



NIET ONDERTEKEND AFSCHRIFT
art. 792 G.W. - Verplichting van expediteerrecht
art. 208, 2° - Wetboek registratierechten

Repertoriumnummer 2021/ 272
Datum van uitspraak 21 JAN 2021
Rolnummer A/20/00973
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

Voorzitter, zetelend zoals in kort geding

In de zaak van:

1.OHARA SAS, [redacted]
[redacted]

2.De heer [redacted]
[redacted]

hierna respectievelijk Ohara en PA of gezamenlijk eisers genoemd,
eisende partijen op hoofdeis,
verwerende partijen op tegeneis,

met als advocaten : meester Bart Van den Brande en meester Valeska De Pauw, met
kantoor te 2800 Mechelen, Veemarkt 70;

tegen :

1.TAWO V.O.F, [redacted]
[redacted]

2.De heer [DP] [redacted]
[redacted]

3.De heer [MG] [redacted]
[redacted]

hierna respectievelijk Tawo, JD, MG of verweerders genoemd,
verwerende partijen op hoofdeis,

eisende partijen op tegeneis,

met als advocaat : meester Michaël De Vroey, met kantoor te 2000 Antwerpen, Meir 24.

* *
*

A. PROCEDURE

De voorzitter nam kennis van onder meer :

- de gedinginleidende dagvaarding van 19 december 2019;
- het tussenvonnissen van 4 maart 2020 van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen zetelend zoals in kort geding houdende verzending naar de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel zetelend zoals in kort geding en de hierin opgenomen procedurestukken;
- de beschikking gewezen op 3 september 2020 met toepassing van artikel 747 §2 van het Gerechtelijk Wetboek ;
- de syntheseconclusie voor alle partijen;
- de stukken van partijen.

Op de openbare zitting van 10 december 2020 werden meesters Valeska De Pauw en Michaël De Vroey op afstand en via webexverbinding in hun pleidooien gehoord. Na afloop werden de debatten gesloten en werd de zaak in beraad genomen.

Dit vonnis wordt gewezen na tegenspraak. De volledige procedure verliep in het Nederlands overeenkomstig de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

B. VORDERINGEN

1. **Eisende partijen op hoofdeis stelden vorderingen in die er**, in hoofdorde, toe strekken dat deze ontvankelijk en gegrond verklaard worden en :

voor recht te horen zeggen dat verweerders zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuken

- op hun auteursrechten door de reproductie en verkoop van en de promotie voor de nagemaakte armbanden, identiek aan of sterk geïnspireerd op hun ontwerpen. Zij vorderen de staking hiervan te willen bevelen op basis van artikel XI.334. §1, lid 1 WER onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per vastgestelde inbreuk en per dag dat iedere vastgestelde inbreuk blijft voortduren.
- op artikel VI.104 WER door in het kader van de reclame en promotie voor haar nagemaakte armbanden verwarring te creëren met en aan te haken aan het succes van eisers. Zij vorderen de staking van deze inbreuken te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per vastgestelde inbreuk en per dag dat iedere vastgestelde inbreuk blijft voortduren.

Zij vorderen de veroordeling van verweerders tot:

- de publicatie van de tussen te komen beschikking op de homepage van de website van verweerders <https://www.tawo-antwerp.com/nl> in hetzelfde lettertype en lettergrootte als de vorige tekst op deze pagina en "boven the fold", zodat het vonnis prominent zichtbaar is voor websitebezoekers en dit gedurende 30 dagen, onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per dag vertraging van de datum van betekening van de tussen te komen beschikking;
- de aanplakking van het vonnis aan de maatschappelijke zetel van verweerders en dit gedurende 30 dagen, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per dag vertraging van de datum van betekening van de tussen te komen beschikking;

In elk geval vorderen zij de afwijzing van de tegenvorderingen van Tawo, JD, MG als ongegrond.

Zij vorderen de veroordeling van Tawo, JD en MG, solidair, in solidum, de ene bij gebreke aan de andere, om in te staan voor de kosten van het geding, inbegrepen de dagvaardingskosten, de rolrechten en

- de verhoogde rechtspleging ten bedrage van 12.000 EUR,
- in ondergeschikte orde minstens de werkelijk gemaakte gerechts- en advocatenkosten op basis van artikel 14 van de Europese handhavingsrichtlijn gelezen in samenhang met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie in de zaak United Video Properties / Telenet (C-57/15),
- en in uiterst ondergeschikte orde minstens de basisrechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.440 EUR

2. **Tawo, JD, MG** verzoeken de stakingsrechter om:

In hoofdorde:

De vorderingen van PA met betrekking tot het auteursrecht en de vorderingen van Ohara met betrekking tot het modellenrecht ontoelaatbaar te verklaren bij gebrek aan hoedanigheid en belang.

Voor zover nodig voor de beslechting van dit geschil: aan eisers te bevelen om de overdrachtsovereenkomst tussen PA en Ohara over te leggen.

In ondergeschikte orde: verzoeken zij de vorderingen op hoofdeis af te wijzen als ongegrond minstens een prejudiciële vraag te stellen aan het Europese Hof van Justitie over het belang van anterioriteiten bij de beoordeling van de originaliteitsvereiste in het auteursrecht en deze zaak naar de rol te verzenden in afwachting van het antwoord.

In meer ondergeschikte orde: verzoeken zij het stakingsbevel af te wijzen voor elke vage omschrijving en onbewezen daden van gebruik, minstens dit bevel te beperken tot de litigieuze 'Feather Cuff' armband en de dwangsommen te beperken tot een bedrag van 250 EUR per individueel inbreukmakend exemplaar van de litigieuze 'Feather Cuff' armband van Tawo en een plafond van 10.000 EUR. Zij verzoeken de publicatiemaatregel af te wijzen, minstens deze te koppelen aan een voorafgaande zekerheidsstelling door eisers, te verrichten bij de Deposito –en Consignatiekas, voor een bedrag van 50.000 EUR.

Bij conclusie stelden Tawo, JD en MG vorderingen op tegeneis in die ertoe strekken, deze vorderingen ontvankelijk en gegrond te horen verklaren en

- eisers op hoofdeis te horen veroordelen tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding ex aequo et bono begroot op 5.000 EUR wegens tergend en roekeloos geding
- vast te stellen dat eisers op hoofdeis zich schuldig maakten aan slechtmaking, afbrekende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame en
 - te zeggen voor recht dat de verzending van niet gevraagde correspondentie naar (potentiële) klanten van TAWO of andere marktdeelnemers op het Belgische grondgebied, waarin TAWO IE-inbreuken en oneerlijke praktijken wordt verweten die in tempore non suspecto nooit zijn voorgelegd aan een rechter noch tegensprekelijk zijn getoetst, een daad vormt die strijdig is met de eerlijke marktpraktijken en de beroepsbelangen van TAWO kan schaden in de zin van artikel VI.104 WER, alsook kwalificeert als afbrekende reclame in de zin van artikel 105, 2° WER en als ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel VI.17, 5° WER;
 - de staking ervan te bevelen op straffe van een dwangsom van 10.000 EUR per vastgestelde inbreuk vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis;

In elk geval vorderen zij dat eisers op hoofdeis zouden verwezen worden om in te staan tot de kosten van het geding, met inbegrip van een rechtsplegingsvergoeding, in hoofde

van Tawo, JG en MD begroot op 8.000 EUR per in het ongelijk gestelde eiser, hetzij 16.000 EUR in totaal, en ondergeschikt, in hoofde van elke verweerder op hoofdeis afzonderlijk begroot op het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding van 1.440 euro per in het ongelijk gestelde eiser, hetzij 8.640 euro in totaal en de rechtsplegingsvergoeding van eisers op hoofdeis te herleiden tot een bedrag van 500 euro.

C. FEITEN

1. Partijen

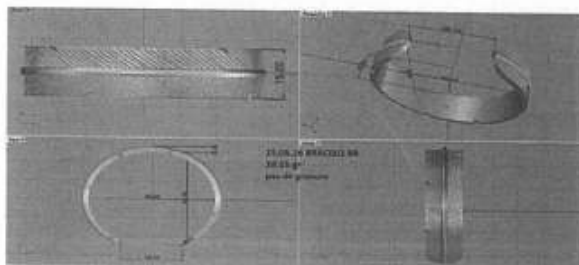
3. [REDACTED] PA, is actief binnen de vennootschap naar Frans recht Ohara SAS, hierna Ohara. PA genoot een opleiding als ontwerper. Hij ontwerpt mode-accessoires waaronder juwelen. PA houdt voor dat deze wereldwijd verkocht worden door zijn onderneming Ohara. Deze vennootschap zou merkhouder zijn van het merk

PAP [REDACTED]

4. TAWO VOF, hierna Tawo, is een Belgische vennootschap die begin januari 2018 werd opgericht door [REDACTED], hierna respectievelijk DVP en MG. Tawo verkoopt juwelen voor mannen online via haar website www.tawo-antwerp.com en in fysieke verkooppunten.

2. De intellectuele eigendomsrechten.

5. PA en Ohara hebben hun vorderingen in de gedingleidende dagvaarding gesteund op de Gemeenschapsmodelrechten en auteursrechten die zij zouden hebben op een welbepaalde armband, het zogenaamde AHE model. Deze armband zou sinds de lente van 2015 gecommmercialiseerd worden. Zo stellen PA en Ohara althans want Tawo, MG en DVP houden voor dat de precieze datum van ontwerp niet bewezen wordt. Het betreft de armband waarvan PA en Ohara volgend stuk bijbrengen:

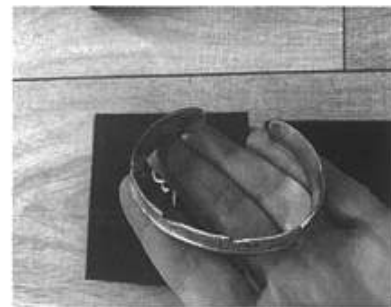
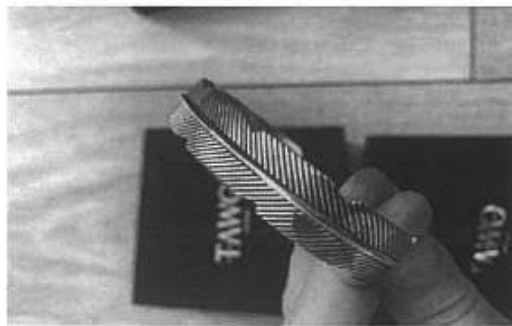


3.Het geschil

6. MG zou voor de oprichting van Tawo de communicatiedienst van Ohara gecontacteerd hebben om te onderzoeken of er samenwerking mogelijk was met betrekking tot de verkoop van de PA-juwelen in België. Ohara wees de samenwerking af. Dat houdt zij zelf in elk geval voor want Tawo stelt dat er nooit een antwoord kwam van PA/Ohara.

7. MG zou vervolgens op Instagram foto's posten waarbij hij in augustus 2017 de AHE-armband droeg en in april 2018 een gelijkaardige foto met een armband van Tawo, de zogenaamde "Feather Cuff"-armband postte.

8. Ohara en PA zouden op basis van deze foto's geconcludeerd hebben dat de door Tawo aangeboden armbanden een exacte kopie waren van de AHE-armbanden. Zij stelden een deurwaarder aan die online een Feather-Cuff armband bestelde en daarvan een p.v. opstelde waarin volgende foto's werden opgenomen. (p.v. 16 mei 2019 - stuk 5 bundel PA – Ohara)



9. Op 26 juli 2019 gingen PA en Ohara over tot ingebrekestelling van Tawo, MG en DVP om de verkoop, productie, distributie en marketing van de 'Feather Cuff' –armband, die inbreuk maakte op hun model- en auteursrechten, te staken. Copie van deze ingebrekestelling verstuurd PA en Ohara aan drie klanten van Tawo die de armbanden van Tawo verkochten in fysieke verkooppunten.

10. Tawo houdt voor dat haar afnemers als reactie op het ontvangen van de aan Tawo gerichte ingebrekestelling geen nieuwe bestellingen meer plaatsten en de reeds aanwezige juwelen wegnamen uit de winkel.

