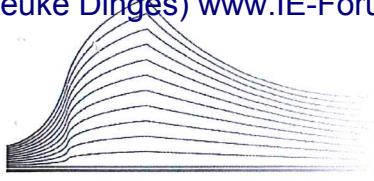


2997



NIET ONDERTEKEND AFSCRIFT - art
792 G.W. - Wijziging van wettelijke
art. 280, 2° - Wetboek registratierechten,

Repertoriumnummer 2016 /
Datum van uitspraak 20 APR 2016
Rolnummer A/15/06246
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op €	op €	op €

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Vonnis

Kamer van de Voorzitter
Vordering tot staken

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

Mevrouw Cindy Barber, ontwerpster, woonachtig te Unit 1, 4 Glen Ebor Avenue, Blackburn 3130, Australië

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meesters Stijn Debaene en Hakim Haouideg Advocaten te Louis Schmidtlaan 29, 1040 Brussel

En:

De BVBA Leuke Dinges, met maatschappelijke zetel te Berlaarlaan 203 bus A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, met ondernemingsnummer 0598.906.011

De gewone commanditaire vennootschap E. Joosen, met maatschappelijke zetel gelegen is te Berlaarbaan 203 bus A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, met ondernemingsnummer 0886.653.937

De VZW Werminval, met maatschappelijke zetel te Berlaarbaan 203 bus A, 2860 Sint-Katelijne-Waver, met ondernemingsnummer 0407.839.369

Verwerende partijen

Die worden vertegenwoordigd door meesters J.D. Lindemans en C. Deconinck Advocaten te 1000 Brussel, J. Stevensstraat 7

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 12 november 2015 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 18 februari 2016. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 25 februari 2016 waarna de debatten werden gesloten.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.

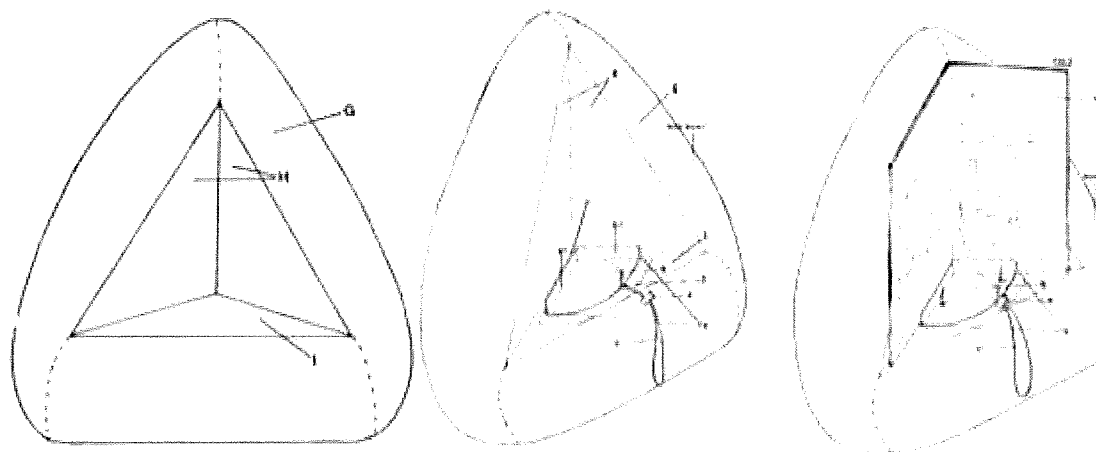
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

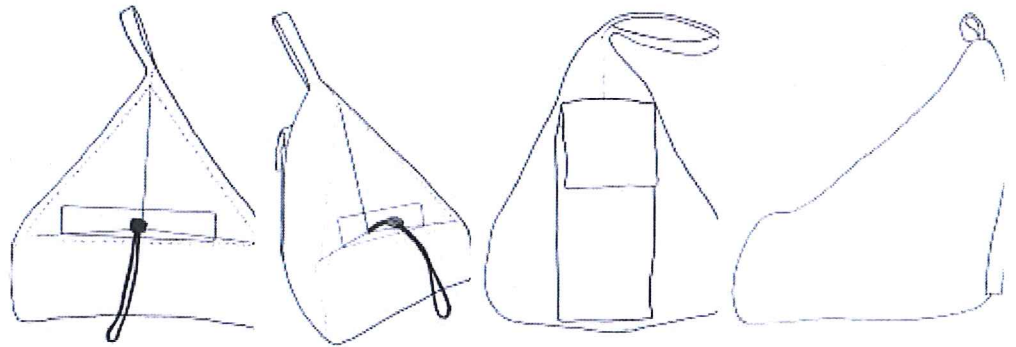
5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.

6. Eisende partij voert aan dat zij in 2001 op het idee kwam om een nieuw product te ontwerpen, namelijk een mini zitzak die als boekensteun kon worden gebruikt (stuk I.1 bundel eisende partij).

7. Ze diende hiervoor op 30 juli 2003 een octrooiaanvraag in (stuk I.2 bundel eisende partij) met daarin de volgende tekeningen ter illustratie van de uitvinding bestaande uit een "*boekenstandaard, omvattende een flexibele en buigzame zak (G) en deeltjesmateriaal aanwezig in de zak, en met het kenmerk, dat de zak (G) is voorzien van eerste, tweede en derde inserties in de vorm van vlakke delen (I,H), die in een concave vorm zijn aangebracht voor het opnemen van een open boek, dusdanig dat het boek op de eerste insertie (I) ligt en de voorkant en achterkant van het boek rusten tegen respectievelijk de tweede en de derde (H) inserties.*":



8. Daarna ontwikkelde mevrouw Barber het 'uiterlijk' voor haar uitvinding waarvan ze een aantal prototypes verkocht aan familie en vrienden (stuk I.1 bundel eisende partij):



9. Eisende partij stelt dat zij haar product 'The Book Seat' aanbood op kleine marktjes in Australië. Voor het eerst in december 2005.

10. Op 4 september 2008 diende mevrouw Barer een aanvraag tot inschrijving van de The Book Seat als gemeenschapsmodel in (stuk I.5 bundel eisende partij). Vervolgens bood zij het product van 7 tot 10 september 2008 aan op de 'Autumn Gift Fair' in Bermingham (Verenigd Koninkrijk). Op de 'Spring Fair' ontmoette zij de oprichters van de Comm. V. E Joosen, met name de heer Koen van Mossevelde en mevrouw Elisabeth Joosen (stuk I. 6 bundel eisende partij). De Comm. V. E. Joosen werd herverkoper voor de Book Seat en droeg de Book Seat in 2016 voor teneinde een door het Europees Economisch en Sociaal Comité toegekende designprijs in de wacht te slepen. De Book Seat won deze prijs (stuk I.8 bundel eisende partij).

11. De relatie tussen de Book Seat Pty Ltd en de Comm. V. E. Joosen verzuurde ondermeer, volgens eisende partij, omwille van achterstallige facturen (stuk I.9

bundel eisende partij). Verwerende partijen betwisten dit. Zij voeren aan dat de facturen voor het ontstaan van het intellectueelrechtelijk geschil betaald werden en dat het eisende partij is die de distributieovereenkomst heeft verbroken (stukken B bundel verwerende partijen).

12. Op 20 september 2015 stelde mevrouw Barber vast dat de Nederlandse agent van de Comm. V. E. Joosen zonder toestemming van mevrouw Barber (houdster van het gemeenschapsmodel) en de Book Seat Pty Ltd (houdster van het Gemeenschapsmerk) producten voorstelde die volgens eisende partij (quasi-) identiek waren aan het Gemeenschapsmodel van mevrouw Barber en voorzien waren van een teken dat identiek was aan het Gemeenschapsmerk van Book Seat Pty Ltd dat overigens op identiek dezelfde plaats was aangebracht als bij het originele product (stuk I.12). Het betreft de "Lärs boekenhouder".

13. Verwerende partijen betwisten dit en voeren aan de door hen ontwikkelde boekensteun in belangrijke mate verschilt van het product van mevrouw Barber. Zij stellen dat het door mevrouw Barber gepresenteerde verhaal van de wanbetalende en misnoegde ex-distributeur die uit een rancune een slaafse kopie van het product van zijn voormalige licentiegever op de markt brengt, haaks staat op de werkelijkheid.

