

Repertoriumnummer <b>2019 /</b>
Datum van uitspraak <b>26 -02- 2019</b>
Rolnummer <b>A/18/00395</b>
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

**Uitgifte**

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

**Nederlandstalige  
Ondernemingsrechtbank  
Brussel**

**Vonnis**

**5<sup>e</sup> Kamer**

Aangeboden op
Niet te registreren

IN DE ZAAK VAN :

1. De **vennootschap naar Nederlands recht R.J. van Geer Beheer BV**, ingeschreven in het Handelsregister in Nederland onder nummer 27148479, met maatschappelijke zetel te Haagweg 163, 2281 AJ Rijswijk, Nederland ;

hierna VGB genoemd,  
eerste eiseres op hoofdeis,  
eerste verweerster op tegeneis,

2. De **vennootschap naar Nederlands recht Secrid BV**, ingeschreven in het Handelsregister in Nederland onder nummer 27240605, met maatschappelijke zetel te Saturnusstraat 81, 2516 AG Den Haag, Nederland ;

hierna Secrid genoemd,  
tweede eiseres op hoofdeis,  
tweede verweerster tegeneis,

beiden vertegenwoordigd door Meester Carina Gommers, advocaat, met kantoor te Hoyng Rokh Monegier LLP, 1040 Brussel, Nerviërslaan 9-31.

TEGEN:

1. De **B.V.B.A. GRIFFE J.**, met K.B.O. nummer 0681.674.329, met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Nonnenhoefstraat 20 ;

hierna Griffe genoemd,  
eerste verweerster op hoofdeis,  
eerste eiseres op tegeneis,

2. [REDACTED] met K.B.O. nummer 0810.394.913, wonende [REDACTED]  
[REDACTED]

hierna [REDACTED] genoemd,  
tweede verweerster op hoofdeis,  
tweede eiseres op tegeneis,

beiden vertegenwoordigd door Meester Wim Sys, advocaat, loco Meester Johan Durnez, advocaat met kantoor te 3050 Oud-Heverlee, Waversebaan 134 A.

## DE PROCEDURE :

Het proceduredossier bevat volgende stukken :

- de dagvaarding, betekend op 12.01.18 ;
- de beschikking in toepassing van artikel 747 § 1 Ger.W. door deze rechtbank gewezen op 16.03.18 ;
- de besluiten en synthesebesluiten van alle procespartijen ;
- de stukkenbundels van alle procespartijen ;

De zaak werd gepleit op de openbare terechtzitting van de 5<sup>e</sup> Kamer op 22.01.19 , en op die zitting na de raadslieden van alle procespartijen gehoord te hebben, in beraad genomen.

De wet van 15 juni 1935 inzake het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

### **1. De vorderingen.**

**Eiseressen** vordert dat de rechtbank hun vorderingen ontvankelijk en gegrond zou verklaren en bijgevolg:

- Voor recht te zeggen dat het aanbieden, op de markt brengen, importeren, exporteren of gebruiken van alle uitvoeringsvormen van de Producten, alsook het in voorraad houden van deze Producten voor de bovenvermelde doeleinden, een inbreuk vormt op de exclusieve octrooirechten van Secrid;
- Voor recht te zeggen dat het aanbieden, op de markt brengen, importeren, exporteren of gebruiken van de "Jazz", "Croco" en "Double Funk" uitvoeringsvormen van de Producten, alsook het in voorraad houden van deze Producten voor de bovenvermelde doeleinden, een inbreuk vormt op de exclusieve modelrechten van Secrid;
- Bijgevolg, verweersters, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks via verbonden ondernemingen, te bevelen om iedere dergelijke productie, in voorraad houden, distributie, promotie, te koop aanbieden, verkopen of enige andere commercialisatie van de inbreuk makende Producten onmiddellijk stop te zetten, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per alleenstaande handeling in overtreding van het stakingsbevel, binnen de 2 dagen vanaf de betekening van de tussen te komen beslissing;

- Verweersters te bevelen om alle inbreuk makende Producten terug te roepen uit het handelsverkeer, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per product dat binnen 2 dagen na de betekening van de tussen te komen beslissing nog steeds te koop wordt aangeboden;
- Verweersters te bevelen om alle inbreuk makende Producten die werden teruggeroepen en/of nog in voorraad zijn op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder te vernietigen, binnen de maand na het verstrijken van de beroepstermijn tegen de tussen te komen beslissing en voor zover geen hoger beroep wordt aangetekend onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging;
- Verweersters te bevelen om, op hun kosten, het publiek te informeren door middel van een publicatie op hun websites [www.griffej.be](http://www.griffej.be) en [www.griffejewelry.be](http://www.griffejewelry.be) met de melding dat ze moeten stoppen met het verkopen van de inbreuk makende Producten alsook de publicatie van de tussen te komen beslissing via een link op de hoofdpagina met als titel "Griffe J veroordeeld voor inbreuk op Secrid's octrooi- en modelrechten";
- Verweersters hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding aan Secrid, *ex aequo et bono* begroot op 102.775,00 EUR;
- De vorderingen van Verweersters af te wijzen wegens ongegrond, met inbegrip van hun tegenvordering en ondergeschikte vordering;
- Verweersters hoofdelijk te veroordelen tot betaling van de kosten van de procedure, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.

**Verweersters** vorderen dat de rechtbank :

De vordering van eiseressen indien ontvankelijk zou afwijzen als ongegrond;

De in beslag genomen producten vrij te geven;

Akte zou nemen van de tegenvordering van tweede verweerster op hoofdeis ingesteld bij conclusies en zodoende eiseressen te veroordelen tot een provisionele schadevergoeding van 1,00 EUR.

Ondergeschikt, alvorens recht te doen, conform art. 915 e.v. [REDACTED] n [REDACTED] [REDACTED] op te roepen als getuige teneinde de feitelijkheden aangaande door voor KNAB bank geleverde producten te bevestigen.

Eiseressen te veroordelen tot de kosten van het geding met inbegrip van de wettelijke rechtsplegingsvergoeding begroot op 6.000,00 EUR.

## **2. Relevant feitenrelaas.**

### **2.1 De procespartijen.**

Secrid is een Nederlands familiebedrijf dat ondermeer kaartbeschermers of “cardprotectors” en mini-portefeuilles of “Mini-wallets” ontwerpt en commercialiseert. De rechtbank verwijst hierna naar de mini-portefeuille als mini-wallets.

VGB is eveneens een Nederlands bedrijf dat ondermeer het beheer van intellectuele rechten als activiteit heeft. Eisende partijen hebben verder niet aangetoond of en op welke wijze Secrid en VGB met elkaar verbonden vennootschappen zouden zijn.

