

Hof Amsterdam, 9 september 2004, Simba v Hasbro – FurReal Kitten*FurReal Kitten**Lovely Kitty***SLAAFSE NABOOTSIING****Slaafse nabootsing**

Zowel voor de uitvoering van het poesje (bijvoorbeeld een andere afmeting of een ander kopje), als voor de verpakking (andere vormgeving of ander materiaal) en de accessoires, had Simba een (enigszins) andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Lovely Kitty als 'interactief knuffelbeest'.

Uit hetgeen Hasbro heeft gesteld en in zoverre door Simba niet is bestreden, leidt het hof voorshands af dat de FurReal Kitten een nieuw element heeft toegevoegd aan de markt van pluche speelgoedbeesten die bewegingen kunnen maken en geluid kunnen voortbrengen, doordat de FurReal Kitten door een combinatie van elektronica, geluid en beweging interactief kan reageren als ware het een echte kitten. De FurReal Kitten heeft dus een zekere mate van onderscheidend vermogen. Naar het voorlopig oordeel van het hof moet de Lovely Kitty van Simba als een nabootsing van de FurReal Kitten van Hasbro worden aangemerkt. Het gaat daarbij om het totaalbeeld van het product, inclusief de verpakking. Dat Hasbro de verpakking blijvend ingrijpend heeft gewijzigd - zoals Simba bij pleidooi heeft aangevoerd, maar Hasbro heeft betwist - is niet komen vast te staan en zou overigens, gelet op de ove-

rige gelijkenissen tussen de speelgoedpoezen van Hasbro en Simba, niet tot een ander oordeel leiden. De visuele gelijkenis tussen deze twee producten, ondanks enige verschillen in de vacht, de ogen en de uitvoering van de oren, is overduidelijk. Simba kan worden toegegeven dat een poes natuurlijk een poes is, maar ook geldt dat het ene poesje het andere niet is. Daar komt in het onderhavige geval bij dat de geluiden en de bewegingen die de Lovely Kitty kan maken, eveneens door middel van sensoren, nagenoeg dezelfde zijn als die van de FurReal Kitten. De indruk dat het gaat om hetzelfde product wordt versterkt doordat ook bij de Lovely Kitty een zuigflesje als accessoire is bijgevoegd. Ten slotte is de vormgeving van de verpakking (taps toelopende kartonnen doos met een opening aan de voorkant) en de maatvoering daarvan, nagenoeg gelijk aan die van de FurReal Kitten. De afbeelding van het meisje met het poesje in haar armen geeft hetzelfde beeld weer en de tekst op de doos van de Lovely Kitty is van dezelfde strekking als die van de FurReal Kitten. Dat er verschil is in kleur van de doos (hard rose tegenover zachtrose en wit) is niet zodanig in het oog springend dat daarmee de Lovely Kitty zich voldoende van de FurReal Kitten onderscheidt. Uitgaande van het gemiddelde (kopers)publiek waarvoor het product is bestemd, dat immers de producten oppervlakkig waarneemt, is naar het voorlopig oordeel van het hof gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van producten te duchten. Op zichzelf is het nabootsen van een product niet onrechtmatig, maar de zorgvuldigheid brengt de verplichting mee te doen wat redelijkerwijs mogelijk is, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk wordt gedaan, om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt. Naar voorshands moet worden aangenomen is Simba in de nakoming van deze verplichting tekortgeschoten. Zowel voor de uitvoering van het poesje (bijvoorbeeld een andere afmeting of een ander kopje), als voor de verpakking (andere vormgeving of ander materiaal) en de accessoires, had Simba een (enigszins) andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Lovely Kitty als 'interactief knuffelbeest'. De vordering tot staking van het onrechtmatig handelen is derhalve op goede grond door de voorzieningenrechter toegewezen.

Vindplaatsen:

Hof Amsterdam, 9 september 2004

(Streefkerk, Splinter-van Kan, Joustra)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER
ARREST

in de zaak van:

de rechtspersoon naar vreemd recht

SIMBA TOYS GMBH & CO. KG,

gevestigd te Fürth (Duitsland),

APPELLANTE,

procureur: mr. A. Volders,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
HASBRO INC.,
gevestigd te Pawtucket, Rhode Island (USA),
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
HASBRO INTERNATIONAL INC.,
gevestigd te Pawtucket, Rhode Island (USA),
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HASBRO B. V.,
gevestigd te Utrecht,
GEÏNTIMEERDEN,
procureur: mr. [S.M. Kaak](#).

