

komen direct bloot te staan aan enquêteverzoeken en verzoeken tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen van kapitaalverschaffers van de moeder, zoals schorsing, ontslag of de tijdelijke aanstelling van nieuwe bestuurders.

mr. M. (Mark) Ziekman
020 – 3016 318
m.ziekman@cmsderks.nl
Sectie Corporate & Commercial

mw. mr. W. (Willemijn) van Loenen
020 – 3016 311
w.vanloenen@cmsderks.nl
Sectie Corporate & Commercial

INTELLECTUELE EIGENDOM

Slaafse nabootsing

Mag een product dat niet (meer) wordt beschermd door merkrechten, auteursrechten, modellenrechten 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

In artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (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)*. Op grond van dit artikel kan in beginsel bescherming worden ingeroepen voor prestaties die geen bescherming (meer) genieten op basis van merkrechten, modellenrechten, auteursrechten of octrooirechten.

Bij ongewenste nabootsing van producten die niet (meer) door een intellectueel eigendomsrecht worden beschermd is art. 6:162 BW altijd het vangnet geweest. Lange tijd echter stond de Benelux Tekeningen- en

Modellenwet (BTMW) bij veel gevallen van nabootsing van producten in de weg aan een beroep op art. 6:162 BW. Deze wet (in werking getreden op 1 januari 1975) 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 kan worden ingesteld op grond van art. 6:162 BW. Die uitsluiting gold voor tekeningen en modellen die gedeponereerd zijn (geweest) of gedeponereerd hadden kunnen worden, maar niet gedeponereerd zijn. Na de afschaffing van artikel 14 lid 8 BTMW per 1 december 2003 kan er weer onbepaald 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.

Iemand kan wél tegen de nabootsing van zijn of haar product optreden als aan de volgende 3 eisen ('de eisen voor ontoelaatbaarheid') is voldaan:

1. Het product dat wordt nagebootst is onderscheidend c.q. neemt een eigen plaats op de desbetreffende markt in;
2. Door de nabootsing wordt verwarring bij het publiek gesticht/valt verwarring bij het publiek te duchten;
3. De nabootser schiet tekort 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 c.q. 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 zonder aan de bruikbaarheid afbreuk te doen had kunnen kiezen voor een andere weg.

De nagebootste poes

Illustratief voor een slaafse nabootsingszaak is een zaak over een nagebootste speelgoedpoes. Een in de Verenigde Staten van Amerika gevestigd bedrijf, Hasbro, producent van spellen en speelgoed, heeft een serie 'furreal friends' ontwikkeld, speelgoed-dieren die eruit zien en zich gedragen als echte huisdieren. Tot deze serie behoort o.a. een jong katje ofwel 'kitten'. Een elektronische sensor bij de neus van de kitten veroorzaakt gemiauw, gespin, een zuiggeluid en een zogenaamde 'melkslag', een beweging met de voorpootjes, wanneer een flesje voor de neus wordt gehouden. Als de kitten op de rug wordt geaaid/gedrukt maakt het ook bewegingen en geluiden die lijken op die van een kat: miauwen, spinnen en met de voorpootjes bewegen.

Een Duits bedrijf, Simba, produceert ook een speelgoedpoes die zich gedraagt als een levend huisdier. Deze poes wordt verkocht onder de naam 'lovely kitten'. Zowel de poes van Hasbro als de poes van Simba zijn in Nederland aangeboden via de speelgoedwinkels van Intertoys.

De Voorzieningenrechter te Amsterdam ('de rechter') oordeelt eerst dat de kitten van Hasbro géén auteursrechtelijke bescherming geniet omdat deze niet te beschouwen is als een oorspronkelijk werk in de zin van art. 1 van de Auteurswet. Op de kitten rust geen intellectueel eigendomsrecht.

Vervolgens beantwoordt de rechter de vraag of er in deze zaak sprake is van onrechtmatige nabootsing door Simba.

Nadat de rechter heeft vastgesteld dat nabootsing in beginsel is toegelaten onderzoekt de rechter of aan de hierboven onder 1 tot en met 3 genoemde eisen voor ontoelaatbaarheid is vol-

daan. De kitten van Hasbro wordt onderscheidend geacht (eis 1). Daarnaast is volgens de rechter de vormgeving van de lovely kitten van Simba, in uiterlijk en in beweegbaarheid, en inclusief verpakking en het melkflesje, in zo'n overwegende mate en op zulke karakteristieke punten overeenstemmend met de kitten van Hasbro dat daardoor verwarring bij het publiek tussen beide producten te duchten is (eis 2). De verschillen die er wel zijn acht de rechter zeer miniem en ondergeschikt. Omdat het voor Simba zondermeer mogelijk was geweest om zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product afbreuk te doen verschillen aan te brengen, waardoor voorkomen had kunnen worden dat het publiek beide producten met elkaar verwart (eis 3) is de nabootsing ongeoorloofd en moet Simba de verhandeling van de 'lovely kitten' staken. Aan de 'eisen van ontoelaatbaarheid' is voldaan.

De rechter motiveert de beslissing nog enigszins ludiek met de opmerking dat de natuur zoveel soorten katten levert dat het een kleine moeite was geweest om een wat andere kat met een ander kopje en een wat andere kleurstelling en maatvoering te maken. Het ligt niet voor de hand, aldus de rechter, dat Simba daar waar er ontelbare dieren zijn die als model voor een levensecht speelgoeddier kunnen dienen onbewust/toevallig precies hetzelfde jonge poesje heeft gekozen als Hasbro.

In de literatuur is er veel discussie over de vraag wanneer het nabootsen van een product dat niet wordt beschermd door een intellectueel eigendomsrecht (on)rechtmatig moet worden geacht. Over de 'poezenzaak' is het laatste woord ook nog niet gezegd. Feit is evenwel dat rechters bij ongewenste nabootsing de vraag of de nabootsing

ongeoorloofd is vooralsnog beantwoorden aan de hand van de 'eisen voor ontoelaatbaarheid' zoals hierboven onder 1 tot en met 3 aangegeven.

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 (is dus aan alle 'eisen voor ontoelaatbaarheid' 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. (Marcoline)
van der Dussen
030 – 2121 631
m.vanderdussen@cmsderks.nl
Sectie Intellectuele Eigendom
en Informatietechnologie