● heeft als natuurlijk persoon handel gedreven en in die hoedanigheid ondermeer portefeuilles en kaarthouders van het merk “Casekey” gekocht en doorverkocht. De activiteiten die zij aanvankelijk als ondernemer-natuurlijke persoon had werden daarna ondergebracht in Griffie. De verkoop vond plaats via webshop, [www.bol.com](http://www.bol.com) en Facebook.

### **2.2 De voor dit geschil relevante intellectuele rechten.**

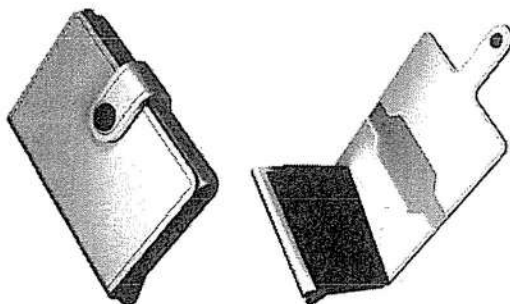
#### **a) Octrooirechten.**

VGB is houder van het Europees octrooi EP 2 434 922 B1, hierna EP' 922, getiteld “Houder voor betaalkaarten.” Dit octrooi werd door het EOB verleend op 23.11.16. ( stuk I.1a bundel eiseressen). De aanvraag werd ingediend op 26.05.10. EP' 922 heeft 27.05.09 als prioriteitsdatum. Het octrooi werd in België gevalideerd. ( stuk I.1b bundel eiseressen). Het octrooi eist de uitvinding van een beschermende houder voor (plastic) kaarten op.

Uit geen enkel in deze procedure neergelegd stuk blijkt dat een licentieovereenkomst tussen VGB en Secrid werd gesloten.

#### **b) Modelrechten.**

Secrid is houder van modelrechten op een kaarthouder. Het Beneluxmodel werd geregistreerd onder nummer 38548-01, ingeschreven op 11.03.11 en gepubliceerd op 21.05.11. Het betreft modelrechten op de mini-wallet die voorzien is van een kaartbeschermer.



### **2.3 De feitelijke voorgaanden.**

Eiseressen of Secrid alleen, eisende partijen hebben hierover geen duidelijkheid verschaft, zou(den) vastgesteld hebben medio 2017 dat [REDACTED] inbreukmakende goederen verkocht. [REDACTED] zou aanvankelijk in persoonlijke naam en daarna via Griffé overgegaan zijn tot het maken van reclame en het te koop aanbieden alsook verkopen van de mini-wallets.

Bij ingebrekestelling van 16.06.17 stelde SNB-React, een derde ondernemer en thans niet inzake zijnde partij, Griffé in gebreke om de verkoop te staken en een voorschot op schadevergoeding te betalen. In deze ingebrekestelling meldde SNB-React op te treden louter in opdracht van Secrid. SNB-React maakt verder melding van octrooirechten waarvan Secrid houder zou zijn alsook van Gemeenschapsmodelrechten, Beneluxmodelrechten, merkenrechten en auteursrechten die Secrid zouden toebehoren. De eventuele minnelijke regeling van de zaak werd door SNB-React *afhankelijk* gesteld van de betaling van het hoger vermelde voorschot van 1.000 EUR. SNB-React, die zoals blijkt uit de informatie en stukken ter beschikking gesteld door partijen, niet als raadsman maar als incasso voor Secrid optrad, verzocht tevens om mededeling door Griffé aan SNB-react van relevante informatie over de bedrijfsvoering.

VGB wordt overigens niet en dus ook niet als octrooihouder vermeld in deze ingebrekestelling.

Griffé betwistte de inbreuken en meldde niet op het verzoek van SNB-React in te zullen gaan. Zij houdt thans voor door zoekwerk op internetfora de ingebrekestelling als niet ernstig te hebben aanzien. Griffé gaf wel aan de aankoop van de mini-wallets niet verder te zullen zetten op 19.07.17. Daarna mocht zij geen enkele reactie van eiseressen op hoofdeis meer ontvangen.

Griffé contacteerde haar Chinese leverancier en informeerde deze leverancier over de brief van SNB-React. Zij zou daarna van haar Chinese leverancier nieuwe, niet-inbreukmakende, producten aangekocht hebben met het oog op verkoop aan haar cliënteel.

## **2.4 De procedurele voorgaanden.**

Eiseressen legden op 31.10.17 een verzoekschrift houdende machtiging tot het leggen van beschrijvend en bewarend beslag inzake namaak neer. Bij beschikking van de Voorzitter van deze rechtbank van 03.11.17 werd deze machtiging toegestaan.

Op 13.11.17 werd de hoger vermelde beschikking betekend. De door de rechtbank aangestelde deskundige, [REDACTED] legde op 13.12.17 zijn verslag neer. Bij de verrichtingen werd overgegaan tot de inbeslagname van de bij Griffie aangetroffen beweerd inbreukmakende goederen.

Verweersters op hoofdeis tekenden derdenverzet aan tegen de beschikking dd. 03.11.17. Bij beschikking van de Voorzitter van deze rechtbank dd. 13.02.18 werd dit derdenverzet afgewezen als ongegrond. Er werd geen hoger beroep ingesteld tegen deze beschikking van 13.02.18.

Op 12.01.18 hadden eiseressen op hoofdeis dagvaarding laten betekenen aan verweersters op hoofdeis.

## **3. Beoordeling :**

### **3.1 Bevoegdheid.**

Er werden geen excepties inzake onbevoegdheid opgeworpen door partijen of ambtshalve door de rechtbank.

De rechtbank stelt vast dat zij exclusief bevoegd is. ( art.XI.337 WER – 633 quinquies Ger.W.)

### **3.2 Ontvankelijkheid van de ingestelde vorderingen.**

De vorderingen op hoofdeis en de vorderingen op tegeneis komen als ontvankelijk voor. Er werden geen excepties inzake onontvankelijkheid van de vorderingen opgeworpen door de procespartijen of ambtshalve door de rechtbank.

### **3.3 De vorderingen op hoofdeis.**

Eisende partijen op hoofdeis hebben gezamenlijk gedagvaard en vorderingen ingesteld voor beweerde inbreuken op de intellectuele rechten waarvan de indruk gewekt wordt dat deze intellectuele rechten door hen *gedeeld* worden. Zij hebben

gedeelde vorderingen inzake naleving van zowel octrooi- als modelrechten en tot vergoeding van door hen gezamenlijk geleden schade, schadevergoeding begroot op één bedrag te voldoen aan beide eisende partijen, ingesteld.

