

Hoge Raad, 2 april 2004, Jydsk v Doréma

Ambassador



Penta



SLAAFSE NABOOTING

Onderscheidend vermogen

Niet gebruikt ter zake van auteursrechtelijk oordeel, maar in verband met ongeoorloofde mededinging

Onderdeel 2.3 mist feitelijke grondslag voorzover het uitgaat van de veronderstelling dat het hof in zijn bestreden overweging (4.7) het oog heeft op onderscheidend vermogen in auteursrechtelijke zin. Het hof heeft hierin immers de subsidiaire grondslag van de vorderingen aan een beoordeling onderworpen en daarbij terecht de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de producten van Jydsk c.s. onderscheidend vermogen hebben, omdat naar het hier toepasselijke recht van voor 1 december 2003 bescherming tegen ongeoorloofde mededinging van een nagebootst product waarvan het uiterlijk een model in de zin van de BTMW vormt, doch dat niet als zodanig is gedeponeerd, alleen gerechtvaardigd kan zijn als aan die voorwaarde is voldaan. Het hof heeft in rov. 4.4 weliswaar óók in het kader van de primaire grondslag van de auteursrechtelijke bescherming geoordeeld dat de modellen van Jydsk c.s. slechts voortbouwen "op gebruikelijke stramien in de tentenbranche" en aansluiten op "daarin gangbare trends", doch in rov. 4.7 naar deze constatering en de daaraan ten grondslag liggende waarnemingen verwezen kennelijk uitsluitend ter on-

dersteuning van zijn oordeel dat de voortenten en -luifels geen onderscheidend vermogen hebben. Met dit feitelijk oordeel, dat in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst, heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de voortenten en -luifels van Jydsk c.s. op de relevante markt wat vormgeving betreft geen eigen plaats innemen en daarmee zijn oordeel dat zij onderscheidend vermogen missen, voldoende duidelijk gemotiveerd. Bij gebreke van dit onderscheidend vermogen behoefde het hof op de vraag of in de gegeven omstandigheden verwarringsgevaar bestond als in het onderdeel bedoeld, niet meer in te gaan. Hierop stuiten alle klachten van het onderdeel af.

Vindplaatsen: LJN: [AO6893](#); NJ 2004, 388

Hoge Raad, 2 april 2004

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, P.C. Kop en F.B. Bakels)

2 april 2004

Arrest

in de zaak van:

1. de vennootschap naar Deens recht ISABELLA JYDSK CAMPING INDUSTRI A/S, gevestigd te Velje, Denemarken,

2. ISABELLA NEDERLAND B.V., gevestigd te Hoevelaken,

3. GERJAK B.V., gevestigd te Harfsen,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

t e g e n

DORÉMA REKREATIE B.V., gevestigd te Doetinchem,

VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Jydsk, Isabella en [A], dan wel tezamen als Jydsk c.s. - hebben bij exploit van 26 juni 1996 verweerster in cassatie - verder te noemen: Doréma - gedagvaard voor de rechtbank te Zutphen. Na wijziging van eis hebben Jydsk c.s. gevorderd:

1. te verklaren voor recht dat Doréma door het op de markt brengen en anderszins openbaar maken en/of verveelvoudigen van caravanvoortenten en -luifels van de ontwerpen Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna van Jydsk c.s., of van daarmee overeenstemmende ontwerpen van caravanvoortenten en -luifels, waaronder in elk geval de caravanvoortenten en -luifels Queen, Prestige, Montana en Savona, alsmede de Queen-uitvoeringen onder de namen Chateau, Elegance, Ambassador en Senator, de Montana-uitvoering onder de naam Milano en de Savona-uitvoering onder de naam Roma:

A. inbreuk maakt op de aan ieder van de eiseressen tot cassatie toekomende auteursrechten; en/of

B. genoemde caravanvoortenten en -luifels van Jydsk c.s. slaafs nabootst en daarmee onrechtmatig handelt jegens ieder van eiseressen tot cassatie;

2. Doréma te gebieden binnen twee dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, de verkoop, het op de markt brengen en het anderszins veelevoudigen en/of openbaar maken van de caravanvoortenten van de ontwerpen Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna van Jydsck c.s., of van daarmee overeenstemmende ontwerpen van caravanvoor-tenten, waaronder in elk geval de caravanvoortenten Queen, Prestige, Montana en Savona, alsmede de Queen-uitvoeringen onder de namen Chateau, Elegance, Ambassador en Senator, de Montana-uitvoering onder de naam Milano en de Savona-uitvoering onder de naam Roma van Doréma, te staken en gestaakt te houden, op verbeurte van een dwangsom van f 5.000,- voor iedere afzonderlijke keer dat Doréma, nadat twee dagen na vermelde betekening zijn verstreken, in gebreke blijft aan het te dezen te wijzen vonnis te voldoen;

3. Doréma te gebieden binnen dertig dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis opgave te doen aan Jydsck c.s. van alle afnemers van Doréma die caravanvoortenten met de namen Queen, Prestige, Montana en Savona, alsmede de Queen-uitvoeringen onder de namen Chateau, Elegance, Ambassador en Senator, de Montana-uitvoering onder de naam Milano en de Savona-uitvoering onder de naam Roma hebben betrokken van Doréma met vermelding van de afgenomen aantallen, zulks onder de gehoudenheid de opgave te doen vergezellen van deugdelijke schriftelijke bewijsstukken, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,-, voor iedere dag dat Doréma, nadat 30 dagen na voormelde betekening zijn verstreken, in gebreke blijft aan het in deze te wijzen vonnis te voldoen;

4. a. Doréma te veroordelen tot afdracht aan Jydsck c.s. van de genoten winst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der gehele voldoening en de kosten ter verkrijging van nakoming buiten rechte, alsmede

b. Doréma te veroordelen tot het afleggen van rekening en verantwoording aan Jydsck c.s. betreffende de door Doréma genoten winst met het vervaardigen en op de markt brengen van de caravanvoortenten met de naam Queen, Prestige, Montana, Savona, alsmede de Queen-uitvoeringen onder de namen Chateau, Elegance, Ambassador en Senator, de Montana-uitvoering onder de naam Milano en de Savona-uitvoering onder de naam Roma, zulks binnen een door de rechtbank te bepalen termijn met benoeming van een rechter-commissaris te wiens overstaan Doréma rekening en verantwoording aan Jydsck c.s. zal worden gedaan;

5. Doréma te veroordelen tot voldoening aan Jydsck c.s. van alle door Jydsck c.s. geleden en te lijden schade, tot op 10 december 1998 begroot op f 1.305.565,- voor Isabella en [A], te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot die der algehele voldoening;

Doréma heeft de vordering bestreden en in reconventie gevorderd:

1. te verklaren voor recht dat Jydsck c.s. ten onrechte het door het hof te Arnhem bij arrest van 10 september 1996 vernietigde vonnis van de president van de rechtbank te Zutphen van 11 maart 1996 ten uitvoer hebben

gelegd, en deswege schadevergoedingsplichtig zijn jegens Doréma met betrekking tot alle deswege door Doréma geleden schade;

2. Jydsck c.s., zoveel mogelijk hoofdelijk, des dat de een betaald hebbende, de anderen zullen zijn gekwetend, te veroordelen tot vergoeding van deze schade met de wettelijke rente vanaf 12, althans 14, althans 16 mei 1996, en wel voor zo veel mogelijk tot een aanstonds bij vonnis te bepalen beloop, en voor het overige op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet.

Jydsck c.s. hebben de vorderingen in reconventie bestreden.

De rechtbank heeft bij tussenvonnis van 19 oktober 2000 in conventie, de zaak naar de rol verwezen tot het nemen door Jydsck c.s. van een nadere conclusie als bedoeld in overweging 7.13 van haar vonnis, verstaan dat Doréma daarop bij antwoordconclusie zal mogen reageren en iedere verdere beslissing aangehouden. De rechtbank heeft voorts in reconventie iedere verdere beslissing aangehouden.

