

Nº 2903

Rep. Nr. 2012/

Gemeenschapsmodel  
Auteursrecht

8ste kamer

26.6.2012

AANGEBODEN OP

29-06-2012

NIET TE REGISTREREN  
DE ONTVANGER BEX J.P.

EX-DARLES

## ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, achtste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

A.R. nr. 2011/AR/1448

INZAKE VAN :

N.V. PITS – MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS , met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Armoedestraat 71,

appellante,

✓ vertegenwoordigd door Meester Karen Ongena, advocaat te 9000 Gent, Ravensteinstraat 2 bus 2;

TEGEN :

✓ 1. N.V. ALUCI, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Oudenaardsesteenweg 32J,

eerste geïntimeerde,

die niet verschijnt noch iemand voor haar;

2. N.V. BIS LIGHTING, met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Jetse Steenweg 409,

tweede geïntimeerde,

✓ vertegenwoordigd door Meester Sophie Demuynck loco Meester Véronique Pede, advocaat te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 37;

3. B.V.B.A. GBO DESIGN-ENGINEERING, met zetel te 2000 Antwerpen, Vlaamse Kaai 76,

derde geïntimeerde,

✓ vertegenwoordigd door Meester Louis Verstaeten, advocaat te 2600 Antwerpen, Roderveldlaan 3;

4. De N.V. VLAAMSE RADIO en TELEVISIE-OMROEPORGANISATIE, afgekort VRT, met zetel te 1043 Brussel, Auguste Reyerslaan 52,

792 +

Fod Economie  
et  
Sociale Wetenschappen

vierde geïntimeerde,  
vertegenwoordigd door Meester Veerle Stroobants loco  
√ Meester Clara Theuwissen, advocaat te 1080 Brussel,  
Schoonslaapsterstraat 29 bus 1.

---

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis d.d. 13 april 2011 dat door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, werd uitgesproken.

Er wordt geen akte van betekening voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig en formeel regelmatig neergelegd op de griffie van het hof op 7 juni 2011.

De advocaten van appellante en tweede tot en met vierde geïntimeerden werden gehoord op de openbare terechtzitting van 5 juni 2012.

De NV Aluci, eerste geïntimeerde, werd failliet verklaard op 23 maart 2012. Per brief van 4 juni 2012 heeft de curator aan het hof meegedeeld dat hij de procedure niet verderzet.

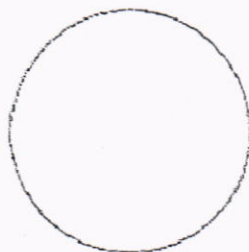
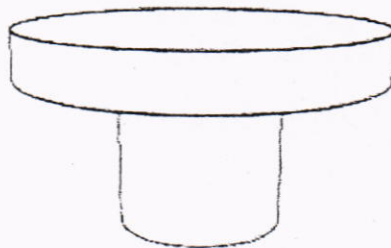
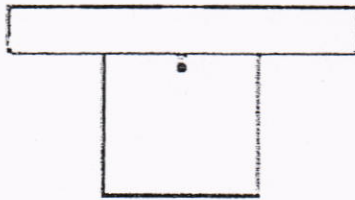
Ten aanzien van eerste geïntimeerde, die niet is verschenen op de terechtzitting, noch iemand voor haar, wordt dit arrest uitgesproken op tegenspraak, bij toepassing van artikel 747 §2 Gerechtelijk Wetboek.

## **I. Relevante feiten**

1. Appellante (hierna Modular) is gespecialiseerd in hoogtechnologische, architecturale designverlichting.

Modular heeft twee ingeschreven Gemeenschapsmodellen nr. 000602487-0001 en 000602487-0002 van 11 oktober 2006 voor lampen voor verlichting (respectievelijk de lage en hoge versie) (stuk A1 van appellante).

