het eerst in cassatie worden aangevoerd, omdat zij een onderzoek van feitelijke aard zou vergen.

4.8. Onderdeel 6 tenslotte faalt omdat de daaraan ten grondslag liggende stelling dat op grond van het bepaalde in de BTMW de op art. 1401 BW gebaseerde bescherming tegen verwarringwekkende - en onnodige - slaafse nabootsing in tijdsduur moet worden beperkt, niet als juist kan worden aanvaard, zulks op de gronden vervat in het op 31 mei 1991 uitgesproken arrest van de Hoge Raad in de zaak nr. 14 253.

### 5. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Otto Simon c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot deze uitspraak aan de zijde van Hertzano c.s. begroot op f 456,30 aan verschotten en f 2500 voor salaris.

---

### Conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (...)

24. Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen het oordeel van het Hof dat moet worden uitgegaan van de in hoger beroep onbestreden gebleven vaststelling door de Rechtbank dat ingevolge art. 25 BMTW de voor de invoering van die wet bestaande wettelijke bescherming ingevolge art. 1401 BW van het spel van Hertzano c.s. in Nederland gehandhaafd blijft (r.o. 2 van het bestreden arrest). 25. Het onderdeel kan m.i. niet tot cassatie leiden. Het oordeel van het Hof dat de bedoelde vaststelling door de Rechtbank in hoger beroep onbestreden is gebleven berust op uitleg van de gedingstukken. Het oordeel is derhalve feitelijk van aard en kan in cassatie op juistheid niet worden onderzocht. Het is ook niet onbegrijpelijk. Het onderdeel voert aan dat Otto Simon c.s. in hun memorie van antwoord, met name onder 7, de vaststelling van de Rechtbank wel zouden hebben bestreden. Op die plaats wordt - kort gezegd - betoogd dat het Rummikub-spel van Hertzano c.s. onderscheidend vermogen mist, zodat van slaafse nabootsing geen sprake kan zijn. Kennelijk en niet onbegrijpelijk heeft het Hof hierin geen bestrijding gelezen van de bedoelde vaststelling door de Rechtbank: een beroep op het ontbreken van onderscheidend vermogen van het nagebootste product veronderstelt de toepasselijkheid van het op art. 1401 BW steunende leerstuk van de slaafse nabootsing.

26. Voorts voert het onderdeel aan dat het Hof de vaststelling van de Rechtbank niet had mogen overnemen, omdat die vaststelling slechts een voorlopig oordeel van de Rechtbank zou betreffen. Het Hof is er kennelijk van uitgegaan dat het hier een, voor hoger beroep vatbare, eindbeslissing van de Rechtbank betrof. Dit feitelijke en geenszins onbegrijpelijke (in haar eindvonnis is de Rechtbank op de gewraakte vaststelling niet teruggekomen) oordeel van het Hof is in cassatie onaantastbaar. Vgl. Veegens, Cassatie in burgerlijke

zaken, 3e dr. bew. door E. Korthals Altes en H.A. Groen (1989), nr. 62 met rechtspraakgegevens.

27. Als 's Hofs oordeel in cassatie stand kan houden, was het Hof niet gehouden de juistheid van de vaststelling van de Rechtbank te onderzoeken, ook niet op grond van art. 48 Rv. De bepaling van art. 25 BMTW kan niet worden aangemerkt als een voorschrift van openbare orde, zodat het Hof de vrijheid niet had de buiten het door de appelgrievens ontsloten terrein gelegen beslissing van de Rechtbank aan die bepaling te toetsen. Zie Veegens, a.w., nr. 129, en Burgerlijke Rechtsvordering, losbl., art. 48, aant. 4 en 5 (F.M.J. Jansen).

28. Dit alles heeft tot gevolg dat ook in cassatie de juistheid van het door het Hof overgenomen oordeel van de Rechtbank niet kan worden onderzocht. Hierop stranden de overige klachten van onderdeel 1.