Tegen dit vonnis heeft Doréma hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Arnhem. Jydsck c.s. hebben incidenteel hoger beroep ingesteld. Bij arrest van 27 augustus 2002 heeft het hof, rechtdoende in hoger beroep: in het principaal appel, in conventie en in reconventie, het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank te Zutphen van 19 oktober 2000 vernietigd en, opnieuw rechtdoende:

- in conventie de vorderingen van Jydsck c.s. afgewezen;

- in reconventie het gevorderde toegewezen. Voorts heeft het hof in het incidenteel appel het hoger beroep verworpen en het meer of anders gevorderde afgewezen. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof hebben Jydsck c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Doréma heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Jydsck c.s. mede door mr. L.M. Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Timmerman strekt tot verwerping van het beroep.

De advocaten van Jydsck c.s. en Doréma hebben bij brieven van 30 januari 2004 op de conclusie gereageerd.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Jydsck is fabrikant van onder meer caravanvoortenten en -luifels. Isabella Nederland is haar dochtermaatschappij die haar tenten in Nederland importeert en distribueert aan de tussenhandel en de detailhandel. Jydsck en Isabella Nederland hebben onder meer caravanvoortenten ontworpen en deze in 1994 in Nederland op de markt gebracht met de modelnamen "Ambassador" en "Penta".

(ii) Gerjak (voorheen: [A] B.V.) produceert eveneens caravanvoortenten, die zij in 1995 onder meer met de modelnamen "Steinfort Blue" en "Laguna" op de markt heeft gebracht.

(iii) Al deze voortenten zijn niet als model gedeponeerd.

(iv) Doréma produceert en verkoopt tenten. In 1995 en 1996 heeft zij caravanvoortenten met de modelnamen "Queen", "Prestige", "Montana" en "Savona" op de Nederlandse markt gebracht, alsmede enkele varianten op deze modellen met de namen "Chateau", "Elegance", "Ombassador", "Senator" "Milano" en "Roma".

(v) Op vordering van Jydsck heeft de president van de rechtbank Zutphen bij vonnis van 11 maart 1996 in kort geding onder meer Doréma geboden de verkoop, het op de markt brengen dan wel anderszins verveelvoudigen of openbaar maken van caravanvoortenten van de ontwerpen die hiervoor in (i) en (ii) zijn vermeld, of daarmee overeenstemmende ontwerpen, waaronder in elk geval de vier ontwerpen die hiervoor in (iv) als eerste zijn vermeld, te staken, deze bij haar afnemers terug te halen en aan Jydsck c.s. opgave te doen van alle afnemers die deze voortenten hebben afgenomen. Jydsck c.s. hebben dit vonnis tenuitvoergelegd. Bij arrest van 10 september 1996 heeft het hof dit vonnis vernietigd en de door Jydsck c.s. gevraagde voorzieningen alsnog afgewezen. Tegen dit arrest hebben Jydsck c.s. geen beroep in cassatie ingesteld.

3.2 Jydsck c.s. hebben de hiervoor in 1 vermelde vorderingen tegen Doréma ingesteld. Zij hebben aan deze vorderingen primair ten grondslag gelegd dat zij auteursrechten hebben op de desbetreffende voortenten en dat de voortenten van Doréma daarvan een volledige nabootsing zijn, zodat Doréma met het op de markt brengen van de voortenten inbreuk maakt op de auteursrechten van Jydsck c.s. Subsidiar hebben Jydsck c.s. aangevoerd dat Doréma door het op de markt brengen van haar voortenten onrechtmatig jegens hen handelt, nu zij de modellen van Jydsck c.s. stelselmatig slaafs nabootst, althans Jydsck c.s. met haar voortenten ongeoorloofde concurrentie aandoet. De rechtbank heeft geoordeeld dat geen van de voortenten van Jydsck c.s. een werk is als bedoeld in de Auteurswet 1912, zodat de vorderingen op de primaire grondslag niet toewijsbaar zijn, doch dat wel sprake is van stelselmatige slaafse nabootsing door Doréma die jegens Jydsck c.s. ongeoorloofde mededinging oplevert. Het hof heeft het oordeel van de rechtbank met betrekking tot de primaire grondslag in stand gelaten, doch het heeft anders geoordeeld met betrekking tot de subsidiaire grondslag. Het hof heeft de vorderingen van Jydsck c.s. afgewezen en de reconventionele vordering van Doréma tot vergoeding van schade toewijsbaar geacht. Het middel keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof dat geen sprake is van ongeoorloofde mededinging.

3.3 De Hoge Raad ziet aanleiding eerst onderdeel 2.3 van het middel te behandelen. Dit onderdeel is gericht tegen het oordeel van het hof dat van onrechtmatige - al dan niet systematische - nabootsing geen sprake kan zijn, omdat de door Doréma nagebootste modellen van Jydsck c.s. "geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten". Volgens het onderdeel is voor het antwoord op de vraag of sprake is van onrechtmatige nabootsing niet

van - doorslaggevend - belang of de nagemaakte producten een dergelijk, zich qua totaalindruk door oorspronkelijkheid en/of een persoonlijk stempel duidelijk ten opzichte van de gangbare stramien en gangbare trends in de desbetreffende branche onderscheidend vermogen, in de kennelijk door het hof bedoelde auteursrechtelijke zin, hebben. Omdat als feitelijk uitgangspunt heeft te gelden dat de vier ten processe bedoelde voortenten van Doréma (vrijwel) exacte kopieën zijn van de vier modellen van Jydsck c.s. staat volgens het onderdeel voldoende vast dat sprake is van door Doréma bewust en nodeloos voor het relevant publiek geschapen verwarringsgevaar tussen haar kopieën en de modellen van Jydsck c.s., nu het hof niet heeft vastgesteld dat een dergelijke gelijkenis ook bestaat met tenten van derden. Volgens het onderdeel heeft het hof miskend dat de door Jydsck c.s. gestelde schade als gevolg van dit verwarringsgevaar, zeker in combinatie met het in de onderdelen 2.1 en 2.2 gestelde, voldoende "bijkomende omstandigheden" kan opleveren voor het - ondanks de beperkingen van art. 14 lid 8 (oud) Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) - aannemen van ongeoorloofde mededinging.

3.4 Onderdeel 2.3 mist feitelijke grondslag voorzover het uitgaat van de veronderstelling dat het hof in zijn bestreden overweging (4.7) het oog heeft op onderscheidend vermogen in auteursrechtelijke zin. Het hof heeft hierin immers de subsidiaire grondslag van de vorderingen aan een beoordeling onderworpen en daarbij terecht de vraag aan de orde gesteld in hoeverre de producten van Jydsck c.s. onderscheidend vermogen hebben, omdat naar het hier toepasselijke recht van voor 1 december 2003 bescherming tegen ongeoorloofde mededinging van een nagebootst product waarvan het uiterlijk een model in de zin van de BTMW vormt, doch dat niet als zodanig is gedeponeerd, alleen gerechtvaardigd kan zijn als aan die voorwaarde is voldaan. Het hof heeft in rov. 4.4 weliswaar óók in het kader van de primaire grondslag van de auteursrechtelijke bescherming geoordeeld dat de modellen van Jydsck c.s. slechts voortbouwen "op gebruikelijke stramien en de daaraan ten grondslag liggende waarnemingen verwezen kennelijk uitsluitend ter ondersteuning van zijn oordeel dat de voortenten en -luifels geen onderscheidend vermogen hebben. Met dit feitelijk oordeel, dat in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst, heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat de voortenten en -luifels van Jydsck c.s. op de relevante markt wat vormgeving betreft geen eigen plaats innemen en daarmee zijn oordeel dat zij onderscheidend vermogen missen, voldoende duidelijk gemotiveerd. Bij gebreke van dit onderscheidend vermogen behoefde het hof op de vraag of in de gegeven omstandigheden verwarringsgevaar bestond als in het onderdeel bedoeld, niet meer in te gaan. Hierop stuiten alle klachten van het onderdeel af.

3.5 Het falen van onderdeel 2.3 heeft tot gevolg dat de overige onderdelen van het middel geen behandeling

behoeven, omdat reeds daaruit volgt dat (ook) de subsidiaire grondslag van de vorderingen niet toereikend is voor de toewijzing daarvan.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Jydsck c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Doréma begroot op €301,34 aan verschotten en €1.365,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren J.B. Fleers, als voorzitter, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, P.C. Kop en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer A. Hammerstein op 2 april 2004.

