

NIET ONDERTEKEND AFSCHRIJF - art.  
792 G.W. - Vrijstelling van expediteert  
art. 220, 2° - (Kantoor Registratie)

5373

Repertoriumnummer 2015 /
Datum van uitspraak <b>04 AUG 2015</b>
Rolnummer A.R. 2015/00011
<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:**

De vennootschap naar Frans recht, GROSFILLEX SAS, hierna: Grossfilex, met zetel te 01100 Arbent, Rue du Lac 20, Frankrijk

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester E. De Gryse en meester E. Cornu  
Advocaten te 1050 Brussel, Louizalaan 149, bus 20

**En:**

De naamloze vennootschap DUMAPLAST, hierna: Dumaplast, met zetel te 9991 Maldegem, Vliegplein 41, met KBO nummer 0434.648.387

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester P. Maeyaert  
Advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86c, bus 414

Spreekt de stakingsrechter het navolgend vonnis uit:

**1 DE PROCEDURE**

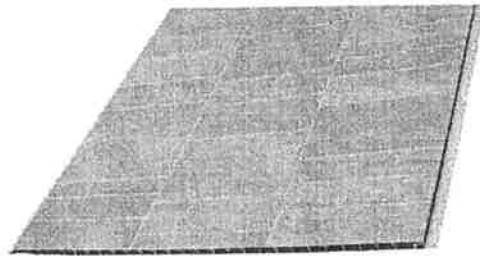
1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 19 december 2014 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 17 juni 2015. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 24 juni 2015 waarna de debatten werden gesloten.
3. 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. Grosfillex is een onderneming met hoofdzetel in Frankrijk, die internationaal actief is. Zij vervaardigt en verdeelt allerlei producten voor huis en tuin, waaronder bouwmaterialen, decoratieartikelen en meubels.

Grosfillex is houdster van een gemeenschapsmodel nr. 001336820-0010 dat zij op 25 juli 2012 heeft aangevraagd en dat dezelfde dag is ingeschreven voor (bouw)panelen. Het model wordt gevormd door een welbepaalde tekening, die een rechthoek vertikaal indeelt in drie delen van gelijke breedte waarbij elk van deze drie delen kleinere rechthoekjes van gelijke breedte en wisselende hoogte vertoont. Het model ziet er, krachtens de inschrijving, als volgt uit:



Dit model wordt met name toegepast op panelen in PVC kunststof die als decoratieve bekleding voor muren en plafonds kunnen gebruikt worden, b.v. in douches en badkamers. Grosfillex biedt dergelijke panelen in haar gamma producten aan onder het merk Grosfillex EXAPAN.

De tekening is zichtbaar op de producten in kwestie en vormt volgens Grosfillex een nieuw design met een voldoende individueel karakter in de zin van de

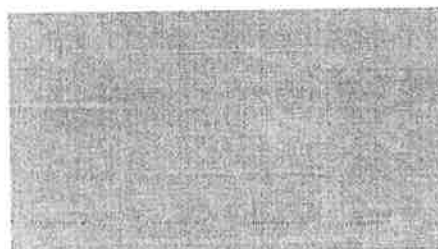
modellenwetgeving, met name de Europese Verordening (EG) nr. 6/2002 van de raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (VGM).

7. Dumaplast brengt, volgens Grosfillex, identieke PVC-U profielen voor wand- en plafondafwerking op de markt, waarop het op naam van Grosfillex ingeschreven Gemeenschapsmodel is aangebracht.

Het uiterlijk (tekening) van deze wandpanelen is zichtbaar in de catalogus op de website van Dumaplast <http://www.dumaplast.be/nl/producten/wandpanelen/> onder de referentie DUMAPAN 379260789 STONE Firenze Beige Piccolo, DUMAPAN 379260786 STONE Firenze Grijs Piccolo en DUMAPAN 379260792 STONE Firenze Zwart Piccolo.



Firenze Beige Piccolo



Firenze Grijs Piccolo



Firenze Zwart Piccolo

Deze panelen kunnen onder meer worden aangekocht in de winkels van de doe-het-zelf keten HUBO verspreid over heel België. De verkoop werd aangekondigd in de HUBO folder geldig vanaf 10 september 2014 tot 21 september 2014.

Een aankoop van twee panelen met referenties Firenze Grey Piccolo 379260786 (kleur 'Rabote gris 375') en Firenze Nero Piccolo 379260792 (kleur 'Stone 649') is vastgesteld in de HUBO te Grimbergen (Wolvertemsesteenweg, 248) bij gerechtsdeurwaardersexploot van 31 oktober 2014.

### **3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN**

#### **3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:**

*"De hoofdvordering ontvankelijk en gegrond te horen verklaren, en dienvolgens:*

- *Vast te stellen dat het gebruik door Dumaplast van panelen waarin het gemeenschapsmodel nr. 001336820-0010 is verwerkt of waarop dit is toegepast, zoals met name de panelen gekend in de catalogus van Dumaplast onder de referentie Firenze Beige Piccolo, Firenze Grijs Piccolo en Firenze Zwart Piccolo, inbreuk maakt op de uitsluitende rechten van Grosfillex op dit gemeenschapsmodel nr. 001336820-0010;*
- *Vast te stellen dat het kopiëren zonder noodzaak en het gebruiken in marktomstandigheden die verwarring wekken door Dumaplast van deze waren, zoals met name de panelen gekend in de catalogus van Dumaplast onder de referentie Firenze Beige Piccolo, Firenze Grijs Piccolo en Firenze Zwart Piccolo, een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt en een overtreding van de artikelen VI.92, VI.93, VI.94, VI.97, VI.98.1° en VI.104 van het Wetboek Economisch Recht (boek Markpraktijken en Consumentenbescherming);*
- *Dumaplast de staking te horen bevelen van elk gebruik in de Europese Unie van het model nr. 001336820-0010 of van elk model dat geen andere algemene indruk wekt, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per eenmalige daad van gebruik, met name per eenmalig gebruik – ook in de reclame – en per dag dat dit gebruik voortduurt, vanaf acht dagen na de betekening van het tussen te komen vonnis;*
- *De publicatie van het tussen te komen vonnis te bevelen in de HUBO reclamefolder alsook in twee Nederlandstalige dagbladen en van een Franse vertaling van het vonnis in twee Franstalige kranten, kosten terugvorderbaar van Dumaplast op vertoning van een pro forma factuur.*
- *Dumaplast te veroordelen tot de kosten van het geding, daarin begrepen de rechtsplegingsvergoeding;*

*De tegenvordering tot nietigverklaring van het ter bescherming ingeroepen model van DUMAPLAST als ongegrond af te wijzen;*

*De tegenvordering wegens onrechtmatige mededinging als ongegrond als ongegrond af te wijzen;*

*Zich onbevoegd te verklaren om kennis te nemen van de tegenvordering wegens onrechtmatige afwerving van cliënteel / slechtmaking in hoofde van Grosfillex en in elk geval deze tegenvordering als ongegrond af te wijzen."*

### 3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

*De stukken I.4 en IV.1, minstens IV.2, van Grosfillex uit de debatten te weren.*

#### Recht doende op tegenvordering:

- *het Gemeenschapsmodel ingeschreven op 25 juli 2012 onder nummer 001336820-0010 nietig te verklaren wegens gebrek aan eigen karakter, en derhalve de hoofdvordering af te wijzen als onontvankelijk, minstens ongegrond;*
- *voor recht te zeggen dat Grosfillex zich schuldig maakt aan (poging tot) onrechtmatige afwerving van cliënteel, een daad van slechtmaking of minstens een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad in de zin van artikel VI.104 WER en VI.105, 2° en 3° WER door (i) afnemers van Dumaplast commercieel te benaderen terwijl deze geen afnemers zijn van Grosfillex en (ii) melding te maken van of op enigerlei wijze te verwijzen naar de tussen partijen in Europa lopende procedures, ongeacht de uitkomst daarvan.*
- *dienvolgens, Grosfillex met onmiddellijke ingang te bevelen deze inbreuken te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per enkele overtreding en met een maximumbedrag van 200.000 EUR, binnen de 5 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis.*

#### In ondergeschikte orde:

- *de hoofdvorderingen van Grosfillex minstens af te wijzen als ongegrond;*
- *in de mate dat de vorderingen van Grosfillex volgens de bepalingen van het WER gegrond zouden zijn, voor recht te zeggen dat Grosfillex zich eveneens schuldig maakt aan inbreuken op de artikelen VI.92, VI.93, VI.94, VI.97, VI.98, 1° en VI.104 WER, met name door het in België op de markt brengen van en reclame maken voor de dennenhouten panelen gekend als "Easytop Den", en bijgevolg de staking daarvan te bevelen in*

*België onder verbeurte van een dwangsom van 100 EUR per enkele inbreuk met een maximumbedrag van 100.000 EUR, binnen de 30 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis;*

In elk geval:

- *het stakingsbevel, voor zover niet gegrond op de Mvo, te beperken tot België en de gewraakte producten met precisie te identificeren;*
- 
- *de dwangsommen te herleiden tot een bedrag van 100 EUR per eenmalige inbreuk, zonder beperking in de tijd, en een plafond van 50.000 EUR op te leggen boven hetwelk geen dwangsommen kunnen verbeuren;*
- *een uitlooptermijn van 30 dagen toe te kennen;*
- *de vordering tot publicatie af te wijzen, minstens een borgsom van 250.000,00 EUR te bepalen indien de publicatiemaatregel in beroep zou worden herroepen;*
- *Grosfillex te veroordelen tot de kosten van het geding, in hoofde van Dumaplast begroot op 4.000 EUR."*

#### **4 OVER HET VERZOEK TOT WERING VAN STUKKEN**

8. Dumplast vordert de wering van twee nieuwe stukken door Grosfillex overgemaakt bij haar syntheseconclusie van 29 mei 2015, te weten stuk I.4. en stuk V.1. Uit niets blijkt dat partijen een definitief akkoord hadden over het voegen van deze stukken. De stukken I.4 en V.1 van Grosfillex worden derhalve uit de debatten geweerd.

#### **5 DE ONTVANKELIJKHEID**

9. 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.

#### **6 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING**

6.1 Over de bij tegenvordering aangevoerde nietigheid van het Gemeenschapsmodel



### De algemene principes

10. 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.

11. 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 nieuweheid, zodat de verschijningsvorm van modelrechtelijke bescherming wordt uitgesloten. Men krijgt dus slechts een respijttermijn van 12 maanden om bijvoorbeeld het model op de markt te testen<sup>1</sup>.

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.

12. 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*

---

<sup>1</sup> H. Vanhees, Artikelsgewijze commentaar art. 3-9, nr. 41.

*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.

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

14. 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."*

Deze beide voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn, waarbij het vervuld zijn van iedere voorwaarde afzonderlijk onderzocht wordt<sup>2</sup>.

#### Nieuwheid

15. 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."*

16. Om de nieuwheid te beoordelen, moet een vergelijking plaatsvinden tussen het model, m.a.w. de verschijningsvorm waarvoor bescherming wordt gezocht,

---

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

en het vormgevingserfgoed, bestaande uit andere individuele modellen die reeds gekend zijn<sup>3</sup>.

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 modellen<sup>4</sup>.

17. Modellen worden geacht identiek te zijn en dus nieuwigheid te ontberen indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen (art. 5, lid 2 Vo GM)<sup>5</sup>: *"Maatgevend is of ingewijden in de betrokken sector kennis hadden van het kwestieuze model. Om de nieuwigheid 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."*

18. Artikel 7.1 Vo GM bepaalt dat een model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld indien het model vòór de depot datum (bij ingeschreven Gemeenschapsmodellen) of vòór 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,

---

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

<sup>4</sup> Brussel, 23 juni 2009, IRDI, 2010,89.

<sup>5</sup> J. Deene, "Intellectuele rechten kroniek 2009", *NjW*2010, 480, nr. 52.

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

19. 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.

20. 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:*

- 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."*

21. 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" (eigen onderlijning).*

22. 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.

23. 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') bestaat<sup>6</sup>.

24. 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 modellen<sup>7</sup>. Het gehele model moet zich met andere woorden onderscheiden van trends, stijkenmerken, gangbare vormen en modeverschijnselen van reeds bestaande modellen<sup>8</sup>.

25. 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 zijn<sup>9</sup>. Een model dat zich als het ware opdringt door de aard van een product zal normaal niet getuigen van een eigen karakter<sup>10</sup>.

26. 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*

---

<sup>6</sup> H. Vanhees, Artikelsgewijze commentaar art. 3-9, nr. 26.

<sup>7</sup> Brussel, 23 juni 2009, IRDI, 2010, 89.

<sup>8</sup> Antwerpen, 15 maart 2010, geciteerd door eiseressen.

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

<sup>10</sup> F. Gotzen en M.C. Janssens, Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht, geciteerd door eiseressen.

*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)

27. 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 onderwerpen<sup>11</sup>.

28. 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 modelinbreuk<sup>12</sup>.

29. 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 waren om dezelfde technische functie te voldoen, werd het kenmerk als onontbeerlijk beschouwd en van modellenbescherming uitgesloten<sup>13</sup>.

30. 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.

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

32. Evenwel werd de impasse definitief doorbroken door de rechtspraak van de Beroepskamer van het BHIM d.d. 22 oktober 2009, waarin de Beroepskamer oordeelde<sup>14</sup>: *"Deze bepaling ontzegt bescherming aan de uiterlijke kenmerken*

---

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

<sup>12</sup> F. Brison e.a., "Evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom (2009-2010)", *IRDI* 2011, p. 182.)

<sup>13</sup> Conclusie Advocaat Generaal Colmer d.d. 23 januari 2001, C-299/99, Philips t. Remington, r.o. 34.

<sup>14</sup> BHIM 22 oktober 2009, *IRDI* 2010, afl. 1, 80 - vrije vertaling.

*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."*

#### Beschermingsomvang

33. Eenmaal (en pas wanneer) vastgesteld is dat men een geldig Gemeenschapsmodel heeft en dus bescherming kan inroepen, 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.*"

34. 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.<sup>15</sup> 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.<sup>16</sup>

35. 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

---

<sup>15</sup> G.e.A. 18 maart 2010, T-9/07, 76.

<sup>16</sup> 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 ontwerpvrijheid binnen een bepaald marktsegment<sup>17</sup>.

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 modellen<sup>18</sup>.

36. 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.<sup>19</sup>

37. 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*

---

<sup>17</sup> Brussel 23 juni 2009, *IRDI* 2010, p. 89.

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

<sup>19</sup> 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 mogelijkerwijs 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 zijn<sup>20</sup>."*

38. 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 wekken<sup>21</sup>: "*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 gebruiker<sup>22</sup>.

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 wekken<sup>23</sup>.

39. Dit wordt ook zo bevestigd in Belgische rechtsleer<sup>24</sup>:

*"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*

---

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

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

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

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

<sup>24</sup> 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."*

En<sup>25</sup>: "*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

40. 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.<sup>26</sup> 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.<sup>27</sup>

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

---

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

<sup>26</sup> 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.

<sup>27</sup> G.e.A. 22 juni 2010, -153/08, 48.

betrokken modellen zullen worden verwerkt of waarop deze zullen worden toegepast.<sup>28</sup>

41. De geïnformeerde gebruiker is als het ware een tussencategorie tussen<sup>29</sup>:

*„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.”*

42. De geïnformeerde gebruiker zal niet noodzakelijk de modellen zij-aan-zij vergelijken, maar kan evenzeer aanhaken bij een onvolmaakt beeld van de modellen<sup>30</sup>:

---

<sup>28</sup> G.e.A. 18 maart 2010, T-9/07, 62.

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

<sup>30</sup> 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**

43. In casu is de geïnformeerde gebruiker naar het oordeel van de stakingsrechter de verdeler of de consument van wandpanelen: hij zal design- of interieurtijdschriften raadplegen, doe-het-zelf winkels bezoeken en op internet surfen om vergelijkingen te maken, echter zonder dat hij beide modellen zij-aan-zij zal vergelijken en zonder dat hij, naast de basisvormen, alle details zal kennen en herinneren.

44. In dezelfde zin oordeelde het Gerecht reeds eerder over radiatoren<sup>31</sup>:

*"In casu heeft de kamer van beroep de geïnformeerde gebruiker gedefinieerd als de persoon die verwarmingsradiatoren koopt om deze in zijn woning te installeren. De kamer van beroep heeft hieraan toegevoegd dat deze persoon „geïnformeerd” diende te zijn, in die zin dat hij de mogelijkheid moet hebben gehad om modellen van radiatoren te zien en te vergelijken door design- of interieurtijdschriften te raadplegen, door gespecialiseerde winkels te bezoeken en door op internet te surfen. Met andere woorden, volgens de kamer van beroep is deze persoon, zonder een deskundige op*

---

<sup>31</sup> Gerecht 13 november 2012, T-83/11 en T-84/11, punt 41.

*het vlak van industriële vormgeving te zijn (zoals een architect of een binnenhuisarchitect), op de hoogte van wat op de markt aangeboden wordt, van de modetrends en van de basiskenmerken van het voortbrengsel (punt 39 van de bestreden beslissingen)".*

45. Grosfilex kan daarom niet worden gevolgd waar zij de geïnformeerde gebruiker omschrijft als "de specialist-aannemer of architect die elk detail zal onderscheiden".

46. 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.*"<sup>32</sup> 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 overeenstemming<sup>33</sup>:

*"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).";*

47. De afmetingen van de wandpanelen zijn standaard, met name: een breedte van 37,5 cm of 25 cm en een lengte van 2,60 m of 2,70 m (standaardhoogte van de plafonds). Ook het feit dat elk paneel is opgedeeld in drie verticale banden is niet nieuw (Stuk V.2 bundel Dumaplast- bestelbon van Base Logistique Comasud van 1 februari 2011 ref 3306940233360 en factuur van Dumaplast van 23 februari 2011)

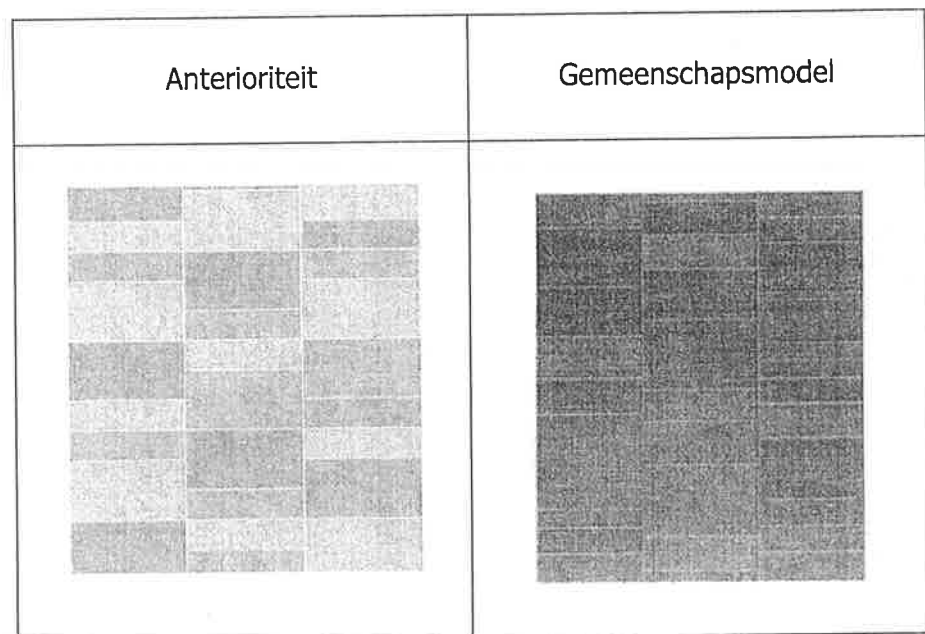
48. Naar het oordeel van de stakingsrechter bestaat er een grote mate van overeenstemming bestaat tussen de Mosa Tiles uit 2011 en het litigieuze model uit 2012. Beide modellen worden gekenmerkt door:

- een willekeurige schakering van gevlamde stenen
- met rechthoekige vorm
- die voor alle stenen even breed is in de lengte

<sup>32</sup> Gerecht 18 maart 2010, T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/OHIM-PepsiCo, punten 72 en 74

<sup>33</sup> 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.

- willekeurig afgewisseld met, in de hoogte, smallere en bredere stenen
- die allen willekeurig enig contrast hebben
- in drie verticale lijnen of banden,
- waarbij elke verticale lijn dezelfde breedte heeft
- en waarbij de voegen verticaal aansluiten
- terwijl de voegen horizontaal veelal op de stenen van de andere verticale rij botsen.



Enig verschil is nauwelijks waarneembaar.

Dat de kleuren verschillen, is in het modellenrecht eerder irrelevant.

Voor het overige verschilt de "gevlamde" afwerking van de individuele stenen niet echt duidelijk. Ook de anterioriteit vertoont voor alle stenen een zeker contrast terwijl ook binnen elke steen zelf een zeker contrast is aangebracht. Het feit dat bij Mosa Tiles de horizontale voeg soms doorloopt over de drie banden is verwaarloosbaar.

49. Rekening houdende met het feit dat een geïnformeerde gebruiker geen gedetailleerde en analytische zij-aan-zij vergelijking van de modellen maakt, zijn de verschillen naar het oordeel van de stakingsrechter niet significant en zal de anterioriteit geen andere algemene indruk wekken. Gelet op de ruime mate van ontwerpvrijheid kon Grosfillex meer afwijken van de anterioriteit en vertoont de algemene indruk van het jongere model dus geen "duidelijk verschil", zoals considerans 14 Vo GM vereist, met de algemene indruk opgewekt door de anterioriteit en zeker niet indien de modellen één na één en niet zij-aan-zij, worden beoordeeld. Bijgevolg heeft het betwiste model minstens geen "eigen karakter", en is het nietig.

50. Het feit dat Mosa Tiles volgens Grosfillex in realiteit andere afmetingen heeft dan haar model kan de stakingsrechter niet overtuigen. Het gedeponeerde model ontbeert immers elke afmeting zodat met eventuele verschillen inzake afmetingen geen rekening kan worden gehouden.

51. De tegenvordering is derhalve gegrond.

#### 6.2 Over de bij hoofdvordering aangevoerde inbreuk

52. Gezien de ongeldigheid van het model, pleegt Dumaplast geen inbreuk. Dit onderdeel van de hoofdvordering is derhalve ongegrond.

#### 6.3 Over de bij hoofdvordering aangevoerde oneerlijke concurrentie

##### **Algemene principes**

53. Op grond van de artikel VI.104 van het Wetboek Economisch recht is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van een of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden verboden.

54. Opdat er sprake zou kunnen zijn van parasitaire mededinging; moet vooreerst voldaan zijn aan de volgende vier voorwaarden<sup>34</sup>:

- de gekopieerde prestatie waarvoor bescherming wordt gevraagd, moet *de vrucht zijn van creatieve inspanningen of investeringen* van een voldoende belangrijkheid;

---

<sup>34</sup> G. LONDERS, "Onrechtmatig imiteren, kopiëren en aanhaken" in J. STUYCK, *Handelspraktijken anno 1993*, Antwerpen, Kluwer, 1993, 204-207, nrs. 5.1-5.3.

- de gekopieerde prestatie moet een *economische waarde* hebben;
- diegene die kopieert of imiteert moet een *rechtstreeks voordeel* putten uit de inspanningen en investeringen van de andere onderneming;
- de aanhaker heeft *zelf niet de minste creatieve inspanning geleverd* om zijn prestatie te onderscheiden van die van de andere verkoper.

55. Het Hof van Cassatie oordeelde hierover<sup>35</sup>:

*"De verkoper die, zonder zelf een creatieve inspanning te leveren, rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen gewijd aan een creatie met economische waarde van een andere verkoper begaat nog geen daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De rechter kan nochtans op grond van het behalen van een voordeel om een andere reden dat het louter nabootsen, oordelen dat dit handelen onrechtmatig is. Die andere redenen bestaan niet alleen uit de miskennis van intellectuele rechten of verwarringstichtende reclame maar kunnen elke vorm van onrechtmatig gedrag zijn"*

56. De commentaren bij dit arrest stellen dat het Hof van Cassatie met dit arrest heeft aangegeven dat nabootsen en profiteren van andermans inspanningen als zodanig niet onrechtmatig zijn, maar dat slaafs kopiëren wel onrechtmatig zal zijn als er "begeleidende onrechtmatige omstandigheden" aanwezig zijn<sup>36</sup>.

Zo bijvoorbeeld oordeelde het hof van beroep te Brussel dat het overnemen van de look and feel en het afleiden van faam en goodwill naar de eigen producten, niet toegestane begeleidende omstandigheden uitmaken<sup>37</sup>:

*"Er moet in casu worden nagegaan of er in hoofde van appellante sprake is geweest van begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke marktpraktijken of van een vorm van onrechtmatig gedrag – waar het louter nabootsen niet onder kwalificeert waardoor appellante voordeel haalt of heeft gehaald. Appellante heeft, niettegenstaande onnoemelijk veel andere mogelijkheden, zonder (het bewijs te leveren van) enige creatieve inspanning of investering, de look and feel die door geïntimeerde voor de*

<sup>35</sup> Cass. 29 mei 2009, Jaarboek Handelspraktijken 2009, p. 325; [www.cass.be](http://www.cass.be).

<sup>36</sup> D. MERTENS, "Het Hof van Cassatie over parasitaire mededinging en aanhaking. Scherpstelling of genadeschot?", noot onder Cass. 29 mei 2009, R.W. 2010-2011, p. 1562.

<sup>37</sup> Brussel 21 maart 2011, *RABG* 2011, p. 136.



*betrokken producten gecreëerd werd, waarin zij in aanzienlijke mate geïnvesteerd heeft en waarvoor zij een goodwill opgebouwd heeft, voor de verpakking van haar filter tips geïmplementeerd.*

*Deze implementatie is gebeurd op een dergelijke wijze dat het aannemelijk is dat het betrokken publiek (de gemiddelde, zijnde de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, consument van de betrokken waren) de waren van appellante en deze van geïntimeerde als identiek zal waarnemen.*

*(...) Appellante leidt de faam en de goodwill met betrekking tot de producten van geïntimeerde, die door deze laatste opgebouwd werd, naar haar eigen producten af.*

*Het door geïntimeerde gelaakte nabootsen door appellante, in de hiervoor omschreven omstandigheden, maakt een vorm van onrechtmatig gedrag uit."*

57. Daarnaast wordt ook verwarringsstichting in ieder geval als begeleidende omstandigheden aanvaard. Zo oordeelde het hof van beroep te Brussel dat bij gebrek aan auteursrechtelijke bescherming van een gamma van communicatie, de slaafse kopieerder zich niettemin schuldig maakte aan een inbreuk op de eerlijke marktpraktijken gezien er verwarring dreigde te ontstaan bij het publiek<sup>38</sup>:

*"Hiervoor wordt reeds reeds beslist dat appellante geen auteursrechtelijke bescherming geniet voor de kwestieuze jurkjes.*

*Er moet bijgevolg worden nagegaan of er in hoofde van geïntimeerde sprake is (geweest) van begeleidende omstandigheden die indruisen tegen de eisen van de eerlijke marktpraktijken of van een vorm van onrechtmatig gedrag – anders dan het louter nabootsen – waardoor geïntimeerde voordeel haalt of heeft gehaald.*

*Appellante roept in dat er verwarringsstichting is.*

*Er moet worden nagegaan of er in hoofde van een publiek met gemiddelde aandacht (in voorliggend geval consumenten en handelaars) een gevaar voor verwarring bestaat of kan bestaan in die zin dat het publiek appellante en geïntimeerde met elkaar zou kunnen verwarren of met elkaar kunnen associëren.*

*(...)*

*Er bestaat een gevaar dat een gemiddelde consument zou denken dat geïntimeerde de producten die zij onder haar huismerken op de markt brengt, laat produceren door de producent die dezelfde producten ook*

<sup>38</sup> Brussel 1 maart 2011, 2009/AR/2003, onuitgeg.

*onder een eigen merk/teken op de markt brengt. Er is een risico dat een gemiddelde consument wanneer hij geconfronteerd wordt met quasi identieke jurkjes in een C&A winkel of in een C&A reclame, zou kunnen denken dat, net zoals gebruikelijk in andere sectoren, de jurkjes door eenzelfde producent werden vervaardigd, enerzijds onder een huismerk van een klant en anderzijds onder een eigen merk / teken. Er is derhalve een risico dat de jurkjes van geïntimeerde zouden worden geassocieerd met appellante en de door haar geproduceerde jurkjes."*

58. Het hof van beroep van Brussel oordeelde dat in het bijzonder sprake zal zijn van begeleidende omstandigheden wanneer de inbreukmaker zich door het kopiëren het imago en de look-and-feel van het product van de rechthebbende toe-eigent en/of wanneer de consument verward wordt tussen beide producten<sup>39</sup>:

*"11. Geïntimeerde heeft een oorspronkelijke creatieve inspanning geleverd voor het bepalen en creëren van de look and feel van haar betrokken producten. Geïntimeerde heeft grote en voortdurende investeringen gedaan om een goodwill met betrekking tot de door haar gecreëerde look and feel op te bouwen. Appellante heeft, niettegenstaande onnoemlijk veel andere mogelijkheden, zonder (het bewijs te leveren van) enige creatieve inspanning of investering, de look and feel die door geïntimeerde voor de betrokken producten. (...) Deze implementatie is gebeurd op een dergelijke wijze dat het aannemelijk is dat het betrokken publiek (de gemiddelde, zijnde de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende, consument van de betrokken waren) de waren van appellante en deze van geïntimeerde als identiek zal waarnemen.(...) Zoals geïntimeerde aanvoert, eigent appellante zich door dit gebruik het imago en de reputatie van geïntimeerde toe. Appellante leidt de faam en de goodwill met betrekking tot de producten van geïntimeerde, die door deze laatste opgebouwd werd, naar haar eigen producten af. Het door geïntimeerde gelaakte nabootsten door appellante, in de hiervoor omschreven omstandigheden, maakt een vorm van onrechtmatig gedrag uit."*

59. Opdat een bepaalde waar of prestatie bij gebreke aan bescherming door een intellectueel eigendomsrecht kan beschermd worden onder de regels van de

---

<sup>39</sup> Brussel 21 maart 2011, Bull. BMM 2011, 92; A. Hallems en V. Wellens, "Hoe optreden tegen imitatie van prestaties die niet door intellectuele rechten zijn beschermd?", *R.W.* 2011-12, 1406-1422.

oneerlijke mededinging, is wel minimaal vereist dat de waar of prestatie zelf een bekendheid geniet of een zeker prestige heeft. Anders kan er ook onmogelijk sprake zijn van een uitbuiting of een transfer van dat imago<sup>40</sup>:

*"Opdat aanhakingspraktijken de regel van de professionele toewijding schenden, moet er allereerst een verband (kunnen) worden gelegd («associatiegevaar», zonder risico op «verwarring») met een kenmerk, wat impliceert dat het betrokken kenmerk afdoende «onderscheidend» moet zijn (zie ook supra randnr. 14). Daarbij dient te worden opgemerkt dat aanhaking in het merkenrecht en in het raam van vergelijkende reclame vereist dat het te beschermen teken «bekendheid» geniet, i.e., dat het teken bekend is bij een «aanmerkelijk deel» van het doelpubliek.*

*(...) dat er sprake moet zijn van een zekere «aantrekkingskracht», «reputatie», «prestige» dan wel van een «imago» en de kenmerken die daaraan zijn verbonden. Eén van deze elementen lijkt inderdaad vereist te zijn, omdat er anders geen sprake kan zijn van een «afstraling» op of van een «imago-transfer» naar de imitatie."*

60. Het hof van beroep te Brussel, paste dit beginsel toe op een banale creatie, mede in het licht van de anterioriteiten<sup>41</sup>:

*"Het hof stelt vast dat de Boplan producten inderdaad een zelfde algemene indruk opwekken als de producten van appellanten. Ter gelegenheid van de bespreking van het (gebrek aan) auteursrecht waarop appellanten aanspraak maken, is echter gebleken dat dit eveneens geldt voor de producten van appellanten in vergelijking met deze van haar concurrenten. In het bijzonder wekken de producten van appellanten een zelfde algemene indruk op als deze van Ideal Shield, waarvan de producten aan deze van appellanten voorafgingen.*

*Gelet op deze laatste vaststelling, kunnen appellanten geen bescherming afdwingen voor hun "look and feel" op grond van artikel VI.104 WER."*

### **Toepassing in concreto:**

<sup>40</sup> A. Halleman en V. Wellens, "Hoe optreden tegen imitatie van prestaties die niet door intellectuele rechten zijn beschermd?", *R.W.* 2011-12, 1419.

<sup>41</sup> Brussel 24 juni 2014, 2013/AR/1051, p.35.

61. Gelet op de nietigheid van het model en de hoger aangehaalde anterioriteit kan Grosfillex moeilijk voorhouden dat Dumaplast het imago of de look-and-feel van de Grosfillex kan uitbuiten.

62. Grosfillex haalt ook geen enkele begeleidende omstandigheid aan die de aangevoerde kopie onrechtmatig zou maken. Ook de aaneenschakeling van de panelen blijkt gemeenschappelijk aan alle wandpanelen op de markt en is dus geen argument.

63. Voorts bewijst Grosfillex ook niet in welke mate het tegelmotief een onderscheidend kenmerk zou uitmaken van de waar in de zin dat het consument het motief identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming. Naar het oordeel van de stakingsrechter kan de consument in casu niet verward worden of een aankoopbeslissing nemen die hij niet had genomen indien hij correct was geïnformeerd, zoals vereist in het W.E.R.

64. Eventuele aankoopbeslissingen zullen in geval van wandpanelen, in alle redelijkheid, enkel beïnvloed worden door het merk van beide partijen, dat in het groot is aangebracht op de verpakking. Zo ook oordeelde het hof van beroep te Brussel de hierboven geciteerde vergelijkbare zaak<sup>42</sup>:

*"Het hof stelt vast dat appellanten niet betwisten dat alle producten van Boplan voorzien zijn van diens eigen merk en dat zij onder de naam van Boplan verkocht worden, zodat er in hoofde van andere personen dan consumenten, redelijkerwijze geen verwarring of risico op verwarring kan bestaan aangaande de herkomst van de producten."*

65. Dit onderdeel van de hoofdvordering is derhalve ongegrond

66. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen en ondergeschikte vorderingen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

## **7 DE KOSTEN**

67. 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

---

<sup>42</sup> Brussel 24 juni 2014, 2013/AR/1051, p. 37.

vordering) 1.320 euro. Beide partijen zijn het er over eens dat in casu een verhoogde rechtsplegingsvergoeding van toepassing is. Het past derhalve de rechtsplegingsvergoeding te begroten op 4.000 euro.

## **8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE**

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

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk maar niet gegrond.

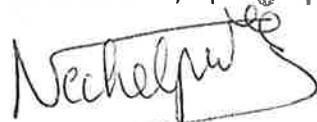
De stakingsrechter verklaart de tegenvordering van verwerende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter verklaart het Gemeenschapsmodel ingeschreven op 25 juli 2012 onder nummer 001336820-0010 nietig.

De stakingsrechter verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.

De stakingsrechter veroordeelt eisende partij tot de kosten van het geding in hoofde van verwerende partij begroot op 4.000 euro.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Isabelle Nechelput, griffier, op de openbare en buitengewone 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 04 AUG 2015



Mevr. Isabelle Nechelput



Mevr. Natalie Swalens