1. Het geding in hoger beroep

Appellante en geïntimeerden worden hierna respectievelijk Simba en Hasbro c.s. (of in enkelvoud: Hasbro) genoemd.

Bij dagvaarding van 13 mei 2004 is Simba in hoger beroep gekomen van een kort gedingvonnis van 15 april 2004 van de voorzieningenrechter in de rechtbank Amsterdam, onder nummer KG 04/601 SR gewezen tussen Hasbro c.s. als eiseressen en Intertoys Holland B.V. en Simba als gedaagden. De appeldagvaarding bevat de grieven. Bij memorie heeft Simba overeenkomstig de appeldagvaarding grieven tegen het vonnis aangevoerd en geconcludeerd (zakelijk weergegeven) dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en de vorderingen van Hasbro c.s. alsnog zal afwijzen, met veroordeling van Hasbro c.s., bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest, in de kosten van beide instanties. Bij memorie van antwoord hebben Hasbro c.s. de grieven bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Simba in de kosten van het hoger beroep.

Partijen hebben ter terechtzitting van het hof van 14 juli 2004 hun standpunten aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd - doen toelichten, Simba door mr. G. S. P. Vos en Hasbro c.s. door mr. A.M.R. Khodabaks en mr. A.D.S. Hoebal, allen advocaat te Amsterdam. Bij die gelegenheid zijn door partijen nog inlichtingen verschaft en producties in het geding gebracht.

Ten slotte hebben partijen aan het hof verzocht arrest te wijzen.

2. Grieven

Simba heeft zes grieven aangevoerd, waarvoor wordt verwezen naar de appeldagvaarding.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep in rechtsoverweging 1 onder a tot en met j een aantal feiten in deze zaak als vaststaand aangemerkt. Over die feiten bestaat geen geschil, zodat ook het hof daarvan zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende. Hasbro heeft eind 2002 onder de naam 'FurReal Friends' een speelgoedkatje (kitten) op de markt gebracht, dat op verschillende plaatsen is voorzien van sensoren die bij aanraking de kitten bepaalde bewegingen en/of geluiden doen maken. De FurReal Friends-kitten (hierna: FurReal Kitten), die in verschillende (combinaties van) kleuren wordt geleverd, is verpakt in een kartonnen, taps toelopende, voornamelijk hardroze gekleurde doos

die aan de voorzijde open is. Bij de kitten wordt een wit/roze zuigflesje geleverd dat voor in de doos is geplaatst. Op de doos zijn foto's van een jong meisje afgedrukt met een kitten in haar armen. Simba heeft onder de naam 'Lovely Kitty' ook een speelgoedkatje op de markt gebracht. Dit katje heeft nagenoeg dezelfde afmetingen als de FurReal Kitten van Hasbro en is eveneens voorzien van sensoren. Het heeft nagenoeg dezelfde kleurstelling als de zwart-witte en rosig/bruin-witte kittens van Hasbro. Ook de Lovely Kitty is verpakt in een kartonnen, taps toelopende doos die aan de voorzijde open is en waarop foto's zijn afgedrukt van een jong meisje met een katje in haar armen. Deze doos is voornamelijk zachtroze en wit van kleur en het bijgeleverde roze zuigflesje is links boven, achter in de doos geplaatst. De FurReal Kitten is bij winkels van Intertoys te koop aangeboden voor circa € 25, de Lovely Kitty voor circa €1a.

