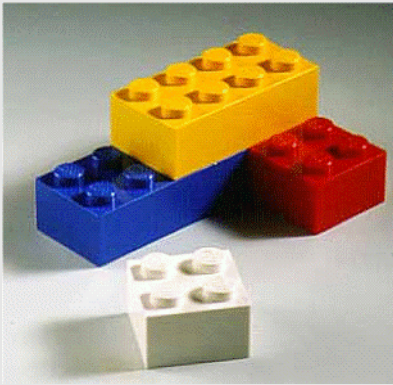


**Hof Amsterdam, 23 december 1999, Lima v Lego****MODELRECHT****Geen vragen van uitleg aan BenGH**

[LEGO-bouwsteen dateert van voor inwerkingtreding BTMW per 1 januari 1975 en geniet blijkens artikel 25 BTMW onverkort de bescherming van het gemene recht](#)

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 31 mei 1991, NJ 1992, 391 en herhaald in het arrest van 7 juni 1991, NJ 1992, 392 beslist dat aan het stelsel of de geschiedenis van de BTMW niet een argument valt te ontleen dat de op grond van onrechtmatige daad verleende of te verlenen bescherming van een model tegen slaafse nabootsing in tijdsduur moet worden beperkt. Wat er zij van het antwoord op de vraag of, ook los van mogelijke aan de BTMW te ontleen argumenten, onder alle omstandigheden een in tijd onbeperkt verbod - dat overigens iets anders is dan een in tijd onbeperkt geldend recht van intellectuele eigendom - een passende wijze van redres van ongeoorloofde mededinging vormt en daargelaten hoe stringent de eisen zijn die - in verband met de ongewenstheid van monopolies van feitelijk onbeperkte duur - in gevallen als de onderhavige moeten worden gesteld aan de maatregelen die Lima behoort te nemen om gevaar voor verwarring te voorkomen, naar het oordeel van het hof is er geen reden om vragen van uitleg te stellen aan het Benelux-Gerechtshof. De LEGO-bouwsteen was vóór de datum van inwerkingtreding van de BTMW (1 januari 1975) een in Nederland reeds bekend model en wordt daarom niet beschermd door de BTMW. Deze bouwsteen werd voordien reeds beschermd door het gemene recht. In zodanig geval staat buiten twijfel dat de LEGO-bouwsteen krachtens het bepaalde in art. 25 BTMW de bescherming van het gemene recht onverkort blijft genieten. Het is dan geen vraag van uitleg van de BTMW meer hoe ver naar het gemene recht deze bescherming, ook wat tijdsduur betreft, gaat. Niet de werking van de BTMW is in discussie, hoogstens datgene wat wordt aangeduid als reflexwerking.

**SLAAFSE NABOOTSIING****Geen standaardisatie-wensen publiek**

[Hier doet zich niet het geval voor dat de Lego bouwsteen tegemoet komt aan wensen tot of behoeften](#)

[aan standaardisatie bij \(een deel van\) het in aanmerking komende publiek.](#)

Feiten en omstandigheden op grond waarvan anders kan worden aangenomen heeft Lima ook niet gesteld. Het is veeleer de wens van Lima zelf 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 het is veeleer Lima die op deze wijze in de markt behoefte aan haar - naar niet is betwist: goedkopere - bouwstenen wil scheppen. Op de keper beschouwd betoogt Lima dat het publiek gebaat is met goedkopere bouwstenen en er daarom behoefte aan zal hebben. Dat argument ten gunste van het doorbreken van beweerdelijke monopolieposities kan niet - onder de vlag van standaardisatie - als rechtvaardiging voor getrouwe nabootsing worden aangemerkt. Aldus komt behoefte aan standaardisatie niet in aanmerking als factor die de - economische - deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt bepaalt.

**Technisch effect**

[Uitwisselbaarheid en compatibiliteit als onderdeel van bouwstelsel bepaalt de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt](#)

Naar het oordeel van het hof is het kenmerkende element van speelgoedbouwstenen als de onderhavige dat deze naar hun aard en bij uitstek zijn bestemd om als onderdeel van daarmee te vervaardigen bouwwerken te dienen en dus om als (bij)passend onderdeel van een bouwstelsel te worden gekoppeld en verwisseld. Daarom zijn de vormgeving en eigenschappen van de bouwsteen die dit "technische" effect bepalen hier doorslaggevend en bepaalt deze uitwisselbaarheid of compatibiliteit de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt.

