

32261

2011/AR/2520 - In de zaak van:

METALFIRE B.V.B.A., met zetel te 9940 EVERGEM,
Noorwegenstraat 28, ingeschreven met KBO-nummer
0480.233.736,

appellante,

hebbende als raadsman mr. PEETERS Ruben, advocaat te 3090
OVERIJSE, Spaltlaan 11, (ref. /)

tegen:

1. **M-DESIGN BENELUX B.V.B.A.**, met zetel te 8210
ZEDELGEM, Magerhillestraat 22 A, ingeschreven met KBO-
nummer 0882.624.675,

2. **M-DESIGN N.V. (in vereffening)**, met zetel te 8210
ZEDELGEM, Torhoutsesteenweg 222 bus A, ingeschreven met
KBO-nummer 0477.805.469,

geïntimeerden,

hebbende als raadsman mr. LIEVENS Jozef, advocaat te 8500
KORTRIJK, Pres. Kennedypark 37, (ref. 428790007)

velt het hof het volgend arrest:

I Bestreden beslissing – Rechtspleging in hoger beroep

1.

Het hoger beroep is ingesteld bij verzoekschrift van 2 september 2011 tegen het vonnis van 24 juni 2011 van de rechtbank van koophandel te Gent, eerste kamer (gevoegde zaken A/11/990 en A/11/2420).

Het is tijdig en regelmatig naar de vorm. Een akte van betekening wordt niet voorgelegd. Evenmin wordt er voorgehouden dat er een betekening werd verricht.

2.

Het Hof heeft artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken in acht genomen.

De procedure gebeurde op tegenspraak. Partijen zijn gehoord in openbare terechtzitting van 14 oktober 2013.

Het hof nam kennis van de overtuigings- en procedurestukken.

II Situering van de betwisting

3.

M-Design is een merk van inbouwhaarden.

De heer [REDACTED] oprichter en huidig zaakvoerder van Metalfire (zie stukken G.1-G.4 van het dossier van geïntimeerden), is oorspronkelijk gestart als verdeler van haarden van verschillende firma's, waaronder M-Design, met zijn onderneming nv [REDACTED]

De heer [REDACTED] richtte in mei 2003 de firma Metalfire op, met als doel eigen inbouwhaarden en kachels te maken en te verkopen.

Bij overeenkomst van 1 juli 2009 droeg de heer [REDACTED] zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot lamellen en inbouwhaarden over aan Metalfire (stuk A.9 van het dossier van appellante).

4.

Tussen partijen bestaat reeds enige tijd een betwisting over de gietijzeren binnenbekleding van haarden in de vorm van strakke, verticale lijnen (zogenaamde "ribben"), meer bepaald met betrekking tot het auteursrecht daarop. Het geschil betreft naar zeggen van Metalfire zowel de inbouwhaarden met de binnenbekleding als de binnenbekleding zelf.

A.4.a

5.

Bij brieven van 23 februari 2010 aan M-Design in vereffening en M-Design Benelux deelde de raadsman van Metalfire mee vastgesteld te hebben dat M-Design in hun stand op Batibouw 2010 inbouwhaarden toonde met een identieke, slaafs nagemaakte binnenbekleding en lamellen (stuk B5 van het dossier van appellante). Hij maande aan tot onmiddellijke staking (stuk B.1 van hetzelfde dossier).

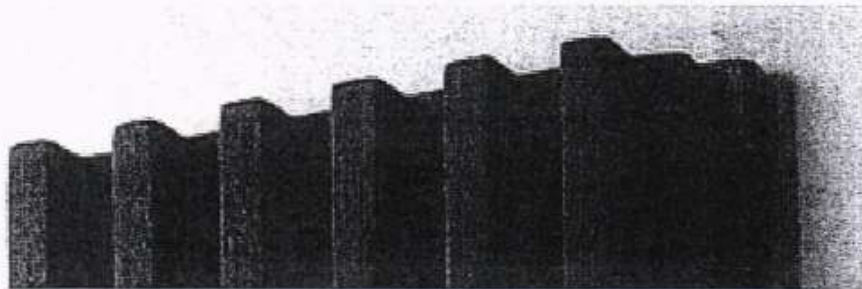
Op 25 februari 2010 legde Metalfire een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neer op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij beschikking van dezelfde dag werd het verzoek toegestaan en de heer [REDACTED] als deskundige aangesteld.

Het derdenverzet van M-Design in vereffening en van M-Design Benelux werd bij beschikking van 19 mei 2010 toelaatbaar, maar ongegrond verklaard.

6.

M-Design paste daarna haar product aan. Zij werkte na het eerste beslag inzake namaak met een fijnere lamel (stuk C.10 van haar dossier). Deze nieuwe lamel was omkeerbaar waarbij de ene zijde voorzien was van een profiel met grove groeven, terwijl de andere zijde bestond uit een profiel van fijne groeven. Bovendien was deze nieuwe lamel in functie van een betere verbranding bekleed met isolatiemateriaal achter de gietijzeren wand (stuk F.2 van haar dossier en stukken C.2.a, C.4 en C.27 van het dossier van appellante).

De lamellen die Metalfire in haar inbouwhaarden verwerkt zien er zo uit (stuk nr. A.4, bijlage I, van het dossier van appellante):



32264

A.4.a

Het gewijzigde profiel van M-Design Benelux wordt als volgt afgebeeld (stuk C.3 van het dossier van appellante):



7.

Op 21 februari 2011 vorderde Metalfire bij de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel een nieuw beslag inzake namaak, met de beschrijving van de beweerde namaak van deze gewijzigde lamellen in inbouwhaarden als voorwerp. Het verzoek werd toegestaan op 22 februari 2011, de heer [REDACTED] werd opnieuw aangesteld en het beslag werd betekend en gelegd op 25 februari 2011.

M-Design in vereffening en M-Design Benelux tekenden derdenverzet aan tegen de beschikking van 22 februari 2011. De Voorzitter van de rechtbank van koophandel verklaarde dit toelaatbaar, maar ongegrond bij beschikking van 2 maart 2011.

Tegen die beschikking gingen de twee verzet doende partijen in hoger beroep voor het hof van beroep te Brussel op 21 maart 2011. De stand van deze zaak is niet precies gekend. Naar verluidt zou de procedure opgeschort zijn tot de voorliggende zaak is uitgesproken.

Op 16 mei 2011 legde ingenieur [REDACTED] zijn verslag in het beslag inzake namaak neer.

8.

Op 23 februari 2011 dagvaardde M-Design Benelux voor de rechtbank van koophandel te Gent om te horen vaststellen dat zij geen inbreuk maakt.

32265

A.4.a

Op 7 juni 2011 dagvaardde Metalfire M-Design in vereffening en M-Design Benelux teneinde de zaak te horen voegen met de zaak die M-Design Benelux gestart was, om - in essentie - de auteursrechten van Metalfire op haar zwarte gietijzeren lamellen te horen erkennen, de inbreuken te horen vaststellen, de staking ervan te horen bevelen en de schade te horen vergoeden voor een bedrag van honderdduizend euro.

De eerste rechter, in het thans bestreden vonnis van 24 juni 2011:

- voegde de zaken samen;
- zei voor recht dat de binnenbekleding van inbouwhaarden van Metalfire bestaande uit een zwart, gietijzeren, verticaal gegroefd profiel niet auteursrechtelijk beschermd is;
- hief de voorlopige verbodsmaatregelen, opgelegd bij beschikking van 22 februari 2011 van de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel op;
- veroordeelde Metalfire tot betaling aan M-Design-Benelux van de som van € 26.015,00, meer de gerechtelijke intrest aan de wettelijke rentevoet tot de dag van de volledige betaling;
- verklaarde de tegeneis van Metalfire tegen M-Design in vereffening en M-Design Benelux toelaatbaar, maar ongegrond;
- verwees Metalfire in de kosten van het geding, inclusief de kosten van het beslag inzake namaak.

III Grieven – Voorwerp van het hoger beroep

9.

Het Hof verwijst naar het verzoekschrift in hoger beroep voor een omstandige uiteenzetting van de grieven van Metalfire tegen het genoemde vonnis.

In essentie is Metalfire van oordeel dat:

- de eerste rechter ten onrechte beslist heeft dat de lamellen niet in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming;
- beide geïntimeerden inbreuk gemaakt hebben op haar auteursrecht;
- zij schade geleden heeft;
- zij geen fout maakte door twee maal beslag inzake namaak te leggen;
- M-design geenszins haar beweerde schade ten gevolge van het beslag bewijst.

