



NEDERLAND

Slaafse nabootsing

PUBLICATIES · 17 NOV. 2005

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 Burgerlijk Wetboek (artikel over de onrechtmatige daad). De rechter zal dan onderzoeken of er 1) een onderscheidend product is nagebootst, 2) met de nabootsing verwarring bij het publiek mogelijk is én 3) 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 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.

De laatste tijd zijn er veel zaken over de slaafse nabootsing van producten die niet (meer) door een intellectueel eigendomsrecht zijn beschermd.

Illustratief voor een slaafse nabootsingszaak 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. Mega Bloks vervaardigt evenals Lego diverse speelgoedbouwstenen, o.a. type Micro en Mini, elk met 8 noppen (2x4). De vraag is of deze zijn te kwalificeren als (niet toelaatbare) slaafse nabootsingen van de basisblokjes Lego en Duplo van Lego, ook elk met 8 noppen (2x4).

De Rechtbank stelt eerst vast dat aan Lego met betrekking tot haar bouwstenen géén intellectuele eigendomsrechten (meer) toekomen. Vervolgens gaat de Rechtbank na of er in deze zaak wellicht sprake is van onrechtmatige nabootsing door Mega Bloks.

De Rechtbank onderzoekt eerst of de bouwstenen van Lego een eigen gezicht op de markt hebben. De producten moeten immers onderscheidend zijn. De Rechtbank neemt die onderscheidendheid aan. De bouwstenen van Lego nemen volgens de Rechtbank qua uiterlijk een eigen unieke plaats in op de markt van speelgoedbouwsystemen.

Verwarringsgevaar

Daarna beantwoordt de Rechtbank de vraag 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. Mede in aanmerking genomen hoe de bouwstenen worden aangeboden, gebruikt en worden waargenomen komt de Rechtbank tot de conclusie dat er verwarringsgevaar 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 c.q. 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 octrooibeschermt 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 etc.

Auteurs



Marcoline van der Dussen
Amsterdam
Advocaat

INTELLECTUAL PROPERTY

CONSUMER PRODUCTS

This information is for general purposes and guidance only and does not constitute legal or professional advice and should not be relied on. For legal advice, please contact your main contact relationship partner at the relevant CMS Member Firm.

CMS is an international organisation of independent law firms ("CMS Member Firms"). CMS LTF Limited ("CMS LTF") is a company limited by guarantee incorporated in England & Wales (no. 15367752) whose registered office is at Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AF United Kingdom. CMS LTF coordinates the CMS organisation. This email is sent by CMS Legal Services EEIG/EWIV ("CMS EEIG"). CMS EEIG provides services to CMS Member Firms. Its head office is at Neue Mainzer Straße 2-4, 60311 Frankfurt, Germany. The contact email address for CMS EEIG is info@cmslegal.com.

Neither CMS LTF nor CMS EEIG provides client services. Such services are solely provided by CMS Member Firms in their respective jurisdictions. CMS LTF, CMS EEIG and each of the CMS Member Firms are separate and legally distinct entities, and no entity has any authority to bind any other. CMS LTF, CMS EEIG and each of the CMS Member Firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

For more information about CMS including details of all of the locations in which CMS operates please visit [cms.law](https://www.cms.law).

You can find more information about our processing of personal data and your data subject rights in our [Privacy Notice](#).