



Bijblad bij De industriële eigendom

NUMMER 1 • januari 2010 • JAARGANG 78

OCTROOICENTRUM NEDERLAND

I N H O U D

Artikelen

Antoon Quaedvlieg, Bouwstenen voor de technische uitsluiting in het merkenrecht: De LEGO uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg (blz. 3).

Jurisprudentie

Rechterlijke uitspraken

1 Merkenrecht

Nr. 1 Gerechtshof te Amsterdam, 6 sept. 2007, Mag Instruments/M.J.M. Geelhoed (de enkele overeenstemming van de lettergreep MAG in de merknaam MAGNUM met de merken van MAG Instruments is onvoldoende om overeenstemming aan te nemen) (blz. 9).

2 Handelsnaamrecht

Nr. 2 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 21 aug. 2008, EBW Installatietechnieken/EBW Elektrotechniek (gebruik van domeinnaam www.ebw.nu kan als handelsnaamgebruik worden beschouwd; verwarringsgevaar aangenomen; totaalindruk van het beeldmerk van eiseres stemt overeen met die van logo en handelsnaam van gedaagde) (blz. 11).

Nr. 3 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 18 dec. 2008, EBW Installatietechnieken/EBW Elektrotechniek (tweede kort geding op dezelfde feiten en gronden in casu niet ontoelaatbaar; de door gedaagde van een derde overgenomen oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - hebben slechts een zeer beperkte reikwijdte, en doen niet af aan het verwarringsgevaar) (met noot redactie) (blz. 13).

3 Onrechtmatige daad

Nr. 4 Hoge Raad, 20 nov. 2009, Lego/Mega Brands (een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie is een rechtvaardiging voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, gegeven de behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan bouwsteentjes die door compatibiliteit en uitwisselbaar-

heid met LEGO en DUPLO worden gekenmerkt, waarvoor vereist is dat de steentjes zich in maatvoering en uiterlijk niet onderscheiden van die van Lego; de veronderstelling van het hof dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft, impliceert dat het hof andere overwegingen die bij (potentiële) kopers van constructiespeelgoed een rol (kunnen) spelen heeft gewogen en te licht bevonden; de uiterlijke verschillen tussen de steentjes van Mega Brands en die van Lego - de kleur en de (plaats van de) naamsvermelding - zijn voldoende om te oordelen dat de verplichting is nageleefd om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt) (met noot P.J.M.S.) (blz. 17).

4 Diversen

Nr. 5 Rechtbank te 's-Gravenhage, 1 okt. 2008, Bureau voor Free Publicity/IDMC (gezien de kans van aansprakelijkheid van gemachtigdenkantoor jegens opdrachtgever, is toelating tot oproeping in vrijwaring gerechtvaardigd) (blz. 37).

Officiële mededelingen

Mededeling van de Rechtbank te Arnhem (blz. 39).

Register van octrooigemachtigden (blz. 40).

Mededeling van de redactie

De noot bij uitspraak nr. 86 uit het decembernummer 2009 (Gerechtshof te 's-Gravenhage, 21 febr. 2008, Meadwestvaco/A&R Carton) is abusievelijk toegeschreven aan de heer jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper. De noot is echter van de hand van de heer drs. K.M.L. Bijvank.



C O L O F O N**Bijblad bij****De Industriële
Eigendom**

Versijnt maandelijks

Abonnementsprijs: EUR 79,- per jaar; aan abonnees buiten Nederland wordt EUR 22,50 per jaar aan verzendkosten in rekening gebracht; prijs per los nummer EUR 7,90

Nieuwe abonnementen: gaan in bij het begin van een kalenderjaar; aan tussentijdse nieuwe abonnees worden de eerder verschenen nummers van de jaargang alsnog geleverd. Nieuwe aanmeldingen dienen, bij voorkeur schriftelijk, te worden gericht aan de administratie

Beëindiging abonnement: door schriftelijke opzegging bij de administratie uiterlijk zes weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar. Zonder tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch verlengd

Administratie: Octrooicentrum Nederland, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.) Telefoonnummer (070) 398 64 28, faxnummer (070) 390 01 90, e-mail: finadm@octrooicentrum.nl, RBS 056.99.94.101, IBAN: NL24RBO50569994101, BIC-code (Swift): RBOSNL2A

Kopij: zoals artikelen en interessante uitspraken kunt u naar het redactie-adres sturen t.a.v. de secretaris

Overname publicaties: na schriftelijke toestemming van de redactie

Vormgeving en druk: DeltaHage bv, Den Haag

© Auteursrecht voorbehouden

Redactie:

prof. mr. J.J. Brinkhof
mr. E.F. Brinkman
drs. K.M.L. Bijvank
mr. T.E. Deurvorst
mr. J.L. Driessen
dr. J.H.J. den Hartog
jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper
prof. mr. C.J.J.C. van Nispen
prof. mr. A.A. Quaadvlieg
prof. mr. J.H. Spoor
prof. dr. M.R.F. Senftleben
mr. P.J.M. Steinhauser

Correspondenten:

F. Henning-Bodewig (verbonden aan het Max-Planck-Institut, München)
R.J. Prins (advocaat te Aix-en-Provence)

Redactie-secretaris: Christa Swüste

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk (Z.H.)
Telefoonnummer (070) 398 63 12, faxnummer (070) 398 65 30,
e-mail: bijblad@octrooicentrum.nl

Artikelen

Bouwstenen voor de technische uitsluiting in het merkenrecht: De LEGO uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg

Antoon Quaedvlieg*

Op 12 november 2008 heeft het Gerecht van Eerste Aanleg een uitspraak gedaan in de LEGO zaak. Het ging om de vraag, of het functionele karakter van de cilindrische noppen op het LEGO blokje de weigering van de inschrijving als vormmerk rechtvaardigen van het LEGO-blokje als geheel.

Uiterlijk plooit het GEA de beslissing volgzzaam naar de door het HvJEG in het arrest Philips/Remington ontwikkelde uitgangspunten. Maar aandachtige lezing onthult een ander beeld. Het GEA streeft een technische uitsluiting na die veel verder gaat dan de uitspraak Philips/Remington kan rechtvaardigen.

I Stand van zaken met betrekking tot de technische uitsluiting

Art. 7, lid 1 sub e (ii) GMV luidt:

'Geweigerd wordt de inschrijving van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitspraak te verkrijgen.'

Een goed begrip van deze bepaling vereist lezing van het in de aanhef al genoemde arrest Philips/Remington'. De relevante overwegingen van dat arrest vindt men bij dit artikel integraal afgedrukt in een afzonderlijk kader. In essentie komen zij hierop neer:

78 De ratio van de weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, richtlijn is te verhinderen dat de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar.

79 Artikel 3, lid 1, sub e (ii) beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Inschrijving van deze vormen zou aan concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om de verschillende technische oplossingen in hun waren vrij te kiezen.

80 Artikel 3, lid 1, sub e streeft dus een doel van algemeen belang na.

83 Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, kan die vorm niet worden ingeschreven, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.

* Antoon Quaedvlieg is hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder handels- en economisch recht, industriële eigendom en auteursrecht (RU) en advocaat te Amsterdam.

¹ HvJEG 18 juni 2002, zaak C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV/Remington Consumer Products Ltd, Jur. 2002, I, p. 5475 e.v., BIE 2002, actualiteiten p. 447 (Verkade); NJ 2003, 481, noot Spoor; IER 2002, 251-262 noot Grosheide; Ars Aequi 2003, 43-49 noot Gielen; BMM Bulletin 2002, 188-199, noot Ellen Gevers, Daan Teeuwissen; BIE 2003, nr. 89 p. 547-555 noot Quaedvlieg; zie ook Menno Heerma van Voss, Vormmerken en techniek, vóór en ná Philips/Remington, BMM Bulletin 2002, 182-187. Philips/Remington gaat over het met art. 7, lid 1 sub e (ii) GMV corresponderende art. 3 lid 1, sub e (ii) Merkenrichtlijn.

II De LEGO zaak

Weigering om het vormmerk in te schrijven

De grote kamer van beroep van het OHIM heeft in 2006 inschrijving als merk geweigerd van de LEGO-bouwsteen omdat deze viel onder de uitsluiting van de technische vormmerken in artikel 7, lid 1 sub e (ii) van de gemeenschapsmerkenverordening. LEGO bestrijdt die beslissing thans voor het GEA met een middel in twee onderdelen. Het eerste onderdeel bevat de meest principiële argumenten.

Feitelijke stelling: zelfde technische oplossing bereikbaar door onbeperkt aantal vormen

Het middel moet gelezen worden in het licht van belangrijke feitelijke uitgangspunten van LEGO. LEGO stelt dat haar steen zich hierdoor kenmerkt dat één technische oplossing – de toepassing van noppen als aaneenkoppelingsmechanisme voor bouwblokjes – verkregen kan worden door een 'oneindig'² aantal verschillende vormen. Er is om te beginnen een oneindig aantal *cilindervormen* dat er anders uitziet, en daarnaast zijn nog *andere variaties* denkbaar met dezelfde eigenschappen, zoals zeshoekige noppen. Daarvan uitgaande presenteert LEGO een aantal argumenten. Deze noot focust op twee van die argumenten.

Argument 1: de LEGO noppen zijn niet 'puur functioneel'

LEGO stelt dat alleen tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zijn uitgesloten van inschrijving. Een vorm valt dus slechts onder deze bepaling wanneer hij (helemaal of vrijwel) geen niet-functionele kenmerken bezit. Dat doet zich voor, als het uiterlijke voorkomen van de vorm niet kan worden gewijzigd zonder dat de vorm zijn functionele karakter verliest.³

De stelling moet gelezen worden tegen het licht van de hierboven weergegeven feitelijke uitgangspunten van LEGO. LEGO voert aan dat naast de specifieke cilindervorm van het LEGO-nopje alle mogelijke andere variaties van cilindervormen voor het koppelen van bouwsteentjes mogelijk zijn. Die variaties onderscheiden zich duidelijk van elkaar en worden door de consument herkend. Daarnaast heeft LEGO gewezen op het bestaan van zelfs niet-cilindervormige alternatieven. In het licht van de aanwezigheid van al die potentiële alternatieve vormen is de specifieke en karakteristieke *uitwerking* van de LEGO-nop een niet-functioneel kenmerk. De Merkenverordening sluit alleen *puur* functionele vormen uit: tekens die *uitsluitend* bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. De LEGO nop voldoet niet aan de eis van dat *puur* en uitsluitend functioneel bepaald karakter, en daarom mist de technische uitsluiting toepassing.

Argument 2: zelfs als de noppen puur functioneel zijn, zijn nog verschillende uitvoeringsvormen denkbaar

Het volgende verweer van LEGO is minder gebruikelijk.⁴ Het gaat uit van de veronderstelling dat de noppen *wel* puur functioneel zijn en dus inderdaad *uitsluitend* bestaan uit de vorm

² Rov 68.

³ Cf rov 27.

⁴ Rov 29-33.

van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Het feit dat de noppen puur functioneel zijn neemt echter niet weg, zo stelt LEGO, dat in dit geval nog steeds een ruime (oneindige) mogelijkheid tot variatie voorhanden is, al is het maar door variaties in de cilindervorm. Nu beoogt de technische uitsluiting, blijkens de overwegingen van het HvJEG in Philips/Remington, te voorkomen dat een monopolie wordt gecreëerd op technische oplossingen of gebruikskenmerken. Van een zodanig monopolie kan echter geen sprake zijn, zo mag men LEGO's stellingen parafraseren, zolang voor concurrenten een bijna onbeperkte ruimte bestaat om aan die nop een eigen, al dan niet cilindrische vorm te geven, die voldoende afstand houdt tot de noppen van LEGO. Er is dan immers nog een zee van ruimte voor even functionele noppen die *geen* merkinbreuk opleveren; er is dus ook geen sprake van, dat het vormmerk op de LEGO-noppen voor LEGO een monopolie vestigt op de daarin belichaamde technische oplossing. Alle concurrenten kunnen dan immers noppen toepassen, zolang ze maar niet de specifieke *uitwerking* van de LEGO nop volgen, welke uitwerking geen enkele technische eigenschap heeft die niet ook door andere noppen bereikt kan worden.

Kern van de uitspraak van het GEA

Het Gerecht verwerpt het middel. Het doet er niet toe of de noppen al dan niet puur functioneel zijn; het doet er evenmin toe of er al dan niet alternatieven zijn. Het enige dat telt is of de vorm,

*wat de wezenlijke kenmerken ervan betreft, uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die technisch de oorzaak is van en voldoende is voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zelfs indien deze uitkomst kan worden verkregen door andere vormen die dezelfde of een andere technische oplossing gebruiken.*⁵

Voor de doeleinden van dit artikel noot vertalen wij deze lange formule voorlopig (niet fraai, maar iets beknopter) als de eis dat de vorm *wezenlijk en voldoende technisch* moet zijn. Met wezenlijk technisch wordt verwezen naar de eis dat de vorm 'wat de wezenlijke kenmerken ervan betreft, uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die technisch (is)', met voldoende technisch wordt verwezen naar de eis dat genoemde wezenlijke kenmerken 'technisch de oorzaak (zijn) van en voldoende (zijn) voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst.'

III Een uitrekking van de technische uitsluiting

Het GEA legt de technische uitsluiting ruim uit. Zij krijgt er grote armslag; het domein van merkenrechtelijke bescherming wordt ingeperkt. Dit blijkt uit twee omstandigheden, die elkaar overlappen.

1 De neutralisatie van de monopolie-ratio

De duidelijkste indicatie van de ruime uitleg van de technische uitsluiting is dat het Gerecht die uitsluiting *verder* uitrekt dan de 'monopolie-ratio' eist, die rov 78 van Philips/Remington aan de technische uitsluiting ten grondslag legt. Rov 78 luidde integraal:

De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouders waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

Als het er alleen om gaat om een monopolie te voorkomen, houdt de uitsluiting op waar voor eenzelfde technische oplossing voldoende vormalternatieven beschikbaar zijn. Iedere concurrent heeft dan immers in beginsel vrij toegang tot die oplossing. LEGO betoogt precies dit.

Het Gerecht begint met dit (non-)monopolie argument te ontwijken. Het sprokkelt een aantal *tekstuele* argumenten bijeen uit Philips/Remington. Ten eerste moet het woord 'uitsluitend' technisch gelezen worden tegen de achtergrond van de uitdrukking 'wezenlijke kenmerken'; niet-wezenlijke siertoevoegingen kunnen dus niet afdoen aan toepassing van de technische uitsluiting (rov.37). Ten tweede is de technische uitsluiting van toepassing zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen (rov.38). Ten derde onderscheidt Philips/Remington bij die 'andere vormen' niet tussen vormen die dezelfde of een andere oplossing gebruiken. De laatste overweging is zwanter van onheil. Zij is breed geformuleerd. Vrijwel per definitie – en als de term *dezelfde* technische oplossing strikt wordt

⁵ Samenvattende rov. 43.

genomen⁶, per definitie – duidt de aanwezigheid van *andere* vormen waarin *dezelfde* technische oplossing belichaamd is, op fantasie-variantie. Het voert tot een zeer verregaande toepassing van de technische uitsluiting als in alle gevallen waarin de wezenlijke kenmerken van een vorm technisch bepaald zijn, alle in de vorm opgenomen fantasie-varianties irrelevant worden. Tot nog toe lijkt de benadering door de rechter meestal deze te zijn geweest, dat de technische kenmerken worden weggedacht en niet meetellen voor de beschermingsomvang, en dat gekeken wordt naar de overblijvende, niet technische kenmerken van het merk.

Tenslotte komt het GEA in rov 41 toch nog toe aan het monopolie argument, maar het wordt weggewuifd met een foefje dat bijna als een *obiter dictum* is geformuleerd. Het Gerecht stelt dat niet kan worden uitgesloten dat gebruikskenmerken van een waar, die beschikbaar moeten blijven voor concurrenten, eigen zijn aan een specifieke vorm. Concreet gesproken: ongeacht of specifieke uitwerkingen van het noppensysteem vormvarianties opleveren voor de *algemene* functie daarvan, is niet uitgesloten dat die specifieke uitwerkingen *bijzondere* technische effecten kunnen realiseren die niet door de andere vormvarianties bereikt kunnen worden. Aldus zou, wanneer de mogelijkheid geboden wordt om specifieke uitwerkingen van het noppensysteem als merk te beschermen, toch nog een monopolie verworven kunnen worden op dat bijzondere technische effect dat maar door één uitwerking bereikt kan worden. Het Gerecht poeiert LEGO daarmee af met een soort rechtsvermoeden. Er hoeft niet over getobd of gekibbeld te worden of die technische oplossingen toch nog in verschil-

⁶ Vanuit een octrooirechtelijk perspectief kan althans theoretisch de mogelijkheid opkomen, dat één abstracte uitvindingsgedachte belichaamd kan worden in twee of wellicht zelfs meer totaal afwijkende concrete vormen, die ieder voor zich puur technisch bepaald zijn in die zin, dat aan ieder van die specifieke belichamingen van de uitvindingsgedachte niets gewijzigd kan worden, zonder dat het technisch effect verloren gaat of gewijzigd wordt. Een concreet voorbeeld van zo een situatie is mij niet bekend. Zou het zich voordoen, dan is aannemelijk dat ieder van die belichamingen zijn eigen technische nevenvoordelen of –effecten heeft, zodat om die reden reeds de concurrenten de mogelijkheid moeten behouden om de verschillende technische (neven-) oplossingen in hun waar vrij te kiezen. Maar in het niet erg waarschijnlijke geval dat deze belichamingen van de uitvindingsgedachte ook nog eens in alle technische opzichten 100% equivalent zouden zijn, is de helderste en eenvoudigste benadering m.i. dat ieder van die uitwerkingen vanuit het beginsel van de technische uitsluiting in het merkenrecht (of modellen- of auteursrecht) onverminderd als een puur technische vorm moet worden aangemerkt, en dat de concurrenten de vrijheid behouden om alle verschillende belichamingen van de technische oplossing in hun waren vrij te kiezen.

Vindt de uitvindingsgedachte daarentegen haar neerslag in één of meer uitwerkingen, waarvan wel vormelementen gewijzigd kunnen worden zonder dat het technisch effect verloren gaat of gewijzigd wordt, dan moet onderzocht worden of die aspecten die wel gewijzigd kunnen worden onderscheidend vermogen (respectievelijk eigen karakter, dan wel oorspronkelijkheid) kunnen verlenen aan de vorm als geheel. Als dat zo is, kan de vorm beschermd worden, maar blijft datgene wat (abstract of concreet) uitsluitend bepaald is door het technisch effect, uiteraard uitgesloten van de beschermingsomvang. Met ‘abstract’ bepaald door het technisch effect is hier bedoeld: de concrete vorm van een stoelleuning kan beschermd worden, maar niet het abstracte gegeven dat men een stoel, ter bereiking van een nuttig effect, van een (eigen uitwerking van een) stoelleuning voorziet.

lende uitvoeringen gegoten kunnen worden, of die uitvoeringen merkenrechtelijk relevant van elkaar verschillen, en of sommige van die afwijkende uitvoeringen al dan niet als ‘esthetische’ variatie mogen gelden omdat er weer een eigen en specifieke functionele eigenschap aan kan worden toegedicht. Wat voor het oog techniek is, is vrij.

2 *Wezenlijk en voldoende vervangt uitsluitend en noodzakelijk*

De tweede indicatie voor de ruime uitleg door het Gerecht is de herformulering van het criterium voor de technische uitsluiting. Wat in rov 39 tevoorschijn komt is niet de taal van de wet maar een constructie van het Gerecht. Na een ingenieuze blending van artikel 7 met de bevindingen van het HvJEG in Philips/Remington, concludeert het Gerecht: ‘Voor de toepassing van deze absolute weigeringsgrond volstaat het dus dat de wezenlijke kenmerken van de vorm de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zodat zij aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven.’ Vergelijk dat eens met de tekst van de Verordening zelf: ‘Geweigerd wordt de inschrijving van tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitspraak te verkrijgen.’ De harde piketpalen van *uitsluitend* en *noodzakelijk* zijn vervangen door rekbare, wollige terminologie van het *omvatten* van *wezenlijke* kenmerken die technisch oorzaak en *voldoende* zijn.

De verneveling van het bestanddeel ‘uitsluitend’

Wat doet het GEA *precies*? Het ingrijpendst is vermoedelijk het wegmoffelen van het woord ‘uitsluitend’. Het gerecht bewerkstelligt dit door te stellen⁷ dat het woord ‘uitsluitend’ moet worden gelezen tegen de achtergrond van de uitdrukking ‘wezenlijke kenmerken die beantwoorden aan een technische functie’, als gebruikt in Philips/Remington.⁸ Uit deze uitdrukking vloeit immers voort, zo vervolgt het Gerecht, dat de toevoeging van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie niet verhindert dat een vorm valt onder deze absolute weigeringsgrond indien alle wezenlijke kenmerken van die vorm beantwoorden aan een dergelijke functie.

Open en bloot verandert het GEA hier het woord ‘uitsluitend’ vrijwel in zijn tegendeel. Immers, grammaticaal beschouwd is een technische vorm waaraan niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie zijn toegevoegd, ipso facto niet meer een *uitsluitend* technisch bepaalde vorm. Uiteraard kan dit het merk niet redden, als die niet-wezenlijke kenmerken geen zelfstandig onderscheidend vermogen aan het merk kunnen verlenen. Maar het GEA spreekt niet over niet-*onderscheidende* kenmerken; met niet-wezenlijke kenmerken lijkt(!) het veeleer voor ogen te hebben, kenmerken die noodzakelijk zijn voor het bewerkstelligen van het technisch effect dat door het ‘wezenlijke’ kenmerk wordt bewerkstelligd.

Samenvattend komt het hierop neer. Toevoeging van niet-wezenlijke kenmerken kan volgens het GEA de toepassing van de techniekuitsluiting niet beletten. Leest men niet-wezenlijke kenmerken als niet-technische kenmerken, dan voert het arrest potentieel tot een (te) grote categorie uitgesloten vormen. De meest exuberante fantasietoevoegingen kunnen

⁷ Rov 38.

⁸ Rovv 79, 80 en 83 van dat arrest.

dan niet beletten dat de vorm als geheel uitgesloten is en blijft van merkbescherming. Leest men daarentegen niet-wezenlijke kenmerken in een merkenrechtelijke sleutel van 'kenmerken zonder onderscheidend vermogen', dan is de dogmatisch zuivere (en voor de handliggende) benadering om het teken van inschrijving uit te sluiten op grond van een *combinatie* van het gegeven dat het voor het ene deel functioneel en voor het andere deel niet-onderscheidend is; het vertoebelt alleen maar om dan de volledige weigering uitsluitend op het conto van de technische uitsluiting te brengen.

Het bestanddeel 'uitsluitend' in Philips/Remington

Het GEA beroept zich op Philips/Remington. Gaat dit beroep op? Ik citeer rov 83 uit dit arrest:

83 Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.

De techniek van Philips/Remington schijnt mij deze te zijn. Eerst wordt gedefinieerd welke kenmerken binnen de vorm als geheel technisch-functioneel van aard zijn. Dan wordt bepaald of die functionele kenmerken *wezenlijk* zijn voor het teken. Zij zijn wezenlijk als zij het onderscheidend vermogen in zodanige mate bepalen, dat overname van de technisch bepaalde trekken een inbreuk op het teken als geheel impliceert. Anders is de uitsluiting niet van toepassing. Door de nabootsing van een niet-wezenlijk deel van het vormmerk wordt immers geen inbreuk gemaakt op het exclusief recht; concurrenten worden dan ook niet belemmerd in het ongestoord gebruik van dit functionele kenmerk en de ratio voor de uitsluiting ontvalt. Als een katholieke zorginstelling een vormmerk registreert op een beeldje van sint Joseph, die timmerman was, met een hamer in de hand van de heilige, is de hamer geen wezenlijk deel van het vormmerk en vestigt de registratie van dat vormmerk geen monopolie op timmermanshamers. Als het functionele kenmerk daarentegen wel wezenlijk is voor het vormmerk, moet bepaald worden of dat kenmerk uitsluitend aan een technische uitkomst toe te schrijven is. Philips/Remington beoogt dus, blijkens deze 83^c rechtsoverweging, geenszins het woord 'uitsluitend' te *vervangen* door het woord 'wezenlijk'; beide termen hebben een eigen en duidelijk onderscheiden functie.

Toevoeging niet wezenlijke kenmerken: 'vrijwel' uitsluitend technisch bepaald?

Uiteraard is op de redenering van het GEA niets tegen als het met 'de toevoeging van niet-wezenlijke kenmerken zonder technische functie' doelt op vormvariëaties, die zo onbeduidend verwaarloosbaar zijn dat ze verwarring niet kunnen voorkomen, laat staan zelfstandig onderscheidend vermogen voor de vorm vestigen. Dan zou slechts sprake zijn van een bescheiden bijstelling van het wettelijk criterium, waardoor de technische uitsluiting zich uitstrekt over vormen die uitsluitend of *vrijwel uitsluitend* bepaald worden door de technische uitkomst. Het is echter zeer te betwijfelen of het GEA het zo bedoeld heeft. Ten eerste had het dan voor de hand gelegen, dat op een of andere manier aan de orde was gekomen of (door de grote kamer van beroep aan de orde was gesteld of) de

LEGO steen 'vrijwel uitsluitend' bepaald was door de technische uitkomst. Het arrest zwijgt daar in alle toonaarden over.

Ten tweede stelt rov 39, het zij herhaald, dat voor de toepassing van de technische uitsluiting volstaat 'dat de wezenlijke kenmerken van de vorm de kenmerken omvatten die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zodat zij aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven.' Dat is een aanzienlijk ruimere omschrijving, of in ieder geval een omschrijving die aanzienlijk ruimer geïnterpreteerd kan worden, dan de omschrijving dat de vorm '(vrijwel) uitsluitend' technisch bepaald is. Het woord 'uitsluitend' is vervangen door de 'wezenlijke kenmerken', terwijl deze laatste niet 'beantwoorden aan' de technische functie doch haar 'omvatten'.⁹ De vorm die *uitsluitend bestond uit* wat *noodzakelijk* was voor de technische effect, is vervangen door de vorm die omvat wat de oorzaak is van de technische uitkomst.

'Omvatten' versus 'uitsluitend omvatten' van de technische uitkomst

Uit de nieuwe formulering vloeit voort dat voor toepasselijkheid van de uitsluiting niet meer nodig is dat de vorm uitsluitend datgene betreft wat door de techniek bepaald wordt; voldoende is dat het 'erin zit'. Of, in andere woorden: voldoende is dat de vorm omvat, niet vereist is dat zij *uitsluitend* omvat, wat de oorzaak is van de technische uitkomst. Het lijkt erop neer te moeten komen, dat alle vormen die hoofdzakelijk geïnspireerd lijken door het technisch effect, buiten de merkenrechtelijke boot vallen.

IV Strekking van de uitspraak

Gissen naar de ratio

Het gerecht vervangt in LEGO een hard criterium van vormen die uitsluitend bestaan uit wat noodzakelijk is voor een technische uitkomst door een soft criterium van wezenlijke kenmerken die omvatten wat voldoende is voor een technische uitkomst. Een hard criterium kan redelijk autonoom worden toegepast, een soft criterium moet voor juiste toepassing worden begrepen binnen zijn teleologische context: wat wil het bereiken?

Het belang van ongestoorde toegang tot techniek

Behalve de referentie aan de monopolie-ratio van Philips/Remington, die ons inziens juist op gespannen voet staat met de nieuwe formulering van het GEA, ontbreekt in het arrest iedere indicatie van een alternatieve ratio. Maar wellicht heeft het Gerecht groot gewicht gehecht aan het belang, dat concurrenten ook *daadwerkelijk* functionele kenmerken, zoals Philips/Remington het formuleert, 'ongestoord' kunnen gebruiken. Wil men dat bereiken, dan mag de toegang tot die kenmerken juridisch niet overdreven gecompliceerd en risicovol zijn. Als ten aanzien van ieder kenmerk dat kennelijk een functioneel doel dient, zoals LEGO-noppen, eerst door deskundigen moet worden vastgesteld of het werkelijk uitsluitend functioneel is of niet – een vraag waar weer jaren

⁹ Engelse versie: it is sufficient that the essential characteristics of the shape *combine* the characteristics which are technically causal of, and sufficient to obtain, the intended technical result, and are therefore attributable to the technical result.

over geprocedeerd kan worden; als daaruit voortvloeit dat de concurrent, zodra de vorm niet *uitsluitend* functioneel is, gedwongen is om zelf een geschikte eigen variatie op die vorm te vinden, met nog altijd het risico dat de merkrechtgebende van mening is dat die variatie toch te dicht bij het vormmerk komt en er dus alsnog geprocedeerd moet worden, dan kan dat meebrengen dat voor concurrenten de facto een ongestoorde toegang tot technische vormen helemaal niet bestaat. Het nieuwe criterium vervangt het specialistenoordeel, of een nop uitsluitend technisch bepaald is, door een oordeel van het gezonde verstand, dat de LEGO noppen de klemfunctie dienen – en dus ‘oorzaak zijn van en voldoende zijn voor’ de technische uitkomst. Het gerecht heeft als het ware afgezien van een ‘octrooigemachtigden perspectief’, waar met microscopische precisie wordt afgesteld op wat al dan niet uitsluitend technisch bepaald is, en geopteerd voor een ‘merken-gemachtigden perspectief’, waarbij iets meer uit de losse pols kan worden gewerkt: beoogt een bepaalde vorm te ‘functioneren’ of te ‘onderscheiden’?