14. Op 6 oktober 2015 dienden mevrouw Barber en Book Seat Pty Ltd een verzoekschrift tot beslag inzake namaak in bij de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel. De voorzitter kende zowel de beschrijvende als beslagmaatregelen toe en dit zowel op basis van de ingeroepen model- als merkrechten. Het derdenverzet tegen deze beslissing, op 23 oktober 2015 ingesteld door verwerende partijen, werd afgewezen.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

- *"De tegenvordering van verweersters tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmodel van mevrouw Barber ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;*
- *in hoofddorde, vast te stellen dat de door verweersters gestelde daden in verband met het product waarin het aangevochten model is verwerkt een inbreuk uitmaken op het Gemeenschapsmodel van mevrouw Barber en hen dienvolgens het verbod op te leggen om producten waarin het aangevochten model is verwerkt te vervaardigen, aan te bieden, in de*

handel te brengen, te verdelen, in te voeren, uit te voeren, te gebruiken, dan wel daartoe in voorraad te hebben onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per handeling in strijd met dit verbod;

- *in ondergeschikte orde, vast te stellen dat de door verweersters gestelde daden in verband met het product waarin het aangevochten model is verwerkt een inbreuk uitmaken op de auteursrechten van mevrouw Barber en hen dienvolgens het verbod op te leggen om producten waarin het aangevochten model is verwerkt, te reproduceren, mede te delen aan het publiek en te verdelen onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per handeling in strijd met dit verbod.*

- *de bvba Leuke Dinges het gebod op te leggen om al de distributeurs aan wie zij inbreukmakende producten heeft geleverd middels gebruikmaking van navolgende brief waarbij de distributeurs kopie van het vonnis wordt bezorgd, uit te nodigen de aan hen geleverde en nog niet aan eindconsumenten uitgeleverde inbreukmakende boekenhouders te retourneren en een kopie van elke verstuurd brief te bezorgen aan de raadslieden van mevrouw Barber, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per niet verstuurd brief:*

"Bij vonnis van [DATUM] heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel ons verplicht u kopie van voornoemd vonnis te bezorgen.

Zoals u zal lezen werd het ons verboden om nog langer de Läs boekenhouder te commercialiseren.

Bij deze verzoeken wij u derhalve met aandrang ons de Läs boekenhouders die u nog in uw bezit zou hebben te retourneren."

- *de bvba Leuke Dinges het gebod op te leggen om al de distributeurs met wie zij een overeenkomst heeft afgesloten maar aan wie zij aan wie zij (nog) geen inbreukmakende producten heeft geleverd middels gebruikmaking van navolgende brief een kopie van het tussen te komen vonnis te sturen en een kopie van elke verstuurd brief te bezorgen aan de raadslieden van mevrouw Barber, een en ander onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per niet verstuurd brief:*

"Bij vonnis van [DATUM] heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel ons verplicht u kopie van voornoemd vonnis te bezorgen.

Zoals u zal lezen werd het ons verboden om nog langer de Läs boekenhouder te commercialiseren."

- *de tegenvordering van de Comm. V. E. Joosen ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.*
- *verweersters te veroordelen tot het betalen van de maximale rechtsplegingsvergoeding van 11.000 euro."*

3.2 Verwerende partijen verzoeken de stakingsrechter:

"Wat betreft de tegenvordering van E. Joosen:

Te oordelen dat mevrouw Barber E. Joosen ten onrechte en op een tergende, minstens roekeloze wijze heeft betrokken in dit geding, waardoor het gepast voorkomt om mevrouw Barber te veroordelen tot betaling van 1 EUR schadevergoeding aan E. Joosen.

Wat betreft de tegenvordering van [verwerende partijen]:

De tegenvordering van [verwerende partijen] ontvankelijk en gegrond te verklaren en bijgevolg het ingeroepen Gemeenschapsmodel 000998836-0001 van mevrouw Barber nietig te verklaren en de doorhaling ervan te bevelen in het register van het Europese Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt;

Wat betreft de hoofdvordering van mevrouw Barber:

De hoofdvordering van mevrouw Cindy Barber lastens E. Joosen ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;

De hoofdvordering van mevrouw Cindy Barber lastens de BVBA Leuke Dinges en de vzw Werminval ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren en ondergeschikt, ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren en ondergeschikt, voor zover de Voorzitter daartoe zou overgaan het stakingsbevel t.a.v. die partijen precies te omschrijven en te beperken zodat deze precies weten wat zij moeten doen om de veroordeling te respecteren en in elk geval het bedrag van de dwangsommen te verlagen en te plafonneren zoals gevorderd.

Wat betreft de kosten:

Mevrouw Barber als volledig, minstens hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het maximumbedrag van 22.000 EUR voor de drie [verwerende partijen] samen."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

15. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

16. Mevrouw Barber vordert dat het verwerende partij zou worden verboden om producten waarin het aangevochten model is verwerkt te vermarkten. Zij beroept zich hiertoe –in hoofdorde- op haar Gemeenschapsmodel en –in ondergeschikte orde- op haar auteursrechten.

17. Verwerende partijen betwisten de vordering op basis van het Gemeenschapsmodel door te stellen dat het Gemeenschapsmodel niet geldig zou zijn en vorderen bij wijze van tegenvordering dat het Gemeenschapsmodel zou worden nietig verklaard.

De algemene principes

18. De verordening (EG) 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: 'Vo GM') biedt bescherming voor twee types Gemeenschapsmodellen: het geregistreerde Gemeenschapsmodel en het niet-geregistreerde Gemeenschapsmodel.

19. Het voornaamste verschil tussen beide types ligt vervat in de duurtijd van de bescherming en de verleende rechten: een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt gedurende vijf jaar na het depot beschermd (art. 12 Vo GM).

Evenwel moet het model tijdig worden gedeponereerd: wanneer een model, waarvoor aanspraak op bescherming als ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt gemaakt, reeds voortijdig aan het publiek beschikbaar is gesteld, moet het depot binnen 12 maanden daaropvolgend worden ingediend (art. 7, lid 2, b) Vo GM). Zoniet, kan er geen sprake zijn van nieuwheid, zodat de verschijningsvorm

van modelrechtelijke bescherming wordt uitgesloten. Men krijgt dus doorgaans slechts een respijttermijn van 12 maanden om bijvoorbeeld het model op de markt te testen¹.

Een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt slechts gedurende drie jaar beschermd, en dit vanaf de datum waarop het model voor het eerst publiek beschikbaar is gesteld (art. 11, lid 1 Vo GM). Deze beschermingsduur kan niet worden verlengd.

Het beschermde voorwerp (wanneer is er sprake van een te beschermen model) alsook de beschermingsvoorwaarden (wanneer wordt een model als Gemeenschapsmodel beschermd), zijn dan weer voor beide types hetzelfde.

20. De Vo GM biedt algemeen bescherming aan modellen.

Een "model" wordt op basis van Artikel 3, a) Vo GM als volgt gedefinieerd: *"de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan"*.

Een "voortbrengsel" wordt op basis van Artikel 3, b) Vo GM als volgt gedefinieerd: *"elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen, doch niet computerprogramma's"*

Een model is dus het uiterlijk van een voortbrengsel en omvat ieder element dat door de menselijke zintuigen kan worden waargenomen.

21. Belangrijk hierbij is dat niet het product wordt beschermd, maar wel de verschijningsvorm of het uiterlijk van dat product, los van zijn technische kwaliteiten.

22. Opdat de houder van een Gemeenschapsmodel evenwel enige rechten kan uitoefenen, is uiteraard vereist dat hij over een geldig Gemeenschapsmodel beschikt. Dit betekent dat voldaan moet zijn aan de beschermingsvoorwaarden vervat in artikel 4, lid 1 Vo GM: *"Een model wordt als Gemeenschapsmodel beschermd voorzover het nieuw is en een eigen karakter heeft."*

¹ H. Vanhees, Artikelsgewijze commentaar art. 3-9, nr. 41.

Deze beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn, waarbij het vervuld zijn van iedere voorwaarde afzonderlijk onderzocht wordt².

Nieuwheid

23. Luidens artikel 5.1 Vo GM is een model "nieuw" "*indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld*:"

- a) *bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;*
- b) *bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.*"

24. Om de nieuwheid te beoordelen, moet een vergelijking plaatsvinden tussen het model, m.a.w. de verschijningsvorm waarvoor bescherming wordt gezocht, en het vormgevingserfgoed, bestaande uit andere individuele modellen die reeds gekend zijn³.

Met betrekking tot ingeschreven Gemeenschapsmodellen wordt het vormgevingserfgoed bepaald door alle modellen die gekend waren vóór de datum van indiening van de aanvraag (depot) (art. 5, lid 1, b) Vo GM).

Voor niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen gaat men uit van de datum waarop het model voor het eerst binnen de Gemeenschap voor het publiek beschikbaar is gesteld (art. 5, lid 1, a) Vo GM).

Een Gemeenschapsmodel zal slechts als "nieuw" worden beschouwd, indien geen identiek model bestaat in het vormgevingserfgoed.

De vergelijking met het vormgevingserfgoed moet in zijn geheel plaatsvinden en niet kenmerk per kenmerk van de betrokken modellen⁴.

² Dit is de zogenaamde "tweefasentest". Zie H. VANHEES, *Artikelsgewijze commentaar art. 3-9*, nr. 16; H. SPEYAERT, "Toch nog een modellenrichtlijn...", *NTER*, 1998, 299.

³ H. Vanhees, *Artikelsgewijze commentaar art. 3-9*, nr. 20; Deene, *Intellectuele rechten kroniek* 2009, *NjW* 2010, 480.

⁴ Brussel, 23 juni 2009, IRDI, 2010,89.

