

Slaafse nabootsing II

Van Lego en de Lego-stenen kan met recht worden gezegd dat deze wereldberoemd zijn. Miljoenen kinderen zijn groot geworden met het constructiespeelgoed. Op dit speelgoed rusten geen intellectuele eigendomsrechten. De octrooirechten zijn inmiddels vervallen (door het verstrijken van de beschermingsduur). Betekent dit nu dat de Lego-stenen kunnen worden gekopieerd zonder dat Lego daar bezwaar tegen kan maken?

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

Lego brengt in Nederland haar constructiespeelgoed op de markt in drie uitvoeringen: Baby, Duplo en Lego. Duplo is twee maal zo groot als Lego en is *compatible* met Lego. De firma Mega Brands is net als Lego producent van constructiespeelgoed. Mega Brands vervaardigt dit speelgoed onder de naam Mega Bloks in vier uitvoeringen: Baby, Maxi, Mini en Micro. Mini komt in uiterlijk en vormgeving grotendeels overeen met Duplo, Micro met Lego. Op het moment dat Mega Brands haar Mini- en Micro-stenen in Nederland op de markt wil brengen, stuit zij op verzet van Lego. Mega Brands legt de zaak voor aan de rechter. In eerste instantie geeft de Rechtbank Lego gelijk. Volgens de Rechtbank handelt Mega Brands onrechtmatig omdat zij de stenen van Lego volledig heeft gekopieerd

terwijl zij zonder bezwaar had kunnen kiezen voor een andere maatvoering. De zaak wordt vervolgens voorgelegd aan het Gerechtshof. Dat heeft recent uitspraak gedaan.

Uitspraak Gerechtshof

Het Gerechtshof ('het Hof') stelt vast dat de kernvraag is of Mega Brands zich met de introductie in Nederland van de Mini- en Micro-stenen onder de naam Mega Bloks schuldig maakt aan onrechtmatig handelen jegens Lego vanwege de Duplo- en Lego-stenen die Lego op de markt brengt. Bij de beantwoording van die vraag is het uitgangspunt dat een product dat niet (meer) wordt beschermd door een intellectueel eigendomsrecht in beginsel mag worden nagebootst. Nabootsing is echter niet toelaatbaar als men zonder aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Daarbij geldt dat als bij afnemers van de producten behoefte bestaat aan standaardisatie, dit onder omstandigheden weer een rechtvaardiging kan zijn voor het nabootsen.

Kenmerkend voor Lego, aldus het Hof, is dat alle onderdelen van het constructiespeelgoed met elkaar gecombineerd kunnen worden. De compatibiliteit van de Lego-stenen en andere onderdelen is een essentieel aspect van het constructiespeelgoed. Het Hof overweegt ook dat Lego lange tijd in staat is geweest te verhinderen dat concurrenten met hetzelfde product op de markt konden komen omdat zij een octrooi had. Dankzij deze feiten heeft Lego een unieke positie op de markt verworven. Het Hof beslist vervolgens dat wanneer "bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek een behoefte blijkt te bestaan aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid systeem (...) de nabootsing door een concurrent van die eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand te brengen, niet onrechtmatig [is], ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem." Uit marktonderzoek zou zijn gebleken dat er

een sterke wens bestaat onder de potentiële kopers van de steentjes en blokjes, dat deze passen op en er hetzelfde uitzien als (dat wil zeggen identiek zijn aan) de Lego-blokjes die zij in huis hebben. Er moet dus, volgens het Hof, vanuit gegaan worden dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die "naar maatvoering en uiterlijk passen op of bij de steentjes die men al bezit." In Nederlandse gezinnen is dat vaak Lego en Duplo. Om aan die wens van het publiek tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan de maatvoering en het uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen, ofwel Lego en Duplo moeten nabootsen.

Conclusie

De Lego- en Duplo-stenen mogen, aldus het Hof, door Mega Brands slaafs worden nagebootst. Aangehouden is, zo meende het Hof, dat Mega Brands de afmetingen en de overige vormaspecten van de basiselementen van Lego en Duplo wel móet nabootsen vanwege de gewenste compatibiliteit en uitwisselbaarheid. Mega Brands handelt met haar Mini- en Micro-stenen derhalve niet onrechtmatig jegens Lego.

Mw. Mr. M.C.H.I. van der Dussen (foto) is advocaat en partner bij CMS Derks Star Busmann te Utrecht, sectie Intellectuele Eigendom en Informatietechnologie.
(email: marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com)