

# ECLI:NL:HR:2023:1070

Instantie	Hoge Raad
Datum uitspraak	07-07-2023
Datum publicatie	07-07-2023
Zaaknummer	21/02827
Formele relaties	Conclusie: ECLI:NL:PHR:2022:1239, Gevolgd In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2021:1371, (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen
Rechtsgebieden	Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken	Cassatie
Inhoudsindicatie	Intellectuele eigendom; auteursrecht. Art. 10 lid 2 Auteurswet en art. 13 Auteurswet. Productvormgeving. Is verveelvoudiging in gewijzigde vorm zelfstandig beschermd werk? Onbegrijpelijke uitleg van petitum en grondslag? Slaafse nabootsing.
Vindplaatsen	Rechtspraak.nl NJB 2023/1962 RvdW 2023/803 Burgerlijk procesrecht.nl BPR-2023-0072 BPR-Updates.nl 2023-0072 NJ 2023/323 met annotatie van D.W.F. Verkade Auteursrecht 2023-4, nr. 9 met annotatie van D.J.G. Visser

## Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CIVIELE KAMER

**Nummer** 21/02827

**Datum** 7 juli 2023

ARREST

In de zaak van

1. KONINKLIJKE PHILIPS N.V.,  
gevestigd te Eindhoven,
2. PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.,  
gevestigd te Eindhoven,

EISERESSEN tot cassatie, verweersters in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep,  
hierna afzonderlijk: Koninklijke Philips en Philips Consumer Lifestyle,  
en gezamenlijk: Philips,  
advocaten: W.A. Hoyng en F.W.E. Eijsvogels,

tegen

1. LIDL NEDERLAND GMBH,  
gevestigd te Neckarsulm, Duitsland,

2. LIDL STIFTUNG & CO KG,  
gevestigd te Neckarsulm, Duitsland,

3. KOMPERNAB HANDELS GMBH,  
gevestigd te Bochum, Duitsland,

VERWEERSTERS in cassatie, eiseressen in het voorwaardelijke incidentele cassatieberoep,  
hierna afzonderlijk: Lidl Nederland, Lidl Stiftung en Kompernaß, en gezamenlijk: Lidl,  
advocaat: H.J.W. Alt.

## **1 Procesverloop**

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar:

- a. het vonnis in de zaak C/09/521393 / HA ZA 16-1269 van de rechtbank Den Haag van 10 oktober 2018;
- b. het arrest in de zaak 200.258.243/01 van het gerechtshof Den Haag van 6 april 2021.

Philips c.s. hebben tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Lidl c.s. hebben voorwaardelijk incidenteel cassatieberoep ingesteld.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen mondeling toegelicht door hun advocaten, voor Philips c.s. mede door J.C.H. van Manen en L.E. Fresco en voor Lidl c.s. mede door Th.C.J.A van Engelen.

De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursestrek strekt tot vernietiging en verwijzing in het principale cassatieberoep en verwerping van het incidentele cassatieberoep.

De advocaten van partijen hebben schriftelijk op die conclusie gereageerd.

## 2 Uitgangspunten en feiten

2.1 Tussen Philips en Lidl is in geschil of Lidl met een van haar scheerapparaten inbreuk maakt op het auteursrecht op scheerapparaten van Philips en of dat scheerapparaat van Lidl een slaafse nabootsing is van de scheerapparaten van Philips. Het hof heeft geoordeeld dat geen van beide het geval is. Philips bestrijdt dat in cassatie.

2.2 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Koninklijke Philips staat aan het hoofd van het Philips-concern. Het concern is een wereldwijde onderneming op het terrein van onder meer apparaten voor persoonlijke verzorging, waaronder elektrische scheerapparaten. Hieronder is een aantal scheerapparaten van Philips weergegeven.



(ii) Onder de scheerapparaten van Philips bevinden zich de in 2006 of 2007 geïntroduceerde Arcitec (hierna: de Arcitec) en de zwart/zilveren uitvoering van de SensoTouch 3D (hierna: de ST3D) die in 2010 werd geïntroduceerd.

(iii) Koninklijke Philips is houdster van de Philips-merken waaronder de scheerapparaten worden verkocht. Philips Consumer Lifestyle heeft de ST3D op de markt gebracht.

(iv) Lidl Nederland en Lidl Stiftung maken deel uit van een wereldwijd opererend supermarktconcern. Lidl Nederland verzorgt alleen of samen met groepsvennootschappen de distributie voor en exploitatie van de Lidl-winkels in Nederland.

(v) Sinds juni 2016 is een scheerapparaat voorzien van het merk SILVERCREST in Nederland en een aantal andere landen op de markt gebracht (hierna: de Silvercrest). Lidl Nederland heeft, al dan niet samen met groepsvennootschappen, de Silvercrest in Nederland op de markt gebracht. Hieronder is een aantal aanzichten van de Silvercrest in de kleuren zwart/zilver en zwart/groen weergegeven.



(vi) Lidl Stiftung is rechthebbende op het Uniemerkt Silvercrest. De naam en het adres van Kompernaß staan op de verpakking van de Silvercrest vermeld. In de gebruiksaanwijzing van de Silvercrest staat Kompernaß als importeur vermeld.

(vii) In een tussen partijen – met uitzondering van Kompernaß – gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag<sup>1</sup> is aan Lidl Nederland en Lidl Stiftung – kort gezegd – een verbod opgelegd om inbreuk te maken op de auteursrechten van Philips op de scheerapparaten van Philips, althans de ST3D, meer in het bijzonder is haar bevolen zich in Nederland te onthouden van het aanbieden en verhandelen van de Silvercrest en andere scheerapparaten die geen andere totaalindruk wekken, een en ander op straffe van een dwangsom. Het hoger beroep dat Lidl Nederland en Lidl Stiftung hebben ingesteld tegen deze beslissing is ingetrokken.