29. Onderdeel 2 bestrijdt r.o. 3 t/m 7 van 's Hofs arrest. Samengevat geeft het Hof in deze rechtsoverwegingen als zijn oordeel te kennen dat Otto Simon c.s., anders dan de Rechtbank had beslist, niet geslaagd zijn in het hun opgedragen bewijs van de stelling dat het spel van Hirschhorn na 1956 maar voor februari 1974 op de Nederlandse markt is gepresenteerd en ook in Nederland is verkocht. Daaruit volgt volgens het Hof dat het spel van Hertzano c.s. op de Nederlandse markt onderscheidend vermogen heeft en derhalve bescherming geniet tegen slaafse nabootsing.

30. Centraal in onderdeel 2 staat de klacht dat het Hof, door aldus te oordelen, met twee maten heeft gemeten: waar het Hof, met de Rechtbank, voor de vraag of Hertzano c.s. aanspraak op bescherming ex art. 25 BMTW jo. art. 1401 BW toekomt voldoende heeft geacht dat Hertzano c.s. hun spel voor 1 januari 1975 op de beurs van Neurenberg hebben gepresenteerd, had het Hof ten aanzien van het verweer van Otto Simon c.s. ook voldoende moeten achten dat Hirschhorn zijn spel op, onder andere, de beurs van Neurenberg heeft gepresenteerd en niet als nader vereiste mogen stellen dat dat spel op de Nederlandse markt is verkocht.

31. De klacht is m.i. tot falen gedoemd. Nog daargelaten dat het Hof slechts geroepen was zijn oordeel met betrekking tot de laatstbedoelde vraag te geven, aangezien de eerstbedoelde vraag reeds bindend in hoger beroep door de Rechtbank was beslist, berust de klacht op de onjuiste opvatting dat de overgangsrechtelijke vraag waar art. 25 BMTW op ziet naar dezelfde maatstaf beoordeeld dient te worden als de vraag of, binnen het raam van de toepassing van het op art. 1401 BW gebaseerde leerstuk van de slaafse nabootsing, een product voldoende onderscheidend vermogen heeft.

32. Art. 25 BMTW bepaalt dat modellen "die voor het in werking treden van deze wet in een der Beneluxlanden, op welke wijze dan ook krachtens de nationale wetgeving werden beschermd, deze bescherming ook verder in dat land genieten". Overgangsrechtelijk moeten dus drie gevallen worden onderscheiden:

1) Een model bestond reeds voor 1 januari 1975 (zie over "bestaan": Verkade, Bescherming van het uiterlijk van producten, 1985, nr. 134), doch werd niet op enigerlei wijze beschermd krachtens nationale wetgeving.

Uit art. 25 BMTW volgt niet dat de BMTW in dit geval niet toepasselijk is. Van bescherming onder de BMTW zal in de regel echter geen sprake kunnen zijn, aangezien het model wegens gebrek aan "nieuwheid" in de zin van art. 1 jo. art. 4 BMTW voor een beschermingscheppend depot onder de BMTW niet vatbaar is.

2) Een model bestond reeds voor 1 januari 1975 en werd krachtens de nationale wetgeving op enigerlei wijze (bijv. door art. 1401 BW) beschermd. Uit art. 25 BMTW volgt dat deze bescherming onverkort blijft bestaan. De BMTW is niet toepasselijk.

3) Een model bestond nog niet voor 1 januari 1975. Ingevolge art. 14 lid 5 BMTW is het gemene recht inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging voor feiten die alleen inbreuk op een tekening of model inhouden uitgesloten. Bescherming vindt slechts plaats indien aan de formele en materiele voorwaarden voor bescherming onder de BMTW is voldaan.

33. Het spel van Hertzano c.s. bestond reeds voor 1 januari 1975. Geval (1) of geval (2) doet zich dus voor. Beslissend voor de vraag of het spel van Hertzano c.s. vatbaar is voor bescherming onder de BMTW dan wel onder het gemene recht is derhalve of dat spel op 1 januari 1975 al dan niet "nieuw" was in de zin van art. 1 jo. art. 4 BMTW. Volgens art. 4 onder 1 sub. a BMTW is een product dan niet nieuw wanneer het in de periode van vijftig jaren die aan de datum van verrichting of de prioriteitsdatum van het depot is voorafgegaan, in de belanghebbende kring van nijverheid of handel van het Beneluxgebied feitelijke bekendheid heeft genoten. Zie hierover BenGH 22 november 1985, NJ 1986, 241 nt. LWH (BIE 1986, nr 27, blz. 90, m.n. D.W.F. V. Red.) en voorts Verkade, a.w., nr. 37; Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen (1989), nr. 524.