Metalfire vordert in haar laatste conclusie:

"Het hoger beroep van appellante toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Het incidenteel beroep van geïntimeerden, voor zover toelaatbaar en ontvankelijk, ongegrond te verklaren;

Het bestreden vonnis te hervormen, en opnieuw recht doende,

De vorderingen appellante toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te verklaren;

De vorderingen van geïntimeerden, voor zover toelaatbaar en ontvankelijk, af te wijzen als ongegrond;

Dienvolgens

Voor recht te zeggen dat de zwarte gietijzeren lamellen van appellante, die voorzien zijn van een strak gestileerd, vertikaal gegroefd profiel, die ontworpen zijn door de heer [REDACTED] alsook de inbouwhaarden van appellante die van dergelijke lamellen voorzien zijn, origineel en auteursrechtelijk beschermd zijn, en dat appellante de titularis is van deze auteursrechten;

Vast te stellen dat geïntimeerden zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuken op de auteursrechten van appellante, door de auteursrechtelijk beschermde lamellen van appellante (alsook inbouwhaarden van appellante die van dergelijke lamellen voorzien zijn) te reproduceren, te laten reproduceren, te distribueren, en aan het publiek mee te delen op de "Batibouw 2011 beurs" te Brussel alsook via het internet;

Geïntimeerden te bevelen om deze inbreuken onmiddellijk te staken, op straffe van een dwangsom van 1.000,00 € (duizend Euro) per inbreuk makende handeling na de betekening van het tussen te komen arrest, te verbeuren in hoofde van de overtreder van het bevel;

De schade die appellante heeft geleden door de inbreuken in redelijkheid en billijkheid vast te stellen op het forfaitaire bedrag van 100.000,00 Euro (honderd duizend Euro);

Dienvolgens, geïntimeerden hoofdelijk, minstens in solidum, ieder voor het geheel, de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen tot betaling aan appellante van een schadevergoeding van 100.000,00 Euro (honderd duizend Euro);

Geïntimeerden te bevelen om het tussen te komen arrest, op hun eigen kosten, te laten publiceren in "De Standaard" en "Het Laatste Nieuws", binnen één maand na betekening van het tussen te komen arrest, op straffe van een dwangsom van 1.000,00 Euro (duizend Euro) per dag vertraging, te verbeuren in hoofde van elke in gebreke gebleven partij;

Geïntimeerden te bevelen om het tussen te komen arrest, op hun eigen kosten, te laten publiceren in de eerst volgende editie "Kachels en OPEN

A.4.a

HAARDEN" van "Decoratie Ideeën" na betekening van het tussen te komen arrest, op straffe van een dwangsom van 25.000,00 Euro (vijfentwintig duizend Euro) per gemiste editie "Kachels en OPEN HAARDEN" van "Decoratie Ideeën", te verbeuren in hoofde van elke in gebreke gebleven partij;

De kwade trouw in hoofde geïntimeerden vast te stellen, wat betreft de gepleegde inbreuken;

Dienvolgens, (1) de verbeurdverklaring uit spreken van alle inbreuk makende lamellen die gedaagden in hun bezit hebben, (2) de winstafdracht te bevelen wat betreft de omzet die door geïntimeerden gerealiseerd werd met de namaak, en (3) geïntimeerden te bevelen om rekening en verantwoording dienaangaande af te leggen, binnen één maand na betekening van het tussen te komen arrest, op straffe van een dwangsom van 1.000,00 Euro (duizend Euro) per dag vertraging, te verbeuren in hoofde van elke in gebreke gebleven partij;

Geïntimeerden hoofdelijk, minstens in solidum, ieder voor het geheel, de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen tot betaling aan appellante van de gerechtskosten betreffende de procedure beslag inzake namaak, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het bedrag van 1.320,00 (duizend driehonderd twintig) Euro;

Geïntimeerden hoofdelijk, minstens in solidum, ieder voor het geheel, de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen tot betaling aan appellante van de gerechtskosten betreffende de procedure voor de eerste rechter, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het bedrag van 5.500,00 (vijfduizend vijfhonderd) Euro;

Geïntimeerden hoofdelijk, minstens in solidum, ieder voor het geheel, de ene bij gebrek aan de andere, te veroordelen tot betaling aan appellante van de gerechtskosten betreffende deze procedure in hoger beroep, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op het bedrag van 5.500,00 (vijfduizend vijfhonderd) Euro, en alle betekenis- en uitvoeringskosten betreffende het tussen te komen arrest;

Het arrest uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande eender welk rechtsmiddel, zonder enige verplichting tot zekerheidstelling, en met uitsluiting van kantonnement."

10.

M-Design Benelux en M-Design in vereffening stellen incidenteel hoger beroep in. Zij argumenteren dat zij veel meer schade geleden hebben door het gelegde beslag inzake namaak dan het bedrag dat de eerste rechter als vergoeding heeft toegekend.

In hun laatste conclusie vorderen zij:

"Het hoger beroep van Metalfire, indien ontvankelijk, af te wijzen als ongegrond;

Dienvolgens het vonnis van 24 juni 2011 door de Rechtbank van Koophandel te Gent, gekend onder de rolnummers A/11/00990 en A/11/02420 (gevoegde zaken), te bevestigen in zoverre:

- Voor recht wordt gezegd dat de binnenbekleding van inbouwhaarden van Metalfire bestaande uit een zwart, gietijzeren, verticaal gegroefd profiel niet auteursrechtelijk beschermd is;*
- De voorlopige verbodsmaatregelen op basis van het beslag inzake namaak d.d. 22 februari 2011 (AR 142/2011) worden opgeheven;*
- De tegenvorderingen van Metalfire, indien ontvankelijk, ongegrond worden verklaard;*

Het incidenteel beroep van M-Design ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens:

- te verklaren voor recht dat de ribben van Metalfire bestaande uit een zwart, gietijzeren, verticaal gegroefd profiel niet auteursrechtelijk beschermd zijn, minstens dat de litigieuze binnenbekleding van M-Design geen inbreuk maakt op de beweerde auteursrechten van Metalfire;*
- Metalfire te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding, thans begroot op 126.265 EUR;*
- Meer ondergeschikt: de vordering van Metalfire in ieder geval te beperken tot de ribben met dien verstande dat M_Design niet kan verboden worden om de haarden – waarin nu litigieuze ribben voorkomen – verder te verdelen voor zover de litigieuze ribben uit deze haarden werden verwijderd;*
- In ieder geval:*
 - o Metalfire te veroordelen tot alle kosten van het geding zoals hieronder weergegeven, inclusief de rechtsplegingsvergoeding begroot op 3.300 EUR voor M-Design Benelux bvba en 3.300 EUR voor M-Design nv in vereffening in eerste aanleg, en 5.500 EUR voor M-Design Benelux bvba en 5.500 voor M-Design nv in vereffening in*

A.4.a

graad van beroep, en de eventuele kosten van uitvoering van het tussen te komen arrest;

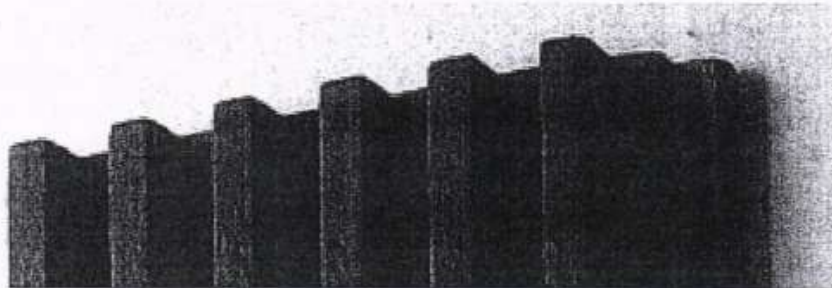
- o *Akte te nemen van het voorbehoud dat M-Design maakt met betrekking tot de rechten op de haarden;*
- o *Het tussen te komen arrest uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande eender welk rechtsmiddel en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement."*

IV De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van de partijen

De lamellen die Metalfire in haar inbouwhaarden gebruikt, genieten geen auteursrechtelijke bescherming. De lamellen zijn niet origineel in de zin van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals achteraf gewijzigd (hierna "de Auteurswet") en van de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie

11.

Metalfire wenst auteursrechtelijke bescherming te bekomen voor de volgende lamellen in haar haarden:



Volgens Metalfire is de originaliteit van de lamellen in de inbouwhaarden gelegen in de volgende kenmerken:

- de stookruimte van de haarden is integraal bekleed met lamellen;
- deze lamellen zijn bedekt met een zwarte coating en gemaakt van gietijzer;
- de lamellen hebben een specifiek profiel, namelijk ze zijn strak gestileerd, verticaal gegroefd. De ribben worden door appellante als "fijn en langwerpige" bestempeld;
- de lamellen hebben langwerpige ribben en groeven, die in elkaar passen, waarbij de verhouding 1/1,5 is en de hellingsgraad van de ribben ongeveer

A4.a

6° is. Het tand en groef kenmerk van de lamellen moet een rustige en harmonische indruk bezorgen;

De heer [REDACTED] die zijn ingeroepen rechten op Metalfire heeft overgedragen, beroept er zich op dat deze harmonische vormgeving het resultaat is van zijn persoonlijke toets en eigen intellectuele inbreng. Hij meent van een veeleer alledaags product, een gietijzeren lamel voor het interieur van een haard, iets moderns, esthetisch en speciaals gemaakt te hebben.

12.

Een werk of en gedeelte van een werk kan beschermd worden als het bestanddelen bevat die de uitdrukking vormen van de eigen intellectuele schepping van de auteur. De auteur moet uitdrukking geven aan zijn creatieve geest, zodat het werk de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dit is het geval wanneer de auteur bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen. Met die diverse keuzes kan de auteur zijn werk een persoonlijke stempel geven, die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt. Toevoeging van een wezenlijke inhoud, kwalitatieve of esthetische criteria zijn niet relevant.

(Artikel 9, lid 1 van de TRIPS-overeenkomst; artikel 2, lid 1 en lid 5 van de Berner Conventie; artikel 1, lid 1 en lid 3 van richtlijn 91/250, artikel 6 van richtlijn 2006/116; artikel 3, lid 1 van richtlijn 96/9; consideransen 4, 6, 9 tot en met 11, 20 tot en met 22, 31 en 33; en de artikelen 2, sub a en 5 van van richtlijn 2001/29 en artikel 6 van van richtlijn 2006/116; E.H.J., 1 maart 2012, C-604/10, Football Dataco Ltd et al. / Yahoo! UK Ltd et al., nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, www.curia.eu, punt 37 en 38; 16 juli 2009, Infopaq International, C- 5/08, Jurispr. blz. I- 6569, nrs. 35, 37 en 38; 22 december 2010, Bezpečnostní softwarová asociace, C- 393/09, Jurispr. I-13971, nr. 45 en 48 tot 50; 4 oktober 2011, Football Association Premier League e.a., C- 403/08 en C- 429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, alsook 1 december 2011, Painer, C- 145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, www.curia.eu, punt 87, 89 en 92).

Het Hof dient het werk waarop Metalfire zich beroept, aan deze criteria in concreto te toetsen.

13.

Wat hierna volgt slaat op de lamellen, die als binnenbekleding voor haarden gebruikt worden. Metalfire ontwikkelt geen aparte argumentatie over de haarden zelf. Anderzijds betreft de betwisting niet de lamellen, los van de haarden waarin ze verwerkt zijn.

14.

De tendens naar harmonie, soberheid en strakheid in het interieur is een algemene trend in de vormgeving van voorwerpen geweest. Het was terug te vinden in mode, in architectuur en ook in de vormgeving van zowat alle objecten die in een interieur aangetroffen worden: zitmeubelen, tafels, verlichting, kaders en dergelijke meer. Dit geldt zowel voor de vorm van de voorwerpen als voor de (afwezigheid van) kleur.

Het gebruik van een strakke, zwarte afwerking van de binnenzijde van een haard kadert daarin.

Een tweede algemene trend is de optimalisering van de verhouding tussen de hoeveelheid brandstof en de gegenereerde calorieën in verwarmingstoestellen. Met name voor kachels en haarden is het belangrijk dat de gebruikte hoeveelheid hout een maximale warmte oplevert, die afgegeven wordt gedurende een zo lang mogelijke periode. Dit wordt bekomen zowel door het gebruikte materiaal, zoals speksteen en gietijzer, die de warmte opslaan en geleidelijk terug afgeven, als door de vormgeving van het materiaal. Zo zijn convex/concave of serpentinemuren al eeuwen in gebruik om met minder bakstenen meer zonlicht op te slaan en gedurende langere tijd aan (fruit- en moes)tuinen af te geven, dan het geval zou zijn bij een rechte muur.

Het gebruik van een reliëf aan de binnenzijde van een kachel kadert in deze trend.

De genoemde trends, resulterend in een vrij veelvuldig gebruik van een gedeeltelijke of integrale binnenbekleding van (zwarte of antracietgrijze) sobere lamellen, blijken onder meer uit de stukken D.3, D.5, D.6 en D.7 van het dossier van geïntimeerden.

Het gebruik van zwart gecoate gietijzeren lamellen in een rustgevende vormgeving als binnenbekleding van kachels en haarden is veeleer te beschouwen als een toepassing van bestaande trends dan als de persoonlijke toets van een maker, die vrije en creatieve keuzes gemaakt heeft bij het tot stand komen van het werk. Zoals weergegeven in het dossier van Metalfire (zie bijvoorbeeld stuk A.4 van haar dossier) vormt de integrale binnenbekleding in zwarte gietijzeren lamellen, in een verhouding van 1/1,5 tussen rib en groef geen uitdrukking van een creatieve geest.

De lamellen in de inbouwhaarden van Metalfire vormen een variatie op een thema, zonder dat de creatieve persoonlijke toets van de heer [REDACTED] voldoende blijkt.

A.4.a

Voor zover nog nodig, oordeelt het Hof nog het volgende. Met de Jótul kachels (stuk D.5 van het dossier van geïntimeerden) tonen de partijen M-Design aan dat reeds in de jaren begin 1990 kachels aan de binnenzijde geheel bekleed werden met lamellen in gietijzer. Het feit dat de vormgeving van de lamellen van Metalfire enigszins anders is, is niet voldoende om van een persoonlijke toets in de zin van de toepasselijke auteurswetgeving te spreken.

De globale indruk van de haarden van Metalfire, met de gebruikte lamellen, is niet van die aard dat een normaal aandachtige kijker getroffen wordt door de verschillen ten opzichte van andere haarden met lamellen, door de persoonlijke inbreng en door de eigen creatieve keuzes van de maker, vergeleken met de andere, eerdere modellen van haarden, waarvan de binnenbekleding uit zwarte lamellen bestaat.

Het lijkt weinig twijfel dat er tijd en energie in de toepassing van de algemene tendensen op het ontwerp van de haarden is gestopt. Dit is evenwel niet voldoende om de toetssteen van originaliteit, zoals hiervoor bepaald, te doorstaan.

Het feit dat de heer De Puydt de eerste zou geweest zijn, voor zover dit bewezen zou zijn, die zwarte, gietijzeren 'tand en groef' vormgeving als binnenbekleding voor haarden heeft aangewend, is niet voldoende om van originaliteit in de zin van de Europese en Belgische auteurswetgeving te spreken.

Tot slot, in de context van wat hiervoor geoordeeld werd, is het niet relevant dat het gebruik van gietijzeren lamellen in inbouwhaarden anno 2000 geenszins een wijdverbreide toepassing zou gekend hebben, waarop Metalfire zich beroept.

15.

Er ligt geen bewijs voor dat M-Design Benelux of M-Design in vereffening op foutieve wijze zouden aangehaakt hebben bij het ontwerp van Metalfire, of "geteerd" zouden hebben op de inspanningen van Metalfire.

Rechtsgevolg van de afwezigheid van auteursrechten op de lamellen: geen inbreuk

16.

Nu Metalfire niet over auteursrechten beschikt op de door haar voorgelegde lamellen in haarden, maken M-Design Benelux, noch M-Design in vereffening uiteraard geen inbreuk.

A.4.a

De middelen en argumenten met betrekking tot de aangeklaagde inbreuk, de staking ervan en het rechtsherstel worden om die reden niet verder onderzocht.

De gevorderde schadevergoeding voor het beslag inzake namaak van 25 februari 2011

17.

Op verzoek van Metalfire werd op 25 februari 2011 het beslag inzake namaak gelegd. Metalfire hief het zelf op na de bestreden uitspraak op 8 juli 2011.

Beide geïntimeerden vorderen een schadevergoeding op grond van artikel 1369bis/3 §2 Ger. Wb.. Dit artikel bepaalt onder meer dat in geval geen inbreuk wordt vastgesteld, de rechtbank de mogelijkheid heeft de verzoekende partij te veroordelen tot betaling van een passende schadeloosstelling voor alle ingevolge de maatregelen veroorzaakte schade.

De bewoordingen van artikel 1369bis/3, §2 en van artikel 1369ter, §3 Ger. Wb. zijn gedeeltelijk in lijn met artikel 1398, lid 2 Ger. Wb.. In de voorbereidende werken van de wet tot invoering van deze artikelen is opgenomen dat een beslag inzake namaak uitgevoerd wordt op risico van de beslaglegger (Parl. st. 2943/001 en 2944/001, p. 64). Dit wijst op de bedoeling van de wetgever om een risico-aansprakelijkheid in te voeren.

Wel gaf de wetgever de rechtbank de mogelijkheid een passende schadevergoeding op te leggen. Aldus is de risico-aansprakelijkheid minstens gemilderd.