Conclusie Advocaat-Generaal Timmerman

1. Feiten (2) en procesverloop

1.1. In deze zaak kan in cassatie worden uitgegaan van het volgende:

(a) Eiseres tot cassatie sub 1 (Jydsck) is fabrikant van onder meer caravanvoortenten en — luifels. Eiseres tot cassatie sub 2 (Isabella) is een dochteronderneming van Jydsck die haar tenten in Nederland importeert en distribueert aan de tussen, handel en de detailhandel. In 1993 hebben Jydsck en Isabella onder meer de caravanvoortenten met de modelnamen ‘Ambassador’ en ‘Penta’ ontworpen en deze in 1994 in Nederland op de markt gebracht. Zij hebben deze voortenten niet als model gedeponereerd.

(b) Eiseres sub 3 (Gerjak, voorheen geheten Lubberding B.V.) is eveneens een tentenfabrikant die caravanvoortenten produceert. In 1994 heeft Gerjak onder meer de voortenten met de (model) namen ‘Steinfort Blue’ en ‘Laguna’ ontworpen. Zij heeft deze tenten in 1995 in Nederland op de markt gebracht. Gerjak heeft genoemde voortenten evenmin als model gedeponereerd.

(c) Ook verweerster in cassatie (Doréma) produceert en verkoopt tenten. In 1995 en 1996 heeft zij achtereenvolgens caravanvoortenten met de(model)namen ‘Queen’ en ‘Prestige’ (1995) en met de (model)namen ‘Montana’ en ‘Savona’ (1996) op de Nederlandse markt gebracht, alsmede enkele varianten op deze modellen met de (model)namen ‘Chateau’, ‘Elegance’, ‘Ombassador’, ‘Senator’ (alle uitvoeringen van de Queen), ‘Milano’ (een uitvoering van de Montana) en ‘Roma’ (een uitvoering van de Savona).

(d) Op vordering van Jydsck c.s. heeft de president van de rechtbank Zutphen bij kort gedingvonnis van 11 maart 1996 Doréma op straffe van een dwangsom onder meer geboden (1) de verkoop, het op de markt brengen dan wel anderszins veelevoudigen en/of openbaar maken van caravanvoortenten van de ontwerpen Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna of daarmee overeenstemmende ontwerpen — waaronder in eik geval de door Doréma onder de namen Queen, Prestige, Savona en Montana op de markt gebrachte caravanvoortenten — te staken, (2) deze caravanvoortenten bij haar afnemers terug te halen en (3) aan Jydsck

c.s. opgave te doen van alle afnemers die caravanvoortenten met de namen Queen, Prestige, Montana en Savona hebben afgenomen.

(e) Jydsck c.s. hebben dit vonnis, dat door de president uitvoerbaar bij voorraad was verklaard, vrijwel direct geëxecuteerd.

(f) Doréma heeft tegen het vonnis van de president van 11 maart 1996 met succes hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Arnhem. Bij arrest van 10 september 1996 heeft het hof het vonnis van de president vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de door Jydsck c.s. gevraagde voorzieningen alsnog geweigerd. Jydsck c.s. hebben hiertegen geen beroep in cassatie ingesteld.

1.2. Tegen deze achtergrond hebben Jydsck c.s. Doréma op 26 juni 1996 gedagvaard voor de rechtbank te Zutphen. Zij vorderen in deze (bodem)procedure, na wijziging van eis, onder meer:

— een verklaring voor recht dat Doréma inbreuk maakt op de auteursrechten van Jydsck C.s. op de caravanvoortenten van de ontwerpen Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna en/of dat Doréma deze voortenten slaafs nabootst en daarmee onrechtmatig jegens Jydsck c.s. handelt;

— een gebod om het op de markt brengen van caravanvoortenten van deze ontwerpen of daarmee overeenstemmende ontwerpen, waaronder in eik geval (de verschillende uitvoeringen op) de voortenten Queen, Prestige, Montana en Savona, te staken;

— veroordeling van Doréma tot, kort gezegd, opgave van haar afnemers, afdracht van de door haar genoten winst en vergoeding van de door Jydsck c.s. geleden en nog te lijden schade.

1.3. Zakelijk weergegeven hebben Jydsck c.s. aan deze vorderingen primair ten grondslag gelegd dat zij auteursrecht hebben op de voortenten Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna en dat genoemde voortenten van Doréma daarvan een volledige nabootsing zijn. Met het op de markt brengen van deze nabootsingen maakt Doréma dan ook inbreuk op de auteursrechten van Jydsck c.s.

Subsidiair hebben Jydsck c.s. aangevoerd dat Doréma door het op de markt brengen van genoemde voortenten onrechtmatig jegens hen handelt, nu zij de modellen van Jydsck c.s. stelselmatig slaafs nabootst althans Jydsck c.s. met haar voortenten ongeoorloofde concurrentie aandoet. Jydsck c.s. hebben door deze handelwijze van Doréma schade geleden, onder meer bestaande uit gederfde winst, aantasting van naam en reputatie en kosten ter verkrijging van nakoming buiten rechte.

1.4. Doréma heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Zakelijk weergegeven heeft zij daarbij tegen de primaire grondslag van de vorderingen van Jydsck c.s. — inbreuk op het auteursrecht — aangevoerd dat aan (de ontwerpen van) de voortenten van Jydsck c.s. geen auteursrechtelijke bescherming toekomt, omdat de daarin belichaamde werken geen oorspronkelijk karakter bezitten en niet het persoonlijk stempel van de maker dragen. Bovendien is er volgens Doréma in elk geval geen sprake van veelevoudiging in de zin van art. 13 Aw. Daarnaast heeft zij betwist dat Jydsck c.s. maker van die werken en/of auteursrechthebbende zijn.

De subsidiaire grondslag — onrechtmatig handelen door stelselmatige slaafse nabootsing dan wel ongeoorloofde mededinging — heeft Doréma bestreden met het verweer dat, kort gezegd, artikel 14 lid 8 BTMW aan deze vordering in de weg staat* [3] en dat los daarvan geen sprake is van slaafs nabootsen of anderszins ongeoorloofde concurrentie.

1.5. Voorts heeft Doréma een vordering in reconventie ingesteld. Onder verwijzing naar het hiervoor in 1.1 onder F. genoemde arrest van het hof Arnhem heeft zij gevorderd voor recht te verklaren dat Jydsck c.s. ten onrechte het kort gedingvonnis van de president van 11 maart 1996 ten uitvoer hebben gelegd en mitsdien gehouden zijn tot vergoeding van de door haar als gevolg daarvan geleden schade.

1.6. In haar tussenvonnis van 19 maart 2000 heeft de rechtbank in conventie ten aanzien van de primaire grondslag van de vorderingen van Jydsck c.s. — inbreuk op auteursrecht — geoordeeld dat geen van de voortenten van Jydsck c.s. kan worden aangemerkt als een werk in de zin van de Aw. De subsidiaire grondslag heeft de rechtbank echter gegrond bevonden.

1.7. Doréma is van het vonnis van de rechtbank in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te Arnhem, zulks onder aanvoering van elf (deels voorwaardelijke) grieven. Jydsck c.s. zijn in hoger beroep verschenen en hebben incidenteel beroep ingesteld. Daartoe hebben zij zes grieven geformuleerd, die waren gericht tegen de verwerping door de rechtbank van de primaire grondslag van hun vordering. Aldus lag de zaak in volle omvang aan het hof voor.

1.8. In zijn arrest van 27 augustus 2002 heeft het hof zowel de primaire als de subsidiaire grondslag van de vorderingen van Jydsck c.s. ondeugdelijk bevonden, het vonnis van de rechtbank vernietigd en, opnieuw rechtdoende, Jydsck c.s. wegens het ten onrechte ten uitvoerleggen van het vonnis van de president van 11 maart 1996 hoofdelijk veroordeeld tot een nader bij staat op te maken schadevergoeding.