Het open einde van de wezenlijk en voldoende technische vorm

Geschuif met criteria heeft dikwijls het nadeel dat ook het probleem alleen maar verschoven wordt. Het GEA-criterium geeft althans voor de praktijk mogelijk iets helderder aan waar de technische uitsluiting begint, maar waar zij ophoudt is gehuld in nevelen. Van een uniek gevormde stoelleuning zou ik mij goed kunnen voorstellen dat zij als onderscheidingssteken kan dienen zonder dat de technische functie van stoelleuning daardoor wordt gemonopoliseerd. Maar de wezenlijke kenmerken van de vorm omvatten wel zo te zien de kenmerken ‘die technisch de oorzaak zijn van en voldoende zijn voor het verkrijgen van de beoogde technische uitkomst, zodat zij aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven.’

Is het LEGO arrest Philips/Remington-proof?

Heeft het GEA Philips/Remington toegepast in de geest van het HvJEG? Dat staat geenszins vast. De nadruk op het monopolie-argument in Philips/Remington is onmiskenbaar; het GEA bagatelliseert dit. De bestanddelen ‘uitsluitend’ en ‘noodzakelijk’ in artikel 7 komen in Philips/Remington volkomen tot hun recht; het GEA, niet het HvJEG, moffelt ze weg.

Geheel kansloos is de benadering van het GEA nu ook weer niet. Allereerst is de rechtspraak van het HvJEG, net als die van het GEA, notoir vijandig voor het vormmerk. Alles wordt uit de kast gehaald om vormmerken te beletten en te beknotten. Als het HvJEG ook de technische uitsluiting wil benutten, heeft het GEA de bal voor het doel gelegd. Daarnaast kan enige legitimiteit niet ontzegd worden aan het argument, dat de bepaling van wat ‘uitsluitend’ technisch bepaald is zo ingewikkeld kan worden, dat een ongestoord gebruik van technische vormen door concurrenten daardoor de facto verijdeld of belemmerd kan worden, een effect dat de wet nu juist wil voorkomen. En er is één rechtsoverweging in Philips/Remington die, indien gelezen buiten het verband met de overige overwegingen, inderdaad de lijn van het GEA kan dragen. Het is rov 80, luidend:

Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke

kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden

Daardoor is het niet zonder belang, welke wending de LEGO zaak bij het HvJEG neemt.¹⁰

Relevante rechtsoverwegingen in Philips/Remington

78 De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het merkrecht, de merkhouders een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijk in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e, wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouders waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruikskenmerken aanwezig zijn.

79 Wat in het bijzonder de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn vermelde tekens betreft die uitsluitend bestaan in de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, zij vastgesteld dat deze bepaling beoogt de inschrijving te weigeren van vormen waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie. Bij inschrijving van deze vormen zouden de aan het merk verbonden uitsluitende rechten concurrenten immers de mogelijkheid ontnemen om een waar met een dergelijke functie aan te bieden, althans hun beletten, de verschillende technische oplossingen voor incorporatie van een dergelijke functie in hun waren vrij te kiezen.

80 Artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn streeft dus een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk een vorm waarvan de wezenlijke kenmerken beantwoorden aan een technische functie en ter vervulling van die functie werden gekozen, door eenieder ongestoord moet kunnen worden gebruikt, en belet derhalve dat dergelijke tekens op grond van hun inschrijving als merk aan één onderneming worden voorbehouden (zie in die zin arrest Windsurfing Chiemsee, reeds aangehaald, punt 25).

81 Met betrekking tot de vraag, of het bewijs dat er nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, de in artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, vermelde grond voor weigering of nietig-

¹⁰ Voor de volledigheid maak ik de lezer nog eens attent op Sander Gellaerts, *Lego®*, *the road ahead. Productbescherming in Nederland na afloop van octrooibescherming. Een analyse aan de hand van de LEGO-basissteen*, Boom Juridisch 2008.

heid van de inschrijving opzij zet, zij opgemerkt dat niets in de bewoordingen van deze bepaling een dergelijke zienswijze rechtvaardigt.

82 Door te bepalen dat inschrijving van de daarin vermelde tekens wordt geweigerd, geeft artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van de richtlijn de legitieme doelstelling weer, particulieren niet toe te staan een merk in te schrijven teneinde uitsluitende rechten op technische oplossingen te verkrijgen of te bestendigen.

83 Wanneer de wezenlijke functionele kenmerken van de vorm van een waar uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven, staat artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, in de weg aan de inschrijving van een teken bestaande in een dergelijke vorm, zelfs indien de betrokken technische uitkomst ook door andere vormen kan worden verkregen.

JURISPRUDENTIE

Nr. 1 Gerechtshof te Amsterdam, 6 september 2007

(MAG/MAGNUM)

Mrs. N. van Lingen, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en J.E. Molenaar

Art. 2.20, lid 1, b BVIE

Het merk MAGNUM bestaat uit één enkel woord dat afkomstig is uit het Latijn en dat, naar algemeen bekend is, 'groot' betekent. De eerste lettergreep 'MAG' wordt door Geelhoed in de gebruikte visuele afbeeldingen van het merk of anderszins op geen enkele wijze benadrukt als afzonderlijk bestanddeel ervan. Geen van de door MAG Instrument ingeroepen merken vertoont auditief en/of visueel een verdergaande gelijkenis dan de enkele omstandigheid dat (ook) MAGNUM begint met de letters m-a-g, uitgesproken als 'Mèk'. Deze letters gaan als lettergreep op in het merk MAGNUM dat als niet-samengesteld woord een homogeen geheel is. De enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van MAG Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest onderscheidende element is in de merken van MAG Instrument. Om dezelfde reden kan niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat bij het publiek verwarring tussen de onderhavige producten kan ontstaan, ook niet in de vorm van associatie door het veronderstellen van een commerciële band.

Mag Instrument Inc te Ontario, Verenigde Staten van Amerika, appellante, procureur mr. A.R.T. Odle, tegen

Marjolein Janna Margaretha Geelhoed te Oosterland, geïntimeerde, procureur mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, advocaat mr. R.E. Nommensen te 's-Gravenhage.

a Rechtbank te Amsterdam, 22 september 2004 (mr. D.J. Cohen Tervaert)

Gronden van de beslissing

1 Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet (voldoende) betwist, en op grond van de in zoverre niet bestreden inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat het volgende vast.

a. Mag Instrument heeft onder meer de volgende Benelux- en gemeenschapsmerken gedeponereerd, onder andere voor de klassen 9 en/of 11:

MAG, MAG CHARGER, MAG INSTRUMENT, MAGLITE, MAG-LITE, MINI MAGLITE, MINI-MAGLITE, MINI-MAGLITE AAA en MAG-LITE RACING.

Zij gebruikt deze woordmerken - evenals enkele merkschrijvingen die zij heeft gedaan voor beeldmerken, waarin de woorden MAGLITE en MAG-LITE voorkomen - voornamelijk voor staafzaklampen. Haar oudste inschrijvingen dateren van 12 mei 1986.

b. Geelhoed heeft op 20 juni 1997 het teken MAGNUM bij het Benelux Merkenbureau gedeponereerd als beeldmerk voor oplaadbare, waterdichte duiklampen.

(...)

8 Mag Instrument legt aan haar vordering niet één bepaald merk ten grondslag, maar een reeks door haar gedeponereerde

merken waarvan het woord MAG volgens haar het kenmerkende bestanddeel vormt dat overeenstemt met de eerste drie letters van het merk MAGNUM. Dit sericargument gaat echter niet op, ook al is onvoldoende betwist en staat dus vast dat de merken MAGLITE, MAG-LITE en MINI MAGLITE bekende merken zijn als bedoeld in artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs. Immers, uit de door Mag Instrument overgelegde kopieën van advertenties en brochures moet worden afgeleid dat zij zich feitelijk toelegt op één specifiek product, namelijk zaklantaarns, onder de zojuist genoemde specifieke merken MAGLITE, MAG-LITE en MINI MAGLITE en niet kan worden aanvaard dat van deze merken het element MAG het kenmerkende bestanddeel vormt. Zij heeft niet aannemelijk gemaakt en ook niet aangeboden om concreet te bewijzen, bijvoorbeeld door marktonderzoek, dat alle overige door haar gedeponereerde merken, waaronder MAG, algemeen, dat wil zeggen bij het overgrote deel van het publiek, bekend zijn als bedoeld in artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs of 13A lid 1 onder c BMW. Daarbij komt dat de toevoegingen MINI, INSTRUMENT en CHARGER beschrijvend en dus niet sterk zijn. Bij de beoordeling van de vordering moet daarom uitsluitend worden uitgegaan van de bekendheid van de merken MAGLITE en MAG-LITE, waarbij aan het enkele element MAG slechts een beperkte bescherming kan toekomen en niet de door Mag Instrument bepleite ruime beschermingsomvang. Dit blijkt ook uit de door Mag Instrument ingeschreven beeldmerken.

9 Voor het antwoord op de vraag of Geelhoed met het teken MAGNUM inbreuk maakt op de merken van Mag Instrument moet dan ook worden beoordeeld of het gebruik van het teken MAGNUM het gevaar van verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie, met de merken MAGLITE en MAG-LITE en de beeldmerken van Mag Instrument, waarin deze woorden voorkomen, in het leven roept. Dat zou het geval kunnen zijn indien het teken MAGNUM visueel, auditief en/of begripsmatig zodanige gelijkenis vertoont met die twee woordmerken en/of de bedoelde beeldmerken dat het gevaar bestaat dat het publiek (dat wil zeggen de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument) een verband legt tussen de beide lampen. Daarbij moet de totaalindruk die de merken en het teken oproepen worden beschouwd, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder ook de wijze waarop en voor welke waren Geelhoed het teken gebruikt.

10 Aan de hand van deze uitgangspunten moet worden geoordeeld dat het teken MAGNUM geen overeenstemmend teken is in de zin van de artikelen 3 lid 2 onder b, 4 lid 6 onder b en 13 A lid 1 onder b BMW. Geelhoed maakt dan ook met het teken MAGNUM geen inbreuk op de merkrechten van Mag Instrument. Allereerst stemt het teken MAGNUM auditief, visueel en begripsmatig onvoldoende overeen met de woordmerken MAGLITE en MAG-LITE en met die woorden, welke in de beeldmerken voorkomen. Dat overigens met de beeldmerken van Mag Instrument overeenstemming bestaat, stelt Mag Instrument niet. Hoewel kan worden gesproken van soortgelijke waren, hebben de lampen van Mag Lite en die van Geelhoed elk een eigen toepassingsgebied. Vaststaat dat Geelhoed het teken MAGNUM gebruikt voor een waterdichte duiklamp die uitsluitend geschikt is voor gebruik onder water en boven water slechts zeer beperkt bruikbaar is, terwijl de staafzaklampen van Mag Instrument bestemd zijn voor algemene toepassing boven water. De duiklamp, waarvan de ver-

koop prijs onweersproken tussen € 254,- en € 945,- bedraagt en die daarmee aanzienlijk duurder is dan de staaflampen van Mag Instrument, is uitsluitend verkrijgbaar bij gespecialiseerde duikwinkels en is reclame-uitingen zijn gericht op de duikersbranche, een zeer specifiek en klein publiek. Onder al deze omstandigheden kan geen sprake zijn van verwarringsgevaar in de zin van artikel 13 A lid 1 onder b. Evenmin kan worden aangenomen dat het publiek dat met de onderwaterlampen van MAGNUM wordt geconfronteerd, deze lampen in gedachten zou associëren met de producten van MAG waardoor bijvoorbeeld de indruk zou achterblijven dat de fabrikant van de onderwaterlamp dezelfde is of iets te maken heeft met de fabrikant van de staaflantaarn. Een en ander leidt bovendien tot de conclusie dat niet kan worden aangenomen dat Geelhoed het teken MAGNUM te kwader trouw heeft gedeponeerd als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW, zodat ook het beroep op nietigheid van het depot van Geelhoed wordt verworpen.

11 Uit de getoonde lampen blijkt dat Geelhoed geen enkele poging heeft ondernomen om met een product op de markt te komen dat lijkt op dat van Mag Instrument, zodat de stelling dat Geelhoed van de reclame van Mag Instrument heeft willen profiteren of heeft geprofiteerd moet worden verworpen. Onweersproken is dat Geelhoed in een voor een beperkt publiek bestemde duikkrantjes adverteert. Daarbij is nog van belang dat onder het merk MAGNUM ook ijsjes, vuurwapens en champagneflessen op de markt worden gebracht.

12 Uit hetgeen hiervoor onder 10 en 11 is overwogen volgt tevens dat Geelhoed niet onrechtmatig tegenover Mag Instrument heeft gehandeld.

13 De vordering wordt dan ook afgewezen. Mag Instrument wordt als de in het ongelijk gestelde partij belast met de proceskosten.

b Het Hof, enz.

4.4 In rechtsoverweging 10 van het vonnis heeft de rechtbank geoordeeld dat het teken MAGNUM geen overeenstemmend teken is in de zin van de artikelen 3 lid 2 onder b, 4 lid 6 onder b en 13A lid 1 onder b BMW (het hof leest thans: de artikelen 2.3 onder b, 2.4 onder f sub 2° en 2.20 lid 1 onder b van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna BVIE) en dat Geelhoed met het teken MAGNUM geen inbreuk maakt op de merkrechten van Mag Instrument. Daarbij is in het vonnis overwogen dat het teken MAGNUM auditief, visueel en begripsmatig onvoldoende overeenstemt met de woordmerken MAGLITE en MAG-LITE, dat onder de gegeven omstandigheden geen sprake kan zijn van verwarringsgevaar in de zin van art. 13A lid 1 onder b BMW en dat niet kan worden aangenomen dat het publiek dat met de onderwaterlampen van MAGNUM wordt geconfronteerd deze lampen in gedachten zou associëren met de producten van MAG (het hof begrijpt: Mag Instrument).

Tegen deze beoordeling zijn de grieven 7 tot en met 11 gericht, die gezamenlijk kunnen worden behandeld.

4.5 Geelhoed heeft niet betwist dat het bestanddeel MAG in de (bekende) merken MAGLITE, MAG-LITE en MINI MAGLITE - met welke merken de specifieke zaklantaarns worden aangeduid waar Mag Instrument zich volgens Geelhoed feitelijk op toelegt - het meest onderscheidende element is. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Bij de vergelijking dient verder acht geslagen te worden op de totaalindruk die door merken wordt opgeroepen en moet worden uitgegaan

van het merk (c.q. de merken) zoals dat is (c.q. die zijn) gedeponeerd en het teken zoals dat wordt gebruikt.

4.6 Het merk MAGNUM bestaat uit één enkel woord dat afkomstig is uit het Latijn en dat, naar algemeen bekend is, 'groot' betekent. De eerste lettergreep 'Mag' wordt door Geelhoed in de gebruikte visuele afbeeldingen van het merk of anderszins op geen enkele wijze benadrukt als afzonderlijk bestanddeel ervan. Geen van de door Mag Instrument ingeroepen merken vertoont auditief en/of visueel een verdergaande gelijkenis dan de enkele omstandigheid dat (ook) MAGNUM begint met de letters m-a-g, uitgesproken als 'mèk'. Deze letters gaan als lettergreep op in het merk MAGNUM dat als niet samengesteld woord een homogeen geheel is. De enkele overeenstemming van deze lettergreep met de merken van Mag Instrument is op zichzelf onvoldoende om hier te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest onderscheidende element is in de merken van Mag Instrument. Om dezelfde reden kan niet met voldoende zekerheid worden aangenomen dat bij het publiek, dat bij ontbreken van aanwijzingen van het tegendeel het woord MAGNUM als één geheel zal ervaren, verwarring tussen de onderhavige producten kan ontstaan, ook niet in de vorm van associatie met de merken van Mag Instrument door het veronderstellen van een commerciële band.

4.7 Dit op de bovengenoemde redengeving rustende oordeel luidt niet anders indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat MAG LITE en, naar Mag Instrument stelt, ook de overige merken van Mag Instrument waarin het bestanddeel MAG voorkomt, bij het in aanmerking komende publiek bekende merken zijn voor staaftzaklampen en indien in dat verband wordt voorbijgegaan aan de vraag of de onderwaterlantaarns of duiklampen, waarvoor Geelhoed haar merk heeft gedeponeerd, ondanks de afwijkende gebruiksbestemming als soortgelijke waren zijn te beschouwen. Als lettergreep in het merk MAGNUM heeft het bestanddeel MAG immers, zoals gezegd, geen zelfstandige betekenis en gaat het begripsmatig en visueel daarin op, hetgeen meebrengt dat geen sprake is van een overeenstemmend teken in de zin van de wet.

4.8 Bij deze stand van zaken is evenmin van belang of Mag Instrument, naar zij stelt, het woord MAG als seriemerik of 'paraplumerik' gebruikt en of, gelijk zij uitdrukkelijk te bewijzen heeft aangeboden, haar waren daadwerkelijk onder de verschillende MAG-merken en niet alleen onder (woordcombinaties van) het merk MAGLITE worden verkocht.

4.9 Nu van overeenstemming geen sprake is leidt dat bovendien, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, tot de conclusie dat niet kan worden aangenomen dat Geelhoed het teken MAGNUM te kwader trouw heeft gedeponeerd als bedoeld in art. 4 lid 6 BMW (thans art. 2.4 onder f BVIE). Ook overigens is niet gebleken dat Geelhoed, die zich met haar specifieke producten tot een ander publiek richt dan dat van Mag Instrument, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid van diens merken dan wel afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. Terecht is de rechtbank dan ook tot het oordeel gekomen dat Geelhoed niet onrechtmatig tegenover Mag Instrument heeft gehandeld.

4.10 Op het hierboven overwogene stuiten de grieven 7 tot en met 11 en ook de overige grieven, die verder geen afzonderlijke behandeling behoeven, af. Enz.

Nr. 2 Vزر. Rechtbank te Arnhem, 21 augustus 2008**(EBW I)**

Mr. M.J. Blaisse

Art. 1 Hnw

Het gebruik van de domeinnaam www.ebw.nu kan als handelsnaamgebruik worden beschouwd, omdat gedaagde haar onderneming en haar bedrijfsactiviteiten op de inhoud van de website onder de domeinnaam www.ebw.nu aan het publiek presenteert (zie ook hof Amsterdam 19 oktober 2006, BIE 2007, 116 met betrekking tot de domeinnaam www.quickprint.nl).

Art. 5j° art. 5a Hnw

Tussen de beide ondernemingen is verwarring te duchten in de zin van deze bepalingen. De wederzijdse handelsnamen wijken slechts in geringe mate van elkaar af. Aannemelijk is dat tussen de economische bedrijvigheid van de beide bedrijven op zijn minst enkele overlappingen bestaan. De overgelegde voorbeelden van de reeds ontstane verwarring tussen beide ondernemingen tonen daarnaast aan dat de handelsnaam van eiseres al enige beschermingswaardige bekendheid genoot in het geografische gebied waar gedaagde actief is en dat de handelsnaam van eiseres al bekend was bij de toeleveranciers of instanties die hun stukken per ongeluk naar eiseres in plaats van gedaagde hebben verzonden. Niet alleen (potentiële) afnemers, maar ook leveranciers en andere bedrijven en instellingen waarmee de beide ondernemingen in aanraking komen moeten als het relevante publiek worden beschouwd en het oordeel van het op normale wijze - dus niet goed - oplettende publiek dient als maatstaf te gelden.

Art. 2.20, lid 1, b BVIE

Eiseres en gedaagde verlenen beiden diensten op het gebied van elektrotechnische installatie en beveiliging. Gedaagde gebruikt haar handelsnaam dus voor soortgelijke diensten. De totaalindruk van het beeldmerk van eiseres stemt zodanig overeen met de totaalindruk van het logo en de handelsnaam van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. Er is sprake van een auditieve en visuele gelijkheid tussen de beide tekens. De verschillen in het gebruik van strepen in het beeldmerk van eiseres enerzijds en in de handelsnaam van gedaagde anderzijds, doen daaraan onvoldoende af, omdat uitgegaan moet worden van de vluchtige indruk van het gemiddeld publiek bij snelle waarneming, dus het niet goed oplettende publiek. Het verweer van gedaagde dat zij vanwege haar oude handelsnaam Elektrotechnisch Bureau Wille een geldige reden heeft voor het gebruik van de afkorting EBW kan haar niet baten, nu een eventuele geldige reden voor gebruik - wat daarvan ook zij - in het kader van deze bepaling geen rol speelt.

EBW Installatietechnieken BV te Zeist, eiseres in conventie, verweerster in reconventie,
advocaat mr. L.F. Jansen te Hoofddorp,
tegen
EBW Elektrotechniek BV te Nijmegen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie,
advocaat mr. B.P.J.M.L. Vliexs te Nijmegen.

Eiseres en gedaagde in conventie zullen ook worden aangeduid als EBW Installatietechnieken en EBW Elektrotechniek.

2 De feiten

2.1 Eiseres is een onderneming, kantoorhoudende te Almere en Apeldoorn, die zich blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel bezig houdt met het fabriceren en aanleggen van elektrotechnische installaties, te weten licht-, kracht-, zwakstroom, telematica-, geluid-, neon-, verwarmings- en heetwaterinstallaties, meet- en regelinstallaties en met de handel in elektrische armaturen, buizen en lampen, regelapparaturen, data- en telecommunicatieapparaturen, huishoudapparaten, radio- en televisietoestellen, materialen en motoren, gas-, water- en sanitaire installaties en het leveren en installeren van beveiligingssystemen (groothandel), alsmede met het onderhouden van beveiligingsinstallaties.

2.2 Eiseres voert de handelsnaam EBW Installatietechnieken voor haar onderneming. Op 6 november 2003 heeft zij de domeinnaam www.ebw.nl op haar naam geregistreerd. Zij presenteert haar onderneming op de website met die domeinnaam. Daarnaast is zij houdster van het hieronder weergegeven en op 28 november 2003 gedeponeerde beeldmerk EBW, dat onder inschrijvingsnummer 0753128 is ingeschreven in het Benelux merkenregister in de klassen 9, 11 en 37.



2.3 Gedaagde is gevestigd te Nijmegen en Gennep en exploiteert een elektrotechnisch bureau dat zich onder meer bezighoudt met telematica, brand- en inbraakbeveiliging en industriële automatisering. Zij deed dit tot 2007 onder de naam Elektrotechnisch Bureau Wille. Op 26 juli 2007 heeft zij haar handelsnaam laten wijzigen in EBW Elektrotechniek en EBW Elektrotechniek Nijmegen.

Zij gebruikt het volgende logo op haar reclamemateriaal, briefpapier en bedrijfswagens:



Op 13 oktober 2006 heeft zij de domeinnaam www.ebw.nu geregistreerd. Zij gebruikt de website onder deze naam om haar onderneming te presenteren.

2.4 Eiseres heeft sinds de naamswijziging van gedaagde een aantal poststukken ontvangen die voor gedaagde bestemd zijn. Ten bewijze daarvan heeft eiseres de volgende stukken overgelegd:

- een factuur van 4 juli 2007 van GE Security;
- bewijzen van deelname van werknemers van gedaagde aan beveiligingscursussen bij GE Security in september en oktober 2007;
- een storingsrapport van Vercoma van 20 oktober 2007;

- een orderbevestiging/pakbon van 11 januari 2008 van AVD Security;
- een orderbevestiging en een factuur van 11 januari 2008 van Vema Security, en
- een paklijst van 7 december 2007 van Solar Nederland.

2.5 Bij brief van 4 oktober 2007 heeft eiseres gedaagde verzocht het gebruik van de handelsnaam EBW Elektrotechniek te staken en gestaakt te houden en waar nodig derden in te lichten dat haar activiteiten niet meer onder die handelsnaam worden gedreven, opdat verder gevaar voor verwarring niet meer is te duchten.

2.6 Gedaagde heeft hierop bij brief van 10 oktober 2007 afwijzend gereageerd. Eiseres heeft haar verzoek bij brief van 22 november 2007 en 7 februari 2008 herhaald.

Tot op heden heeft gedaagde geen gehoor gegeven aan de verzoeken van eiseres.

(...)

4 De beoordeling

4.1 Voor zover de vordering is gegrond op het merkenrecht, vloeit de bevoegdheid van de voorzieningenrechter om daarvan kennis te nemen voort uit artikel 4.6 lid 1 BVIE. Gedaagde is immers gevestigd in dit arrondissement. Ook met betrekking tot het handelsnaamrecht is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd. Dat eiseres het geschil over de handelsnaam op grond van artikel 6 Hnw mede aan de kantonrechter had kunnen voorleggen, doet aan het voorgaande niet af.

4.2 Het primaire verweer van gedaagde, te weten dat eiseres in het geheel geen ouder recht zou hebben, gaat niet op. Naar aanleiding van de overgelegde producties en het ter zitting verhandelde is voldoende aannemelijk geworden dat eiseres haar handelsnaam EBW Installatietechnieken daadwerkelijk sinds 2003 voert, terwijl niet aannemelijk is geworden dat gedaagde voor oktober 2006 gebruik gemaakt heeft van haar handelsnaam met het bestanddeel EBW.

4.3 Kern van het geschil is de vraag of er door het voeren van de jongere handelsnaam EBW Elektrotechniek door gedaagde verwarring bij het publiek is te duchten tussen de onderneming EBW Installatietechnieken en het beeldmerk EBW van eiseres enerzijds en de onderneming van gedaagde anderzijds. Als dat zo is, is het voor gedaagde, kort gezegd, ingevolge artikel 5 en 5a Hnw en ingevolge artikel 2.20 BVIE verboden om haar handelsnaam EBW Elektrotechniek te voeren.

4.4 Volgens gedaagde is er geen gevaar voor verwarring, omdat de ondernemingen in verschillende plaatsen zijn gevestigd en zich geografisch op verschillende gebieden richten. Eiseres richt zich op het midden van Nederland, de Randstad, Almere e.o. Gedaagde heeft het zuidoosten van Nederland, Nijmegen en omstreken als afzetgebied. Daarbij komt dat de markten waarop partijen zich richten sterk verschillen, aldus gedaagde. Gedaagde richt zich op elektrotechnisch werk, voornamelijk de aanleg van beveiligingsinstallaties, en werkt veel meer specialistisch dan eiseres die zich bezig houdt met het ruimere installatiewerk. Er is geen overeenstemming tussen het beeldmerk van eiseres en de handelsnaam en het logo zoals gedaagde die gebruikt. Dat enkele leveranciers zich tot op heden vergist hebben betreft volgens gedaagde een incident. Gedaagde heeft tot op heden geen enkel stuk ontvangen dat bestemd is voor eiseres. Voor het gebruik van de domein-

naam www.ebw.nu stelt gedaagde ten slotte een geldige reden te hebben, omdat dit een afkorting is van het sinds 1945 bestaande Elektrotechnisch Bureau Wille.

4.5 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 en 5a Hnw. Daarbij spelen de volgende factoren een rol. De handelsnamen van eiseres en gedaagde wijken volgens de voorzieningenrechter slechts in geringe mate van elkaar af. Het meest opvallende bestanddeel 'EBW' is in beide handelsnamen identiek en de toevoegingen 'Installatietechnieken' enerzijds en 'Elektrotechniek' anderzijds zijn beschrijvende aanduidingen en daardoor niet of nauwelijks te monopoliseren. Voldoende aannemelijk is dat tussen de economische bedrijvigheid van de beide bedrijven op zijn minst enkele overlappingen bestaan. De door eiseres overgelegde voorbeelden van de reeds ontstane verwarring tussen de beide ondernemingen tonen naar het oordeel van de voorzieningenrechter daarnaast aan dat de handelsnaam van eiseres al enige beschermingswaardige [lees: beschermenswaardige, *Red.*] bekendheid genoot in het geografische gebied waar gedaagde actief is en dat de handelsnaam van eiseres al bekend was bij de toeleveranciers of instanties die hun stukken per ongeluk naar eiseres in plaats van naar gedaagde hebben verzonden. Ten slotte heeft de voorzieningenrechter daarbij in aanmerking genomen dat niet alleen (potentiële) afnemers, maar ook leveranciers en andere bedrijven en instellingen waarmee de beide ondernemingen in aanraking komen, als het relevante publiek moeten worden beschouwd en dat het oordeel van het op normale wijze - dus niet goed - oplettende publiek als maatstaf dient te gelden.