Zoals hoger vastgesteld blijkt uit geen enkel neergelegd stuk dat de eisende partijen met elkaar verbonden ondernemingen zijn.

De vorderingen in rechte in het kader van intellectuele rechten kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden inzake hoedanigheid van de procespartij gesteld worden. Zo is het recht om in rechte op te treden tegen beweerde octrooinbreuken voorbehouden aan de octrooihouder. ( artikel XI.29 WER – XI.60 WER). Tegen de beweerde schending van modelrechten kan slechts de modelhouder in rechte optreden ( art. 3.16 BVIE).

Prima facie, partijen hebben dit niet als ontvankelijkheidsvereiste opgeworpen, werd geoordeeld dat de vorderingen door eisende partijen op hoofdeis rechtsgeldig ingesteld konden worden nu zij over de vereiste hoedanigheid en belang in de zin van artikel 17 en 18 ████████ beschikken.

De beoordeling van het bestaan van intellectuele rechten in hoofde van diegene die zich erop beroept en de omvang van deze rechten behoort tot de beoordeling ten gronde van deze zaak.

De rechtbank is van oordeel dat VGB als octrooihouder gerechtigd is een inbreukvordering met betrekking tot haar rechten volgend uit EP' 922 in te stellen maar dat zij niet aangetoond heeft ook modelhouder te zijn.

Secrid daarentegen kan wel als modelhouder optreden maar heeft niet aangetoond mede-octrooihouder of licentienemer van EP'922 te zijn.

Het door de eisende partijen gecreëerde juridische onderscheid inzake houderschap van onderscheiden intellectuele rechten in hoofde van onderscheiden vennootschappen zal en moet door de rechtbank bij de beoordeling van de verschillende inbreuken in acht genomen worden gelet op het restrictieve karakter van de intellectuele rechten op zich. Ook wanneer blijkt dat de onderscheiden intellectuele rechten in casu betrekking hebben op (minstens een gedeelte van) dezelfde goederen die als inbreukmakend bestempeld worden, kan de rechtbank, zonder miskennis van titulariteit, geen oordeel vellen waardoor tegen de ingeroepen titels in, exclusieve rechten zouden toegekend worden aan procespartijen die niet over deze rechten lijken te beschikken.

Om deze reden zal de rechtbank onder 3.3.1 eerst de beweerde inbreuken op de octrooirechten van EP'922 en daarna onder 3.3.2 de beweerde inbreuken op de modelrechten beoordelen.

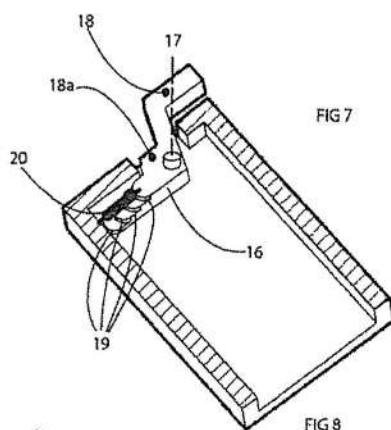


### 3.3.1 De (beweerde) inbreuken op EP' 922.

#### a) Technische achtergrond van EP' 922.

EP'922 eist de uitvinding op van een kaartenhouder bestaande uit een behuizing, die bestaat uit twee hoofdzijden en twee zij-zijden waarin een aantal kaarten van het gebruikelijke formaat bovenop elkaar passen. De kaartenhouder is voorzien van een kaart-uitwerpmechanisme en een kaart-uitwerparm, die zich in één van de hoeken van de behuizing bevindt en met een knop aan de buitenzijde van de behuizing wordt bediend.

Figuur 7 uit EP'922 beeldt het kaartuitwerpmechanisme van deze kaartenhouder als volgt af :



#### b) Octrooiconclusies van EP' 922.

EP' 922 bevat één onafhankelijke conclusie ( conclusie 1) en 8 afhankelijke conclusies ( conclusies 2-9).

In vertaling, zoals ingediend bij het Nederlandse Octrooibureau, luiden deze conclusies :

*"1. Een houder voor kaarten, omvattende een behuizing (1) welke nauwsluitend om een stapel van tenminste drie kaarten (2) past en tenminste een kaartopening (3) heeft ten behoeve van het plaatsen en uitnemen van kaarten, terwijl tegenover de kaartopening (3) in de behuizing een kaartuitnamevoorziening is aangebracht waardoor de kaarten via de kaartopening (3) deels uit de behuizing kunnen worden geschoven, waarbij aan de binnenzijde van de behuizing nabij de kaartopening (3) aan tenminste een zijde een wrijvingselement (6) is gesitueerd welke een wrijvingskracht uitoefent op de aanliggende zijkant van iedere individuele kaart die zich tenminste*

*gedeeltelijk in de behuizing bevindt, met het effect dat desbetreffende kaart een dermate stabiele positie ten opzichte van de behuizing heeft, dat de kaart niet kan verschuiven ten gevolge van de zwaartekracht, maar wel ten gevolge van een met de vingertoppen uitgeoefende kracht, met het kenmerk dat het wrijvingselement een oppervlak heeft dat makkelijk aanpast naar het reliëf van het oppervlak van de zijkant van de stapel kaarten, en het wrijvingselement (6) gemaakt is van vilt met vezels van bijvoorbeeld metaal.*

*2. Kaarhouder volgens conclusie 1, waarbij de behuizing aan de binnenzijde is voorzien van één of meer groeven (11), waar een wrijvingselement (6), een verend element (7) of een verend wrijvingselement (10) op stabiele wijze in zijn geplaatst.*

*3. Kaarhouder volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het wrijvingselement aangrijpt op de zijkant van een kaart zodra de kaart wordt ingebracht in de kaarhouder over slechts een helft of een derde of een kwart of een vijfde of een tiende van zijn lengte en vanaf dat punt zijn aangrijping handhaaft terwijl de kaart verder wordt ingebracht.*

*4. Kaarhouder volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het wrijvingselement zich in hoofdzaak uitstrekt over de gehele hoogte van de opneemruimte van de behuizing (1) voor het bevatten van de stapel kaarten.*

*5. Kaarhouder volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij het wrijvingselement een oppervlak heeft dat gemakkelijk elastisch kan worden vervormd zodat één of meer groeven of putjes er in kunnen worden gevormd.*

*6. Kaarhouder volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de kaartuitnamevoorziening een trapvormig element (16) omvat, welke door de gebruiker ten opzichte van de behuizing kan worden bewogen tegen de zijkant van de in de behuizing aanwezige stapel kaarten, met het effect dat deze stapel in een getrapte vorm deels uit de behuizing naar buiten beweegt, waarbij van drie op elkaar volgende treden de middelste trede vrij is van buitenwaarts duwende aangrijping met een kaart.*

*7. Kaarhouder volgens de voorgaande conclusie, waarbij het trapvormige element treden heeft waarvan de dikte ongeveer 0,4 mm bedraagt.*

*8. Kaarhouder volgens conclusie 7 of 8, waarbij het trapvormige element (16) tegen de kaartenstapel wordt bewogen door middel van rotatie of translatie door de gebruiker die een roterende respectievelijk translaterende kracht uitoefent op een bedieningsdeel (18) buiten de behuizing.*

*9. Kaarhouder volgens één van de voorgaande conclusies, waarbij de behuizing is begrensd door een bovenzijde en een ondervlak en twee tegenover elkaar liggende zijkanten die het boven- en ondervlak met elkaar verbinden en welke begrenzing een*

*vormvaste behuizing vormt, en waarbij het bovenzvlak een afmeting heeft in hoofdzaak gelijk aan de afmeting van het bovenzvlak van een in de opneemruimte te plaatsen kaart.”*

c) Het bestaan van inbreuken.

De vordering van VGB strekt ertoe te horen vaststellen door de rechtbank dat zowel [REDACTED] als Griffé zich schuldig gemaakt hebben aan de commercialisatie en verkoop van op de octrooirechten van VGB inbreukmakende producten.

[REDACTED] en Griffé houden voor dat zij geen of minstens niet bewust inbreuk pleegden op deze rechten en dat zij onmiddellijk na daarvan in kennis te zijn gesteld elke verdere aankoop gestaakt hebben.

Het staat vast dat eers [REDACTED] en daarna Griffé mini-wallets aangeboden heeft aan haar klanten. Zij kocht deze goederen aan bij een leverancier in China, importeerde vervolgens de goederen, maakte reclame voor deze goederen via webshop en website en heeft daarna de goederen aan klanten verkocht.

c.1 Beweerde inbreuken op conclusie 1 van EP' 922.

Conclusie 1 van EP' 922 werd hoger sub b geciteerd. Bewezen wordt geacht dat de door [REDACTED] en Griffé aangeboden goederen voorzien zijn van een behuizing, die nauw sluit rond een stapeltje van ten minste drie kaarten en die voorzien is van een kaartopening langs dewelke kaarten in- en uitgenomen kunnen worden. Tevens kan vastgesteld worden dat een kaartuitname-mechanisme werd voorzien in de behuizing tegenover de kaartopening en die de gebruiker toelaat de kaarten minstens gedeeltelijk uit de behuizing te laten komen. De behuizing heeft aan beide zijzijden een van vilt gemaakt wrijvingsselement. Het wrijvingsselement laat de gebruiker toe een individuele kaart uit te nemen omdat het wrijvingsselement een wrijvingskracht uitoefent op de aanliggende zijkant van iedere individuele kaart waardoor de kaarten niet verschuiven maar in een stabiele positie blijven. De rechtbank heeft bij deze vaststellingen zich gesteund op de bevindingen uit het deskundigenverslag dat door de deskundige aangesteld door de Voorzitter van deze rechtbank in het kader van het beslag inzake namaak, werd neergelegd. (Stuk VI.3f bundel eiseressen op hoofdeis, pg. 20 t/m 24).

De vaststellingen van de deskundige zijn zeer duidelijk [REDACTED] en Griffé kunnen niet gevolgd worden waar zij voorhouden dat niet voor alle door hen verkochte goederen, en meer specifiek voor bepaalde vormen van uitvoering of modellen, het wrijvingsselement zich niet bij de kaartopening zou bevinden en dat daarom deze “modellen” niet inbreukmakend op de octrooirechten van VGB zouden zijn.

Conclusie 1 eist het wrijvingselement op de volgende wijze op : *“waarbij aan de binnenzijde van de behuizing nabij de kaartopening (3) aan tenminste een zijde een wrijvingselement (6) is gesitueerd “.*

De deskundige heeft hierover in zijn verslag op p.20-23 vastgesteld :

*“we stellen de aanwezigheid van zulk wrijvingselement vast aan de binnenzijde van de behuizing; in een aantal modellen bevindt zich dit wrijvingselement bovenaan de zijkant vlak onder de kaartopening; in een aantal andere modellen bevindt dit wrijvingselement zich lager, onder de kaartopening, in het gedeelte van de behuizing dat zich situeert tussen de kaartopening en het midden van de behuizing, dus in het ‘bovenste’ gedeelte van de behuizing. In die laatste gevallen is de positie van het wrijvingselement aan de binnenzijde van de behuizing herkenbaar aan de buitenzijde van de behuizing doordat zich in de zijkant van de rechterzijde van de behuizing een inlegstukje bevindt dat door middel van twee vijsjes aan deze zijkant gemonteerd is.*

[...]

*We hebben een meetlat geplaatst naast deze zijkant; daardoor kan de positie van de opening (en dus ook het viltje) ten opzichte van de bovenzijde van de kaarhouder bepaald worden.*

*Zoals uit onderstaande foto blijkt, bevindt deze opening zich op ongeveer 3 tot 4 cm onder de bovenste rand van de kaarhouder. De totale hoogte van de kaarhouder bedraagt bij benadering 9 cm. Het wrijvingselement bevindt zich bijgevolg in het bovenste deel van de behuizing.” (zie p. 20-23 deskundigenverslag)*

Aldus kan besloten worden dat inderdaad alle door de deskundige onderzochte uitvoeringsvormen en door [redacted] en Griffe verkochte goederen voorzien zijn van een wrijvingselement zoals omschreven en opgeëist in conclusie 1 van EP' 922.

Evenmin gegrond is de argumentatie ontwikkeld door [redacted] en Griffe met betrekking tot de aanwezigheid van vijsjes die toelaten het wrijvingselement aan te spannen of losser te maken en de mogelijkheid geschapen door deze vijsjes om het vilt te vervangen : deze argumenten sluiten de inbreuk op conclusie 1 niet uit en zijn daarnaast ook ontdaan van enige relevantie.

De rechtbank is van oordeel dat genoegzaam aangetoond werd dat alle kenmerken van conclusie 1 van EP'922 ook in de uitvoeringsvormen van de door [redacted] en Griffe verkochte goederen werden gereproduceerd en dat deze goederen derhalve als inbreukmakend op het octrooi moeten beoordeeld worden.( art. XI.60 § 1 WER juncto art. XI.29 § 1 WER)

c.2 De beweerde inbreuken op conclusies 2 tot en met 9.