1.9. Jydsck c.s. hebben tegen het arrest van het hof tijdig hoger beroep ingesteld.* [4] Doréma is in cassatie verschenen en heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun standpunt vervolgens schriftelijk doen toelichten. Jydsck c.s. hebben hierna nog gerepliceerd.

2. Bespreking van het middel

2.1. Namens Jydsck c.s. is één middel van cassatie voorgesteld, dat is opgebouwd uit twee onderdelen. De daarin geformuleerde klachten richten zich uitsluitend tegen de afwijzing door het hof van de subsidiaire grondslag van de vorderingen van Jydsck c.s. en tegen de daarop gebaseerde toewijzing van de reconventionele vordering van Doréma. Daartoe heeft het hof in de rov. 4.5-4.8 het volgende overwogen:

4.5 Resteert de subsidiaire grondslag waarop Jydsck c.s. hun conventionele vorderingen hebben gebaseerd en die door Doréma in het principaal appèl gemotiveerd wordt bestreden, te weten dat Doréma voornoemde caravanvoortenten Ambassador, Penta, Steinfort Blue en Laguna slaafs heeft nagebootst en daarmee onrechtmatig jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld.

4.6 De rechtbank heeft in rechtsoverweging 7.7 overwogen dat voor de modellen van Jydsck c.s. de bescherming uit hoofde van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (verder: BTMW) had kunnen worden ingeroepen, indien deze als model zouden zijn gedeponeerd. Partijen hebben deze rechtsoverweging niet bestreden, zodat ook het hof hiervan uitgaat. Krachtens het huidige artikel 14 lid 8 (tot 1 januari 2000, lid 5) BTMW kan voor feiten die alleen een inbreuk op een model inhouden geen vordering worden ingesteld op grond van de wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging. De op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen van Jydsck c.s. kunnen alleen dan voor toewijzing in aanmerking komen, indien het hieraan ten grondslag gelegde feitenbestand, ook indien de als inbreuk op een model aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, ongeoorloofde mededinging oplevert (Benelux-Gerechtshof 21 december 1990, NJ 1991, 429, rechtsoverweging 36-37).

4.7 De door Jydsck c.s. aangevoerde andere feiten dan de in artikel 14 lid 8 BTMW bedoelde — als inbreuk op een model aan te merken — handelingen, leveren echter geen ongeoorloofde mededinging op. Indien Doréma zich al schuldig zou hebben gemaakt aan klakkeloos nabootsen van voornoemde modellen van Jydsck c.s., hetgeen zij betwist, levert dat nog geen ongeoorloofde mededinging op. Dit is namelijk niets anders dan perfect nabootsen, wat krachtens artikel 14 lid 8 buiten beschouwing moet worden gelaten. Dat Doréma van de Jydsck c.s. enkel de best verkopende heeft nagebootst, ligt voor de hand en is geen bijkomende omstandigheid die de nabootsing van de modellen van Jydsck c.s. onrechtmatig maakt. Anders dan Jydsck c.s. stellen, heeft Doréma zich niet schuldig gemaakt aan systematisch nabootsen van modellen van Jydsck c.s. Doréma heeft 'slechts' twee modellen nagebootst van Jydsck en twee modellen van Gerjak, terwijl tussen partijen vaststaat dat de product-range van Jydsck en Gerjak veel groter was. Bovendien kan hier van onrechtmatige — al dan niet systematische — nabootsing geen sprake zijn, omdat Doréma terecht heeft aangevoerd dat de beweerdelijk nagebootste caravanvoortenten van Jydsck c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten. Het hof verwijst hiervoor naar hetgeen hij onder 4.3 en 4.4 heeft overwogen en beslist.

De stelling van Jydsck c.s. dat de namen van de tenten van Doréma Queen en Savona gelijksoortig zijn aan hun typeaanduidingen Ambassador en Laguna, wordt door het hof niet onderschreven. Bovendien had een ander oordeel niet tot ongeoorloofde mededinging kunnen leiden, omdat uit de hiervoor onder 4.3 sub a, b en c weergegeven typeaanduidingen reeds blijkt dat dergelijke benamingen in deze bedrijfstak gebruikelijk zijn. Doréma heeft onbestreden gesteld dat zij voor haar tenten lagere prijzen kon berekenen, omdat zij haar tenten in goedkope loonlanden liet maken, terwijl Jydsck en Gerjak hun onderhavige modellen destijds nog in dure productielanden lieten produceren. De omstandigheid van het prijsverschil kan derhalve noch op zichzelf,

noch in combinatie met voormelde omstandigheden ongeoorloofde mededinging opleveren.

De conventionele vorderingen van Jydsck c.s. komen derhalve evenmin op grond van de subsidiaire grondslag van slaafse nabootsing voor toewijzing in aanmerking.

4.8 Nu de conventionele vorderingen van Jydsck c.s. zullen worden afgewezen, is tussen partijen komen vast te staan dat Jydsck c.s. jegens Doréma onrechtmatig hebben gehandeld door het door dit hof bij arrest van 10 september 1996 venietigde vonnis van de president van de rechtbank te Zutphen van 11 maart 1996 ten uitvoer te leggen. Daarmee is tevens komen vast te staan dat Jydsck c.s. deswege jegens Doréma gehouden zijn alle daardoor door haar geleden schade te vergoeden. De reconventionele vorderingen zullen derhalve worden toegewezen, met dien verstande dat Jydsck c.s. zullen worden veroordeeld tot vergoeding van voormelde schade op te maken bij staat, omdat het hof het beloop van de schade niet dadelijk kan begroten, terwijl wel aannemelijk is dat Doréma door deze onrechtmatige tenuitvoerlegging schade heeft geleden.

Wettelijk kader

2.2. Alvorens in te gaan op de hiertegen gerichte klachten maak ik eerst een aantal opmerkingen over het juridisch kader waarin deze zaak, voor zover thans van belang, moet worden gezien.

2.3. Uitgangspunt in deze zaak dient te zijn dat op grond van de zorgvuldigheidnorm van art. 6:162 BW in beginsel bescherming kan worden ingeroepen voor prestaties die niet (meer) door een specifieke IE-wet worden beschermd. Hier is met name van belang de bescherming die via het gemene recht kan worden verkregen tegen wat in de literatuur wel wordt gerubriceerd onder de noemer 'aanhaken', dat wil zeggen het (onrechtmatig) profiteren van eens anders bedrijfsdebiët (bedrijfsresultaat) door navolging van diens prestatie dan wel door daartegen anderszins aan te leunen. Dit profiteren is volgens vaste jurisprudentie op zichzelf niet onrechtmatig, ook niet als de ander daarvan nadeel ondervindt. Achtergrond hiervan is het beginsel van vrijheid van handel en bedrijf, dat meebrengt dat het concurreren met anderen nimmer als zodanig onbehoorlijk is, ook al wordt daarbij eigen voordeel verworven met behulp van de prestaties van anderen. Enkel op grond van bijkomende omstandigheden — de wijze waarop en de omstandigheden waaronder het profiteren geschiedt — kan het oordeel anders uitvallen.* [5]

2.4. In deze zaak is met name aan de orde het profiteren door navolging, d.w.z. het overnemen van andermans prestaties die hebben geresulteerd in een concreet lichamelijk object of een onderscheidingsmiddel. Is de navolging een getrouwe imitatie van het nagevolgde, dan spreekt men doorgaans van slaafse nabootsing.* [6] In het voetspoor van het hiervoor genoemde uitgangspunt (aanhaken is op zichzelf niet onrechtmatig) is de jurisprudentie van de Hoge Raad op dit punt als volgt gevestigd: (slaafs) nabootsen is op zich zelf niet ongeoorloofd, ook niet wanneer de navolging geschiedt om te profiteren van de reclame van een ander, voordeel te

trekken van de aantrekkingskracht van diens product, inspanning of kennis, dan wel van de door deze gemaakte (en door de nabootsing uitgespaarde) kosten. Dit wordt echter anders, indien de nabootsen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen op bepaalde punten even goed een andere weg had kunnen inslaan en hij door dit na te laten verwarring heeft gesticht. Daarbij geldt dat het niet nodig is dat de nabootsen op alle punten waar dit mogelijk is, afwijkt, mits hij maar doet wat redelijkerwijs nodig is om verwarring te voorkomen. Kern van deze jurisprudentie is derhalve het veroorzaken van verwarring(sgevaar). Bij de beoordeling daarvan stelt de Hoge Raad de eis dat het nagebootste product onderscheidend vermogen bezit, d.w.z. dat het zich (aanmerkelijk) van de andere in de handel gebrachte producten moet onderscheiden.* [7]