**Afwijkingen redelijkerwijs mogelijk**

[Het hof acht voortsnog aannemelijk dat verdergaande afwijkingen in het uiterlijk redelijkerwijs mogelijk zijn.](#)

Tegenover hetgeen Lego heeft gesteld en getoond, heeft Lima niet voldoende gemotiveerd duidelijk gemaakt dat afwijkingen in het uiterlijk afbreuk doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt. Voor zover Lima, mede aan de hand van haar betoog over de in de "FOLLEYS" aangebrachte gaatjes, heeft beoogd te stellen dat een afwijking in het uiterlijk van de kunststof bouwsteen afbreuk doet aan de stevigheid daarvan, heeft zij dit niet met enig specifiek gegeven onderbouwd. Voor zover het gaat om de door Lima gestelde onaantrekkelijkheid van haar bouwsteen, als deze in uiterlijk (enige) afwijking vertoont van de Lego-bouwsteen, ontbreken concrete feiten en omstandigheden die deze stelling ondersteunen. En voor zover Lima ten slotte heeft betoogd dat het economisch onrendabel zou zijn afwijkingen aan te brengen mist het hof hier eveneens elke specifieke onderbouwing. De stellingen van Lima op dit punt laten zich dan ook niet of onvoldoende op hun aannemelijkheid beoordelen. Aldus heeft Lima niet genoegzaam

gemotiveerd bestreden dat wat betreft het uiterlijk van haar bouwsteen een andere weg technisch en economisch mogelijk is.

Vindplaatsen: IER 2000, nr. 21, m.nt Grosheide

## Hof Amsterdam, 23 december 1999

(van Schendel, Peeperkorn en Tjittes)

(...).

De rechtspersoon naar vreemd recht Lima S.r.l.,

gevestigd te Isola Vicentina, Italië,

appellante,

proc. mr K.Th.M. Stöpetie,

tegen

1. de rechtspersoon naar Deens recht Lego System A/S, gevestigd te Billund, Denemarken,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lego Benelux BV, gevestigd te Breda,

geïntimeerden,

proc. mr K.A.J. Bisschop.

### 1. Het verloop van het geding in hoger beroep

1.1. Appellante wordt hierna Lima genoemd en geïntimeerden worden ook gezamenlijk en in het enkelvoud aangeduid als Lego.

1.2. Bij exploit van 22 september 1998 is Lima in hoger beroep gekomen van het vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht, dat onder rolnummer KG 669/98 is gewezen tussen Lego als eiseres en Lima (en twee anderen) als gedaagde en is uitgesproken op 10 september 1998.

(...)

### 2. Grieven

(...)

### 3. Feiten

(...)

### 4. Beoordeling

#### 4.1. Waar het in dit geding om gaat

4.1.1. Het hof neemt de volgende feiten tot uitgangspunt.

a. Geïntimeerde sub 1 (Lego System) is de producent van het bekende speelgoed-bouwstelsysteem, dat sinds de jaren vijftig van de twintigste eeuw wereldwijd in twee uitvoeringen (maten) op de markt wordt gebracht onder de namen "LEGO" en "DUPLO". In Nederland worden de producten van Lego verkocht door geïntimeerde sub 2 (Lego Benelux).

b. In 1958 heeft Lego een Nederlands octrooi aangevraagd op het klemsysteem van de speelgoedbouwstenen.

c. Tot dat bouwstelsysteem van Lego behoort in het bijzonder een kunststof basis-bouwsteen met noppen (in het vervolg ook: de Lego-bouwsteen). Op elke nop van dat steentje staat de naam Lego. Aan de onderzijde van de steen bevindt zich een "tussenschot".

d. Lima produceert een met dat van Lego vergelijkbaar speelgoed-bouwstelsysteem. Het door Lima geproduceerde systeem, dat eveneens in twee uitvoeringen (maten), te weten "maxi" en "classic", wordt vervaardigd, is onder de naam "KLIP" in april 1998 in Nederland ten ver-

koop aangeboden. Dit bouwstelsysteem is sedert het begin van de jaren negentig van de twintigste eeuw op de markt.

e. Tot het bouwstelsysteem van Lima behoort een kunststof basis-bouwsteen met noppen (hierna ook: de KLIP-bouwsteen). Op de noppen van dat steentje staat om de andere nop de naam KLIP. Aan de onderzijde van de steen bevindt zich geen "tussenschot".

4.1.2. Lego heeft zich op het standpunt gesteld dat Lima jegens Lego onrechtmatig handelt door in Nederland kunststof bouwstenen in het verkeer te brengen die in vorm, afmetingen, kleuren en constructie een systematische en getrouwe nabootsing vormen van de LEGO-bouwstenen, op de LEGO-bouwstenen passen en met de LEGO-bouwstenen onderling verwisselbaar zijn. Zij heeft daartoe aangevoerd dat Lima, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het speelgoed afbreuk te doen, even goed een speelgoedbouwstelsysteem in Nederland in het verkeer kan brengen, waarvan de bouwstenen in vorm, afmetingen, kleuren en constructie afwijken van het bouwstelsysteem van Lego. Door dat na te laten brengt Lima het relevante publiek nodeloos in verwarring.

