

WANNEER WEL, WANNEER NIET?

Slaafse nabootsing

Mag een product dat niet (meer) wordt beschermd door merkrechten, auteursrechten, modelrechten of octrooirechten door iedereen worden nagemaakt? Ofwel: is het slaafs nabootsen van een niet (meer) door een intellectueel eigendomsrecht beschermde prestatie rechtmatig?



De onrechtmatige daad en de nieuwe Benelux Tekeningen- en Modellenwet. Op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek ('art. 6:162 BW') kan in beginsel bescherming worden ingeroepen voor prestaties die niet (meer) beschermd zijn op grond van een intellectueel eigendomsrecht. In art. 6:162 BW is bepaald dat 'een inbreuk op een recht en een 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)'. Bij ongewenste nabootsing van producten is art. 6:162 BW altijd het vangnet geweest. Lange tijd verhinderde echter artikel 14 lid 8 van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet ('de BTMW') bij veel gevallen van nabootsing een beroep op art. 6:162 BW. Van 1 januari 1975 tot 1 december 2003 kon voor tekeningen en modellen die gedeponeerd zijn (geweest), of gedeponeerd hadden kunnen worden, géén vordering worden ingesteld op grond van art. 6:162 BW. Na de afschaffing van artikel 14 lid 8 BTMW per 1 december 2003 kan er weer onbeperkt een beroep op art. 6:162 BW worden gedaan bij nabootsing van producten.

Slaafse nabootsing: wanneer een onrechtmatige daad?

Zowel de Hoge Raad als vele lagere rechters hebben bepaald dat het nabootsen van het product van een ander dat niet door een recht van intellectueel eigendom wordt beschermd, in beginsel is toegestaan. 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, óók niet als een ander daar nadeel van ondervindt. Uitgangspunt is dus dat kopiëren mag, als een product niet door intellectuele eigendomsrechten wordt beschermd. De kopieervrijheid is echter niet onbeperkt. Iemand kan namelijk wel tegen de nabootsing van zijn of haar product optreden als aan de volgende drie eisen is voldaan:

- het product dat wordt nagebootst is onderscheidend, dan wel neemt een eigen plaats op de desbetreffende markt in; - door de nabootsing wordt verwarring bij het publiek gesticht/valt verwarring bij het publiek te duchten;
- de nabootser schiet te kort in zijn verplichting alles te doen wat

redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt, dan wel de nabootser had zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg kunnen inslaan.

Verlangt de markt standaardisatie (bijvoorbeeld qua maatvoering of kleur) dan kan die behoefte een rechtvaardiging zijn voor het slaafs nabootsen. Er wordt ook wel gezegd: in geval van standaardisatie is nabootsen niet onrechtmatig, omdat de nabootser niet had kunnen kiezen voor een andere weg, zonder aan de bruikbaarheid afbreuk te doen.

De nagebootste Lego

Illustratief voor een slaafse nabootsingzaak is een recente zaak bij de Rechtbank Breda, tussen het Canadese bedrijf Mega Bloks en het Deense bedrijf Lego Systems ('Lego') over sterk op elkaar lijkende speelgoedbouwstenen. Lego en de Lego-bouwstenen behoeven uiteraard geen introductie. Er schijnen in Nederland nauwelijks mensen te bestaan die

Lego niet kennen. Mega Bloks vervaardigt evenals Lego diverse (speelgoed)bouwstenen en heeft specifiek aan de Rechtbank Breda gevraagd of haar basisbouwstenen Micro en Mini, elk met 8 noppen (2 x 4) te kwalificeren zijn als (niet toelaatbare) slaafse nabootsing van de basisblokjes Lego en Duplo van Lego, ook elk met 8 noppen (2 x 4). Lego vraagt in dezelfde procedure aan de rechtbank om Mega Bloks o.a. te verbieden de blokjes Micro en Mini aan te bieden en te verkopen.