2.5. Opmerking verdient nog het volgende. Hoewel de Hoge Raad in een aantal arresten heeft overwogen dat nabootsing van een product 'alleen dan' onrechtmatig is indien — kort gezegd — daardoor nodeloos verwarring wordt gesticht, is een meerderheid in de literatuur van oordeel dat óók andere begeleidende omstandigheden dan deze nodeloze verwarring het nabootsen onrechtmatig kunnen maken.* [8] In dit verband wordt in de literatuur als relevante omstandigheid onder meer genoemd dat sprake is van systematische navolging of gekwalificeerde nabootsing.* [9] Zie ik het goed, dan wordt daarmee bedoeld op een vorm van nabootsing die verder gaat dan 'de kunst afkijken' of het kopiëren van een enkel product. Gedacht moet worden aan het (stelselmatig) kopiëren van een product-range of aan het (stelselmatig) 'mechanisch kopiëren' van producten, bijvoorbeeld door het 'afgieten' van eens anders modellen. Betoogd wordt dat met deze vormen van nabootsen in economisch opzicht geen sprake meer is van voortbouwen op een ander — hetgeen in beginsel is toegestaan en een in aanleg wenselijke concurrentie oplevert — maar van een onevenredig profiteren dat voor de technische en economische innovatie bedreigend kan zijn.* [10]

2.6. Met de invoering van de BTMW op 1 januari 1975 is voor de bescherming van het uiterlijk van gebruiksvorwerpen een nieuw rechtsregime tot stand gebracht. Door (tijdig) voor een nieuw gebruiksmodel een depot te verrichten, verwerft de deposant gedurende maximaal 15 jaar een uitsluitend recht op de vormgeving van dat model. Een gebruiksmodel is nieuw in de zin van de BTMW indien — kort gezegd — in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan het depot geen voortbrengsel met hetzelfde uiterlijk of dat met dat uiterlijk slechts ondergeschikte verschillen vertoont, feitelijke bekendheid heeft genoten. Daarbij geldt dat van vorenbedoelde ondergeschikte verschillen sprake is indien het uiterlijk van de heide voortbrengselen zodanig overeenstemt (zo weinig verschilt) dat het in aanmerking komende publiek ze gemakkelijk met elkaar zou kunnen verwarren.

2.7. De inhoud en omvang van het uitsluitend recht zijn uitgewerkt in art. 14 BTMW. Op grond van lid 1 van dit artikel kan de deposant zich verzetten tegen elke

vervaardiging, invoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben van een voortbrengsel dat hetzelfde uiterlijk vertoont of dat daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoont. Hoewel deze opsomming limitatief is, is haar omschrijving dermate ruim dat het moeilijk is handelingen te bedenken die er niet onder vallen.* [11] Wel is daarbij steeds vereist dat de handelingen plaatsvinden met een industrieel of commercieel oogmerk.

2.8. Het belangrijkste motief voor de invoering van de BTMW was de onvrede die in de drie Beneluxlanden bestond met de tot dan toe geldende beschermingsregimes voor het uiterlijk van producten. Wat Nederland betreft, zag deze onvrede op de aan de bescherming van (toen nog) art. 1401 BW verbonden rechtsonzekerheid. Met de invoering van een modelrecht werd beoogd hieraan een eind te maken. Een modelrecht zou enerzijds de belanghebbende gedurende een zekere, beperkte termijn meer zekerheid van bescherming moeten geven, terwijl derden meer rechtszekerheid zouden krijgen doordat het modelrecht alleen kan worden verkregen door een depot. Beschermde modellen zijn daarmee door raadpleging van een register voor een ieder te kennen.

2.9. Kern van de BTMW is dat modellen bescherming kunnen verkrijgen na een voor derden kenbaar depot. In het licht hiervan heeft de wetgever het wenselijk geacht de bescherming op basis van het recht inzake de ongeoorloofde mededinging (in Nederland: art. 1401/6:162) zoveel mogelijk terug te dringen. Dit heeft zijn weerslag gevonden in het in deze zaak centraal staande artikel 14 lid 8 BTMW, waarin het volgende is bepaald:

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.

Deze beperking van de mogelijkheid om op grond van het gemene recht bescherming in te roepen geldt voor alle modellen van ná 1 januari 1975. Daarbij doet niet terzake of het model (nog) is gedeponereerd of niet: de uitsluiting van lid 8 geldt voor modellen die zijn gedeponereerd, voor modellen die gedeponereerd hadden kunnen worden, maar ten aanzien waarvan dat is nagelaten, alsmede voor ex-gedeponeerde modellen. Uitsluitend voor modellen die voor 1975 reeds in de handel waren, blijft de bescherming op grond van artikel 6:162 BW onverkort van toepassing, zulks op grond van art. 25 BTMW.

2.10. (De reikwijdte van) art. 14 lid 8 is van meet af aan omstreden geweest. Voornaamste bezwaar van de critici is kort gezegd dat de praktijk leert dat (bona fide) ontwerpers in veel gevallen verzuimen een modeldepot te verrichten. Teneinde te voorkomen dat 14 lid 8 BTMW alsdan leidt tot een ‘beschermingsdoodstraf’* [12], zijn in de literatuur diverse pogingen ondernomen artikel 14 lid 8 restrictief te interpreteren, in die zin dat deze bepaling toelaat dat in gevallen waarin weliswaar sprake is van een inbreuk op een tekening of model, maar waarin het feitenbestand meer inhoudt dan ‘al-

leen’ die inbreuk — anders gezegd: gedragingen die ‘niet alleen’ bestaan uit de in art. 14 lid 1 bedoelde handelingen, doch daarmee (altijd, vaak of soms) samengaan — niettemin kan worden geageerd op grond van het gemene recht.* [13]

2.11. In zijn arrest van 30 juni 1989, NJ 1989, 733 heeft de Hoge Raad over de reikwijdte van art. 14 lid 8 BTMW vragen gesteld aan het Benelux Gerechtshof. Het ging in die zaak, voor zover thans van belang, om het volgende. Prince, een producent van tennisrackets en sportartikelen, vorderde tegen van Riel op grond van art. 1401 een verbod om onder meer tennisrackets die (volgens haar) naar vormgeving, lay-out, type-aanduiding, gebruikte merken en verpakking imitaties waren van haar rackets, ter verkoop aan te bieden en in het verkeer te brengen. Een inbreuk op haar modellen derhalve. Prince had aan vordering echter nog een groot aantal andere omstandigheden ten grondslag gelegd, die volgens haar tezamen ongeoorloofde mededinging opleverden:

- a. Van Riel verkocht niet één, maar drie modellen, die een minitieuze nabootsing van de rackets van Prince vormden;
- b. Daarbij werden door Van Riel ook de type(-aanduidingen) en het lettertype van Prince overgenomen;
- c. Van Riel verkocht deze nabootsingen tegen prijzen die ver onder de prijzen van Prince lagen; getwijfeld kon daarom worden aan de kwaliteit van de rackets en met name omtrent de vraag of daarin wel de bijzondere materialen waren verwerkt die Prince in haar rackets verwerkte;
- d. De rackets van Van Riel werden door tennisleraren verkocht als Prince-rackets van een bijzondere partij;
- e. Na de toezegging door Van Riel ‘het niet meer te doen’, kwam er niettemin een nieuwe, nauwelijks veranderde serie op de markt;
- f. Van Riel maakte tevens inbreuk op de merkrechten van Prince;
- g. Teleurgestelde kopers van de rackets van Van Riel, bij wie het racket snel kapot ging, kwamen bij Prince klagen, omdat zij dachten dat het om een Prince-racket ging.