4.6 Daarnaast maakt gedaagde door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter inbreuk op het door eiseres geregistreerde beeldmerk EBW. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht om iedere derde, die niet zijn toestemming hiertoe heeft gekregen, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Eiseres en gedaagde verlenen beiden diensten op het gebied van elektrotechnische installatie en beveiliging. Gedaagde gebruikt haar handelsnaam dus voor soortgelijke diensten. In het onderhavige geval stemt naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in het licht van het dominerende bestanddeel 'EBW' van het beeldmerk van eiseres, de totaalindruk van het beeldmerk van eiseres zodanig overeen met de totaalindruk van het logo en de handelsnaam van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Er is sprake van een auditieve en visuele gelijkenis tussen de beide tekens. De verschillen in het gebruik van strepen in het beeldmerk van eiseres enerzijds en het in de handelsnaam van gedaagde anderzijds, doen aan het voorgaande onvoldoende af, omdat uitgegaan moet worden van de vluchtige indruk van het gemiddeld publiek bij snelle waarneming, dus het niet goed oplettende publiek, zoals hierboven ook al ten aanzien van het handelsnaamrecht is overwogen. Eiseres kan zich dus ook op grond van haar beeldmerk verzetten tegen de in geding zijnde handelsnaam van gedaagde. Het verweer van ge-

daagde dat zij vanwege haar oude handelsnaam Elektrotechnisch Bureau Wille een geldige reden heeft voor het gebruik van de afkorting EBW kan haar niet baten, nu voldaan is aan de criteria voor merkinbreuk ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b, waarin een eventuele geldige reden voor gebruik - wat daarvan ook zij - geen rol speelt.

4.7 Conclusie van het voorgaande is dat de vordering van eiseres onder 3.1 A kan worden toegewezen, echter slechts voor zover gedaagde de lettercombinatie EBW gebruikt ter aanduiding van haar onderneming en niet voor 'elk daarmee overeenstemmend teken', dat te ruim wordt geacht. Voor zover de vorderingen onder 3.1 A en B betrekking hebben op de domeinnaam www.ebw.nu overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Deze vorderingen zijn alleen toewijsbaar op grond van de HNW als het gebruik van deze domeinnaam kan worden aangeduid als handelsnaamgebruik in de zin van artikel 1 Hnw en niet slechts als digitaal internet 'adres'. In het onderhavige geval kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter worden gesproken van handelsnaamgebruik, omdat gedaagde haar onderneming en haar bedrijfsactiviteiten op de inhoud van de website onder de domeinnaam www.ebw.nu aan het publiek presenteert en deze domeinnaam het meest kenmerkende bestanddeel van de handelsnaam van EBW Elektrotechniek bevat. De voorzieningenrechter verwijst hierbij naar de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 19 oktober 2006, *BIE* 2007, 116 waar het gebruik van de internetdomeinnaam www.quickprint.nl door het Hof als handelsnaamgebruik is aangemerkt. Eiseres kan zich daarom op grond van artikel 5 en 5a Hnw ook tegen de domeinnaam www.ebw.nu verzetten. Het 'geldige reden' verweer biedt gedaagde ook hier geen soelaas. De termijn voor voldoening aan de uitschrijving van de domeinnaam zal worden gelijkgesteld met de gevorderde termijn voor staking van het gebruik van deze domeinnaam. De aan de veroordelingen te verbinden dwangsom zal worden beperkt en aan een maximum worden gebonden.

4.8 Het gevorderde voorschot op de schade die eiseres heeft geleden dan wel nog zal lijden, betreft een geldvordering, voor toewijzing waarvan in kort geding aan strenge eisen moet zijn voldaan. Eiseres schat de schade voorlopig op € 5.000,-. Nu eiseres deze vordering slechts summierlijk heeft onderbouwd en gedaagde het bestaan en de hoogte van deze vordering heeft betwist, kan niet worden gesteld dat het bestaan en de omvang van de vordering zo aannemelijk zijn dat deze in kort geding kan worden toegewezen. Dit onderdeel van de vordering zal worden afgewezen.

4.9 Bij haar vordering tot het binnen vijf dagen informeren door gedaagde van al haar zakelijke relaties over dit vonnis en de nieuwe handelsnaam heeft eiseres naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende belang, nu gedaagde door de toewijzing van het onder 3.1 A en B gevorderde haar handelsnaam en domeinnaam zal moeten wijzigen en te verwachten valt dat zij ook zonder veroordeling daartoe haar zakelijke relaties en de betrokken instellingen hiervan op de hoogte zal stellen.

4.10 Gedaagde zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van eiseres worden veroordeeld. Eiseres heeft daarbij aanspraak gemaakt op de werkelijk gemaakte kosten van juridische bijstand ten bedrage van € 4.750,00 in de zin van artikel 1019h Rv., dan wel op een door de rechtbank nader te bepalen vergoeding. De voorzieningenrechter stelt vast dat eiseres het door haar gevorderde bedrag van werkelijk gemaakte proceskosten met geen enkel stuk

heeft onderbouwd. Hierin ziet de voorzieningenrechter aanleiding om deze proceskosten af te wijzen, mede gelet op HR 30 mei 2008, *IER* 2008, 58 (De Endstra Tapes), waaruit onder meer kan worden afgeleid dat van deze kosten een gespecificeerde opgave moet worden gedaan. Gedaagde zal daarom op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden veroordeeld in de proceskosten van eiseres. De kosten zijn opgenomen in de onderstaande kostenbegroting:

- dagvaarding	€	71,80
- vast recht	€	303,00
- salaris procureur	€	816,00
Totaal:	€	1.190,80

5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1 *veroordeelt* gedaagde om, met ingang van twee maanden na betekening van dit vonnis, het gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebw.nu, te staken en gestaakt te houden,

5.2 *veroordeelt* gedaagde om, binnen twee maanden na betekening van dit vonnis, al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.ebw.nu uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland,

5.3 *veroordeelt* gedaagde om ingeval zij (na twee maanden na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordelingen onder 5.1 en 5.2 te voldoen, aan eiseres een dwangsom te betalen van € 5.000,- per dag, echter met een maximum van € 100.000,-,

5.4 *veroordeelt* gedaagde in de kosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op € 1.190,80,

5.5 *verklaart* dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6 *wijst af* het anders of meer gevorderde. Enz.

Nr. 3 Vzr. Rechtbank te Arnhem, 18 december 2008*

(EBW II)

Mr. M.J. Blaisse

Art. 254 e.v. Rv j° art. 3:13 BW

Volgens rechtspraak, waaronder het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JBPr 2003, 71) geldt alleen een verbod voor een zelfde, tweede kort geding op dezelfde feiten en gronden indien de wederpartij aantoonbaar dat sprake is van misbruik van procesrecht of strijd met de goede procesorde. Het betreft in die rechtspraak telkens de situatie waarbij de vordering van de eisende partij in het eerdere kort geding is afgewezen. Tegen de verliezer die nogmaals op dezelfde feiten en gronden wenst te procederen, dient een dam te worden opgeworpen. De vraag die zich hier voordoet is een andere, te weten of een dergelijke dam in dit geval ook dient te worden opgeworpen tegen eiseres, die in het eerste kort geding grotendeels gelijk heeft gekregen maar daar niets meer aan heeft omdat de toegewezen voorlopige voorzieningen - door haar toedoen/nalaten - hun werking hebben verloren. Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Niet gesteld of gebleken is dat eiseres het tweede kort geding met geen ander doel aanhangig

* Zie de noot van de redactie op blz. 17 (Red.)

heeft gemaakt dan om gedaagde te schaden of dat zij in redelijkheid niet tot de uitoefening van die bevoegdheid heeft kunnen komen.

Art. 2 Hnw

Op 29 oktober 2008 heeft gedaagde een overeenkomst gesloten met de heer H.W.E. Winkelmolen uit Thorn. In deze overeenkomst is onder meer overwogen 'dat Winkelmolen sedert 30 mei 2000 handelt onder de naam 'E.B.W. (Elektro & Besturingstechniek Winkelmolen)', en is overeengekomen dat 'Winkelmolen heeft verkocht aan EBW dat deel van de onderneming dat aan de handelsnaam is verbonden', en dat '[t]ot het verkochte behoren alle rechten op de handelsnaam van Winkelmolen, onderdelen van de handelsnaam daaronder begrepen' In het midden kan blijven of Winkelmolen die naam daadwerkelijk heeft gevoerd sinds 1 oktober 2001, en of door de overeenkomst is voldaan aan het vereiste van overgang van (een relevant deel van) de onderneming, nu Winkelmolen niet méér kon overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen)' met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken. De oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde strekken derhalve niet verder dan dat en eiseres kan gedaagde in dat geval niet verbieden de oudere handelsnaam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen)' te gebruiken in Thorn en omstreken. Overigens onderscheidt deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam 'Winkelmolen' méér van de handelsnaam van eiseres dan de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.

Art. 2.20, lid 1, b BVIE

Ten opzichte van het vorige kort geding hebben zich ten aanzien van het beroep op het beeldmerk EBW geen nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan. De totaalindruk van dit beeldmerk stemt zodanig overeen met de totaalindruk van de handelsnaam en het logo van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek. De totaalindruk van het beeldmerk stemt daarentegen veel minder overeen met het logo en de handelsnaam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen)' en wel zodanig dat daar het gevaar voor verwarring ontbreekt.

EBW Installatietechniek BV te Zeist, eiseres in conventie, verweerster in reconventie, advocaat mr. L.F. Jansen te Hoofddorp tegen

EBW Elektrotechniek BV te Nijmegen, gedaagde in conventie, eiseres in reconventie, advocaat mr B.P.J.M.L. Vliex te Nijmegen.

2 De feiten

2.1 Eiseres heeft eerder dit jaar een kort geding procedure gevoerd tegen gedaagde omdat zij van mening was dat gedaagde door het voeren van de handelsnaam EBW Elektrotechniek inbreuk maakte op haar handelsnaam- en merkrecht. Die procedure heeft geleid tot een vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 21 augustus 2008. De inhoud van dat vonnis en de feiten die daaraan ten grondslag lagen worden bij partijen als bekend verondersteld en gelden als hier herhaald en ingelast.

2.2 Samengevat is gedaagde bij dat vonnis veroordeeld om, met ingang van twee maanden na betekening van dat vonnis, het gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebw.nu, te staken en gestaakt te houden en om binnen twee maanden na betekening van dat vonnis al datgene te doen wat no-

dig is om de domeinnaam www.ebw.nu uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Eiseres heeft dit vonnis op 28 augustus 2008 aan gedaagde betekend.

2.3 Gedaagde is tegen het hiervoor genoemde kort gedingvonnis in hoger beroep gegaan.

2.4 Bij brief van 28 oktober 2008 heeft gedaagde bij de kort gedinggriffie van deze rechtbank een verklaring ingediend als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.), strekkende tot vervallenverklaring van de voorlopige voorzieningen waartoe zij bij vonnis van 21 augustus 2008 was veroordeeld, omdat eiseres niet binnen de daarvoor geldende termijn een eis in hoofdzaak had ingesteld.

2.5 Door de voornoemde verklaring hebben de voorlopige voorzieningen, waaraan gedaagde met ingang van 28 oktober 2008 had moeten voldoen, hun werking verloren.

2.6 Op 29 oktober 2008 heeft gedaagde een overeenkomst gesloten met de heer H.W.E. Winkelmolen (hierna: Winkelmolen) uit Thorn. In deze overeenkomst is onder meer het volgende bepaald:

A dat Winkelmolen sedert 30 mei 2000 handelt onder de naam 'E.B.W. (Elektro & Besturingstechniek Winkelmolen)', hierna aan te duiden als de handelsnaam en als houder recht heeft op de handelsnaam sedert voornoemde datum;

B dat Winkelmolen voornamelijk opereert in Thorn en omstreken en de handelsnaam voor commerciële doeleinden gebruikt, waaronder vermelding van die handelsnaam in zijn logo met als dominant deel van de handelsnaam de lettercombinatie EBW;

C dat productie 1 bevat het logo van Winkelmolen vermeld op een factuur;

D dat EBW opereert onder de naam 'EBW Elektrotechniek' en ze een domeinnaam heeft geregistreerd: www.ebw.nu; het afzetgebied van EBW is groot-Nijmegen;

E. dat Winkelmolen een relevant deel van zijn onderneming hierbij overdraagt aan EBW, daaronder tenminste begrepen de handelsnaam, waarbij deze akte tevens dient ter uitvoering van de overdracht van de rechten op de handelsnaam.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1 Winkelmolen heeft verkocht aan EBW dat deel van de onderneming dat aan de handelsnaam is verbonden.

2 Tot het verkochte behoren alle rechten op de handelsnaam van Winkelmolen, onderdelen van de handelsnaam daaronder begrepen.

3 Het verkochte omvat nadrukkelijk geen rechtsverhoudingen, zoals (...)

4 De koopprijs bedraagt een bedrag van (...), daarin begrepen de goodwill verbonden aan de handelsnaam.(...)

5 (...)

6 Met ingang van 1 november 2008 zal Winkelmolen zich onthouden van ieder gebruik van de handelsnaam

7 (...)

2.7 Winkelmolen heeft zijn handelsnaam gewijzigd in 'H.W.E. Har Winkelmolen Elektrotechniek'.

(...)

5 De beoordeling

in conventie

Misbruik van procesrecht?

5.1 Ingevolge artikel 1019i, eerste lid, Rv. (voorheen: artikel 260 Rv.) bepaalt de voorzieningenrechter bij het treffen van voorlopige voorzieningen een redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De voorlopige voorzieningen verliezen hun kracht wanneer een eis in de hoofdzaak niet binnen die termijn is ingesteld en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie indient. Heeft de voorzieningenrechter geen termijn bepaald, zoals bedoeld in het eerste lid van dat artikel, dan verliest de voorlopige voorziening ingevolge artikel 1019i, tweede lid, Rv. haar werking door een verklaring als bedoeld in het eerste lid, wanneer na ten minste 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen, geen eis in de hoofdzaak is ingesteld. De laatste situatie heeft zich hier voorgedaan.

5.2 Gedaagde stelt zich primair op het standpunt dat eiseres misbruik maakt van procesrecht door, zonder dat er sprake is van relevante nieuwe feiten, opnieuw en op inhoudelijk dezelfde gronden dezelfde vorderingen opnieuw in kort geding tegen haar in te stellen, in plaats van een eis in de hoofdzaak in te stellen en de uitkomst daarvan af te wachten zoals zij ingevolge artikel 1019i Rv. had behoren te doen. Het is aan eiseres zelf te wijten dat de bij vonnis van 21 augustus 2008 toegewezen voorlopige voorzieningen zijn vervallen. Daarom dient eiseres volgens gedaagde niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vorderingen. Gedaagde verwijst daarbij naar HR 8 oktober 1993, NJ 1994, 508 en HR 16 december 1994, NJ 1995, 213.

5.3 Vooropgesteld wordt dat aan vonnissen in kort geding geen gezag van gewijsde toekomt. Het zijn ordemaatregelen die door de bodemrechter en ook door de voorzieningenrechter in kort geding kunnen worden geredresseerd. Het verbod van 'ne bis in idem' leidt in een burgerlijk geschil niet tot niet-ontvankelijkheid. Volgens vaste rechtspraak, waaronder de door gedaagde genoemde uitspraken en het arrest van de Hoge Raad van 11 juli 2003 (JBPr 2003, 71) geldt alleen een verbod voor een zelfde, tweede kort geding op dezelfde feiten en gronden indien de wederpartij aantoonbaar dat sprake is van misbruik van procesrecht of strijd met de goede procesorde. Het betreft in die rechtspraak telkens de situatie waarbij de vordering van de eisende partij in het eerdere kort geding is afgewezen. Tegen de verliezer die nogmaals op dezelfde feiten en gronden wenst te procederen, dient een dam te worden opgeworpen.

5.4 De vraag die zich hier voordoet is een andere, te weten of een dergelijke dam in dit geval ook dient te worden opgeworpen tegen eiseres, die in het eerste kort geding grotendeels gelijk heeft gekregen maar daar niets meer aan heeft omdat de toegewezen voorlopige voorzieningen - door haar toedoen/nalaten - hun werking hebben verloren. De voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend en overweegt daartoe het volgende.

5.5 Eiseres heeft een vergissing begaan, waarvan zij zelf nadeel ondervindt omdat gedaagde op dit moment niet behoefte te voldoen aan hetgeen waartoe zij bij het eerdere kort geding vonnis is veroordeeld. Deze vergissing heeft haar er niet van te weerhouden om haar fout te corrigeren door opnieuw in kort geding dezelfde voorzieningen te vragen, waarbij de voorzieningenrechter, zonder gebonden te zijn aan het eer-

dere kort geding vonnis, opnieuw kan beoordelen of daartoe een voldoende spoedeisend belang en voldoende grondslag aanwezig is. De voorzieningenrechter trekt daarbij een parallel naar het arrest van de Hoge Raad van 21 januari 2005 (NJ 2006, 310) over een herhaald derdenbeslag op grond van dezelfde vordering, indien de beslaglegger heeft verzuimd de buitengerechtelijke verklaring van de derde-beslagene te betwisten door de derde-beslagene binnen twee maanden te dagvaarden tot gerechtelijke verklaring in de zin van artikel 477a lid 2 Rv. De beslaglegger krijgt, wanneer hij per abuis de betwistingstermijn van twee maanden heeft laten verlopen, een herkansing, zonder dat dit moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid.

5.6 Niet gesteld of gebleken is dat eiseres het tweede kort geding met geen ander doel aanhangig heeft gemaakt dan om eiseres te schaden of dat zij in redelijkheid niet tot de uitoefening van die bevoegdheid heeft kunnen komen, gelet op de onevenredigheid tussen het belang bij de uitoefening en het belang dat daardoor wordt geschaad, zoals bedoeld in artikel 3:13 BW. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft eiseres nog steeds een rechtens te respecteren belang bij het vragen van de gevorderde voorzieningen die de voorzieningenrechter bij gelegenheid van het vorige kort geding (grotendeels) toewijsbaar achtte.

5.7 Het Hof Leeuwarden heeft in haar [lees: gedaagde, Red.] arrest van 26 juli 2006 (BIE 2007, 394, Storteboom/Fraas) overwogen dat het in artikel 260 Rv. voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van een bodemprocedure, nu een en ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van voornoemd artikel en voorts met hetgeen de goede procesorde met zich meebrengt. Dat is dus een andere situatie dan die zich in het onderhavige geval voordoet.

5.8 In het licht van het voorgaande is de stelling van gedaagde dat eiseres geen nieuwe relevante feiten heeft aangevoerd, onvoldoende om misbruik van procesrecht aan te nemen. De voorzieningenrechter zal de vorderingen hierna inhoudelijk behandelen.

Ouder handelsnaamrecht?

5.9 Gedaagde betwist dat eiseres haar handelsnaam EBW Installatietechnieken al langer voert dan dat gedaagde de handelsnaam EBW Elektrotechniek voert. In het vorige kort geding heeft de voorzieningenrechter naar aanleiding van de overgelegde producties, waaronder de registratie door eiseres in november 2003 van het beeldmerk EBW en van de domeinnaam www.ebwnl.com, en het ter zitting verhandelde, voldoende aannemelijk geacht dat eiseres haar handelsnaam EBW Installatietechnieken daadwerkelijk voert sinds eind 2003. Er is nu niets aangevoerd dat tot een ander oordeel leidt.

5.10 Gedaagde stelt verder door de overeenkomst van 29 oktober 2008 met Winkelmolen uit Thorn, ingevolge artikel 2 van de Handelsnaamwet (Hnw) te beschikken over een ouder recht op een handelsnaam met het onderdeel EBW dan eiseres. Zij stelt ter toelichting deze overeenkomst te zijn aangegaan mede in verband met de groei van haar onderneming en de verplaatsing van haar werkzaamheden meer naar het zuiden van het land. Het gebruik van de handelsnaam met het

onderdeel EBW door Winkelmolen kan volgens gedaagde bij haar eigen gebruik daarvan worden opgeteld.

5.11 De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat gedaagde door de genoemde overeenkomst nu over zodanige oudere rechten op een handelsnaam het onderdeel EBW beschikt, dat eiseres om die reden gedaagde niet meer kan verbieden de handelsnaam EBW Elektrotechniek te gebruiken. Of in het onderhavige geval Winkelmolen de naam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen)' daadwerkelijk heeft gevoerd sinds 1 oktober 2001, hetgeen eiseres heeft betwist, en of door de overeenkomst van 29 oktober 2008 is voldaan aan het vereiste van overgang van (een relevant deel van) de onderneming als bedoeld in artikel 2 Hnw, hetgeen eiseres ook heeft betwist - dat een handelsnaam tegenwoordig ook 'vrij' overgedragen kan worden, is in de rechtspraak nog niet aangenomen - kan in het midden blijven. Ook als deze vragen in bevestigende zin zouden worden beantwoord, dan nog is de voorzieningenrechter van oordeel dat Winkelmolen niet méér kon overdragen dan hij zelf had, te weten een recht op de handelsnaam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen)' met een geografisch zeer beperkte omvang, te weten Thorn en omstreken. Dit betekent dat de oudere rechten - indien al rechtsgeldig verworven - van gedaagde niet verder strekken dan dat en dat eiseres gedaagde in dat geval niet kan verbieden de oudere handelsnaam 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen)' te gebruiken in Thorn en omstreken. De voorzieningenrechter overweegt hierbij overigens dat deze handelsnaam zich door het andere logo en de toevoeging van de naam 'Winkelmolen' méér onderscheidt van de handelsnaam van eiseres dan dat de handelsnaam EBW Elektrotechniek dat doet.

5.12 Met betrekking tot het gebruik door gedaagde van de handelsnaam EBW Elektrotechniek sinds 2007 is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat voldoende aannemelijk is dat daarmee gevaar voor verwarring aanwezig is tussen beide ondernemingen in de zin van artikel 5 en 5a Hnw. Eiseres heeft in het vorige kort geding ten bewijze van de al opgetreden verwarring een zestal poststukken overgelegd. Het verweer van gedaagde dat eiseres geen nieuwe bewijzen van verwarring heeft overgelegd treft geen doel, nu er geen enkele reden is om aan te nemen dat van gevaar voor verwarring niet langer sprake is. Ook het verweer van gedaagde dat vanwege de bestendige relatie met leveranciers er geen gevaar meer is voor verwarring, biedt haar geen soelaas, nu dit het gevaar voor verwarring ook aanwezig kan zijn bij potentiële afnemers. Voor het overige speelt, net als in het vorige kort geding, een rol dat de handelsnamen van partijen slechts in geringe mate van elkaar afwijken. De aanduidingen 'Installatietechnieken' enerzijds en 'Elektrotechniek' anderzijds zijn beschrijvend en spelen bij de vergelijking van de handelsnamen nauwelijks een rol. Dat er overlapping bestaat tussen de economische en geografische bedrijvigheid van beide bedrijven blijkt onder meer uit het in dit kort geding nieuw aangevoerde feit dat gedaagde is aangetrokken voor de aanleg van elektrotechnische installaties bij nieuwbouw kantoren in Hoofddorp, terwijl eiseres twee jaar eerder voor datzelfde project een offerte heeft uitgebracht.

5.13 Ten opzichte van het vorige kort geding hebben zich ten aanzien van het beroep van eiseres op haar geregistreerde beeldmerk EBW geen nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan en is de voorzieningenrechter nog steeds van oordeel dat de totaalindruk van dit beeldmerk zodanig overeenstemt

met de totaalindruk van de handelsnaam en het logo van gedaagde, dat er sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Gedaagde heeft niet een zodanig verweer gevoerd dat de voorzieningenrechter dit nu anders ziet. De totaalindruk van het beeldmerk van eiseres stemt daarentegen naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter veel minder overeen met het logo en de handelsnaam van 'E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen)' en wel zodanig dat daar het gevaar voor verwarring ontbreekt.

5.14 Met betrekking tot de domeinnaam www.ebw.nu overweegt de voorzieningenrechter, onder verwijzing naar haar overwegingen in het eerdere vonnis, dat eiseres zich ook hier tegen op grond van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet kan verzetten.

5.15 In het licht van het voorgaande zullen de vorderingen van eiseres onder 3.1 A en B worden toegewezen. Deze vorderingen zullen worden versterkt met een dwangsom die aan een maximum zal worden gebonden. De termijn waarbinnen gedaagde hieraan zal moeten voldoen zal worden gesteld op 31 dagen, waarvan tenminste 20 werkdagen.

5.16 Met betrekking tot de vorderingen onder 3.1 C en D overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Deze vorderingen zijn in het vorige kort geding afgewezen vanwege, onder meer, een gebrek aan (spoedeisend) belang. Dat is nu niet anders. Over vergoeding van schade dient, zeker nu gedaagde betwist dat eiseres schade heeft geleden, in een bodemprocedure geprocedeerd te worden. Deze vorderingen zullen dus worden afgewezen.

5.17 De voorzieningenrechter zal de termijn waarbinnen een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv. moet worden ingesteld, bepalen op 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een langere termijn.

in reconventie

5.18 Uit de overwegingen in conventie blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat gedaagde beschikt over een zodanig ouder handelsnaamrecht dat zij eiseres het gebruik van de handelsnaam EBW Installatietechnieken kan verbieden. Voor zover het Thorn en omgeving betreft, heeft zij niet gesteld en evenmin onderbouwd waarom de handelsnaam van eiseres inbreuk zou maken op de handelsnaam E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen). In conventie nam zij het standpunt in dat er geen gevaar voor verwarring in de zin van artikel 5 Hnw was tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam EBW Elektrotechniek. Dat er wel gevaar voor verwarring zou zijn tussen de handelsnaam van eiseres en de handelsnaam E.B.W. (Electro & Besturingstechniek Winkelmolen) heeft zij niet aannemelijk gemaakt. De vorderingen in reconventie zullen dan ook worden afgewezen.

in conventie en in reconventie

5.19 Hoewel gedaagde in dit kort geding zowel in conventie als in reconventie de grotendeels in het ongelijk gestelde partij is, dient eiseres naar het oordeel van de voorzieningenrechter haar eigen kosten in conventie en in reconventie te dragen, nu zij dit kort geding had kunnen voorkomen door tijdig een bodemzaak aanhangig te maken. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om eiseres te veroordelen in de proceskosten van gedaagde in dit kort geding, zoals gedaagde heeft

gevorderd, omdat het ook aan gedaagde te wijten is dat dit tweede kort geding aanhangig is gemaakt en gedaagde van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om nieuwe omstandigheden aan de voorzieningenrechter ter beoordeling voor te leggen.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter:
in conventie

6.1 *veroordeelt* EBW Elektrotechniek om binnen 31 dagen, dan wel binnen 20 werkdagen indien deze laatste termijn langer is, na betekening van dit vonnis, het gebruik van de lettercombinatie EBW ter aanduiding van haar onderneming, waaronder de domeinnaam www.ebw.nu, te staken en gestaakt te houden,

6.2 *veroordeelt* EBW Elektrotechniek om binnen 31 dagen, dan wel binnen 20 werkdagen indien deze laatste termijn langer is, na betekening van dit vonnis, al datgene te doen wat nodig is om de domeinnaam www.ebw.nu uit te (doen) schrijven bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland,

6.3 *veroordeelt* EBW Elektrotechniek om ingeval zij in gebreke mocht blijven aan bovenstaande veroordelingen onder 6.1 en 6.2 te voldoen, aan eiseres een dwangsom te betalen van € 5.000,- per dag, echter met een maximum van € 100.000,-, 6.4 *compenseert* de proceskosten tussen partijen in die zin, dat iedere partij haar eigen kosten draagt,

6.5 *verklaart* dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.6 *bepaalt* de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld op 31 dagen dan wel 20 werkdagen indien deze laatste termijn langer is,

6.7 *wijst af* het anders of meer gevorderde,

in reconventie

6.8 *wijst* de gevorderde voorzieningen af,

6.9 *compenseert* de proceskosten tussen partijen in die zin, dat iedere partij haar eigen kosten draagt. Enz.

Noot

In de door EBW Installatietechnieken aanhangig gemaakte bodemprocedure heeft de rechtbank bij vonnis van 12 augustus 2009, LJN BJ6245, in essentie het oordeel van de voorzieningenrechter tot het hare gemaakt. Daarnaast heeft zij EBW Installatietechnieken opgedragen 'te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit volgt dat aan haar de opdracht was gegund met betrekking tot het installatiewerk van het meermalen genoemde kantorengebouw in Hoofddorp, dat deze opdracht door een misverstand is verstrekt aan EBW Elektrotechniek en dat zij daardoor schade heeft geleden tot een bedrag van minimaal € 15.000,-'. *Red.*

Nr. 4 Hoge Raad der Nederlanden, 20 november 2009*

(LEGO-bouwsteentjes)

Mrs. J.B. Fleers, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, A-G mr. D.W.F. Verkade

Art. 6:162 BW (*slaaftse nabootsing*)

Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat. Dit beginsel lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product. Gegeven de door het hof vastgestelde behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan bouwsteentjes die door compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO worden gekenmerkt – waarvoor vereist is dat de steentjes zich in maatvoering en uiterlijk niet onderscheiden van die van Lego – heeft het hof dan ook zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk kunnen oordelen dat een rechtvaardiging bestaat voor nabootsing door Mega Brands van de steentjes van Lego, ook indien sprake mocht zijn van gevaar voor verwarring. De in het onderdeel opgesomde omstandigheden doen daaraan niet af.