2.3 In dit geding vordert Philips, samengevat, een aan Lidl op te leggen verbod op inbreuk op het auteursrecht op de ST3D en/of het onrechtmatig handelen door het verhandelen van scheerapparaten die verwarringwekkend overeenstemmen met de ST3D in Nederland en een aantal andere Europese landen, met nevenvorderingen.

2.4 De rechtbank<sup>2</sup> heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de vorderingen tegen Lidl Stiftung en Kompernaß en heeft de vorderingen tegen Lidl Nederland afgewezen.

2.5 In hoger beroep heeft het hof<sup>3</sup> het vonnis vernietigd voor zover het betreft het bevoegdheidsoordeel over de vorderingen tegen Lidl Stiftung en Kompernaß en deze vorderingen afgewezen. Het heeft het vonnis voor het overige bekrachtigd. Het hof heeft daartoe onder meer het volgende overwogen.

*"ST3D geen auteursrechtelijk beschermd werk*

4.8. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat de op het auteursrecht gebaseerde vorderingen van Philips moeten worden afgewezen. Philips beroept zich primair op een auteursrecht op de ST3D. De rechtbank heeft de ST3D aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk, maar geoordeeld dat met de Silvercrest daarop geen inbreuk wordt gemaakt. Ook als de grieven van Philips tegen het oordeel van de rechtbank over de beschermingsomvang van dat auteursrecht gegrond zouden zijn, zijn de auteursrechtelijke vorderingen niet toewijsbaar. Lidl c.s. bestrijdt namelijk terecht dat de ST3D kan worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd werk. (...)

4.10. Het hof stelt voorop dat Philips zich in haar auteursrechtelijke vorderingen jegens Lidl beroept op een vermeend auteursrecht op het ontwerp van de ST3D. Zoals Philips heeft toegelicht, is de ST3D een verdere evolutie van de Arcitec (...). Philips stelt zich op het standpunt dat de ST3D moet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermde 'bewerking' (verveelvoudiging in gewijzigde vorm) van de Arcitec in de zin van artikel 10 lid 2 van de Auteurswet (hierna: Aw) (...). Dat brengt mee dat het hof moet beoordelen of die bewerking voldoet aan de hiervoor genoemde vereisten, oftewel – in de woorden van Philips – of de ST3D ten opzichte van de Arcitec een oorspronkelijk ontwerp is dat zelfstandig auteursrechtelijke bescherming toekomt (...).

- 4.11. Voor de vraag of een bewerking als werk auteursrechtelijke bescherming toekomt, zijn enkel relevant de creatieve keuzen die door de maker(s) van de bewerking zijn verricht. Creatieve keuzes die reeds waren gemaakt door de maker(s) van het werk waarop de bewerking is gebaseerd, dienen daarbij buiten beschouwing te blijven. Dit is niet anders indien het auteursrecht op het originele werk en de bewerking in een hand zijn (gekomen). Evenmin maakt het verschil of bij de totstandkoming van het originele werk en de bewerking ten dele dezelfde makers zijn betrokken.
- 4.12. Het voorgaande brengt mee dat de gestelde oorspronkelijkheid van de Arcitec niet kan bijdragen aan de gestelde oorspronkelijkheid van de ST3D. De grief van Philips tegen het oordeel van de rechtbank dat de Arcitec deel uitmaakt van het 'relevante vormgevingserfgoed' is dus in zoverre ongegrond. De ST3D en de Arcitec zijn volgens de stellingen van Philips afzonderlijk ontworpen en onder afzonderlijke benamingen op de markt gebrachte werken waarvan de gestelde oorspronkelijkheid derhalve afzonderlijk moet worden beoordeeld. De veronderstelling van Philips dat wegens de identiteit van de auteursrechthebbende het oorspronkelijke karakter van de Arcitec zou doorwerken in de oorspronkelijkheid van de ST3D staat haaks op de regel dat het auteursrecht op een werk ontstaat door het scheppen ervan. Bovendien zou dit de ongerijmde consequentie hebben dat de oorspronkelijkheid van een bewerking toe- of afneemt met de overdracht van het (vermeende) auteursrecht op de bewerking of het auteursrecht op het onderliggende werk.
- 4.13. Het voorgaande brengt ook mee dat de identiteit van de natuurlijke persoon die het ontwerp heeft gemaakt, er niet toe kan leiden dat de gestelde oorspronkelijkheid van de Arcitec bijdraagt aan de gestelde oorspronkelijkheid van de ST3D. Philips heeft ook zelf betoogd dat niet relevant is of de natuurlijke persoon die het ontwerp heeft gemaakt identiek is, onder meer omdat anders een ongewenst onderscheid tussen natuurlijke makers en fictieve makers zou ontstaan (...). De stelling van Philips dat de ST3D weliswaar is ontworpen door een andere hoofdontwerper (...), maar dat de ontwerper van de Arcitec (...) mede betrokken is geweest bij het ontwerp van de ST3D, kan het hof daarom passeren.
- 4.14. Anders dan Philips heeft gesuggereerd brengt het voorgaande niet mee dat de houder van een auteursrecht op productvormgeving zijn recht verliest zodra het ontwerp in een volgende uitvoering wordt verfraaid of gemoderniseerd. De introductie van de ST3D brengt niet mee dat Philips haar gestelde auteursrecht op de Arcitec verliest. De vraag is alleen of Philips (daarnaast) aanspraak kan maken op een auteursrecht op de ST3D.
- 4.15. Naar het oordeel van het hof is de vormgeving van de ST3D onvoldoende oorspronkelijk, mede beoordeeld in het licht van de Arcitec. Zoals hierna zal worden toegelicht is een groot deel van de kenmerken van de ST3D ontleend aan de Arcitec, waaronder de door Philips als 'iconisch' aangeduide vormgevingskenmerken van de ST3D, zoals de 'welhaast zwevende scheerkop' en het 'slanke' handvat verbonden door een 'dunne nek'. In die laatstgenoemde kenmerken zijn volgens Philips de creatieve keuzes met name gelegen. De verschillen ten opzichte van de Arcitec zijn afzonderlijk beschouwd niet auteursrechtelijk beschermd omdat zij te zeer technisch bepaald zijn of te triviaal zijn om de persoonlijkheid van de ontwerper te weerspiegelen. In combinatie leiden de kenmerken van de ST3D niet tot een andere totaalindruk dan de Arcitec.
- 4.15.1. Ten eerste heeft de ST3D net als de Arcitec een 'welhaast zwevende scheerkop' door de dunne verbinding tussen scheerkop en handvat. Philips heeft opgemerkt dat de scheerkop van de ST3D een iets andere hoek maakt ten opzichte van het handvat. Die andere hoek leidt er niet toe dat de verbinding tussen scheerkop en handvat daardoor een wezenlijk andere indruk maakt. De keuze voor die afwijking is daarom als zodanig triviaal en onvoldoende om de ST3D een andere totaalindruk te geven.
- 4.15.2. Ten tweede hebben zowel de ST3D als de Arcitec een 'slank' handvat met aan de achterzijde meer volume dan aan de voorzijde. De contouren van het handvat van de ST3D zijn aan de onderkant iets spits en voor de rest iets rechter en breder, maar in grote lijnen komen de