Prince had haar rackets niet als model gedeponereerd. Van Riel heeft haar daarom het bepaalde in art. 14 lid 8 tegengeworpen. Prince heeft hiertegen ingebracht dat deze bepaling i.c. toepassing mist, omdat er — kort gezegd — meer aan de hand is dan ‘feiten die alleen een inbreuk op een (...) model inhouden’. Zij sprak in dat verband van ‘gekwalficeerde, stelselmatige nabootsing’ en van aantasting van haar reputatie. Naar aanleiding hiervan heeft de Hoge Raad, voor zover thans van belang, de volgende vragen van uitleg aan het BenGH gesteld:

2. Hebben de woorden ‘feiten die alleen inbreuk op een (...) model inhouden’ in art. 14 lid [8] uitsluitend betrekking op de opsomming van verboden handelingen in art. 14 lid 1?

3. Indien vraag 2 ontkennend moet worden beantwoord, verzet het bepaalde in art. 14 lid [8] zich dan tegen een in die bepaling bedoelde vordering ingeval

zich inbreukmakende feiten voordoen welke samen- gaan met — een of meer of alle — omstandigheden welke (...) door Prince zijn aangevoerd?

2.12. In zijn arrest van 21 december 1990, NJ 1991, 429 (DWFV) heeft het BenGH deze vragen als volgt geherformuleerd:

21. Overwegende dat de Hoge Raad niet zijn tweede en derde vraag wenst te vernemen hoe art. 14 lid [8] moet worden uitgelegd met het oog op gevallen waarin mede andere dan in lid 1 van art. 14 omschreven handelingen aan een vordering op grond van ongeoorloofde mededinging ten grondslag zijn gelegd.

Na een, uitgebreide bespreking van de mvt op de BT- MW heeft het hof vervolgens het volgende voor recht verklaard:

36. Een op nationaal recht inzake ongeoorloofde mededinging gegronde vordering waaraan uitsluitend handelingen ten grondslag zijn gelegd die naar hun aard, op de voet van het in lid 1 van art. 14 bepaalde, vallen aan te merken als 'inbreuk op een tekening of model' komt niet voor toewijzing in aanmerking*;

37. indien aan een vordering als onder 36 bedoeld, behalve handelingen als daar omschreven, mede andere gedragingen ten grondslag zijn gelegd, kan zij alleen dan voor toewijzing in aanmerking komen indien het feitenbestand, ook indien de als inbreuk aan te merken handelingen buiten beschouwing worden gelaten, naar het toepasselijke nationale recht, ongeoorloofde mededinging oplevert;

38. In een geval als onder 37 bedoeld, staat art. 14 lid [8] alleen dan niet in de weg aan het uitspreken van een verbod van, of toewijzing van schadevergoeding terzake van, een als inbreuk aan te merken handeling indien zulk een verbod of schadevergoeding onder de gegeven omstandigheden de enig passende wijze van redres van de ongeoorloofde mededinging vormt.

Het voorgaande laat zich als volgt samenvatten: voor bescherming van een model tegen nabootsing op grond van art. 6:162 is alleen dan nog plaats indien (1) nadat men de als inbreuk op het (verkregen of indertijd verkrijgbare) modelrecht aan te merken handeling uit het feitenbestand heeft weggedacht, (2) voldoende (bijkomende) feiten overblijven die zelfstandig als een daad van ongeoorloofde mededinging kunnen worden gekwalificeerd. (3) De door de bijkomende handelingen veroorzaakte schade kan op grond van art. 6:162 BW worden vergoed. Voor een verbod of schadevergoeding op basis van art. 6:162 BW met betrekking tot de vervaardiging, verkoop enz. van de nagebootste voortbrengselen zelf is in een dergelijk geval alleen dan plaats, indien dit in de gegeven omstandigheden de enige passende wijze van redres is van de bijkomende omstandigheden.* [14]

2.13. Begrijp ik het goed, dan betoogt mr Nispen in zijn s.t. dat het wegdenken van de als een inbreuk op het modelrecht aan te merken handelingen strikt moet worden uitgelegd: alle feiten die als zodanig kunnen worden gekwalificeerd — kort gezegd: alle feiten die verband houden met nabootsing — moeten buiten beschouwing worden gelaten. Voor een actie op grond van ongeoorloofde mededinging is daarmee al-

leen plaats voor feiten waarbij nabootsing op zichzelf geen rol speelt, waarbij valt te denken aan het verkrijgen van een model door omkoping, bedrijfsspionage of het weggopen van personeel of het doen van misleidende mededelingen over het eigen product of dat van de concurrent.

2.14. Uit de literatuur leid ik af dat deze strikte uitleg geen uitgemaakte zaak is. Daarbij valt in de eerste plaats te wijzen op het volgende. Zie ik het goed, dan menen diverse schrijvers dat feiten die op zich zelf nabootsing opleveren in zoverre wel via art. 6:162 kunnen worden gepareerd, indien verwarring bij het publiek valt te duchten. In deze visie is het wekken van verwarring als een zelfstandige bijkomende grond aan te merken, zodat de hiervoor genoemde nabootsingjurisprudentie van de Hoge Raad ook voor modellen van na 1975 blijft gelden. Steun daarvoor wordt geput uit HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (DWFV). In dit arrest heeft de Hoge Raad kort gezegd overwogen dat de bescherming van art. 1401/6:162 BW van een ander karakter is dan de bescherming van de BTMW: de nabootsingjurisprudentie beschermt niet het model (nabootsing is als uitgangspunt immers geoorloofd) als zodanig, maar biedt bescherming tegen het wekken van onnodige verwarring.* [15] Een aantal schrijvers tekent daarbij aan dat het daarbij dan wel moet gaan om herkomstverwarring.* [16]

2.15. In de tweede plaats valt te wijzen op de noot van Verkade onder het Prince-arrest. Verkade lijkt een iets andere opvatting toegedaan. Volgens Verkade is met het Prince-arrest weliswaar een actie op grond van 'verwarringsgevaar (sec)' en 'nabootsen op meer punten dan nodig was' in de ban gedaan, maar volgens hem valt uit het arrest af te leiden dat het BenGH toestaat dat een combinatie van de 'kleurloze' handelingen van art. 14 lid 1 in combinatie met niet-kleurloze factoren dermate onbehoorlijk moet worden geacht, dat een verbod de enige passende vorm van redres is te achten. Hij meent dat dit met name het geval zal zijn in geval van 'systematisch nabootsen'. Ik leid hieruit af dat ook Verkade niet voelt voor een strikte lezing van het Prince-arrest, op grond waarvan bij de beoordeling van ene vordering op grond van art. 6:162 BW geen enkele betekenis kan toekomen aan feiten die vallen terug te voeren op nabootsen en wat daarmee samenhangt. Ik merk op dat het middel en de s.t. van mr Meijer dit spoor volgen.

2.16. Al met al komt het mij voor dat na het Prince-arrest op het punt van de verhouding tussen de BTMW en art. 6:162 BW nog geenszins sprake is van een 'acte éclairé'. Inmiddels is er in zoverre wel duidelijkheid dat met ingang van 1 december 2003 art. 14, lid 8 BTMW is komen te vervallen.* [17] . Voor de toekomst staat art. 14, lid 8 niet meer in de weg aan een onrechtmatige daadsactie tegen een nabootsen.

2.17. Het hof is in deze zaak m.i. uitgegaan van een ruime lezing van het Prince-arrest. Na in rov. 4.7 te hebben overwogen dat het gestelde perfecte nabootsen in het licht van het Prince-arrest bij de vraag naar ongeoorloofde mededinging buiten beschouwing moet worden gelaten, gaat het hof vervolgens niettemin in-

houdelijk in op de door Jydsck c.s. gestelde bijkomende omstandigheden, waarbij het nabootsen telkens een element is van de verweten gedraging. Het hof bespreekt immers:

— het telkenmale nabootsen door Doréma van de best verkopende modellen van Jydsck c.s.;

— het systematisch karakter van het nabootsen door Doréma;

Daarnaast heeft het hof in rov. 4.7 geoordeeld dat van onrechtmatige — al dan niet systematische — nabootsing überhaupt geen sprake kan zijn, omdat de tenten van Jydsck c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben. Dit is een toepassing van de hiervoor weergegeven nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad. Zou het hof de hiervoor genoemde strikte lezing van het Prince-arrest hebben aangehangen, dan zou het op dit alles niet zijn ingegaan.