Eisende partijen op hoofdeis hebben voorgehouden dat de verkoop van de kwestieuze goederen door verwerende partijen op hoofdeis ook inbreuk zou maken op de andere conclusies van EP' 922.

De bewijslast van het bestaan en de omvang van de inbreuken op de overige conclusies rust op eiseressen op hoofdeis. Dit bewijs wordt niet dan wel slechts gedeeltelijk en slechts voor bepaalde uitvoeringsvormen geleverd.

De rechtbank is van oordeel dat eisende partijen aan de hand van het deskundigenverslag het bewijs geleverd hebben dat :

- de uitvoeringsvorm " Café au lait" een inbreuk op conclusie 2 vormt ( p. 25 deskundigenverslag)
- alle uitvoeringsvormen voorzien zijn van een wrijvingselement in de nabijheid van de kaartopening waardoor wrijvingskracht wordt uitgeoefend op de kaarten ook wanneer deze slechts gedeeltelijk zijn uitgeschoven en derhalve inbreuk vormen op conclusie 3 ;
- in de uitvoeringsvormen " Jazz" en Croco het wrijvingselement zich uitstrekt over de gehele hoogte van de behuizing waardoor deze vormen op conclusie 4 inbreuk plegen ;
- alle uitvoeringsvormen aangetroffen bij verwerende partijen op hoofdeis voorzien zijn van een wrijvingselement uitgevoerd met een vilten oppervlak waardoor ook conclusie 5, conclusie die opeist dat het wrijvingselement een gemakkelijk elastisch vervormbaar oppervlak heeft, het voorwerp is van inbreuk ;
- inbreuk werd gepleegd op conclusie 6 die de uitwerparm met wrijvingselement opeisen waarbij de uitwerparm gecombineerd wordt met een trapvormig reliëf
- conclusie 8, die de beweging van het trapvormig element door een bedieningsdeel buiten de behuizing, in alle uitvoeringsvormen aanwezig is omdat alle uitvoeringsvormen voorzien zijn van een bedieningsknop aan de buitenzijde van de behuizing.
- Een strakke behuizing rond de kaarten, zoals geclaimd in conclusie 9, is eveneens aanwezig in alle bij verweerders aangetroffen uitvoeringsvormen.

Geen bewijs wordt bijgebracht voor de inbreuken op de beschermingsomvang van conclusie 7 van EP' 922. Zo hebben eiseressen op hoofdeis verwezen naar het deskundigenverslag waaruit blijkt dat de deskundige, bij gebrek aan demontage, niet vastgesteld heeft dat het trapvormig reliëf aangetroffen in de door verwerende partijen op hoofdeis gecommmercialiseerde goederen zou bestaan uit meer dan zes treden met een dikte van 0,4 mm waardoor ook bij vrije tussenliggende treden die zich op de uitwerparm bevinden de wrijvingsfunctie van het wrijvingselement behouden blijft. Eiseressen op hoofdeis hebben zelf niet verder bewijs bijgebracht waaruit de inbreuk op conclusie 7 moet blijken.

c.3) Het Chinese verslag bijgebracht door verwerende partijen op hoofdeis.

Griffe en [redacted] steunen hun verweer in belangrijke mate op een verslag dat zij door bemiddeling van hun leverancier Casekey wisten te bemachtigen. Het Chinese verslag maakt melding van een Amerikaans en een Chinees octrooi waarvan VGB eveneens houder zou zijn.

Niet aangetoond werd dat dit verslag betrekking heeft op EP'922 of op het Amerikaans of Chinees equivalent van dit octrooi. Evenmin aangetoond werd dat de in het verslag weerhouden goederen dezelfde goederen zouden zijn als deze die door verwerende partijen op hoofdeis in België gecommmercialiseerd werden en door de deskundige aangesteld in het kader van het beslag inzake namaak aan een onderzoek werden onderworpen. De bevindingen in het door de leverancier meegedeelde verslag zijn niet van aard om de hoger vastgestelde en weerhouden inbreuken te weerleggen.

**3.3.2 De (beweerde) inbreuken op de Benelux-modelrechten.**

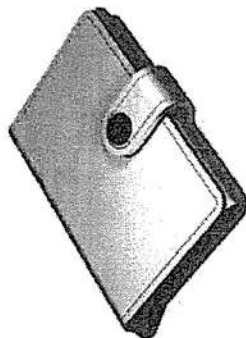
De vordering van Secrid strekt ertoe te horen vaststellen door de rechtbank dat zowel [redacted] als Griffe zich schuldig gemaakt hebben aan de commercialisatie en verkoop van op de Beneluxmodelrechten van Secrid inbreukmakende producten.

[redacted] en Griffe houden voor dat zij geen of minstens niet bewust inbreuk pleegden op deze rechten en dat zij onmiddellijk na daarvan in kennis te zijn gesteld elke verdere aankoop gestaakt hebben.

Zoals hoger reeds werd geoordeeld staat vast dat eerst [redacted] en daarna Griffe mini- wallets aangeboden heeft aan haar klanten.

Het komt Secrid als modelhouder toe het bewijs te leveren dat de door verwerende partijen op hoofdeis aangeboden producten geen andere algemene indruk wekken dan het door haar geregistreerde Benelux-model. Zij steunt zich voor deze bewijsvoering op het deskundigenverslag neergelegd door de deskundige aangesteld door de Voorzitter van deze rechtbank in het kader van het beslag inzake namaak.

Het onder nummer 38548-01 geregistreerde Beneluxmodel



heeft een algemene totaalindruk die bij de gebruiker van de "Jazz"-variant verkocht door [REDACTED] en Griffe dezelfde algemene totaalindruk wekt, op als de "Jazz variant" die door verwerende partijen op hoofdeis gecommmercialiseerd werd en als volgt wordt afgebeeld :

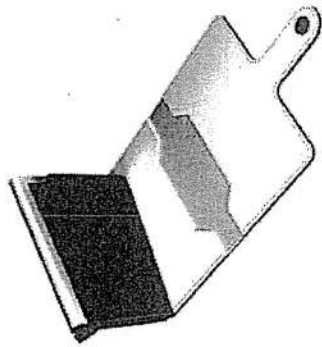


( stuk V.1 bundel eiseressen op hoofdeis). Zo kan vastgesteld worden dat de Jazz-variant dezelfde globale algemene indruk wekt bij de consument doordat beide mini-wallets voorzien zijn van een kaarthouder met harde behuizing omhuld door een (kunst)stoffen omhulsel met gesp met drukknop en met een bedieningsknop aan de buitenzijde onderaan de wallet.