25. Modellen worden geacht identiek te zijn en dus nieuwheid te ontberen indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (art. 5, lid 2 Vo GM)⁵: *"Maatgevend is of ingewijden in de betrokken sector kennis hadden van het kwestieuze model. Om de nieuwheid te beoordelen moet een vergelijking gebeuren tussen het model, met andere woorden het uiterlijk waarvoor bescherming wordt gezocht, en andere individuele modellen die al gekend zijn, waarbij de vergelijking in zijn geheel moet plaatsvinden en dus niet kenmerk per kenmerk van de betrokken modellen."*

26. Artikel 7.1 Vo GM bepaalt dat een model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld indien het model vòòr de depot datum (bij ingeschreven Gemeenschapsmodellen) of vòòr de eerste beschikbaarstelling voor het publiek (bij niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen):

- gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze,
- tentoongesteld,
- in de handel gebracht,
- of anderszins openbaar gemaakt is,

tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de E.U. werkzaam zijn (zoals verkopers en gebruikers).

Eigen karakter

27. Indien voldaan is aan de vereiste van nieuwheid, volstaat dit nog niet om bescherming te verkrijgen als Gemeenschapsmodel. Daarenboven is cumulatief vereist dat de verschijningsvorm waarvoor bescherming wordt gezocht, een eigen karakter heeft.

28. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij de gebruiker wordt gewekt door vroeger bekendgemaakte modellen (art. 6, lid 1 Vo GM).

Artikel 6.1 Vo GM bepaalt dat een model wordt geacht een "eigen karakter" te hebben *"indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld:*

⁵ J. Deene, "Intellectuele rechten kroniek 2009", *NJW* 2010, 480, nr. 52.

- a) *bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;*
- b) *bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang."*

29. Considerans 14 van de Vo GM voegt daaraan nog toe:

"Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."

30. Een jonger model dat dus niet duidelijk verschilt van de algemene indruk van een ouder model, heeft geen eigen karakter. Indien het Gemeenschapsmodel inderdaad eigen karakter ontbeert, dan kan het overeenkomstig artikel 24-25 Vo GM nietig worden verklaard op reconventionele vordering in een inbreukprocedure.

31. Indien de algemene indruk van de vergeleken modellen dezelfde is, is er geen eigen karakter. Het is dus mogelijk dat een later model dat op een aanzienlijk aantal detailpunten verschilt van een eerder model, toch geen bescherming geniet omdat er een algemene indruk van overeenkomst ('d'jà vu') bestaat⁶.

32. De vereiste dat een model een "eigen karakter" heeft veronderstelt een scheppingsdaad waardoor een afstand wordt gecreëerd tussen het model en het vormgevingserfgoed, i.e. het geheel van reeds bestaande tekeningen en modellen⁷. Het gehele model moet zich met andere woorden onderscheiden van trends, stijkenmerken, gangbare vormen en modeverschijnselen van reeds bestaande modellen⁸.

⁶ H. Vanhees, Artikelsgewijze commentaar art. 3-9, nr. 26.

⁷ Brussel, 23 juni 2009, IRDI, 2010, 89.

⁸ Antwerpen, 15 maart 2010, geciteerd door eiseressen.

33. Artikel 6, lid 2 VoGM verduidelijkt daarbij dat bij de beoordeling van het eigen karakter rekening moet worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

De mate van vrijheid van de ontwerper wordt onder meer bepaald door beperkingen ten gevolge van de technische functie van het voortbrengsel en door wettelijke voorschriften die op het voortbrengsel van toepassing zijn⁹. Een model dat zich als het ware opdringt door de aard van een product zal normaal niet getuigen van een eigen karakter.

34. Artikel 8, lid 1 Vo GM bepaalt immers dat een recht op een Gemeenschapsmodel niet geldt voor uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door een technische functie worden bepaald. Derhalve is het aangeraden om deze uitsluitingsgrond eerst te beoordelen alvorens uitspraak wordt gedaan over de voorwaarden van nieuwigheid en eigen karakter: "*Bijgevolg mag met kenmerken van een model die om deze redenen van bescherming worden uitgesloten geen rekening worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van het model aan de voorwaarden voor bescherming voldoen.*" (10e inleidende overweging van Vo GM)

35. Om een verkeerde analyse van de geldigheid en beschermingsomvang te vermijden, bepaalt men dus best eerste welke kenmerken van het ingeroepen model niet-uitsluitend technisch zijn bepaald vooraleer deze aan een toetsing van de overige geldigheidsvoorwaarden te onderwerpen¹⁰.

36. Een geïnformeerde gebruiker zal geen aandacht besteden aan gelijkenissen tussen modellen die verband houden met een beperking voor de ontwerper bij de ontwikkeling van het model, iets wat niet alleen belangrijk is bij het beoordelen van het eigen karakter van een model maar ook bij het vaststellen van een modelinbreuk¹¹.

37. Onder het oude modellenregime voorzag art. 2.1 BMW in een uitsluitingsgrond voor *'hetgeen noodzakelijk is voor het bekomen van een technisch resultaat'*. Men was het er in grote mate over eens dat deze uitsluiting een beperkte omvang had: enkel indien er geen alternatieve vormen voorhanden

⁹ Gerecht Eerste aanleg 18 maart 2010, T-9/07.

¹⁰ D. Op de Beeck, "Technisch bepaalde modellen: wordt het kaf van het koren gescheiden?", *IRDI* 2010, p. 15, nr. 11.

¹¹ F. Brison e.a., "Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)", *IRDI* 2011, p. 182.)

waren om dezelfde technische functie te voldoen, werd het kenmerk als onontbeerlijk beschouwd en van modellenbescherming uitgesloten¹².

38. Met de implementatie van de Vo GM en haar nieuwe tekst ('uitsluitend bepaald door') ontstond er een nieuwe interpretatie, met name de apparaatgerichte interpretatie. Voorstanders hiervan zijn van oordeel dat men moet nagaan in hoeverre de modelvorm zélf bepaald wordt door technische overwegingen, ongeacht of er alternatieve vormgeving mogelijk is.

39. Het fundamentele verschil tussen beide doctrines, leidde tot verschillende toepassingen in de rechtspraak.

40. Evenwel werd de impasse doorbroken door de rechtspraak van de Beroepskamer van het BHIM van 22 oktober 2009, waarin de Beroepskamer oordeelde¹³:

"Artikel 8, lid 1, VGMO bepaalt niet dat een zeker kenmerk het enige middel moet zijn waarmee de technische functie van het voortbrengsel kan worden vervuld. Artikel 8, lid 1, VGMO is van toepassing indien de noodzaak om de technische functie van het voortbrengsel te vervullen de enige relevante factor was toen de keuze voor het betreffende kenmerk werd gemaakt (zie het besluit van 22/10/2009, R 690/2007-3, 'Strosnijders', punten 31-32).

Het onderzoek van artikel 8, lid 1, VGMO moet plaatsvinden op basis van een analyse van het Gemeenschapsmodel en niet van modellen die uit andere vormen bestaan."

"Deze bepaling ontzegt bescherming aan de uiterlijke kenmerken van een product die 'uitsluitend door de technische functie worden bepaald'. Deze woorden impliceren op zich niet dat het kenmerk in kwestie de enige manier dient te zijn waardoor de technische functie van het product kan worden bereikt. Integendeel impliceren zij dat de behoefte om de technische functie van het product te vervullen de enige relevante factor was wanneer het kenmerk in kwestie werd gekozen."

41. Indien men op basis van bovenstaande analyse tot de vaststelling komt dat alle uiterlijke kenmerken van het model worden bepaald door een technische functie, dan moet het betrokken model worden vernietigd.

¹² Conclusie Advocaat Generaal Colmer d.d. 23 januari 2001, C-299/99, Philips t. Remington, r.o. 34.

¹³ BHIM 22 oktober 2009, *IRDI*, 2010, afl. 1, 80 - vrije vertaling.

Indien daarentegen wordt vastgesteld dat slechts enkele kenmerken door de technische functie worden bepaald, dan moet het model geldig worden geacht. Bij de beoordeling van de beschermingsomvang en in het kader van de inbreukanalyse kan dan echter geen rekening meer worden gehouden met de kenmerken, waarvan werd vastgesteld dat ze uitsluitend technisch gedetermineerd zijn¹⁴.

42. Eenmaal (en pas wanneer) vastgesteld is dat men een geldig Gemeenschapsmodel heeft en dus bescherming kan invoeren, stelt zich de vraag welke rechten de houder heeft. Met andere woorden: hoe ver reikt de bescherming van het model?

