

# HOGER BEROEP KAN LONEN



Soms moet je in hoger beroep gaan om gelijk te krijgen. Dat is het geval in een zaak tussen Hema en Lidl en fabrikant Delta Sport, hierna samen "Lidl".

## Waar ging de zaak over?

Hema brengt een inklapbare opbergkrat op de markt die volgens Hema auteursrechtelijk beschermd is. Lidl brengt een krat op de markt die daar erg veel op lijkt. Hema beschuldigt Lidl van inbreuk. Daarnaast vindt Hema dat Lidl de krat slaafs nabootst.

Het gaat om een krat waarop letters geplaatst kunnen worden zodat woorden gevormd worden op de krat. De krat heeft Hema in 2019 laten ontwerpen en de letters worden los verkocht. Begin 2020 is Hema gestart met een reclamecampagne onder andere op social media en TV.

In juli 2022 komt Lidl met een vergelijkbare krat met letters, die door Lidl in al haar filialen wordt verkocht. Hema sommeert Lidl om daarmee te stoppen. Lidl legt de sommatie naast zich neer, maar stopt wel met de verkoop. Lidl geeft daarbij aan dat er nog wel voorraad is en dat ze die wil gebruiken voor garantiedoeleinden.

## Rechtszaak

Hema vindt die toezegging niet voldoende, want daarmee is nog niet gegarandeerd dat de krat niet later toch weer op de markt komt. Hema start een kort geding, maar de rechtbank wijst alle vorderingen van Hema af en veroordeelt Hema in de proceskosten.

Hema laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep.

In hoger beroep buigt het gerechtshof zich allereerst over de vraag of sprake is van auteursrechtelijke bescherming van de krat met de letters. Daarvoor moet sprake zijn van (i) een nauwkeurig en objectief identificeerbaar werk en (ii) het werk moet oorspronkelijk zijn, een eigen intellectuele schepping van de maker.

De krat van Hema is volgens het hof in hoge mate technisch en functioneel bepaald. Dit geldt voor de afmeting, het handvat, het lijnenspel en de

concrete uitwerking ervan. De lijnen zijn nodig om de letters aan te bevestigen. Vanwege deze optelsom van technisch/functionele elementen kan er niet gesproken worden van een vrije creatieve keuze en van een oorspronkelijk werk. Daarom is de krat van Hema volgens het hof niet beschermd door auteursrecht.

Een domper voor Hema, maar Hema heeft nog een vordering.

## Slaafse nabootsing

De hoofdregel is dat een product dat niet beschermd wordt door een intellectueel eigendomsrecht, mag worden nagemaakt. Maar uitzondering daarop is dat namaak niet is toegestaan als het publiek in verwarring kan raken, en de namakende concurrent niet alles heeft gedaan om die verwarring te voorkomen. Om een succesvolle actie op grond van slaafse nabootsing te kunnen starten moet het product dat wordt nagemaakt bovendien een 'eigen gezicht' op de markt hebben.

Dat is het geval volgens het hof. Toen de Hema krat met letters op de markt kwam, was zo'n product er nog niet. Op bijna alle punten stemt de krat van Lidl overeen met die van Hema. Ook de losse letters zijn op dezelfde wijze gerangschikt in de verpakking. Een weinig oplettend publiek, dat de kratten bovendien niet naast elkaar ziet, kan denken dat het de Hema krat is die Lidl verkoopt, of legt een link met Hema. Dat Lidl een andere merknaam gebruikt doet daaraan niets af.

Hema wint het hoger beroep dus op slaafse nabootsing. Nadeel daarvan is dat niet alle proceskosten worden vergoed. Maar het belangrijkste, dat Lidl de kratten niet meer mag verkopen in de toekomst, wordt toegewezen.

## Conclusie

Ook als je geen intellectueel eigendomsrecht hebt kun je namaak van de markt halen, als je eigen product een "eigen gezicht" op de markt heeft, en de namaak nodeloze verwarring veroorzaakt. Soms moet je daar wel een wat langere adem voor hebben.

Ruby Nefkens  
18-12-23

