

Slaafse nabootsing

Mag een product dat niet (meer) wordt beschermd door merkrechten, auteursrechten, modellenrechten of octrooirechten door iedereen worden nagemaakt? Of kan namaken van een niet (meer) door een intellectueel eigendomsrecht beschermde prestatie ook onrechtmatig zijn?

mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen



De originele Lounge Chair



De kopie

nen inslaan, en 3) hij door dit na te laten verwarring heeft gesticht. Is door de nabootser een bepaalde maatvoering gebruikt, omdat er voor het nagebootste product sprake is van standaardisatie, dan kan tegen het hanteren van die maatvoering echter niet worden opgetreden. Evenmin kan bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van een kleur als de markt die kleur verlangt.

Benelux Tekeningen- en Modellenwet

Van 1 januari 1975 tot en met 1 december 2003 kon er niet of nauwelijks worden opgetreden tegen nabootsers op grond van art. 6:162 BW. Op 1 januari 1975 is de Benelux Tekeningen- en Modellenwet ('BTMW') ingevoerd. Deze wet bevatte tot 1 december 2003 een artikel (14 lid 8) waarin werd bepaald dat voor feiten die alleen een inbreuk op een tekening of model inhouden géén vordering kon worden ingesteld op grond van artikel 6:162 BW. Die uitsluiting gold voor modellen die waren gedeponeerd, voor modellen die gedeponeerd hadden kunnen worden, maar niet gedeponeerd zijn, alsmede voor modellen die gedeponeerd zijn geweest. Nu artikel 14 lid 8 BTMW is afgeschaft, kan er weer volop een beroep worden gedaan op art. 6:162 BW.

Lounge Chair

Illustratief voor een slaafse nabootsing-zaak is de zaak van de nagebootste Lounge Chair. De originele Lounge Chair is in de jaren vijftig door Charles en Ray Eames in de Verenigde Staten ontworpen en door Herman Miller Inc. op de markt gebracht. De Lounge Chair is op basis van een exclusieve licentie via een Zwitsers bedrijf ook

in Europa verkocht. In 1999 is een Italiaans bedrijf in Nederland een stoel gaan aanbieden die als twee druppels water lijkt op de Lounge Chair. Dit bedrijf is van mening dat het haar vrij staat de Lounge Chair na te bootsen. De rechter deelt die mening niet. Nadat de rechter heeft geconstateerd dat de Amerikaanse Lounge Chair in Nederland geen auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming toekomt, oordeelt de rechter dat het beroep op art. 6:162 BW evenwel gerechtvaardigd is. De rechter overweegt dat de Lounge Chair een uniek ontwerp is met een eigen positie op de markt voor designmeubelen c.q. het vereiste onderscheidend vermogen heeft, omdat de stoel zich (aanmerkelijk) onderscheidt van de andere in de handel gebrachte stoelen. Het Italiaanse bedrijf handelt, aldus de rechter, onrechtmatig omdat de 'Italiaanse' stoel een exacte kopie is van de Lounge Chair en door het Italiaanse bedrijf bij het publiek verwarring wordt gecreëerd door de Lounge Chair slaafs na te bootsen.

Tot slot

Kort gezegd komt het er dus op neer dat iemand van wie een onderscheidende prestatie is nagebootst kan optreden tegen de nabootser als de nabootser niet een andere weg heeft gekozen, terwijl dit wel had gekund, waardoor er verwarring bij het publiek ontstaat. «



Mw. mr. M.C.H.I. van der Dussen is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie

(e-mail: m.vanderdussen@cmsderks.nl).

De onrechtmatige daad

In artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (art. 6:162 BW) is bepaald dat een inbreuk op een recht en het doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt een onrechtmatige daad oplevert (tenzij er een rechtvaardigingsgrond is). Op grond van dit art. 6:162 BW kan in beginsel bescherming worden ingeroepen voor prestaties die niet (meer) door de Benelux Merkenwet en/of de Benelux Tekeningen- en Modellenwet en/of de Auteurswet en/of de Rijsoctrooiwet worden beschermd.

Als iemand een getrouwe kopie maakt van het product van een ander spreekt men van 'slaafse nabootsing'. Voorop staat dat het profiteren door de prestatie van een ander na te bootsen (of door anderszins tegen de prestatie van een ander aan te leunen) op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als de ander daar nadeel van ondervindt. Dit volgt duidelijk uit de rechtspraak. Het nabootsen wordt wel onrechtmatig als 1) de nabootser een onderscheidend product van een ander heeft nagebootst én 2) de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kun-