Artikel 10 Vo GM geeft de draagwijdte weer van de bescherming: *"1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. 2. Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."*

43. Bij de beoordeling van het "eigen karakter" moeten dus de algemene indrukken van het betrokken model en de modellen uit het vormgevingserfgoed worden vergeleken, vanuit het standpunt van de gemiddelde gebruiker. Zowel de gelijkenissen en de verschillen tussen de modellen worden onderzocht teneinde, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het betwiste model, eventueel vast te stellen dat deze modellen een andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker.¹⁵ Bij de beoordeling van het 'eigen karakter' moet het model dus in zijn geheel worden beschouwd en niet per onderdeel, zoals de voetstukken, waarbij de totaalindruk telt. Men moet letten op de grote verschillen en niet op geringe afwijkingen of ondergeschikte verschillen.¹⁶

44. Een geïnformeerde gebruiker zal moeten nagaan of hij een andere algemene indruk verkrijgt bij de vergelijking van het beschermde model en het beweerde inbreukmakend model. De geïnformeerde gebruiker is de gebruiker die op de hoogte is van bestaande modellen en een idee heeft van het gamma van

¹⁴ D. Op De Beeck, "Technisch bepaalde modellen: wordt het kaf van het koren gescheiden?", IRDI, 2010, 15.

¹⁵ G.e.A. 18 maart 2010, T-9/07, 76.

¹⁶ Gent 2 november 2009, IRDI 2010, 199, noot B. Goossens en K. Van Der Maat, (199) 206.

ontwerpen dat beschikbaar is, en van de mate van ontwerp vrijheid binnen een bepaald marktsegment¹⁷.

De geïnformeerde gebruiker zal daarbij steeds rekening houden met de mate van vrijheid van de ontwerper.

De mate van vrijheid van de ontwerper wordt onder meer bepaald door beperkingen als gevolg van het feit dat de technische functie van het voortbrengsel of een deel daarvan bepaalde kenmerken oplegt, of door de wettelijke voorschriften die voor het voortbrengsel gelden. Deze beperkingen leiden tot een normalisatie van bepaalde kenmerken, die aldus gemeenschappelijk worden voor alle op het betrokken voortbrengsel toegepaste modellen¹⁸.

45. Artikel 8.1 Vo GM bepaalt dat *"een recht op een Gemeenschapsmodel (niet) geldt (...) voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald."*

De ratio legis van deze bepaling is dat men wil verhinderen dat technologische innovatie wordt gehinderd door modelbescherming te bieden aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald, en die via het octrooirecht desgevallend kunnen beschermd worden. Uit deze uitsluitingsgrond mag echter niet worden afgeleid dat een model esthetische waarde moet bezitten.¹⁹

46. In haar arrest van 18 juni 2002 in de zaak Philips tegen Remington bevestigde het Hof van Justitie dat een vorm die technisch noodzakelijk is, door iedere concurrent moet kunnen worden toegepast. Dezelfde principes gelden *mutatis mutandis* in het kader van het modellenrecht, alsook in het kader van het auteursrecht: *"De weigeringsgronden van artikel 3, lid 1, sub e, van de richtlijn hebben als ratio te verhinderen dat, als gevolg van de bescherming van het*

¹⁷ Brussel 23 juni 2009, *IRDI* 2010, p. 89.

¹⁸ Gerecht Eerste aanleg 18 maart 2010, T-9/07, r.o. 67.

¹⁹ Zie 10e Inleidende Overweging Vo GM: *"De technologische innovatie mag niet worden gehinderd door modelbescherming te bieden aan kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald."*

Hieruit mag niet worden afgeleid dat een model esthetische waarde moet bezitten. Evenmin mag de interoperabiliteit van voortbrengselen van verschillend fabricaat niet worden gehinderd door de bescherming uit te breiden tot de vormgeving van mechanische samenvoegingen of verbindingen. Bijgevolg mag met kenmerken van een model die om deze redenen van bescherming worden uitgesloten, geen rekening worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van het model aan de voorwaarden voor bescherming voldoen."

merkrecht, de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskennmerken van een waar, waarnaar de consument mogelijkwijs in de waren van concurrenten zoekt. Artikel 3, lid 1, sub e wil aldus vermijden dat het merkrecht verder gaat dan de bescherming van tekens op basis waarvan een waar of dienst van die van concurrenten kan worden onderscheiden, en op die manier eraan in de weg zou komen te staan dat concurrenten ongestoord in concurrentie met de merkhouder waren kunnen aanbieden waarin die technische oplossingen of die gebruiksmarken aanwezig zijn²⁰."

47. Het Gerecht van Eerste Aanleg besliste dat indien de gelijkenissen verband houden met de aard van het product, deze gelijkenissen van weinig belang zijn voor de beoordeling van de algemene indruk die deze modellen bij de geïnformeerde gebruiker wekken²¹: *"Een geïnformeerde gebruiker zal dus geen aandacht besteden aan gelijkenissen tussen modellen die verband houden met een beperking voor de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."*

Met andere woorden: wanneer een ronde vorm algemeen gebruikelijk is, zal de gebruiker deze ronde vorm niet opnemen in de beoordeling van de gelijkenis. Wat de vergelijking van de algemene indrukken betreft, moeten de gelijkenissen en de verschillen tussen de modellen worden onderzocht rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper, teneinde vast te stellen of deze modellen al dan niet een andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker²².

Bovendien, zo stelt het Gerecht, hoe meer de vrijheid van de ontwerper beperkt is, hoe meer kleine verschillen tussen de betrokken modellen kunnen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken²³.

48. Dit wordt ook zo bevestigd in Belgische rechtsleer²⁴:

"Hoogst functionele modellen zullen, gezien de ontwerper bij de ontwikkeling ervan aan een groot aantal technische beperkingen gebonden is, doorgaans meer overeenkomsten vertonen met eerdere modellen dan modellen waar dit niet het geval is. Zo is een ontwerper van bijvoorbeeld een kledingsstuk gebonden aan een bepaalde mate van functionaliteit (het kledingsstuk moet

²⁰ HvJ 18 juni 2002, C-299/99, punt 78.

²¹ Gerecht Eerste aanleg 18 maart 2010, T-9/07, r.o. 78.

²² Gerecht Eerste aanleg 18 maart 2010, T-9/07, r.o. 76.

²³ Gerecht Eerste aanleg 18 maart 2010, T-9/07, r.o. 72; Brussel 23 juni 2009, *IRDI* 2010, p. 89.

²⁴ H. Vanhees, Artikelsgewijze commentaar 3-9, 20, nr. 30.

aangetrokken kunnen worden, om het lichaam passen, eventueel bescherming bieden tegen de koude, wasbaar zijn enz.) die meer specifieke eisen stelt dan deze waarmee de ontwerper van een dessin te maken heeft. Zo ook is de ontwerpvrijheid bij toetsenborden voor PC's geringer dan bij asbakken: toetsenborden moeten veel meer dan asbakken aan functionele eisen voldoen. Doordat met de zojuist aangegeven elementen rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het eigen karakter, kunnen aspecten of kenmerken van een model van bescherming worden uitgesloten die basisideeën of (ergonomische) standaarden bevatten. Wel is het zo dat wanneer er weinig ruimte is voor verschillen, het eigen karakter bereikt kan worden met relatief geringe verschilpunten in vergelijking tot vroegere modellen. Kleine verschilpunten kunnen hier een andere algemene indruk veroorzaken."

En²⁵: "Hoe meer de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model beperkt is, hoe meer verschillen tussen de betrokken modellen kunnen volstaan om bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk te wekken."

De geïnformeerde gebruiker

49. De beoordeling van het eigen karakter gebeurt vanuit het oogpunt van de "geïnformeerde gebruiker". De geïnformeerde gebruiker is de persoon die op de hoogte is van de mate van ontwerpvrijheid binnen een bepaald marktsegment. Hij is op de hoogte van bestaande modellen en heeft een idee van het gamma van ontwerpen betreffende het betrokken voortbrengsel dat beschikbaar was voordat een model publiekelijk beschikbaar werd.²⁶ De geïnformeerde gebruiker is, afgezien van de ervaring die hij door het gebruik van het betrokken voortbrengsel heeft verzameld, niet in staat om een onderscheid te maken tussen de door de technische functie bepaalde aspecten van het voorkomen van het voortbrengsel en de willekeurige aspecten ervan.²⁷

Er moet worden geoordeeld dat de hoedanigheid van "gebruiker" impliceert dat de betrokken persoon het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, gebruikt in overeenstemming met de doelstelling ervan. De geïnformeerde gebruiker is bijgevolg noch fabrikant, noch verkoper van de voortbrengselen waarin de

²⁵ F. Brison, "Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)", *IRDI* 2011, p. 182.

²⁶ Brussel, 23 juni 1999, *IRDI* 2010, 89; H. VANHEES, "De eerste rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van Eerste Aanleg inzake het Gemeenschapsmodel", *IRDI* 2010, 240, verwijzend naar een arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak T-9/07.

²⁷ G.e.A. 22 juni 2010, -153/08, 48.

betrokken modellen zullen worden verwerkt of waarop deze zullen worden toegepast.²⁸

50. De geïnformeerde gebruiker is als het ware een tussencategorie tussen²⁹:

“de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip „geïnformeerde gebruiker” kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.

(...).