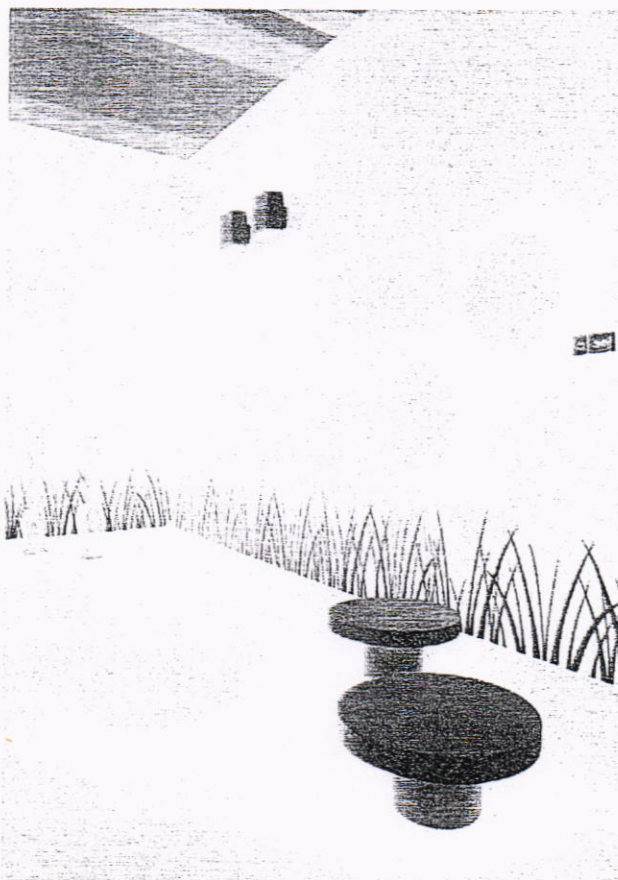
Dit zijn de afbeeldingen uit de inschrijving 0002 (de hoge versie):





Modular claimt tevens auteursrechten op deze lamp met de gerealiseerde lichteffecten (samen het verlichtingsproduct).

Modular commercialiseert dit verlichtingsproduct onder de benaming "Skifv" (stuk A2 en A3 van appellante) dat eruit ziet als volgt:



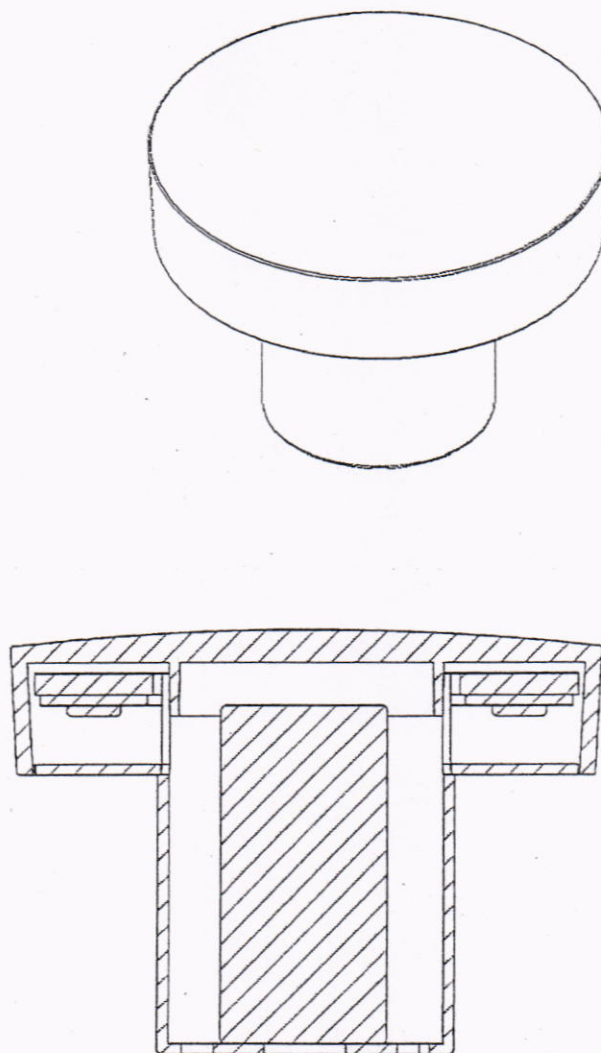


2. Eerste geïntimeerde (hierna Aluci) werd in 2006 opgericht als een procudent van verlichting-en designproducten. In 2007 heeft zij tweede geïntimeerde (hierna Bis Lighting) overgenomen. Aluci stelt dat zij sindsdien nog louter als holdingvennootschap fungeert, terwijl het beheer van de projecten en de eigenlijke productie en commercialisering van de armaturen berust bij Bis Lighting. De naam "Aluci" wordt wel nog steeds gebruikt voor het klantensegment van de moderne designarmaturen binnen Bis Lighting.