Uit de bedoelde veronderstelling van het hof dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft, kan niet worden afgeleid dat het hof zich niet bewust is geweest dat voor (potentiële) kopers van constructie-speelgoed als hier aan de orde ook andere overwegingen een rol (kunnen) spelen, zoals onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit en het feit dat behoefte aan compatibiliteit ('must fit') nog geen behoefte aan uitwisselbaarheid ('must match') insluit. Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof van oordeel geweest dat die mogelijke overwegingen niet kunnen afdoen aan zijn oordeel omtrent de rechtvaardiging van de nabootsing, zowel met het oog op de compatibiliteit als de uitwisselbaarheid.

Vooropgesteld zij dat de waardering van het aan een marktonderzoek te ontnemen bewijs is voorbehouden aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt. De verwerping van de weren onder (i) en onder (ii) zijn niet onbegrijpelijk, voor wat betreft het verweer onder (ii) niet, gelet op de door het hof vastgestelde, in cassatie niet bestreden, unieke plaats die de Lego-steentjes op de speelgoedmarkt hebben verworven, die meebrengt dat, naar Lego zelf heeft aangevoerd, haar steentjes de enige zijn die het Nederlandse publiek kent.

Dat een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging kan zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, brengt niet mee dat bij de aanwezigheid van een dergelijke behoefte op de nabootser niet langer de verplichting rust om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs

* Zie de noot P.J.M.S. op blz. 36 (Red.)

mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Gevaar voor verwarring staat niet in de weg aan rechtmatige nabootsing, indien deze verplichting is nageleefd. Het hof is kennelijk en niet onbegrijpelijk van oordeel geweest dat de door de rechtbank vastgestelde, in hoger beroep niet bestreden, uiterlijke verschillen tussen de steentjes van Mega Brands en die van Lego - de kleur en de (plaats van de) naamsvermelding - voldoende zijn om, gegeven de bij de potentiële kopers bestaande behoefte bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, het gevaar van nodeloze verwarring te voorkomen.

1 Lego Nederland BV te Rotterdam,

2 Lego System A/S te Billund, Denemarken, eiseressen tot cassatie, advocaat mr. R.S. Meijer,

tegen

1 Mega Brands INC, voorheen genaamd Mega Bloks Inc. te Montreal, Canada,

2 Mega Brands Europe NV/SA, voorheen genaamd Mega Bloks Europe NV/SA te Temse, België,
verweersters in cassatie, advocaat aanvankelijk mr. H.J.A. Knijff, thans mr. R.A.A. Duk.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Lego en Mega Brands.

a Rechtbank te Breda, 6 juli 2005 (mrs. C.J.G.M. van der Weide, drs. C.M. Warnaar en mw. Mr. A.D. Scheffers)

3 De beoordeling

(...)

3.3 De vordering van Mega Bloks betreft de vraag of de Micro en Mini bouw-systemen als slaafse nabootsing zijn te kwalificeren van de Lego en Duplo bouwsystemen van Lego. Het in reactie daarop in reconventie gevraagde verbod betreft dezelfde vraag. Vast staat dat de Micro en Mini bouwsystemen en de Lego en Duplo bouwsystemen uit talloze verschillende blokjes c.q. onderdelen bestaan en in een grote variëteit aan themadozen op de markt worden gebracht. Niet al deze producten zullen in de onderhavige beoordeling worden betrokken. Teneinde te kunnen beoordelen of sprake is van slaafse nabootsing dienen de betreffende producten te worden vergeleken. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft mr. Diekman ten behoeve van de beeldvorming door de rechtbank als illustratie-materiaal getoond en achtergelaten 1 Lego basisblokje, 1 Duplo basisblokje, 1 Mega Bloks Miniblokje en 1 Mega Bloks Microblokje, elk met 8 noppen (2 x 4). Andere producten van Micro en Mini van Mega Bloks en andere producten van Lego en Duplo die over en weer dienen te worden vergeleken zijn niet aan de rechtbank gepresenteerd, zodat daarover niet kan worden geoordeeld. De voorliggende vraag is dan ook gereduceerd tot de vraag of de basisblokjes Micro en Mini van Mega Bloks elk met 8 noppen (2 x 4) te kwalificeren zijn als een slaafse nabootsing van de basisblokjes Lego en Duplo van Lego elk met 8 noppen (2 x 4).

3.4 Volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad is van slaafse nabootsing sprake wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten ge-

vaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Om beschermd te worden tegen het ongeoorloofd slaafs nabootsen is vereist dat het nagebootste product een eigen gezicht en een eigen plaats in de markt heeft.

Onderscheidend vermogen

3.5 Mega Bloks betwist dat het Lego- en Duplo-blokje onderscheidend vermogen hebben. Volgens Mega Bloks dienen bij de vaststelling van het onderscheidend vermogen de elementen die de deugdelijkheid en bruikbaarheid betreffen te worden weggedacht. Het hele blokje is technisch/functioneel bepaald en wat overblijft is een kaal blokje dat geen onderscheidend vermogen heeft, aldus Mega Bloks. Deze stelling wordt gepasseerd. Relevant is of het product een eigen gezicht en een eigen plaats in de markt heeft. Als niet door Mega Bloks weersproken staat vast dat het Lego- en Duplo-blokje als zodanig door (nagenoeg) een ieder worden herkend. De rechtbank is van oordeel dat het Lego- en Duplo-blokje qua uiterlijk eigen unieke plaatsen in de Nederlandse markt van speelgoed bouwsystemen innemen.

Verwarringsgevaar

3.6 Vast staat dat het Lego-blokje en het Mini-blokje qua vorm, afmeting, constructie en toepassing vrijwel geheel overeenstemmen. De enige verschillen zijn de kleur van de beide blokjes en de naamsvermelding. Op de bovenzijde van het Mini-blokje staat tussen de noppen twee maal het merk Mega Bloks vermeld en bij het Lego-blokje staat het merk Lego op alle noppen vermeld.

Het Duplo-blokje en het Micro-blokje stemmen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing eveneens vrijwel geheel overeen. De verschillen zijn eveneens de kleur en de naamsvermelding. Daarnaast zijn de noppen van het Micro-blokje hoger dan de noppen van het Duplo-blokje en heeft het Micro-blokje aan de onderzijde 3 tussenschotten en het Duplo-blokje 1 tussenschot. Vast staat dat de Mini- en Microblokjes compatibel zijn met de Lego- en Duplo-blokjes. Partijen zijn het er over eens dat de verschillen van ondergeschikt belang zijn en er niet aan af kunnen doen dat de totaalindruk van de blokjes dezelfde is.

3.7 Mega Bloks stelt dat het feit dat de blokjes grote gelijkenis vertonen bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar niet relevant is. Volgens haar gaat het er om of er daadwerkelijk verwarringsgevaar in de markt bestaat. Er moet daarom worden gekeken naar hetgeen het winkelende publiek voorgeschoteld krijgt. Daarbij spelen alle omstandigheden een rol, zoals gebruik van merken, verpakking, situatie in de winkel en koopgedrag. Gelet op de andere verpakking, een ander duidelijk vermeld merken, schapaanduidingen, zal verwarringsgevaar omtrent de herkomst of tussen de producten zich niet voordoen, aldus Mega Bloks.

3.8 Lego stelt daartegenover dat beslissend is of door de gelijkenis tussen de producten verwarringsgevaar bestaat. Daarbij spelen de door Mega Bloks genoemde omstandigheden geen rol. Volgens Lego is niet enkel het moment van aankoop belangrijk. Ook voor en na dat moment zal de gelijkenis tussen het Lego-blokje en het Mega Bloks-blokje ervoor zorgen dat de kans bestaat dat het relevante publiek in verwarring raakt, aldus Lego.

3.9 Naar het oordeel van de rechtbank dient bij de beoordeling of Mega Bloks het Lego- en Duplo-blokje zo heeft nagebootst dat verwarring bij het publiek is te duchten, de door

Mega Bloks genoemde omstandigheden, zoals verpakking en gebruik van merken, te worden betrokken. Anders dan Mega Bloks stelt, is niet alleen het moment van aankoop relevant. Met Lego is de rechtbank van oordeel dat het gevaar voor verwarring zich ook na aankoop kan verwezenlijken en dat daar in het onderhavige geval sprake van is. Na aankoop worden de blokjes immers uit de verpakking gehaald om er mee te spelen. De blokjes worden niet eenmalig of een korte tijd gebruikt. Ook anderen dan degene die de blokjes heeft gekocht of gekregen, worden met de blokjes geconfronteerd (familie, vrienden, andere kinderen, ouders van andere kinderen). Gelet op de grote gelijkheid tussen de blokjes en de onderlinge uitwisselbaarheid van de blokjes is bij het gemiddelde publiek, dat de producten oppervlakkig waarneemt, verwarring tussen de producten en omtrent de herkomst van de blokjes te duchten. De stelling van Mega Bloks dat de herkomst van het product voldoende duidelijk is omdat de verpakking wordt bewaard, wordt als onvoldoende gemotiveerd verworpen. Niet weersproken is dat het overgrote deel van de verpakkingen kartonverpakkingen zijn en geen duurzame opbergsystemen. Gelet op de aard van het product (bouwsysteem) is het onaannemelijk dat door de gebruiker in het algemeen alle onderdelen in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard. Omdat de talloze onderdelen van alle afzonderlijk gekochte producten door elkaar kunnen en zullen worden gebruikt is het onpraktisch en onlogisch om van ieder gekocht product de verpakking te gebruiken om de betreffende onderdelen daarin te bewaren. Daarnaast worden niet alle producten met een verpakking verkocht, maar worden ook losse bouwblokjes verkocht (het zogenaamde 'Pick a Brick').

Deugdelijkheid en bruikbaarheid

3.10 Beoordeeld dient te worden of Mega Bloks er alles aan heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat, zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk wordt gedaan.

3.11 De rechtbank is van oordeel dat Mega Bloks in de nakoming van deze verplichting tekort is geschoten. Voor de maatvoering van de betreffende blokjes (een groter of kleiner blokje) had Mega Bloks een andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van Micro en Mini als bouwblokjes.

Als onvoldoende weersproken staat vast dat de octrooien van Lego bescherming boden aan de klemconstructie met noppen. Lego claimt niet het alleenrecht op een speelgoedstelsel met een dergelijke klemconstructie. Ook Mega Bloks staat het vrij om een dergelijke noppentechniek te gebruiken voor haar bouwsysteem. Naar het oordeel van de rechtbank staat het Mega Bloks echter niet vrij de identieke maatvoering van Lego over te nemen. Anders dan Mega Bloks stelt, is de maatvoering van het Lego- en Duplo-blokje niet volledig technisch/functioneel bepaald. Dit blijkt al uit het feit dat bouwblokjes in verschillende maten op de markt worden gebracht. De grootte van een blokje is in zoverre relevant dat verschillende blokjes binnen één bouwsysteem compatibel dienen te zijn. De Mini en Micro bouwsystemen hoeven echter niet compatibel te zijn met de Lego en Duplo bouwsystemen. Met Lego is de rechtbank van oordeel dat speelgoedbouw-systemen even bruikbaar zijn en hun functie als speelgoed even goed vervullen als deze onderling niet uitwisselbaar zijn. Dit

geldt temeer nu het Maxi-blokje van Mega Bloks ook niet compatibel is met de blokjes van Lego. Dat een blokje dat groter of kleiner is dan het Lego- en Duplo-blokje, afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van dat steentje, zoals door Mega Bloks is gesteld, wordt dan ook als onvoldoende feitelijk onderbouwd verworpen.

3.12 Volgens Mega Bloks is de nabootsing van dezelfde maatvoering nodig omdat (een deel van) het publiek dat wenst. Zij beroept zich daarbij op het standaardisatie-arrest van de Hoge Raad van 12 juni 1970 (NJ 1970,434 Kleerhangerarrest). Deze stelling wordt gepasseerd. In vernoemd arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat, daar waar de bruikbaarheid van een product voor een belangrijk deel bepaald wordt door de wensen en behoeften van degenen voor wie het is bestemd, nabootsing van het product van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van uiterlijk of eigenschappen van het product, daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie, op zichzelf niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste product mist de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks ook al zou die nabootsing verwarring omtrent de herkomst van het product kunnen wekken.

Dat er bij afnemers behoefte bestaat aan standaardisatie is niet gebleken. Het speelgoedblokje kan niet slechts in een bepaalde vorm worden toegepast, zoals bijvoorbeeld een cassettebandje in een cassette recorder. De vorm van speelgoedbouwsteentjes wordt dan ook niet gedictieerd door factoren van buitenaf, zodat in zoverre geen norm op het gebied van speelgoedblokjes bestaat en daarmee geen rechtvaardiging om een zelfde maatvoering te gebruiken. Een andere wens van afnemers (dan die met betrekking tot standaardisatie) is volgens Mega Bloks een bij (een deel van de) afnemers levende wens om producten met een bepaald uiterlijk af te nemen, waarbij die niet afkomstig hoeven te zijn van de oorspronkelijke fabrikant. Kennelijk bedoelt Mega Bloks daarmee te stellen dat het publiek behoefte heeft om blokjes, die identiek zijn aan of uitwisselbaar met de Lego- en Duploblokjes, te kunnen kopen bij een andere fabrikant tegen een lagere prijs. Voor zover die behoefte er al bij de consument bestaat, is dit geen rechtvaardiging voor nabootsing van de blokjes van Lego.

3.13 Mega Bloks voert verder aan dat wanneer een vorm op de eenvoudigste wijze is te produceren, die vorm onder de deugdelijkheid en bruikbaarheid valt en men niet verplicht is om een andere vormgeving te kiezen wanneer dat tot ingewikkelder en minder betrouwbare productieprocessen (en dus kostenverhoging) leidt. Feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat het Lego- en Duplo-blokje op de eenvoudigste wijze zijn te produceren en dat het produceren van een kleiner of groter blokje dan het Lego- en Duplo-blokje tot een ingewikkelder en minder betrouwbaar productieproces leidt, zijn niet gesteld, zodat daaraan voorbij wordt gegaan.

3.14 Uit het vorenstaande volgt dat Mega Bloks de mogelijkheid heeft om een andere maatvoering te kiezen, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid, zodat zij daartoe verplicht is. Nu zij zulks niet heeft gedaan betekent dit dat sprake is van slaafse nabootsing wegens het stichten van nodeloze verwarring tussen het Micro-blokje en Lego-blokje en tussen het Mini-blokje en Duplo-blokje. De door Mega Bloks gevorderde verklaring voor recht dient dan ook te worden afgewezen. Het door Lego gevorderde verbod is met

inachtneming van hetgeen reeds in rechtsoverweging 3.3 is overwogen, toewijsbaar. De op te leggen dwangsommen zullen worden gemaximeerd als in het dictum vermeld.

3.15 Mega Bloks wordt als de in conventie en reconventie in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld. Lego vordert in reconventie hoofdelijke veroordeling van Mega Bloks Inc. en Mega Bloks Europe in de proceskosten. Uit de stellingen van Lego noch uit de wet vloeit hoofdelijke aansprakelijkheid van Mega Bloks Inc. en Mega Bloks Europe voort. De gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten zal dan ook worden afgewezen.

4 De beslissing

De rechtbank:

in conventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt eiseressen in conventie in de kosten van het geding deze voor zover gevallen aan de zijde van gedaagden in conventie tot op heden begroot op € 2.013,=, waaronder begrepen een bedrag van € 1.808,= aan procureurssalaris;

in reconventie:

verbiedt verweersters in reconventie de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van het Mega Bloks Mini basissteentje met 8 noppen (2 x 4) en het Mega Bloks Micro basissteentje met 8 noppen (2 x 4) in Nederland, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,= voor iedere dag dat, dan wel voor ieder product waarmee, zulks ter keuze van eiseressen in reconventie, aan voorstaand verbod geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met bepaling dat gedaagden in reconventie gezamenlijk maximaal € 1.000.000,= aan dwangsommen kunnen verbeuren;

veroordeelt verweersters in reconventie in de kosten van het geding deze voor zover gevallen aan de zijde van eiseressen in reconventie tot op heden begroot op € 904,= aan procureurssalaris;

wijst af het meer of anders gevorderde. Enz.

b Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 14 juni 2007 (mrs. dr. B.A. Meulenbroek, H. Struik en mw. D.J. Hutten)

4 De beoordeling

(...)

4.5 Voor zover toegestaan, heeft Mega Brands in hoger beroep haar eis in conventie vermeerderd met een vordering tot vergoeding van de schade als bedoeld in grief X, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. In grief X stelt Mega Brands, kort gezegd, dat Lego jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld door zich te verzetten tegen het in Nederland op de markt brengen van Mega Bloks Micro en Mini.

4.6 Lego heeft in hoger beroep haar eis in reconventie aangevuld zodat deze niet alleen ziet op de elementen met 2x4 noppen, maar ook op de basiselementen met 1x2, 1x3, 1x4, 1x6, 1x8, 2x2, 2x3, 2x6 en 2x8 noppen (prod. 27a+b Lego). Tevens heeft Lego een verbod op merkinbreuk ten aanzien van de woordmerken LEGO en DUPLO gevorderd.

4.7 Om met deze laatste vordering te beginnen: deze wordt afgewezen en wel om de volgende redenen. Volgens Lego bestaat het risico dat Mega Brands de merken LEGO en DUPLO gaat gebruiken, aangezien Mega Brands zich in deze proce-

dure op het standpunt stelt dat deze merken, en met name LEGO, zijn verworven tot soortnaam. Mega Brands stelt hierbij dat Lego heeft nagelaten voor haar producten een bruikbare soortnaam te bedenken, waardoor haar merknaam als zodanig is gaan fungeren. Dit brengt in de opvatting van Lego mee, dat Mega Brands zich ook vrij zal voelen deze aanduidingen in verband met haar eigen producten te gaan gebruiken, hetgeen een inbreuk op de merkrechten van Lego betekent.

4.8 Mega Brands heeft hier tegenover naar voren gebracht dat zij in de context van deze procedure een bepaalde opvatting over de woordmerken van Lego, met name LEGO, naar voren heeft gebracht, maar dat dit niet betekent dat zij van plan is op enigerlei wijze bestaande merkrechten van Lego te schenden. Haar verweer dat sprake is van verwording tot soortnaam, houdt dat volgens Mega Brands niet in.

4.9 Deze vordering is eerst bij wijze van vermeerdering van eis in een procedure gedaan. Nu de grondslag van de vordering verband houdt met een in de procedure ingenomen standpunt van de wederpartij acht het hof zich op de voet van artikel 4.6 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) bevoegd hiervan kennis te nemen.

4.10 Naar het oordeel van het hof kan Lego aan de standpuntbepaling van Mega Brands in deze procedure onvoldoende argumenten ontlenuen voor een vordering tot een verbod op merkinbreuk als door haar ingesteld. Daartoe biedt hetgeen zij in dit verband naar voren heeft gebracht onvoldoende grondslag. Door Lego zijn, afgezien van de standpuntbepaling van Mega Brands in deze procedure, geen concrete feiten of omstandigheden naar voren gebracht die wél een reële dreiging van merkinbreuk opleveren en toewijzing van die vordering kunnen rechtvaardigen.

4.11 Partijen zijn het erover eens dat de toespitsing op de basiselementen met 2x4 noppen, zoals de rechtbank heeft gedaan, een onnodige beperking inhoudt. Bij het pleidooi in hoger beroep hebben partijen desgevraagd laten weten dat het bij de desbetreffende vorderingen over en weer gaat om alle basiselementen zoals door Lego aangeduid in haar vermeerderde reconventionele vordering, derhalve om de basiselementen van enerzijds Mega Bloks Mini en Mega Bloks Micro en anderzijds Duplo en Lego met 1x2, 1x3, 1x4, 1x6, 1x8, 2x2, 2x3, 2x4, 2x6 en 2x8 noppen. Het hof zal hiervan uitgaan.

4.12 Partijen zijn het er verder over eens dat zowel bij de gevorderde verklaring voor recht in conventie als bij de reconventionele verbodsvordering de kernvraag is of Mega Brands zich bij de introductie van Mega Brands Mini en Micro in Nederland schuldig maakt aan slaafse nabootsing ten opzichte van Duplo en Lego.

4.13 Bij de beantwoording van deze vraag dient het volgende vooropgesteld te worden. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt de regel dat nabootsing van dit product weliswaar in beginsel vrijstaat, maar dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de

producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging zijn voor het nabootsen van een product (o.m. HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 - Layner/Assco).

4.14 Partijen hebben uiteenlopende opvattingen met betrekking tot alle aspecten van de hiervoor weergegeven regel en de uitzondering daarop. Het hof zal niet op al deze aspecten ingaan, maar zich concentreren op de vraag of, indien in dit geval gesproken dient te worden van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands, daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Naar het oordeel van het hof is dat het geval. Hierbij zijn de volgende omstandigheden van belang.

4.15 Lego heeft in de afgelopen vijftig jaar in Nederland een grote markt gecreëerd voor het door haar vervaardigde constructiespeelgoed. Voor opeenvolgende generaties is dit het constructiespeelgoed bij uitstek geworden. Daarbij zijn de basiselementen terug te vinden in basisdozen, aanvulsets en themadozen. Alle andere elementen laten zich met deze basiselementen combineren. Daardoor zijn de speelmogelijkheden van de door Lego op de markt gebrachte dozen niet beperkt tot de inhoud van die dozen zelf, maar zijn de onderdelen ervan onderling uitwisselbaar zodat ook buiten de grenzen van de afzonderlijke dozen bouwsels kunnen worden uitgevoerd. Binnen het product is de compatibiliteit een essentieel aspect. Doordat Lego kon beschikken over een octrooi, is zij lange tijd in staat geweest te verhinderen dat concurrenten met hetzelfde product op de markt konden komen. Hoewel er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt zijn, zoals Lego met recht opmerkt, is door deze omstandigheden de situatie ontstaan dat Lego en Duplo op de speelgoedmarkt een unieke plaats hebben verworven. Het ligt in die situatie bepaald voor de hand dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft. Wanneer aldus 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, dan is 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, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem.

4.16 In het marktonderzoek dat hiervoor in 4.2 onder g) is aangehaald, is onder meer onderzoek gedaan naar 'de bij potentiële kopers van steentjes bestaande wens ten aanzien van compatibiliteit met de legosteentjes die zij reeds in hun bezit hebben'. Hierbij ging het zowel om het op elkaar passen van de verschillende elementen als om het uiterlijk ervan. De conclusie van dit onderzoek is 'dat onder de potentiële kopers van steentjes er een sterke wens bestaat dat blokjes die zij kopen passend zijn en hetzelfde uiterlijk hebben als (d.w.z. identiek zijn aan) de legoblokjes die zij in huis hebben'. Met deze conclusie bevestigt het onderzoek de hiervoor als voor de hand liggend aangeduide veronderstelling.

4.17 Lego heeft bij het pleidooi op een aantal punten inhoudelijk gereageerd op het marktonderzoek (m.n. pleitnota punten 16, 23, 25 en 40). Daarbij heeft Lego de opzet en de uitvoering van de verschillende onderdelen van het onderzoek niet gemotiveerd bestreden. Alleen met betrekking tot de hiervoor

genoemde kwestie van de gewenste compatibiliteit citeert Lego een kennelijk telefonisch doorgegeven kritische reactie van [persoon 2] (pleitnota punt 40). Deze wijst erop dat in de vraagstelling geen onderscheid is gemaakt naar Lego dan wel een ander systeem. De consument is niet de vraag gesteld of hij het erg zou vinden met een ander bouwsysteem te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem, aldus [persoon 2]. Om die reden acht hij de resultaten geheel onbetrouwbaar.

4.18 Het hof acht dit een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de conclusie die [persoon 1] uit zijn onderzoek heeft getrokken. Onvoldoende wordt aannemelijk gemaakt dat en waarom een andere vraagstelling is aangewezen en dat er dusdanige manco's aan de gehanteerde vraagstelling kleven dat de resultaten daardoor onbetrouwbaar zijn. Deze kritische kanttekening van Lego is niet toereikend om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van het marktonderzoek te ondergraven. Nu Lego voor het overige geen argumenten heeft aangebracht die aan de waarde van het onderzoek afbreuk kunnen doen, gaat het hof uit van de juistheid van de gehanteerde methode, van de bevindingen en van de daarop gebaseerde conclusie.

4.19 Dit betekent dat ervan uitgegaan dient te 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/bij de steentjes die men al bezit. In de praktijk van het Nederlandse huisgezin is dat in veel gevallen: Lego en Duplo. Om aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen. Dat betekent nabootsen, maar in de bijzondere omstandigheden van dit geval is dat een nabootsing die zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan compatibiliteit. Daarbij is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van Lego en Duplo noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als hierboven bedoeld onder 4.15.

4.20 Het vorenstaande betreft de basiselementen zelf. Daarop heeft, zoals gezegd, de procedure betrekking. Door Lego is in ieder geval niet voldoende onderbouwd dat en waarom op andere punten het handelen van Mega Brands jegens haar tot een verbod als door haar gevorderd zou moeten leiden.

4.21 De consequentie hiervan is dat het vonnis waarvan beroep niet in stand kan blijven. De door Mega Brands in conventie gevorderde verklaring voor recht is met betrekking tot meergenoemde basiselementen toewijsbaar, met dien verstande dat Mega Brands bij toewijzing geen belang heeft ten aanzien van het daarin tevens opgenomen 'invoer', 'uitvoer' en 'in voorraad hebben'. Bij memorie van grieven in het principaal appel heeft Mega Brands te kennen gegeven dat deze bewoordingen wel zijn gebruikt in de vordering, maar in feite overbodig zijn (punt 81). Daarmee is de grond voor toewijzing ten aanzien van deze handelingen vervallen; enige grond daarvoor is door Mega Brands in ieder geval niet (meer) gegeven. Het hof zal de gevorderde verklaring voor recht verder toewijzen voor zover het gaat om handelingen van Mega Brands. De afnemers van Mega Brands, die in de gevorderde verklaring van recht eveneens worden vermeld, zijn immers geen partij in deze procedure.

4.22 In hoger beroep heeft Mega Brands haar eis vermeerderd met een vordering tot schadevergoeding vanwege het verzet

van Lego tegen het in Nederland op de markt brengen van Mega Bloks Mini en Micro. Het enkele bezwaar aantekenen door Lego tegen de voornemens van Mega Brands zoals dit blijkt uit het verweer tegen de vordering in conventie en het instellen van een reconventionele vordering kan niet worden aangemerkt als onrechtmatig handelen jegens Mega Brands. Ook voor het overige heeft Mega Brands onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld om als grondslag voor deze vordering te dienen. Deze wordt om die reden afgewezen.

4.23 Voor de reconventionele verbodsvordering van Lego is, zoals gezegd, geen grond aanwezig zodat ook deze vordering wordt afgewezen. Door Lego zijn voor het overige geen feiten of omstandigheden gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel leiden, zodat haar bewijsaanbod als niet relevant wordt gepasseerd.

4.24 In eerste aanleg heeft Lego in conventie te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en in reconventie als de geheel in het ongelijk gestelde partij zodat Lego in de kosten daarvan zal worden veroordeeld. In het principaal appel is Lego de grotendeels in het ongelijk gestelde partij en in het incidenteel appel de geheel in het ongelijk gestelde partij, zodat Lego in de kosten daarvan zal worden veroordeeld.

5 De beslissing

Het hof:

In het principaal appel en in het incidenteel appel vernietigt het vonnis waarvan beroep, zowel in conventie als in reconventie, en, opnieuw rechtdoende:

verklaart voor recht dat het aanbieden, de verkoop en de distributie van de basiselementen van Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini met 1x2, 1x3, 1x4, 1x6, 1x8, 2x2, 2x3, 2x4, 2x6 en 2x8 noppen niet zijn te kwalificeren als 'slaafse nabootsing' ten opzichte van de dienovereenkomstige basiselementen van Lego respectievelijk Duplo, dat deze handelingen op die grond niet onrechtmatig zijn jegens Lego Nederland BV en Lego System A/S en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands Inc. en Mega Brands NV/SA zijn toegestaan; wijst af hetgeen door Mega Brands Inc. en Mega Brands NV/SA (in conventie) meer of anders is gevorderd; wijst af hetgeen door Lego Nederland BV en Lego System A/S (in reconventie) is gevorderd; Enz.

c Conclusie A-G mr. D.W.F. Verkade, 4 september 2009

4 Inleidende beschouwingen

4.1 Alvorens op het cassatiemiddel in te gaan, sta ik stil bij het in de rechtspraak vormgegeven leerstuk van de slaafse nabootsing, en meer in het bijzonder bij de in dat verband spelende behoefte aan standaardisatie van producten. Dit overzicht laat ik volgen door een samenvatting van de (uiteenlopende) oordelen van de rechtbank en het hof in deze zaak en van oordelen van Nederlandse rechters in enkele andere zaken over constructiespeelgoed.