contouren van de voor- en zijkanten overeen (afgezien van de inkeping, zie daarvoor hierna 4.15.7). Het verschil in lengte van 1 cm is marginaal.

- 4.15.3. Ten derde is de 'kenmerkende dubbele V-vorm' op de voorzijde van het handvat van ST3D ook al toegepast op de Arcitec. De bovenste V-vorm maakt bij beide apparaten deel uit van een 'halsmanchet'. Bij de Arcitec is de V-vorm minder diep, maar het verdiepen van die vorm getuigt als zodanig niet van een persoonlijk stempel en leidt niet tot een andere totaalindruk. Vooral de onderste V-vorm is bepalend voor de totaalindruk, omdat die onderste vorm veel groter is dan de bovenste. Juist die onderste V-vorm is bij de ST3D en de Arcitec, afgezien van een beperkt verschil in diepte, gelijk, (...). In beide gevallen gaat het om een V-vorm die parallel loopt aan de naar de onderzijde taps toelopende voorzijde van het handvat en die vrij ver naar onderen doorloopt.
- 4.15.4. Ten vierde is bij de ST3D net als bij de Arcitec gebruik gemaakt van afwisselend zwart en metaalkleurig materiaal. Het enige verschil in dit opzicht is dat de metaalkleurige elementen bij de ST3D hoogglanzend zijn in plaats van mat. Lidl c.s. heeft terecht en onbetwist opgemerkt dat dat verschil als zodanig niet getuigt van een creatieve keuze omdat het een keuze uit twee gangbare mogelijkheden betreft.
- 4.15.5. Ten vijfde bestaat de scheerkophouder van beide apparaten uit drie afzonderlijk beweegbare scheerkoppen die tezamen een vrijwel identiek klaverblad vormen. Het enige verschil betreft het gebruik van drie in plaats van twee lagen afwisselend zwart en metaalkleurig materiaal. Die keuze als zodanig acht het hof te triviaal om te getuigen van een persoonlijk stempel, mede gelet op het feit dat, zoals Lidl c.s. niet althans onvoldoende weersproken heeft aangevoerd, vele andere scheerapparaten ook een scheerkophouder hebben bestaande uit drie lagen met afwisselende kleurstelling.
- 4.15.6. Ten zesde hebben zowel de ST3D als de Arcitec aan de zijkant gezien een rechte, vanaf de onderkant verticaal opgaande lijn in het midden van het handvat, die pas kort onder de scheerkophouder schuin naar boven weg- en doorloopt.
- 4.15.7. Een verschil tussen de ST3D en de Arcitec is de inkeping aan de achterzijde van het handvat. Als niet, althans onvoldoende bestreden staat vast dat die inkeping en de vorm en positie daarvan een technische functie hebben, te weten het opvangen van de wijsvinger van de gebruiker, waardoor de grip op het handvat wordt vergemakkelijkt en verstevigd. Die technische overwegingen laten onvoldoende ruimte voor creatieve vrijheid. Dat technisch gezien enige variatie mogelijk is in vorm en de positie van de inkeping is onvoldoende om het resultaat van de keuzes die de ontwerper daarin heeft gemaakt aan te merken als oorspronkelijk.
- 4.15.8. Hetzelfde geldt voor de toevoeging van ribbels aan de zij- en achterkant van het handvat. Ook de keuze voor die ribbels in plaats van glad materiaal dient het technische doel van versteviging van de grip op het handvat en voorkomt dat het handvat makkelijk uit de hand kan glijpen, bijvoorbeeld bij natscheren.
- 4.15.9. Verder wijst Philips op de afwijkende positie van de schakelaar op het handvat. Als niet, althans onvoldoende bestreden staat vast dat de locatie van de schakelaar op de ST3D het mogelijk maakt het apparaat eenvoudig aan en uit te zetten met de duim. Gelet daarop kan de ST3D ook geen oorspronkelijkheid ontleen aan de positionering van de schakelaar.