4.1.3. Op deze gronden heeft Lego, kort gezegd, gevorderd dat het Lima op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt verboden een bouwstelsysteem met KLIP-bouwstenen op de markt te brengen, met nevenvorderingen, waaronder een voorschot op de schadevergoeding.

4.1.4. Lima heeft gemotiveerd bestreden dat zij onrechtmatig handelt. Zij heeft, subsidiair, verzocht dat prejudiciële vragen worden gesteld aan het Benelux-Gerechtshof over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen- en Modellen (BTMW).

4.1.5. De president heeft het door Lego gevorderde verbod toegewezen op de wijze als in de beslissing is vermeld en de vorderingen van Lego voor het overige afgewezen. De president heeft geen aanleiding gezien prejudiciële vragen te stellen. Tegen deze voor haar nadelige beslissingen komt Lima in hoger beroep op. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling, waar zij beogen het geschil in volle omvang aan het hof voor te leggen.

#### 4.2. De toepasselijke regel. Prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof?

4.2.1. Het hof zal eerst de vraag beantwoorden welke de regel is aan de hand waarvan het geschil moet worden beoordeeld en of het daartoe of in verband daarmee nodig is vragen van uitleg over de BTMW te stellen aan het Benelux-Gerechtshof.

4.2.2. De door Lego ingeroepen bescherming van haar bouwstenen steunt op hetgeen naar het gemene recht op grond van art. 6:162 BW dient te gelden in het geval van slaafse nabootsing van deze bouwstenen. Met betrekking tot (het klemsysteem van) de LEGO-bouwsteen bestaat geen octrooirecht meer en Lego heeft geen beroep gedaan op haar mogelijk terzake toekomstige merkrechten of andere absolute rechten van intellectuele eigendom.

4.2.3. Lima heeft in dit verband ten verweerde betoogd dat het Lima vrij staat om gelijke of gelijksoortige

bouwstenen te produceren en op de markt te brengen, omdat het Lego-systeem niet (langer) wordt beschermd door enig absoluut recht van intellectuele eigendom, en dat de reflexwerking van de BTMW, waarin aan een gedeponerd model bescherming wordt verleend voor een maximum termijn van vijftien jaar, meebrengt dat ook de bescherming krachtens het gemene recht in tijdsduur moet worden beperkt.

4.2.4. Voorop staat dat het hier gaat om beweerdelijke nabootsing van een stoffelijk produkt (voortbrengsel) van een concurrent. Lego heeft immers het debat uitdrukkelijk toegespitst op de basisbouwsteen. Ook al staat het Lima in beginsel vrij de LEGO-bouwsteen na te bootsen, omdat bescherming door een octrooirecht of een ander absoluut recht van intellectuele eigendom niet of niet meer bestaat, dit beginsel lijdt uitzondering wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en Lima te kort schiet in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt. Aldus ook: HR 31 mei 1991, NJ 1992, 391 (Raamuitzetter) en HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 (Assco/Layher). Voor zover het verweer van Lima inhoudt dat het ontbreken van bescherming door absolute rechten van intellectuele eigendom haar zonder enige beperking de vrijheid geeft de LEGO-bouwsteen na te bootsen moet het worden verworpen. De Hoge Raad heeft dit een en ander maal uitgemaakt.

4.2.5. Lima heeft naar voren gebracht dat uit het stelsel van de BTMW, en in het bijzonder uit het bepaalde in art. 12, art. 14, vijfde lid, en art. 25, voortvloeit dat het feit dat de BTMW een maximale beschermingsduur van vijftien jaar kent tot gevolg heeft dat ook de bescherming op grond van het Nederlandse gemene recht tot die tijdsduur of in ieder geval in tijd moet worden beperkt. Zij heeft voorts met klem betoogd dat bij twijfel of dit de juiste uitleg is van de BTMW prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof moeten worden gesteld.

4.2.6. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 31 mei 1991, NJ 1992, 391 en herhaald in het arrest van 7 juni 1991, NJ 1992, 392 beslist dat aan het stelsel of de geschiedenis van de BTMW niet een argument valt te ontleen dat de op grond van onrechtmatige daad verleende of te verlenen bescherming van een model tegen slaafse nabootsing in tijdsduur moet worden beperkt. Wat er zij van het antwoord op de vraag of, ook los van mogelijke aan de BTMW te ontleen argumenten, onder alle omstandigheden een in tijd onbeperkt verbod - dat overigens iets anders is dan een in tijd onbeperkt geldend recht van intellectuele eigendom - een passende wijze van redres van ongeoorloofde mededinging vormt en daargelaten hoe stringent de eisen zijn die - in verband met de ongewenstheid van monopolies van feitelijk onbeperkte duur - in gevallen als de onderhavige moeten worden gesteld aan de maatregelen die Lima behoort te nemen om gevaar voor verwarring te voorkomen, naar het oordeel van het hof is er geen reden

om vragen van uitleg te stellen aan het Benelux-Gerechtshof.

4.2.7. De LEGO-bouwsteen was vóór de datum van inwerkingtreding van de BTMW (1 januari 1975) een in Nederland reeds bekend model en wordt daarom niet beschermd door de BTMW. Deze bouwsteen werd voordien reeds beschermd door het gemene recht. In zodanig geval staat buiten twijfel dat de LEGO-bouwsteen krachtens het bepaalde in art. 25 BTMW de bescherming van het gemene recht onverkort blijft genieten. Het is dan geen vraag van uitleg van de BTMW meer hoe ver naar het gemene recht deze bescherming, ook wat tijdsduur betreft, gaat. Niet de werking van de BTMW is in discussie, hoogstens datgene wat wordt aangeduid als reflexwerking.

4.2.8. Opmerking verdient dat art. 16 van Richtlijn 98/71/EG inzake de rechtsbescherming van modellen (Pb. 1 289 van 28 oktober 1998, p. 28), waarin de verhouding van die rechtsbescherming tot andere vormen van bescherming wordt geregeld, inhoudt dat de bepalingen van de richtlijn - waaronder die betreffende een maximale beschermingsduur van 25 jaar na de datum van indiening van de aanvraag - onverlet laten het recht van de betrokken lidstaat inzake niet-ingeschreven modellen en oneerlijke mededinging.

4.2.9. De bescherming die de Lego-bouwsteen krachtens het gemene recht blijft genieten vindt plaats volgens de regel die in rechtsoverweging 4.2.4. is weergegeven (Zie: HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84, rechtsoverweging 3.4.).

### 4.3. Slaafse nabootsing

4.3.1. Beoordeeld moet derhalve worden of Lima onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij de Klip-bouwsteen op de Nederlandse markt heeft gebracht. Dat is het geval, indien:

- (i) de LEGO-bouwsteen een uiterlijk heeft dat verschilt van dat van andere soortgelijke voortbrengselen;
- (ii) de LEGO-bouwsteen is nagebootst;
- (iii) door de nabootsing verwarring bij het publiek is te duchten en
- (iv) Lima is tekortgeschoten in haar verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat.

Ad (i)

4.3.2. De LEGO-bouwsteen was, naar vaststaat, eerder op de Nederlandse markt dan de KLIP-bouwsteen. Lego heeft voorts gesteld dat haar bouwsteen een eigen gezicht heeft. Lima heeft zelf naar voren gebracht dat de LEGO-bouwstenen wereldwijd toonaangevend zijn en als standaard op het gebied van speelgoedbouwstenen hebben te gelden en dat de gemiddelde consument geen ander kunststof bouwsteentje kent dan dat van LEGO. In deze omstandigheden heeft zij de stelling van Lego niet voldoende gemotiveerd bestreden met de opmerking (toelichting op grief V) dat met deze door haar zelf genoemde omstandigheden "echter niet (is) gezegd dat het Lego-steentje als zodanig voldoende onderscheidend vermogen heeft". Zij heeft niet gesteld dat nog (tal van) andere speelgoed-bouwstenen met een overeenkomstig uiterlijk in de handel zijn. Naar het

oordeel van het hof is dan ook vooralsnog aannemelijk dat de LEGO-bouwsteen, met zijn karakteristieke uiterlijk met noppen, zich onmiskenbaar een eigen plaats in de markt van speelgoed-bouwssystemen heeft verworven, waardoor deze als zodanig door het publiek aan zijn uiterlijk wordt herkend. Dat wordt niet anders als juist zou zijn dat, zoals Lima naar voren heeft gebracht, deze eigen plaats op de markt het gevolg is van een feitelijk monopolie dat Lego zich heeft verschaft.

