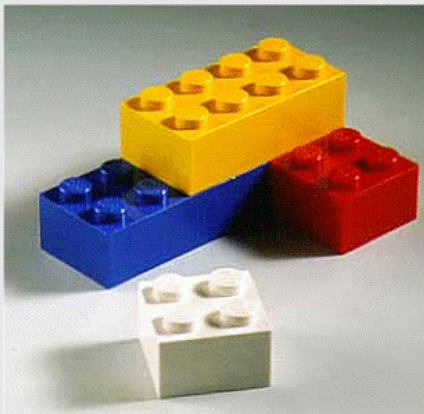


**Hoge Raad, 20 november 2009, Lego v Mega Brands****SLAAFSE NABOOTSING****Standaardisatie en slaafse nabootsing**

- [Onder omstandigheden kan een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie evenwel een rechtvaardiging zijn voor het verwarringwekkend nabootsen van een product](#)

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 uitwisselbaarheid 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.

- [Andere overwegingen voor aankoop hoeven niet af te doen aan de rechtvaardiging van de nabootsing, zowel met het oog op de compatibiliteit als de uitwisselbaarheid](#)

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

**Geenodeloos verwarringsgevaar**

- [Kleur en plaats van naamsvermelding kennelijk voldoende verschillend omodeloos gevaar voor verwarring te voorkomen](#)

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 vanodeloze verwarring te voorkomen.

Vindplaatsen: LJN: [BJ6999](#); BIE 2010, nr. 4, p. 17, m.nt. Steinhauser; IER 2010, nr. 16, p. 92, m.nt. Grosheide

**Hoge Raad, 20 november 2009**

(J.B. Fleers, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk)

Arrest

in de zaak van:

1. LEGO NEDERLAND B.V., gevestigd te Rotterdam,

2. LEGO SYSTEM A/S, gevestigd te Billund, Denemarken,

EISERESSEN tot cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer,

t e g e n

1. MEGA BRANDS INC., voorheen genaamd Mega Bloks Inc., gevestigd te Montreal, Canada,

2. MEGA BRANDS EUROPE NV/SA, voorheen genaamd Mega Bloks Europe NV/SA, gevestigd 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.

### 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 constructie-speelgoed 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 eiseres. 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 constructie-speelgoed 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 - de potentiële kopers van constructie-speelgoed - een behoefte blijkt te bestaan 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, rechtegens 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 uitwisselbaarheid 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 ondermeer 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 om-

trent 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 meerbedoelde 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-uiteerlijk 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. 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 ontlenuen 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 inhoudten 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, 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.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 november 2009.

---

## Conclusie A-G Verkade

Nr. 07/13142

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 4 september 2009

Conclusie inzake:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lego Nederland BV

2. de vennootschap naar Deens recht Lego System A/S (hierna tezamen: 'Lego')

tegen

1. de vennootschap naar Canadees recht Mega Brands Inc.

2. de vennootschap naar Belgisch recht Mega Brands Europe NV/SA

(hierna tezamen: 'Mega Brands')(1)

### 1. Inleiding

1.1. Deze zaak gaat over nabootsing van de alom bekende speelgoedbouwsteentjes van Lego. In deze zaak is uitgangspunt dat die steentjes niet (meer) door enig intellectueel eigendomsrecht beschermd zijn.

1.2. Partijen strijden over de vraag of het constructie-speelgoed dat Mega Brands in de uitvoeringen Mini en Micro op de Nederlandse markt wil brengen is te kwalificeren als een nodeloze en verwarringwekkende nabootsing ten opzichte van Lego's DUPLO en LEGO.

1.3. Anders dan de rechtbank zag het hof een rechtvaardiging voor de (verondersteld: verwarringwekkende) nabootsing, gelegen in de reële behoefte van potentiële kopers aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het bestaande en wijdverbreide constructiespeelgoedstelsel van Lego.

1.4. Het cassatiemiddel keert zich tegen dit oordeel met een aantal klachten, mede tegen de wijze waarop het hof het in opdracht van Mega Brands uitgevoerde consumentenonderzoek in zijn oordeel betrokken heeft.

### 2. Feiten(2)

2.1. Lego System A/S is producent van constructie-speelgoed dat in de uitvoeringen BABY, LEGO en DUPLO op de markt wordt gebracht.

2.2. In Nederland worden deze producten verkocht door Lego Nederland BV. 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.

2.3. Lego Juris A/S is houder van de Benelux-merkinschrijvingen voor LEGO (nr. 0054491 d.d. 20 september 1971) en DUPLO (nr. 0366884 d.d. 3 juli 1980). Licenties zijn ingeschreven voor Lego System A/S en Lego Nederland BV. Lego Juris A/S heeft Lego

System A/S gemachtigd in merkinbreukzaken op te treden.