De overige verschillen die Philips heeft aangevoerd, zoals de golvende inkeping in de lijn die van de zijkant gezien de voor- en achterkant scheidt en het weglaten van de gevlochten structuur aan de zijkanten, kunnen niet leiden tot een ander oordeel, ook niet als alle genoemde verschillen en overeenkomsten in combinatie worden beschouwd. Naar het oordeel van het hof zijn die (combinaties van) verschillen onvoldoende om de ST3D aan te merken als een ten

opzichte van de Arcitec oorspronkelijk ontwerp dat zelfstandig auteursrechtelijke bescherming verdient.

(...)

*geen auteursrechtinbreuk op de ST3D*

4.17. Ten overvloede overweegt het hof dat als – anders dan het hof hiervoor heeft geoordeeld – de ST3D wel als een auteursrechtelijk beschermd werk moet worden aangemerkt, de Silvercrest c.s. niet onder de beschermingsomvang zou vallen. In dat geval zou gelet op het voorgaande namelijk moeten worden aangenomen dat i) het overnemen van belangrijke vormgevingskenmerken (...) *niet* voldoende is om een overeenstemmende totaalindruk te creëren, en ii) betrekkelijk kleine verschillen in de vormgeving (...) voldoende zijn om een scheerapparaat wel een andere totaalindruk te geven. Daarvan uitgaande verschilt de totaalindruk van de Silvercrest van die van de ST3D.

(...)

4.18. Overige overeenkomsten tussen de ST3D en de Silvercrest scheerapparaten, waaronder kenmerken die de partijdeskundige aan de zijde van Philips (...) heeft opgesomd (...) kunnen niet leiden tot een ander oordeel. Naar het oordeel van het hof zijn, uitgaande van de in de vorige paragraaf genoemde veronderstelling en de daarin vastgestelde verschillen, die overeenkomsten te beperkt om de Silvercrest scheerapparaten eenzelfde totaalindruk te geven als de ST3D.

*overige gestelde auteursrechten*

4.23. Subsidiair beroept Philips zich op een auteursrecht op de Arcitec of 'een geheel van auteursrechten op de ST3D en Arcitec'. Bij de beoordeling van die grondslag kan in het midden blijven of het oordeel van de rechtbank dat Philips niet de rechthebbende is van het gestelde auteursrecht op de Arcitec, juist is. De auteursrechtelijke vorderingen van Philips zijn namelijk geheel toegesneden op een gesteld auteursrecht op de ST3D. Zo vordert Philips een verbod op inbreuk op het auteursrecht op de ST3D en een bevel tot verzending van een brief met de tekst dat de Silvercrest inbreuk maakt op auteursrechten van Philips op de ST3D. Ook als het hof zou oordelen dat Philips de rechthebbende is op het gestelde auteursrecht op de Arcitec, kan dat niet leiden tot toewijzing van die vorderingen.

4.24. Wat betreft het gestelde 'geheel van auteursrechten' komt daar bij dat Philips onvoldoende gespecificeerd waarin dit 'geheel', de gemeenschappelijke elementen van het werk waarvan de Arcitec en de ST3D allebei (onzelfstandige) uitvoeringsvormen zouden zijn, zou bestaan. Een aanspraak op auteursrecht kan alleen bestaan als het voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd. Aan dat vereiste is bij gebreke van voldoende onderbouwing door Philips niet voldaan.

4.25. Daarnaast heeft Lidl c.s. terecht aangevoerd dat Philips de subsidiar gestelde inbreuk onvoldoende heeft gemotiveerd in het licht van de door Lidl c.s. naar voren gebrachte argumentatie. Lidl c.s. heeft de inbreuk uitvoerig bestreden aan de hand van een gedetailleerde vergelijking van de Silvercrest met de Arcitec. Philips daarentegen heeft haar toelichting (vrijwel) uitsluitend gericht op een vergelijking van de Silvercrest met de ST3D. Wat betreft de Arcitec heeft zij alleen aangevoerd dat als de ST3D onvoldoende van de Arcitec zou afwijken om van een zelfstandig beschermd werk te kunnen spreken, de Silvercrest ook onder de beschermingsomvang van de Arcitec moet vallen. Die gevolgtrekking kan niet zonder meer worden gemaakt, omdat Lidl c.s. aan de hand van een vergelijking van de drie apparaten heeft betoogd dat de verschillen tussen de Silvercrest en Arcitec groter en anders zijn dan de verschillen tussen de ST3D en de Arcitec. Hiervoor is ook al opgemerkt dat bepaalde vormkenmerken die de Arcitec en de ST3D delen, zoals de diepte van de onderste V-vorm aan de voorkant en de opgaande lijn aan de zijkant, niet voorkomen in de Silvercrest. In het licht daarvan heeft Philips de gestelde inbreuk op een auteursrecht op de Arcitec onvoldoende toegelicht.