Bespreking van de onderdelen

2.18. Tegen deze achtergrond beoordeel ik de verschillende onderdelen als volgt.

2.19. In de inleiding van het middel wordt terecht opgemerkt dat het hof in rov. 4.7 de juistheid van de stellingen van Jydsck c.s. dat sprake is van 'klakkeloze/perfecte' nabootsing dat de nagebootste modellen van Jydsck c.s. de best verkopende modellen waren, in het midden heeft gelaten. Deze omstandigheden kunnen daarmee bij wege van hypothetisch feitelijke grondslag mede tot uitgangspunt dienen bij de beoordeling in cassatie.

2.20. Onderdeel 1 klaagt erover dat het hof blijkens rechtsoverweging 4.5 is uitgegaan van een onjuiste en/of onbegrijpelijke, want te beperkte lezing van de subsidiaire grondslag van de vordering van Jydsck c.s.

2.21. Onder verwijzing naar de vindplaatsen in de diverse processtukken zijdens Jydsck c.s. wordt daartoe betoogd dat Jydsck c.s. aan hun beroep op ongeoorloofde mededinging een groot aantal, in onderlinge samenhang te beschouwen en als essentieel aan te merken, omstandigheden hebben aangevoerd, welke het hof in rov. 4.5 veel te beperkt heeft samengevat als een beroep op slaafse nabootsing door Doréma. Als gevolg hiervan heeft het hof in rov. 4.6 en 4.7 onvoldoende recht gedaan aan het totale complex van genoemde — elkaar onderling versterkende — omstandigheden, welk complex als zodanig de aan Doréma verweten handelwijze vormt. Meer concreet (onder 1.2) wordt het hof verweten dat het in eik geval niet (afdoende) kenbaar is ingegaan op de essentiële stellingen van Jydsck aangaande (1) de nodeloze, mechanische, stelselmatige en verwarringscheppende wijze waarop Doréma de modellen van Jydsck c.s. kopieerde, (2) het prijsdrukkende effect van het profiteren van de ontwerp- en ontwikkelingskosten van Jydsck c.s. en van het gebruik door Doréma van kwalitatief mindere en goedkopere materialen en methoden en (3) de nadelige gevolgen daarvan voor Jydsck c.s.

2.22. Het onderdeel kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Hoewel het hof de stellingen van Jydsck c.s. in rov. 4.5 kernachtig samenvat onder de noemer slaafse nabootsing, blijkt uit rov. 4.7 dat het wel degelijk de in het middel genoemde

stellingen van Jydsck c.s. onder ogen heeft gezien. Daarbij heeft het hof klaarblijkelijk de verschillende stellingen naar hun strekking gegroepeerd. De in het middel onder i-iii, v, vi en xi genoemde stellingen worden onder de noemer klakkeloos en systematisch nabootsen besproken in de eerste veertien volzinnen van rov. 4.7. De stellingen onder iv, vii en x heeft het hof kennelijk — en terecht — opgevat als een beroep op de nabootsingsjurisprudentie, d.w.z. op het scheppen van verwarring. Dit aspect is aan de orde in de volzinnen 14 t/m 25. In de daaropvolgende volzinnen gaat het hof tot slot nog in op het door Jydsck c.s. gestelde prijsverschil. Daarmee heeft het hof ook het een en ander gezegd over de nog resterende stellingen viii en ix.

2.23. Ik merk hierbij op dat de door het hof gevolgde aanpak ook geenszins onbegrijpelijk is te achten. Zoals ook al uit de opsomming in de cassatiedagvaarding blijkt, hebben Jydsck c.s. de daar genoemde stellingen niet steeds geconcentreerd aangevoerd. Diverse stellingen zijn bovendien in een andere verband geponeerd. Het meest systematisch zijn de betogen in de pleitnota in eerste aanleg en de pleitnota in hoger beroep, waarin telkens onder het kopje 'ongeoorloofde mededinging' vier factoren worden aangevoerd (nrs. 59-69, resp. Drs. 35-40) die volgens de advocaat van Jydsck c.s. tezamen ongeoorloofde mededinging opleveren: (1) het stelselmatig gekwalificeerd nabootsen, inclusief ontwerpfoutjes, van de modellen van Jydsck c.s., zowel wat betreft het uiterlijk als wat betreft de kleurstellingen, (2) de verwarring die hiermee door Doréma wordt gewekt, waarbij (3) de overeenstemming in typeaanduidingen een 'onrechtmatigheidsverhogende factor' is en (4) het aanmerkelijke prijsverschil. De opbouw van rov. 4.7 sluit hierbij in grote lijnen aan.

2.24. De onderdelen 2.1-2.3 richten zich tegen de verschillende beslissingen in rov. 4.7.

2.25. Onderdeel 2.1 komt op tegen het oordeel van het hof in de eerste drie volzinnen van rov. 4.7 dat het gestelde klakkeloos kopiëren van de modellen van Jydsck c.s. niets anders is dan de stelling dat er sprake is van perfect nabootsen en dat dit krachtens art. 14 lid 8 BTMW bij de vraag naar ongeoorloofde mededinging buiten beschouwing moet worden gelaten. De klacht van het onderdeel luidt dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting indien het hof hiermee tot uitdrukking heeft gebracht dat het feit dat sprake is van een perfecte nabootsing geheel moet worden weggedacht en mitsdien geen enkele bijdrage kan leveren aan het oordeel dat sprake is van ongeoorloofde mededinging.

2.26. Ook deze klacht mist feitelijke grondslag. De klacht komt erop neer dat het hof ten onrechte is uitgegaan van de strikte lezing van het Prince-arrest. Zoals hiervoor reeds uiteen werd gezet, is het hof uitgegaan van de ruime lezing: uit het vervolg van rov. 4.7 blijkt dat het hof ingaat op gestelde bijkomende omstandigheden waarin nabootsing telkens een element is van de gewraakte gedraging. Waar het hof spreekt over het onderscheidend vermogen van het uiterlijk van de tenten van Jydsck c.s. geeft het bovendien expliciet toepassing aan de nabootsingsjurisprudentie van de

Hoge Raad. Daarin ligt besloten dat het van oordeel is dat verwarringscheppende nabootsing een bijkomende omstandigheid is zoals bedoeld in het Prince-arrest.

2.27. Onderdeel 2.2 is gericht tegen de vierde en vijfde volzin van rov. 4.7 en verwijt het hof te hebben miskend dat het ‘enkel’ perfect nabootsen van ‘slechts’ de twee best verkopende modellen uit een veel grotere product-range van verschillende concurrenten wel degelijk een systematische en stelselmatige vorm van ongeoorloofde mededinging kan opleveren, zeker in samenhang met de overige door Jydsck gestelde omstandigheden. Waar het hof deze omstandigheden niet kenbaar mede in zijn beoordeling heeft betrokken, is zijn oordeel in eik geval niet naar behoren gemotiveerd, aldus het onderdeel.