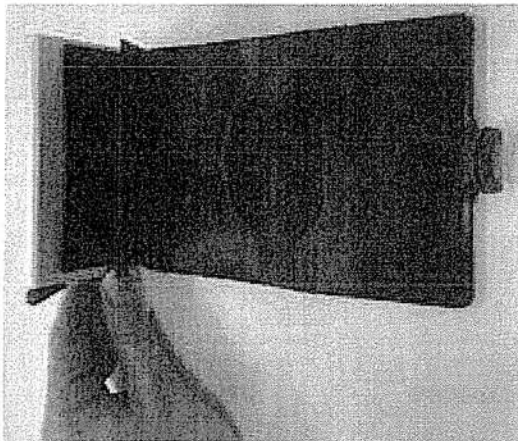
Op basis van het deskundigenverslag stelt de rechtbank vast dat dezelfde algemene indruk gewekt kan worden voor wat de "Croco"-variant betreft.



De binnenzijde van het Beneluxmodel met nummer 38548-01



werd bijna identiek gereproduceerd in de binnenzijde van de Double Funk-variant ( stuk V.1 bundel eiseressen op hoofdeis :



De uitsnijdingen in de binnenzijde van de mini-wallet vertonen quasi dezelfde vorm als deze in het geregistreerde model met quasi dezelfde afmetingen en zijn derhalve niet van aard om een andere globaal verschillende algemene indruk te wekken dan deze die gewekt wordt in het geregistreerde model.

De door [redacted] en Griffé verkochte goederen in de varianten Jazz, Croco en Double Funk wekken geen andere algemene indruk dan het Beneluxmodel. De vordering van Secrid is om deze reden gegrond : zij kan zich in toepassing van artikel 3.16 BVIE verzetten tegen verdere aankoop, commercialisering en verkoop van deze varianten door verwerende partijen op hoofdeis.

Voor de overige varianten ligt geen bewijs van inbreuk op de modelrechten van Secrid voor.



### 3.3.3 De gevorderde maatregelen.

#### 3.3.3.1 Gevorderde maatregelen op grond van octrooi-inbreuk.

##### a) Vordering tot stopzetting ( staking).

VGB vordert de staking van de inbreukmakende handelingen door verwerende partijen op hoofdeis wegens schending van haar octrooirechten. ( artikel XI.334 § 1 WER).

De staking wordt, gelet op de hoger vastgestelde inbreuk, opgelegd aan beide verwerende partijen op hoofdeis. Het feitelijk gegeven dat BC niet langer ondernemer als natuurlijke persoon zou zijn is niet relevant : een stakingsverbod kan ook opgelegd worden aan natuurlijke personen die daarom geen ondernemer maar wel inbreukmaker zijn.

De stopzetting van de activiteiten in hoofde van Griffe is niet bewezen in die zin dat de vennootschap nog steeds actief is en thans niet in staat van vereffening noch in staat van faillissement verkeert zodat het hernemen van handelsactiviteiten, voor zover stopgezet, steeds mogelijk blijft en het risico op herhaling derhalve niet kan uitgesloten worden.

De inbeslagname van alle goederen aangetroffen in het kader van het beslag inzake namaak kan evenmin leiden tot de vaststelling dat elk risico op herhaling uitgesloten is zodat ook ten aanzien van de B.V.B.A. Griffe het gevorderd stakingsverbod actueel en gegrond is.

##### b) Vordering tot terugroeping en tot vernietiging van de voorraad.

VGB vordert in toepassing van artikel XI. 334, §2 WER de terugroeping van de inbreukmakende goederen en de vernietiging van de voorraad op kosten van de verwerende partijen op hoofdeis.

De rechtbank kan de terugroeping van de inbreukmakende goederen uit het handelsverkeer op vordering van de benadeelde partij toestaan. De rechtbank kan bij de beoordeling van de gegrondheid van deze maatregel rekening houden met de ernst van de inbreuk, de gelaste corrigerende maatregelen en de belangen van derden.

Uit het hoger vermelde feitenrelaas blijkt dat de door verwerende partijen op hoofdeis verhandelde goederen medio 2017 in hoofdzaak verkocht werden aan één grote koper die de waren in kwestie als relatiegeschenk voor haar klanten heeft verdeeld. Het is onduidelijk of van deze verdeling, die hoofdzakelijk in Nederland gebeurde, een klantenlijst met identificatie van de ontvangers werd bijgehouden.

De mini-wallets in kwestie zijn gebruiksgoederen waarvan de levensduur onbekend is maar waarvan kan aangenomen worden dat deze eerder kort is. Voor zover praktisch al mogelijk zou zijn dat men de door verwerende partijen verhandelde en inbreukmakende goederen met korte levensduur uit het handelsverkeer zou kunnen verwijderen, staat niet vast dat dit tegen een redelijke kostprijs, binnen een redelijke tijdspanne zou kunnen gebeuren en dat deze maatregel de belangen van derden niet zou schaden. De rechtbank wijst op dit punt de vordering dan ook af als ongegrond.

De vordering tot vernietiging van de inbreukmakende goederen in voorraad die in beslag genomen werden op kosten van de inbreukmakende partij of partijen staat de rechtbank wel toe en dit van zodra dit vonnis in kracht van gewijsde getreden is en dus definitief zal zijn. Daarbij dient rekening gehouden te worden met artikel XI.334 § 2 WER dat uitdrukkelijk vereist dat het *de inbreukmaker is*, in casu diegene in wiens voorraad de goederen aangetroffen werden, die voor de kosten dient in te staan.

c) Vordering tot schadevergoeding.

De vordering tot schadevergoeding werd door beide partijen als een gezamenlijke vordering ingesteld en dit zonder specificatie. Deze vordering en de begroting van de schadevergoeding wordt betwist door verwerende partijen op hoofdeis.

Hoger kwam de rechtbank tot de vaststelling dat in deze zaak alleen aantoonbaar werd gemaakt dat de mini-wallets in kwestie het voorwerp uitmaakten van octrooi- en modelrechten zonder dat evenwel kon vastgesteld worden dat beide eisende partijen op hoofdeis deze rechten gezamenlijk uitoefenden.

De vordering inzake schadevergoeding wegens inbreuk op EP'922 komt in deze procedure derhalve alleen VGB toe.

VGB zelf hield voor dat de schadevergoeding ex aequo et bono begroot dient te worden. Ook wanneer de rechtbank tot begroting van de schade ex aequo et bono overgaat rust de bewijslast van het bestaan van de schade in hoofde van octrooihouder in casu VGB.