*slaafse nabootsing*

- 4.26. De Silvercrest kan naar het oordeel van het hof ook niet worden aangemerkt als een slaafse nabootsing van de ST3D. Lidl c.s. heeft met de hiervoor in het kader van de auteursrechtinbreuk geconstateerde verschillen, waaronder de meer geprononceerde uitstulpingen, de afwijkende V-vormen en andere kleurstelling, gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de gelijkheid van de producten gevaar voor verwarring ontstaat, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar product. Gelet daarop kan in het midden blijven of een scheerapparaat, zoals de ST3D, dat Philips al niet meer in haar assortiment had toen dat Lidl c.s. in 2016 de markt betrad, nog de basis kan vormen voor op slaafse nabootsing gebaseerde vorderingen.
- 4.27. Het door Philips overgelegde marktonderzoek kan niet leiden tot een andere conclusie. Het toont niet aan dat er sprake is van een gevaar voor nodeloze verwarring bij de consument. (...)
- 4.28. De door Philips aangevoerde bijkomende omstandigheden kunnen evenmin leiden tot een ander oordeel over het gestelde verwarringsgevaar, mede gelet op het wat Lidl c.s. daartegen heeft ingebracht.
- 4.28.1. De door Philips gestelde bekendheid en reputatie van de ST3D kunnen niet meebrengen dat een partij zoals Lidl c.s. die alles heeft gedaan wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van producten gevaar voor verwarring ontstaat, toch een verwijt van slaafse nabootsing kan worden gemaakt.
- 4.28.2. Hetzelfde geldt voor de stelling dat Lidl c.s. scheerapparaten van Philips en andere A-merken heeft aangeboden. Daar komt bij dat Lidl c.s. onbestreden heeft aangevoerd dat zij al jaren geen producten van Philips meer verkoopt in Nederland, maar wel een lijn van huishoudelijk en technische producten heeft onder haar huismerk SILVERCREST.
- 4.28.3. Daarnaast voert Philips aan dat bij het Silvercrest-apparaat het merk pas verschijnt als de gebruiker het apparaat aanzet en dat daarbij de blauwe kleur van het Philips logo wordt gebruikt. Die wijze van weergave van het merk verschilt juist van die op de ST3D en draagt in die zin eerder bij aan het negatieve oordeel over slaafse nabootsing. Daarnaast staat het SILVERCREST-merk duidelijk op de verpakking. Ook bij de aankoop krijgt de consument dus voldoende informatie over de herkomst van de apparaten van Lidl c.s. Mede gelet daarop en gegeven de verschillen in vormgeving moet de stelling van Philips dat onnodig gevaar bestaat dat de gemiddelde consument denkt dat de scheerapparaten afkomstig zijn van dezelfde of gelieerde ondernemingen, als onvoldoende onderbouwd worden verworpen.
- 4.28.4. Ten slotte wijst Philips op elementen van de standaard en de verpakking die overeenstemmen. Hiervoor heeft het hof al vastgesteld dat de vormgeving van de standaard van de Silvercrest, afgezien van elementen die samenhangen met de deugdelijkheid en bruikbaarheid, juist duidelijk afwijkt van die van de standaard van de ST3D. Hetzelfde geldt voor de verpakking. Ook de verpakking van de Silvercrest verschilt voldoende duidelijk van die van de ST3D (...). Het enkele feit dat een element ervan, te weten een 'visual' van de scheerkophouder en het kleurgebruik, gelijkenis vertoont, is niet voldoende voor een tegengesteld oordeel.
- 4.29. (...) [ H]et voorgaande oordeel dat de Silvercrest voldoende afwijkt van de ST3D [geldt] ook (...) voor de Series 9000, meer specifiek model S9031. Philips heeft ook niet bepleit dat de Silvercrest meer overeenkomt met dat model dan met de ST3D. Zij baseert de gestelde slaafse nabootsing op dezelfde argumenten.
- 4.30. Omdat Lidl c.s. met de vormgeving van de Silvercrest voldoende afstand heeft gehouden van de vormgeving van de twee apparaten van Philips die daar volgens Philips het dichtst bij komen, te weten de ST3D en de Series 9000, moet worden aangenomen dat de Silvercrest ook voldoende afwijkt van de overige apparaten uit de productlijn van scheerapparaten van Philips. Het betoog van Philips dat de



Silvercrest in die productlijn zou passen, kan haar beroep op slaafse nabootsing daarom niet verder ondersteunen.”

### 3 Beoordeling van het middel in het principale beroep

#### *Auteursrecht*

3.1 De onderdelen I, II en III van het middel richten klachten tegen de beoordeling door het hof van de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van Philips. De desbetreffende overwegingen van het hof komen op volgende neer.

a. Het primaire standpunt van Philips dat de ST3D een auteursrechtelijk beschermd bewerking in de zin van art. 10 lid 2 Auteurswet (hierna: Aw) is van de Arcitec, is onjuist omdat de ST3D onvoldoende oorspronkelijk is, mede beoordeeld in het licht van de Arcitec. (rov. 4.8-4.15)

b. Ten overvloede: ook als de ST3D wel een auteursrechtelijk beschermd bewerking in de zin van art. 10 lid 2 Aw is, maakt de Silvercrest geen inbreuk op de ST3D, omdat de overeenkomsten te beperkt zijn om de Silvercrest eenzelfde totaalindruk te geven als de ST3D. (rov. 4.17 en 4.18)

c. Aannemende dat Philips de rechthebbende is op het gestelde auteursrecht op de Arcitec, vormt het subsidiaire beroep van Philips op het auteursrecht op de Arcitec of “een geheel van auteursrechten op de ST3D en Arcitec”, geen grondslag voor toewijzing van de vorderingen omdat (i) de auteursrechtelijke vorderingen van Philips geheel zijn toegesneden op een gesteld auteursrecht op de ST3D, (ii) Philips onvoldoende heeft gespecificeerd waarin de gemeenschappelijke elementen van het werk waarvan de Arcitec en de ST3D allebei uitvoeringsvormen zouden zijn, bestaat en (iii) Philips de gestelde inbreuk onvoldoende heeft gemotiveerd tegenover de gemotiveerde betwisting van de inbreuk door Lidl. (4.23-4.25)

3.2.1 Onderdeel I is gericht tegen het oordeel van het hof dat de gestelde oorspronkelijkheid van de Arcitec niet kan bijdragen aan de gestelde oorspronkelijkheid van de ST3D (rov. 4.12) en dat de vormgeving van de ST3D onvoldoende oorspronkelijk is, mede beoordeeld in het licht van de Arcitec (rov. 4.15). Het onderdeel bevat een aantal rechtsklachten met als strekking dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling of de ST3D een auteursrechtelijk beschermd werk is. Het hof heeft (veronderstellenderwijs) aangenomen dat Philips auteursrechthebbende is van zowel het oorspronkelijke werk (de Arcitec) als van de bewerking (de ST3D) en had daarom, volgens de klachten, bij de beoordeling of de bewerking een (zelfstandig) auteursrechtelijk werk is, ook de creatieve keuzes die reeds waren gemaakt ten aanzien van het oorspronkelijke werk in aanmerking moeten nemen, voor zover die keuzes ook in de bewerking tot uitdrukking komen. In plaats daarvan heeft het hof ten onrechte de creatieve keuzes die in de Arcitec tot uitdrukking zijn gebracht, in mindering gebracht op de ST3D, aldus de klachten.