Volgens sommige auteurs is er geen sprake van een risico-aansprakelijkheid, maar creëerde de wetgever een "automatische" foutaansprakelijkheid. In de mate achteraf blijkt dat het beslag inzake namaak onterecht gelegd werd, staat dit gelijk met de schending van een wettelijke norm, namelijk de vrijheid van handel en nijverheid (F. DE VISSCHER, "La preuve des atteintes aux droits de propriété intellectuelle - Réforme de la saisie-description (article 6 à 8 de la Directive 2004/48)", in F. BRISON (ed.), *Sancties en procedures in intellectuele rechten*, Larcier, 2008, 184 e.v..)

Het hof is van oordeel dat de wetgever met de genoemde artikelen een risico-aansprakelijkheid gecreëerd heeft. Met de rechtspraak van voor de wetwijziging van 10 mei 2007 dient geen rekening gehouden te worden. De overweging op pagina 11 van het arrest van de beslagkamer van het Hof van Beroep te Gent van 14 juni 2010 (A.R. 2009/A/1614), met

A.4.a

verwijzing naar de uitspraak van het Hof van Cassatie van 11 maart 2005, is een obiter dictum, minstens een argument ten overvloede, en om die reden hier niet dienstig.

In tegenstelling tot wat in sommige rechtsleer geargumenteed wordt, is het hof van oordeel dat geen onderscheid gemaakt moet worden tussen de verschillende gevallen die opgenomen zijn in de wettekst. De artikels zijn met een gelijkwaardige nevenschikking geredigeerd: op verzoek van de verweerder kan de rechtbank de verzoeker veroordelen tot betaling van een passende schadevergoeding, wanneer de maatregelen van beschrijving of beslag zijn herroepen of vervallen of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk was.

De vraag blijft volgens welke criteria de rechter al dan niet gebruik maakt van de mogelijkheid die geboden wordt om een passende schadevergoeding toe te kennen.

Het is aan de beslagene, die zich op het recht op schadevergoeding beroept, om aan te tonen dat de beslaglegger, in de gegeven omstandigheden van de zaak, door gebruik te maken van het wettelijk recht om beslag te leggen, niet behoorlijk gehandeld heeft.

Een beslag met als hoofdbedoeling informatie waartoe men geen toegang heeft te verzamelen bij een concurrent, een beslag met als belangrijke bedoeling of neveneffect de werking van een concurrent tijdelijk stil te leggen of te bemoeilijken, een beslag dat niet in verhouding staat tot de beweerde schending van het intellectueel eigendomsrecht, kunnen aanleiding geven tot het toekennen van een passende schadevergoeding. De belangen van de partijen moeten afgewogen worden.

Twee elementen vallen op bij het beslag inzake namaak dat Metalfire legde.

Metalfire legde reeds eerder een beslag inzake namaak bij de geïntimeerden, waarna deze hun ontwerp aanpasten. M-Design Benelux maakt aannemelijk dat haar gewijzigde product op de markt was in september 2010 (zie haar stukken met betrekking tot het organiseren van een beurs voor de verdelers van haar producten). Zij maakt eveneens aannemelijk dat Metalfire daarvan redelijkerwijze op de hoogte kon zijn en zelfs moest zijn. De heer De Puydt, zaakvoerder van de bvba Metalfire, was namelijk vertegenwoordiger voor onder meer de producten van M-Design Benelux. Bovendien was de thans betwiste haard op dat ogenblik bij het brede publiek op de markt gebracht. Toch heeft Metalfire gewacht tot 21 februari 2011 om beslag te leggen. Dit is net voor de beurs Batibouw, die voor die sector zeer belangrijk is.

Metalfire maakt niet duidelijk waarom zij tot dan diende te wachten om de rechten te verdedigen, waarop zij meende zich te kunnen beroepen.

A.4.a

Verder heeft Metalfire haar actie beperkt tot M-Design. Andere concurrenten, die ook met donkere, gietijzeren lamellen het volledige interieur van haarden en kachels bekleedden, bleven ongemoeid. Er is aldus toch wel enige selectiviteit in de vervolging die Metalfire nagestreefd heeft, zonder dat zij hiervoor een verklaring biedt.

Tenslotte kon Metalfire niet onwetend zijn van het feit dat inbouwhaarden met de betwiste lamellen kaderen in de toenmalige internationale trend van strakke en sobere vormgeving in interieurdesign. Zij diende te weten dat haar rechten niet zonder meer en onomstotelijk vast stonden en dat de beweerde inbreuk niet overduidelijk was. Dit had haar moeten aanzetten tot een grotere omzichtigheid dan zij thans gehanteerd heeft.