4.A Slaafse nabootsing

4.2 Het 'slaafs' nabootsten van een (stoffelijk) product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom staat in beginsel vrij, maar wordt onrechtmatig wanneer nodeloos verwarringsgevaar wordt veroorzaakt. Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad is de nabootsing alleen dan ongeoorloofd, indien de 'nabootser'

zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan en door dit na te laten verwarring sticht.

4.3 Aan deze rechtspraak, die geldt sinds het arrest Hyster Karry Krane van 1953, ligt het in de rechtsliteratuur zo genoemde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel ten grondslag¹. De Hoge Raad overwoog in dit (standaard)arrest dat het aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, zodat het niet verboden is om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel tengevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van de concurrent bij het publiek verwarring mocht ontstaan².

4.4 Om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, moet het product een zeker onderscheidend vermogen, een eigen plaats op de markt hebben (zonder dat het product nieuw of oorspronkelijk of door de eisende concurrent zelfontworpen behoeft te zijn)³. Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar is het uitgangspunt de totale indruk, die bepalend is voor elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet⁴.

4.5 De bij de nabootsing in acht te nemen zorgvuldigheid eist niet dat het (beweerdelijk) nagebootste product van dat van de concurrent op alle punten verschilt waarop dat mogelijk zou zijn zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, doch brengt wel de verplichting mee om bij de nabootsing alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten de kans op verwarring ontstaat of wordt vergroot⁵. De mogelijkheid om een andere weg in te slaan, zonder daarmee afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het product, brengt dan tevens de verplichting mee dit te doen⁶.

4.6 Verdedigd is dat een product dat de bescherming van een intellectueel eigendomsrecht (octrooi, modelrecht, auteursrecht) heeft genoten, na afloop van die bescherming 'vrij' behoort te zijn, en – niettegenstaande verwarringsgevaar – niet een langer durende bescherming langs de weg van art. 1401 (oud) respectievelijk art. 6:162 BW behoort te kunnen krij-

¹ Vgl. Hijmans van den Berg in zijn noot in AA onder HR 26 juni 1953 (zie volgende voetnoot).

² HR26juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH, AA 1953, p. 10 m.nt. HB, BIE 1953, nr. 55, p. 113 (Hyster Karry Krane).

³ HR 21 december 1956, NJ 1960, 414 m.nt. onder HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415, BIE 1957, nr. 11, p. 36, AA X, p. 19 m.nt. G (drakasbak); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic stapelschalen).

⁴ HR 7 juni 1991, NJ 1992, 392 (Rummikub). 'De rest van de markt' is van groot belang voor de vraag of het product onderscheidend vermogen heeft: zie D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk* (oratie Leiden), 2004, p. 31-32.

⁵ HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt. G (Scrabble). Zie ook HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68, p. 244 (Monte/Kwikfonn); HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47, p. 116 m.nt. Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste (Borsumij/Stenman); HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher); HR 29 juni 2001, NJ 2001, 602 m.nt. DWFV (Impag).

⁶ HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 (Plastic stapelschalen).

gen⁷. De Hoge Raad heeft die opvatting in 1991 evenwel afgevoerd, in een zaak die betrekking had op nabootsing van een tevorend door octrooi beschermde raamuitzetter⁸. In de visie van de Hoge Raad zou de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing slechts het verbod inhouden verarring te stichten door na te bootsen op punten waar dat voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product niet nodig is, en niet een monopoliepositie in het leven roepen (of bestendigen); deze bescherming zou de concurrenten niet beperken in hun vrijheid het product te vervaardigen en te verhandelen, maar enkel hen beletten daarbij onoirbaar te werk te gaan door onnodig gevaar voor verarring bij het publiek te scheppen.

Op deze redenering en het resultaat daarvan is in de literatuur wel kritiek geuit: de door de Hoge Raad benadrukte (andere) dogmatische grondslag leidt in wezen immers niettemin tot een (verlengd) monopolie op een bepaalde vormgeving, waarvan de wettelijke bescherming ingevolge de wens van de wetgever zou moeten eindigen⁹. Het Duitse Bundesgerichtshof heeft - in een zaak over de Lego-steentjes - op 2 december 2004 geoordeeld (rov. 11,4,b) dat *'mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz des Unternehmens vor einem Einschleiben in seine Serie kein in zeitlicher Hinsicht unbegrenzter Schutz vor Nachahmungen für eine Innovation gewährt werden darf. Ein solcher Schutz stünde im Gegensatz zu der gesetzlichen Befristung des Innovationsschutzes im Patentrecht, im Gebrauchsmusterrecht und im Geschmacks-musterrecht. Die Gewährung eines wettbewerbsrechtlichen Schutzes des Unternehmens vor einem Einschleiben in seine Produktserie verhinderte, dass in diesem Bereich der Grundsatz der Freiheit der Nachahmung von Produkten, die keinen sonderrechtlichen Schutz (mehr) unterfallen, jemals berücksichtigt werden könnte.'*¹⁰

⁷ Enige steun voor die opvatting was te vinden in twee deeloverwegingen van HR 26 juni 1986, NJ 1987, 191 m.nt. vNH, BIE 1986, nr. 71, p. 280, IER 1986, nr. 29, p. 280 en *Computerrecht* 1986, p. 176 m.nt. E.J. Dommering (Decca/Holland Nautic). Zie rov. 4.2, derde volzin: 'Daarbij past in zoverre terughoudendheid dat de rechter door deze vraag bevestigend te beantwoorden en, gelijk het hof heeft gedaan, op grond daarvan het verhandelen van de radio-ontvangers van Holland Nautic te verbieden, aan Decca een beschenning biedt die niet wezenlijk verschilt van die waarvan zij zou hebben geprofiteerd indien zij zich ter bescherming van het DNS op octrooirechten zou hebben kunnen beroepen of zich anderszins zou hebben kunnen baseren op schending van een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ontbreekt een dergelijk absoluut recht dan is bij een stand van zaken als zich hier voordoet voor een vergelijkbare bescherming via het recht van de ongeoorloofde mededinging in beginsel ten minste vereist dat wordt geprofiteerd van een prestatie van dien aard dat zij op een lijn valt te stellen met die welke toekenning van een dergelijk recht rechtvaardigen.' En voorts rov. 4.3, derde alinea: [bescherming ex art. 1401 BW is ook niet gerechtvaardigd] 'reeds hierom omdat, naar Holland Nautic in de feitelijke instanties heeft gesteld en het hof in het midden heeft gelaten, zodat daarvan in cassatie te haren gunste mag worden uitgegaan, Decca voor het DNS "gedurende 35 jaar praktisch een monopolie heeft bezeten", zodat - tegen de achtergrond van art. 47 Rijksoctrooiwet - moet worden aangenomen dat Decca voor die inventiviteit, inspanningen en investeringen voldoende is beloofd.'

⁸ HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 m.nt. DWFV, IER 1991, nr. 47, p. 116 m.nt. Vriesendorp, BIE 1992, nr. 15, p. 50 m.nt. Ste. (Borsumij/Stenman).

⁹ Vgl. Quaadvlieg, BIE 1992, p. 367 en mijn noot in NJ 1991, 391 (Borsumij/Stenman). Vgl. ook Brinkhof in BIE 1991, p. 257 (p. 259, sub 19).

¹⁰ BGH 2 december 2004, 1 ZR 30/02, GRUR 2005/4, p. 349.

4.B Slaafse nabootsing en standaardisatie(wensen)

4.7 De deugdelijkheid en bruikbaarheid van een product dienen niet alleen te worden verstaan in technisch/functionele zin, maar ook in economisch opzicht, in die zin dat onder de afnemers bepaalde behoeften en wensen kunnen bestaan met betrekking tot een uniforme maatvoering en verdere vormgeving. Ook deze behoefte aan standaardisatie kan onder omstandigheden een rechtvaardiging zijn voor het slaafs (verarringwekkend) nabootsen van een product. Het daarop betrekking hebbende standaardarrest dateert van 1970. Het ging om een bepaald model klerenhangars van Tomado, welk model door C&A, een grote afnemer van klerenhangars, werd voorgeschreven aan haar confectioneurs, die deze klerenhangars ook gingen gebruiken voor hun leveringen aan andere afnemers. Hoewel in elk geval een minderheid van de confectioneurs andere modellen klerenhangars bleef gebruiken, bracht Hazenveld klerenhangars op de markt, die 'qua uiterlijk, vorm en maten, de maten van de inkepingen, de versterkingsribben, de materiaaldikten, de sluitingen en de knikken, enz., identiek zijn aan Tomado's artikelen, en slechts daarvan afwijken in enkele onbetekenende details'. Ten aanzien van de (on)rechtmatigheid van de nabootsing overwoog de Hoge Raad dat:

'waar de bruikbaarheid van een produkt voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wensen en behoeften van degenen voor wie het bestemd is, nabootsing van het produkt van een ander, voor zover zij nodig is om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk of eigenschappen van het produkt - daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie (...) - op zichzelf genomen niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste produkt mits de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks ook al zou die nabootsing verarring omtrent de herkomst van het produkt kunnen wekken;

*dat (...) het voorgaande ook geldt indien (...) een niet te verwaarlozen groep afnemers geen behoefte heeft aan een zodanige standaardisatie; dat hierdoor immers niet wordt uitgesloten, dat Hazenveld een redelijk belang heeft bij dat deel van de markt voor klerenhangars, waar een standaardisatie overeenkomstig het Tomadomodel wel wordt gewenst;*¹¹

Voor de vraag naar de onrechtmatigheid van de nabootsing achtte de Hoge Raad niet van belang dat het oorspronkelijke product buiten de wens en medewerking van de fabrikant als standaardmodel op de markt is gaan gelden.

4.8 In de rechtspraak van de Hoge Raad is het beroep op standaardisatie(wensen) verder aan de orde gekomen bij onderdelen van bouwsteigers.

De zaak Monte/Kwikform betrof door Monte in het verkeer gebrachte steigerdelen, waarvan de koppelingen naar constructie, vorm en maten exact gelijk waren aan die van de door Kwikform verhandelde steigerdelen en daarmee uitwisselbaar waren. De Hoge Raad liet het oordeel van het hof dat Monte geen feiten en omstandigheden had gesteld waaruit kan volgen dat het voor de technische deugdelijkheid en bruikbaarheid van de toe te passen koppelingen dan wel voor de uitwisselbaarheid van haar steigerdelen noodzakelijk is om die koppelingen exact dezelfde vorm en maten te geven, in stand¹².

¹¹ HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, nr. 90, p. 306 (Klerenhangars).

¹² HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 (Monte/ Kwikform).

In een andere steigersysteemzaak¹³ ging het eveneens om steiger materiaal dat qua maatvoering en koppeling identiek was aan dat van een concurrent. Layher vorderde Ascco te verbieden haar steiger of onderdelen daarvan in de handel te brengen. In een (te ¹⁴) laat stadium van de procedure stelde Ascco dat in het algemeen, zonder dat dit enig bewijs behoeft, ervan mag worden uitgegaan dat uitwisselbaarheid van de bedoelde steigeronderdelen 'een bij afnemers van steigers bestaande behoefte is.' Ook hier liet de Hoge Raad 's hofs oordeel in stand dat zich niet de situatie voordeed dat het kiezen van een andere vorm afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product, in welk oordeel, aldus de Hoge Raad, besloten lag dat het hof niet als zonder bewijslevering vaststaand heeft aangenomen dat de bedoelde behoefte bij afnemers van steigers inderdaad bestaat; het hof was, mede gelet op het late stadium waarin de stelling was opgeworpen, niet gehouden met zoveel woorden op de stelling in te gaan.

4.9 De technische en economische voordelen van standaardisatie zijn enorm. Niet voor niets bestaan er al vele decennia nationale, Europese en internationale instituten om standaardisatie of normalisatie te bevorderen¹⁵. Verwijzing naar een standaardnorm - een norm die uiteraard staat voor een deugdelijk product(element) - maakt verdere omschrijving van eigenschappen van producten overbodig in aanbestedingen, bestekken, bestellingen, enz.

Standaardisatie bij verwante producten zorgt ervoor dat producten op elkaar aansluiten: de stekker en het stopcontact, de perforator en de ordner, de container en de oplegger, enz.

Standaardisatie van gelijke producten kan voorts - bij zgn. modulaire producten - naast aansluitbaarheid ook uitwisselbaarheid bevorderen (bijv. steigers, containers).

Standaardisatie kan ook stapelbaarheid meebrengen en daarmee het beslag op strekkende opslagruimte aanzienlijk verminderen (bijv. stapelbare stoelen en andermaal containers (bij vervoer per zeeschip). Standaardisatie levert logistieke voordelen op in productie-, distributie- en gebruiksfases: het voorraadbeheer is eenvoudiger en goedkoper omdat minder soorten in voorraad gehouden behoeven te worden, met als gevolg besparing op kredietruimte, opslag, sortering en administratie. Door A-G Asser is in 1998 voorts het immanente voordeel benadrukt dat de aan gelijke maatvoering en/of verdere vormgeving te danken onderlinge uitwisselbaarheid ertoe leidt dat de producten kunnen worden betrokken van verschillende producenten, die met elkaar concurreren in prijs en kwaliteit.¹⁶ Bij een bepaald product dat uit vervangbare of verwisselbare onderdelen bestaat, is de markt ermee gediend als die onderdelen van verschillende leveranciers kunnen worden betrokken (op voorwaarde dat daarbij uiteraard geen rechten van industriële eigendom worden geschonden)¹⁷. Daarom is, indien de verwisselbaarheid de deugdelijkheid en bruikbaarheid mede bepaalt en een deel van de markt deze verwisselbaarheid wenst, de slaafse nabootsing van die pro-

ducten gerechtvaardigd, ook al valt er verwarring omtrent de herkomst van de producten te duchten.

4.10 Aansluitend bij de eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad, waarin gesproken wordt van de wens van (een deel van) de markt, kan volgens A-G Asser wél de vraag gesteld worden van wie de wens tot verwisselbaarheid komt. Indien de behoefte aan verwisselbaarheid van de nabootser uitgaat, is het eerder zijn wens om een bepaalde markt te betreden en de concurrentie aan te gaan met een succesvol product dan een wens van de afnemers om dezelfde soort producten van verschillende, met elkaar concurrerende producenten te kunnen verwerven. In dat geval is (in het vigerende systeem van de Hoge Raad) de nabootsing ongeoorloofd, omdat de verwisselbaarheid niet mede wordt bepaald door de deugdelijkheid en bruikbaarheid, maar bijdraagt aan het scheppen van nodeloze verwarring. Komt de behoefte aan verwisselbaarheid van de afnemers, dan wordt de verwarring door die behoefte gerechtvaardigd¹⁸.

Of het aanbod aan onderling verwisselbare producten door de wensen en behoeften van het daarvoor in aanmerking komende publiek ontstaat, of dat die wensen en behoeften juist door het aanbod worden gecreëerd is, naar A-G Asser opmerkt, in het algemeen echter niet te zeggen, omdat vraag en aanbod nog al eens in elkaar overlopen¹⁹. De marktactiviteiten van concurrenten kunnen ertoe leiden dat consumenten, bijvoorbeeld de afnemers van klerenhangars of van delen van bouwsteigers, hun interesse voor onderscheiden, gedifferentieerde producten verliezen en een behoefte ontstaat aan generieke producten met scherpe prijsconcurrentie in plaats van kwaliteitsconcurrentie met merk- en geïndividualiseerde vormproducten.²⁰

4.11 Ik sluit mij bij deze observaties aan, en ik wil een stap verder zetten.

Standaardisatie biedt enorme voordelen (zie nr. 4.9). In het geval van producten, bestemd voor een professionele markt ('B2B', waaronder overheidsafnemers zoals 'Verkeer & Waterstaat', 'Defensie' of 'Gemeentewerken') zal standaardisatie vroeger of later allicht gevraagd, zo niet afgedwongen worden van de kant van de afnemers, zoals het voorbeeld van de (Tomado-)klerenhangars laat zien.

¹⁸ T.a.p., nrs. 2.22-2.24 en 2.26.

¹⁹ T.a.p., nr. 2.24. In nr. 2.22 verwijst Asser naar het opstel van A.G. Maris, Slaafse navolging en normalisatie, in: *Met eerbiedigende werking* (Hijmans van den Bergh-bundel 1971), p. 187. Maris heeft in zijn analyse van het klerenhangar-arrest op p. 189 opgemerkt dat enerzijds afnemers een product met een bepaald uiterlijk of bepaalde eigenschappen kunnen wensen, ongeacht van welke producent het afkomstig is (klerenhangars gelijk aan het model van Tomado, zonder dat ze ook van Tomado afkomstig hoeven te zijn), maar dat het anderzijds ook kan zijn dat het publiek slechts het oog heeft op het product van een bepaalde producent (Tomado). In het laatste geval bestaat volgens Maris voor de nabootsing geen rechtvaardiging in de standaardisatiewensen. Maris onderkent evenwel (p. 190) dat de vraag óf de wensen van het publiek in de ene of in de andere zin luiden, in veel gevallen niet makkelijk te beantwoorden is, te meer nu het klerenhangararrest niet vereist dat 'de' markt de wens of behoefte heeft aan compatibele en uitwisselbare producten, en reeds voldoende is dat die wens bij een deel van het publiek bestaat. Zelf zou ik menen dat de afnemers die het originele artikel wensen, in staat zijn de merknaam aan te geven; uiteraard mogen nagebootste klerenhangars niet onder het merk Tomado worden verkocht.

²⁰ P.J. Kaufmann en G. Gemser, De lof der nabootsing revisited, *BIE* 1994/4, p. 108.

¹³ HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Ascco/Layher).

¹⁴ Vgl. rov. 3.6 van het arrest van de Hoge Raad.

¹⁵ Internationaal: International Standard Organization te Genève ('ISO-normen'); in Nederland: het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft ('NEN-normen').

¹⁶ Conclusie voor HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 (Monte/Kwikform), nr. 2.20 e.v.

¹⁷ T.a.p., nr. 2.25.

Ik kan niet inzien waarom een actieve ondernemer het uiten van de wens naar een gestandaardiseerd product van de kant van de professionele afnemer zou moeten afwachten, en waarom hij daarop niet zou mogen vooruitlopen. Een verzonnen voorbeeld, gesitueerd in de jaren '70: *'Geacht Gemeentebestuur. U hebt op TV gezien en in de krant gelezen over het succes van nieuwe anti-parkeerpaaltjes in Amsterdam. Ook onze onderneming kan deze, geheel compatibele (in het magazijn stapelbare) paaltjes om het parkeren op de stoep te voorkomen (ook wel 'amsterdamertjes' genoemd) aanbieden, en wel aanzienlijk goedkoper dan de concurrentie'*. Ik kan niet inzien waarom - gelet op de genoemde algemene belangen bij standaardisatie - een dergelijke proactiviteit van een ondernemer zou moeten worden afgestraft, terwijl het de luire ondernemer die afwacht tot gemeenten of wegenbouwers bij hun aanbestedings- of inkoopbeleid het initiatief nemen, wél vrijstaat om aan hun 'Tomado'-wensen te voldoen. Het niet afstraffen van proactiviteit lijkt mij niet in strijd, doch geheel in overeenstemming met de hoofdprincipes van onze economische ordening en met het door Hijmans van den Bergh bedoelde ethisch-sociale vrijheidsbeginsel²¹.

Ten aanzien van de markt voor particuliere consumenten dient m.i. niet anders te gelden, of zelfs eens te minder nu een (groeps-)initiatief onder consumenten allicht minder gauw te verwachten is dan een initiatief van de kant van professionele afnemers. Volgens de leer van het Tomado-arrest kan een aandrigen op standaardisatie van bijv. de Consumentenbond (denk bijv. aan koffiefilterzakjes, ooit een monopolie van Melitta) of de Vereniging Eigen Huis (denk bijv. aan alarm-systemen) leiden tot een legitimerende consumentenwens. Ook hier zie ik - tegen de achtergrond van de genoemde standaardisatiebelangen - niet in waarom een concurrent niet op een nog niet (bewijsbaar) geuite, maar alleszins plausible wens van consumentenzijde zou mogen vooruitlopen. En om het bestje bij de naam te noemen: waarom een concurrent van Lego een proclamatie of petitie van zo iets als een Vereniging van Gebruikers van Constructiespeelgoed zou moeten afwachten.

Het vorenstaande acht ik in elk geval hoogst verdedigbaar voor rationele (met interoperabiliteit samenhangende) standaardisatiewensen van consumenten²²; uiteraard onverminderd eventuele wettelijke auteurs-, octrooi- en modelrechten, en uiteraard onverminderd het merkenrecht.

4.12 Bij uitwisselbaarheid van producten wordt naar Angelsaksisch voorbeeld vaak een onderscheid gemaakt tussen 'must fit' en 'must match'. Bij 'must fit' gaat het om vormgevingskenmerken die technisch noodzakelijk zijn om een product in of op een ander product te laten passen (naar een door Speyart vermeld voorbeeld: een autodeur met dezelfde afmetingen als de originele deur, die derhalve naadloos in de auto past, zonder overneming van de niet voor deze aansluiting noodzakelijke kenmerken); bij 'must match' gaat het om uiterlijke kenmerken die nodig zijn om een product bij een ander product te laten passen (in hetzelfde voorbeeld: kleur en welving van de autodeur)²³. A-G Langemeijer heeft dit onderscheid toegepast op steigeronderdelen: 'must fit' brengt

mee dat technisch bepaalde eisen ertoe leiden dat een Steigerelement van het ene fabrikaat naar formaat en koppelingsmechaniek kan worden aangebracht en opgeslagen tussen Steigerelementen van het andere fabrikaat. Daarmee is volgens A-G Langemeijer nog niet gezegd dat de afnemers ook (mogen) verlangen dat de verdere vormgeving van de steigeronderdelen wordt afgestemd op de vormgeving van dat andere fabrikaat en de steigeronderdelen van de verschillende fabrikanten zodoende met elkaar 'matchen' en evenmin dat de markt er behoefte aan heeft dat de afstemming zo ver wordt doorgevoerd dat de gemiddelde afnemer de producten van de ene fabrikant niet meer kan onderscheiden van de producten van de andere fabrikant²⁴. De vraag of, tegen deze achtergrond, Lego-steentjes gelijk te stellen zijn aan steigerelementen, komt bij de bespreking van de cassatieklachten vanzelfsprekend nog terug.

Terzijde merk ik nog op dat de discussie over uitzonderingen op wettelijke modellenrechtelijke bescherming met het oog op 'must fit' en 'must match'-gevallen, in het kader van de totstandkoming van de Modellenrichtlijn 98/71/EG en de Gemeenschapsmodellenverordening 6/2002/EG tot heftige debatten, en vervolgens tot moeizame compromissen heeft geleid. Ik ga hierop niet verder in²⁵, nu intellectueel-eigendomsrechtelijke modellenbescherming in deze zaak niet aan de orde is.

4.C Enige Lego-zaken tot dusverre

4.13 Na afloop van haar octrooibescherming komt Lego geen beroep meer toe op enig recht van intellectuele eigendom met betrekking tot haar basisblokjes (wettelijke modellenbescherming is, als gezegd, evenmin voorhanden). Nochtans strijdt Lego, na het verlopen van haar octrooibescherming, in tal van landen in talloze procedures met het oog op blijvende juridische exclusiviteitsbescherming.²⁶ Ik doe een kleine greep uit enkele procedures over constructiespeelgoed op basis van slaafse nabootsing, waaronder de onderhavige.

4.14 In een procedure van Lego tegen Unica S.A., die steentjes onder het merk Byggis verhandelde, oordeelde het Hof van Beroep te Luik dat de uitwisselbare speelgoedsteentjes, gelet op de duidelijke naams- en herkomstvermelding op de steentjes en de verschillende presentatie van de verpakkingen, geen relevant verwarringsgevaar teweegbrachten. Daarbij nam het hof het recht om uitvindingen die in het publiek domein zijn gevallen te mogen namaken, in ogenschouw²⁷.

²⁴ A-G Langemeijer in zijn conclusie voor HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher), onder nr. 2.18.

²⁵ Bc kan ten deze nog verwijzen naar Speyart, a.w. (voetnoot 28). Vgl. ook Pinckaers, De techniekrestrictie in het modellenrecht en de relevantie van alternatieven, in: *Spoorbundel* (2007), p. 257-275.

²⁶ S. Gellaerts, *Lego(r), the road ahead* (2008), geeft op p. 94 e.v. een overzicht van procedures die Lego in diverse landen op basis van 'slaafse nabootsing' heeft gevoerd. Wat het buitenland betreft noemt hij naast de door mij aan te halen Belgische zaak (door Lego verloren), nog zaken in Denemarken (1993), Finland (2003), Griekenland (2006) en Zweden (2004), die door Lego werden gewonnen; en zaken in Duitsland (2004), Frankrijk (1994), Oostenrijk (2000) en de Verenigde Staten (1988), die door Lego werden verloren. Een zaak in Italië eindigde na een uitspraak van de Corte di Cassazione (1997) in een schikking.

²⁷ Hof van Beroep te Luik 30 juni 1993 (Unica/Lego), *BIE* 1996, nr. 84, p. 306.

²¹ Vgl. voetnoot 6.

²² Tussen rationele en irrationele wensen onderscheidde ik eerder in: D.W.F. Verkade, *Ongeoorloofde mededinging*, 2e druk 1986, p. 77.

²³ H.M.H. Speyart, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor de modellen-richtlijn, *BIE* 1996/7, p. 227-228.

4.15 In een zaak tussen twee fabrikanten van (Meccano-)constructiespeelgoed (waarbij Lego niet betrokken was) kwam het gerechtshof te Arnhem - kort gezegd - tot het oordeel dat verwarringsgevaar aannemelijk is, en dat onvoldoende is gedaan om dat verwarringsgevaar te vermijden, nu het speelgoed op onderdelen en qua maatvoering exact gelijk is aan het eerder door de concurrent op de markt gebrachte speelgoed.²⁸

4.16 In de zaak Lego tegen Lima²⁹ oordeelde het gerechtshof te Amsterdam dat er sprake was van onrechtmatige, slaafse nabootsing, doordat Lima met haar Klip-bouwsteen niet op alle punten waarop dat redelijkerwijs mogelijk en dus noodzakelijk is voldoende afstand heeft bewaard tot de Lego-bouwsteen. Bij zijn beoordeling stelde het hof voorop:

- (i) de Lego-bouwsteen heeft met zijn karakteristieke uiterlijk met noppen onmiskenbaar onderscheidend vermogen verworven, nu de Lego-bouwsteen als zodanig door het publiek aan zijn uiterlijk wordt herkend (rov. 4.3.2);
- (ii) het Klip-bouwstelsel van Lima is een nabootsing van het Lego-bouwstelsel, nu de beide bouwstenen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing alsmede qua kleur vrijwel volledig overeenstemmen en de verschillen van ondergeschikte aard zijn (rov. 4.3.3);
- (iii) de grote gelijkenis tussen de bouwstenen leidt ertoe dat als gevolg van het totaalbeeld dat de stenen oproepen gevaar voor verwarring te duchten is bij het kopend publiek, dat de steentjes veelal niet naast elkaar zal zien en vaak weinig oplettend zal zijn en welk publiek in hoge mate bekend is met de Lego-bouwsteen (rov. 4.3.4);
- (iv) kern van het geschil is de vraag of de verwarring nodeloos is in die zin dat Lima, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar bouwsteen afbreuk te doen, evengoed een andere weg had kunnen inslaan (rov. 4.3.5). Het hof verwierp de door Lima gestelde behoefte aan standaardisatie, omdat de wens tot standaardisatie niet afkomstig is van (een deel van) het in aanmerking komende publiek, maar van Lima zelf om een bouwsteen op de markt te brengen die door uiterlijk en eigenschappen volledig past op en uitwisselbaar is met die van Lego en een onderdeel kan vormen van het LEGO bouwstelsel en om zodoende in de markt behoefte aan (goedkopere) bouwstenen te creëren (rov. 4.3.8). De vraag of Lima op alle redelijkerwijs mogelijke en dus nodige punten voldoende afstand had genomen tot de Lego-bouwsteen, beantwoordde het hof uiteindelijk ontkennend, omdat - niettegenstaande de door het hof aanvaarde gelijkenis in maatvoering en kleuren - de omstandigheid dat de vormgeving van de bouwsteen in overwegende mate door het 'technische' effect van koppelingsmogelijkheden en verwisselbaarheid is bepaald, niet wegneemt dat afwijkingen in het uiterlijk, met betrekking tot de vormgeving, toch nog redelijkerwijs mogelijk zijn zonder dat de bouwsteen als uitwisselbaar en (bij)passend onderdeel van het bouwstelsel niet deugdelijk of bruikbaar zou zijn (rov. 4.3.10-4.3.23).³⁰

²⁸ Hof Arnhem 8 juli 1997, *IER* 1997, nr. 47, p. 177 (Remco Toys/Meccano). In cassatie (HR 22 januari 1999, *NJ* 1999, 381 m.nt. DWFV) was dit punt niet aan de orde.

²⁹ Hof Amsterdam 23 december 1999, *IER* 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, *AMI* 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg.

³⁰ Zie over dit arrest ook hierna, nr. 5.27, voetnoot 62.

4.17 In de onderhavige zaak Lego/Mega Brands was naar het oordeel van de rechtbank³¹ eveneens sprake van verwarringwekkende en nodeloze nabootsing, omdat Mega Brands zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid voor een andere maatvoering had kunnen en dus had moeten kiezen. Daartoe oordeelde de rechtbank:

- (i) de Lego-blokjes hebben onderscheidend vermogen, omdat zij qua uiterlijk eigen unieke plaatsen in de Nederlandse markt van speelgoedbouwsystemen innemen (rov. 3.5);
 - (ii) de blokjes van Lego en van Mega Brands stemmen qua vorm, afmeting, constructie en toepassing vrijwel geheel overeen en de verschillen zijn van ondergeschikt belang en kunnen er niet aan afdoen dat de totaalindruk van de blokjes dezelfde is (rov. 3.6). Gelet op de grote gelijkenis tussen de blokjes en de onderlinge uitwisselbaarheid ervan is bij het gemiddelde publiek, dat de producten oppervlakkig waarneemt (ook na het moment van aankoop), verwarring te duchten tussen de producten en omtrent de herkomst van de blokjes;
 - (iii) het staat Mega Brands niet vrij de identieke maatvoering van Lego over te nemen en Mega Brands had dan ook voor de maatvoering van de blokjes een andere keuze kunnen maken zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar blokjes. De maatvoering van de Lego- en de Duplo-blokjes is niet volledig technisch en functioneel bepaald - hetgeen al blijkt doordat ze in verschillende maten op de markt worden gebracht - terwijl de bouwblokjes van Mega Brands niet compatibel hoeven te zijn met de Lego- en Duplo-bouwsystemen. Speelgoedbouwsystemen zijn even bruikbaar en vervullen hun functie als speelgoed even goed als deze niet onderling uitwisselbaar zijn (rov. 3.11);
 - (iv) de rechtbank verwierp het beroep op standaardisatie, omdat van een daaraan bij afnemers bestaande behoefte niet is gebleken. De vorm van speelgoedbouwsteentjes wordt niet gedictieerd door factoren van buitenaf, zoals bijvoorbeeld bij een cassettebandje, zodat in zoverre geen norm op het gebied van speelgoedblokjes bestaat en daarmee geen rechtvaardiging om een zelfde maatvoering te gebruiken. Een wens van afnemers om tegen een lagere prijs producten met een bepaald uiterlijk af te nemen, waarbij die niet afkomstig hoeven te zijn van de oorspronkelijke fabrikant, is geen rechtvaardiging voor nabootsing van de Lego-blokjes (rov. 3.12).
- 4.18 Anders dan de rechtbank, zag het hof in het thans bestreden arrest wél een rechtvaardiging voor de (verwarringwekkende) nabootsing door Mega Brands, die het hof gelegen achtte in de volgende omstandigheden (rov. 4.15):
- (i) Lego heeft in de afgelopen vijftig jaar in Nederland een grote markt gecreëerd voor het door haar vervaardigde constructiespeelgoed, dat voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek is geworden;
 - (ii) de basiselementen van LEGO zijn terug te vinden in basisdozen, aanvulsets en themadozen. Alle andere elementen laten zich daarmee combineren, waardoor de

³¹ Zie over het vonnis van de rechtbank: F.W. Grosheide, Hoe slaafs mag men nabootsten, *IER* 2005, p. 271; S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 102-111; P.J.M. Steinhauser, Grenzen aan verwarringsgevaar als onrechtmatigheids criterium, *BIE* 2008, p. 201-204.

speelmogelijkheden van de door Lego op de markt gebrachte dozen niet beperkt zijn tot de inhoud van die dozen zelf. Met de onderling uitwisselbare onderdelen kunnen ook buiten de grenzen van de afzonderlijke dozen bouwsels worden uitgevoerd; binnen het product is de compatibiliteit een essentieel aspect;

- (iii) door haar octrooi is Lego lange tijd in staat geweest concurrentie met hetzelfde product te verhinderen. Hoewel er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt zijn gebracht, hebben LEGO en DUPLO door het octrooi een unieke plaats op de speelgoedmarkt weten te verwerven;
- (iv) in die situatie - compatibiliteit is een essentieel onderdeel en LEGO is het constructiespeelgoed bij uitstek - ligt het bepaald voor de hand dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het speelgoed bestemd is er al meer van heeft;
- (v) wanneer aldus 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, dan is nabootsing door een concurrent van die eigenschappen van dat systeem welke noodzakelijk zijn om deze compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand te brengen, niet onrechtmatig, ook niet indien die nabootsing leidt tot producten die door hun uiterlijk verwarring zouden kunnen opleveren met (elementen van) het bedoelde systeem;
- (vi) de conclusie van een in opdracht van Mega Brands uitgevoerd marktonderzoek bevestigt 's hofs veronderstelling (rov. 4.16);
- (vii) daarom dient ervan uit gegaan te 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/bij de steentjes die men al in huis heeft, wat in de praktijk van het Nederlandse huisgezin veelal LEGO en DUPLO is. Om aan die wens tegemoet te komen, zal een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van Lego en Duplo moeten aanpassen: nabootsen dus, wat in de bijzondere omstandigheden van dit geval zijn rechtvaardiging vindt in de reële behoefte bij klanten aan compatibiliteit. De nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van LEGO en DUPLO is noodzakelijk voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en de uitwisselbaarheid (rov. 4.19).

4.19 Als LEGO-liefhebber doet de uitspraak van het hof Gellaerts, de auteur van een aan LEGO gewijd (IE-) boek, een beetje pijn³², maar dat is, om met Visser te spreken, een basis-emotie: 'vernieuwen is goed, nabootsen is slecht'. Die emotie moet het afleggen tegen de rationele overweging dat economisch gezien nabootsen juist goed is, omdat dat leidt tot meer (prij)sconcurrentie, meer variatie en misschien zelfs meer innovatie³³.

4.20 Lego heeft in de loop der tijd ook getracht haar blokjes als vormmerk te beschermen³⁴. Die pogingen hebben in 2008 hun (voorlopig) Waterloo gevonden in een arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van de EG. Het arrest van het GEA bevestigde de weigering door het Europese merkenbureau (OHIM) van Lego's vormmerkdepot voor het Legoblokje wegens (kort gezegd) technische bepaaldheid.^{35, 36}

5 De cassatieklachten

Onderdeel 1

5.1 Het eerste onderdeel is gericht tegen rov. 4.15 en klaagt dat, behoudens bijkomende omstandigheden die niet zijn vastgesteld, het louter bestaan van een behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO als bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesystemen, rechtens niet, althans niet zonder meer een voldoende rechtvaardiging kan opleveren voor een verwarringwekkende, slaafse nabootsing van die bestaande systemen, gezien de in casu (veronderstellenderwijs) vaststaande omstandigheden:

- (1) het in hoge mate eigen gezicht van LEGO dankzij het uiterst succesvolle en eerder deels door een octrooirecht beschermde speelgoedconstructiesysteem;
- (2) het concrete verwarringsgevaar en serieuze afbreukrisico voor LEGO door de volstrekt overeenstemmende totaalindruk van de blokjes van Mega Brands met die van Lego;
- (3) het ontbreken van een door technische, functionaliteits- of andere objectieve (standaardisatie-)eisen bepaalde noodzaak voor nabootsing van de vormgeving van LEGO;
- (4) het bestaan van vele constructiespeelgoedssystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende vormgeving alsmede de kennelijke wens van Mega Brands om louter te profiteren van het succes, de bekendheid en het marktaandeel van Lego.

Op grond van deze omstandigheden kan volgens het onderdeel niet gezegd worden dat een rechtvaardiging bestaat voor de verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega Brands, mede omdat daarvoor in elk geval vereist is - hetgeen het hof niet heeft vastgesteld - dat een andere constructieve en/of esthetische vormgeving van de door Mega Brands op de markt te brengen blokjes daadwerkelijk afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan.

5.2 Deze klacht kan m.i. niet slagen. Met zijn bestreden onderdeel dat in de situatie, waarin compatibiliteit een essentieel aspect is van het constructiespeelgoed en LEGO en DUPLO op die markt een unieke plaats hebben verworven, het bepaald voor de hand ligt dat potentiële afnemers zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop is, maar ook door hetgeen zij op dat gebied al bezitten, heeft het hof kennelijk aansluiting gezocht bij een zeer voor de hand liggende rationale, en daarmee te honore-

³⁴ Zie S. Gellaerts, a.w., 2008, p. 51 e.v. (i.h.b. p. 65-75).

³⁵ GEA 12 november 2008, zaak T270/06, B9 7264 (Lego/Mega Brands), en daarover Visser, Kroniek van de intellectuele eigendom, NJB 2009/14, p. 918. Volgens artikel 7, lid 1, sub e-ii, van de Gemeenschapsmerkenverordening (40/94/EG) 'wordt inschrijving [geweigerd] van [...] tekens die uitsluitend bestaan uit [...] de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen'. Zo ook artikel 3, lid 1, sub e, tweede streepje, van Merkenrichtlijn 89/104/EEG en art. 2.1 lid 2 BVIE.

³⁶ Lego heeft op 2 februari 2009 beroep ingesteld bij het Hof van Justitie van de EG (zie Pb. 2009, C82/19). De zaak is daar aanhangig onder nr. C-48/09.

³² S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 113.

³³ D.J.G. Visser, *Het ABC van iedere IE-inbreuk* (oratie Leiden), 2004, p. 2 en 38.

ren, wens van afnemers ten aanzien van producten die naar hun aard bestemd zijn om te worden gekoppeld en uitgewisseld. Uit de door het hof genoemde en van belang zijnde omstandigheden volgt dat het constructiespeelgoed van Lego niet de individuele basissteentjes betreft, maar een heel systeem, waardoor de speelmogelijkheden eindeloos gevarieerd kunnen worden en buiten de afzonderlijke dozen verschillende bouwsels kunnen worden ontworpen. Gelet op deze aard van dit constructiespeelgoed, bestaande in de onderlinge uitwisselbaarheid van de speelgoedsteentjes en de compatibiliteit binnen het product, in combinatie met de unieke plaats van LEGO en DUPLO op de speelgoedmarkt, is het voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het door Mega Brands aangeboden speelgoed noodzakelijk dat haar speelgoedsteentjes compatibel en uitwisselbaar zijn met die van Lego, waarvoor een zelfde maatvoering en vormgeving geboden is. Deze oordelen van het hof getuigen niet van een onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk. Dat geldt ook voor 's hofs overweging dat, nu LEGO voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek is geworden en het Nederlandse huishouden in de praktijk daarom reeds veelal LEGO- en DUPLO-steentjes in huis heeft, potentiële kopers van constructiespeelgoed graag gelijk of passend materiaal bij hun verzameling willen bijkopen. Dat het hierbij zou gaan om een subjectieve wens van een deel van het daarvoor in aanmerking komende publiek, doet daaraan niet af, nu het hof die wens klaarblijkelijk - zonder miskennis van een rechtsregel en alleszins begrijpelijk - als een rationele en daarmee te honoreren wens vanuit een voldoende relevant deel van het publiek heeft beschouwd.

5.3 Dat een product 'klakkeloos' mag worden nagebootst als maar genoeg afnemers een compatibele en uitwisselbare aanvulling op hun exemplaren wensen, acht Lego te meer onwenselijk omdat die wens neerkomt op 'hetzelfde speelgoed, maar dan goedkoper' en een succesvolle aanbieder zo 'het slachtoffer wordt van zijn eigen succes'.³⁷ Met betrekking tot de lagere prijs stelt Lego dat de consument doorgaans alle producten wel voor een lagere prijs aangeboden willen krijgen en dat indien die algemene consumentenwens wordt aanvaard als een rechtvaardiging voor nodeloos verwarringwekkend nabootsen, het leerstuk van de slaafse nabootsing een lege huls wordt.

Met dit betoog verliest Lego uit het oog dat het leerstuk van de slaafse nabootsing niet bedoeld is om een quasi-intellectueel-eigendomsrechtelijk monopolie te verschaffen en integendeel een beperking vormt van het mededingingsrechtelijk uitgangspunt waarin vrije concurrentie centraal staat, en waarbij de concurrent aan zijn product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid mag geven en dat voor een concurrerende prijs mag aanbieden. Aan het nog steeds³⁸ vigerende stelsel van concurrentievrijheid ligt juist ten grondslag de te honoreren behoefte van de consument aan een qua kwaliteit gelijk (liever beter, of desnoods iets minder) product voor een (liefst) lagere prijs. Die wens is dus per definitie legitiem, en het inspelen op die wens door concurrenten is dus evenzeer per definitie legitiem. Die vrijheid is - zoals wij zagen - in de rechtspraak van de Hoge Raad weliswaar begrensd voor gevallen waarin - door de gelijkheid - nodeloos

verwarring wordt gewekt, maar wij zagen reeds dat de Hoge Raad vervolgens aanvaard heeft dat (rationele) standaardisatiewensen van het publiek op hun beurt dat verwarringsgevaar kunnen rechtvaardigen.

Inherent aan deze rechtsopvatting is uiteraard dat juist succesvolle producten voor nabootsing in aanmerking kunnen komen³⁹ (zoals bijv. de klerenhangars van Tomado of het constructiespeelgoed van Lego). Aldus kon het hof rechtens juist en alleszins begrijpelijk oordelen dat het Mega Brands vrijstaat om aan te sluiten op het door Lego vervaardigde constructiespeelgoed en voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar product bouwsteentjes op de markt te brengen die compatibel en uitwisselbaar zijn met de steentjes die veel potentiële afnemers al in huis hebben, waarmee Mega Brands een rationele en daarmee rechtens te rechtvaardigen consumentenwens invult.

5.4 De vier door het onderdeel aangevoerde 'omstandigheden' kunnen hieraan niet afdoen. Op zichzelf dienen de onder (1) en (2) genoemde omstandigheden van een 'eigen gezicht' en (potentieel) 'verwarringsgevaar' aanwezig te zijn om überhaupt bescherming tegen slaafse (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te kunnen invoeren. Het hof kon evenwel, zonder schending van een rechtsregel, de kernvraag in dit geschil - of Mega Brands zich bij het op de markt brengen van Mega Brands MINI en MICRO schuldig heeft gemaakt aan slaafse nabootsing ten opzichte van DUPLO en LEGO (rov. 4.12) - terugbrengen tot een andere schakel in de (redenerings-)ketting die vereist is om onrechtmatigheid aan te nemen, nl. de vraag of - indien gesproken dient te worden van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands (rov. 4.14) - daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Door zijn oordeel daarop te concentreren, heeft het hof de twee genoemde omstandigheden impliciet - bij wijze van hypothetisch uitgangspunt - in zijn beoordeling betrokken. Onder de van belang zijnde omstandigheden heeft het hof overigens expliciet de unieke plaats van LEGO en DUPLO op de speelgoedmarkt benadrukt, wat voor het hof evenwel te meer een reden is om een bestaande behoefte aan het door Mega Brands in de handel gebrachte speelgoed aan te nemen. Met betrekking tot het verwarringsgevaar overweegt het hof aan het slot van rov. 4.15 dat de nabootsing in dit geval ook niet onrechtmatig is, indien die nabootsing verwarringsgevaar met elementen van het nagebootste systeem oplevert.

5.5 Met de onder (3) genoemde omstandigheid miskent het onderdeel dat juist de behoefte aan uitwisselbaarheid met een bestaand en wijdverbreid succesvol product, dat uit verschillende, onderling uitwisselbare onderdelen bestaat, een rechtvaardiging kan vormen voor het gedetailleerd (slaafs) nabootsen van een product. Omdat die maximale uitwisselbaarheid de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product mede bepaalt, ligt daarin een noodzaak om die eigenschappen die de compatibiliteit en uitwisselbaarheid tot stand brengen, na te bootsen, wat aldus een rechtvaardigingsgrond kan vormen voor deze nabootsing. De omstandigheid dat er vele andere

³⁷ Zie de s.t. van Lego, o.m. nrs. 1.7, 3.15-3.16 en 5.6-5.7.

³⁸ In sommige - Oost-Europese en Aziatische - landen: weer, of voor-
liet eerst.

³⁹ Vgl. A.G. Maris, a.w. (1971, zie voetnoot 24), p. 188-191. Vgl. ook A-G Eggen in zijn conclusie voor HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH (Hyster Kany Krane), p. 183 (l.k.), die wijst op het algemeen belang dat vereist dat 'het goede en nuttige' wordt nagevolgd (tegenover de, in tijd te beperken, erkenning van rechten van de scheppende mens). Dat ook een spel de maatschappelijke vooruitgang dient, is benadrukt door Hijmans van den Bergh in zijn noot onder HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 (Scrabble), sub 9.

constructiespeelgoedssystemen op de markt worden verhandeld (de onder (4) genoemde omstandigheid), is door het hof evenzeer onderkend in zijn bestreden rov. 4.15, en kan aan de juistheid van zijn oordeel niet afdoen, omdat voor de behoefte aan standaardisatie als rechtvaardigingsgrond voldoende is dat een deel van de afnemers die behoefte heeft, ook al zou voor afwijkende modellen (of in dit geval: andere constructiespeelgoedssystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende maatvoering en vormgeving) nog een markt bestaan. Voldoende is dat de nabootsende concurrent, Mega Brands, een redelijk belang heeft bij het vervaardigen van met Lego en Duplo compatibele en uitwisselbare steentjes, gegeven de genoemde behoefte bij (een deel van) het publiek⁴⁰.

Onderdeel 2

5.6 Onderdeel 2.1 klaagt dat het hof op de in onderdeel 1 aangevoerde gronden niet op basis van de loutere behoefte van potentiële kopers van bouwsteentjes om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, mocht oordelen dat dit in de gegeven omstandigheden van het geval, waaronder in het bijzonder het bestaan van (vele) andersoortige speelgoedconstructiesystemen, reeds een voldoende rechtvaardiging oplevert voor de slaafse, verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands van de maatvoering en het uiterlijk van het bestaande succesvolle en daardoor wijdverbreide DUPLO en LEGO. Dit onderdeel 2.1 bouwt geheel voort op onderdeel 1, en deelt het lot daarvan.

5.7 Onderdeel 2.2 keert zich tegen de door het hof vooropgestelde veronderstelling in rov. 4.15 dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft. Geklaagd wordt, vooreerst, dat het hof in zijn veronderstelling ten onrechte niet, althans niet kenbaar, voor de aankoop of behoefte van de potentiële kopers invloedrijke factoren als onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit heeft verdisconteerd.

5.8 Deze klacht gaat uit van een vergezochte, en daarmee onjuiste lezing van rov. 4.15. De veronderstelling van het hof 'dat potentiële kopers van constructiespeelgoed zich bij hun aankoop niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft' sluit immers allerminst uit dat potentiële kopers zich óók kunnen en veelal zullen laten leiden door factoren als prijs, merk(trouw) en kwaliteit. Het hof merkt klaarblijkelijk de factor van het 'al in huis hebben' of 'er al meer van hebben' als een eveneens - in verband met compatibiliteit/uitwisselbaarheid - voor potentiële kopers richtinggevende factor aan.

Anders dan de s.t. onder 5.12 wil doen geloven, betekent de door het onderdeel bestreden veronderstelling van het hof dat een consumentenbehoefte bestaat aan met het bestaande en wijdverbreide constructiespeelgoedstelsel van Lego com-

patibele en uitwisselbare speelgoedsteentjes niet slechts 'hetzelfde speelgoed, maar dan goedkoper'. 's Hof's veronderstelling houdt in dat potentiële kopers van constructiespeelgoed in het kader van een eerlijke mededinging bij hun aankoop een keuze hebben uit verschillende aanbieders van constructiespeelgoed, waarbij voor de kopers een factor van belang is dat de aan te kopen speelgoedsteentjes compatibel/uitwisselbaar zijn met de veelal in huis voorhanden bouwsteentjes. Andere, ook belangrijke factoren voor consumenten blijven, naast de prijs, uiteraard de (van Lego goed bekende!) kwaliteit, en daarom - of ook los daarvan - de merktrouw aan het bekende woordmerk LEGO. Ook nog andere factoren, zoals de aantrekkelijkheid van de verpakking, of de voorradigheid of leveringssnelheid kunnen een rol spelen bij de keuze van het kopende publiek. Deze overige factoren behoefde het hof niet uitdrukkelijk in zijn oordeel te betrekken, niet alleen omdat zij van zelf spreken, maar ook omdat de kernvraag die partijen verdeeld houdt, beperkt is tot de vraag of voor de (veronderstellenderwijs aangenomen) verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega Brands een rechtvaardiging bestaat, die is gelegen in de behoefte van het daarvoor in aanmerking komende publiek aan standaardisatie van de speelgoedsteentjes, zodat die compatibel/uitwisselbaar zijn met de speelgoedsteentjes die dat publiek veelal reeds in huis heeft.

5.9 Onderdeel 2.2 bevat vervolgens de klacht dat het hof zich geen of onvoldoende rekenschap ervan heeft gegeven dat een behoefte aan compatibiliteit nog geen behoefte aan uitwisselbaarheid betekent.

Het onderdeel geeft niet aan wat het zélf bedoeld met 'compatibiliteit' enerzijds, en 'uitwisselbaarheid' anderzijds. De s.t. (onder 5.11) doet dat wél: bij compatibiliteit zou het gaan om 'must fit' en bij uitwisselbaarheid om 'must match'. Hierboven, in nr. 4.12, is aan de hand van het voorbeeld van de autodeur uiteengezet wat de modellenrechtelijke literatuur onder dat onderscheid verstaat: een vervangende deur voor een auto van een bepaald type moet om technische redenen uiteraard passen ('must fit'), en dient bij 'must match' ook dezelfde rondingen of welvingen en dezelfde kleur te hebben.

De s.t. verstaat onder 'uitwisselbaarheid' (of 'must match'): 'vormgelijkheid'. Aldus gelezen faalt de klacht, nu het hof in rov. 4.15 met 'uitwisselbaarheid' (naast 'compatibiliteit') klaarblijkelijk (in ieder geval⁴¹) het oog gehad heeft op: aanwezigheid van (i) een compatibel klemsysteem, én (ii) een zodanige overeenstemming van standaardafmetingen dat de elementen niet slechts klemmen, maar ook optimaal klemmen en op of naast elkaar passen, en dus niet bijv. (door van de standaardmaten afwijkende hoogte- of breedte- of lengteverschillen bij de bouwelementen) horizontale of verticale naden in het bouwwerk vertonen. Die vorm van compatibiliteit (die mede de stabiliteit van het constructieresultaat betreft) valt zonder twijfel onder legitieme standaardisatiewensen⁴².

5.10 Onderdeel 2.2 klaagt ten slotte dat het hof zijn veronderstelling ten onrechte uitsluitend heeft getoetst aan het door

⁴¹ De vraag of het hof met 'uitwisselbaarheid' ook het oog gehad heeft op een nog verdergaande mate van gelijkheid, komt aan de orde bij de bespreking van onderdeel 3.

⁴² In die zin ook Hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaadvlieg (Lego/Lima), rov. 4.3-14.

⁴⁰ Op het aannemen van die wens van (een deel van) het publiek hebben de onderdelen 2.2 t/m 2.4 betrekking.

Mega Brands overgelegde rapport van het marktonderzoek⁴³, waarvan algemeen bekend is dat de resultaten sterk beïnvloedbaar zijn door de opzet en uitvoering ervan. Deze laatste (deel)klacht klemt volgens het onderdeel te meer, nu Mega Brands dit rapport pas aan het einde van een ruim vier jaar durende procedure heeft overgelegd, waardoor Lego in de korte resterende tijd van de procedure uitsluitend nog met een methodologisch argument kon reageren zonder dat zij de conclusies van dat onderzoek kon verifiëren of anderszins inhoudelijk kon bestrijden. Ik lees in het onderdeel geen - zelfstandige - klacht over een te laat zijn van het 'formeel laatste' tijdstip (volgens Lego: 'onnodig pas (exact) twee weken voor appelpleidooi') waarop Mega Brands het onderzoeksrapport heeft overgelegd. Het onderdeel gewaagt niet van een zodanig (uiterlijk) ter zitting van het hof gemaakt (formeel) bezwaar, en klaagt evenmin over een miskening door het hof van een plicht tot ambtshalve bewaking⁴⁴ van de belangen van Lego. Het onderdeel geeft ook niet aan dat Lego de deskundigheid van de partij deskundige ([A]) betwist zou hebben. Het hof kon zich in zoverre dus van het rapport van [A] bedienen⁴⁵. Daarbij dient te gelden dat het oordeel van de rechter over rechterlijke waardering van een bewijsmiddel als het onderhavige van feitelijke aard is, zodat het niet op juistheid kan worden beoordeeld, maar slechts op (on)begrijpelijkheid.

De klachten tegen de wijze waarop het hof zich (mede) heeft gebaseerd op het rapport van [A], zijn onderwerp van het volgende onderdeel.

5.11 In onderdeel 2.3 wordt geklaagd dat 's hofs verwerping in rov. 4.18 van Lego's verweer tegen het door Mega Brands overgelegde onderzoek rechtens onjuist, onbegrijpelijk en ontoereikend gemotiveerd is. Het methodologische verweer van Lego hield in (i) dat in het onderzoek ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen 'prospects' die uitsluitend het constructiespeelgoed van Lego willen kopen en 'prospects' die dergelijk speelgoed (misschien) willen kopen, ongeacht het merk, en dat (dus) niet is uitgesloten dat de meerderheid in de steekproef uit mensen heeft bestaan die (misschien) wel van plan zijn om binnenkort bouwsteentjes te kopen, maar alleen als het échte Lego is, in welk geval het evident is dat die mensen vinden dat de steentjes die ze zullen kopen compatibel moeten zijn met (en er hetzelfde uitzien als) Lego.⁴⁶ Daarnaast hield het methodologische verweer van Lego in (ii) dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje met het Lego-uitertlijk dat het Nederlandse publiek kent, en dat de consument ten onrechte niet is gevraagd of hij het erg zou vinden met een bouwsteentje te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem.⁴⁷

Daarop voortbouwend betoogt onderdeel 2.4 dat Lego's verweer onder (ii) alleszins relevant is, omdat het onderzoek

door zijn opzet geen antwoord gaf op de - voor het kunnen aannemen van een behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid - essentiële vraag of de consument daadwerkelijk een andersoortig speelgoedconstructiesysteem zou afwijzen. Ook het verweer onder (i) is alleszins relevant, terwijl niet blijkt dat het hof op deze stelling acht heeft geslagen.

5.12 Zoals gezegd is de waardering van het onderzoek, waarvan de conclusie naar 's hofs oordeel zijn veronderstelling bevestigd, van feitelijke aard en daarom voorbehouden aan het hof als feitenrechter. De (deel) klacht van onderdeel 2.2, dat het hof ten onrechte uitsluitend heeft getoetst aan het door Mega Brands in het geding gebrachte marktonderzoek, stuit reeds hierop af. Lego's klacht dat Mega Brands voor dit onderzoek eerder ampel gelegenheid heeft gehad en dit het eerste consumentenonderzoek is in de ruim vier jaar lange procedure, is omkeerbaar: het mag opmerkelijk heten dat Lego niet met zelf geëntameerd onderzoek is gekomen, gezien de vele procedures die zij in tal van landen voert en 'ook omdat het procestechnisch voor rechters eenvoudiger is om marktonderzoeken tegen elkaar weg te strepen of daar een middenweg in te zoeken.'⁴⁸ Weliswaar was het, gelet op eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad⁴⁹, aan Mega Brands, die een beroep doet op standaardisatiewensen, te bewijzen dat er die behoefte ook bestaat, maar Lego had net zo goed onderzoek kunnen laten uitvoeren.

Niet gesteld of gebleken is voorts dat Lego na de confrontatie met het door Mega Brands verrichte marktonderzoek uitdrukkelijk tegenbewijs heeft aangeboden door middel van een eigen onderzoek. Lego heeft er voor gekozen slechts methodologische bezwaren tegen het rapport aan te voeren, die het hof niet hebben kunnen overtuigen. Het oordeel van het hof acht ik niet onbegrijpelijk.

5.13 De deelklacht dat het hof geen acht heeft geslagen op het onder (i) bedoelde verweer (onderdeel 2.4), mist overigens feitelijke grondslag. Anders dan het onderdeel stelt, heeft het hof in rov. 4.17 niet alleen naar de vindplaats van dit verweer verwezen (pleitnota punt 40), maar dit verweer ook uitdrukkelijk weergegeven.

De verwerping van dat verweer (als onvoldoende gemotiveerd, rov. 4.18) acht ik, als gezegd, niet onbegrijpelijk. Ook al zou het zo zijn dat een (volgens [B]) in het onderzoek ten onrechte niet onderscheiden) groep (mogelijk zelfs meerderheidsgroep van de ondervraagde consumenten) alleen maar bouwsteentjes zouden willen kopen indien het échte Lego was, dan nog is niet onbegrijpelijk dat het hof daarmee niet weerlegd achtte dat er een voldoende grote groep andere potentiële kopers uit de steekproef overbleef die de compatibiliteitsbehoefte kon bevestigen.