3.2.2 Een auteursrechthebbende heeft het uitsluitend recht het auteursrechtelijk beschermd werk openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld (art. 1 Aw). Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, is vereist dat het desbetreffende werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt, dat wil zeggen dat het een eigen intellectuele schepping van de auteur van het werk is; de zogenoemde werktoets.<sup>4</sup> Dat geldt ook als het een gebruiksvoorwerp betreft dat deels door technische overwegingen is bepaald.<sup>5</sup>

Onder de verveelvoudiging wordt mede verstaan iedere gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als een nieuw, oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt (art. 13 Aw). Een verveelvoudiging van een werk in gewijzigde vorm wordt als zelfstandig werk beschermd, onverminderd het auteursrecht op het oorspronkelijke werk (art. 10 lid 2 Aw).

Uit het samenstel van de art. 13 en 10 lid 2 Aw volgt dat (i) de maker van de bewerking geen rechten kan ontfangen aan de auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen die hij overneemt van het oorspronkelijke werk, (ii) de bewerking het auteursrecht op het oorspronkelijke werk ongemoeid laat, en (iii) het auteursrecht van de bewerker is beperkt tot de elementen die de bewerker aan het origineel toevoegt en die aan de werktoets voldoen. Indien de bewerking aan de werktoets voldoet en daarnaast voldoende auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van het oorspronkelijke werk bevat, is de bewerking zowel een zelfstandig werk waarop het auteursrecht van de bewerker rust, als een verveelvoudiging van het oorspronkelijke werk, waarop het auteursrecht van de maker van het oorspronkelijke werk rust. Indien het auteursrecht op het oorspronkelijke werk en dat op de bewerking in één hand zijn, kan de auteursrechtelijke beide auteursrechten in stelling brengen tegen een derde die inbreuk maakt op deze auteursrechten. De omstandigheid dat de beide auteursrechten in één hand zijn, betekent echter niet dat het auteursrecht op de bewerking, ook het auteursrecht op het oorspronkelijke werk omvat. Voor zover onderdeel I berust op een andere rechtsopvatting, faalt het.

3.2.3 Het hof heeft het primaire standpunt van Philips kennelijk aldus begrepen dat Philips zich uitsluitend beroept op het auteursrecht dat zij stelt te hebben op de ST3D als bewerking van de Arcitec. Dit blijkt in het bijzonder uit de verwijzing door het hof in rov. 4.10 naar het standpunt van Philips dat de ST3D moet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermde bewerking van de Arcitec in de zin van art. 10 lid 2 Aw. Voor zover de klachten berusten op een andere lezing van het oordeel van het hof missen zij feitelijke grondslag.

Het cassatiemiddel bevat niet een (voldoende uitgewerkte) klacht dat die lezing onbegrijpelijk is. Gegeven de uitleg van het hof van het primaire standpunt van Philips, heeft het hof ter beoordeling van dat standpunt terecht onderzocht of de ST3D een zelfstandig werk is in de zin van art. 10 lid 2 Aw. Daarbij heeft het hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in rov. 4.11 en 4.12 tot uitgangspunt te nemen dat de gestelde oorspronkelijkheid van de Arcitec niet kan bijdragen aan de gestelde oorspronkelijkheid van de ST3D. De hiervoor in 3.2.1 genoemde rechtsklachten falen daarom.

3.2.4 Onderdeel I.9 voert onder meer aan dat het hof in rov. 4.15, voor het antwoord op de vraag of aan de ST3D als bewerking van de Arcitec auteursrecht toekomt op de voet van art. 10 lid 2 Aw, ten onrechte bepalend heeft geacht is of de kenmerken van de ST3D leiden tot een andere totaalindruk dan de Arcitec. Voor de vraag of aan de ST3D als bewerking van de Arcitec op de voet van art. 10 lid 2 Aw auteursrechtelijke bescherming toekomt, is bepalend of de bewerking aan de werktoets voldoet, aldus de klacht.

3.2.5 De klacht voert terecht aan dat ter beantwoording van de in rov. 4.15 aan de orde zijnde vraag of aan de ST3D als bewerking van de Arcitec op de voet van art. 10 lid 2 Aw auteursrechtelijke bescherming toekomt, beoordeeld moet worden of de ST3D voldoet aan de hiervoor in 3.2.2 genoemde werktoets.

Uit hetgeen het hof overweegt in rov. 4.15.1 tot en met 4.15.9 blijkt dat het hof (terecht) heeft onderzocht welke verschillen tussen de ST3D en de Arcitec bestaan en of die verschillen meebrengen dat de ST3D voldoet aan de werktoets. De klacht dat kan bij gebrek aan feitelijke grondslag dan ook niet tot cassatie leiden.

3.2.6 De overige klachten van onderdeel I kunnen evenmin tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

3.3 Onderdeel II is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 4.17 tot en met 4.22 dat als de ST3D een auteursrechtelijk beschermd werk is, de Silvercrest niet onder de beschermingsomvang daarvan valt.