3. Derde geïntimeerde (hierna GBO) is een ontwerpbureau gespecialiseerd in productontwikkeling. Op 3 september 2008 is er tussen Bis Lighting en GBO een overeenkomst tot stand gekomen. De doelstelling van deze overeenkomst (stuk 2 van GBO) wordt als volgt omschreven:

*"Ter uitbreiding van het bestaande gamma en om opnieuw in de kijker te lopen op de Interieur '08 beurs te Kortrijk midden oktober wenst Aluci in samenwerking met GBO Design Engineering twee nieuwe en vernieuwende verlichtingsarmaturen op de markt te brengen, die passen binnen het sobere en hedendaagse karakter van de Aluci brand."*

Ter uitvoering van deze overeenkomst maakte GBO een ontwerp voor een verlichtingsarmatuur, meer bepaald een wandarmatuur en een staande armatuur "Halo-Disc" genaamd, zoals hierna afgebeeld:

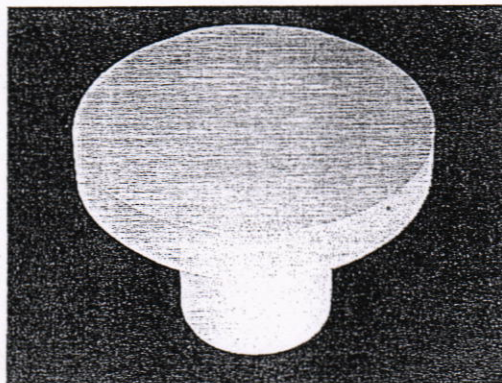


Voor het gebruik door Bis Lighting van dit ontwerp bedong GBO een vaste vergoeding van 5.000 euro en een royalty fee van 3% op de bruto verkoop.

4. Vervolgens bracht Bis Lighting (en volgens Modular ook Aluci) het verlichtingsproduct "Mushroom" op de markt. Het product werd voor de eerste maal aan het grote publiek getoond op de designbeurs Interieur '08 te Kortrijk.

De Mushroom werd te koop aangeboden in verscheidene winkels. Via verschillende websites werd voor de Mushroom reclame gemaakt, zoals

bijvoorbeeld op de website [www.aluci.be](http://www.aluci.be) en op [www.elektrozone.be](http://www.elektrozone.be). Op laatstgenoemde website stond de volgende afbeelding van de Mushroom:



5. De Mushroom werd door Bis Lighting ook aan de VRT (vierde geïntimeerde) aangeboden in het kader van een sponsoringcontract d.d. 19 november 2010 voor het televisieprogramma "Ook getest op mensen". De Mushroom verlichtingsproducten werden geïnstalleerd in de opnamestudio voor dit programma. Het programma wisselt gesprekken in de studio af met vooraf opgenomen reportages. Bij de studiotegesprekken kwamen de Mushroom verlichtingsproducten geregeld in beeld. Bij bepaalde afleveringen werd Aluci vermeld bij de aftiteling van het programma met de woorden "met dank aan Aluci verlichting".

Uit de e-mailcorrespondentie die tussen Modular en de VRT werd gevoerd in november 2010 (stuk 4 van GBO) zou blijken dat Modular minstens sinds begin november 2010 op de hoogte was van het feit dat de VRT de Mushroom zou gebruiken voor het programma "Ook getest op mensen".

6. Volgens Modular maakt de Mushroom inbreuk op haar model- en auteursrechten.

Op 22 december 2010 – hetzij na de tweede aflevering van "Ook getest op mensen" – stelde de raadsman van Modular Aluci in gebreke en maande zij



deze aan om elke verdere verkoop en reclame voor de Mushroom stop te zetten.