5.14 Ook 's hofs verwerping van het onder (ii) weergegeven verweer is niet onbegrijpelijk. Dat verweer hield in dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen en dat de consument ten onrechte niet de vraag is gesteld of hij het erg zou vinden met een bouwsysteem te spelen dat andersoortig is dan het lego-systeem. Door deze vraagstelling heeft de consument, aldus het onderdeel, geen antwoord kunnen geven op de vraag of hij daadwerkelijk een andersoortig speelgoedsysteem zou afwijzen.

⁴³ Dit marktonderzoek is overgelegd als productie 19 en bevindt zich bij de stukken van het geding achter de pleitnotities in appel van Mega Brands.

⁴⁴ In de zin van HR 29 november 2002, nr. Coo/128, NJ 2004, 172 (Dispasa/Huyton).

⁴⁵ Vgl. HR 16 juni 2006, nr. Co4/327, LJN AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. Spoor, AMI 2006/5, nr. 14, p. 161 m.nt. Quaedvlieg (Lancôme/Kecofa), rov. 3.4-3.

⁴⁶ Pleitnota in hoger beroep, nr. 40.

⁴⁷ Pleitnota in hoger beroep, nr. 47.

⁴⁸ Vgl. S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 109, voetnoot 451 (slot).

⁴⁹ Vgl. HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68, p. 244 (Monte/ Kwikfonn) en HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher).

Ik merk over deze klacht nog het volgende op. Blijkens het marktonderzoek is onder meer onderzoek gedaan naar '(II) De bij potentiële kopers van steentjes eventueel bestaande wens ten aanzien van compatibiliteit met de legosteentjes die zij reeds in hun bezit hebben'. Met betrekking tot de uitdrukkelijk genoemde Lego-steentjes verwijst het onderzoek naar een voetnoot, waarin staat: 'Nu in Nederland tot op heden alleen steentjes afkomstig van Lego (LEGO/DUPLO) zijn verkocht mag aangenomen worden dat de antwoorden op die blokjes betrekking hebben.' In zijn arrest heeft ook het hof in cassatie onbestreden - het onderscheidend vermogen en de unieke plaats van Lego in de (speelgoed)markt vooropgesteld. Onder de omstandigheden die volgens het hof de verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands kunnen rechtvaardigen, noemt het hof in de eerste plaats de grote markt die Lego in de afgelopen vijftig jaar in Nederland heeft gecreëerd voor het door haar vervaardigde speelgoed. Het hof overweegt vervolgens dat Lego voor opeenvolgende generaties het constructiespeelgoed bij uitstek is geworden en dat zij met haar octrooi lange tijd in staat is geweest de concurrentie met hetzelfde product te verhinderen. Door deze omstandigheden (naast de kenmerken van het constructiespeelgoed van Lego, zoals de compatibiliteit binnen het product en de onderlinge uitwisselbaarheid met allerlei andere elementen) is de situatie ontstaan dat Lego en Duplo op de speelgoedmarkt een unieke plaats hebben verworven. Gezien deze omstandigheden verbaast het niet dat het marktonderzoek van Mega Brands, mede gelet op de toelichting in de eerste voetnoot, het Lego-steentje tot uitgangspunt neemt, nu dat steentje, zoals Lego in haar klacht opmerkt, 'het enige steentje (is) dat het Nederlandse publiek kent'. De omstandigheid dat er ook andere soorten constructiespeelgoed op de markt worden verhandeld, zoals het hof in rov. 4.15 onderkent, doet gelet op de unieke plaats van Lego hieraan niet af. Immers, 's hofs reeds besproken veronderstelling is dat in die situatie, waarin Lego een unieke plaats heeft, potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe en andersoortige speelgoedconstructiesystemen te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op dat gebied reeds in huis hebben of het kind waarvoor het bestemd is er al meer van heeft en dat is, zoals het hof in rov. 4.19 opmerkt, in de praktijk van het Nederlandse huisgezin in veel gevallen: LEGO en DUPLO. Daarom is het niet onbegrijpelijk dat het onderzoek zich niet richtte op andersoortig constructiespeelgoed, maar zich concentreerde op de vraag of potentiële kopers behoefte hebben aan steentjes die passen op en hetzelfde uiterlijk hebben als de speelgoedsteentjes die ze al in huis hebben, met inachtneming van de omstandigheid dat voor een rechtvaardiging de wens van slechts een deel van de markt voldoende is.

Onderdeel 3

5.15 Onderdeel 3.1 klaagt dat het hof in rov. 4.15-4.19 heeft miskend dat, ook al bestaat een (rechtens relevante) behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig van het door Mega Brands aangeboden constructiespeelgoed met LEGO en DUPLO, verwarringwekkende, slaafse nabootsing slechts gerechtvaardigd is, indien en voor zover dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk is, en dat de nabootser in elk geval, zonder dat dit ten koste gaat van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid, gehouden is om afwijkingen in (esthetische) vormgeving aan te brengen ter voorkoming van verwarringsgevaar.

In onderdeel 3.2 wordt geklaagd dat het hof zijn oordeel dat er ook een (reële) behoefte bestaat aan identiteit, niet alleen qua maatvoering, maar ook qua uiterlijk (overige vormaspecten) ontoereikend heeft gemotiveerd in het licht van Lego's stellingen.⁵⁰ Die stellingen houden in dat ook binnen de voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig noodzakelijke maatvoering en vormaspecten wel degelijk afwijkingen qua uiterlijk mogelijk en dus geboden zijn, onder meer door variaties aan te brengen in de vorm, hoogte en oppervlak van de noppen, de materiaalkeuze, markeringen/gaten in de steentjes en andere duidelijk waarneembare afwijkingen. Gelet op deze stellingen kon het hof niet, althans niet zonder nadere motivering, uitsluitend op grond van de conclusies van het onderzoek van Mega Brands oordelen dat er een zodanige behoefte is bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan algehele identiteit van speelgoedconstructiesystemen met Lego en Duplo, dat Mega Brands met haar verwarringwekkende producten niet onrechtmatig handelt jegens Lego.

5.16 Zoals hiervoor uiteengezet is, brengen de binnen het speelgoedconstructiesysteem van Lego essentiële compatibiliteit enerzijds en de unieke plaats die Lego in de markt heeft weten te verwerven anderzijds mee dat een reële en rechtens te honoreren behoefte bestaat aan (alternatieve) speelgoedbouwsteentjes die compatibel en uitwisselbaar zijn met het bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesysteem van Lego. 's Hofs oordeel dat sprake is van een door potentiële kopers gevoelde behoefte om bij verdere aankopen bouwsteentjes te verkrijgen die qua maatvoering en uiterlijk passen op/bij de reeds in bezit zijnde steentjes van Lego, gaat dan ook niet uit van een onjuiste rechttopvatting en is een begrijpelijke redenering.

5.17 Dat betekent volgens Lego's onderdeel 3 echter nog niet dat de speelgoedsteentjes ook qua verdere vormgeving en uiterlijk identiek moeten zijn.

5.18 Dat de steentjes (technisch) bij en op elkaar moeten passen qua koppeling en qua maatvoering uitwisselbaar moeten zijn (vgl. nr. 5.16), betekent inderdaad nog niet zonder meer dat de vormgeving van de steentjes in (alle) verdere opzichten op elkaar zou moeten aansluiten.⁵¹ In de formulering van het onderdeel gaat Lego evenwel ten onrechte voorbij aan de in de jurisprudentie van de Hoge Raad neergelegde norm dat de verplichting om af te wijken betrekking heeft op het doen van wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat⁵².

Aansluitend op de 'must-fit' en 'must match'-criteria stellen onderdeel 3 en het antwoord daarop van Mega Brands (in vervolg op dergelijke debatten in de feitelijke instanties) de vraag aan de orde of naast de deugdelijkheid en bruikbaarheid in technisch/functionele en daarmee verband houdende economische zin ook betekenis kan toekomen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid in esthetisch en daarmee verband houdend economisch opzicht. Mega Brands stelt in dit verband dat het succes van een uit additionele onderdelen bestaand

⁵⁰ Het onderdeel verwijst naar de CvA nrs. 55-64, de CvD nrs. 88-97, de MvA nrs. 81-85 en de pleitnota in appel nrs. 45 en 47.

⁵¹ Vgl. ook de s.t. van Lego onder nr. 5.26.

⁵² HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt. G (Scrabble).

product ook wordt bepaald door de visuele compatibiliteit. Toegepast op het constructiesysteem van Lego: de (nagebootste) speelgoedsteentjes zijn (pas) optimaal als de steentjes (van concurrerende producenten) visueel van elkaar niet te onderscheiden zijn. De steentjes moeten immers gebruikt kunnen worden in het (Lego)-systeem zonder afwijkingen in het visuele aspect van het resultaat van het gebruik ervan, in de vervaardigde bouwwerken. Een muur in het te vervaardigen bouwwerk moet op een echte muur lijken en een eenheid vormen met de overige (van andere producenten afkomstige) gebruikte bouwsteentjes in die muur. Een uit speelgoedsteentjes met een verschillend uiterlijk opgebouwde muur is volgens Mega Brands niet natuurgetrouw en 'werkt niet'⁵³.

5.19 Het hier besproken onderdeel 3 gaat ervan uit dat ten aanzien van

- (i) ⁵⁴ de materiaalkeuze,
- (ii) de vorm, de hoogte en het oppervlak van de noppen (niet langer, in onderdeel 3: de steentjes zelf),
- (iii) markeringen/gaten in de steentjes, en
- (iv) 'andere duidelijk waarneembare afwijkingen' verschillen mogelijk zijn, die (A) verwarringsgevaar kunnen wegnemen of doen afnemen, en die (B) aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid niet afdoen, ook niet vanuit een gezichtspunt van standaardiseringwensen.

5.20 De vooreerst rijzende vraag is of - zoals Mega Brands in haar s.t. in wezen bepleit - aangenomen moet of mag worden dat het hof in (met name) rov. 4.19 de hier bedoelde stellingen van Lego kennelijk verworpen heeft, daarbij niet uitgegaan is van een onjuiste rechtsopvatting, en dat dit zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk is.

5.21 Ik denk dat daarbij onderscheid gemaakt moet worden. Ik zou menen dat een verwerping door het hof ten aanzien van (i) de materiaalkeuze aan de in 5.20 bedoelde toets voldoet. Het middel maakt van zijn kant onvoldoende duidelijk dat (gesteld is dat) en waarom de keuze voor een ander materiaal verwarring zou wegnemen; en evenmin dat als dat laatste wél zou opgaan, (gesteld is dat) de keuze voor een ander materiaal niet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid zou afdoen.

5.22 Vervolgens zou ik menen dat een verwerping door het hof ten aanzien van (ii) de vorm, de hoogte en het oppervlak van (ook) de noppen van de steentjes eveneens besloten ligt in 's hofs oordeel (vgl. rov. 4.19 over het naar maatvoering passen op/bij de steentjes die met al bezit). Het middel van zijn kant maakt ook hier onvoldoende duidelijk dat (gesteld is dat) afwijkingen op deze (qua waarneming subtiele) punten verwarring zou wegnemen; en evenmin als dat laatste wél zou kunnen, dat de keuze voor een iets andere vorm, hoogte of oppervlak van de noppen niet aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid zou afdoen.

5.23 Ten aanzien van (iii) markeringen/gaten in de steentjes kan ik een voldoende gemotiveerde verwerping niet in 's hofs arrest besloten zien liggen; niet in de deeloverweging van rov. 4.19 dat 'een producent zijn producten aan [het] uiterlijk van Lego en Duplo [zal] moeten aanpassen', noch in de deeloverweging waarmee rov. 4.19 besluit (noodzaak tot nabootsing ook ten aanzien van 'overige vormaspecten' is 'genoegzaam komen vast te staan').

5.24 Wat betreft (iv) 'andere duidelijk waarneembare afwijkingen' voldoet de klacht m.i. niet aan de ingevolge art. 407, lid 2 Rv te stellen eisen, nu enige nadere specificatie ontbreekt. In de processtukken, waarnaar het onderdeel verwijst, tref ik die ook niet aan.

5.25 Ten aanzien van het in nr. 5.23 genoemde punt van (iii) markeringen/gaten in de steentjes, zou - tot zover - dus vernietiging en verwijzing dienen te volgen. Of zulks inderdaad geboden is, kan mede afhangen van enige hieronder neergelegde gezichtspunten. In geval van vernietiging en verwijzing kunnen zulke gezichtspunten wellicht nuttig blijken in de procedure na verwijzing, waarin ook Mega Brands' in nr. 5.18 kort gereleveerde principiële verweer allicht weer aan de orde zal zijn.

5.26.1 G.J. Wiarda heeft in hoofdstuk 12 van zijn befaamde monografie *Drie typen van rechtsvinding*⁵⁵ de zo genoemde 'vergelijkingsmethode' beschreven, en hij heeft die toegelicht aan de hand van nu juist het eerste slaafse-nabootsings-arrest van de Hoge Raad, het hiervoor al ter sprake gekomen Hyster Karry Krane-arrest. Ik citeer een passage uit het boekje, omdat die bij de in middel 3 aangesneden kwestie wellicht ook weer behulpzaam zou kunnen zijn. Ik ontleen aan de pp. 108-110:

'Als voorbeeld noem ik het geval van 'Hyster Karry Krane', beslist bij het arrest van de Hoge Raad van 26 juni 1951, NJ 1954, 90, waarin het ging om de vraag in hoever de navolging van industriële producten waarvoor geen octrooibeschermting geldt, rechtmatig is. De Hyster Company, een Amerikaanse vennootschap, welke een mobiele hijskraan had ontworpen en vervaardigd en hier te lande in de handel bracht, beklaagde zich erover dat een Nederlandse vennootschap die hijskraan vrijwel volkomen had nagebootst en, door die in de handel te brengen, onrechtmatig voordeel trok van de inspanning die Hyster zich voor het ontwerpen en construeren van haar kraan had getroost en van de door Hyster met haar product verworven goede reputatie. Waar in het onderhavige geval vaststond dat van inbreuk op enig octrooi of auteursrecht geen sprake was - recht op modellenbescherming bestond destijds nog niet - beschikte de rechter voor de vraag of een dergelijke, als 'slaafs' gekwalificeerde navolging geoorloofd was, over geen andere maatstaven dan de in het toenmalige artikel 1401 BW geïmpliceerde normen van de in het maatschappelijk verkeer tegenover eens anders persoon of goed betarnende zorgvuldigheid.

In zijn beslissing ging de Hoge Raad uit van het beginsel dat het in het algemeen aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven voorzover hij daarbij geen inbreuk maakt op de rechten die anderen ter bescherming van hun producten aan Octrooiwet of Auteurswet ontleent. Op de grondslag van dit beginsel werden vervolgens drie verschillende situaties beoordeeld die zich in een dergelijk geval kunnen voordoen: in de eerste plaats die waarin de nabootsing alleen betrekking heeft op eigenschappen die bestemd en geschikt zijn om de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product te bevorderen, terwijl door die nabootsing overigens geen verwarring hij het kopend publiek kan ontstaan: in de tweede plaats dezelfde situatie waarbij ten gevolge van een nabootsing tussen het eigen product en dat van de concurrent wél verwarring kan ontstaan: en in de derde plaats de situatie waarin de nabootsing verder gaat dan voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product noodzakelijk is en elementen betreft ten aanzien waarvan de nabootser evengoed een andere weg had kunnen inslaan, terwijl hij door dit na te laten verwarring sticht.

⁵³ S.t. van Mega Brands onder nrs. 32-35.

⁵⁴ Volgorde en aanduidingen (i) t/m (iv) en (A) en (B) afkomstig van mij, A-G.

⁵⁵ Vierde druk 1999, bewerkt door T. Koopmans.

Van de genoemde situaties kan men zeggen, dat, wanneer men uitgaat van het door de Hoge Raad voorop gestelde beginsel dat het in het algemeen aan een ieder moet vrij staan om aan zijn producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, tegen de eerst veronderstelde situatie weinig is in te brengen, terwijl de derde een evident onbehoorlijk gedrag veronderstelt: nl. het zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren van de inspanning van de concurrent en daarbij te zijnen nadele verwarring stichten hij het publiek. De in de tweede plaats genoemde situatie, waarin als gevolg van de nabootsing, eveneens verwarringsgevaar aanwezig is, doch waarin die nabootsing een overigens als redelijk te beschouwen belang dient, is minder evident en kan daardoor meer twijfel wekken. Men kan zich, om tot een beslissing te komen, oriënteren zowel op de naastgelegen evident rechtmatige, als op de naastgelegen evident onrechtmatige situatie; men kan met andere woorden zeggen: ook hier gaat de nabootsing niet verder dan nodig is om aan het product een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, hetgeen een ieder in beginsel moet vrij staan; maar eveneens is vol te houden: ook hier wordt zowel geprofiteerd als verwarring gesticht. De Hoge Raad koos voor de eerste oplossing en legde aldus de grens tussen de rechtmatige en de onrechtmatige nabootsing tussen de hierboven in de tweede en derde plaats genoemde situaties.[..]

Het geval van de 'Hyster Karry Crane' is een voorbeeld van een uitspraak waarin uit de motivering valt af te leiden dat de rechter om tot zijn beslissing te komen volgens de hierboven aanbevolen vergelijkingsmethode te werk is gegaan. Veel talrijker blijven de gevallen waarin weliswaar kan worden aangenomen dat hij dit ook heeft gedaan, doch waarin de gang van zijn redenering niet met zoveel woorden in de motivering van zijn uitspraak tot uitdrukking is gebracht.'

5.26.2 Het lijkt m.i. geen twijfel dat de Hoge Raad zich ook in de klerenhanger-zaak - daar impliciet - van de vergelijkingsmethode heeft bediend. Daar zal dan vergeleken zijn met enerzijds de categorie van het (inmiddels) evident rechtmatig nabootsen van voor de strikt technische deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijke factoren, ondanks verwarringsgevaar, en anderzijds een (nog steeds) evident onrechtmatig nabootsen bij een 'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren van de inspanning van de concurrent en daarbij te zijnen nadele verwarring stichten hij het publiek'. Bij het in de klerenhanger-zaak berechte tussengeval - het geval waarin er technisch even goed bruikbare andere klerenhangers bestonden, en de bruikbaarheid van het met de Tomado-klerenhanger aansluitende product voor een belangrijk deel werd bepaald teneinde tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van het uiterlijk of eigenschappen van het product, daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie - koos de Hoge Raad voor aansluiting bij de categorie van de technische noodzaak, en niet bij de categorie van 'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren...'.⁵⁶

5.26.3 Het komt mij voor dat de door middel 3 aan de orde gestelde kwestie aanleiding kan geven tot nadere rechtsverfijning door de Hoge Raad, waarbij de door Wiarda bedoelde vergelijkingsmethode wederom dienstbaar kan zijn.

Thans gaat de vergelijking tussen enerzijds de categorie van het (inmiddels) evident rechtmatig nabootsen van het uiterlijk of de eigenschappen van het product in geval de bruikbaarheid van een product voor een belangrijk deel wordt bepaald door de wensen (daaronder begrepen standaardisatiewensen) en behoeften van degenen voor wie het bestemd is,

en anderzijds (nog steeds) de categorie van 'zonder enig in redelijkheid te respecteren belang profiteren...'.⁵⁷

5.26.4 In de door Wiarda geschetste denkwijze is er dan aanleiding voor nadere oriëntatie op 'imaginaire buurgevallen'. Nu het gaat om de vraag of de op zichzelf door standaardisatiewensen gelegitimeerde nabootsing zich óók mag uitstrekken tot steentjes zonder markeringen/gaten (vgl. nr. 5.23), schets ik als buurgevallen (vanuit consumentenperspectief): (a) enerzijds: siertegels, gevel- of plafondplaten, zonweringen, beklede stoelen, serviesgoed; (b) en anderzijds: schemerlampen, wekkers, koekoeksklokken en (gehuurde) steiger-elementen.

Daargelaten de kwaliteit van nu juist deze voorbeelden (partijen zullen er wel over mopperen, zoals ook over andere voorbeelden gemopperd zal kunnen worden) gaat het in de vergelijkingsmethode er slechts om of men een product als Lego-steentjes, ook ten aanzien een aspect als 'markerings/gaten', eerder zou rekenen tot een categorie als (a) dan wel een categorie als (b).

5.27 Passend binnen het in de rechtspraak ontwikkelde kader en op begrijpelijke wijze heeft het hof kunnen oordelen dat de slaafse nabootsing van Mega Brands zijn rechtvaardiging vindt in een reële behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem en dat dit een nabootsing meebrengt van zowel de maatvoering als de overige constructieve en esthetische vormaspecten. Bij dit oordeel heeft het hof m.i. echter onvoldoende gerepsondeerd op de (essentiële) stelling van Lego dat Mega Brands - ter voorkoming of beperking van verwarringsgevaar - redelijkerwijs de mogelijkheid zou hebben tot het aanbrenge van markerings/gaten zonder dat dit afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de steentjes. Mogelijk is het hof van oordeel geweest dat Mega Brands - ter beperking van verwarringsgevaar - in voldoende mate tegemoet gekomen is aan hetgeen redelijkerwijs van haar verlangd mocht worden, nu zij - zoals door de rechtbank in rov. 3.6 is vastgesteld, en in hoger beroep en in cassatie niet ter discussie is gesteld - haar blokjes kleuren heeft gegeven die afwijken dan de door Lego gebezigde kleuren⁵⁶, zodat daarom volgens het hof ter beperking van verwarringsgevaar van Mega Brands niet ook het aanbrenge van markerings/gaten behoeft te worden gevegd⁵⁷. Wat hier overigens van zij, het hof heeft dit echter niet in zijn overwegingen neergelegd.

5.28 Onderdeel 4 bevat geen zelfstandige klacht en behoeft dan ook geen verdere bespreking.

6 Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging en verwijzing.

⁵⁶ Voorts (eveneens rov. 3.6): afwijking ten aanzien van de vermelding van de onderscheiden woordmerken, en bij het Micro-blokje van Mega Brands hogere noppen, en twee tussenschotten méér, in vergelijking tot Lego's Duplo-blokje.

⁵⁷ Het hof zou zich daarbij gespiegeld kunnen hebben (passend in Wiarda's vergelijkingsmethode!) aan het in nr. 4.16 hierboven besproken oordeel van het hof Amsterdam 23 december 1999, *IER* 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, *AMI* 2000/5, p. 84 m.nt. Quaadvlieg (Lego/Lima), waarin dát hof de overeenstemming qua kleuren gerechtvaardigd achtte, maar (omgekeerd) andere afwijkingen in het uiterlijk, met betrekking tot de vormgeving, nog redelijkerwijs mogelijk achtte (waarbij aan markerings/gaten kan zijn gedacht; vgl. rov. 4.18-4.20 van het Lego/Lima-arrest).

De procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden,
A-G i.b.d.

d Hoge Raad, enz.

1 Het geding in feitelijke instanties

Mega Brands heeft bij exploit van 4 februari 2003 Lego gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd, kort gezegd, te verklaren voor recht dat de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoedbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet te kwalificeren zijn als 'slaafse nabootsing' en dat deze handelingen op die grond niet onrechtmatig zijn jegens Lego en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands en hun afnemers in Nederland is toegestaan.

Lego heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelbouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini in Nederland te verbieden op straffe van een dwangsom.

De rechtbank heeft bij vonnis van 6 juli 2005 in conventie de vordering afgewezen en in reconventie de vordering toegewezen, voor zover het twee typen steentjes betreft.

Tegen dit vonnis heeft Mega Brands hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch en haar eis vermeerderd. Lego heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en daarbij haar reconventionele vordering gewijzigd en vermeerderd.

Na tussenarresten waarbij het hof het bezwaar van Mega Brands tegen de wijziging en vermeerdering van eis van Lego ongegrond heeft verklaard, respectievelijk het bezwaar van Lego tegen een verdere wijziging van eis door Mega Brands gegrond, heeft het hof bij eindarrest van 12 juni 2007 in het principaal appel en het incidenteel appel het vonnis waarvan beroep zowel in conventie als in reconventie vernietigd en, opnieuw rechtdoende, de verklaring voor recht, zoals gevorderd door Mega Brands, toegewezen en de vordering van Lego afgewezen. De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het eindarrest van het hof van 12 juni 2007 heeft Lego beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Mega Brands heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten, voor Mega Brands mede door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam. De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing.

Mr. Hoyng heeft bij brief van 18 september 2009 namens Mega Brands op die conclusie gereageerd.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

- (i) Eiseres onder (2) is producente van constructiespeelgoed dat in de uitvoeringen BABY, LEGO en DUPLO op de markt wordt gebracht.
- (ii) In Nederland worden deze producten verkocht door eiseres onder (1). De basiselementen van LEGO en DUPLO zijn in Nederland algemeen bekend. DUPLO is tweemaal zo groot als Lego; onderling zijn de elementen

compatibel. DUPLO is bestemd voor jongere kinderen, LEGO voor het wat oudere kind.

- (iii) Lego Juris A/S is houdster van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr. 0054491 van 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 van 3 juli 1980). Licenties zijn ingeschreven voor eiseressen. Lego Juris A/S heeft eiseres onder (2) gemachtigd in merkinbreukzaken op te treden.
- (iv) Met betrekking tot de basiselementen van LEGO en DUPLO komt Lego geen beroep (meer) toe op enig recht van intellectuele eigendom.
- (v) Verweerster onder (1) is producent van constructiespeelgoed dat zij onder de merknaam Mega Bloks verkoopt. Mega Bloks wordt vervaardigd in de uitvoeringen BABY, MAXI, MINI en MICRO.
- (vi) Verweerster onder (2) verkoopt de producten BABY en MAXI in Nederland. Mega Brands verkoopt de producten MINI en MICRO wel in andere landen, zoals Duitsland en België, maar niet in Nederland. Mega Brands wil deze beide producten ook in Nederland gaan verkopen, maar stuit daarbij op verzet van Lego. MINI komt in uiterlijk en vormgeving grotendeels overeen en is compatibel met DUPLO; MICRO met LEGO.
- (vii) Mega Brands heeft in verband met dit verzet van Lego begin 2007 vier marktonderzoeken doen uitvoeren door [A]. Het resultaat van deze onderzoeken is neergelegd in een rapport van 21 maart 2007.

3.2 Het gaat in deze zaak om de vraag of Mega Brands onrechtmatig handelt jegens Lego door - kort gezegd - het hier te lande (gaan) aanbieden en distribueren van de speelgoedbouwsystemen Mega Bloks MICRO en Mega Bloks MINI, op de grond dat sprake is van 'slaafse nabootsing' van de overeenkomstige Lego-systemen. De rechtbank heeft die vraag bevestigend beantwoord, het hof ontkennend. Het hof heeft, onder verwijzing naar HR 30 oktober 1998, nr. C97/084, LJN ZC2760, NJ 1999, 84, onderzocht of, indien in dit geval sprake is van verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands, daarvoor een rechtvaardiging bestaat. Het hof heeft die rechtvaardiging aanwezig geacht in de omstandigheid, kort gezegd, dat, mede gelet op het hiervoor in 3.1 onder (vii) genoemde onderzoeksrapport, bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek - een behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide Lego-systeem. Het heeft op die grond geoordeeld dat de nabootsing door Mega Brands 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, (rov. 4.13-4.16)

De op genoemd onderzoeksrapport door Lego uitgeoefende kritiek heeft het hof als niet voldoende gemotiveerd gepasseerd (rov. 4.17-4.18).

Dit alles is uitgemond in de (in rov. 4.19 neergelegde) conclusie dat sprake is van nabootsen, doch dat daarvoor een rechtvaardiging is gelegen in de bij potentiële kopers bestaande behoefte bouwsteentjes te kunnen aanschaffen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, hetgeen in de praktijk van het Nederlandse huisgezin in veel gevallen LEGO en DUPLO is. Voorts, dat om aan die wens

tegemoet te komen, een producent zijn producten aan maatvoering en uiterlijk van LEGO en DUPLO zal moeten aanpassen. Ten slotte is naar het oordeel van het hof voldoende komen vast te staan dat voor Mega Brands de nabootsing van zowel de afmetingen als de overige vormaspecten van de basiselementen van LEGO en DUPLO noodzakelijk is voor het tot stand brengen van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid als bedoeld in rov. 4.15.