Ad (ii)

4.3.3. Lego heeft gemotiveerd gesteld dat de Klip-bouwsteen een treffende gelijkenis vertoont met de LEGO-bouwsteen. Lima heeft opgemerkt dat de steentjes die Lima produceert sterk lijken op de steentjes van Lego en zelfs onderling uitwisselbaar zijn (onder meer pleitnotitie mr Visser in eerste aanleg onder 1.). Het hof heeft bij beschouwing van de beide (soorten) bouwstenen waargenomen dat deze qua vorm, afmeting, constructie en toepassing, alsmede qua kleur vrijwel volledig overeenstemmen, waarbij de verschillen, te weten het verschil in naamsvermelding op de noppen en in aanwezigheid van het tussenschot, van ondergeschikte aard zijn, omdat zij bij globale beschouwing niet opvallen en daardoor - anders dan Lima in de toelichting op grief III heeft bestreden - wel degelijk pas bij nauwkeurige inspectie te constateren vallen. Op grond van een en ander is vooralsnog aannemelijk dat de KLIP-bouwsteen een nabootsing is van de LEGO-bouwsteen.

Ad (iii)

4.3.4. De hiervoor beschreven grote gelijkenis tussen de bouwstenen van Lima en die van Lego maakt vooralsnog aannemelijk 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, naar Lima zelf heeft aangevoerd, in hoge mate bekend is met de LEGO-bouwsteen. Daaraan doen, anders dan Lima heeft gesteld, de verschillen tussen de stenen van Lima en van Lego met betrekking tot naamsvermelding op de noppen en de aan- of afwezigheid van een tussenschot niet af, omdat deze als van ondergeschikte aard in de totaalindruk geen rol van betekenis spelen. Dat geldt ook voor het beroep dat Lima heeft gedaan op de verschillen in verpakking van de bouwstenen, omdat hier de nabootsing van de stenen zelf aan de orde is. Het is bovendien Lima die in den brede heeft betoogd dat haar steentjes onderling uitwisselbaar moeten zijn met die van Lego, opdat in de daarmee te bouwen werken geen onderscheid waarneembaar is tussen de beide soorten. Maar dan moet rechtens ook voor lief worden genomen dat verwarringsgevaar bestaat.

Ad (iv)

4.3.5. Kern van het geschil is dan ook of Lima node-loos verwarring heeft gesticht en dus of zij redelijkerwijs alles heeft gedaan wat mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van haar produkt met dat van Lego verwarring ontstaat of vergroot wordt. Daartoe moet worden gezien of zij, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van haar bouwsteen

afbreuk te doen, evengoed een andere weg had kunnen inslaan.

4.3.6. Lima heeft een bouwsteen op de markt gebracht die bedoeld is onderling uitwisselbaar te zijn met die van Lego en die, naar ook het hof bij beschouwing van de toepassing van de beide soorten bouwstenen heeft waargenomen, volledig past op die van Lego en die bij het vervaardigen van bouwwerken daarin op identieke wijze als de Lego-bouwsteen kan worden opgenomen.

4.3.7. Ter rechtvaardiging van haar handelwijze heeft Lima eerst en vooral een beroep gedaan op het redelijk belang dat zij heeft om in verband met, wat zij noemt, standaardisatie tegemoet te komen aan de wensen van de gebruikers. Zij heeft daartoe aangevoerd dat de kunststof LEGO-bouwsteen nu eenmaal de standaard is op het gebied van speelgoedbouwstenen en dat haar eigen produkt dezelfde vorm, stevigheid, kleuren e.d. dient te hebben om voor dat gebruik als uitwisselbaar en (bij)passend onderdeel van het LEGO-bouwstelsel aantrekkelijk en verkoopbaar te zijn, zodat zij, zonder aan die deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op die punten geen andere weg had kunnen inslaan. Zij heeft voorts betoogd dat zij op de punten waarop dat wel kon - de naamsvermelding op de noppen, het weglaten van het tussenschot aan de onderkant van de bouwsteen, de verpakking - een duidelijk andere weg heeft gevolgd.

4.3.8. Lego heeft, naar door haar ook niet is bestreden, met haar sinds jaar en dag bekende LEGO-bouwstelsel in de Nederlandse markt van speelgoed-bouwssystemen een belangrijk aandeel. Van dat stelsel vormt de LEGO-bouwsteen het basis-element, omdat die steen kennelijk het meest gebruikte element van het stelsel is en aannemelijk is dat de afmetingen van deze bouwsteen bepalend zijn voor de maatvoering van andere tot het LEGO-bouwstelsel behorende elementen. In zoverre zou, met Lima, gezegd kunnen worden dat de LEGO-bouwsteen de standaard is. Het is echter minder gelukkig - immers verwarrend - in dit verband te spreken van standaardisatie. Hier doet zich immers niet het geval voor dat de Lego bouwsteen tegemoet komt aan wensen tot of behoeften aan standaardisatie bij (een deel van) het in aanmerking komende publiek. Feiten en omstandigheden op grond waarvan anders kan worden aangenomen heeft Lima ook niet gesteld. Het is veeleer de wens van Lima zelf 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 het is veeleer Lima die op deze wijze in de markt behoefte aan haar - naar niet is betwist: goedkopere - bouwstenen wil scheppen. Op de keper beschouwd betoogt Lima dat het publiek gebaat is met goedkopere bouwstenen en er daarom behoefte aan zal hebben. Dat argument ten gunste van het doorbreken van beweerdelijke monopolieposities kan niet - onder de vlag van standaardisatie - als rechtvaardiging voor getrouwe nabootsing worden aangemerkt. Aldus komt behoefte aan standaardisatie niet in aanmerking als factor die de - economische - deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt bepaalt.