De raadsman van Aluci deelde bij brief van 12 januari 2011 mee dat Aluci slechts de licentiehouders is van de Mushroom en dat de eigenlijke rechthebbende GBO is. Aluci betwistte principieel enige inbreuk te hebben gepleegd. Aluci zegde om commerciële redenen wel toe om de verdere verkoop van de Mushroom te staken en het nodige te doen om uiterlijk tegen eind maart 2011 iedere publiciteit voor dit toestel stop te zetten.

Op 19 januari 2011 weerlegde de raadsman van Modular de principiële argumenten van Aluci. Zij vroeg opnieuw ook iedere publiciteit voor de Mushroom met onmiddellijke ingang te staken.

De raadsman van Aluci repliceerde te zullen antwoorden uiterlijk op 28 januari 2011.

Daarop verzette Modular zich tegen verder tijdsverlies, aangezien er elke week opnieuw een uitzending was van het VRT-programma waarin publiciteit werd gemaakt met de Mushroom. Bij brief van haar raadsman van 25 januari 2011 vorderde Modular dat Aluci volledig zou tegemoet komen aan de ingebrekestelling van 22 december 2010 en alle exemplaren van de Mushroom zou weghalen bij de VRT.

De raadsman van Aluci betwistte bij brief van 28 januari 2011 de aanspraken van Modular. Zij verweet Modular rechtsmisbruik door haar plotse en agressieve optreden. Modular was nooit eerder opgetreden tegen de Mushroom, ook al wist zij dat de Mushroom reeds meer dan twee jaar op de markt aanwezig was.



Daarop antwoordde de raadsman van Modular dat Modular de volstrekt legitieme verwachting meende te hebben dat er met haar ontwerp geen reclame werd gevoerd op nationale televisie, en in prime time, door een concurrent, en zich genoodzaakt zag de VRT in gebreke te stellen (brief van 31 januari 2011).

Op 31 januari 2011 werd de VRT in gebreke gesteld om vanaf de volgende opname van het televisieprogramma "Ook getest op mensen" alsook voor alle volgende opnames geen gebruik meer te maken van de Mushroom.

Bij schrijven van 1 februari 2011 antwoordde de VRT dat zij gebonden is door een contract en dit niet kan opzeggen omwille van stellingen geponeerd door een derde partij. Zij stelde zich aan haar contractuele afspraken met Aluci te zullen houden en de Mushroom te blijven gebruiken voor de opnames van "Ook getest op mensen".

7. Modular dagvaardde Aluci en de VRT op 2 februari 2011 om te verschijnen voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Aluci dagvaardde GBO in tussenkomst en vrijwaring.

Bij verzoekschrift van 24 februari 2011 kwam Bis Lighting vrijwillig tussen in de procedure.

## **II. Voorwerp van het hoger beroep**

8. Modular vorderde dat de voorzitter (i) zou vaststellen dat de Mushroom, en het ontwerp van GBO, een inbreuk uitmaakten op het modelrecht en het auteursrecht van Modular, en (ii) de staking zou bevelen van elke verhandeling ervan en publiciteit ervoor (met inbegrip van de

sponsoring aan/het gebruik door de VRT). Zij vorderde tevens een publicatie met betrekking tot het tussen te komen vonnis lastens Aluci, Bis Lighting en de VRT.

9. Aluci en Bis Lighting verzochten de eerste rechter om de vordering van Modular onontvankelijk minstens ongegrond te verklaren. Zij stelden een tegenvordering in die ertoe strekte de Gemeenschapsmodellen nr. 000602487-0001 en 000602487-0002 nietig te verklaren.

Bis Lighting verzocht tevens de uitspraak gemeen en bindend te verklaren ten aanzien van GBO en de VRT.

10. De VRT verzocht de vordering van Modular ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. In ondergeschikte orde stelde zij een vrijwaringsvordering in ten aanzien van Bis Lighting.

11. GBO verzocht de vordering van Modular onontvankelijk minstens ongegrond te verklaren. Zij stelde een tegenvordering in en vorderde de nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen nr. 000602487-0001 en 000602487-0002.

Zij stelde een vrijwaringsvordering in tegen Bis Lighting.

12. In het bestreden vonnis wordt de vordering tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen ongegrond verklaard.