2.4. Met betrekking tot de basiselementen van LEGO en DUPLO komt Lego geen beroep (meer) toe op enig recht van intellectuele eigendom.

2.5. Mega Brands Inc. is producent van constructie-speelgoed dat zij onder de merknaam Mega Bloks verkoopt. Mega Bloks is verkrijgbaar in de uitvoeringen BABY, MAXI, MINI en MICRO.

2.6. Mega Brands Europe NV/SA 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.

2.7. 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. Procesverloop

3.1. Bij inleidende dagvaarding van 4 februari 2003 heeft Mega Brands Lego gedagvaard voor de rechtbank Breda en gevorderd voor recht te verklaren dat de invoer, uitvoer, het aanbieden, de verkoop en distributie en in voorraad hebben van de speelgoed bouwsystemen Mega Bloks Micro en Mega Bloks Mini niet zijn te kwalificeren als "slafse nabootsing" en dat deze handelingen derhalve aan Mega Brands en haar afnemers in Nederland zijn toegestaan.

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

3.3. Na verdere conclusiewisseling en pleidooien heeft de rechtbank bij vonnis van 6 juli 2005(3) de vordering in conventie van Mega Brands afgewezen en de vordering in reconventie van Lego toegewezen.

3.4. Mega Brands is van dit vonnis in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

3.5. Lego heeft het hoger beroep bestreden en incidenteel hoger beroep ingesteld en daarbij haar reconventionele vordering gewijzigd en vermeerderd. Mega Brands heeft in het incidentele hoger beroep verweer gevoerd en tevens haar vordering gewijzigd.

3.6. Bij tussenarresten van 11 juli 2006 respectievelijk 24 oktober 2006 heeft het hof het bezwaar van Mega Brands tegen de wijziging en vermeerdering van eis door Lego ongegrond verklaard, respectievelijk het bezwaar van Lego tegen de wijziging van eis door Mega Brands gegrond verklaard.

3.7. Na pleidooien heeft het hof bij arrest van 12 juni 2007(4) 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. Daartoe overwoog het hof:

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 beoordeling 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 nabootsten 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 - Layher/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 waar-

voor 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, 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 de 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 [B] (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 [B]. Om die reden acht hij de resultaten geheel onbetrouwbaar.

4.18 Het hof acht dit een onvoldoende gemotiveerde betwisting van de conclusie die [A] 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 aangedragen 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.'

3.8. Lego heeft tegen het arrest van het hof - tijdig(5) - beroep in cassatie ingesteld. Mega Brands heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun zaak schriftelijk doen toelichten, gevolgd door re- en dupliek.

#### 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 vrijheidsbeginselen grondslag(6). 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 ontstaan(7).

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 zelf ontworpen hoeft te zijn).(8) 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 ko-

pend publiek, dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet(9).

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 vergroot(10). 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 doen(11).

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 krijgen(12). [De Hoge Raad heeft die opvatting in 1991 evenwel afgewezen](#), in een zaak die betrekking had op nabootsing van een tevoren door octrooi beschermde raamuitzetter(13). In de visie van de Hoge Raad zou de in de rechtspraak ontwikkelde bescherming tegen slaafse nabootsing slechts het verbod inhouden verwarring 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 verwarring 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 eindigen(14).

Het Duitse Bundesgerichtshof heeft - in een zaak over de Lego-steentjes - op 2 december 2004 geoordeeld (rov. II,4,b) dat '*mit dem wettbewerbsrechtlichen Schutz des Unternehmens vor einem Einschleichen 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 Geschmacksmusterrecht. Die Gewährung eines wettbewerbsrechtlichen Schutzes des Unternehmens vor einem Einschleichen 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.*'(15)

##### 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 (verwarringwekkend) nabootsen van een product. Het **daarop betrekking hebbende standaardarrest dateert van 1970**. Het ging om een bepaald model klerenhangers van Tomado, welk model door C&A, een grote afnemer van klerenhangers, werd voorgeschreven aan haar confectioneurs, die deze klerenhanger ook gingen gebruiken voor hun leveringen aan andere afnemers. Hoewel in elk geval een minderheid van de confectioneurs andere modellen klerenhangers bleef gebruiken, bracht Hazenveld klerenhangers 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 nabootste produkt mits de nabootsing niet in strijd komt met enig wetsvoorschrift, zulks ook al zou die nabootsing verwarring 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 klerenhangers, waar een standaardisatie overeenkomstig het Tomadomodel wel wordt gewenst;'*(16).

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 stand(17).

**In een andere steigersysteemzaak**(18) ging het eveneens om steiger materiaal dat qua maatvoering en koppeling identiek was aan dat van een concurrent. Layher vorderde Assco te verbieden haar steiger of onderdelen daarvan in de handel te brengen. In een (te(19)) laat stadium van de procedure stelde Assco 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 bevorderen(20). 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 gebruiksfasen: 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.(21) 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 ge-

schonden)(22). 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 producten 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 gerechtvaardigd(23).

