

AFSCHRIFT art. 792 G.W.
Vrijgesteld expeditierecht
art. 260/2° Wetb. Reg.

Uitgifte

Vonnisnummer 61
Repertoriumnummer 2018 / 8100
Datum van uitspraak 6 juni 2018
Rolnummer A / 17 / 6354

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen

Vonnis

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

de NV STUDIO 100,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2627 Schelle, Halfstraat 80, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.622.640,

eisende partij, vertegenwoordigd door mr Dieter DELARUE, advocaat, met kantoor te 2000 Antwerpen, Wapenstraat 14.

TEGEN

HEIDI.COM sa,

waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2000 Neuchâtel (Zwitserland), Faubourg du Lac 5,

verwerende partij, vertegenwoordigd door mr Daan DE JAEGER, advocaat, met kantoor te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270.

I. SITUERING VAN HET GESCHIL

STUDIO 100 is een Belgische onderneming actief in de wereld van het familie-entertainment. Het aanbod van Studio 100 bestaat uit populaire televisieseries als Samson & Gert, Kabouter Plop, Bumba en Maya de bij.

Eén van de populairste producten van STUDIO 100 is de tekenfilmserie 'Heidi, Girl of the Alps', gebaseerd op de bekende romans van Johanna Spyri. Van de vele audiovisuele adaptaties die gemaakt zijn van de romans van Spyri is de tekenfilmserie gemaakt in Japan door Zuiyo Enterprise Co. Ltd. en verkregen door STUDIO 100 ongetwijfeld de meest bekende: al sinds de allereerste uitzendingen in 1974 kent de serie een enorm succes in verschillende landen wereldwijd, zoals onder meer in België, Duitsland en Frankrijk.

Het hoofdpersonage in de serie is het Zwitserse meisje Heidi. STUDIO 100 heeft in 2015 vastgesteld dat de Zwitserse onderneming HEIDI.COM in België kledij en accessoires verdeelt met een logo erop dat sterk lijkt op Heidi. Deze kledij wordt aangeboden op de website www.heidi.com waarop hetzelfde logo prominent wordt afgebeeld. Deze website richt ook tot de Belgische consument. Zo worden alle prijzen in euro weergegeven en is het perfect mogelijk bestellingen in België te laten afleveren. Een proefaankoop van STUDIO 100 bevestigde dit.

Het logo van HEIDI.COM vormt een niet-toegestane reproductie (minstens bewerking) van het ter bescherming ingeroepen werk. STUDIO 100 heeft heidi.com bijgevolg verzocht elke reproductie, distributie en mededeling aan het publiek van dat logo te staken. Omdat HEIDI.COM niet op dit verzoek is ingegaan, is STUDIO 100 op 25 augustus 2017 overgegaan tot dagvaarding.

II. PROCEDUREVERLOOP

STUDIO 100 heeft het geding ingeleid bij dagvaarding betekend op 25 augustus 2017.

Bij beschikking gewezen op 4 oktober 2017 werd aan partijen krachtens artikel 747, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek akte gegeven van de conclusietermijnen die zij waren overeengekomen.

De zaak werd door een beschikking gewezen op 27 maart 2018 vastgesteld en in beraad genomen op de openbare zitting van 9 mei 2018 nadat de raadslieden van partijen werden gehoord.

Het onderwerp van de vordering wordt uitsluitend bepaald door de syntheseconclusies. De rechtbank hield bij de beoordeling van het geschil dan ook rekening met:

- de ‘aanvullende syntheseconclusie’ neergelegd op 16 april 2018 en de stukken neergelegd op 25 april 2018 door STUDIO 100,
- de ‘aanvullende syntheseconclusie’ neergelegd op 27 april 2018 en de stukken neergelegd op 2 mei 2018 door HEIDI.COM.

In deze procedure werd de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken nageleefd.

III. DE VORDERINGEN

De vordering van STUDIO 100 strekt ertoe HEIDI.COM te horen bevelen

- het te koop aanbieden en verdelen van producten die het aangevochten teken dragen aan in België gevestigde personen te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom;
- het gebruik van het aangevochten teken op een vanuit België toegankelijke website of gelijkaardig medium te staken en gestaakt te houden, onder verbeurte van een dwangsom.

U22

IV. BEOORDELING

A. DE INTERNATIONALE RECHTSMACHT EN TERRITORIALE BEVOEGDHEID

1. HEIDI.COM betwist dat de rechtbank internationale rechtsmacht zou hebben en meent dat de Zwitserse rechtbanken bevoegd zouden zijn: de opslag en de verkoop van de producten met het beweerde inbreukmakend logo evenals haar *flagship store* zich in Zwitserland bevinden. Ook wordt de website van heidi.com gehost op servers in Zwitserland.
2. Artikel 5, § 3 van het Verdrag van Lugano geeft inzake verbintenissen uit onrechtmatige daad bevoegdheid aan het gerecht van de plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Eenzelfde bepaling is opgenomen in artikel 7, § 2 van de Brussel-Ibis Verordening. Het is vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dat de 'plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of kan voordoen' zowel de plaats omvat waar de schade zich heeft voorgedaan ('*locus damni*'), als de plaats van het feit dat ertoe aanleiding heeft gegeven ('*locus delicti*').
3. De plaats waar het schadebrengend feit zich heeft voorgedaan is in België, nu de website van HEIDI.COM met het logo in kwestie toegankelijk is voor Belgische consumenten en Belgische consumenten producten met dit logo kunnen aankopen via de website van HEIDI.COM.
4. De Belgische rechter heeft dan ook internationale rechtsmacht om kennis te nemen van de vordering.
5. Krachtens art. 627, 5° Ger. W. is de rechter van de plaats van de namaak bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot staking van een inbreuk op het auteursrecht. Het begrip "plaats van de namaak" wordt bij gebrek aan wettelijke definitie erg ruim uitgelegd door de Belgische hoven en rechtbanken. Het kan onder meer gaan om elke plaats waar de vermeende namaak aangetroffen of verdeeld wordt, of, in geval van websites, elke plaats waar de betrokken website toegankelijk is.

De Antwerpse stakingsrechter is dan ook bevoegd.

Samen met HEIDI.COM kan worden vastgesteld dat STUDIO 100 aan *forum shopping* doet. Dit is echter een vorm van *forum shopping* die toegelaten is binnen het wettelijke en verdragsrechtelijke kader.

B. DE VERJARING

6. HEIDI.COM roept de verjaring in van de stakingsvordering.
7. Krachtens artikel 2262bis, § 2 van het Burgerlijk Wetboek verjaren alle persoonlijke rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.

Deze bepaling geldt voor vorderingen tot schadevergoeding, en is niet van toepassing op vorderingen tot staking.

8. Er kan dan ook geen verjaring worden vastgesteld van de stakingsvordering van STUDIO 100.

C. RECHTSVERWERKING

9. HEIDI.COM meent verder dat STUDIO 100 het gebruik van het aangevochten logo als merk bewust heeft gedoogd en zodoende zijn recht om op te treden tegen het gebruik van dit logo heeft verwerkt op basis van art. 61 Uniemerkenverordening. STUDIO 100 voert aan dat dit artikel niet van toepassing is, omdat het betrekking heeft op de nietigverklaring van een merk en geen betrekking heeft op het de verwerking van het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van dat merk.

10. Art. 61 Uniemerkenverordening bepaalt dat de houder van een ouder Uniemerk, nationaal merk of een in artikel 8, lid 4 bedoeld ouder onderscheidsteken (zoals een handels- of vennootschapsnaam) die het gebruik van een jonger Uniemerk meer dan vijf jaar lang bewust heeft gedoogd niet langer de nietigverklaring van dat jonger Uniemerk kan vorderen.