De vorderingen van Modular, zowel die gesteund op het modelrecht als op het auteursrecht, worden ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

Modular wordt veroordeeld in alle kosten van het geding, inclusief de rechtsplegingsvergoedingen.

13. In graad van hoger beroep vordert Modular het volgende:

Het hoger beroep van appellante ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Het vonnis a quo te vernietigen en opnieuw wijzende,

Betreffende Aluci en Bis Lighting:

Vast te stellen dat Aluci en Bis Lighting een inbreuk plegen op de intellectuele rechten van Modular (zijnde het Gemeenschapsmodel 000602487-0002, alsook de auteursrechten op de Skifv), door de Mushroom te koop aan te bieden en hiervoor reclame te maken, en voor Bis Lighting, tevens door de Mushroom in het kader van een ruilvereenkomst aan de VRT ter beschikking te stellen.

Aan Aluci en Bis Lighting te bevelen om :

- Onmiddellijk elke vervaardiging, invoer, uitvoer, verhandeling en publiciteit m.b.t. de inbreukmakende modellen te staken;
- Met onmiddellijke ingang alle inbreukmakende modellen van de markt te halen, alsook alle publiciteit ervoor, onder meer via haar website, te staken;
- Met onmiddellijke ingang alle bestellingen voor de inbreukmakende modellen te annuleren, en haar wederverkopers te overhalen de exemplaren die reeds aan hen werden geleverd terug te geven door hen daartoe aangetekend aan te schrijven;

Dit voor de hele Europese Unie (voor de modelrechten) dan wel voor België (voor de auteursrechten) en vanaf de derde werkdag na de betekening van het arrest, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro



per afzonderlijke inbreuk op de exclusieve rechten van Modular en per dag dat deze inbreuk voortduurt.

Aluci en Bis Lighting te veroordelen om gedurende 14 opeenvolgende dagen op hun openingspagina ('homepage') van hun websites [www.aluci.be](http://www.aluci.be) en [www.bislighting.be](http://www.bislighting.be), bovenaan de pagina, de volgende tekst op te nemen in een duidelijk en voldoende leesbaar lettertype, zonder enige commentaar en zonder dat in enigerlei zin aan het doel en de strekking van de publicatie afbreuk wordt gedaan:

"De Aluci-Bis Lighting Groep heeft een verlichtingsarmatuur onder de naam Mushroom op de markt gebracht. Het Hof van Beroep te Brussel heeft in haar arrest van .... op vordering van de NV Pits - Modular Lighting Instruments geoordeeld dat de Mushroom een inbreuk uitmaakt op de model- & auteursrechten van NV Pits - Modular Lighting Instruments, meer in het bijzonder op haar verlichtingsproduct Skifv. Om een einde te stellen aan de gevolgen van deze inbreuk heeft het Hof de Aluci-Bis Lighting Groep bevolen deze tekst op haar openingspagina te posten."

En dit vanaf de derde werkdag na de betekening van het arrest en op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.

#### Betreffende de VRT:

Vast te stellen dat de VRT een inbreuk pleegt op de intellectuele rechten van Modular (zijnde het Gemeenschapsmodel 000602487-0002, alsook de auteursrechten op de Skifv), door de Mushroom te gebruiken voor de opnames van het televisieprogramma "Ook getest op mensen" en aan het publiek mee te delen door de uitzending ervan.



Aan de VRT het verbod op te leggen, vanaf de derde werkdag na de betekening van het arrest, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per afzonderlijke inbreuk op de exclusieve rechten van Modular en per dag dat deze inbreuk voortduurt, om de Mushroom nog te gebruiken voor nieuwe opnames van het televisieprogramma "Ook getest op mensen", dan wel voor andere televisieprogramma's of uitzendingen.

Betreffende GBO:

Vast te stellen dat GBO een inbreuk pleegt op de intellectuele rechten van Modular (zijnde het Gemeenschapsmodel 000602487-0002, alsook de auteursrechten op de Skifv), door schetsen, ontwerpen, tekeningen e.a. van een model "Halo-Disc" commercieel aan derden aan te bieden, en zich te laten doorgaan als de ontwerper ervan.