Uit het relevante feitenrelaas en uit de thans neergelegde stukken blijkt niet op welke wijze VGB verlies zou geleden hebben of winst gederfd zou hebben : zij beheerde de intellectuele rechten van Secrid en alleen Secrid als modelhouder zou de ook door octrooirecht beschermde mini-wallets gecommmercialiseerd hebben.

Eiseressen op hoofdeis hebben geen enkel boekhoudkundig stuk meegedeeld over vergoedingen, verkoop of winstmarges. Aldus hebben zij niet bijgedragen aan een loyale procesvoering die de rechtbank moet toelaten om op een andere wijze dan ex aequo et bono de schadevergoeding te begroten. De begroting van de gevorderde schadevergoeding werd gebaseerd op de vaststellingen uit het deskundigenverslag

neergelegd door de deskundige aangesteld in het kader van het beslag inzake namaak. Deze vaststellingen betreffen mogelijke winstmarges bij verkoop van de goederen in kwestie. Zoals eerder gesteld, het staat geenszins vast dat de octrooihouder in deze zaak ook zelf tot verkoop overging.

In principe moet wanneer de schadelijgende octrooihouder omwille van confidentialiteitsredenen geen concrete cijfergegevens heeft meegedeeld uit concurrentiële overwegingen, de rechtbank overgaan tot aanstelling van een deskundige. Dit lijkt op basis van eerdere rechtspraak in elk geval gebruikelijk te zijn. (Ph. De Jong, C. Ronse en K. Claeys, "Evoluties in het Octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2014-2018, Larcier, 2018, p. 82).

In casu had VGB het nodige kunnen doen om de aanstelling van deze deskundige te vermijden of te vergemakkelijken. De aanstelling van een gerechtsdeskundige met het oog op voorlichting van de rechtbank met betrekking tot het door VGB beweerd geleden verlies en de gederfde winst veronderstelt een expertise in Nederland die aanleiding geeft tot aanzienlijke bijkomende proceskosten die door VGB hadden kunnen vermeden worden. De rechtbank heeft eveneens in aanmerking genomen dat er veel bijkomende tijd nodig is om dergelijke expertise uit te voeren met vertraging van de procedure tot gevolg maar is van oordeel dat enerzijds gelet op de vaagheid inzake rechtstreekse commercialisatie door VGB dan wel door licentie aan Secrid en gelet op de omvang van de schadevergoeding begroot op 102.775,00 EUR de aanstelling van een deskundige zich opdringt.

Aan partijen wordt gevraagd standpunt in te nemen over de opdracht van deze aan te stellen deskundige waarover zij na heropening der debatten zullen gehoord worden.

### 3.3.3.2 Gevorderde maatregelen op grond van inbreuk op het Benelux-modelrecht.

#### a) Vordering tot stopzetting (staking).

Secrid vordert de staking van de inbreukmakende handelingen door verwerende partijen op hoofdeis wegens schending van haar Benelux-modelrecht. ( art. 3.16 BVIE)

Om redenen zoals hierboven onder punt 3.3.3.1 uiteengezet en mede gelet op de vaststelling van inbreuk op de modelrechten van Secrid voor wat de varianten "Croco", "Jazz" en "Double Funk" betreft is het stakingsverbod ten aanzien van beide verwerende partijen op hoofdeis actueel en gegrond.

#### b) Vordering tot terugroeping en tot vernietiging van de voorraad.

Secrid vordert in toepassing van artikel 3.18.1 BVIE de terugroeping van de

inbreukmakende goederen en de vernietiging van de voorraad op kosten van de verwerende partijen op hoofdeis.

Artikel 3.18.1 BVIE voorziet, net zoals hoger uiteengezet voor wat betreft de toepassing van artikel XI.334 § 2 WER, in de mogelijkheid voor de rechtbank om bij de beoordeling van de maatregel inzake terugroeping rekening te houden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen alsmede met de belangen van derden.

Om redenen zoals hoger uiteengezet is de rechtbank van oordeel dat ook voor wat betreft de terugroeping van de goederen in kwestie gelet op de schending van de Benelux-modelrechten van Secrid de vordering op dit punt moet afgewezen worden.

De vernietiging van de voorraad, met inbegrip van de in beslag genomen goederen, op kosten van de inbreukmakende partij(en), kan worden toegestaan eveneens op basis van de gronden zoals hierboven onder 3.3.3.1 b) vastgesteld.

c) De vordering tot schadevergoeding.

De vordering inzake schadevergoeding wegens inbreuk op het Beneluxmodel waarvan Secrid houder is komt in deze procedure alleen aan haar toe. Uit geen enkel stuk blijkt dat VGB als licentiehoudster met een persoonlijk vorderingsrecht strekkende tot vergoeding van rechtstreeks door VGB geleden schade in de zin van artikel 3.26 B.V.I.E. moet beschouwd worden.

Eiseressen op hoofdeis hebben geen enkel boekhoudkundig stuk meegedeeld over vergoedingen, verkoop of winstmarges. Aldus hebben zij niet bijgedragen aan een loyale procesvoering die de rechtbank moet toelaten om op een andere wijze dan ex aequo et bono de schadevergoeding te begroten.

Artikel 3.17 BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt rekening houdt onder meer met winstderving in hoofde van de benadeelde partij, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en eventueel andere schadeposten waaronder morele schade.

De rechtbank kan in casu geen rekening houden met de winstderving die Secrid zou genoten hebben bij gebrek aan relevante boekhoudkundige stukken.

De onrechtmatige winst die de inbreukmakers zouden genoten hebben kan slechts indicatief en met een grote foutenmarge aan de hand van het deskundigenverslag neergelegd in het kader van het beslag inzake namaak geraamd worden. De verkoop door [REDACTED] aan particuliere klanten gebeurde met een veel grotere winstmarge dan de verkoop van mini-wallets door Griffie aan een Nederlandse bank. Het deskundigenverslag opgesteld door de deskundige aangesteld in het kader van het beslag inzake namaak maakt hierin geen enkel onderscheid.

Artikel 3.17 BVIE voorziet dat de rechtbank de schadevergoeding ook kan vaststellen als een forfaitair bedrag en dit op basis van elementen als ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen dat verschuldigd zou geweest zijn indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het model te gebruiken. Geen enkele aanwijzing daarover werd door Secrid aan de rechtbank voorgelegd.

Om redenen zoals hoger uiteengezet, ook onder punt 3.3.3.1 c wordt aan partijen gevraagd standpunt in te nemen over de opdracht van deze aan te stellen deskundige waarover zij na heropening der debatten zullen gehoord worden.

