

Toelaatbare nabootsing

Het min of meer klakkeloos kopiëren van het product van een ander levert over het algemeen problemen op. De producent/ontwerper van het nagebootste product maakt vrijwel zonder uitzondering bezwaar. Maar is dat klakkeloos of nagenoeg klakkeloos kopiëren altijd ontoelaatbaar?

Mr. M.C.H.I. van der Dussen

Het antwoord op die vraag is onder andere te vinden in een vonnis van de Rechtbank Utrecht in een zaak tussen BV Kunststoffen-industrie Attema ('Attema') en OBO Betterman BV. ('OBO'). Tussen die partijen is een geschil ontstaan omdat OBO een kunststof installatiekanaal van Attema heeft gekopieerd.

Attema brengt het installatiekanaal al decennia in Nederland op de markt onder de naam P25. Attema biedt daarbij voor dit installatiekanaal ca. 60 accessoires aan. Attema levert zijn producten aan de grootste elektrotechnische groothandels in Nederland, die de producten vervolgens doorleveren aan duizenden installateurs. Het P25-installatiekanaal inclusief de accessoires vormen het zogenaamde plattebuissysteem waarvoor Attema een KEMA-keurmerk heeft. Dat KEMA-keurmerk mag alleen worden gebruikt als een installateur een plattebuissysteem volledig opbouwt uit de producten van Attema. Het P25-installatiekanaal kan door middel van een daartoe bestemd verbindingsstuk (een 'tule') worden aangesloten op de bekende contactdoos. Die tules zijn gefabriceerd door de leveranciers van de contactdozen.

OBO heeft het P25-installatiekanaal van Attema gekopieerd. OBO biedt geen accessoires aan, maar de OBO-nabootsing kan worden aangesloten op de tules voor het Attema-systeem. De accessoires van Attema passen op de OBO-nabootsing.

Attema vindt het kopiëren van het P25-installatiekanaal onrechtmatig en verzoekt de rechter OBO te verbieden nog langer de kopie aan te bieden.

Onrechtmatig handelen

Het product van Attema wordt niet beschermd door een intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, modelrecht of octrooi-recht). Attema kan zich dus niet op basis van een dergelijk recht verzetten tegen de kopie van OBO. Is daarmee nabootsing gerechtvaardigd?

De rechtbank oordeelt - in lijn met de heersende leer van de Hoge Raad - dat een onbeschermd product in beginsel mag worden nagebootst. Nabootsing is echter wél verboden als het nagebootste product een eigen gezicht op de markt heeft en er 'door de nabootsing verwarring bij het publiek te duchten valt, en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt'. Ofwel: verboden is het stichten van verwarring door een onderscheidend product na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is.

De rechtbank neemt aan dat het product van Attema een eigen gezicht op de markt heeft (onderscheidend is). De rechtbank vindt ook dat de vormgeving van het P25-installatiekanaal van Attema niet volledig gedictieerd wordt door de techniek/functionali-teit.

Behoeft

OBO stelt zich op het standpunt dat ondanks het feit dat OBO het product van

Attema volledig heeft gekopieerd (dus inclusief de niet door de techniek/functionali-teit voorgeschreven vormgevingselementen en maatvoering) hij niet onrechtmatig handelt. Dit omdat er onder installateurs die met installatiekanalen werken, grote behoefte bestaat aan standaardisatie. Volgens OBO zijn goedkopere installatiekanalen die aangesloten kunnen worden op de tules voor het systeem van Attema en op door Attema aangeboden hoekstukken (van een andere fabrikant) gewenst.

De marktpositie van Attema in aanmerking genomen acht de rechtbank het aannemelijk dat bij een behoorlijk deel van het in aanmerking komend publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het systeem van Attema. De door OBO eveneens gekopieerde vormgeving/afwerking en maatvoering maakt volgens de rechtbank die compatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk.

Conclusie

Door de behoefte aan standaardisatie moet Attema het volledig kopiëren van en verwarring met het product gedogen. De regel bij nabootsing van producten die niet door een intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd, is dus dat nabootsen mag tenzij de nabootser, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid (daaronder begrepen een standaardisatiebehoefte) afbreuk te doen, voor een andere vormgeving had kunnen kiezen.



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 Technologie Media & Telecommunicatie (e-mail: marcoline.vanderdussen@cms-dsb.com).