Behoorlijk handelen impliceert in die context een grotere terughoudendheid bij het leggen van het beslag dan thans het geval geweest is. Het tijdstip en de selectiviteit impliceren dat de beweerde auteursrechten aangewend werden om het concurrerende M-Design Benelux en M-Design in vereffening te treffen in het voorjaar van 2011, net voor Batibouw, meer dan om de auteursrechten van Metalfire in het marktsegment te laten erkennen en afdwingen.

De eerste rechter heeft dan ook terecht een schadevergoeding toegekend, met toepassing van artikel 1369bis/3, §2 Ger. Wb..

18.

Met betrekking tot het bedrag van de schadevergoeding brengen M-Design Benelux en M-Design in vereffening in hoger beroep geen andere argumenten of bewijsstukken bij dan in eerste aanleg. Zij ontkrachten op geen enkele wijze de beoordeling van de eerste rechter.

Het bedrag voor het laten drukken van de niet bruikbare reclamefolders wordt bevestigd.

Het selectieve optreden eind februari 2011 tegen M-Design, terwijl andere bedrijven wel haarden met sobere lamellen konden te koop aanbieden op Batibouw, rechtvaardigt het toekennen van een globale schadevergoeding, die *ex aequo et bono* bepaald wordt op de globale som van € 25.000,00. Deze som wordt toegekend voor de verminderde omzet op Batibouw, het niet mogen tonen van de haarden op Batibouw, het niet mogen gebruiken van publiciteit en het niet mogen leveren van toestellen en folders aan de verdelers van de haarden van M-Design. De motivering van het bestreden vonnis verschilt aldus licht met betrekking tot dit onderdeel van de gevorderde schadevergoeding, waar de eerste rechter dezelfde som enkel voor de verminderde omzet had toegekend. De globale som zelf wordt dus wel bevestigd.

A.4.a

De uitvoerbaarheid van dit arrest

19.

Arresten van het hof van beroep zijn van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad. Er is om die reden geen grond om in te gaan op het uitdrukkelijk verzoek van M-Design om dit arrest uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Kosten

20.

Op grond van de artikelen 1042, 1017 en 1022 Ger. Wb. wordt appellante tot betaling van de kosten veroordeeld.

Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding voor het principaal beroep bedraagt € 3.300,00. Er is geen grond om van het basisbedrag af te wijken.

Uit het geheel van de bepalingen van artikel 1017, eerste en vierde lid Ger. Wb., 1018, eerste lid, 6°, Ger. Wb., 1022, eerste lid Ger. Wb. en Artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 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 volgt dat de in het gelijk gestelde partij slechts recht heeft op één rechtsplegingsvergoeding per aanleg, die berekend wordt op basis van het bedrag van de hoofdvordering (Cass., 10 januari 2011, www.cass.be).

Voor het incidenteel beroep wordt om dezelfde reden geen aparte rechtsplegingsvergoeding toegekend.

OP DIE GRONDEN,

Het Hof:

-verklaart het hoger principaal en incidenteel beroep toelaatbaar, maar beide ongegrond;

-**bevestigt** het bestreden vonnis;

-veroordeelt appellante tot betaling van de kosten, bepaald in graad van beroep op een rechtsplegingsvergoeding van € 3.300.

A.4.a

Aldus gewezen door de zevende kamer van het Hof van beroep te Gent, zetelende in burgerlijke zaken samengesteld uit:

Frank Deschoolmeester, raadsheer, waarnemend voorzitter,
Geneviève Vanderstichele, raadsheer,
Geert De la Ruelle, raadsheer,

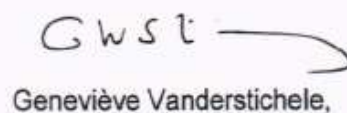
bijgestaan door Kristoffel Goossens, griffier en uitgesproken door de voorzitter in openbare terechtzitting op maandag **achttien november tweeduizend dertien**.



Kristoffel Goossens



Geert De la Ruelle



Geneviève Vanderstichele,

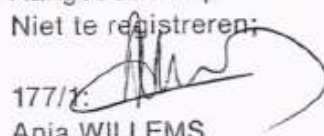


Frank Deschoolmeester

Rep.nr. 2013/ 21931

Aangeboden op
Niet te registreren;

20 NOV. 2013



1771
Anja WILLEMS
Adviseur a.i.