4.3.9. Lima heeft voorts naar voren gebracht dat de vormgeving en de eigenschappen van haar bouwsteen en het daardoor teweeggebrachte (technische) effect, te weten het klemvast onderdeel vormen van een met behulp van deze bouwstenen te vervaardigen bouwwerk, noodzakelijk zijn om uitwisselbaarheid - mede in de zin van passend op de LEGO-bouwsteen - te bereiken, zodat deze uitwisselbaarheid het kenmerkende (technische) element van de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt is. Lego heeft aangevoerd dat er andere, technisch en economisch mogelijke, oplossingen zijn voor bouwstenen, waaronder voor bouwstenen die passen op LEGO-bouwstenen, zodat Lima zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid af te doen een andere weg had kunnen volgen.

4.3.10. Naar het oordeel van het hof is het kenmerkende element van speelgoedbouwstenen als de onderhavige dat deze naar hun aard en bij uitstek zijn bestemd om als onderdeel van daarmee te vervaardigen bouwwerken te dienen en dus om als (bij)passend onderdeel van een bouwsysteem te worden gekoppeld en verwisseld. Daarom zijn de vormgeving en eigenschappen van de bouwsteen die dit "technische" effect bepalen hier doorslaggevend en bepaalt deze uitwisselbaarheid of compatibiliteit de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt.

4.3.11. De door Lima nagestreefde en gerealiseerde uitwisselbaarheid is een vorm van concurrentie die in een geval als het onderhavige in beginsel toelaatbaar is. Voor het antwoord op de vraag of dit beginsel uitzondering leidt gaat het er niet om of Lima ook een heel andere (soort), niet (bij)passende of niet uitwisselbare, bouwsteen in de handel had kunnen brengen. Voor zover Lego heeft betoogd en aangetoond dat er vele bouwsystemen zijn die een geheel andere weg volgen en tot een resultaat leiden dat niet passend is op of uitwisselbaar is met haar eigen bouwsysteem of waarin deze compatibiliteit eerst wordt bereikt door zogenaamde "adaptorblokken" doet dit niet ter zake. De vraag is immers of de bedoelde uitwisselbaarheid ongeoorloofd is, omdat deze had kunnen worden bereikt zonder een (vrijwel) volledig op de LEGO-bouwsteen gelijkende bouwsteen op de markt te brengen.

4.3.12. Bij het in rechtsoverweging 4.3.10 gekozen uitgangspunt ligt het voor de hand dat de ruimte voor rechtens relevante afwijkingen beperkt is. Gelet op het aannemelijke grote verwarringsgevaar dient Lima in een geval als het onderhavige de redelijkerwijs nog bestaande ruimte ten volle en dus op alle punten te benutten. De vraag is of Lima op alle redelijkerwijs mogelijke, en dus nodige, punten voldoende afstand heeft genomen.

4.3.13. Lima heeft in de eerste plaats door een afwijkende naamsvermelding - de naam "KLIP" niet op elke nop, maar om de andere nop, in tegenstelling tot de naam "LEGO" op elke nop van de LEGO-bouwsteen - en door het doen ontbreken van het "tussenschot" aan de onderkant van de bouwsteen, afstand genomen. Ook de verpakking van haar speelgoedbouw materiaal biedt, naar het hof heeft waargenomen, geen aanknopingspunt

om te kunnen aannemen dat zij onnodig verwarring omtrent de herkomst van het produkt wekt.

4.3.14. Lima heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat wat betreft maatvoering en constructie (klemvastheid door middel van een systeem van noppen aan de bovenzijde van de bouwsteen en een holle ruimte aan de onderzijde waarop/waarin de bouwstenen passen; uitvoering in kunststof; bepaalde stevigheid) een andere weg redelijkerwijs niet mogelijk is zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen. Afwijkingen op deze punten zouden er immers toe leiden dat de KLIP-bouwsteen redelijkerwijs geen passend onderdeel meer kan vormen van het LEGO-bouwsysteem en daarmee niet meer uitwisselbaar is.