Aan GBO het verbod op te leggen, vanaf de derde werkdag na de betekening van het arrest, op straffe van een dwangsom van 25.000 euro per afzonderlijke inbreuk op de exclusieve rechten van Modular en per dag dat deze inbreuk voortduurt, om het model "Halo-Disc" nog commercieel aan derden aan te bieden, dan wel zich te laten doorgaan als de ontwerper ervan.

Betreffende alle geïntimeerden:

Geïntimeerden solidair te veroordelen in alle gerechtskosten, begroot aan de zijde van Modular op 532,08 euro dagvaardingskosten, 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding per geïntimeerde voor de procedure in eerste aanleg, 186 euro kosten hoger beroep en 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding per geïntimeerde voor de procedure in hoger

beroep.

14. Aluci en Bis Lighting stellen incidenteel beroep in.

Zij verzoeken het hoger beroep van Modular onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren en dienvolgens:

De oorspronkelijke vordering van Modular onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;

De oorspronkelijke tegenvordering van Aluci en Bis Lighting ontvankelijk en gegrond te verklaren; dienvolgens de Gemeenschapsmodellen nr. 000602487-0001 en 000602487-0002 van Modular nietig te verklaren en de schrapping van deze gemeenschapsmodellen bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM) te bevelen alsook te zeggen voor recht dat de Skifv niet auteursrechtelijk beschermd is;

In elk geval: Modular te horen veroordelen in de kosten van het geding, inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding ten bedrage van 1.320 euro per aanleg voor Aluci en 1.320 euro per aanleg voor Bis Lighting, en de eventuele kosten van betekening van het tussen te komen arrest;

De vorderingen van GBO en de VRT jegens Bis Lighting onontvankelijk minstens ongegrond te verklaren.

15. GBO vordert het hoger beroep van Modular ontvankelijk doch ongegrond te verklaren. Zij stelt incidenteel beroep in en vordert:

"Dienvolgens, opnieuw recht doende:

Het vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel te hervormen in de mate dat het het Gemeenschapsmodel van Modular geldig verklaarde;

Voor het overige, het vonnis te bevestigen;

Dienvolgens:

- De hoofdvordering van Modular af te wijzen wegens onontvankelijk minstens ongegrond;
- De vordering in vrijwaring van Aluci en Bis Lighting tegen GBO af te wijzen wegens gebrek aan voorwerp;
- De vordering die Modular rechtstreeks tegen GBO heeft ingesteld, af te wijzen als onontvankelijk, zoniet ongegrond te verklaren;
- De vordering in vrijwaring van Aluci en/of Bis Lighting tegen GBO in ieder geval af te wijzen wegens verjaard, onontvankelijk, minstens ongegrond;
- De vordering in vrijwaring van GBO tegen Bis Lighting ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens Bis Lighting te veroordelen GBO te vrijwaren tegen alle veroordelingen die tegen haar uitgesproken zouden worden in het kader van huidige procedure, zowel qua veroordeling in natura, in hoofdsom, in kosten en intresten.

Modular, Aluci en Bis Lighting elk te veroordelen in de kosten van het geding, aan de zijde van GBO ten aanzien van elk van deze partijen begroot op de rechtsplegingsvergoedingen in eerste aanleg van 1.320 euro en in hoger beroep van 1.320 euro."

16. De VRT verzoekt het hoger beroep van Modular ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en Modular te veroordelen in de kosten van het geding met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.



In ondergeschikte orde verzoekt zij Bis Lighting te veroordelen tot het vrijwaren van de VRT voor alle eventuele veroordelingen die lastens haar worden uitgesproken en Bis Lighting te veroordelen tot het betalen aan de VRT van een rechtsplegingsvergoeding van 1.320 euro.

### III. Beoordeling

#### A. Ontvankelijkheid van de vorderingen van Modular

17. Aluci en Bis Lighting vorderen het hoger beroep van Modular onontvankelijk te verklaren. Ze voeren echter geen gronden van onontvankelijkheid aan. Het hof stelt ambtshalve geen gronden van onontvankelijkheid vast zodat het hoger beroep onontvankelijk is.