34. Feitelijke bekendheid in de branche waartoe het product naar zijn aard en gebruiksfunctie behoort, is niet hetzelfde als het hebben van onderscheidend vermogen als vereist voor bescherming tegen slaafse nabootsing ex art. 1401 BW. Daartoe is nodig dat het nagebootste product zich op de relevante markt in zijn verschijningsvorm van andere soortgelijke producten aanmerkelijk onderscheidt (HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (BIE 1957, nr 11, blz. 36. Red.)) of op de markt een eigen plaats inneemt (HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 nt. HB (BIE 1968, nr 43, blz. 145. Red.)). Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach c.s., nr. 1266; Onrechtmatige Daad, losbl., VI nr. 106-108 en nr. 120.1.d (Martens). Niet nodig is dat het product nieuw is. Vgl. Martens, a.w. nr. 120.1.b.

35. Dat het Hof met betrekking tot de vraag naar het onderscheidend vermogen van het spel van Hertzano c.s. een andere maatstaf heeft aangelegd dan (de Rechtbank had aangelegd) met betrekking tot de vraag of dat spel vatbaar is voor bescherming onder de BMTW dan wel het gemene recht, getuigt derhalve niet van een onjuiste rechtsopvatting. De centrale klacht van onderdeel 2 moet dan ook falen.

36. De andere klachten van onderdeel 2 kunnen m.i. evenmin slagen.

37. De klacht onder c. miskent dat door grief I de vraag of de omstandigheid dat Hirschhorn na 1956 maar voor

1974 zijn spel op de Nederlandse markt heeft gepresenteerd zonder meer in de weg staat aan bescherming van het spel van Hertzano c.s. tegen slaafse nabootsing tot voorwerp is gemaakt van de rechtsstrijd in hoger beroep. Het Hof was derhalve aan het oordeel van de Rechtbank op dat punt, hoe ook voor of na de bewijsopdracht aan Otto Simon c.s. geformuleerd, niet gebonden en niet gehouden zijn oordeel tegenover het andersluidende oordeel van de Rechtbank te motiveren. Zie onder meer HR 20 oktober 1989, NJ 1990, 391, met nadere gegevens in de conclusie OM (A-G van Soest) onder 4.6.

38. Op dezelfde gronden strandt ook de klacht onder d. 39. De klacht onder e. kan om de volgende redenen niet slagen. In r.o. 5 van het bestreden arrest heeft het Hof kennelijk de marktsituatie in Nederland beslissend geacht en de vraag of het onderscheidend vermogen van het spel van Hertzano c.s. is aangetast door het spel van Hirschhorn ontkennend beantwoord op de grond dat het laatste spel geen daadwerkelijke en relevante bekendheid op de Nederlandse markt heeft verkregen. Het Hof heeft onderscheidend vermogen dus opgevat als een relatief begrip. Dat getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Vgl. Martens, a.w., nr. 107 met gegevens. 's Hof's oordeel is voldoende gemotiveerd en kan voor het overige, als feitelijk oordeel, in cassatie op juistheid niet worden getoetst. Vgl. Martens, a.w., nr. 109.

40. Onderdeel 3 bestrijdt het oordeel van het Hof, in r.o. 6, dat Otto Simon c.s. niet zijn geslaagd in het hun door de Rechtbank opgedragen bewijs en dat, nu Otto Simon c.s. geen nader bewijs hebben aangeboden, er geen aanleiding is voor een nadere bewijsopdracht.

41. Bewijswaardering is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt en onttrekt zich aan toetsing in cassatie. Vgl. Veegens, a.w., nr. 105. 's Hof's oordeel dat Otto Simon c.s. in hun bewijsopdracht niet zijn geslaagd kan ook niet worden aangetast met een beroep op het feit dat de Rechtbank tot een andersluidend oordeel was gekomen. Door grief II was de vraag of het bewijs was geleverd ter zelfstandige beslissing aan het Hof voorgelegd, zodat het Hof aan de beslissing van de Rechtbank niet was gebonden.

42. Het oordeel van het Hof dat Otto Simon c.s. op het bewuste punt geen nader bewijs hebben aangeboden, berust op uitleg van de gedingstukken en is dus feitelijk van aard. Op juistheid kan het in cassatie dan ook niet worden onderzocht. Het bewijsaanbod door Otto Simon c.s. gedaan bij pleidooi in hoger beroep (zie de Toelichting van Mr Crul, p. 5) heeft het Hof in dit verband kennelijk en niet onbegrijpelijk niet aangemerkt als een bewijsaanbod van de stelling dat het spel van Hirschhorn in de bewuste periode in Nederland ook daadwerkelijke bekendheid, door verkoop op de Nederlandse markt, heeft verkregen.

43. Voor zover de klachten van onderdeel 3 mede worden gegrond op de stelling dat het Hof een onjuiste maatstaf heeft aangelegd (sub a), dan wel met twee maten heeft gemeten (sub b), heb ik hierboven reeds aangegeven dat en waarom die stelling m.i. geen stand kan houden. Onderdeel 3, zo volgt, moet m.i. falen.

44. Onderdeel 4 klaagt erover dat het Hof niet is ingegaan op de door Otto Simon c.s. verdedigde stelling dat de door hen in het verkeer gebrachte spellen van Perner geen imitaties of nabootsingen zijn van het spel van Hertzano c.s., maar hun uitsluitende en directe voorbeeld vinden in het spel van Hirschhorn en in oudere Roemeense varianten.

45. De klacht berust m.i. op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Uit r.o. 13 daarvan blijkt dat het Hof die stelling kennelijk heeft verworpen en de spellen van Perner beschouwt als een bewuste nabootsing van het spel van Hertzano c.s.

46. Voor zover het onderdeel voorts wil betogen dat het Hof heeft miskend dat van onrechtmatige nabootsing geen sprake kan zijn, indien het nagebootste product zelf weer een nabootsing is van een ander product, gaat het uit van een opvatting die niet als juist kan worden aanvaard. Voor het aannemen van onrechtmatige nabootsing is niet vereist dat het nagebootste product door de maker zelf is bedacht of ontworpen. Nieuwheid of oorspronkelijkheid vormen geen voorwaarde voor bescherming tegen slaafse nabootsing. Zie HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 en HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 nt. HB. Voldoende is dat het nagebootste product eerder op de Nederlandse markt is gebracht dan de nabootsing. Vgl. Martens, a.w., nr. 120.1.c.

47. Onderdeel 5 verwijt het Hof in r.o. 10 t/m 16 van zijn arrest onjuiste criteria te hebben toegepast bij de beoordeling van de vraag of verwarringsgevaar is te vrezen tussen de spellen van Perner en dat van Hertzano c.s.

48. In r.o. 10 heeft het Hof als maatstaf gekozen de totale indruk van elk spel in de beschouwing door een weinig oplettend kopend publiek. Dit is de gangbare maatstaf, wanneer het gaat om niet kostbare producten, bestemd voor een algemeen, niet-deskundig publiek. Vgl. Martens, a.w., nr. 112 met (lagere) rechtspraakgegevens. De door het Hof gekozen maatstaf lijkt mij dan ook niet onjuist. Er was voor het Hof, anders dan het onderdeel onder a. betoogt, ook geen reden om de gekozen maatstaf aan te scherpen in verband met eerdere "voorlopers". Die voorlopers, wat daar verder ook van zij, zijn immers niet in Nederland in het verkeer gebracht (r.o. 7 slot van het bestreden arrest), c.q. hebben daar geen daadwerkelijke bekendheid verkregen (r.o. 5 met betrekking tot het spel van Hirschhorn), zodat zij niet geacht kunnen worden de beeldvorming bij het kopend publiek in Nederland te hebben beïnvloed.

49. De klacht onder b. lijkt mij ook ongegrond. De enkele omstandigheid dat de Perner-verpakking na de uitspraken van de Rechtbank is gewijzigd, ontnam het Hof niet de vrijheid om bij zijn oordeelsvorming mee te wegen dat de eerdere verpakking van de spellen van Perner, volgens het in hoger beroep onbestreden oordeel van de Rechtbank, als een nabootsing van de door Hertzano c.s. gebruikte verpakking moet worden beschouwd. De omstandigheid dat de Perner-verpakking inmiddels is gewijzigd kan mogelijk van belang zijn bij de vraag naar inhoud en omvang van het op te leggen verbod, maar raakt niet aan de vraag of door de Perner-

spellen nodeloos verwarring is gesticht met het spel van Hertzano c.s.

50. Onder c. verwijt onderdeel 5 het Hof ten onrechte de schending door Otto Simon van de toezegging aan Golad bij zijn inschatting van het verwarringsgevaar in aanmerking te hebben genomen, niet alleen ten opzichte van Otto Simon, maar ook ten opzichte van Perner en Born.

51. Het verwijt lijkt mij niet juist. Het Hof heeft kennelijk een omstandigheid aan de zijde van Otto Simon c.s., die ten gevolge heeft gehad dat op de Nederlandse markt onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de herkomst van de diverse Rummy-spelen, bij zijn inschatting van het verwarringsgevaar en zijn beoordeling van de onrechtmatigheid van de nabootsing toegerekend aan het kamp van Otto Simon c.s. Dat komt mij niet onjuist voor en daaraan kan niet afdoen dat binnen het kamp van Otto Simon c.s. die omstandigheid slechts door een van hen in het leven is geroepen, nu het Hof er kennelijk vanuit is gegaan dat Otto Simon c.s. in groepsverband hebben gehandeld. Vgl. Onrechtmatige Daad, losbl., I nr. 358 (De Groot).

52. De klacht onder d. bouwt voort op de klacht onder c. en moet dus het lot daarvan delen.

53. De klacht onder e. berust op de stelling dat in de bewuste periode ook door anderen dan Otto Simon c.s. op het spel van Hertzano c.s. gelijkende spellen in Nederland werden verhandeld. Uit de gedingstukken is mij niet gebleken - het middel noemt ook geen vindplaatsen - dat Otto Simon c.s. deze stelling reeds in de feitelijke instanties hebben aangevoerd. Aan het Hof kan dan niet verweten worden met deze stelling geen rekening te hebben gehouden. Waar de stelling onderzoek van feitelijke aard vergt, kan zij niet voor het eerst in cassatie te berde worden gebracht.

54. Onderdeel 6 bevat de klacht dat het Hof - kort gezegd - heeft verzuimd "reflexwerking" toe te kennen aan de maximale beschermingsduur van modellen door de BMTW (15 jaren) op de bescherming door art. 1401 BW tegen slaafse nabootsing.

55. Op zichzelf acht ik de opvatting juist dat bij de beoordeling van de vraag of de nabootsing van een product onrechtmatig handelen oplevert, rekening wordt gehouden met de tijd gedurende welke reeds bescherming op grond van art. 1401 BW is genoten en dat daarbij betekenis wordt toegekend aan de maximale beschermingsduur van modellen door de BMTW. Ik verwijs kortheidshalve naar mijn conclusie in de zaak rolnr. 14 252 d.d. 5 april 1991 onder 8 t/m 15. De betreffende passage is als bijlage aan deze conclusie gehecht.

56. Niettemin kan onderdeel 6 naar mijn mening geen doel treffen. Blijkens de gedingstukken hebben Otto Simon c.s. in de feitelijke instanties geen beroep gedaan op duurbepering van de bescherming van het spel van Hertzano c.s. tegen slaafse nabootsing. Tot ambtshalve toepassing van die duurbepering is de rechter m.i. niet gehouden. Het gaat hier immers niet om een wettelijke vervaltermijn of een regel van openbare orde, maar om een wegingsfactor bij de beoordeling van de onrechtmatigheidsvraag. In deze

zin Spoor, Oratie VU (1990), p. 62. Of en in hoeverre voor duurbeperving plaats is hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de omstandigheid dat degene wiens product is nagebootst voor zijn inspanningen en investeringen reeds voldoende is beloond. Dit vergt onderzoek van feitelijke aard, waarvoor in cassatie geen plaats is.

57. Het middel in al zijn onderdelen ongegrond bevindend, concludeer ik tot verwerping van het beroep.

---