11. Aangezien de stakingsvordering van STUDIO 100 geen betrekking heeft op de nietigverklaring, maar wel op het gebruik van het merk, geldt art. 61 Uniemerkenverordening hier niet. De rechtsverwerking, gebaseerd op art. 61 Uniemerkenverordening, vindt hier geen toepassing.

D. VEREISTE HOEDANIGHEID

12. HEIDI.COM concludeert tot de ontoelaatbaarverklaring van de vordering van STUDIO 100.

13. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan een rechtsvordering niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen. Dat belang moet krachtens art. 18, lid 1 bij de inleiding reeds verkregen en dadelijk zijn.

De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt het betwist, belang en hoedanigheid om de vordering in te stellen. Het onderzoek naar het bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft dus niet de toelaatbaarheid, maar de gegrondheid van de vordering.

14. STUDIO 100 voert de auteursrechtelijke bescherming van het ter bescherming ingeroepen werk aan als ook de aangevochten auteursrechtelijke inbreuk, wat haar meteen het nodige belang geeft om deze vordering te stellen.

15. Een onderzoek naar de hoedanigheid van een procespartij is echter pas aan de orde wanneer iemand anders dan de houder van een recht, in rechte optreedt om dat recht te verkrijgen.

Nu STUDIO 100 in rechte optreedt om eigen — vermeende — rechten uit te oefenen, heeft ze reeds hierdoor de vereiste hoedanigheid.

16. De vordering dient bijgevolg alleszins toelaatbaar te worden verklaard.

E. DE GROND VAN DE BETWISTING

a. De titulariteit van het auteursrecht

17. STUDIO 100 stelt titularis te zijn van de aan het auteursrecht verbonden vermogensrechten op het ter bescherming ingeroepen werk op grond van het wettelijk vermoeden vervat in art. XI.170 van het Wetboek Economisch Recht. HEIDI.COM stelt dat STUDIO 100 tot op heden niet aantoonbaar is de titularis van de auteursrechten op het personage 'Heidi'.

18. Volgens art. XI.170 WER wordt als titularis aangemerkt hij wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is als dusdanig, op het werk, op een reproductie van het werk, of bij een mededeling aan het publiek ervan wordt vermeld.

Dit vermoeden heeft betrekking ofwel op de oorspronkelijke auteur van het werk ofwel op de overnemer van het recht, die een rechtspersoon kan zijn. Het gaat niet om een vermoeden van vaderschap, maar om een vermoeden van titulariteit of houderschap. Dit houdt in dat ook STUDIO 100 zich hierop kan beroepen, aangezien de naam van STUDIO 100 vandaag steevast bij elke reproductie of mededeling van het ter bescherming ingeroepen werk vermeld wordt. Dit vermoeden blijft overeind zolang er geen tegenbewijs wordt geleverd. Het feit dat STUDIO 100 niet de oorspronkelijke auteur is sluit niet uit dat het vandaag de titularis is van de rechten.

19. Bij gebrek aan tegenbewijs van HEIDI.COM, houdt het vermoeden van titulariteit in hoofde van Studio 100 dan ook stand.

b. De auteursrechtelijke bescherming

20. Opdat een werk voor bescherming in aanmerking komt, dient er sprake te zijn van originaliteit. Volgens STUDIO 100 beschikt de afbeelding van Heidi over de vereiste van oorspronkelijkheid, omdat zij het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van de makers van de serie *Heidi, Girl of the Alps*. Volgens HEIDI.COM maakt het personage 'Heidi' geen oorspronkelijke creatie uit, aangezien het voortspuit uit de verbeelding van de auteur Johanna Spyri.

21. Krachtens artikel XI.165, § 1 van het WER heeft alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren. De bescherming die de auteur geniet geldt evenwel slechts met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.

Een intellectuele schepping is een eigen schepping van de auteur wanneer zij de uitdrukking vormt van diens persoonlijkheid. Dat 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 keuzes. Aan dit oorspronkelijkheidscriterium is voldaan wanneer de maker ervan, bij

de keuze of de rangschikking van de gegevens van deze databank, zijn creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes en zo in staat is zijn werk een 'persoonlijke noot' te geven.

Aan het oorspronkelijkheids criterium is echter niet voldaan wanneer de uitdrukking van deze onderdelen door hun technische functie wordt bepaald, aangezien de verschillende manieren om een idee uit te voeren dan zodanig beperkt zijn dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan.

22. Krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Op de titularis van auteursrechtelijke bescherming rust dan ook een stelplicht. Indien — zoals hier het geval is — de originaliteit van het werk in kwestie betwist wordt, moet deze partij de originaliteit aantonen en duidelijk maken welke elementen van het werk origineel zijn omdat zij de uitdrukking vormen van diens persoonlijkheid van de auteur, dus waarop hij zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes. Zij moet daarenboven aantonen dat deze keuzes niet het gevolg zijn van technische functies.

De eiser die het bestaan van originaliteit inroept zal vooreerst de bestanddelen van zijn werk moeten identificeren die voortvloeien uit zijn vrije en creatieve keuzes. De eiser zal dus moeten aantonen dat de vorm van zijn werk voortvloeit uit vrije keuzes, dus dat zij niet bepaald werd door interne of externe vereisten. Om aan te tonen dat de keuze niet volledig bepaald werd door een intern of extern vereiste, zal het volstaan een andere schepping bij te brengen die een andere vorm heeft aangenomen dat het werk waar de betwisting over bestaat, maar die dezelfde functie vervult.

Vervolgens kan de verweerder het vrije en creatieve karakter van deze keuzes trachten te weerleggen, in het bijzonder door anterioriteiten bij te brengen en zo een vermoeden van kopie in het leven te roepen. Om relevant te zijn moeten de anterioriteiten aan drie voorwaarden voldoen: ze moeten het betwiste werk wel degelijk in tijd voorafgaan, ze moeten voldoende gelijkenissen vertonen en de eiser moet ze redelijkerwijze kunnen hebben gekend. De verweerder die minstens één werk kan bijbrengen die aan deze voorwaarden voldoet, geniet van een vermoeden van kopie ten laste van de eiser.

In een derde stap zal de eiser dit vermoeden kunnen weerleggen door aan te tonen dat het in werkelijkheid niet om een anterioriteit gaat, dat deze een andere globale indruk nalaat of dat hij deze anterioriteiten redelijkerwijze niet kon kennen.

Indien de verweerder anterioriteiten heeft kunnen bijbrengen en de eiser deze niet heeft weerlegd, staat vast dat het werk niet origineel is.

In de andere gevallen, waarbij de originaliteit van het betwiste werk niet onmiddellijk werd weerlegd, bestaat een sterk vermoeden dat het werk voortvloeit uit de vrije en creatieve keuzes van de auteur en dat het niet werd gekopieerd. Er kan echter slechts stellig tot het bestaan van originaliteit worden besloten na een afweging van de belangen die aan de grondslag liggen van het criterium van de creatieve keuze.

In een vierde stap zal daarom moeten worden nagegaan hoe bij het toekennen dan wel afwijzen van bescherming de belangen van de auteur op bescherming afwegen tegen het algemene belang van derden op vrije beschikking over het werk of de elementen ervan. Er zal met andere woorden moeten nagegaan of de ingeroepen vrije keuzes niet banaal zijn, in de zin dat anderen dezelfde keuzes zou hebben gemaakt om het hetzelfde uit te drukken.

23. Aan de orde is de vraag: is het waarschijnlijk dat een toekomstige auteur op onafhankelijke wijze een werk zou scheppen met dezelfde globale indruk? De balans van de belangenbescherming weegt bij een negatief antwoord naar het voordeel van auteursrechtelijke bescherming, en bij een positief antwoord naar de belangen van derden bij de vrije beschikking over de elementen van het werk.

24. STUDIO 100 benadrukt dat ze zich in deze procedure beroept op de auteursrechten op de specifieke afbeelding van het Heidi-personage en niet op het Heidi-personage in zijn geheel. Deze afbeelding beschikt over de vereiste van oorspronkelijkheid, nu zij het resultaat is van de vrije en creatieve keuzes van de makers van de serie *Heidi, Girl of the Alps*. Zij hebben ervoor gekozen het bekende Heidi personage uit de romans van Johanna Spyri tot leven te wekken een beeltenis die de volgende kenmerken combineert namelijk een rond gezicht, een stel perfect ronde blozende kaken en een kenmerkend kapsel met een vijftal uitstekende haarlokken.

Het unieke kapsel met de originele combinatie van één grote lok aan de achterkant van het hoofd, twee lokken die over het voorhoofd vallen en samen een halve ellips vormen en twee lokken die naar boven steken in de tegenovergestelde richting van elkaar, waarbij de bovenste lok dikker is dan de andere maakt het ingeroepen werk oorspronkelijk en verdient bijgevolg bescherming. Dit is het resultaat van vrije en creatieve keuzes van de auteur.

De figuren *Uran* en *Astroboy* vertonen kenmerken die hiervan verschillen en kunnen dan ook niet nuttig worden ingeroepen als anteroiriteiten die originaliteit zouden ontkrachten.

25. Nu het logo van HEIDI.COM de elementen overneemt die overeenstemmen de creatieve keuzes van de auteur van de mangafiguur, moet de auteursrechtelijke inbreuk worden vastgesteld. De namaak staat vast.

V. DE PROCESKOSTEN

26. Krachtens artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de kosten. Krachtens artikel 1018, 6° van het Gerechtelijk Wetboek omvatten deze kosten de rechtsplegingsvergoeding.

Voor het berekenen van de rechtsplegingsvergoeding moet volgens artikel 2 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, het

bedrag van de vordering te worden vastgesteld overeenkomstig de artikelen 557 tot 562 en 618 Ger.W.

27. Volgens deze regels is de vordering van STUDIO 100 niet in geld waardeerbaar. Conform ditzelfde K.B. bedraagt de rechtsplegingsvergoeding dus het basisbedrag van € 1.440,00. Advocatenkosten van een onaangetoonde omvang zijn immers geen redenen aanwezig die een afwijking van dit basisbedrag zouden rechtvaardigen.

VI. BESLISSING

Rechtdoende op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, komt de Rechtbank tot volgende beslissing:

- zij verklaart de vordering toelaatbaar en als volgt gegrond,
- zij stelt vast dat de vennootschap naar Zwitsers recht HEIDI.COM, door het gebruik van het logo in kwestie, een inbreuk maakt op de auteursrechten gehouden door de NV STUDIO 100, en beveelt haar de staking van het gebruik ervan in België, waaronder op een in België toegankelijke website, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,00 per inbreuk, te verbeuren een maand na betekening van dit vonnis,
- zij verwerpt alle andere en strijdige middelen als niet ter zake dienend,
- zij verwijst de vennootschap naar Zwitsers recht HEIDI.COM in de kosten van het geding, die door de NV STUDIO 100 worden begroot, en door de Rechtbank worden vereffend op de rechtsplegingsvergoeding van € 1.440,00.

Dit vonnis werd gewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen:

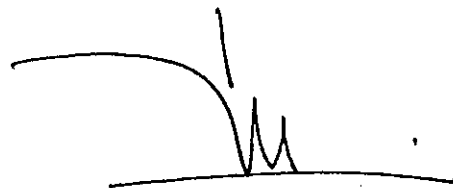
F. BLOCKX, rechter, waarnemend voorzitter,

A. BUNTJENS, griffier,

en uitgesproken in openbare zitting op **6 juni 2018** door de voorzitter, bijgestaan door de griffier.



A. Buntjens



F. Blockx