De rechtbank stelt eerst vast dat aan Lego met betrekking tot haar bouwstenen géén intellectuele eigendomsrechten (meer) toekomen. Vervolgens beantwoordt de rechtbank de vraag of er in deze zaak wellicht sprake is van onrechtmatige nabootsing door Mega Bloks. De rechtbank doet dit aan de hand van de in de rechtspraak ontwikkelde criteria.

Uitgangspunt is dus dat nabootsing in beginsel is toegestaan als een product niet (meer) door een intellectueel eigendomsrecht beschermd is. Het nabootsen is alleen onrechtmatig als aan de hierboven genoemde drie eisen is voldaan.

De rechtbank onderzoekt daarom eerst of de bouwstenen van Lego een eigen gezicht, dan wel een eigen plaats op de markt hebben. De Lego-bouwstenen moeten onder-

scheidend zijn. De rechtbank neemt die onderscheidendheid aan. De bouwstenen van Lego worden, aldus de rechtbank, door (nagenoeg) een ieder herkend. De bouwstenen van Lego nemen qua uiterlijk een eigen unieke plaats in op de markt van speelgoed bouwsystemen.

Vervolgens gaat de rechtbank na of er verwarring te duchten is bij het publiek door de bouwstenen van Mega Bloks. De rechtbank overweegt dat de bouwstenen van Lego en Mega Bloks vrijwel identiek zijn. De verschillen betreffen slechts de kleur, de naamsvermelding en (bij de Micro-bouwstenen) de hoogte van de noppen en de tussenschotten aan de onderzijde. Partijen zijn het er over eens dat ondanks de verschillen de totaalindruk van de bouwstenen van Lego en Mega Bloks hetzelfde is. De bouwstenen zijn ook compatible. Mede in aanmerking genomen hoe de bouwstenen worden aangeboden, gebruikt en waargenomen, komt de rechtbank tot de conclusie dat er gevaar voor verwarring is.

Resteert de vraag of Mega Bloks alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat door de gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, dan wel of Mega Bloks zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een

andere weg had kunnen inslaan. Bij de beantwoording van die vraag is relevant dat Mega Bloks de klemconstructie met noppen van Lego mag kopiëren, omdat die geen octrooibescherming meer geniet (de beschermingsduur is verstreken).

De rechtbank oordeelt dat Mega Bloks verwarring had kunnen voorkomen door te kiezen voor een andere maatvoering. De maatvoering van de bouwstenen Micro en Mini correspondeert met die van de Lego-blokjes en dat is niet nodig. De maatvoering is niet technisch/functioneel bepaald.

Compatibiliteit is ook geen noodzaak in dit geval. De bouwstenen van Mega Bloks hoeven niet compatible te zijn met de bouwstenen van Lego. Dat de markt standaardisatie wenst, zoals Mega Bloks beweert, is volgens de rechtbank niet juist. De bouwstenen van Mega Bloks zijn dus onrechtmatig en de rechtbank verbiedt Mega Bloks derhalve de bouwstenen Micro en Mini aan te bieden, te verkopen, enz.

Conclusie

Als er sprake is van ongewenste nabootsing van een product dat niet (meer) door een intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd, kan de rechter worden gevraagd een uitspraak te doen over de rechtmatigheid van die nabootsing, op grond van art. 6:162 BW. De rechter zal vervolgens onderzoeken of er een onderscheidend product is nagebootst, met de nabootsing verwarring bij het publiek mogelijk is én de nabootser zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen een andere weg had kunnen inslaan.

Luidt het antwoord op deze vragen onverdeeld positief, dus aan alle drie de eisen voor ontoelaatbaarheid van een kopie/nabootsing is voldaan, dan ligt een veroordeling van de nabootser wegens onrechtmatig handelen in de rede en kan de nabootser verboden worden de nabootsing nog verder te verhandelen.

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 (marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com)



Een auto van Lego...

...en een van Megabloks, gebouwd met compatible steentjes