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 overlopen(24). 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 merken geïndividualiseerde vormproducten.(25)

4.11. Ik sluit mij bij deze observaties aan, en ik wil een stap verder zetten. Standardisatie 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 standardisatie vroeger of later allicht gevraagd, zo niet afgedwongen worden van de kant van de afnemers, zoals het voorbeeld van de (Tomado-)klerenhangars laat zien.

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 "amsterdammertjes" genoemd) aanbieden, en wel aanzienlijk goedkoper dan de concurrentie'. Ik kan niet inzien waarom - gelet op de genoemde algemene belangen bij standardisatie - een

dergelijke proactiviteit van een ondernemer zou moeten worden afgestraft, terwijl het de luere 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 vrijheidsbeginsel(26).

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 standardisatie van bijv. de Consumentenbond (denk bijv. aan koffiefilterzakjes, ooit een monopolie van Melitta) of de Vereniging Eigen Huis (denk bijv. aan alarmsystemen) leiden tot een legitimerende consumentenwens. Ook hier zie ik - tegen de achtergrond van de genoemde standardisatiebelangen - niet in waarom een concurrent niet op een nog niet (bewijsbaar) geuite, maar alleszins plausibele wens van consumentenzijde zou mogen vooruitlopen. En om het beestje 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) standardisatiewensen van consumenten(27); 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)(28). 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 ge-

middelste afnemer de producten van de ene fabrikant niet meer kan onderscheiden van de producten van de andere fabrikant(29). De vraag of, tegen deze achtergrond, Lego-steentjes gelijk te stellen zijn aan steigerementen, 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 in(30), 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 intellectueel 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 exclusiviteitbescherming.(31) 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 ogenschouw(32).

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.(33)

4.16. In de zaak Lego tegen Lima(34) 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).(35)*

4.17. In de onderhavige zaak Lego/Mega Brands was naar het oordeel van de rechtbank(36) 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 speelgoedbouwstelsels 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-bouwssystemen. 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 gedicteerd 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 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 pijn(37), maar dat is, om met Visser te spreken, een basisemotie: '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 (prijs)concurrentie, meer variatie en misschien zelfs meer innovatie(38).

4.20. Lego heeft in de loop der tijd ook getracht haar blokjes als vormmerk te beschermen(39). 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.(40), (41)

## **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 octrooi-recht 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 oordeel 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 honoreren, 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 huisgezin 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 voldeende relevant deel van het publiek heeft beschouwd.

5.3. Dat een product 'klakkeloos' mag worden nabootst 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'.<sup>(42)</sup> 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 steeds<sup>(43)</sup> 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 gelijkenis - 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 komen<sup>(44)</sup> (zoals bijv. de klerenhangers 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 rationale 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 constructiespeelgoed-systemen 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 publiek(45).

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 vérgezochte, 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 allerm minst 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 compatibele 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 compati-

bel/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 geval<sup>(46)</sup>) 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. Dít vorm van compatibiliteit (die mede de stabiliteit van het constructieresultaat betreft) valt zonder twijfel onder legitieme standaardisatiewensen<sup>(47)</sup>.

5.10. Onderdeel 2.2 klaagt ten slotte dat het hof zijn veronderstelling ten onrechte uitsluitend heeft getoetst aan het door Mega Brands overgelegde rapport van het marktonderzoek<sup>(48)</sup>, 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 miskennis door het hof van een plicht tot ambtshalve bewaking<sup>(49)</sup> van de belangen van Lego. Het onderdeel geeft ook niet aan dat Lego de deskundigheid van de partijdeskundige ([A]) betwist zou hebben. Het hof kon zich in zoverre dus van het rapport van [A] bedienen<sup>(50)</sup>. 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.<sup>(51)</sup> Daarnaast hield het methodologische verweer van Lego in (ii) dat de vragen in het onderzoek ten onrechte het Legosteentje tot uitgangspunt nemen, het enige steentje met het Lego-uiterslijk 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.<sup>(52)</sup> 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 bevestigt, 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.'<sup>(53)</sup> Weliswaar was het, gelet op eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad<sup>(54)</sup>, 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 bezwa-

ren 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 onder-vraagde 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 speelgoedstelsel zou afwijzen. 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.<sup>(55)</sup> 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 rechtsovervatting 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.<sup>(56)</sup> 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 ontstaat<sup>(57)</sup>. 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 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'<sup>(58)</sup>.

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

- (i)<sup>(59)</sup> 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 deelloverweging van rov. 4.19 dat 'een producent zijn producten aan [het] uiterlijk van Lego en Duplo [zal] moeten aanpassen', noch in de deelloverweging 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<sup>(60)</sup> 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, beklagde 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 betamende 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 ontnemen. 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. 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 ge-

noemde 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 Krane' 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 - dáár 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...'