2.28. Systematische, stelselmatige of gekwalificeerde nabootsing zijn geen wettelijk gedefinieerde termen. Het zijn in de literatuur ontwikkelde begrippen, die ook daar geen duidelijk omliggende afbakening hebben. Zoals ook hiervoor in 2.5 werd aangestipt, wordt met deze begrippen in de regel geduid op gevallen, waarin het nabootsen op een zodanige schaal en wijze plaatsvindt dat gesproken kan worden van parasiteren of kannibaliseren van andermans inspanningen. Afhankelijk van de mate waarin en de omstandigheden waaronder dat gebeurt, kan hieraan dan in juridisch opzicht de conclusie worden verbonden dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie, waarbij het onbehoorlijke van de concurrentie is gelegen in het (hoogst) onevenredig profiteren van andermans bedrijfsdebet.* [18]

2.29. Zoals uit al deze omschrijvingen blijkt, gaat het hier om typering van feitelijke aard zijn. Het in een concreet geval vaststellen, of aan deze typering is voldaan is een vraag van feitelijke aard en dus aan de feitenrechter voorbehouden, zodat een oordeel daaromtrent in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst. Hierop stuit de rechtsklacht van onderdeel 2.2 af. Ook de motiveringsklacht faalt, nu het begrip ‘systematische nabootsing’ als gezegd geen vastomlijnd begrip is. Het hof heeft hieronder kennelijk verstaan het (bij herhaling) overnemen van de gehele product-range van een concurrent, een kwantitatief begrip derhalve.* [19] Ik vind een dergelijke invulling van het begrip ‘systematische nabootsing’ niet onbegrijpelijk. Wanneer men van een dergelijke, niet onbegrijpelijke invulling van dit begrip uitgaat, hoefde het hof niet op de overige door het onderdeel genoemde omstandigheden in te gaan. Die kunnen weinig gewicht in de schaal leggen uitgaande van de door het hof aan het begrip ‘systematische nabootsing’ gegeven invulling die m.i. niet onbegrijpelijk is.

2.30. Onderdeel 2.3 richt zich met een rechts- en een motiveringsklacht tegen het oordeel van het hof (zesde volzin van rov. 4.7) dat van onrechtmatige — al dan niet systematische — nabootsing geen sprake kan zijn, omdat de door Doréma nagebootste modellen van Jydsck c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen hebben ten opzichte van andere caravanvoortenten.

2.31. Zoals hiervoor in 2.4 reeds werd aangegeven, is de kern van de nabootsingsjurisprudentie van de Hoge Raad dat de bescherming van art. 6:162 BW kan wor-

den ingeroepen indien door de wijze van nabootsing verwarrings(gevaar) wordt gewekt. Volgens vaste jurisprudentie geldt daarbij als basiseis voor deze bescherming dat het nagebootste product onderscheidend vermogen moet bezitten: zonder onderscheidend vermogen kan een product niet voor bescherming op grond van art. 6:162 BW in aanmerking komen omdat dan geen verwarring kan worden aangenomen. Zijn er buiten het nagevolgde nog tal van gelijksoortige producten in de handel, dan kan volgens de Hoge Raad slechts van onderscheidend vermogen worden gesproken, indien het nagebootste product zich uiterlijk aanmerkelijk van deze andere producten onderscheidt en het nagebootste product een duidelijke eigen plaats op de markt inneemt.* [20]

2.32. In dit licht heeft het hof in het kader van de vraag of sprake was van onrechtmatige nabootsing dan ook terecht onderzocht of de tenten van Jydsck c.s. ten opzichte van andere tenten een duidelijk onderscheidend vermogen hebben. Het hof heeft deze vraag ontkennend beantwoord en daartoe verwezen naar hetgeen het in het kader van de vraag naar auteursrechtelijke bescherming had overwogen in de rov. 3.3-3.4. In deze ampel en ook begrijpelijk gemotiveerde overwegingen heeft het hof (feitelijk) geoordeeld dat de modellen van Jydsck c.s. voortbouwen op gebruikelijke stramien in de tentenbranche, aansluiten op daarin gangbare trends en ook qua totaalindruk overeenstemmen met de vele andere modellen op de markt. Op grond van dit een en ander kon en mocht het hof dan ook zonder meer de conclusie trekken dat de tenten van Jydsck c.s. geen duidelijk onderscheidend vermogen bezitten. Waar aldus niet aan de basiseis voor onrechtmatige nabootsing was voldaan, hoefde het hof vervolgens niet meer in te gaan op de vraag naar het door Jydsck c.s. gestelde verwarringsgevaar. Hierop stuiten alle klachten af, zodat ook dit onderdeel faalt.

3. Conclusie

Deze strekt tot verwerping van het beroep.

Noten

- (1) Gelet op het gestelde sub ?, ?, ? en ? is tevens onbegrijpelijk 's Hofs oordeel (r.o. 4.7, voorlaatste alinea) dat door Jydsck c.s. niet bestreden zou zijn de stelling van Doréma dat het prijsverschil zijn (volledige) verklaring vond in het verschil tussen productie in hoge resp. lage loonlanden.
- (2) Grotendeels ontleend aan het vonnis van de rechtbank Zutphen van 19 oktober 2000, rov. 2.1-2.7. Het hof heeft deze feiten als in hoger beroep niet bestreden overgenomen (rov. 3).
- (3) Voor zover ik kan overzien, heeft Doréma dit eerst bij pleidooi opgeworpen.
- (4) De cassatiedagvaarding is uitgebracht op 27 november 2002.
- (5) Onrechtmatige daad (oud) ? (Martens), aant. 99-102; Nieuwenhoven Helbach, 1989, blz. 541-547.
- (6) Nieuwenhoven Helbach, a.w., blz. 543-544.
- (7) HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 (Drukasbak); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 (H.B.); Zie uitgebreid

4 hierover: Onrechtmatige daad (oud) ? (Martens), aant. 104-110 en 117-120; Nieuwenhoven Helbach, a.w., blz. 541-547; Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, blz. 178 e.v.

(8) Vgl. Onrechtmatige daad (oud) ? (Martens), aant. 122.

(9) Vgl. Onrechtmatige daad (oud) ? (Martens), aant. 123 sub 5-7. Verkade, a.w., blz. 191-193.

(10) Vgl.: Verkade, a.w., blz. 191-193, alsmede diens noot (nr. 23) onder BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429.

(11) Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2000, blz. 119.

(12) Vgl. Verkade in zijn noot onder BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429; Verkade, Bescherming van het uiterlijk van produkten, 1985, blz. 183.

(13) Vgl. onder meer Verkade, a.w., blz. 183-184 en 187-194 en Steinhauser, Geen klakkeloos kopiëren, BIE 1985, blz. 247 e.v.; Zie voor een uitgebreid overzicht Onrechtmatige daad (oud) ? (Martens), aant. 117.

(14) Vgl. Van Empel/Geerts, Bescherming van intellectuele eigendom, 2002, blz. 126-127; Wichers Hoeth, a.w., blz. 128-129.

(15) H. Cohen Jehoram, Raamuitzetter, AA 1993, blz. 680-67; Quadvlieg, Verwarren en onderscheiden, BIE 1992, blz. 367 e.v.; Brinkhoff, BIE 1992, blz. 257-259; Ruijsenaars, Neue Entwicklungen im Muster- und Markenrecht Benelux-Länder, GRUR Int. 1992, blz. 505 e.v.; Kaufmann en Gemser, De lof der nabootsing revisited, BIE 1992, blz. 106 e.v.; Wichers Hoeth, a.w., blz. 129. Van Empel en Geerts, a.w., blz. 127, Steinhauser, BIE 1992, blz. 60 en R.D. Vriesendorp, IER 1991, blz. 118 noemen dit als mogelijke consequentie.

(16) Vgl. Quaadvlieg, t.a.p., blz. 399 (identiteitsverwaring), Ruijsenaars, t.a.p., blz. 507 (Herkunftsverwechslung), Kaufmann en Gemser, t.a.p., blz. 108-110 (herkomstverwaring).

(17) Zie Stb. 2002, 129. Zie voor over het vervallen van art. 14, lid 8 BTMW: H. Cohen Jehoram, Auteurs- en onrechtmatige daadsrecht in het nieuwe en komende modellenrecht, Ami 2003, blz. 3-4.

(18) Vgl. Verkade, a.w., blz. 191-193; Verkade in diens noot onder BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429, nr. 23.

(19) Vgl. wederom de noot van Verkade onder BenGH 21 december 1990, NJ 1991, 429, nr. 23. De advocaat van Jydsk c.s. heeft bij herhaling een beroep gedaan op deze noot.

(20) HR 21 december 1956, NJ 1960, 414; HR 1 5 maart 1968, NJ 1968, 268 (HB); HR 7 juni 199 1, NJ 1992, 392; Zie voorts Onrechtmatige daad (oud) ? (Martens), aant. 104-110.