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden, omdat de verwerping door het hof van het primaire standpunt van Philips dat de Silvercrest inbreuk maakt op het 'bepalersauteursrecht' op de ST3D, zelfstandig wordt gedragen door het met onderdeel I tevergeefs bestreden oordeel van het hof dat de ST3D geen auteursrechtelijk beschermd werk is in de zin van art. 10 lid 2 Aw.

3.4.1 Onderdeel III bevat klachten tegen de hiervoor in 3.1 onder c weergegeven verwerping door het hof van het subsidiaire beroep van Philips op een auteursrecht op de Arcitec of "een geheel van auteursrechten op de ST3D en Arcitec". Die verwerping berust op drie zelfstandig dragende gronden, zoals hiervoor in 3.1 onder c weergegeven.

Onderdeel III neemt terecht tot uitgangspunt dat in cassatie (veronderstellenderwijs) moet worden aangenomen dat Philips auteursrechthebbende is op de Arcitec, nu het hof de juistheid van het in die zin luidende betoog van Philips in het midden heeft gelaten.

3.4.2 Onderdeel III.15 bestrijdt het oordeel van het hof in rov. 4.23 dat de auteursrechtelijke vorderingen van Philips geheel zijn toegesneden op een gesteld auteursrecht op de ST3D en daarom de vorderingen die zijn gebaseerd op het auteursrecht op de Arcitec niet kunnen worden toegewezen. Het hof heeft daarmee miskend dat de inhoud van een vordering niet slechts aan de hand van de bewoordingen van het petitum kan worden vastgesteld, maar dat de gehele inhoud van het desbetreffende gedingstuk moet worden betrokken bij een redelijke uitleg van het petitum, aldus de klacht.

3.4.3 Zoals het hof in rov. 4.23 constateert, vordert Philips, na wijziging van eis bij memorie van grieven, voor zover hier van belang, Lidl te bevelen "de inbreuk op de auteursrecht (...) op de ST3D" te staken en Lidl te bevelen aan hun professionele afnemers te schrijven dat "Lidl door het op de markt brengen van [de Silvercrest] inbreuk maakt op de auteursrechten van Philips op haar [ST3D]".

Bij de uitleg van een petitum moet niet slechts acht worden geslagen op de bewoordingen daarvan, maar komt ook betekenis toe aan de inhoud van hetgeen aan de eis ten grondslag is gelegd, de wijze waarop de wederpartij de eis heeft opgevat en redelijkerwijs heeft moeten opvatten, en het overige partijdebat.

Philips heeft in het kader van de subsidiaire grondslag van haar auteursrechtelijke vorderingen onder meer aangevoerd dat, indien de ST3D niet auteursrechtelijk beschermd is, de Silvercrest onder de beschermingsomvang van de Arcitec valt, dat de Silvercrest inbreuk maakt op de auteursrechten ten aanzien van scheerapparaten van Philips, in het bijzonder de Arcitec en dat de Arcitec en de ST3D verschillende uitvoeringsvormen zijn van hetzelfde werk. Lidl heeft, zoals het hof vaststelt in rov. 4.25, de door Philips subsidiair gestelde inbreuk op het auteursrecht op de Arcitec uitvoerig bestreden.

Dit een en ander heeft het hof niet kenbaar betrokken bij de uitleg van de vordering van Philips. Daarmee heeft het hof zijn oordeel ontoereikend gemotiveerd, mede in aanmerking genomen dat indien de ST3D als bewerking van de Arcitec geen zelfstandig werk is (zoals het hof heeft geoordeeld in rov. 4.8-4.16) en de Arcitec aan de werktoets voldoet (zoals het hof in het midden heeft gelaten), de ST3D een verveelvoudiging van de Arcitec is, waarop het auteursrecht van de maker van de Arcitec rust (zie hiervoor in 3.2.2 onder (ii)). Onderdeel III.15 slaagt dus.

3.4.4 Onderdeel III.16 klaagt onder meer dat onbegrijpelijk is het oordeel van het hof in rov. 4.24 dat Philips onvoldoende heeft gespecificeerd waaruit de gemeenschappelijke elementen bestaan van het werk waarvan de Arcitec en de ST3D allebei uitvoeringsvormen zouden zijn en dat aldus niet is voldaan aan het vereiste dat het voorwerp voldoende nauwkeurig objectief kan worden geïdentificeerd.

3.4.5 Zoals de klacht met juistheid aanvoert, heeft Philips, onder verwijzing naar een overweging uit het hiervoor in 2.2 onder (vii) genoemde kortgedingvonnis, gesteld dat zij zich subsidiair op het geheel van haar auteursrechten op de Philips scheerapparaten kan beroepen. In de

desbetreffende overweging oordeelde de voorzieningenrechter dat de auteursrechtelijk beschermde trekken die zijn vastgelegd in eerdere scheerapparaten van Philips, waaronder de Arcitec, alle afkomstig zijn van dezelfde maker en dat Philips op de voet van art. 10 lid 2 Aw een beroep kan doen op het geheel van haar auteursrechten, ook voor zover de ST3D een bewerking is van de eerdere scheerapparaten. Het standpunt van Philips laat aldus geen andere uitleg toe dan dat zij met het geheel van auteursrechten doelt op de auteursrechten op het oorspronkelijke werk (de Arcitec) en op de bewerking daarvan (de ST3D) voor zover die bewerking een zelfstandig werk is in de zin van art. 10 lid 2 Aw en dat – in het geval het hof oordeelt dat de ST3D als bewerking van de Arcitec geen zelfstandig werk is – onder het auteursrecht op de Arcitec ook moet worden verstaan het auteursrecht op de ST3D als verveelvoudiging in de zin van art. 13 Aw van de Arcitec.

De hiervoor in 3.4.4 weergegeven klacht is dus gegrond. Onderdeel III.17 behoeft geen behandeling.