Wat in de derde plaats het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, zij eraan herinnerd dat deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument is die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende details ervan let (zie naar analogie arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 P, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26), maar dat het evenmin gaat om de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord „geïnformeerde” suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, verschillende in de betrokken sector bestaande modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan.”

51. De geïnformeerde gebruiker zal niet noodzakelijk de modellen zij-aan-zij vergelijken, maar kan evenzeer aanhaken bij een onvolmaakt beeld van de modellen³⁰:

²⁸ G.e.A. 18 maart 2010, T-9/07, 62.

²⁹ HJEU 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic-OHIM, punten 53 en 59.

³⁰ HJEU 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic-OHIM, punten 55 en 58

“In de tweede plaats is het weliswaar juist dat, zoals de advocaat-generaal in de punten 51 en 52 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de geïnformeerde gebruiker zoals die hierboven is gedefinieerd, naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks zal vergelijken, maar is het niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop de betrokken modellen betrekking hebben.

(...)

Hieruit volgt dat, ook al zouden de door het Gerecht in punt 77 van het bestreden arrest gebruikte bewoordingen – buiten hun context bezien – volgens welke „de geïnformeerde gebruiker, wat de door deze modellen gewekte algemene indruk betreft, niet op deze gelijkenis zal letten”, erop wijzen dat de redenering van het Gerecht is gebaseerd op een methode van indirecte vergelijking die van een onvolmaakte herinnering uitgaat, deze bewoordingen geen onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht opleveren”.

Toepassing in concreto

5.1 Over de vordering tot nietigverklaring

5.1.1 Wordt het model uitsluitend door de technische functie bepaald?

52. Verwerende partijen voeren aan dat de uiterlijke kenmerken van het Gemeenschapsmodel uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Zij wijzen hiervoor naar de octrooiaanvraag. Het Gemeenschapsmodel moet derhalve volgens verwerende partijen op grond van artikel 8.1. Vo GM nietig worden verklaard.

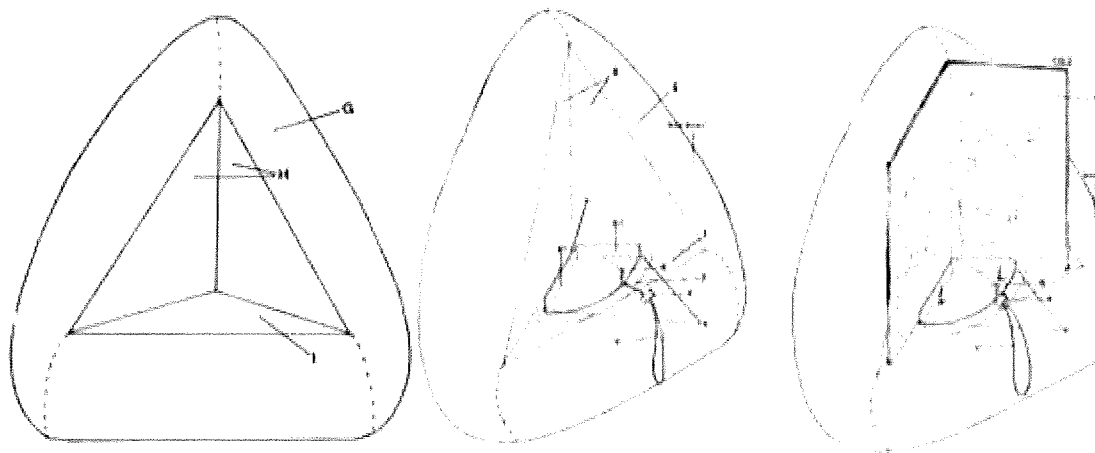
53. Eisende partij voert aan dat dit argument werd niet opgeworpen naar aanleiding van het derdenverzet en dat geen hoger beroep werd aangetekend tegen de beslissing van de voorzitter. Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie aangaande de artikelen 1481 e.v. van het Ger. Wb. (thans artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerw. Wb.) kan een uitspraak op derdenverzet tegen een beschikking houdende toelating tot het leggen van beslag inzake namaak geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf omdat *“de rechters geen uitspraak doen over*

*het bodemgeschil inzake de eventuele namaak*³¹. Door te oordelen dat een beslissing over een beslag inzake namaak "geen nadeel toebrengt aan de zaak zelf" stelt het Hof van Cassatie deze beslissing (evenals deze die desgevallend op derdenverzet zou worden genomen) gelijk met beslissingen in kort geding. Artikel 1039 lid 1 Ger. Wb. luidt immers: "De beschikkingen in kort geding brengen geen nadeel toe aan de zaak zelf." De bodemrechter is door de motieven, noch door de bevindingen van een prima facie beslissing gebonden.

54. Artikel 8.1 stelt dat een "recht op een Gemeenschapsmodel niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald."

55. In casu kunnen de ingewijden van de betrokken sector omschreven worden als groothandelaars in geschenken en gadgets en kleinhandelaars en kleinhandelaars in boeken en cadeaus.

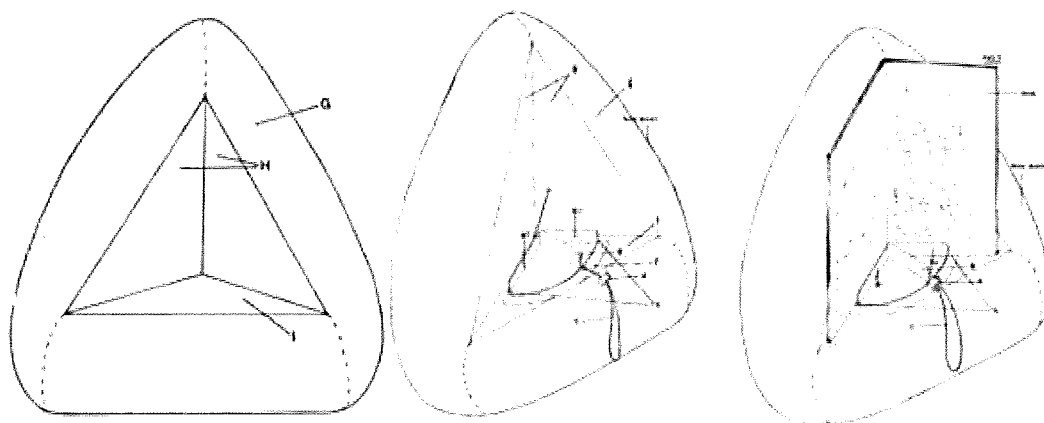
56. Verwerende partijen verwijzen naar de internationale octooraanvraag bij de bevoegde Australische instanties ingediend op 4 september 2007 met daarin de volgende tekeningen ter illustratie van de uitvinding bestaande uit een "boekenstandaard, omvattende een flexibele en buigzame zak (G) en deeltjesmateriaal aanwezig in de zak, en met het kenmerk, dat de zak (G) is voorzien van eerste, tweede en derde inserties in de vorm van vlakke delen (I,H), die in een concave vorm zijn aangebracht voor het opnemen van een open boek, dusdanig dat het boek op de eerste insertie (I) ligt en de voorkant en achterkant van het boek rusten tegen respectievelijk de tweede en de derde (H) inserties.":



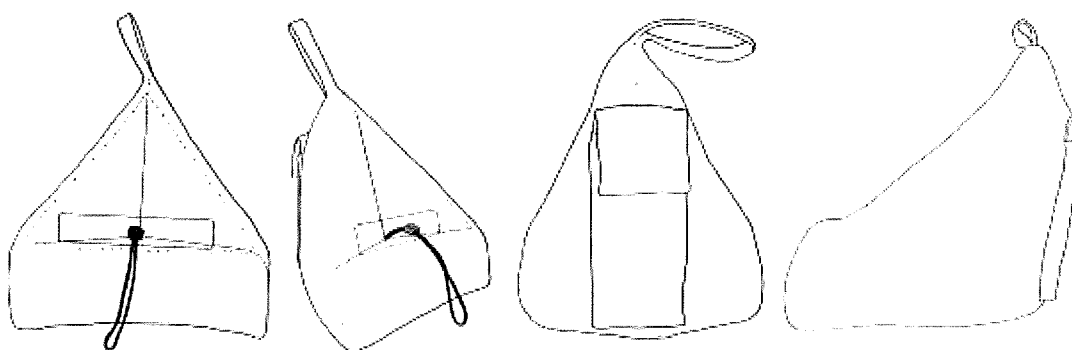
³¹ Cass. 16 november 1984, Arr. Cass, 1984-1985, p. 380.