4.2. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis de vraag of de FurReal Kitten van Hasbro auteursrechtelijke bescherming geniet, ontkennend beantwoord. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in het onderhavige geval wel sprake van slaafse nabootsing wegens een niet toelaatbare verwarring tussen de Lovely Kitty van Simba en de FurReal Kitten van Hasbro. Op die grond heeft zij Simba en Intertoys - onder meer - verboden om binnen twee dagen na betekening van het vonnis de FurReal Kitten van Hasbro slaafs na te bootsen, door het produceren, in de handel brengen en verkopen van de Lovely Kitty, op verbeurte van een dwangsom van €5.000 voor iedere keer dat zij in overtreding zijn, met een maximum van €100.000. In hoger beroep bestrijdt Simba deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

4.3. Op vragen van het hof is namens Hasbro verklaard dat zij aan haar vorderingen niet langer ten grondslag legt dat Simba inbreuk maakt op auteursrecht van Hasbro. Het gaat in hoger beroep dus uitsluitend om de vraag of Simba onrechtmatig handelt door slaafse nabootsing van het product van Hasbro.

4.4. Simba heeft betoogd dat voor toepassing van het leerstuk van de slaafse nabootsing, zoals in de rechtspraak van de Hoge Raad van overwegend voor 1975 ontwikkeld, geen plaats meer bestaat sedert het van kracht worden van EG richtlijn 98/71 inzake de rechtsbescherming van modellen. De bescherming van het uiterlijk van het product van Hasbro krachtens de slaafse nabootsingsleer is, volgens Simba, noch naar zijn aard noch naar zijn specifieke uitwerking te onderscheiden van de bescherming van ingeschreven modellen onder de nationale modellen wetgeving (BT-MW) noch van de bescherming van ingeschreven en niet-ingeschreven modellen krachtens de Gemeenschapsmodellenverordening. Er is sprake van een zelfde bescherming, aldus Simba, terwijl de richtlijn naast de modellenbescherming slechts andere bescherming toestaat.

4.5. Het hof volgt Simba niet in dit standpunt. De BT-MW en de Modellenverordening beschermen elk model

dat nieuw is en een eigen karakter heeft, dat wil zeggen bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door modellen die (eerder) voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Onder de slaafse nabootsingsleer wordt daarentegen bescherming geboden tegen nabootsing die vermijdbaar was geweest, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product af te doen, waardoor men verwarring sticht.

4.6. Hasbro heeft gesteld dat zij interactieve pluche speelgoedbeesten als de onderhavige kitten als eerste op de Nederlandse en Duitse markt heeft geïntroduceerd. Er waren wel pluche speelgoedbeesten op de markt die konden bewegen of geluid maken, maar geen beesten die, zoals de kitten van Hasbro, de indruk wekken van een interactief levend wezen. Simba handelt onrechtmatig, aldus Hasbro, doordat de vormgeving (het visuele beeld) van de Lovely Kitty nagenoeg overeenstemt met die van de FurReal Kitten: de kop, het lichaam, de poten, de oren en de ogen hebben dezelfde afmetingen. De overeenstemming betreft daarnaast ook bijkomende elementen als de kleurstelling en de (vormgeving van de) verpakking, alsmede de motoriek, mechanica en elektronica van de FurReal Kitten. Simba had zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Lovely Kitty afbreuk te doen, aan bepaalde significante punten in de vormgeving alsmede in het concept van de Lovely Kitty een andere uitwerking kunnen geven, waardoor de gelijkenis met de FurReal Kitten er niet zou zijn. Door dit na te laten is de totaalindruk van de twee producten nagenoeg dezelfde waardoor verwarring bij het publiek te duchten is. De Lovely Kitty dient als een slaafse nabootsing van de FurReal Kitten te gelden. Hasbro heeft door haar investeringen in onder andere de uitwerking van het concept, reclame, productimago en ontwikkeling van de markt, goodwill bij de consument opgebouwd waarvan Simba zonder kosten en moeite profiteert. Simba is hierdoor in staat de Lovely Kitty voor €9,99 aan te bieden, terwijl Hasbro voor haar product € 26,99 vraagt. Hasbro lijdt derhalve schade door het handelen van Simba.

4.7. Simba betwist dat zij het product van Hasbro slaafs heeft nagebootst. De enige elementen die aan de vormgeving van de twee speelgoed dieren gemeen zijn, zijn elementen waar men eenvoudig niet zonder kan indien men een jong poesje wil weergeven als knuffelbeest: vier pootjes, een staartje, een kopje, oogjes, een neusje en twee oortjes. Daar waar men kon afwijken (de concrete vormgeving) is men afgeweken.