#### 3.3.3.3. Vordering tot publicatie.

Gelet op het vaststaand karakter van de inbreuk op de octrooirechten van VGB en op de modelrechten van Secrid kan de vordering tot publicatie door VGB en Secrid gesteld toegestaan worden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis en zoals opgelegd in het dispositief van dit vonnis. ( art. XI.334 § 4 WER en 3.18,7 ° BVIE).

#### 3.4 De vorderingen op tegeneis.

Bij conclusie stelde [redacted] en Griffe tegenvorderingen in strekkende tot vrijgave van de in beslag genomen producten, veroordeling van Secrid tot betaling van een provisionele schadevergoeding van 1,00 EUR.

Gelet op de hoger vastgestelde inbreuken kan de rechtbank niet ingaan op het verzoek tot teruggave van de goederen waarvan de vernietiging in dit vonnis wordt bevolen.

De vordering tot schadevergoeding wordt afgewezen als ongegrond nu noch een gegronde feitelijke of juridische grondslag aan deze vordering kan weerhouden worden.

In ondergeschikte orde vorderen [redacted] en Griffe dat de rechtbank in toepassing van artikel 915 e.v. [redacted] zou horen als getuige teneinde de feitelijkeheden aangaande door voor KNAB bank geleverde producten te bevestigen.

Het verhoren van [redacted] wordt niet als noodzakelijk voor de oplossing van het aan de rechtbank voorgelegde geschil weerhouden. Het staat vast dat aan de Nederlandse bank mini-wallets werden geleverd door Griffe nadat deze bank ook onderhandelingen met Secrid over de levering van de intellectueelrechtelijk beschermde mini-wallets voerde. De vordering wordt ook op dit punt afgewezen als ongegrond.

DE RECHTBANK BESLIST HET VOLGENDE :

Rechtsprekende in eerste aanleg en op tegenspraak,

Stelt vast dat deze rechtbank exclusief bevoegd is,

Verklaart de vordering op hoofdeis ontvankelijk en gegrond als volgt :

Stelt vast het aanbieden, op de markt brengen, importeren, exporteren of gebruiken van alle uitvoeringsvormen van de Producten, mini-wallets zoals aangetroffen bij verwerende partijen op hoofdeis, alsook het in voorraad houden van deze Producten voor de bovenvermelde doeleinden, een inbreuk vormt op de exclusieve octrooirechten van VGB;

Stelt vast dat het aanbieden, op de markt brengen, importeren, exporteren of gebruiken van de varianten "Jazz", "Croco" en "Double Funk" uitvoeringsvormen van de Producten, alsook het in voorraad houden van deze Producten voor de bovenvermelde doeleinden, een inbreuk vormt op de exclusieve modelrechten van Secrid;

Beveelt [REDACTED] of Griffé, het rechtstreeks of onrechtstreeks via verbonden ondernemingen, om iedere dergelijke productie, in voorraad houden, distributie, promotie, te koop aanbieden, verkopen of enige andere commercialisatie van de inbreukmakende Producten of mini-wallets onmiddellijk stop te zetten en dit onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per inbreuk op het stakingsbevel en dit binnen de 2 weken vanaf de betekening van dit vonnis waarbij de maximaal te verbeuren dwangsom 50.000 EUR kan bedragen ;

Wijst de vordering inzake terugroeping van de op de octrooirechten van VGB en op de modelrechten van Secrid inbreukmakende producten af als ongegrond.

Beveelt [REDACTED] respectievelijk Griffé over te gaan tot vernietiging van alle inbreukmakende Producten die nog in hun respectievelijke voorraad zijn, dit op eigen kosten en onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Deze vernietiging moet gebeuren binnen de maand na het in kracht van gewijsde treden van deze beslissing onder verbeurte van een dwangsom van 250 EUR per week vertraging waarbij de maximaal te verbeuren dwangsom op 50.000 EUR wordt vastgesteld.

Beveelt Griffé om op haar kosten het publiek te informeren door middel van een publicatie op de websites [www.griffej.be](http://www.griffej.be) en [www.griffejewelry.be](http://www.griffejewelry.be) met de melding dat hen bij vonnis opgelegd werd te stoppen met het verkopen van de inbreukmakende Producten (mini-wallets) alsook de publicatie van de tussen te komen beslissing via een link op de hoofdpagina met als titel "Griffé J veroordeeld voor inbreuk op VGB's en Secrid's octrooi- en modelrechten";



Zegt voor recht dat partijen met het oog op de begroting van de door hen gevorderde schadevergoeding opgelegd wordt om in toepassing van artikel 775 [REDACTED] hun opmerkingen te formuleren over de door de rechtbank aan te stellen gerechtsdeskundige die de rechtbank zal dienen voor te lichten over de schadebegroting.

Stelt de zaak daartoe vast voor heropening der debatten op de zitting van **19 november 2019** om **9 u** voor een pleitduur van 45 minuten

Wijst de vorderingen op tegeneis ingesteld door [REDACTED] Griffie af als ongegrond.

Houdt de beslissing over de kosten aan.

Dit vonnis werd gewezen door de Vijfde kamer van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, samengesteld uit :


Mevrouw B. Burm-Herregodts, rechter, voorzitter van de kamer ;

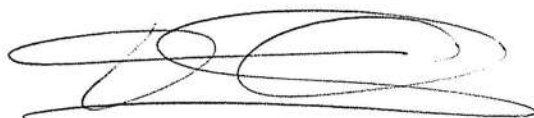
De Heer Jean-Pierre Vandaele, rechter in ondernemingszaken,

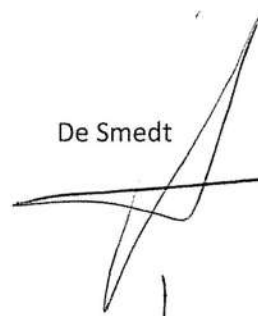
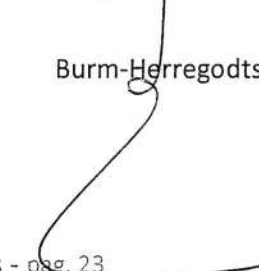
De Heer Jaak De Smedt, rechter in ondernemingszaken,

die de zitting hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting door Mevrouw B. Burm-Herregodts, rechter, voorzitter van de kamer, bijgestaan door Mevrouw I. Nechelput, griffier, op **26 -02- 2019** BUITENGEWOON

  
Nechelput

  
Vandaele

  
De Smedt  
  
Burm-Herregodts