57. Het Europees octrooi werd verleend op 25 februari 2015.

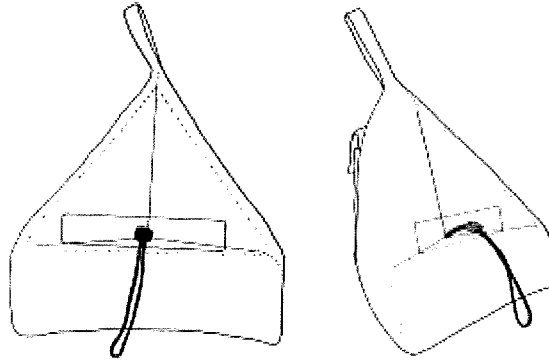
58. Uit de omschrijving van het octrooi kan worden afgeleid dat het octrooi voornamelijk tot doel had om het centrale deel van de boekenhouder af te beelden, namelijk de drie inserties, evenals de driedelige bladzijdenhouder, die overigens niet gebruikt wordt in de Boek Seat boekhouder.



59. De tekeningen van het octrooi geven niet de contouren van de Boek Seat boekenhouder weer die het voorwerp uitmaken van het Gemeenschapsmodel waarvan de bescherming wordt ingeroepen:



De door de lijn getekende contouren verschillen van de contouren van de zak zoals die blijken uit de modelregistratie.



60. Kamer van Beroep van het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt besliste op 12 november 2009:

"It is impossible to determine on the basis of the above drawing and description whether the Polish patent application and the RCD relate to the same product or not. The drawing does not reveal the existence of twin compartments, which is clearly a characteristic feature of the RCD. The accompanying description, at least in the English version provided by the appellant, is difficult to make sense of. It might describe the RCD or it might describe a different package. It is in any event not certain that the RCD would have to be declared invalid solely because it related to the same product as a patent application."³²

Uit de beslissing van de Kamer van Beroep dat het *"in any event not certain [is] that the RCD would have to be declared invalid solely because it related to the*

³² Vrije vertaling: "Het is onmogelijk om op grond van de bovenstaande tekening en beschrijving te bepalen of de Poolse octrooiaanvraag en het Gemeenschapsmodel betrekking hebben op hetzelfde product of niet. De tekening onthult niet het bestaan van twee compartimenten, wat duidelijk een essentieel kenmerk is van het Gemeenschapsmodel. De bijbehorende beschrijving, althans de Engelstalige versie die wordt voorgelegd door appellante, is moeilijk te begrijpen. Deze zou het Gemeenschapsmodel kunnen beschrijven of een andere verpakking. Het is in ieder geval niet zeker dat het Gemeenschapsmodel nietig zou moeten worden verklaard enkel en alleen omdat het slaat op hetzelfde product als een octrooiaanvraag." (Kamer van Beroep BHIM, 12 november 2009, R 1114/2007-3, nr. 15, stuk III.A.13 bundel eisende partij)

*same product as a patent application*⁷³³ kan worden afgeleid dat een model enkel nietig is indien al de wezenlijke uiterlijke kenmerken van het model, in casu vormkenmerken omdat het model enkel vormkenmerken van een boekenhouder beschermt, "*were chosen exclusively for the purpose of designing a product that performs its function*"⁷³⁴ en derhalve: "*aesthetic considerations are completely irrelevant*"⁷³⁵.

61. Dat betekent dus dat zelfs in de hypothese dat een octrooi al de wezenlijke vormkenmerken van een product zou opeisen, dat nog niet automatisch de nietigheid van het (bij hypothese) overeenstemmende model met zich meebrengt omdat ook in die hypothese de mogelijkheid bestaat dat esthetische overwegingen wel degelijk relevant waren voor één, meerdere of alle van de wezenlijke vormkenmerken.

62. Het enige wat zeker kan worden afgeleid uit het bestaan van een octrooi voor een product is dat dat product een technische oplossing biedt voor een technisch probleem maar dus niet automatisch dat het het uiterlijk van dat product is dat de technische oplossing voor het technisch probleem.

63. Uit de veelheid van uiteenlopende boekhouders op de markt, zoals die uit de stukken van eisende partij blijkt, kan worden afgeleid dat er in casu rekening werd gehouden met de esthetische aspecten om zo het product te kunnen differentiëren op de markt.

64. Uit stuk A.11.a van eisende partij blijkt overigens dat er een groot verschil is tussen de boekhouder van eisende partij en de 'Liselotte' die verwerende partijen slechts fragmentarisch afbeelden in randnummer 60 van hun conclusie en aanbrengen als 'meest nabij' in het vormgevingserfgoed.

65. Dit middel van verwerende partijen faalt.

5.1.2 Geen nieuw en eigen karakter?

³³ Vrije vertaling: "*in ieder geval niet zeker [is] dat het Gemeenschapsmodel nietig zou moeten worden verklaard enkel en alleen omdat het slaat op hetzelfde product als een octrooiaanvraag*" (Kamer van Beroep BHIM, 12 november 2009, R 1114/2007-3, nr. 15)

³⁴ Vrije vertaling: "*uitsluitend werden gekozen met als doel een product te ontwerpen dat een bepaalde functie vervult*" (Kamer van Beroep BHIM, 22 oktober 2009, R 690/2007-3, nr. 36)

³⁵ Vrije vertaling: "*esthetische overwegingen volledig irrelevant zijn*" (Kamer van Beroep BHIM, 22 oktober 2009, R 690/2007-3, nr. 35)

66. Verwerende partij voert verder aan dat het model nieuwheid en een eigen karakter ontbeert wegens verkopen buiten de E.E.R. voor de modelaanvraag.

67. Het Hof van Justitie oordeelde bij arrest van 13 februari 2014³⁶:

" 29. De vraag of de distributie van het niet-ingeschreven model aan handelaars van de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn, volstaat voor de vaststelling dat dit model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector, is echter een feitelijke vraag waarvan het antwoord afhangt van de wijze waarop de rechtbank voor het gemeenschapsmodel de specifieke omstandigheden van elke zaak beoordeelt.

30 Bijgevolg dient op de eerste gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 11, lid 2, van verordening nr. 6/2002 aldus moet worden uitgelegd dat kan worden geoordeeld dat een niet-ingeschreven model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kon zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn, wanneer afbeeldingen van dit model zijn gedistribueerd aan handelaars die actief zijn in deze sector, waarbij het aan de rechtbank voor het gemeenschapsmodel staat om dit laatste te beoordelen op basis van de omstandigheden van de bij haar aanhangige zaak.

(...)

33 Dienaangaande moet erop worden gewezen dat uit de bewoordingen van artikel 7, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 6/2002 blijkt dat het, om een model als voor het publiek beschikbaar gesteld aan te merken wat de toepassing van de artikelen 5 en 6 van deze verordening betreft, niet is vereist dat de feiten die de openbaarmaking opleveren, op het grondgebied van de Unie hebben plaatsgevonden.

34 Volgens dit artikel kan een model evenwel niet worden geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien de feiten die aan de openbaarmaking ten grondslag liggen, bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn. De vraag of de tot deze ingewijden behorende personen redelijkerwijs kennis kunnen hebben verkregen van gebeurtenissen die buiten het grondgebied van de Unie

³⁶ HvJ, 13 februari 2014, C-479/12, www.curia.eu.

hebben plaatsgevonden, is een feitelijke vraag waarvan het antwoord afhangt van de beoordeling door de rechtbank voor het gemeenschapsmodel van de omstandigheden die eigen zijn aan elke zaak."

68. In zijn conclusie bij dit arrest oordeelde de advocaat-generaal dat *"van de betrokken marktdeelnemers niet kan worden verwacht dat zij specifieke en verregaande initiatieven nemen om kennis van een eerde model te verkrijgen."* De advocaat-generaal oordeelde in de voormelde H. Gautzsch Grosshandel zaak dat *"de presentatie van een model in een tentoonstellingszaal van één enkele onderneming, bovendien in China, niet volstaat om er bij een normale gang van zaken toe te leiden dat de ingewijden van die in de Unie werkzaam zijn, kennis verkrijgen van het model. Dit zou daarentegen anders kunnen zijn indien het model weliswaar in China was voorgesteld, maar bijvoorbeeld ter gelegenheid van een internationaal befaamde beurs waaraan de voornaamste of de meeste Europese marktdeelnemers van de betrokken sector deelnamen."*

69. Uit de stukken blijkt dat mevrouw Barber haar producten op lokale marktjes verkocht. Deze lokale marktjes kunnen bezwaarlijk gekwalificeerd worden als een 'internationaal befaamde beurs waaraan de voornaamste of de meeste marktdeelnemers van de betrokken sector deelnamen'. Het is dan ook zeer aannemelijk dat het model redelijkerwijs niet ter kennis kon komen van ingewijden in de betrokken sector die in de E.E.R. werkzaam zijn.

70. Verwerende partijen bewijzen ook niet het tegendeel. Verwerende partijen voeren aan maar bewijzen verder niet dat mevrouw Barber *"van meet af aan via het internet de Book Seat heeft gepromoot en actief op zoek is gegaan naar buitenlandse afzetmarkten."* Meer zelfs ook verwerende partijen hebben pas voor het eerst kennis genomen van het model naar aanleiding van een beurs in Birmingham in februari 2009. Dit feit wordt door verwerende partijen niet betwist.