4.8. Uit hetgeen Hasbro heeft gesteld en in zoverre door Simba niet is bestreden, leidt het hof voorshands af dat de FurReal Kitten een nieuw element heeft toegevoegd aan de markt van pluche speelgoedbeesten die bewegingen kunnen maken en geluid kunnen voortbrengen, doordat de FurReal Kitten door een combinatie van elektronica, geluid en beweging interactief kan reageren als ware het een echte kitten. De FurReal Kitten heeft dus een zekere mate van onderscheidend vermogen. Naar het voorlopig oordeel van het hof moet de Lovely Kitty van Simba als een nabootsing van de FurReal Kitten van Hasbro worden

aangemerkt. Het gaat daarbij om het totaalbeeld van het product, inclusief de verpakking. Dat Hasbro de verpakking blijvend ingrijpend heeft gewijzigd - zoals Simba bij pleidooi heeft aangevoerd, maar Hasbro heeft betwist - is niet komen vast te staan en zou overigens, gelet op de overige gelijkenissen tussen de speelgoedpoezen van Hasbro en Simba, niet tot een ander oordeel leiden. De visuele gelijkenis tussen deze twee producten, ondanks enige verschillen in de vacht, de ogen en de uitvoering van de oren, is overduidelijk. Simba kan worden toegegeven dat een poes natuurlijk een poes is, maar ook geldt dat het ene poesje het andere niet is. Daar komt in het onderhavige geval bij dat de geluiden en de bewegingen die de Lovely Kitty kan maken, eveneens door middel van sensoren, nagenoeg dezelfde zijn als die van de FurReal Kitten. De indruk dat het gaat om hetzelfde product wordt versterkt doordat ook bij de Lovely Kitty een zuigflesje als accessoire is bijgevoegd. Ten slotte is de vormgeving van de verpakking (taps toelopende kartonnen doos met een opening aan de voorkant) en de maatvoering daarvan, nagenoeg gelijk aan die van de FurReal Kitten. De afbeelding van het meisje met het poesje in haar armen geeft hetzelfde beeld weer en de tekst op de doos van de Lovely Kitty is van dezelfde strekking als die van de FurReal Kitten. Dat er verschil is in kleur van de doos (hard rose tegenover zachtrose en wit) is niet zodanig in het oog springend dat daarmee de Lovely Kitty zich voldoende van de FurReal Kitten onderscheidt. Uitgaande van het gemiddelde (kopers)publiek waarvoor het product is bestemd, dat immers de producten oppervlakkig waarneemt, is naar het voorlopig oordeel van het hof gevaar voor verwarring omtrent de herkomst van producten te duchten.

4.9. Op zichzelf is het nabootsen van een product niet onrechtmatig, maar de zorgvuldigheid brengt de verplichting mee te doen wat redelijkerwijs mogelijk is, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk wordt gedaan, om te voorkomen dat door gelijkheid de kans op verwarring ontstaat of vergroot wordt. Naar voorshands moet worden aangenomen is Simba in de nakoming van deze verplichting tekortgeschoten. Zowel voor de uitvoering van het poesje (bijvoorbeeld een andere afmeting of een ander kopje), als voor de verpakking (andere vormgeving of ander materiaal) en de accessoires, had Simba een (enigszins) andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de Lovely Kitty als 'interactief knuffelbeest'. De vordering tot staking van het onrechtmatig handelen is derhalve op goede grond door de voorzieningenrechter toegewezen.

4.10. Afweging van de wederzijdse belangen verzet zich niet tegen toewijzing van de nevenvorderingen, die strekken tot het ongedaan maken van de schade en het voorkomen van verdere schade.

4.11. De slotsom luidt dat het hoger beroep niet slaagt en dat het vonnis van de voorzieningenrechter moet worden bekrachtigd. Simba zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden verwezen.

5. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Simba in de kosten van het geding in hoger beroep, tot heden aan de zijde van Hasbro c.s. begroot op €2.602;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Streefkerk, Splinter-van Kan en Joustra en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2004 .