18. Aluci betoogt dat de vorderingen van Modular onontvankelijk moeten worden verklaard bij gebrek aan belang in hoofde van Modular. Aluci is een holdingvennootschap die de Mushroom niet heeft ontworpen, niet produceert en niet commercialiseert. Aluci betoogt dat de Mushroom een product is dat in opdracht van Bis Lighting werd ontworpen en enkel door deze laatste werd gecommmercialiseerd.

19. Deze exceptie van onontvankelijkheid dient te worden verworpen.

De Mushroom werd afgebeeld en te koop aangeboden op de eigen website van Aluci ([www.aluci.be](http://www.aluci.be)). Bis Lighting heeft een eigen website ([www.bislighting.be](http://www.bislighting.be)) waarop de Mushroom niet werd afgebeeld. Aluci en Bis Lighting erkennen overigens uitdrukkelijk in hun syntheseconclusie dat er voor geopteerd werd om de producten binnen de "Aluci-lijn" te blijven tonen op de website van Aluci. Hieruit volgt dat Aluci publiciteit maakte voor de Mushroom en deze aanbod. De bewering dat zij enkel nog een



holdingmaatschappij was, doet hieraan geen afbreuk.

Op de website [www.elektrozine.be](http://www.elektrozine.be) werd de Mushroom voorgesteld als een product van Aluci.

In de eindaftiteling van het programma "Ook getest op mensen" verscheen de tekst "Met dank aan Aluci Verlichting".

Modular stelt bijgevolg terecht dat zij wel degelijk een reeds verkregen en dadelijk belang had in de zin van de artikelen 17 en 18 Ger.W. om haar vorderingen in te stellen tegen Aluci.

20. Ondergeschikt voeren Aluci en Bis Lighting aan dat de vorderingen van Modular zonder voorwerp zouden zijn geworden. Reeds in een schrijven van 12 januari 2011 werd door de raadsman van Aluci aan Modular meegedeeld dat om commerciële redenen de verdere commercialisering van de Mushroom onmiddellijk zou worden gestaakt, hetgeen door Bis Lighting werd bevestigd in haar verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst van 24 februari 2011. De Mushroom werd reeds geruime tijd op de website van Aluci verwijderd en er worden reeds lang geen bestellingen meer aanvaard voor de Mushroom. Ook het sponsorcontract tussen Bis Lighting en de VRT is ondertussen afgelopen en in het nieuwe seizoen van het programma "Ook getest op mensen" wordt de Mushroom niet meer gebruikt. Ten slotte zou ook ieder herhalingsgevaar objectief zijn uitgesloten omdat Bis Lighting ondertussen een volledige nieuwe weg is ingeslagen. Bis Lighting zou zich enkel nog toeleggen op de productie van maatwerk. Het (laten) ontwerpen en commercialiseren van verlichtingsarmaturen zou niet meer behoren tot het takenpakket van Bis Lighting.

21. Ook deze middelen van Aluci en Bis Lighting zijn niet gegrond.

De raadsman van Aluci had laten weten dat haar cliënte enkel om commerciële redenen en onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkenning, de Mushroom niet langer zou commercialiseren. Op de datum van de dagvaarding, zijnde 2 februari 2011, was de staking van de verdere verkoop van de Mushroom zodoende geenszins zeker. Bovendien werd door de raadsman van Aluci meegedeeld dat de publiciteit voor de Mushroom in ieder geval pas einde maart 2011 zou worden stopgezet. Uit stuk B.2 van Modular blijkt trouwens dat op 31 januari 2011 de Mushroom nog steeds werd aangeboden op de website van Aluci.

Het herhalingsgevaar is ook niet objectief uitgesloten. Aluci of Bis Lighting kan de commercialisering van de Mushroom steeds hervatten, de eventueel bestaande voorraad proberen te slijten of een project aanvaarden waarin expliciet naar de Mushroom wordt gevraagd.

De vorderingen die Modular heeft ingesteld tegen Aluci en Bis Lighting zijn bijgevolg ontvankelijk.

22. Ook GBO betwist de ontvankelijkheid van de vorderingen van Modular.

GBO voert aan dat zij een productontwikkelaar is die zich niet bezig houdt met de productie en commercialisatie van concrete toepassingen van haar ontwerpen. Het eventueel produceren, commercialiseren en distribueren gebeurden louter en alleen op risico van haar opdrachtgever, in voorliggend geval Bis Lighting of Aluci. Dit was ook contractueel overeengekomen met Bis Lighting.