4.3.15. Met betrekking tot de kleuren van de KLIP-bouwsteen is niet in geschil dat deze exact overeenkomen met die van de LEGO-bouwsteen. Tegenover de stelling van Lego dat daarvoor geen enkele noodzaak bestaat, heeft Lima ingebracht en door middel van een rapport van een deskundige onderbouwd, dat heldere, zuivere, kleuren voor kinderspeelgoed nodig zijn, omdat (jonge) kinderen een voorkeur hebben voor die kleuren en veruit het meeste andere kinderspeelgoed dezelfde kleuren heeft. Dat heeft Lego op haar beurt gemotiveerd betwist.

4.3.16. Gesteld noch aannemelijk is geworden dat de kleur van de bouwstenen invloed heeft op de deugdelijkheid en bruikbaarheid van de bouwsteen of, anders gezegd, dat de kleur bepalend is voor het in rechtsoverweging 4.3.10 omschreven "technische" effect. Veeleer moet worden geoordeeld dat de kleur van de KLIP-bouwsteen als stijlkenmerk heeft te gelden. Niet valt in te zien op welke grond Lego de door haar voor het LEGO-bouwsysteem gebruikte heldere, zuivere, kleuren zou kunnen monopoliseren. Het hof acht het, zoals Lima heeft betoogd, vooralsnog aannemelijk dat dit soort kleuren zich bij uitstek lenen voor toepassing bij (allerlei) speelgoed voor (jonge) kinderen en ook metterdaad door fabrikanten van velerlei speelgoed worden toegepast. Dit brengt mee dat Lego zich niet kan verzetten tegen het gebruik door Lima van dezelfde kleuren voor de KLIP-bouwsteen.

4.3.17. Wat betreft de vormgeving heeft Lego als voorbeelden van bouwstenen die met haar bouwsteen uitwisselbaar zijn en die toch in uiterlijk afwijken van de LEGO-bouwsteen genoemd de stenen "MINITALIA" (een, naar ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken, produkt van Lego zelf) en "FOLLEYS" (pleitnotitie mr. Bisschop in hoger beroep onder 17). Aldus heeft Lego naar voren gebracht dat, met behoud van de deugdelijkheid en bruikbaarheid, nog voldoende ruimte bestaat om in het uiterlijk van het produkt af te wijken.

4.3.18. Beschouwing van in het bijzonder deze laatstgenoemde, ter terechtzitting van het hof getoonde, maar niet ter griffie van het hof gedeponeerde, bouwsteen, welke, met behoud van de karakteristieke vorm van een steen met noppen en een holle ruimte en met behoud van maatvoering en constructie, is voorzien van ronde gaatjes in de bouwsteen zelf, maakt op het eerste gezicht aannemelijk dat, ook al is, zoals hierboven tot

uitdrukking is gebracht, de vormgeving van de bouwsteen in overwegende mate door het "technische" effect bepaald, op het punt van het uiterlijk afwijkingen mogelijk zijn, zonder dat de bouwsteen als uitwisselbaar en (bij)passend onderdeel van het bouwsysteem niet deugdelijk of bruikbaar is.

4.3.19. Lima heeft dienaangaande opgemerkt dat een of meer gaatje(s) in de bouwsteen een bouwsteen oplevert die niet voldoende stevig is en die, als deze wordt gebruikt als onderdeel van een met deze en met LEGO-bouwstenen vervaardigd bouwwerk, dat bouwwerk een onaantrekkelijk uiterlijk geeft. Zij heeft voorts gesteld dat gaatjes om hygiënische redenen voor kinderen onwenselijk zijn en ten slotte dat het onrendabel is om bouwstenen in een van de LEGO-bouwsteen afwijkende vormgeving te produceren. Lego heeft een en ander op haar beurt gemotiveerd tegengesproken.

4.3.20. Het hof gaat niet in op de vraag of gaatjes wel of niet nodig zijn. Het gaat er immers niet om of nu juist het aanbrengen van gaatjes de aangewezen weg is die Lima had moeten volgen om zoveel mogelijk verwarring omtrent de herkomst van het produkt te voorkomen, maar of aannemelijk is dat, met behoud van de deugdelijkheid en bruikbaarheid, in het uiterlijk van de KLIP-bouwsteen redelijkerwijs wijzigingen ten opzichte van de LEGO-bouwsteen hadden kunnen - en dus moeten - worden aangebracht.