71. Hoger werd reeds beslist dat het octrooi en het model over verschillende tekeningen gaat. Het standpunt van verwerende partijen dat *"het octrooi betrekking heeft op dezelfde Book Seat als deze die het voorwerp van het Gemeenschapsmodel uitmaakt (met als enige verschil het latje dat het boek of de tablet op zijn plaats moet houden)"* kan dan ook niet worden gevolgd.

72. Uit hetgeen voorafgaat volgt de ongegrondheid van de vordering tot nietigverklaring.

5.2 Over de beschermingsomvang

73. Verwerende partijen betwisten dat het aangevochten model binnen de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel valt. Ook hier voert eisende partij aan dat dit argument niet werd aangevoerd in de procedure derdenverzet. De stakingsrechter verwijst naar wat over dit middel hoger werd beslist.

74. In casu is de geïnformeerde gebruiker het publiek dat veel leest en daartoe al eens een boekenhouder gebruikt. Dit leespubliek heeft weliswaar een "*vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik van de [boekenhouders]*" maar daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat dit leespubliek geen "*[vaklui zijn] die in detail de minieme verschillen die mogelijkwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, [kunnen] onderscheiden*" en dat het leespubliek ook niet "*in staat is om een onderscheid te maken tussen de door de technische functie bepaalde aspecten van het voorkomen van het voortbrengsel en de willekeurige aspecten ervan.*"³⁷

75. Het leespubliek kent wel de "*verschillende in de betrokken sector bestaande modellen en bezit een redelijke kennis met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten.*"³⁸

76. Bij de concrete beoordeling van de algemene indruk van de betrokken modellen op de geïnformeerde gebruiker, die een bepaalde kennis van de stand van de techniek heeft, moeten "*hun gelijkenissen en hun verschillen worden onderzocht.*"³⁹ Die vergelijking moet bovendien betrekking hebben op de modellen in hun geheel, dit wil zeggen synthetisch, en mag niet verworden tot een analytische vergelijking waarbij de punten van verschil voorrang krijgen op de punten van overeenstemming⁴⁰:

"whether a design has individual character is determined by the overall impression that it produces on the informed user" (vrij vertaald als "of een model eigen karakter heeft, wordt bepaald door de algemene indruk die het wekt bij de gebruiker).";

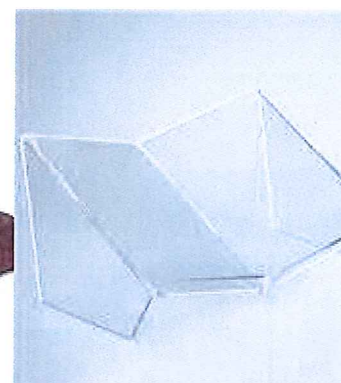
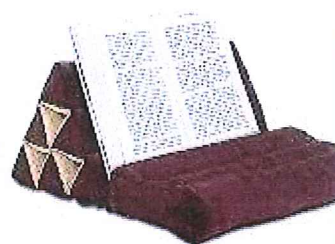
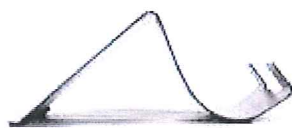
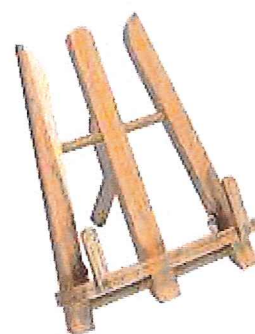
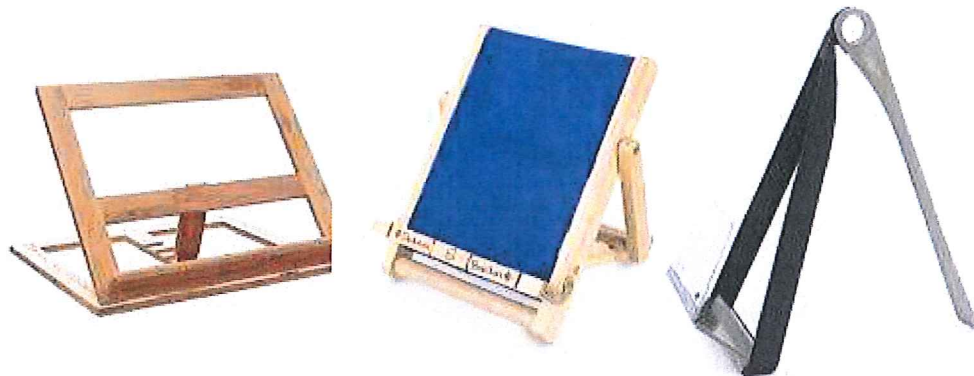
77. Naar het oordeel van de stakingsrechter is eisende partij erin geslaagd een eigen, origineel model te creëren waarin zij duidelijk afstand heeft genomen van het bestaande vormgevingserfgoed.

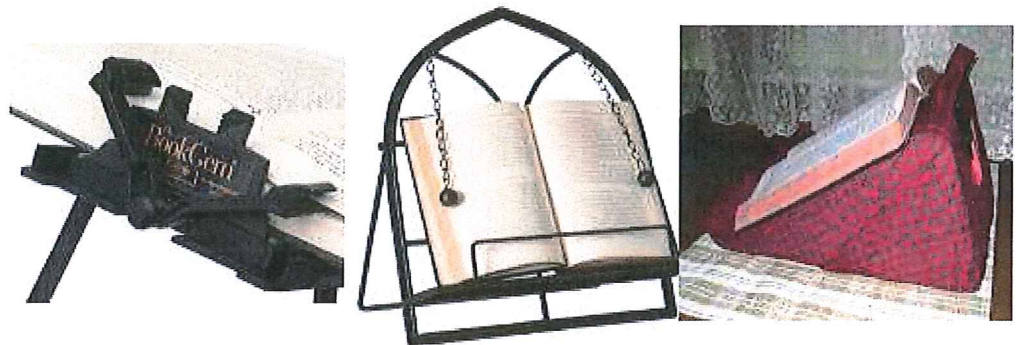
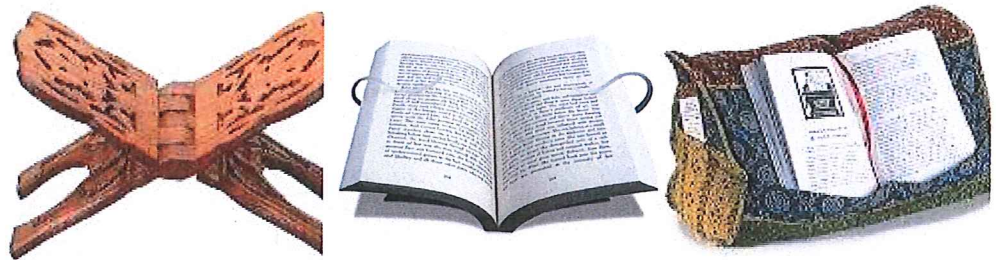
³⁷ *Ibid.*, par. 47

³⁸ Hof van Justitie, 20 oktober 2011, C-281/10, *PepsiCo*, par. 59, www.curia.be

³⁹ Gerecht 18 maart 2010, T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/OHIM-PepsiCo, punten 72 en 74

⁴⁰ Gerecht 28 januari 2015, T-41/14, *Argo/OHIM-Clapbanner*, punt 27, en de rechtspraak daar aangehaald,; Gerecht 7 november 2013, T-666/11, *Danuta Budziewska/OHIM-Puma*, punt 30.





De algemene indruk die het model wekt bij de geïnformeerde gebruiker verschilt in grote mate van de algemene indruk die de voorheen bestaande modellen wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Verwerende partijen bewijzen niet het tegendeel. Ook de "Liselotte" waarnaar verwerende partijen in randnummer 60 van hun conclusie verwijzen verschilt in grote mate van het ontwerp (zie stuk A.11.a eisende partij).

Hieruit volgt dat het model van eisende partij een dermate geheel nieuwe vormgeving heeft dat het in grote mate een eigen karakter bezit en dus een grote beschermingsomvang geniet.

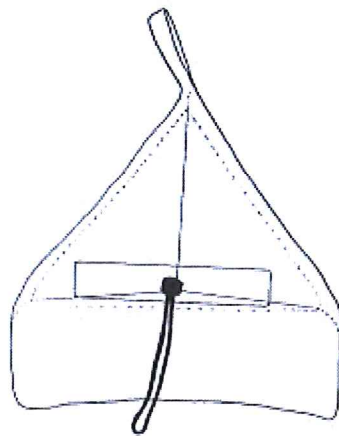
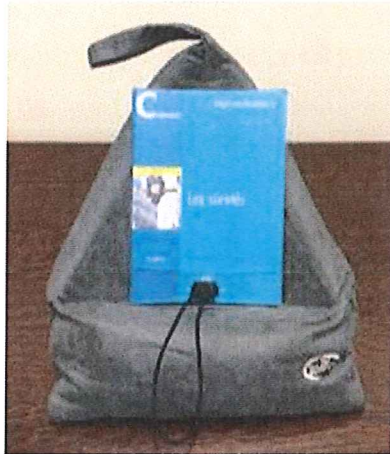
78. Deze beschermingsomvang van het model van mevrouw Barber brengt met zich mee dat het model van verwerende partijen toch wel moet verschillen van het model van mevrouw Barber. Er moet evenwel vastgesteld worden dat er amper verschillen kunnen worden vastgesteld tussen het ingeroepen en het aangevochten model.

79. De algemene indruk die wordt gewekt door het ingeroepen model wordt immers bepaald door de volgende elementen:

- een zak met in vooraanzicht een rechthoekige basis en daarop een driehoekige steunwand;
- een lus bovenaan de steunwand;
- een rechthoekig doorzichtig plaatje dat staat op de rechthoekige basis;
- een contrasterende elastiek in lusvorm met een specifieke contrasterende omschakelaar die in het midden van het rechthoekig plaatje is aangebracht en die uitloopt naar onder over de rechthoekige basis;
- een zakje met overhangende flap dat achteraan de steunwand van de zak is bevestigd.

80. Het aangevochten model kenmerkt zich door dezelfde elementen.

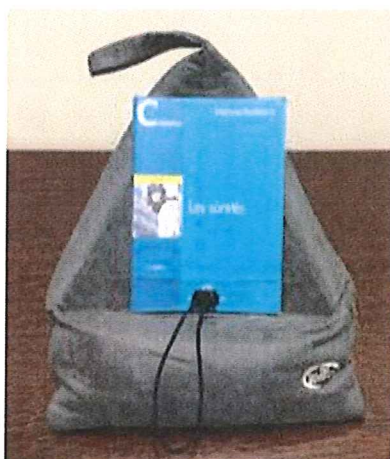
De door verwerende partijen opgesomde verschillen doen niets af aan het feit dat de algemene indruk van beide modellen dezelfde is zowel in een situatie van normaal gebruik als daarbuiten:



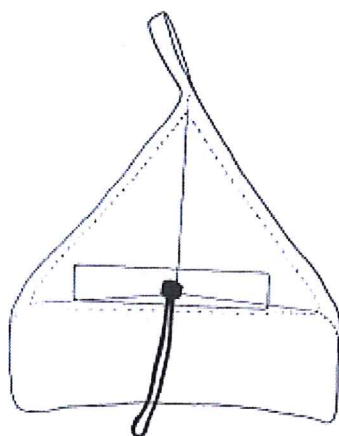
81. Verwerende partijen voeren aan dat "de drie inkepingen werden afgeschaft" (conclusie verweersters, p. 6, nr. 5, derde streepje)

Deze wijziging heeft misschien wel tot gevolg dat het aangevochten model niet binnen de beschermingsomvang van het octrooi van mevrouw Barber valt daar het octrooi nu net om dit kenmerk draait.

De drie 'inkepingen' bij het ingeroepen model en de afwezigheid daarvan bij het aangevochten model zijn evenwel niet waarneembaar bij het normaal gebruik dat van de respectieve boekenhouders wordt gemaakt.



Zelfs in een situatie van niet gebruik, er amper een visueel verschil is op dit punt tussen het ingeroepen model en het aangevochten model:



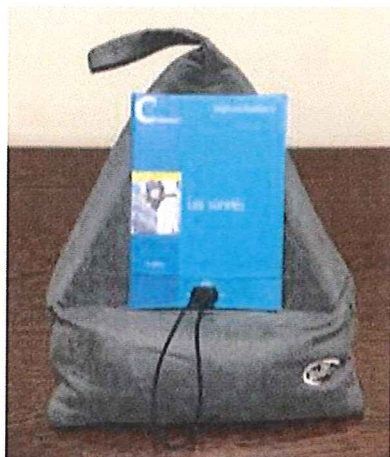


82. Ook de andere beweerde 'verbeteringen' die verwerende partijen zouden hebben aangebracht aan het model van mevrouw Barber, zijn niet relevant voor een modelrechtelijke analyse en/of nauwelijks waarneembaar.

De manier waarop het zakje achteraan is bevestigd en de praktische gevolgen daarvan zijn niet relevant voor een modelrechtelijke vergelijking van algemene indrukken die het ingeroepen model en het aangevochten model opwekken.

Ook het vervangen van een lus door een "*volwaardig handvat*" en de praktische gevolgen daarvan zijn niet relevant voor een modelrechtelijke vergelijking van algemene indrukken die het ingeroepen model en het aangevochten model opwekken.

De kwaliteit van de stof vormt geen element van het ingeroepen model dat enkel de contouren van een boekenhouder beschermt en is dus geheel irrelevant bij een modelrechtelijke vergelijking van algemene indrukken die het ingeroepen model en het aangevochten model opwekken. Hetzelfde geldt voor de ritssluiting.



83. Zelfs in een situatie van niet-gebruik is het visuele effect van de aanpassing van de vorm van de zak verwaarloosbaar nu ook de aangepaste vorm nog steeds gekenmerkt wordt door een achterwand die onderaan breder is dan bovenaan:



84. De minieme verschillen tussen het ingeroepen en het aangevochten model wegen - gelet op de ruime beschermingsomvang van het model van mevrouw Barber - niet op tegen de gelijkenissen tussen de betrokken modellen die - zoals hierboven reeds aangehaald - al de elementen betreffen waarmee het model van mevrouw Barber zich onderscheidde van het boekenhouders vormgevingserfgoed.

85. Het aangevochten model valt derhalve binnen de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel van mevrouw Barber zodat het stellen door verwerende partijen van één van de door artikel 19 van de Verordening aan de modelhouder

voorbehouden handelingen een inbreuk uitmaakt op de modelrechten van mevrouw Barber.

86. Dit onderdeel van de vordering van eisende partij is gegrond.

Over het gevorderde bevel tot publicatie en terugroeping

87. Mevrouw Barber vordert dat het vonnis ter kennis zou worden gebracht aan de distributeurs van eisende partij. Tevens vordert zij de terugroeping van de geleverde producten.

88. Uit de verklaringen en de stukken van verwerende partijen en uit het deskundigenverslag blijkt dat er geen enkele Lärs boekensteun geleverd werd door Leuke Dinges aan distributeurs.

89. Dit onderdeel van de vordering wordt daarom niet ingewilligd.

Over de gevorderde dwangsommen

90. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordt het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past anderzijds het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op 500.000 euro.

Over de uitvoerbaarheid

91. Luidens artikel XVII.6 WER is het vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Het gevolg van deze bepaling is dat de eiser de uitvoerbaarheid niet meer hoeft te vragen en de stakingsrechter deze ook niet expliciet in zijn vonnis moet vermelden.

92. Inzake de tegenvordering verwijst de stakingsrechter naar de overwegingen en de beslissing inzake de ontvankelijkheid van de vordering. De tegenvordering is derhalve ongegrond.

93. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

6 DE KOSTEN

94. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007

betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.320 euro.

95. Partijen zijn het eens over het feit dat de rechtsplegingsvergoeding in casus 11.000 euro bedraagt. Gelet op het feit dat de drie verwerende partijen door dezelfde raadsman werden vertegenwoordigd volstaat het de rechtsplegingsvergoeding een keer toe te kennen.

7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing.

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partij door het vervaardigen, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren, leveren, en op enige wijze gebruiken alsmede het voor deze doeleinden in promotie voeren en in voorraad hebben van de volgende "Lärs" boekensteun, zoals ook omschreven in het vonnis:



in alle mogelijke kleuren, een inbreuk pleegt op de gemeenschapsmodelrechten van eisende partij.

De stakingsrechter beveelt onmiddellijk de staking van het vervaardigen, aankopen, aanbieden, in de handel brengen, distribueren, verkopen, invoeren, uitvoeren, en op enige wijze gebruiken alsmede het voor deze doeleinden in promotie voeren en in voorraad hebben van voormelde boekensteun, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, via eender welke tussenpersoon of kanaal alle landen van de Europese Gemeenschap, dit onder verbeurte van een dwangsom vanaf de vijftiende kalenderdag volgend op de dag van de betekening van dit vonnis van 1.000 euro per aangeboden of geleverde of anders in de handel gebrachte inbreukmakende boekensteun en 1.500 euro per inbreukmakende promotiehandeling per dag.

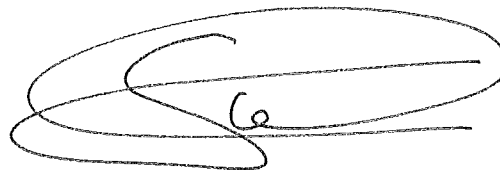
De stakingsrechter bepaalt het maximum van de te verbeuren dwangsommen op 1.000.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partijen tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 11.000 euro rechtsplegingsvergoeding plus 434,15 euro dagvaardingskosten plus 2.328,75 euro deurswaarderskosten beslag inzake namaak plus 4.175,23 euro ereloon deskundige beslag inzake namaak.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare terechtzitting van de kamer van de vorderingen tot staking, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op 20 APR 2016



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens