

2661
S



Repertoriumnummer 2019 / 6081
Datum van uitspraak 30 augustus 2019
Rolnummer 2016/AR/1652

Uitgifte

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

Hof van beroep Brussel

Uniemerken
Auteursrecht
Marktpartijen

Arrest

8ste kamer,
burgerlijke zaken

Redijan New BVBA
t/
Werkman BV

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00001476632-0001-0022-01-01-1



792 + 000
2CCMIN POD EGO

REDIJAN NEW BVBA, ON 0478.220.094, met vennootschapszetel te 8420 DE HAAN, Vinkendreef 9,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Tim De Vogelaere loco Mr. DUCHI Godfried, advocaat te 8500 KORTRIJK, Minister Lefevrelaan 9, en Mr. LEYSEN Jan, advocaat te 8500 KORTRIJK, Koning Leopold I-straat 19;

tegen

WERKMAN HOOF CARE BV, een vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 9752 LL HAREN-NEDERLAND, Wilhelminalaan 19, feitelijk gevestigd te 9721 BT GRONINGEN - NEDERLAND, Helper Molenstraat 43,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Alexis HALLEMANS en Mr. Nik VANHEER, advocaten te 3001 HEVERLEE, Philipssite 5.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 5 september 2016 werd uitgesproken door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig neergelegd ter griffie van het hof, op 5 oktober 2016. Het is regelmatig naar de vorm.

Voor appellante werd op 30 maart 2017 een beroepsconclusie neergelegd (26 bladzijden).

Voor geïntimeerde werd op 30 november 2017 een conclusie neergelegd (40 bladzijden).



Voor Werkman Hoofcare BV werd op 14 mei 2019 een akte van gedinghervatting neergelegd, waarmee zij het hof verzoekt om haar akte te verlenen dat zij het geding namens haar rechtsvoorganger, Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, hervat.

De zaak werd gepleit op de zitting van het hof van 17 juni 2019 en vervolgens in beraad genomen.

I. **De bestreden beslissing**

1. Bij het bestreden vonnis werd als volgt geoordeeld :

Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond als volgt :

Stelt vast dat de BVBA Redijan New door de publicatie van een foto met Werkman-hoefijzer in haar brochure van 2012 met de vermelding dat het een Redijan hoefijzer betrof, een inbreuk pleegde op de rechten van de merkhouders de CV Hoefijzerfabriek Werkman & C° zoals opgenomen in artikel 9.1 a) Gemeenschapsmerkenverordening, thans artikel 9.2 a) EU-merkenverordening.

Stelt vast dat de BVBA Redijan New door de hoger vermelde publicatie van de foto een inbreuk pleegde op artikel VI. 104 WER.

Veroordeelt de BVBA Redijan New tot betaling aan de CV Hoefijzerfabriek Werkman & C° van het bedrag van 5.000 euro ten titel van schadevergoeding ex aequo et bono begroot.

Wijst het meergevorderde af als ongegrond.

Legt de kosten voor het beslag inzake namaak ten laste van de BVBA Redijan New.

In toepassing van artikel 1017 Ger.W. wordt (...) de BVBA Redijan New verwezen in te staan voor de kosten van het geding voor (...) de CV Hoefijzerfabriek Werkman & C°, begroot op de kosten voor dagvaarding en 5.000 euro rechtsplegingsvergoeding.



II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Appellante, Redijan New BVBA, kortweg 'Redijan', verzoekt het hof :

Recht te doen op het hoofd- en incidenteel beroep;

Rechtdoende op het hoofdberoep:

Het hoofdberoep in te willigen als zijnde ontvankelijk en gegrond;

Dienvolgens het bestreden vonnis te herzien in de mate dat dit door (Redijan) wordt bestreden en:

- *De aan geïntimeerde verschuldigde schadevergoeding te herleiden tot 500,00 EUR.*
- *De kosten van het beslag inzake namaak volledig lastens geïntimeerde te leggen, minstens te ventileren volgens een door het Hof vast te leggen verdeelsleutel.*
- *De RPV die (Redijan) in eerste aanleg diende te betalen aan geïntimeerde te herleiden naar 780,00 EUR in geval het Hof de weerhouden schadevergoeding ad 5.000 EUR zou bevestigen, naar 240,00 EUR te herleiden wanneer het Hof zou ingaan op de vraag van (Redijan) tot herleiding van de schadevergoeding naar 500,00 EUR.*

Indien het Hof van mening zou zijn dat de Eerste rechter de RPV toch diende te begroten op 62.000,00 EUR , de RPV voor de procedure Eerste Aanleg te bepalen op 3.600,00 EUR.

Rechtdoende op het incidenteel beroep:

Het incidenteel beroep af te wijzen als onontvankelijk/ontoelaatbaar, minstens als ongegrond;

Aangaande de gerechtskosten in graad van beroep:

In hoofde: Geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het hoger beroep, waaronder het rolrecht en de rechtsplegingsvergoeding, te begroten op 10.000,00 EUR.



Ondergeschikt: Geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het hoger beroep, waaronder het rolrecht en de rechtsplegingsvergoeding, te begroten op 7.200,00 EUR.

Nog meer ondergeschikt: Geïntimeerde te veroordelen tot de kosten van het hoger beroep, waaronder het rolrecht en de rechtsplegingsvergoeding, te begroten op 3.600,00 EUR.

Geïntimeerde, destijds Hoefijzerfabriek Werkman & C° BV, thans Werkman Hoofcare BV, kortweg 'Werkman', verzoekt het hof :

*Het **hoger beroep** van Redijan ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren;*

*Het **incidenteel beroep** van Werkman ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens het bestreden vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel dd. 5 september 2016 gekend onder rolnummer A/13/09010, te hervormen als volgt :*

1. *Te zeggen voor recht dat Redijan door o.a. maar niet limitatief het gebruiken, commercialiseren en exploiteren, inclusief desgevallend te koop aanbieden en verkopen :*
 - *van hoefijzers met vermelding er op van tekens die identiek zijn aan of gelijk op de Gemeenschapsmerken van Werkman met inschrijvingsnummers 8590085, 8764011 en 2892545 een inbreuk pleegt op artikels 2.20.1.a en b BVIE en 9.1.a en b Gemeenschapsmerkverordening;*
 - *van een heel gekopieerd productengamma van Werkman hoefijzers een inbreuk pleegt op artikels VI. 93; 97 1° en 2°; 98 1° en 103 WER en artikel 10bis 3° Verdrag van Parijs;*
 - *van Werkman hoefijzers in Werkman verpakking tussen of naast verpakkingen van Redijan hoefijzers die kopies zijn van de Werkman hoefijzers in die verpakking, een inbreuk pleegt op artikels 9.1.a Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 2.20.1.a en d BVIE en artikels VI. 93; 97 1° en 2°; 98 1° en 103 WER en artikel 10bis 3° Verdrag van Parijs;*
 - *van reclamemateriaal door Redijan met foto's van Werkman met een hoefijzer op met het Gemeenschapsmerk van Werkman met inschrijvingsnummer 8590085 of 8764011, een inbreuk pleegt op artikels XI.165. § 1. WER, 9.1.a en b*



Gemeenschapsmerkverordening en artikel 2.20.1.a en d BVIE en artikels VI. 93; 97 1° en 2°; 98 1° en 103 WER en artikel 10bis 3° Verdrag van Parijs;

- *van reclamemateriaal van Redijan met foto's van een hoefijzer met een teken op dat identiek is aan een Gemeenschapsmerk van Werkman met inschrijvingsnummer 8590085 of 8764011, met daarnaast of in verband met die foto vermeld "Redijan" zodat de indruk bestaat dat het om een hoefijzer van Redijan of daarmee verbonden gaat een inbreuk pleegt op artikels 9.1.a Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 2.20.1.a en d BVIE en artikels VI. 93; 97 1° en 2°; 98 1° en 103 WER en artikel 10bis 3° Verdrag van Parijs;*
 - *van reclame of publiciteit of handelspraktijken waarin wordt gesteld dat Redijan hoefijzers aanbiedt vergelijkbaar qua kwaliteit met en met dezelfde vorm als die van Werkman hoefijzers, een inbreuk pleegt op artikels 9.1.a Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 2.20.1.a en d BVIE en artikels VI.17; 93; 97 1° en 2°; 98 1° en 103 WER en artikel 10bis 3° Verdrag van Parijs;*
 - *van hoefijzers zonder beeldmerk van WERKMAN in dozen al dan niet van Werkman waarop Werkman's merken staan vermeld, een inbreuk pleegt op artikels 9.1.a Gemeenschapsmerkenverordening en artikel 2.20.1.a en d BVIE en artikels VI. 17; 93; 97 1° en 2°; 98 1° en 103 WER en artikel 10bis 3° Verdrag van Parijs;*
 - *van het Gemeenschapswoordmerk WERKMAN in productie-instructies voor het kopiëren van hoefijzers, al dan niet in combinatie met het merk van een concurrent van Werkman (bijv. KERCKERHAERT) een inbreuk pleegt op artikels VI. 17; 93; 97 1° en 2°; 98 1° en 103 WER en artikel 10bis 3° Verdrag van Parijs;*
 - *van reclamemateriaal van Redijan met foto's van een hoefijzer waarop WERKMAN auteursrechten geniet op basis van artikel XI.170 §3 WER, een inbreuk pleegt op artikel XI.335 WER en artikel 1382 BW.*
2. *Het bevel te horen uitspreken tegen Redijan de handelingen onder 1. te staken binnen de 24 uur na betekening van het tussen te komen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per inbreuk.*
 3. *Redijan te veroordelen tot de betaling van een schadevergoeding van ex aequo et bono 62.000 EUR, te vermeerderen met vergoedende intresten vanaf de*



respectievelijke data van de inbreuken, minstens vanaf de datum van de dagvaarding in de procedure in eerste aanleg.

4. *De terugroeping uit het handelsverkeer en vernietiging te bevelen van alle kopies van Werkman hoefijzers die Redijan onder zich heeft, binnen de 24 uur na betekening van het tussen te komen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per inbreuk.*
5. *Redijan te bevelen het tussen te komen vonnis te publiceren gedurende een maand op haar website in het letter type Times Roman 12 binnen de 24 uur na betekening van het tussen te komen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 EUR per inbreuk.*
6. *Redijan te veroordelen tot de betaling van de kosten van gerechtsdeskundigen, al de kosten verbonden met het beslag inzake namaak en alle gerechtskosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding (...).*

III. De feiten en de procedurevoorgaanden

3. Werkman produceert en verkoopt hoefijzers en dit naar eigen zeggen sedert 1909. Het is een grote speler op de betrokken markt.

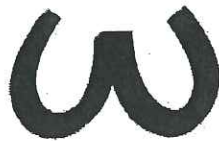
Redijan verkoopt eveneens hoefijzers en is zodoende een concurrent van Werkman. Redijan is een kleine speler op de betrokken markt. Zij verkocht onder meer hoefijzers van Werkman, die zij aankocht bij Werkman of overnam van een derde die in de Unie is gevestigd (zie infra). Thans laat zij de hoefijzers die zij verkoopt veelal produceren in China, teneinde de prijzen ervan te drukken.

4. Werkman is houder van de volgende merken :
 - Het Unie-woordmerk 'WERKMAN', gedeponeed op 15 oktober 2002 en ingeschreven op 5 februari 2004, onder nummer 2892545, voor de waren/diensten in klassen 6, 8 en 35 van de classificatie van Nice (waaronder hoefijzers, hoefijzers uit



metaal, aanbeelden, handwerktuigen zoals tangen, vijlen en wetstenen/distributie van producten voor paarden).

- Het volgende Unie-beeldmerk gedeponneerd op 2 oktober 2009 en ingeschreven op 31 mei 2010, onder nummer 8590085, voor waren/diensten in de klassen 6, 8 en 35 van de classificatie van Nice :



- Het volgende Unie-beeldmerk gedeponneerd op 17 december 2009 en ingeschreven op 24 augustus 2010, onder nummer 8764011, voor waren/diensten in de klassen 6, 8 en 35 van de classificatie van Nice :



5. Werkman stelde vast dat in een catalogus van Redijan van juni 2012 gebruik werd gemaakt van een foto van de website van Werkman, waarop een hoefijzer is afgebeeld waarop het Unie beeldmerk 8764011 is aangebracht. Naast deze foto werd 'Redijan' vermeld.

6. Recht doend op een verzoek tot beslag inzake namaak van Werkman, werd op 28 juni 2013 een beschikking uitgesproken waarmee Werkman gemachtigd werd om over te gaan tot een beslag inzake namaak bij Redijan. De heren Huys en Van Steenkiste werden aangesteld als deskundigen, met de volgende opdracht :



(...) tot de beschrijving over te gaan van de namaak van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen, in het bijzonder:

- van de hoefijzers waarop een Werkman Gemeenschapsmerk of daaraan gelijkend teken is aangebracht;
- van de hoefijzers die qua vorm en kwaliteit identiek zijn aan of gelijkten op de Werkman hoefijzers (zie haar catalogus stuk 9), zoals Redijan beweert in haar e-mailverkeer;
- van de hoefijzers die door Redijan onder de naam 'Redijan' of als eigen hoefijzers worden verkocht of aangeboden, maar die een Gemeenschapsmerk van Werkman dragen of qua vorm en/of kwaliteit identiek zijn aan of gelijkten op de Werkman hoefijzers (zie haar catalogus stuk 9), bijvoorbeeld zoals opgenomen in de Redijan brochure uit stuk 5 (pagina 12 de twee bovenste hoefijzers);
- van al de documenten, met inbegrip van facturen, bestelbonnen en contracten, die de oorsprong van de onder A., B. en C vermelde hoefijzers weergeven, met inbegrip van de producent en elke verkoper en doorverkoper alvorens zij door Redijan worden aangekocht;
- van al de documenten, met inbegrip van facturen, bestelbonnen en contracten, die de afzet van de onder A., B. en C vermelde hoefijzers weergeven, met inbegrip van afzet aan consumenten, klein- en groothandelaars;
- van alle documenten of communicatiemiddelen waarop Redijan het 'WERKMAN' Gemeenschapsmerk (...) ingeschreven onder het nummer 2892545 vermeldt in het aanbieden en verkopen van hoefijzers.

7. Op 17 juli 2013 werd Redijan door de raadsman van Werkman in gebreke gesteld om elk verder gebruik te staken van het Unie woordmerk 'WERKMAN', van het Unie beeldmerk 8590085 en van vermeende inbreuken op de wet marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010. Er werd voorbehoud gemaakt voor het vorderen van schadevergoeding.



8. Deskundige Huys legde zijn verslag neer op 12 november 2013.
9. Op 9 december 2013 ging Werkman over tot dagvaarding van Redijan voor de eerste rechter.
10. Deskundige Van Steenkiste legde een verslag neer op 7 januari en een tweede verslag op 9 december 2014.

IV. Bespreking

Het hoger beroep van Redijan is beperkt

11. Het hoger beroep van Redijan tegen het bestreden vonnis is beperkt, zoals blijkt uit randnummer 2 van dit arrest.

Redijan berust in het bestreden vonnis in de mate waarin daarin het volgende werd geoordeeld :

Stelt vast dat de BVBA Redijan New door de publicatie van een foto met Werkman-hoefijzer in haar brochure van 2012 met de vermelding dat het een Redijan hoofijzer betrof, een inbreuk pleegde op de rechten van de merkhouder de CV Hoefijzerfabriek Werkman & C° zoals opgenomen in artikel 9.1 a) Gemeenschapsmerkenverordening, thans artikel 9.2 a) EU-merkenverordening.

Stelt vast dat de BVBA Redijan New door de hoger vermelde publicatie van de foto een inbreuk pleegde op artikel VI. 104 WER.

Redijan betwist niet dat zij in haar catalogus van juni 2012 een foto gebruikte die zij van de website haalde van Werkman en waarop een hoofijzer is afgebeeld waarop het beeldmerk 8764011 is aangebracht, waarvan Werkman houder is.



Zij heeft dit trouwens reeds erkend in de loop van de procedure voor de eerste rechter. Zij blijft er wel de aandacht op vestigen dat het merk niet zichtbaar was op de betrokken foto van het hoefijzer en dat het enkel zichtbaar werd na aanzienlijke uitvergroting door Werkman.

Het incidenteel beroep van Werkman

12. Redijan betwist de ontvankelijkheid van het incidenteel beroep van Werkman. Zij verwijst naar een officieel schrijven van de raadsman van deze laatste van 19 september 2016, waarmee hij aan de raadsman van Redijan mededeelde dat Werkman ‘uiteindelijk toch beslist(e) niet in beroep te gaan’. Redijan meent dat het gaat om een uitdrukkelijke berusting in het bestreden vonnis.

De berusting van een partij in een rechterlijke beslissing kan niet afgeleid worden uit briefwisseling van de advocaat van de partij, wanneer deze aan haar raadsman geen bijzondere volmacht heeft gegeven om in die beslissing te berusten (Cass. 16 januari 1992, Pas. 1992, I, 418; Cass. 7 april 2016, A.R. F. 14.0070.N.).

Bijgevolg kan het hof de berusting niet afleiden uit de voormelde brief van de raadsman van Werkman van 19 september 2016, zonder na te gaan of hij over een bijzondere volmacht van Werkman beschikte.

In casu ligt er geen bijzondere volmacht van Werkman aan haar raadsman voor.

Het hof kan zodoende niet besluiten tot een berusting vanwege Werkman in het bestreden vonnis.

Het middel van Redijan is ongegrond.

Het incidenteel beroep van Werkman is ontvankelijk.

De aangevoerde inbreuk op de Uniemerken van Werkman

13. Redijan betwist enig ander gebruik te hebben gemaakt van de merken van Werkman dan het gebruik van het Unie beeldmerk 8764011 dat door de eerste rechter werd



vastgesteld en waarvan de staking werd bevolen krachtens artikel 9.2.a) van Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en van Verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen, kortweg 'UMV', en artikel VI. 104 WER.

Werkman blijft aanvoeren dat er tevens sprake is van ander gebruik dat werd gemaakt van haar Unie beeldmerk 8764011 en van een gebruik van haar haar Unie beeldmerk 8590085 en van haar woordmerk 'WERKMAN'.

Het Unie beeldmerk 8764011

14. Er wordt geen ander ongeoorloofd gebruik van dit merk bewezen door Werkman dan het gebruik dat door Redijan werd erkend en dat werd vastgesteld door de eerste rechter (cfr. supra). Het betrof een gebruik van het beeldmerk 8764011 in een catalogus van juni 2012 van Redijan.

Inzonderheid wordt niet bewezen dat Redijan het beeldmerk 8764011 van Werkman aanbracht op hoefijzers die niet van Werkman afkomstig zijn.

Het Unie beeldmerk 8590085

15. Er wordt geen ongeoorloofd gebruik door Redijan van dit merk bewezen door Werkman.

Inzonderheid wordt niet bewezen dat Redijan het beeldmerk 8590085 van Werkman aanbracht op hoefijzers die niet van Werkman afkomstig zijn of dat zij gebruik maakte van dit merk in reclamemateriaal of andere.

De vordering van Werkman, gesteund op het gebruik van haar beeldmerk 8590085, is ongegrond.



Het woordmerk 'WERKMAN'

16. Tijdens de verrichtingen van beslag inzake namaak werden er bij Redijan hoefijzers aangetroffen in verpakkingen waarop het merk 'WERKMAN' was aangebracht.

Het ging echter om verpakkingen met daarin hoefijzers die door Redijan op 12 april 2007, in hun originele verpakking, werden aangekocht bij Werkman en dus van verpakkingen met daarin waren afkomstig van de merkhouder zelf.

Het bewijs van hetgeen voorafgaat werd door Redijan geleverd tijdens de verrichtingen van beslag inzake namaak, zoals blijkt uit het verslag opgesteld door deskundige Van Steenkiste van 7 januari 2014 (pagina 22).

Dat verpakkingen met hoefijzers van het merk 'WERKMAN' in de magazijnen van Redijan, die niet toegankelijk zijn voor anderen dan het eigen personeel van Redijan, opgeslagen zijn naast verpakkingen van Redijan met daarin hoefijzers van deze laatste, maakt geen ongeoorloofd gebruik uit door Redijan van het woordmerk van Werkman.

Het betreft geen gebruik waarvan sprake in artikel 9.2.a) of b) UMV.

Hoe dan ook betreft het een gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dat dit niet het geval zou zijn, blijkt nergens uit.

17. Op 6 mei 2013 richtte een potentiële klant van Redijan een mail tot deze laatste, waarin hij haar de volgende vraag stelde :

Your colleague gave me a shoe same as the Kerckhaert/Werkman quality. Is this correct?; can you give me a short description of the quality and form of your models, so I can provide them to Mexican farriers? (Vertaling : Uw college gaf mij een schoen (hoefijzer) die dezelfde kwaliteit heeft als deze van Kerckhaert/Werkman. Is dit juist? Kan u mij een korte beschrijving geven van de kwaliteit en de vorm van uw modellen, opdat ik deze aan Mexicaanse hoefsmeden zou kunnen leveren?)

Redijan reageerde op 7 mei 2013 per mail, door het volgende te antwoorden :



The horseshoes, quality comparable with Kerckhaert, Werkman, ... and about same shape.
(Vertaling : de hoefijzers, kwaliteit vergelijkbaar met Kerckhaert, Werkman, ... en ongeveer met dezelfde vorm.)

Daarmee is er geen sprake van een ongeoorloofd gebruik van het woordmerk 'WERKMAN', zoals Werkman ten onrechte aanvoert.

Er werd enkel melding gemaakt van het merk 'WERKMAN' om de kenmerken van de waren (in casu hoefijzers) aan te duiden. Het betreft zodoende een gebruik waartegen de merkhouder zich niet kan verzetten.

18. Voor zover door Redijan instructies werden gegeven aan een (Chinese) producent om hoefijzers te vervaardigen die kopies zijn van de hoefijzers die verkocht worden onder het merk 'WERKMAN', is er eveneens sprake van een gebruik van 'WERKMAN' om de kenmerken van de waren aan te duiden en is er zodoende evenmin sprake van een gebruik van het woordmerk 'WERKMAN', waartegen de merkhouder zich kan verzetten.

19. Het hof besluit dat er geen ongeoorloofd gebruik door Redijan van het woordmerk 'WERKMAN' wordt bewezen.

De aangevoerde inbreuken op de bepalingen inzake handelspraktijken, marktpraktijken en het Unieverdrag van Parijs

Het beweerd systematisch kopiëren van (reeksen van) hoefijzers van Werkman

20. Redijan wijst er terecht op dat de hoefijzers die Werkman produceert en verkoopt onder haar Uniemerken geen enkele (intellectueelrechtelijke) bescherming op zich genieten. Dit geldt noch voor de hoefijzers in hun geheel (het totaalbeeld ervan), noch voor de vorm of de technische aspecten ervan, noch voor de plaats van nagelgaten die daarin zijn aangebracht, noch voor enig ander onderdeel of visueel aspect van deze hoefijzers.

Het staat Redijan dan ook vrij deze hoefijzers (afzonderlijk of als een volledig gamma) te kopiëren of na te bootsen, tenzij er omstandigheden zijn die dit kopiëren of nabootsen onrechtmatig maken (Cass. 29 mei 2009, C.06.0139.N).



In casu worden dergelijke begeleidende omstandigheden niet bewezen en zelfs niet voldoende aannemelijk gemaakt door Werkman.

De door Werkman aangevoerde inbreuken op het WER en op het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Brussel op 14 december 1900, te Washington op 2 juni 1911, te 's-Gravenhage op 6 november 1925, te Londen op 2 juni 1934, te Lissabon op 31 oktober 1958 en te Stockholm op 14 juli 1967, kortweg 'Unieverdrag van Parijs', staan dan ook niet vast.

De beweerde schending van de handels- en marktpraktijken en/of van het Unieverdrag van Parijs, door andere (vermeende) inbreuken van Redijan dan deze die zij erkent te hebben begaan op het beeldmerk 8764011

21. Hiervoor werd vastgesteld dat Redijan geen andere inbreuken op de merkenrechten van Werkman heeft begaan dan de inbreuk die door de eerste rechter werd vastgesteld en die door Redijan ook werd en wordt erkend.

De overige handelingen van Redijan die het voorwerp uitmaken van het geschil tussen partijen, maken geen inbreuken uit op de regelgeving inzake merken waarop Werkman zich steunt en evenmin op de bepalingen inzake handels- en marktpraktijken of deze van het Unieverdrag van Parijs, waarnaar zij verwijst.

Een schending van deze bepalingen wordt door Werkman in elk geval niet bewezen.

De aangevoerde inbreuken op de handels- en marktpraktijken en/of op het Unieverdrag van Parijs wegens de inbreuk op het merkenrecht van Werkman op het Unie beeldmerk 8764011

22. Werkman beweert dat Redijan zich door het ongeoorloofd gebruik van het beeldmerk 8764011, niet alleen schuldig heeft gemaakt aan een merkinbreuk, doch tevens aan een inbreuk op artikel VI. 17 WER, met name aan ongeoorloofde vergelijkende reclame, aan een inbreuk op de artikelen VI. 93, VI. 97, 1° VI. 98, 1°, VI 103 en VI. 105 WER, evenals aan een inbreuk op artikel 10bis 3° Unieverdrag van Parijs.



Het bewijs daarvan wordt niet geleverd.

Werkman toont niet aan dat de bepalingen van voormelde artikelen werden geschonden of dat de inbreuken waarvan sprake in de voormelde artikelen door Redijan werden begaan.

Er werd immers door Redijan niet op een zichtbare wijze gebruik gemaakt van het beeldmerk 8764011 waarvan Werkman de houder is.

Zoals de eerste rechter terecht heeft vastgesteld, was dit merk niet zichtbaar op de foto die gebruikt werd in de catalogus van juni 2012 (reclamemateriaal) van Redijan. Enkel bij aanzienlijke uitvergroting, die door Werkman gebeurde, onder meer in het kader van het beslag inzake namaak, werd het merk zichtbaar gemaakt.

Dat er sprake was van een handelspraktijk die het economisch gedrag van de consument wezenlijk heeft beïnvloed, is dan ook ongegrond. Dat dit het geval was, is niet bewezen en allerminst aannemelijk.

Het verstrekken van onjuiste informatie aan de consument, van misleidende informatie die de gemiddelde consument ertoe zou gebracht hebben of had kunnen brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, blijkt nergens uit.

Hetzelfde geldt wat een vermeende misleiding of mogelijke misleiding betreft van de consument of verwarring bij het publiek (artikel 10bis 3° Unieverdrag van Parijs).

De aangevoerde inbreuk op beweerde auteursrechten van Werkman

23. Werkman meent dat zij auteursrechten kan laten gelden op de foto die Redijan van haar website heeft gehaald, om deze vervolgens te gebruiken in haar catalogus van juni 2012.

Auteursrechtelijke bescherming wordt enkel toegekend in zoverre aan de originaliteitsvereiste is voldaan. Auteursrecht kan slechts gelden 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. Dit is het geval wanneer de auteur bij het maken van zijn werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting heeft kunnen



brengen door het maken van vrije en creatieve keuzen en zo in staat is aan zijn werk een 'persoonlijke noot' te geven (HvJ EU van 16 juli 2009, C-5/08, Infopaq International tegen Danske Dagblades Forening, ECLI:EU:C:2009:465, HvJ EU van 1 december 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer v Standard VerlagsGmbH, ECLI:EU:C:2011:798, HvJ EU 1 maart 2012, C-604/10, Football Dataco Ltd v Yahoo!, ECLI:EU:C:2012:115).

Het hof oordeelt dat de foto die door Redijan gebruikt werd in haar catalogus van juni 2012 niet voldoet aan de originaliteitsvereiste. Volledig ten onrechte beweert Werkman dat het oorspronkelijk karakter van de foto blijkt uit de keuze van de fotograaf omtrent de invalshoek van de foto waarbij het hoefijzer in perspectief komt te staan, de plaatsing van het hoefijzer op de foto (met de onderkant naar boven en met het reliëf/de clip aan de voorkant naar onder), zodat alle kenmerkende elementen van het hoefijzer (het werkmansteken, de inkepingen aan weeszijden van het hoefijzer en de 4 gaten daarin voorzien, alsook de specifieke vorm van het hoefijzer) op duidelijke wijze naar voor komen en als laatste ook in de digitale bewerkingen van de foto die erin bestaat dat deze als dusdanig is gebeurd dat de hoefijzers zweven.

De betrokken foto is op alle vlak banaal (in beeld brengen van het hoefijzer (invalshoek), compositie van de foto,) en getuigt geenszins van een intellectuele inspanning van de maker daarvan.

Alleen al om die reden is de vordering van Werkman gesteund op een vermeend auteursrecht en op de artikelen XI. 335 WER en 1382 BW, ongegrond.

De gevorderde schadevergoeding

24. Zoals hiervoor werd vastgesteld, berust Redijan in het bestreden vonnis in de mate waarin dit heeft vastgesteld dat er sprake is geweest van een gebruik door deze laatste van het beeldmerk 8764011 waarvan Werkman houder is en dat deze zich zodoende nuttig op artikel 9.2.a) UMV en VI. 104 WER kon beroepen.

Zij erkent impliciet doch zeker dat Werkman daardoor schade heeft geleden, aangezien zij het hof verzoekt de schade van deze laatste wegens de voormelde merkinbreuk en inbreuk op artikel VI. 104 WER te begroten op 500 euro.



Gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak en inzonderheid (i) de vaststelling dat de inbreuk op het beeldmerk 8764011 en daarmee tevens op artikel VI. 104 WER weliswaar door Redijan wordt erkend en dat zij berust in het bestreden vonnis in de mate waarin deze inbreuk werd vastgesteld, doch (ii) dat deze inbreuk visueel niet zichtbaar was, want niet met het blote oog kon worden vastgesteld, en (iii) rekening houdend met het gegeven dat het om een éénmalig feit gaat dat beperkt was in de tijd (catalogus van juni 2012), stelt het hof de vergoeding voor de (materiële en morele) schade die door Werkman werd geleden, ex aequo et bono vast op 500 euro, zoals door Redijan voorgesteld.

Uit geen enkel element van het dossier blijkt dat een hogere schadevergoeding gerechtvaardigd is.

De veroordeling tot staking van de vastgestelde inbreuk

25. Het past de staking te bevelen van de vastgestelde en niet-betwiste inbreuk, dit op straffe van de gevorderde dwangsom.

De vordering tot vernietiging van hoefijzers

26. Hiervoor werd vastgesteld dat niet vaststaat dat de hoefijzers van Werkman onrechtmatig werden gekopieerd door Redijan.

De vordering tot terugroeping uit het handelsverkeer en vernietiging van hoefijzers is ongegrond.

De vordering tot publicatie van dit arrest

27. De vordering tot publicatie van dit arrest is ongegrond.

De publicatie kan immers niet nuttig bijdragen tot de staking van de inbreuk (deze werd reeds gestaakt), noch tot de beperking van de schade van Werkman.

Zoals reeds vastgesteld, was de inbreuk een eenmalig feit, zodat er niet aan ontrading dient te worden gedaan via de publicatie van dit arrest.



De gevorderde kosten en de rechtsplegingsvergoedingen

De kosten van het beslag inzake namaak

28. Er kan uit het verslag opgesteld door de deskundigen (net zo min als uit enig ander stuk) een andere inbreuk worden afgeleid dan deze die door Redijan werd en wordt erkend.

De merkinbreuk die in hoofde van Redijan werd vastgesteld bij het bestreden vonnis en die zij erkent te hebben begaan, kon opgemaakt worden uit de foto die zij opnam in haar catalogus van juni 2012 (weliswaar enkel na uitvergroting door Werkman). Het bewijs van deze inbreuk was met andere woorden geleverd door deze catalogus, waarvan Werkman kennis kreeg vóór zij een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neerlegde (de kennisname van de catalogus van juni 2012 van Redijan, met daarin een foto van Werkman, was de aanleiding voor Werkman om dit verzoekschrift neer te leggen).

Het beslag inzake namaak heeft niets bijgebracht aan de bewijsvoering. Er worden daarmee geen andere inbreuken op de rechten van Werkman bewezen.

Werkman is slechts deels de 'in het gelijk gestelde partij', aangezien haar vordering slechts zeer gedeeltelijk gegrond werd en wordt verklaard. Om dezelfde reden kan Redijan niet zonder meer als de 'verliezende partij' worden bestempeld.

Uit de lezing van de neergelegde verslagen door de aangestelde deskundigen, stelt het hof vast dat het beslag inzake namaak voor het merendeel een 'fishing expedition' (het hengelen naar informatie bij een ander, zonder precies te weten over welke informatie de ander beschikt) was bij een concurrent en tevens vroegere afnemer die was overgeschakeld naar een goedkopere leverancier.

Het zou, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak, in casu niet redelijk en evenredig zijn, noch billijk (cfr. voor deze criteria artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendom) om de kosten van het beslag inzake namaak volledig ten laste te leggen van Redijan.

Om de hiervoor uiteengezette redenen oordeelt het hof dat één tiende van de kosten van het beslag inzake namaak ten laste van Redijan zijn en negen tienden van deze kosten ten laste van Werkman.



Het hof stelt vast dat er slechts kosten van beslag inzake namaak worden bewezen voor een bedrag van 559,86 euro + 4.500 euro + 5.098,33 euro + 2.353,45 euro + 753,72 euro, hetzij voor een totale som van 13.265,36 euro (stukken 12 en 14 van Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, thans Werkman Hoofcare BV).

De rechtsplegingsvergoedingen

29. De vorderingen van Werkman, het verweer van Redijan evenals het hoger beroep en het incidenteel beroep, waren/zijn deels gegrond en deels ongegrond.

De rechtplegingsvergoedingen van beide aanleggen worden omgeslagen.

De kosten van de betekening van de inleidende dagvaarding en van de neerlegging van het verzoekschrift tot hoger beroep

30. Redijan en Werkman dienen elk voor de helft in te staan voor de kosten waarvan sprake.

Hun respectieve vorderingen, verweer, hoger beroep en incidenteel beroep werden zowel voor de eerste rechter als voor het hof slechts deels gegrond verklaard.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verleent akte aan Werkman Hoofcare BV van haar gedinghervatting;

Verklaart het hoger beroep van Redijan New BVBA en het incidenteel beroep van Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, thans Werkman Hoofcare BV, ontvankelijk;



Verklaart het hoger beroep van Redijan New BVBA en het incidenteel beroep van Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, thans Werkman Hoofcare BV, gegrond in de hierna bepaalde mate :

Doet het bestreden vonnis teniet in de mate waarin het de vordering tot staking van Werkman ongegrond verklaarde, Redijan veroordeelde tot betaling aan Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV van een schadevergoeding van 5.000 euro, de kosten van het beslag inzake namaak ten laste legde van Redijan New BVBA en Redijan New BVBA veroordeelde in te staan voor de kosten van het geding, voor Hoefijzerfabriek Werkman & C° begroot op de kosten voor de dagvaarding en op 5.000 euro rechtsplegingsvergoeding;

Opnieuw recht doende dienaangaande :

Verklaart de vordering tot staking van Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, thans Werkman Hoofcare BV, gegrond en, zodoende, beveelt de staking van de bij het bestreden vonnis in hoofde van Redijan New BVBA vastgestelde inbreuk op artikel 9.2 a) UMV en op artikel VI. 104 WER, binnen de 24 uur na de betekening van dit arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 10.000 euro per inbreuk;

Verklaart de vordering van Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, thans Werkman Hoofcare BV, tot veroordeling van Redijan New BVBA tot betaling van een schadevergoeding, slechts gegrond in de volgende mate :

Veroordeelt Redijan New BVBA tot betaling aan Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, thans Werkman Hoofcare BV, van een schadevergoeding van 500 euro, meer intresten aan de wettelijke rentevoet vanaf de datum van de uitspraak van dit arrest;

Legt de kosten van het beslag inzake namaak, te weten een bedrag van 13.265,36 euro, voor één tiende ten laste van Redijan New BVBA en voor negen tienden ten laste van Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, thans Werkman Hoofcare BV;

Legt de kosten van de gedinginleidende dagvaarding, te weten een bedrag van 289,53 euro, en de kosten van het verzoekschrift tot hoger beroep, te weten een bedrag van 210 euro, voor de helft ten laste van Redijan New BVBA en voor de helft ten laste van Hoefijzerfabriek Werkman & C° CV, thans Werkman Hoofcare BV;

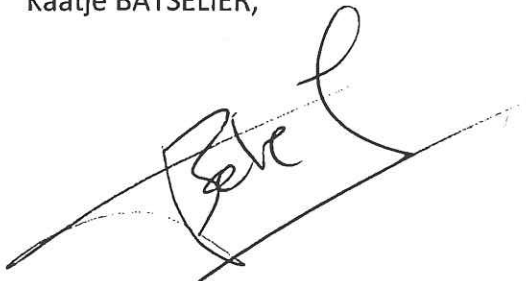


Slaat de rechtsplegingsvergoedingen om van de procedure in eerste aanleg en van deze in hoger beroep.

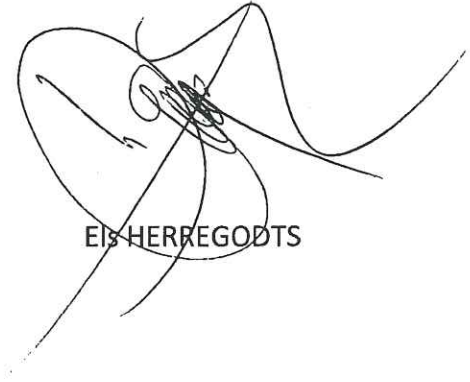
Aldus gevonnist en uitgesproken ter buitengewone openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 30 augustus 2019, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Els HERREGODTS,
Kaatje BATSELIER,

Raadsheer,
Griffier.



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS