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...'.  
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 uitstreken 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, koekoeks-klokken en (gehuurde) steigerementen.

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 'markeringen/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 gerespondeerd op de (essentiële) stelling van Lego dat Mega Brands - ter voorkoming of beperking van verwarringsgevaar - redelijkerwijs de mogelijkheid zou hebben tot het aanbrengen van markeringen/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 kleuren(61), zodat daarom volgens het hof ter beperking van verwarringsgevaar van Mega Brands niet ook nog het aanbrengen van markeringen/gaten behoefde te worden gevergd(62). 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.

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

1 Voorheen 'Mega Bloks' geheten; in het vonnis van de rechtbank worden verweersters in cassatie nog Mega Bloks genoemd.

2 Ontleend aan rov. 4.2 a t/m g van het (ten deze niet) bestreden arrest.

3 LJN AT8962 (met commentaar F.W. Grosheide in IER 2005, nr. 64, p. 270 (271 r.k.)).

4 [LJN BA7231, IER 2007, nr. 79, p. 301 m.nt. AKS.](#)

5 Arrest van 12 juni 2007; de cassatiedagvaarding is uitgebracht op 12 september 2007.

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

7 [HR 26 juni 1953, NJ 1954, 90 m.nt. PhANH, AA 1953, p. 10 m.nt. HB, BIE 1953, nr. 55, p. 113 \(Hvster Karry Krane\).](#)

8 [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 \(drukasbak\); HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 \(Plastic stapelschalen\).](#)

9 [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.

10 [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 \(Monte/Kwikform\); 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 \(Impag\).](#)

11 [HR 15 maart 1968, NJ 1968, 268 m.nt. HB, BIE 1968, nr. 43, p. 145 \(Plastic stapelschalen\).](#)

12 Enige steun voor die opvatting was te vinden in twee deelopwevingen 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 bescherming 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 beloond.'

13 [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. \(Borsumij/Stenman\)](#).

14 Vgl. Quaedvlieg, 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).

15 BGH 2 december 2004, I ZR 30/02, GRUR 2005/4, p. 349.

16 [HR 12 juni 1970, NJ 1970, 434 m.nt. HB, BIE 1970, nr. 90, p. 306 \(Klerenhangers\)](#).

17 [HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 \(Monte/Kwikform\)](#).

18 [HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 \(Assco/Layher\)](#).

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

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

21 Conclusie voor [HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 \(Monte/Kwikform\)](#), nr. 2.20 e.v.

22 T.a.p., nr. 2.25.

23 T.a.p., nrs. 2.22-2.24 en 2.26.

24 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 klerenhanger-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 (klerenhangers 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 Klerenhangerarrest 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 klerenhangers niet onder het merk Tomado worden verkocht.

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

26 Vgl. voetnoot 6.

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

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

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

30 Ik 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.

31 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.

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

33 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.

34 [Hof Amsterdam 23 december 1999, IER 2000, nr. 21, p. 103 m.nt. FWG, AMI 2000/5, p. 84 m.nt. Quaedvlieg](#).

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

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

37 S. Gellaerts, a.w. (2008), p. 113.

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

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

40 [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.

41 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.

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

43 In sommige - Oost-Europese en Aziatische - landen: weer, of voor het eerst.

44 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 \(Hyster Karry Krane\)](#), p. 183 (l.k.), die wijst op het algemeen belang dat vereist dat 'het goede en nuttige' wordt na-

gevolgd (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.

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

46 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.

47 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.

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

49 In de zin van HR 29 november 2002, nr. C00/128, NJ 2004, 172 (Dispasa/Huyton).

50 Vgl. [HR 16 juni 2006, nr. C04/327, LJV AU8940, NJ 2006, 585 m.nt. Spoor, AMI 2006/5, nr. 14, p. 161 m.nt. Quaadvlieg \(Lancôme/Kecofa\)](#), rov. 3.4.3.

51 Pleitnota in hoger beroep, nr. 40.

52 Pleitnota in hoger beroep, nr. 47.

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

54 Vgl. [HR 1 december 1989, NJ 1990, 473 m.nt. DWFV, BIE 1997, nr. 68, p. 244 \(Monte/ Kwiform\)](#) en [HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84 \(Assco/Layher\)](#).

55 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.

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

57 [HR 8 januari 1960, NJ 1960, 415 m.nt. HB, BIE 1960, nr. 19, p. 60, AA X, p. 20 m.nt. G \(Scrabble\)](#).

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

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

60 Vierde druk 1999, bewerkt door T. Koopmans.

61 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.

62 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 markeringen/gaten kan zijn gedacht; vgl. rov. 4.18-4.20 van het Lego/Lima-arrest).