4.3.21. Het hof acht vooralsnog aannemelijk dat afwijkingen in het uiterlijk redelijkerwijs mogelijk zijn. Tegenover hetgeen Lego heeft gesteld en getoond, heeft Lima niet voldoende gemotiveerd duidelijk gemaakt dat afwijkingen in het uiterlijk afbreuk doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het produkt. Voor zover Lima, mede aan de hand van haar betoog over de in de "FOLLEYS" aangebrachte gaatjes, heeft beoogd te stellen dat een afwijking in het uiterlijk van de kunststof bouwsteen afbreuk doet aan de stevigheid daarvan, heeft zij dit niet met enig specifiek gegeven onderbouwd. Voor zover het gaat om de door Lima gestelde onaantrekkelijkheid van haar bouwsteen, als deze in uiterlijk (enige) afwijking vertoont van de Lego-bouwsteen, ontbreken concrete feiten en omstandigheden die deze stelling ondersteunen. En voor zover Lima ten slotte heeft betoogd dat het economisch onrendabel zou zijn afwijkingen aan te brengen mist het hof hier eveneens elke specifieke onderbouwing. De stellingen van Lima op dit punt laten zich dan ook niet of onvoldoende op hun aannemelijkheid beoordelen. Aldus heeft Lima niet genoegzaam gemotiveerd bestreden dat wat betreft het uiterlijk van haar bouwsteen een andere weg technisch en economisch mogelijk is.

4.3.22. In deze omstandigheden heeft Lego in dit kort geding vooralsnog aannemelijk gemaakt dat Lima met de KLIP-bouwsteen tenminste niet op alle punten waarop dat redelijkerwijze mogelijk en dus noodzakelijk was voldoende afstand heeft bewaard tot de LEGO-bouwsteen. Of er nog meer of andere punten, dan hierboven aan de orde zijn geweest, bestaan die in deze toets moeten worden betrokken kan daarom in het mid-

den blijven. Het debat van partijen heeft zich daarop in ieder geval niet toegespitst.

4.3.23. Conclusie is dan ook dat vooralsnog aannemelijk is dat Lima is tekortgeschoten in haar verplichting om bij het nabootsen van de LEGO-bouwsteen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide produkten gevaar voor verwarring ontstaat. Daarom is de verbodsvordering van Lego in beginsel toewijsbaar.

4.3.24. Lima heeft betoogd dat dit verbod in tijd moet worden beperkt. Het hof acht het niet ondenkbaar dat onder bijzondere omstandigheden van klemmende aard voor beperking in tijd van een bij wege van voorlopige voorziening te geven verbod goede redenen bestaan. Lima heeft daaromtrent evenwel te weinig gegevens ter beschikking gesteld om zodanige beperking te kunnen aanbrengen. De enkele gestelde, maar betwiste, feitelijke monopoliepositie die Lego op de Nederlandse markt zou innemen op het gebied van speelgoedbouwsystemen is daartoe niet voldoende.

4.3.25. Het vorenstaande brengt mee dat de grieven falen of niet tot vernietiging van het vonnis kunnen leiden.

4.3.26. Lego heeft, in verband met vragen van uitleg die de Hoge Raad in het vermelde arrest Assco/Layher heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen omtrent de toepasselijkheid van art. 50, eerste lid, van het TRIPs-Verdrag in gevallen als de onderhavige, om proceseconomische reden verzocht om in verband daarmee te bepalen dat een bodemprocedure moet worden ingesteld binnen drie maanden nadat het Hof van Justitie in die zaak arrest heeft gewezen. Lima heeft daartegen geen bezwaren ingebracht en het komt ook het hof geraden voor dit aldus te doen, ook al valt niet uit te sluiten dat het Hof van Justitie op vragen van andere rechters eerder duidelijkheid op dit punt zal verschaffen.

## 5. Slotsom

5.1. De grieven hebben geen succes. Het vonnis moet worden bekrachtigd.

5.2. In de beslissing zal tevens worden bepaald dat, voorzover zal blijken dat in deze zaak het TRIPs-Verdrag toepasselijk is, een bodemprocedure binnen drie maanden na de bedoelde uitspraak van het Hof van Justitie moet worden ingesteld.

5.3. Lima zal, als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van het geding in hoger beroep worden verwezen.

## 6. Beslissing

Het hof:

- bekrachtigt, voor zover in hoger beroep aan de orde, het vonnis waarvan beroep;

- bepaalt de termijn als bedoeld in art. 50, zesde lid, van het TRIPs-Verdrag waarbinnen Lego gehouden is bij de bevoegde Nederlandse rechter een bodemprocedure aanhangig te maken tegen Lima op drie maanden nadat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitspraak zal hebben gedaan op vragen die de Hoge Raad heeft gesteld in het arrest van 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 en het Hof van Justitie in die uitspraak zal hebben bepaald dat (art. 50, eerste lid, van) het TRIPs-

Verdrag (rechtstreeks) toepasselijk is op de onderhavige zaak;

- bepaalt dat het in het vonnis waarvan beroep gegeven verbod vervalt, indien vorenstaande termijn, voor zover vereist, niet in acht genomen wordt;

(...)

---