11. In het antwoord van 6 augustus 2019 verzocht TAWO om mededeling van stukken door de raadsman van de tegenpartij.

12. Tawo stelt dat de verkoop van de 'Feather Cuff' armband niet erg succesvol bleek en dat zij daarom en na de ingebrekestelling in november 2019 besliste om de verkoop ervan vanaf 1 januari 2020 stop te zetten en niet langer online aan te bieden. Zij houdt voor dat dat ook actueel nog zo is.

4. Procedure

13. PA en Ohara lieten op 19 december 2019 een dagvaarding zoals in kortgeding betekenen aan Tawo, MG en DVP.

D. BEOORDELING

1. Bevoegdheid

14. Bij tussenvonnissen van 4 maart 2020 van de voorzitter van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen zetelend zoals in kort geding werd deze zaak verzonden naar de voorzitter van deze rechtbank. Tawo had een exceptie van onbevoegdheid opgeworpen. Deze exceptie van onbevoegdheid werd gesteund op de exclusieve bevoegdheid van de stakingsrechter te Brussel. Tawo had voorgehouden dat de vorderingen van PA en Ohara in de gedinginleidende dagvaarding gesteund werden op de toepassing van de Gemeenschapsmodellenverordening en op de bescherming van auteursrechten.

15. De voorzitter zetelend zoals in kort geding van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen had PA en Ohara uitdrukkelijk gevraagd of zij afstand deden van hun vorderingen gesteund op de Gemeenschapsmodellenverordening. Zij deden geen afstand.

16. De vorderingen gesteund op de Gemeenschapsmodellenverordening behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de ondernemingsrechtbanken te Brussel. De zaak werd daarom verzonden naar de voorzitter van deze rechtbank.

17. De voorzitter stelt vast dat ze ingevolge dit tussenvonnissen exclusief bevoegd is.

2. Ontvankelijkheid

2.1. Vorderingen op hoofdeis.

18. Tawo heeft excepties inzake onontvankelijkheid van de ingestelde vorderingen op hoofdeis opgeworpen. Zij heeft excepties inzake gebrek aan belang en hoedanigheid in hoofde van PA en Ohara opgeworpen.

19. Auteursrecht. Tawo heeft opgeworpen dat er geen hoedanigheid zou zijn in hoofde van PA die zijn vermogensrechten zou overgedragen hebben aan Ohara. In de gedinginleidende dagvaarding verwezen PA en Ohara naar het model 'AHE' PHILIPPE AUDIBERT dat ontwikkeld zou zijn door PA in de lente van 2015 maar eigendom is van Ohara. Tawo leidde hier uit af dat PA zijn vermogensrechten overgedragen had en daarom geen vordering in rechte kan instellen die ertoe strekt inbreuken op de vermogensrechten te horen vaststellen.

20. PA en Ohara bleven aanvankelijk zeer vaag over de overdracht van vermogensrechten. Zij argumenteren dat zelfs wanneer er een overdracht van vermogensrechten was de morele rechten bij PA zouden gebleven zijn die hem een rechtmatig belang verlenen om een stakingsvordering in te stellen.

21. Modelrechten. PA en Ohara hebben in de gedinginleidende dagvaarding hun vorderingen lastens Tawo inderdaad ook gegrond op de bescherming van hun niet-geregistreerde modelrechten en een vordering tot staking ingesteld op basis van artikel 89 Verordening (EG) 6/2002 van 12 december 2001 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen. Tawo betwist dat PA en/of Ohara over deze rechten beschikt.

22. Artikel 17 Ger.W. voorziet dat de rechtsvordering niet kan worden toegelaten indien de eisende partij geen hoedanigheid en geen belang heeft om ze in te dienen.

23. Het gebrek aan belang en hoedanigheid in hoofde van PA werd in limine litis opgeworpen door Tawo. Deze exceptie is ontvankelijk.

24. Auteursrechten zijn niet aan enige formele vereiste onderworpen. Er is geen depot of registratie in een register vereist om als auteur of auteursrechthebbende juridisch erkend te worden.

25. Ook niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten zijn niet onderhevig aan enige formaliteit.

26. Het onderzoek of een partij beschikt over het vereiste belang om in rechte op te treden moet onderscheiden worden van het onderzoek naar het bestaan en de omvang van het subjectief recht dat deze partij aanvoert. Waar het eerste aspect verband houdt met de ontvankelijkheid van de vordering, houdt de tweede vraag verband met de gegrondheid van de ingestelde vordering¹.

27. De vraag of PA en Ohara auteursrechten en niet-geregistreerde Gemeenschapsmodelrechten hebben en in welke mate zij auteur, auteursrechthebbende en houder van een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel zijn betreft de beoordeling van de grond van de zaak.

28. De voorzitter heeft geen exceptie inzake onontvankelijkheid vastgesteld die zij ambtshalve moet opwerpen.

29. De ingestelde vorderingen op hoofdeis zijn ontvankelijk.

2.2. Vorderingen op tegeneis.

30. Er werd geen exceptie inzake onontvankelijkheid van de ingestelde vorderingen op tegeneis door partijen noch ambtshalve door de voorzitter opgeworpen.

31. De ingestelde vorderingen op tegeneis zijn ontvankelijk.

3. Maatregelen alvorens verder recht te doen.

32. Bij conclusie vorderde Tawo dat PA en Ohara bevolen zou worden om een kopie over te leggen van de overdrachtsovereenkomst tussen PA en Ohara. Beide raadslieden werden hierover in hun pleidooien gehoord.

33. Ter zitting van deze rechtbank van 10 december 2020 gaf de raadsman van Tawo aan dat hij inmiddels toestemming van de stafhouder bekwam om deze overdrachtsovereenkomst, die hem door de raadslieden van PA en Ohara werd overgemaakt, als stuk in de procedure aan te wenden.

34. De vordering van Tawo, MG en DVP is op dit punt zonder voorwerp.

¹ Cass. 23 februari 2012, Arr. Cass., 2012, 457, www.cass.be, C.11.0259.N.

4. Grond van de zaak.

4.1. Vorderingen op hoofdeis.

4.1.1 *Vordering op basis van artikel 89 Verordening (EG) 6/2002 van 12 december 2001 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen.*

35. Tawo gaf aan dat in de gedinginleidende dagvaarding PA en Ohara een stakingsbevel vorderden op basis van artikel 89 Gemeenschapsmodellenverordening, hierna GmVo, en dat deze vordering niet langer fingeerde in de conclusies van PA en Ohara. Zij beschouwt dit als een afstand van vordering en verzoekt de voorzitter deze afstand te akteren en haar een rechtsplegingsvergoeding hiervoor toe te kennen.

36. Deze vordering leidde tot de verzending door de Voorzitter zetelend zoals in kort geding van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen naar deze rechtbank op grond van de exclusieve bevoegdheid die deze rechtbank heeft inzake vorderingen gesteund op de GmVo. PA en Ohara hadden geen afstand gedaan van hun vorderingen op dit punt.

37. In de syntheseconclusie neergelegd door PA en Ohara werd de in de gedinginleidende dagvaarding gestelde vordering gebaseerd op de Gemeenschapsmodellenverordening niet geformuleerd.

38. Op de zitting van 10 december 2020 werden de raadslieden van alle partijen gehoord over de oorspronkelijk ingestelde maar niet gehandhaafde vordering gesteund op artikel 89 GmVo. PA en Ohara bevestigden dat zij in het beschikkende gedeelte van hun syntheseconclusie enkel vorderingen gebaseerd op inbreuken op hun auteursrechten en op de schending van de oneerlijke marktpraktijken lastens Tawo staande gehouden hadden. Zij gaven aan zich naar de wijsheid van de rechtbank te gedragen wat betreft de eerder ingestelde vordering met betrekking tot een niet-geregistreerd model waarvan zij houder zouden zijn.

39. De voorzitter is van oordeel dat de oorspronkelijke vordering niet gehandhaafd bleef. In tegenstelling tot wat Tawo argumenteerde gaat het hier niet om een afstand van vordering maar wel om een impliciete afstand van geding. Deze afstand brengt de verplichting met zich mee tot betaling van de kosten².

² J.Laenens, D. Scheers, P.Thiriar, S. Rutten en B. Vanlerberghe, Handboek Gerechtelijk Recht, Vierde Editie, Intersentia, 2016, p. 531.

4.1.2 Vorderingen op basis van auteursrechtelijke bescherming.

40. PA en Ohara houden voor dat zij respectievelijk auteur en auteursrechthebbende zijn van de armband, het zogenaamde AHE model.
41. Verweerders op hoofdeis betwisten dat het AHE-model auteursrechtelijke bescherming zou genieten.
42. Artikel XI.165 WER beschermt werken van letterkunde en kunst.
43. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een auteur bescherming voor zijn werk kan claimen wanneer hij bewijst dat zijn werk *“een intellectuele schepping van de auteur is die de persoonlijkheid van deze laatste weerspiegelt en tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur bij de totstandkoming van [dit werk].”*³
44. Het Hof van Cassatie oordeelde dat een werk auteursrechtelijke bescherming geniet wanneer er sprake is van een eigen intellectuele schepping van de auteur en het werk de uitdrukking vormt van de persoonlijkheid van de auteur die bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes⁴.
45. Uit eerdere rechtspraak en rechtsleer is reeds gebleken dat het toepassingsgebied van artikel XI.165 WER zeer ruim is. Juwelen zijn derhalve niet a priori uitgesloten van auteursrechtelijke bescherming.
46. De bescherming kan ingeroepen worden voor zover in toepassing van artikel 870 Ger.W. bewezen wordt door de beweerde auteur dat datgene waarvoor hij auteursrechtelijke bescherming inroept voldoet aan de vereisten voor auteursrechtelijke bescherming⁵.
47. Een werk kan auteursrechtelijke bescherming genieten wanneer het oorspronkelijk is wat betekent dat het werk *“de uitdrukking van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan”* is en wanneer dat werk aan de persoonlijkheid van de auteur uitdrukking geeft⁶.

³ HJEU 1 december 2011, C-145/00 Painer ; HJEU 1 maart 2012, C-604/10, Football Dataco.

⁴ Cass. 31 oktober 2013, C.12.0263.N; Cass. 17 maart 2014, A&M 2015, 65.

⁵ M. BUYDENS, “Le Droit d’Auteur”, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 2004, 51 – 52, nr. 21 en F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, *Précis du droit d’auteur et des droits voisins*, Brussel, Bruylant, 2000, 18, nr. 24.

⁶ HwJ, 16 juli 2009, C-5/08, Infopaq International A/S t. Danske Dagblades Forening, www.curia.eu, r.o. 37 en 39; HwJ, 1 december 2011, C-145/10, Painer, www.curia.eu

48. De vraag rijst of de AHE armband die Ohara commercialiseert en die PA zou ontworpen hebben tot stand gekomen is als intellectuele schepping van PA en of dan kan vastgesteld worden dat deze armband de uitdrukking van zijn persoonlijkheid weerspiegelen en of zij hiervan het bewijs leveren.⁷

49. PA en Ohara houden in zeer algemene termen voor dat *“het model van armband een concrete uitdrukking van de intellectuele schepping van de auteur vormt, die voldoende nauwkeurig en objectief geïdentificeerd kan worden.”*

50. Een dergelijke algemene omschrijving kan niet volstaan om te definiëren waaruit nu precies de intellectuele schepping van de auteur zou bestaan hebben.

51. Het oorspronkelijk karakter van de AHE-armband wordt, zo stellen PA en Ohara, gevormd door de vrije en creatieve keuzes die de auteur gemaakt zou hebben door bewust te kiezen voor strakke en ongebogen vederharen die vanuit de spoel van de veer schuin naar de zijkanten lopen en het aanbrengen van een dunne, opliggende lijn als spoel van de veer tot aan weerszijden van de armband. De auteur zou de breedte, de ovale vorm en de lengte van de armband gekozen hebben. Het aanbrengen van vijf V-vormige inkepingen op regelmatige afstand aan boven- en onderzijde van de armband en voor afgeronde uiteinden van de armband zouden eveneens het gevolg zijn van de keuze van de auteur net zoals de keuze voor zilver als materiaal om de armband uit te vervaardigen.