3.3.1 Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen rov. 4.15. Het klaagt dat, behoudens bijkomende omstandigheden die niet zijn vastgesteld, het louter bestaan van een behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO als bestaande en wijdverbreide speelgoedconstructiesystemen, rechtens niet, althans niet zonder meer een voldoende rechtvaardiging kan opleveren voor een verwarringwekkende, slaafse nabootsing van die bestaande systemen, gezien de navolgende (veronderstellenderwijs) vaststaande omstandigheden:

- (1) LEGO en DUPLO hebben als uiterst succesvolle en eerder deels door een octrooirecht beschermde speelgoedconstructiesystemen in hoge mate een eigen gezicht in de relevante markt;
- (2) De blokjes van Mega Brands veroorzaken door de volstrekt met die van Lego overeenstemmende totaalindruk een concreet verwarringsgevaar en serieus afbreukrisico voor de producten van Lego;
- (3) er bestaat voor Mega Brands geen enkele door technische, functionaliteits- of andere objectieve (standaardisatie-)eisen bepaalde noodzaak voor exacte nabootsing van de vormgeving van LEGO en DUPLO;
- (4) er zijn vele speelgoedconstructiesystemen met een van LEGO en DUPLO afwijkende vormgeving mogelijk, die ook feitelijk worden verhandeld; Mega Brands wil louter profiteren van het succes, de bekendheid en het marktaandeel van Lego.

Op grond van deze omstandigheden kan volgens het onderdeel niet gezegd worden dat een rechtvaardiging bestaat voor de verwarringwekkende, slaafse nabootsing door Mega Brands, mede omdat daarvoor in elk geval vereist is - hetgeen het hof niet heeft vastgesteld - dat een andere constructieve en/of esthetische vormgeving van de door Mega Brands op de markt te brengen blokjes daadwerkelijk afbreuk zou doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid ervan.

3.3.2 Het onderdeel is tevergeefs voorgesteld. Ten aanzien van nabootsing van een stoffelijk product dat niet (langer) wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom geldt dat nabootsing van dit product in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product (vgl. HR 30 oktober 1998, vermeld hiervoor in 3.2). Gegeven de door het hof vastgestelde behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan bouwsteentjes die door compatibiliteit en uitwis-

selbaarheid met LEGO en DUPLO worden gekenmerkt - waarvoor, naar 's hofs in cassatie niet bestreden vaststelling, vereist is dat de steentjes zich in maatvoering en uiterlijk niet onderscheiden van die van Lego - heeft het hof dan ook zonder schending van enige rechtsregel en niet onbegrijpelijk kunnen oordelen dat een rechtvaardiging bestaat voor nabootsing door Mega Brands van de steentjes van Lego, ook indien sprake mocht zijn van gevaar voor verwarring. De in het onderdeel opgesomde omstandigheden doen daaraan niet af. De vraag of bij de nabootsing door Mega Brands sprake is van nodeloos verwarringsgevaar, komt aan de orde bij de behandeling van onderdeel 3.

3.4.1 De klachten van onderdeel 2 zijn gericht tegen rov. 4.16, 4.18 en 4.19. Onderdeel 2.1 bouwt voort op onderdeel 1, zodat het evenmin doel treft. Onderdeel 2.2 klaagt dat het hof (in rov. 4.15) ten onrechte van de veronderstelling is uitgegaan dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft. Het betoogt daartoe dat het hof daarbij ten onrechte niet, althans niet kenbaar, voor de aankoop of behoefte van de potentiële kopers invloedrijke factoren als onder meer prijs, merk(trouw) en kwaliteit heeft verdisconteerd en zich bovendien geen (kenbare) rekenschap ervan heeft gegeven dat behoefte aan compatibiliteit ('must fit') nog geen behoefte aan uitwisselbaarheid ('must match') insluit.

Deze klacht faalt, aangezien uit de bedoelde veronderstelling van het hof niet kan worden afgeleid dat het zich niet bewust is geweest dat voor (potentiële) kopers van constructiespeelgoed als hier aan de orde ook andere overwegingen een rol (kunnen) spelen, zoals de in het onderdeel genoemde. Kennelijk en niet onbegrijpelijk is het hof van oordeel geweest dat die mogelijke overwegingen niet kunnen afdoen aan zijn oordeel omtrent de rechtvaardiging van de nabootsing, zowel met het oog op de compatibiliteit als de uitwisselbaarheid. De in het onderdeel vervatte klacht omtrent het gebruik door het hof van het door Mega Brands voorafgaand aan het pleidooi in hoger beroep overgelegde onderzoeksrapport, faalt op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 5.10 en 5.12.

3.4.2 De onderdelen 2.3 en 2.4 keren zich tegen de verwerping door het hof (in rov. 4.18) van de kritiek van Lego op het meerbedeelde onderzoek(srapport). De methodologische bezwaren van Lego hielden in (i) dat in het onderzoek ten onrechte geen onderscheid is gemaakt tussen 'prospects' die constructiespeelgoed willen kopen en daarbij uitsluitend aan het merk Lego denken, en 'prospects' die dergelijk speelgoed (misschien) willen kopen, ongeacht het merk, en dat (dus) niet is uitgesloten dat de meerderheid in de steekproef uit mensen heeft bestaan die (misschien) wel van plan zijn om binnenkort bouwsteentjes te kopen, maar alleen als het echte Lego is, in welk geval het evident is dat die mensen vinden dat de steentjes die ze zullen kopen compatibel moeten zijn met (en er hetzelfde uitzien als) Lego. Voorts (ii) dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Lego-steentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje met het Lego-uitendijk dat het Nederlandse publiek kent, en dat de consument ten onrechte niet is gevraagd of hij het erg zou vinden met een bouwsteen-

tje te spelen dat andersoortig is dan het Lego-systeem. In onderdeel 2.4 wordt betoogd dat Lego's verweer onder (ii) alleszins relevant is, omdat het onderzoek door zijn opzet geen antwoord gaf op de - voor het kunnen aannemen van een behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid - essentiële vraag of de consument daadwerkelijk een andersoortig speelgoedconstructiesysteem zou afwijzen.

Vooropgesteld zij dat de waardering van het aan een onderzoek als het onderhavige te ontnemen bewijs is voorbehouden aan het hof als rechter die over de feiten oordeelt.

Dat het hof de kritiek onder (i) - die het in rov. 4.17 onder ogen heeft gezien - als een onvoldoende gemotiveerde betwisting heeft aangemerkt, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, nu de door Lego aangedragen bezwaren van prof. Pruyn niet tot de slotsom nopen dat de steekproef niet voldoende consumenten omvatte die geen bezwaar zouden hebben met andere steentjes dan die van Lego te spelen en die de behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid bevestigden.

De verwerping van het verweer onder (ii) is evenmin onbegrijpelijk, gelet op de door het hof vastgestelde, in cassatie niet bestreden, unieke plaats die de Lego-steentjes op de speelgoedmarkt hebben verworven, die meebrengt dat, naar Lego zelf heeft aangevoerd, haar steentjes de enige zijn die het Nederlandse publiek kent.

3.5.1 Onderdeel 3.1 behelst de klacht dat het hof (in rov. 4.15-4.19) heeft miskend dat, ook al bestaat een (rechtens relevante) behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig van het door Mega Brands aangeboden constructiespeelgoed met LEGO en DUPLO, verwarringwekkende, slaafse nabootsing slechts gerechtvaardigd is, indien en voor zover dit voor de deugdelijkheid en bruikbaarheid noodzakelijk is, en dat de imiterende concurrent in elk geval, zonder dat dit ten koste gaat van de compatibiliteit en uitwisselbaarheid, gehouden is om afwijkingen in (esthetische) vormgeving aan te brengen ter voorkoming van verwarringsgevaar. Onderdeel 3.2 klaagt dat het hof althans zijn oordeel dat er ook een (reële) behoefte bestaat aan identiteit, niet alleen qua maatvoering, maar ook qua uiterlijk (overige vormaspecten) ontoereikend heeft gemotiveerd in het licht van Lego's stellingen, die inhouden dat ook binnen de voor compatibiliteit en uitwisselbaarheid als zodanig noodzakelijke maatvoering en vormaspecten wel degelijk afwijkingen qua uiterlijk mogelijk en dus geboden zijn, ondermeer door variaties aan te brengen in de vorm, hoogte en oppervlak van de noppen, de materiaalkeuze, markeringen/gaten in de steentjes en andere duidelijk waarneembare afwijkingen. Gelet op deze stellingen kon het hof niet, althans niet zonder nadere motivering, kort gezegd, oordelen dat voor de verwarringwekkende nabootsing door Mega Brands een rechtvaardiging bestaat.

3.5.2 Bij de beoordeling van deze klachten wordt vooreerst herinnerd aan hetgeen is overwogen in het arrest van 30 oktober 1998, vermeld hiervoor in 3.3.2. Dat een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie een rechtvaardiging kan zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, zoals reeds was beslist in HR 12 juni 1970, LJN AC2520, NJ 1970, 434, brengt niet mee dat bij de aanwezigheid van een dergelijke behoefte op de nabootser niet langer de in HR 1 december 1989, nr. 13682, LJN AB7836, NJ 1990, 473 geformuleerde verplichting rust om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing

aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Beslist is slechts dat gevaar voor verwarring niet in de weg staat aan rechtmatige nabootsing, indien de zojuist genoemde verplichting is nageleefd.

3.5.3 Het hof is evenwel kennelijk en niet onbegrijpelijk van oordeel geweest dat de door de rechtbank vastgestelde, in hoger beroep niet bestreden, uiterlijke verschillen tussen de steentjes van Mega Brands en die van Lego - de kleur en de (plaats van de) naamsvermelding - voldoende zijn om, gegeven de bij de potentiële kopers bestaande behoefte bouwsteentjes te verkrijgen die naar maatvoering en uiterlijk passen op/bij de steentjes die men al bezit, het gevaar van nodeloze verwarring te voorkomen. De onderdelen falen dus.

3.6 Onderdeel 4, dat voortbouwt op de voorafgaande onderdelen, moet het lot daarvan delen.

4 Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Lego in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Mega Brands begroot op € 371,34 aan verschotten en € 2.200,- voor salaris. Enz.

NOOT

Wensen van de afnemers als verweer bij slaafse nabootsing

Mega Brands kopieert de LEGO en DUPLO bouwsteentjes van Lego en verweert zich tegen de bezwaren van Lego met een beroep op de wensen van haar afnemers. Het is al gevestigde rechtspraak van de HR dat standaardisatie een rechtvaardiging kan opleveren voor de door de nabootsing veroorzaakte verwarring. Het gaat om de arresten Klerenhangers¹, Monte/Kwikform² en Assco/Layher³. In vergelijking tot die arresten levert het onderhavige niets nieuws. Dat is ongetwijfeld toe te schrijven aan de zorgvuldige wijze waarop Mega Brands en

¹ HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, p. 306

² HR 1 december 1989, NJ 1990, 473

³ HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84.

het hof Den Bosch de zaak hebben afgestemd op die eerdere arresten van de HR. De HR had daardoor geen aanleiding eventueel nieuwe elementen toe te voegen aan de vrijheid van nabootsing, die sedert het basisarrest Hyster Karry Krane van 1953⁴ uitgangspunt is.

Het verschil tussen de opvatting van de rechtbank en van het hof, toont aan:

- 1 Het succes van het nagebootste product is een belangrijke factor bij het bepalen van de bij de potentiële kopers levende behoefte aan een compatibel en uitwisselbaar product. Dat succes is dus geen reden om eerder onrechtmatigheid aan te nemen, zoals de rechtbank oordeelde.
- 2 Standaardisatie is geen feit dat uit externe (objectieve) omstandigheden volgt, maar dat samenhangt met de aard van het nagebootste product.
- 3 De behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid moet worden bewezen, althans aannemelijk gemaakt door de gene die zich daarop beroept.

De aard van het product is dus van eminent belang om van compatibiliteit ('must fit') en uitwisselbaarheid ('must match') te kunnen spreken. De arresten van de HR gingen ook over dergelijke producten: klerenhangars, die door C&A dwingend waren voorgeschreven aan alle toeleveranciers en steigermateriaal dat wordt geleverd om te worden gekoppeld aan dat van een concurrent. Te denken valt ook aan de markt van vervangingsonderdelen.

Verkade bepleit in zijn conclusie dat het niet van belang is of het aanbod van onderling verwisselbare producten door de wensen en behoeften van het daarvoor in aanmerking komende publiek ontstaat, of dat die wensen en behoeften juist door het aanbod worden gecreëerd. Gelet op de enorme voordelen van standaardisatie, ziet hij niet in waarom een actieve ondernemer het uiten van de wens naar een gestandaardiseerd product van de kant van de professionele afnemer zou moeten afwachten, en waarom hij daarop niet zou mogen vooruitlopen. Aan een oordeel over deze opvatting komt de HR echter niet toe, omdat het hof dit niet aan zijn oordeel ten gronde had gelegd. Ik steun zijn opvatting.

Van belang voor degene die zich met een beroep op standaardisatie verweert tegen een beschuldiging van slaafse nabootsing, is dat een behoefte aan standaardisatie op zich geen vrijheid biedt het betreffende product in alle opzichten klakkeloos te kopiëren. In zijn Scrabble arrest⁵ oordeelde de HR dat de zorgvuldigheid niet eist dat het nagebootste product van dat van de concurrent verschilt *op alle punten* waarop dat mogelijk zou zijn zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, maar wel de verplichting mee brengt om bij nabootsing alles te doen wat *redelijkerwijs* mogelijk en nodig is om te voorkomen dat de kans op verwarring ontstaat of wordt vergroot. En die verplichting bestaat nog steeds, zegt de HR in het onderhavige arrest. In deze zaak was sprake van een behoefte aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid en daarom kon Mega Brands volstaan met relatief kleine verschillen, te weten een kleurverschil en (de plaats van) naamvermelding. De eis van Lego dat er ook nog gaatjes in het bouwsteentje van Mega Brands zouden worden aangebracht vond geen steun. Dat hangt samen met de eerder genoemde verplichting te doen wat *redelijkerwijs* mogelijk en nodig is. Maar in zaken waar het bijv. om een vervangingson-

derdeel gaat, zal de redelijkheid met zich brengen dat de nabootser meer verschillen aanbrengt met name op het punt van 'must match'. Het komt er dus op neer dat de mate waarin men meer of minder moet afwijken van het origineel bepaald wordt door de concrete noodzaak tot navolging om aan de behoefte aan compatibiliteit en eventueel uitwisselbaarheid te voldoen in de omstandigheden van het specifieke geval.

Ik bepleit dat naar de mate waarin de rechter minder verschillen tussen origineel en nabootsing toelaat, het belangrijker wordt de nabootser te verplichten maatregelen te nemen om te voorkomen dat de afnemers worden misleid over de hoedanigheid van zijn product. Het gebruik van het merk van het nagebootste product is hooguit toegestaan om de compatibiliteit kenbaar te maken, maar in combinatie met het gebruik van een duidelijk afwijkend eigen merk en een eigen verpakking op zodanige wijze dat de afnemer begrijpt dat hem hier de keus wordt geboden tussen het originele product en een goedkoper vervangingsproduct, waarop kwaliteitsgaranties van het originele product niet van toepassing zijn.

P.J.M.S.

Nr. 5 Rechtbank te 's-Gravenhage, 1 oktober 2008

(vrijwaring gemachtigdenkantoor)

Mr. Chr.A.J.F.M. Hensen

Art. 210 Rv.

Dat een gemachtigdenkantoor over het in de hoofdzaak in geding zijnde octrooi heeft geadviseerd, levert op dat er een rechtsverhouding is als bedoeld in artikel 210 Rv. Gezien de kans dat het gemachtigdenkantoor jegens zijn opdrachtgever aansprakelijk is als de hoofdzaak tot aansprakelijkheid van de opdrachtgever leidt, is toelating tot oproeping in vrijwaring gerechtvaardigd.

- 1 Bureau voor Free Publicity VOF, te 's-Gravenhage,
 - 2 Mathilde Marian Poels, te 's-Gravenhage,
 - 3 Flora Kleijnjan, te Amsterdam,
- eiseressen in de hoofdzaak, verweersters in het incident, advocaat mr. L.Ph.J. van Utenhove te 's-Gravenhage,
- tegen
- 1 Maria Johanna Fransisca Linderdina Van Daelen-Bazelmans, h.o.d.n. IDMC, te Eindhoven,
 - 2 Frans Johan Georg Van Daelen, te Eindhoven, gedaagden in de hoofdzaak, eisers in het incident, advocaat mr. J.P. van Ginkel

2 Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1 Free Publicity vordert in de hoofdzaak, kort samengevat, dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad, het octrooirecht van IDMC vernietigt en voor recht verklaart dat IDMC geen auteursrecht heeft op de in de dagvaarding beschreven werkwijze alsmede dat IDMC onrechtmatig met haar octrooirecht, auteursrecht en/of enig aanverwant recht wappert. Zij vordert verder dat de rechtbank IDMC verbiedt met haar octrooirecht, auteursrecht en/of enig aanverwant recht te wapperen. Free Publicity vordert daarenboven diverse nevenvorderingen

⁴ HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m. nt. PhANH, BIE 1953, p. 113.

⁵ HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, p.60.

alsmede veroordeling van IDMC in de proceskosten, te begroten volgens artikel 1019h Rv.

2.2 Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Free Publicity, kort samengevat, dat zij schade heeft geleden ten gevolge van het onrechtmatig wapperen door IDMC met het octrooi- en auteursrecht. Free Publicity stelt in dit verband dat het kortlopende octrooirecht van IDMC, ingeschreven op 27 april 2005 onder nummer 1 028 098, nietig is, omdat de conclusies van het octrooi ingevolge artikel 2, leden 2 en 3 Row 1995 niet vatbaar zijn voor octrooibescherming, er geen sprake is van eenheid van uitvinding, de uitvinding niet naverkbaar is en de conclusies niet nieuw dan wel niet inventief zijn. Zij stelt verder dat op een methode of werkwijze geen auteursrecht kan worden verkregen.

3 De incidentele vordering

3.1 Bij incidentele conclusie vordert IDMC voor alle weren dat de rechtbank haar zal toestaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Muller & Eilbracht B.V., gevestigd te Leidschendam, (hierna te noemen: 'Muller & Eilbracht') in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat Muller & Eilbracht haar adviseur met betrekking tot de aanvraag van het octrooirecht was en haar na de toekenning daarvan nader heeft geadviseerd en bijgestaan in de handhaving van dit recht.

3.2 Free Publicity concludeert tot afwijzing van de incidentele vordering. Zij voert daartoe aan dat IDMC noch het bestaan van een rechtsverhouding in de zin van artikel 210 Rv noch het bestaan van een verplichting tot vrijwaring heeft gesteld en dat IDMC daarenboven haar conclusie strekkende tot oproeping in vrijwaring niet met redenen heeft omkleed. Free Publicity voert ten slotte aan dat de vrijwaring geen betrekking heeft op de in de hoofdzaak ingestelde vorderingen, die zijn gebaseerd op het wapperen met het octrooirecht en met andere intellectuele eigendomsrechten.

4 De beoordeling in het incident

4.1 Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien de gedaagde in de hoofdzaak stelt krachtens zijn rechtsverhouding tot deze derde het recht te hebben de nadelige gevolgen van een voor hem ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. IDMC heeft aangevoerd dat zij met betrekking tot de aanvraag en de handhaving van het octrooirecht door Muller & Eilbracht is geadviseerd en heeft daarmee het bestaan van een rechtsverhouding in de zin van artikel 210 Rv voldoende gemotiveerd gesteld. Gelet op deze rechtsverhouding, die doorgaans kan worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht, valt immers niet uit te sluiten dat IDMC, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig uitvalt, verhaal heeft op Muller & Eilbracht. Daarom komt de incidentele vordering voor toewijzing in aanmerking. De rechtbank merkt hierbij nog op dat niet valt in te zien waarom de vrijwaring geen betrekking zou (kunnen) hebben op de in de hoofdzaak ingestelde vorderingen. In ieder geval is niet vereist dat de vorderingen in de hoofdzaak en in het incident op dezelfde rechtsgronden berusten.

4.2 Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten aanhouden.

5 De beslissing

De rechtbank:
in het incident

4.1 *staat toe* dat Muller & Eilbracht door IDMC wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van woensdag 12 november 2008;

4.2 *houdt* de beslissing omtrent de proceskosten *aan*;

in de hoofdzaak

4.3 *bepaalt* dat de zaak weer op de rol zal komen van woensdag 12 november 2008 voor conclusie van antwoord. Enz.

O F F I C I Ë L E M E D E D E L I N G E N

Mededeling van de Rechtbank te Arnhem

Procedure tot benoeming van een deskundige in merken- en reclamezaken

Aanleiding

1 In sommige procedures over merkinbreuk laat de merkrechtgebende een marktonderzoek uitvoeren om aan de hand daarvan aan te tonen dat er sprake is van een merkinbreuk. Veelal laat de andere partij dan ook een marktonderzoek uitvoeren om daarmee aan te tonen dat er van zo'n merkinbreuk juist geen sprake is. In de jurisprudentie ziet men regelmatig dat de rechter beide marktonderzoeken tegen elkaar wegstreept en op basis van een eigen analyse van de feiten een beslissing over de gestelde merkinbreuk neemt. Dat tegen elkaar wegstrepen van elkaar tegensprekende marktonderzoeken is niet ideaal. In dit memo worden drie mogelijkheden besproken om het marktonderzoek in de rechtszaal beter tot zijn recht te laten komen. In reclamezaken kunnen dezelfde problemen ontstaan ten aanzien van overgelegde marktonderzoeken. Wat hierna wordt voorgesteld voor merkinzaken geldt ook voor reclamezaken.

Voorlopig deskundigenbericht (art. 202 Rv e.v.)

2 Een partij kan op de voet van art. 202 Rv e.v. verzoeken dat de rechtbank een marktonderzoeker benoemt die voorafgaande aan een procedure onderzoekt of sprake is van feiten en omstandigheden op basis waarvan de rechter een merkinbreuk kan vaststellen. In verband met het spoedeisende karakter van de zaak kan de rechtbank op een korte termijn de zitting bepalen en op een korte termijn een beschikking geven. Met de beroepsgroep van marktonderzoekers, de Marktonderzoeksassociatie te Amsterdam (MOA), is overleg geweest over een vlotte uitvoering van het marktonderzoek, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de grondigheid van het onderzoek en het beginsel van hoor en wederhoor.

Deskundigenonderzoek in een kort geding (art. 1019b j° 194 Rv)

3 Een andere mogelijkheid is dat in het kader van een kort geding een deskundige wordt benoemd, die aan de hand van een bureaustudie vóór de zitting de door partijen in het geding gebrachte partijmarktonderzoeken op hun merites beoordeelt, dit vastlegt in een beknopt deskundigenbericht, dat hij aan partijen en de rechter toestuurt en dat hij op de zitting desgewenst toelicht.

4 De procesrechtelijke inbedding moet worden gevonden in art. 1019b Rv. Eiser verzoekt tegelijkertijd met de datum voor de behandeling van een kort geding om een ex parte beschikking ex art. 1019b. De ex parte beschikking houdt in dat een deskundige wordt benoemd die de bestaande rapporten onderzoekt. De bepalingen over de bevoorschotting en honorering van de deskundige en over de toezending van de stukken uit § 6 van titel 2 van boek 1 Rv (art. 194 Rv e.v.) zijn analogisch van toepassing. De voorzieningenrechter bepaalt vóór welke datum de verzoeker het voorschot moet hebben betaald en de stukken moet hebben toegezonden. De benoemde deskundige stelt vóór de zitting een rapport op, waarin hij de marktonderzoeken evalueert. Hij stuurt dat op een zodanig tijdstip vóór de zitting toe dat partijen het rapport met het oog op de behandeling te zitting voldoende kun-

nen analyseren. De deskundige verschijnt ter zitting om het rapport desgewenst toe te lichten. De ex parte maatregel is alleen mogelijk als eiser en gedaagde een marktonderzoek hebben laten opstellen.

5 Art. 1019b Rv laat voldoende ruimte voor een dergelijke ex parte beschikking. Het artikel regelt het treffen van voorlopige maatregelen ter bescherming van bewijs en noemt - enuntiatief - enkele soorten maatregelen op. Doel en strekking van dit artikel worden niet te ver opgerekt, als dit artikel wordt gebruikt voor het treffen van een maatregel ter verkrijging van bewijs.

Deskundigenbericht in een bodemprocedure

6 In de praktijk blijkt dat een kort geding in merkinbreukzaken niet altijd onmiddellijk wordt aangebracht. Partijen hebben doorgaans al enige tijd van schriftelijke uitwisseling van argumenten achter de rug als de dagvaarding wordt uitgebracht. Dit impliceert dat dergelijke zaken veelal niet vreselijk spoedeisend zijn. Dat betekent weer dat de behandeling van zo'n geschil in een bodemzaak het overwegen waard is, omdat in een bodemzaak meer gelegenheid is voor het ten gronde beoordelen van de stellingen en het bewijsmateriaal. De rechtbank heeft daarom een reglement opgesteld voor versnelde procederen in merken- en reclamezaken dat als bijlage is bijgevoegd. Kenmerk daarvan is dat partijen daarvoor kunnen kiezen, dat de gedaagde op een termijn van twee weken voor antwoord concludeert, dat de deskundige in het CnA-vonnissen wordt benoemd, dat zijn rapport op de comparitie wordt besproken en dat de rechtbank op een termijn van twee weken vonnis wijst. Voorwaarde voor toepassing van het versnelde regime dat ieder der partijen een of meer marktonderzoeken moet hebben laten uitvoeren. Het draaiboek ziet er als volgt uit:

dag 0: uitbrengen dagvaarding

dag 8: eerste roldatum, marktonderzoek eiser wordt in geding gebracht

dag 22: conclusie van antwoord, marktonderzoek gedaagde wordt in geding gebracht

dag 36: CnA-vonnissen, waarin deskundige wordt benoemd die bureaustudie doet naar beide marktonderzoeken en de comparitie wordt bepaald omstreeks dag 78

dag 43: voorschot wordt gestort en dossier wordt naar deskundige gestuurd

dag 57: deskundige stuurt concept rapport aan partijen

dag 64: partijen reageren op concept rapport

dag 71: deskundige stuurt definitieve rapport in omstreeks dag 78: comparitie van partijen, waarin partijen ook hun reactie op het rapport van de deskundige geven

dag 92: vonnis

7 Zo duurt de procedure van dagvaarding tot (eind-)vonnis drie maanden. Dat is langer dan de periode van een maand die doorgaans met een kort geding is gemoeid. Toch is de duur beperkt zodat het een goed alternatief biedt voor een kort geding, zeker als de marktonderzoeken dan wel in de beoordeling van de zaak kunnen worden betrokken.

Bijlage I

Reglement versneld procederen in merken- en reclamezaken

Inleiding

De praktijk heeft behoefte aan een verkorte procedure in merken- en reclamezaken, vooral als daarbij een of meer marktonderzoeken moeten worden beoordeeld. Dit reglement bevat de regels die gelden voor versneld procederen in merken- en reclamezaken, als partijen daarvoor kiezen.

Artikel 1

Partijen kunnen kiezen voor het versneld procederen in merken- en reclamezaken. Dit versnelde regime kan worden toegepast, als voorafgaande aan de procedure door beide partijen ieder een of meer marktonderzoeken zijn uitgevoerd en aanmerkelijk is dat deze marktonderzoeken moeten worden betrokken bij de beoordeling van de zaak.

Artikel 2

Eiser deelt bij de inschrijving ter rolle mee dat partijen hebben gekozen voor het versneld procederen in merken- en reclamezaken. Partijen kunnen ook op de eerste roldatum aangeven dat zij voor dit regime kiezen. In beide gevallen wordt aangegeven dat er voorafgaande aan de dagvaarding door beide partijen ieder een of meer marktonderzoeken zijn uitgevoerd.

Artikel 3

Als is gekozen voor het versneld procederen in merken- en reclamezaken, bepaalt de rolrechter dat de conclusie van antwoord twee weken later wordt genomen. Als gedaagde op die dag uitstel vraagt, wordt de zaak uit dit versnelde regime gehaald.

Artikel 4

De rechtbank gaat in het CnA-vonnis in op de noodzaak van het benoemen van een deskundige die de aanwezige marktonderzoeken beoordeelt. Ziet de rechtbank geen noodzaak tot het benoemen van een deskundige, dan wordt dat gemotiveerd beslist. Benoemt de rechtbank een deskundige, dan zal de planning zodanig zijn dat het deskundigenbericht vóór de comparitie is afgerond. In beginsel ziet de planning er als volgt uit:

dag 0: CnA-vonnis, waarin deskundige wordt benoemd die onderzoek doet naar het marktonderzoek of de marktonderzoeken en waarin de comparitie omstreeks dag 42 wordt bepaald

dag 7: voorschot wordt gestort en dossier wordt naar deskundige gestuurd

dag 21: deskundige stuurt concept rapport aan partijen

dag 28: partijen reageren op concept rapport

dag 35: deskundige stuurt definitieve rapport in
omstreeks dag 42: comparitie van partijen, waarin partijen ook hun reactie op het rapport van de deskundige geven

Artikel 5

De rechtbank zal op een termijn van twee weken na de comparitie vonnis wijzen.

Rechtbank Arnhem, sector civiel, december 2009

Register van octrooigemachtigden

De directeur van Octrooiencentrum Nederland maakt bekend dat de inschrijvingen van de heer mr. ir. F. Grever op 31 december 2009, van de heer ir. J.A. van der Straaten op 4 januari 2010 en van de heer drs. L. M. van der Steen op 4 januari 2010 op hun verzoek zijn doorgehaald in het register van octrooigemachtigden.