3.4.6 Onderdeel III.18 is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 4.25 dat Philips de subsidiair aan haar vordering ten grondslag gelegde inbreuk onvoldoende heeft gemotiveerd in het licht van de bestrijding van de gestelde inbreuk door Lidl aan de hand van een gedetailleerde vergelijking van de Silvercrest met de Arcitec. Dat oordeel berust op een onbegrijpelijke uitleg van de gedingstukken, omdat Philips, onder verwijzing naar haar (als productie overgelegde) pleitnota in het hoger beroep van het hiervoor in 2.2. onder (vii) genoemde kort geding, heeft toegelicht dat de Silvercrest inbreuk maakt op de Arcitec, aldus de klacht.

3.4.7 In haar pleitnotities in eerste aanleg heeft Philips, ter toelichting op haar subsidiaire stelling dat de Silvercrest inbreuk maakt op de Arcitec, verwezen naar specifieke paragrafen in haar pleitnota in het hoger beroep van het kort geding. In die paragrafen heeft Philips, aan de hand van een (ook in de onderhavige procedure overgelegd) rapport van een door haar ingeschakelde deskundige, onder meer gespecificeerd welke elementen van de ST3D ook voorkomen in de Arcitec en, volgens Philips, zijn overgenomen in de Silvercrest. In het licht daarvan is, ook indien in aanmerking wordt genomen dat Lidl een en ander uitvoerig heeft bestreden, onbegrijpelijk dat het hof heeft geoordeeld dat Philips op dit punt niet aan haar motiveringsplicht heeft voldaan. De klacht slaagt dus.

3.4.8 Het slagen van de onderdelen III.15, III.16 en III.18 brengt mee dat niet in stand kan blijven het oordeel van het hof dat het subsidiaire beroep van Philips op het auteursrecht op de Arcitec of “een geheel van auteursrechten op de ST3D en Arcitec”, geen grondslag is voor toewijzing van de vorderingen.

#### *Slaafse nabootsing*

3.5.1 Onderdeel IV is gericht tegen het oordeel van het hof in rov. 4.26 tot en met 4.30 dat de Silvercrest geen slaafse nabootsing is van de ST3D. Het onderdeel klaagt dat dit oordeel onjuist is, of ontoereikend gemotiveerd, omdat het hof niet kenbaar de punten van overstemming tussen de ST3D en de Silvercrest in zijn beoordeling heeft betrokken, doch enkel de verschillen in de vormgeving.

3.5.2 Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopers publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De rechter die heeft te beoordelen of in een concreet geval, gelet op de totaalindraken van vergelijkbare producten, sprake is van een (gevaar voor) nodeloze verwarring bij het desbetreffende publiek, dient daarbij alle relevante omstandigheden van dat geval te betrekken. Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de

verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan aan punten van verschil.<sup>6</sup>

3.5.3 Het onderdeel faalt. Uit hetgeen het hof in rov. 4.26 tot en met 4.30 heeft overwogen blijkt dat het hof, ter beantwoording van de vraag of de consument de Silvercrest zal kunnen verwarren met de ST3D, de totaalindruk van elk van beide producten in aanmerking heeft genomen, alsmede de overige omstandigheden, zoals het assortiment van Lidl en de verpakking van beide producten. De omstandigheid dat het hof, ter motivering van zijn oordeel dat geen sprake is van (gevaar voor) nodeloze verwarring en in reactie op het andersluidende standpunt van Philips, in zijn overwegingen vooral punten van verschil heeft genoemd, betekent niet dat het hof geen oog heeft gehad voor de punten van overeenstemming. Het oordeel van het hof geeft aldus geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

#### **4 Beoordeling van het middel in het incidentele beroep**

De klachten van het middel kunnen niet tot cassatie leiden. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie art. 81 lid 1 RO).

#### **5 Proceskosten**

Partijen hebben een afspraak gemaakt over de proceskosten, die betrekking heeft zowel op het deel waarop art. 1019h Rv van toepassing is, als op het deel waarop het liquidatietarief van toepassing is. Deze afspraak houdt in dat bij vernietiging in het principale beroep de proceskosten in dat beroep € 40.000,-- bedragen, en dat bij verwerping in het incidentele beroep de proceskosten in dat beroep € 10.000,-- bedragen. De Hoge Raad zal, gelet op punt 4 van de Indicatietarieven in IE-zaken Hoge Raad 2017, dienovereenkomstig beslissen.

#### **6 Beslissing**

De Hoge Raad:

*in het principale beroep:*

- vernietigt het arrest van het gerechtshof Den Haag van 6 april 2021;
- verwijst het geding naar het gerechtshof Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;
- veroordeelt Lidl in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op € 40.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Lidl deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan;

*in het incidentele beroep:*

- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Lidl in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Philips begroot op € 10.000,--, vermeerderd met de wettelijke rente over deze kosten indien Lidl deze niet binnen veertien dagen na heden heeft voldaan.

Dit arrest is gewezen door de vicepresident M.V. Polak als voorzitter en de raadsheren C.H. Sieburgh, H.M. Wattendorff, F.J.P. Lock en G.C. Makkink, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.J.P. Lock op 7 juli 2023.

- 
- <sup>1</sup> Rechtbank Den Haag 10 augustus 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:9474.
  - <sup>2</sup> Rechtbank Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:12254.
  - <sup>3</sup> Gerechtshof Den Haag 6 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1371.
  - <sup>4</sup> Vgl. HR 22 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1529, rov. 3.4 onder (a).
  - <sup>5</sup> HvJEU 11 juni 2020, ECLI:EU:C:2020:461 (Brompton Bicycle), punt 23-27.
  - <sup>6</sup> HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, rov. 3.4.4.
-