52. PA en Ohara geven zelf ruiterlijk toe dat de keuzes die de auteur maakte eerder banaal zijn maar stellen dat ook de keuze voor banale onderdelen in combinatie met elkaar tot een oorspronkelijk werk kan leiden.

53. Het is precies dat laatste, de oorspronkelijkheid, die zij niet bewijzen. Het volstaat niet om banale elementen te combineren om een oorspronkelijk werk te creëren. Ook de combinatie moet het banale overstijgen. En het zijn PA en Ohara die dit bewijs moeten leveren.

54. PA en Ohara hebben niet voldaan aan de op hen rustende bewijslast.

55. Verweerders op hoofdeis die de auteursrechtelijke bescherming van het AHE-model betwisten hebben erop gewezen dat er voorafgaand aan de beweerde commercialisatie van het AHE-model reeds meerdere ontwerpers een gelijkaardig zo niet quasi-identieke armband hadden ontworpen en (online) verkochten.

⁷ Antwerpen 28 april 2014, *Ing. Cons.* 2014, 517.

56. Het Hof van Cassatie oordeelde in een recent arrest dat het de verweerder is die zich beroept op het bestaan van eerdere werken die opvallende gelijkenissen vertonen met de originaliteit van het werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt geclaimd toekomt om aannemelijk te maken dat de auteur kennis had of redelijkerwijze had kunnen hebben van die eerdere werken.⁸

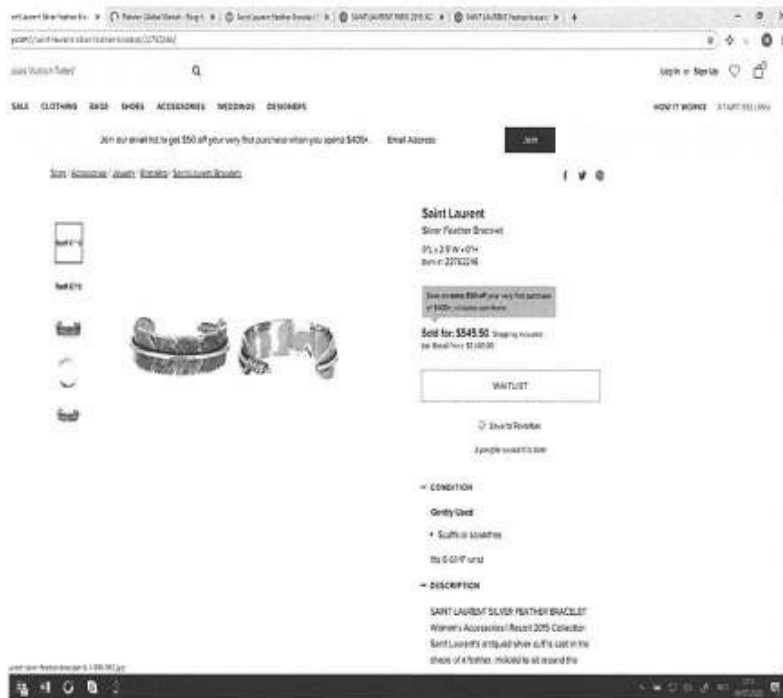
57. De voorzitter is van oordeel dat verweerdere op hoofdeis aan deze bewijslast voldoen.

58. Zo hebben verweerdere op hoofdeis meerdere anterioriteiten bijgebracht van armbanden die eveneens een gebogen veer, voorzien van een spoel die van het ene uiteinde van de armband naar het andere uiteinde loopt en gevormd wordt door een dunne opliggende lijn, voorstellen. Gezien de functie van de armband, het dragen rond een pols, zijn ook de voorgebrachte anterioriteiten ovaal. Er zijn inzake breedte en de lengte van de armband, bepaald door gangbare maten en omtrekken van de pols waarrond ze gedragen moeten worden, geen opzienbarende verschillen die kunnen waargenomen worden in het AHE-model ten opzichte van de door verweerdere op hoofdeis bijgebrachte anterioriteiten. Sommige van deze anterioriteiten zijn in zilver uitgevoerd.

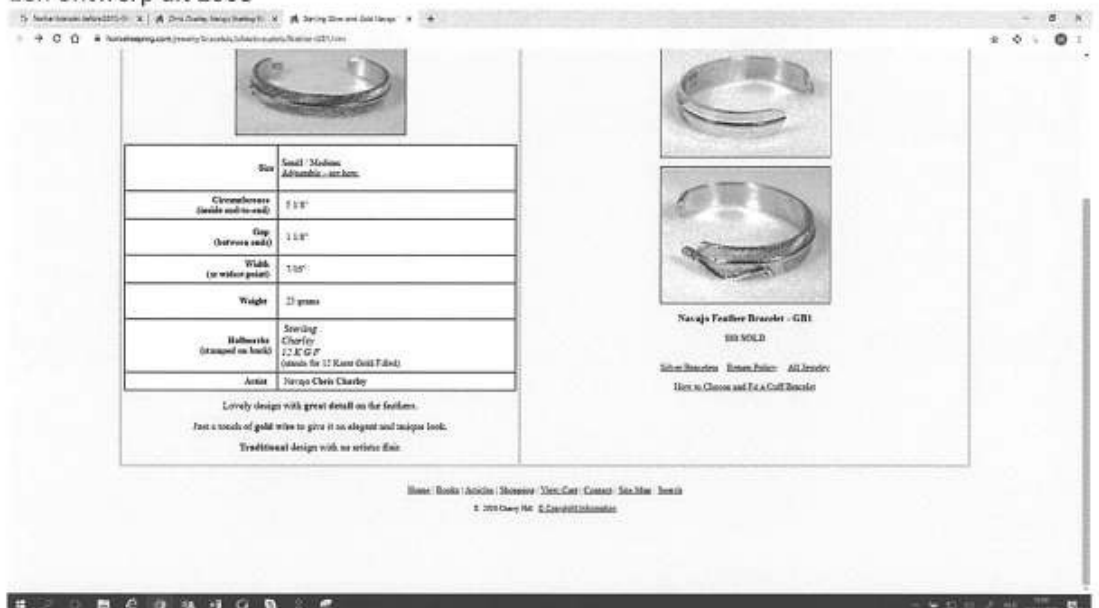
59. PA en Ohara hebben betwist dat de door verweerdere op hoofdeis bijgebrachte voorbeelden anteriorer zouden zijn. Zij kunnen hier niet in gevolgd worden.

Zo ontwierp in Frankrijk Yves Saint-Laurent als onderdeel van "Resort 2015 Collection" de hierna afgebeelde veren-armband.

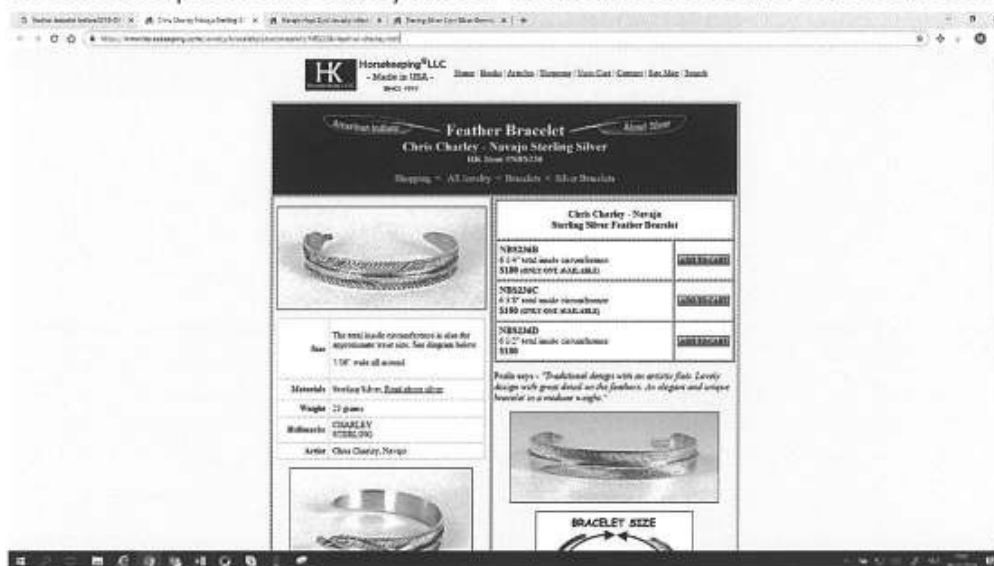
⁸ Cass. 17 oktober 2019,



Ook en ondermeer de ontwerpen van Chris Charley zijn duidelijk vroeger dan de armband van PA ontworpen dan wel te koop aangeboden. Het gaat ondermeer om :
Een ontwerp uit 2008



en een ontwerp door Chris Charley van een Verenarmband of Feather Bracelet uit 2012



60. PA en Ohara kunnen ook niet onwetend geweest zijn van deze vroegere armbanden nu deze online te koop aangeboden werden.

61. Verweerders op hoofdeis hebben op voldoende wijze aannemelijk gemaakt dat ondermeer de anterieure armbanden hierboven afgebeeld evenals een hele reeks andere ontwerpen kaderen in een stijl die door de zogenaamde Navajo Artists of kunstenaars die hun inspiratie halen uit de Navajo-cultuur gecreëerd wordt.

62. Het is in dit vormgevingserfgoed dat ook het AHE-model zich inschrijft⁹.

63. Vastgesteld moet worden dat PA en Ohara inhoudelijk op geen enkele wijze de anterioriteiten¹⁰ of het behoren van hun armband tot het vormgevingserfgoed weerlegd hebben.

64. PA en Ohara hebben als stelling geponeerd dat PA een onafhankelijke creatie tot stand bracht op min of meer hetzelfde tijdstip als de andere geciteerde ontwerpers.

⁹ Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, 22 oktober 2020, www.ie-forum.be, IEFBE 3138, p. 10

¹⁰ Voorz. Kh. Antwerpen nr. A/17/6354, 6 juni 2018, RABG 2018, afl. 17, 1569; Zie eveneens Kh. Antwerpen, 6 november 2017, A/16/8494, inzake Cassegrain / Kamize en PB Fashion, www.ie-forum.be, IEFBE 2404; Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, 22 oktober 2020, www.ie-forum.be, IEFBE 3138, randnr. 4.4

65. Zij kunnen hier niet in gevolgd worden. Op basis van de hoger vermelde anterioriteiten moet immers vastgesteld worden dat lang voor PA tot deze creatie gekomen zou zijn er online al vele quasi identieke creaties circuleerden. Wanneer PA en Ohara, zoals zij voorhouden, reeds geruime tijd over heel wat professionele ervaring in de modesector beschikten op het ogenblik van de creatie van de AHE-armband dan kan minstens PA redelijkerwijze niet onwetend geweest zijn van welke armbanden op het internet aangeboden werden.

66. De voorzitter concludeert uit de afwezigheid van het bestaan van auteursrechten in hoofde van PA en Ohara met betrekking tot het AHE-model dat geen schending van hun auteursrechten door verweerders op hoofdeis als bewezen voorkomt. Verweerders op hoofdeis waren dus vrij om de AHE-armband te kopiëren en de vorderingen van PA en Ohara moeten om die redenen als ongegrond afgewezen worden.

4.1.3 Vorderingen inbreuk op de eerlijke handelspraktijken.

67. PA en Ohara hebben de schending van artikel VI.104 WER door verweerders op hoofdeis ingeroepen om het door hen gevorderde stakingsbevel op te steunen.

68. Hoger werd geoordeeld dat in deze zaak niet bewezen voorkomt dat het AHE-model auteursrechtelijke bescherming geniet zodat er ook geen sprake is van het aanbieden door verweerders op hoofdeis van op auteursrecht inbreukmakende armbanden.

69. Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 29 mei 2009 dat wanneer een verkoper zonder zelf een creatieve inspanning te leveren het aanbod van een andere marktdeelnemer in verband met waren of diensten nabootst en daardoor rechtstreeks voordeel haalt uit belangrijke inspanningen of investeringen met betrekking tot een creatie met economische waarde van een andere verkoper deze in principe geen met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad begaat¹¹.

Deze verkoper kan wel een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad begaan wanneer hij door de verkoop een intellectueel eigendomsrecht miskent of wanneer hij dit aanbod doet onder begeleidende omstandigheden die op zichzelf strijdig zijn met eerlijke handelsgebruiken.

70. PA en Ohara vechten in elk geval, en dus ook wanneer er geen auteursrechtelijke bescherming zou weerhouden worden, de begeleidende omstandigheden aan waarin

¹¹ Cass. 29 mei 2009, Arr.Cass. 2009, afl. 5, 1496.

Tawo haar armbanden zou aanbieden. Tawo zou haar kopieën verkopen door verwarring te creëren met het *merk* van PA en Ohara waardoor de klant zou kunnen denken dat de armbanden van dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zouden zijn.

71. Uit het gebruik van eenzelfde of gelijkaardige verpakking om de armbanden in aan te bieden kan niet afgeleid worden dat Tawo daden van oneerlijke handelspraktijken stelt. Het is niet ongewoon en zelfs veel voorkomend dat standaard zwarte kleine zakjes in zwarte kartonnen doosjes met opdruk van de aanbieder gebruikt worden om juwelen in te verkopen en te bewaren. Ook een binnenbekleding in zwart fluweel kan niet origineel genoemd worden. De vermelding dat de armband van Tawo dan wel van PA afkomstig is, is voldoende om een duidelijk onderscheid tussen beide verpakkingen te maken.

72. Tawo, zou verder misleidende en verwarringstichtende reclame gevoerd hebben door op Instagram posts te plaatsen waarin de pols van MG zichtbaar is op 11 augustus 2017 met de "AHE"-armband op 11 april 2018 met de "Feather Cuff"-armband.



73. MG heeft bij de eerste post duidelijk aangegeven dat hij een armband van PA draagt. Bij de tweede post staat duidelijk vermeld dat de afgebeelde armband er een van Tawo_Amsterdam is. PA en Ohara kunnen moeilijk voorhouden dat MG getracht zou hebben om verwarring te zaaien of misleidende reclame te voeren. De afgebeelde armbanden zijn niet origineel zoals hoger vastgesteld werd maar maken deel uit van het vormgevingserfgoed. Ze zijn dus quasi gelijkend op elkaar maar ook op vorige exemplaren van armbanden die ontworpen en verkocht werden. De duidelijke aanduiding van het merk (philippe audibert) enerzijds en van de vennootschapsnaam (Tawo) anderzijds

duidt er op dat MG in elk geval het onderscheid duidelijk heeft willen maken aan de volgers van de betrokken posts.

74. PA en Ohara hebben verder aangegeven dat de vrijheid van kopie begrensd is. Zij verwijzen hiervoor ondermeer naar rechtspraak van het Hof van Beroep te Gent dat oordeelde dat een normaal zorgvuldige handelaar niet kopieert zonder zelf enige inspanning te leveren waardoor er gevaar voor associatie en het gevaar voor reputatieschade van de andere ondernemer ontstaat¹².

75. Het AHE-model zelf is quasi identiek aan meerdere ontwerpen die reeds voor de totstandkoming van het model op de markt waren. PA heeft in de eerste plaats zelf bestaande ontwerpen gekopieerd. De kopieerder die gekopieerd wordt kan moeilijk voorhouden dat de grenzen van de vrijheid op kopie geschonden worden wanneer na de armband die hij zelf op de markt brengt nog andere quasi identieke armbanden op de markt komen waarvan dus niet met zekerheid kan vastgesteld worden of ze aanleunen bij de armband van diegene die zich op de bescherming van zijn armband beroept dan wel of ze geïnspireerd werden op de modellen die daaraan vooraf gingen.

76. Om dezelfde redenen kan er ook van parasitaire aanhaking geen sprake zijn.

77. De vorderingen van PA en Ohara moeten op dit punt afgewezen worden als ongegrond.

78. De door PA en Ohara gevorderde maatregelen worden afgewezen als ongegrond nu geen inbreuken op de auteursrechten van PA/Ohara noch een schending van de eerlijke handelspraktijken werd weerhouden.

4.2 Vorderingen op tegeneis.

79. Tawo, JD en MG hebben vorderingen op tegeneis ingesteld lastens Ohara en PA.

80. Rechtsmisbruik – tergend en roekeloos geding. Zij houden in de eerste plaats voor dat Ohara en PA zich schuldig gemaakt hebben aan rechtsmisbruik en meer specifiek door het voeren van een tergend en roekeloos geding. Zo houden zij voor dat de

¹² Gent 18 december 2017, nr. 2014/AR/3222, INTR 2017, nr. 4, 299.

stakingsvordering toch ingesteld werd en dit ondanks de bevestiging van Tawo dat de verkoop van de 'Feather Cuff' armband met ingang van 1 januari 2020 zou stop gezet worden. Het inleiden van een aparte stakingsprocedure gevolgd door een afzonderlijke procedure ten gronde met het oog op vergoeding voor geleden schade zou in hoofde van Ohara en PA een proces-on-economische beslissing geweest zijn waardoor Tawo, JD en MG met dubbele proceskosten geconfronteerd worden.

81. De keuze voor procesvoering en de wijze waarop dit gebeurt, behoort de eisende partij toe. Het is correct dat de aangekondigde stopzetting van de verkoop werd overgemaakt aan Ohara en PA maar het kan hen niet ten kwade geduid worden dat zij de in de toekomst aangekondigde stopzetting, die overigens niet onvoorwaardelijk was, niet afgewacht hebben, en, in de veronderstelling dat zij over geldige intellectueel eigendomsrechtelijke rechten beschikten, de stakingsprocedure ingeleid hebben.

82. Het inleiden van het geding voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen, met vermelding in de dagvaarding van vorderingen gesteund op de beweerdelijke rechten van Ohara/PA in toepassing van de Gemeenschapsmodellenverordening zonder dat er ook daadwerkelijk vorderingen gebaseerd op deze verordening gesteld worden, is wel tergend en roekeloos. Ohara/PA moeten bij het nemen van conclusies waarin zij hun vorderingen formuleerden maar geen enkele vordering op deze verordening gesteld hebben zich rekenschap gegeven hebben van het feit dat deze zaak, zonder de op de Gemeenschapsmodellenverordening gesteunde rechten, door de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen als bevoegde rechtbank behandeld kon worden.

83. Door het vasthouden aan de in de dagvaarding vermelde Gemeenschapsmodellenverordening door Ohara/PA, kon de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen zetelend zoals in kort geding, niets anders doen dan de zaak verzenden naar de voorzitter van deze rechtbank als exclusief bevoegde rechter. In deze procedure kon alleen maar vastgesteld worden dat er geen enkele vordering in toepassing van de Gemeenschapsmodellenverordening gesteld werd. De verzending, die noodzakelijk was, had door een procespartij die haar rechten voorzichtig uitoefent kunnen vermeden worden wanneer zij onmiddellijk klaarheid zou gebracht hebben voor de eerste rechter. In dergelijke omstandigheden worden de verweerders geconfronteerd met een nieuwe behandeling en bijkomend tijdverlies door de verzending.

84. De voorzitter is van oordeel dat deze proceshouding roekeloos en ondoordacht was in hoofde van Ohara en PA en vermeden had kunnen worden door elk voorzichtig en bedachtzaam persoon die zich geplaatst zag in dezelfde omstandigheden.¹³

85. De voorzitter is van oordeel dat een forfaitaire schadevergoeding van 2.500 EUR kan toegekend worden gelet op de bijkomende kosten die deze proceshouding van Ohara/PA met zich bracht voor Tawo, JD en MG.

86. Slechtmaking. Tawo, JD en MG hebben een tweede tegenvordering ingesteld die ertoe strekt Ohara/PA te horen veroordelen wegens slechtmaking. Ohara/PA verstuurd op 26 juli 2019 een ingebrekestelling aan drie professionele B2B-klanten van Tawo waarin zij aangaven dat Tawo zich schuldig zou gemaakt hebben aan inbreuken op hun intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke handelspraktijken.

87. Dergelijke ingebrekestelling is niet ongebruikelijk maar moet in zeer voorzichtige bewoordingen opgesteld worden. De ingebrekestelling van 26 juli 2019 was duidelijk gericht op beschadiging van de reputatie van Tawo en het afbreuk doen aan de armbanden die zij verkocht. Zo gingen Ohara/PA niet over tot ingebrekestelling van de door hen aangeschreven ondernemingen maar beperkten zij zich tot het doen van mededelingen over Tawo en de door hen weerhouden intellectuele eigendomsrechtelijke inbreuken door deze laatste zonder dat daar evenwel een begin van rechterlijke toetsing van geweest was.

88. PA/Ohara moeten op dat ogenblik er reeds van op de hoogte geweest zijn dat een mogelijke gerechtelijke procedure in geen geval tot een veroordeling van Tawo wegens schending van de modelrechten van het AHE-model zou kunnen leiden en dat de auteursrechten op dat model in rechte aangevallen zouden worden. Aldus moet vastgesteld worden dat haar gerichte ingebrekestelling in de eerste plaats gericht was op het bekomen van een concurrentievoordeel ten opzichte van Tawo.¹⁴

89. Deze ingebrekestellingen waren niet alleen een daad van slechtmaking het waren daarnaast ook met de eerlijke praktijken strijdige daden in de zin van artikel VI.104 WER die de beroepsbelangen van Tawo schaadden nu de aangeschreven afnemers van verdere verkoop afgezien hebben.

90. Tot slot kunnen deze ingebrekestellingen, om redenen als hierboven uiteengezet, ook als afbrekende reclame in de zin van artikel 105, 2° WER en als ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel VI.17, 5° WER beoordeeld worden.

¹³ Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent, 22 oktober 2020, www.ie-forum.be, IEFBE 313, p. 14

¹⁴ Brussel 13 september 2016, RABG 2017, afl. 5, 410.

91. Aan deze veroordeling wordt, met het oog op naleving ervan, een dwangsom gekoppeld zoals door Tawo, JD en MG gevorderd. Het bedrag wordt vastgesteld op 5.000 EUR per vastgestelde inbreuk vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis met een maximaal te verbeuren dwangsom van 75.000 EUR.

5. Kosten

92. Ohara/PA worden als in het ongelijk gestelde partijen verwezen in te staan voor de kosten van het geding.

E. BESLISSING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zetelend zoals in kort geding,

Stelt vast dat ze exclusief bevoegd is om te oordelen over het geschil.

Stelt vast dat de gevorderde maatregel alvorens recht te doen zonder voorwerp is.

Verklaart de vorderingen op hoofdeis ontvankelijk maar wijst ze af als ongegrond.

Verklaart de vorderingen op tegeneis ontvankelijk en gegrond als volgt:

- o Veroordeelt de vennootschap naar Frans recht OHARA SAS, en de heer PA tot betaling aan verweerders op hoofdeis van een forfaitaire schadevergoeding ex aequo et bono begroot op 2.500 EUR wegens tergend en roekeloos geding.
 - o Stelt vast dat de vennootschap naar Frans recht OHARA SAS, en de heer PA zich schuldig gemaakt hebben aan slechtmaking, afbrekende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame en beveelt de staking van het versturen van communicatie, aan de afnemers van de VOF Tawo, communicatie over de ingebrekestelling gericht aan de VOF Tawo, op straffe van een dwangsom van 5.000 EUR per vastgestelde inbreuk vanaf de betekening van het tussen te komen vonnis met een maximaal te verbeuren dwangsom van 75.000 EUR.
- veroordeelt de vennootschap naar Frans recht OHARA SAS, en de heer PA partij tot betaling van de gedingkosten van TAWO VOF, en , vastgesteld op 1.440 EUR per partij en legt het rolrecht van 165 EUR

ten laste van de vennootschap naar Frans recht OHARA SAS, en de heer
 partij, die dit laatste bedrag moet betalen aan de Federale Overheidsdienst
Financiën na verzoek van die dienst.

Dit vonnis werd gewezen door mevrouw **B. Burm-Herregodts**, rechter en dienstdoend
voorzitter van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, zetelend zoals in kort
geding. Het vonnis is door haar uitgesproken met bijstand van mevrouw **M. Vanden
Eycken**, griffier, op de openbare zitting van

21 JAN 2021

M. VANDEN EYCKEN



B. BURM-HERREGODTS