23. Ook deze grief is niet terecht.

Modular stelt titularis te zijn van een model- en auteursrecht op haar verlichtingsproduct Skifv en claimt dat het ontwerp van GBO inbreuk pleegt op deze rechten. GBO heeft dit model commercieel aangeboden aan derden (Bis Lighting) tegen betaling van een vaste prijs en een royalty van 3% op de bruto verkoop.

Modular heeft dan ook de vereiste hoedanigheid en het vereiste belang om haar vordering in te stellen tegen GBO.

De vraag of Modular daadwerkelijk titularis is van de ingeroepen rechten en of deze rechten door GBO werden geschonden, betreft de grond van de zaak.

Het beroepen vonnis heeft de vordering van Modular ten aanzien van GBO zodoende terecht ontvankelijk verklaard.

#### **B. Vordering tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen ingesteld door Aluci, Bis Lighting en GBO**

24. Aluci, Bis Lighting en GBO stellen dat de Gemeenschapsmodellen waarop Modular zich beroept, moeten worden nietig verklaard op grond van artikel 25, 1.b) juncto artikel 4, 1., artikel 5 en artikel 6 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna Verordening 6/2002).

25. De algemene principes zijn de volgende.

Krachtens artikel 4, 1. van Verordening 6/2002 wordt een model als Gemeenschapsmodel beschermd voor zover het nieuw is en een eigen karakter heeft.



Artikel 5 van Verordening 6/2002 definieert het begrip "nieuwheid" voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen als volgt:

*"1. Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld:*

*a) (...)*

*b) bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het model waarvoor bescherming wordt gevraagd of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.*

*2. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen."*

Voormeld artikel 5 vereist een objectieve nieuwheid. Alle identieke modellen die ooit vóór de depot- of voorrangsdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, doen afbreuk aan deze nieuwheid.

Om de nieuwheid te beoordelen moet een vergelijking gebeuren tussen het model, met andere woorden het uiterlijk waarvoor bescherming wordt gezocht, en andere individuele modellen die reeds gekend zijn, waarbij de vergelijking in zijn geheel moet plaatsvinden en dus niet kenmerk per kenmerk van de betrokken modellen.

Artikel 6 van de Verordening 6/2002 definieert de notie van "eigen karakter" als volgt :

*"1. Een model wordt geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van*



*de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld :*

a) (...);

b) *bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving of, wanneer aanspraak op voorrang wordt gemaakt, vóór de datum van voorrang.*

2) *Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."*

Considerans 14 van de preambule van de Verordening 6/2002 stelt met betrekking tot het "eigen karakter" het volgende :

*"Het criterium voor de beoordeling van het eigen karakter van een model moet het duidelijke verschil zijn tussen de algemene indruk die wordt gewekt bij een geïnformeerde gebruiker die het model bekijkt, en die welke bij hem wordt gewekt door het vormgevingserfgoed, met inachtneming van de aard van het voortbrengsel waarop het model wordt toegepast of waarin het is verwerkt en in het bijzonder van de bedrijfstak waarmee het verbonden is en de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model."*

Wanneer er weinig ruimte is voor verschillen – de vrijheid van de ontwerper is beperkt – kan het eigen karakter bereikt worden met relatief geringe verschilpunten in vergelijking tot vroegere modellen. Kleine verschilpunten kunnen hier een andere algemene indruk geven.

De beoordeling van het eigen karakter gebeurt door de geïnformeerde gebruiker.

Verordening 6/2002 bevat geen definitie van het begrip "geïnformeerde gebruiker".

De geïnformeerde gebruiker is noch fabrikant noch verkoper van de voortbrengselen waarin het betrokken model wordt verwerkt of wordt toegepast (het Gerecht, 18 maart 2010, zaak T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic t/ BHIM en PepsiCo Inc., curia.europe.eu).

De hoedanigheid van "gebruiker" impliceert dat de betrokken persoon het voortbrengsel waarin het model is verwerkt, gebruikt in overeenstemming met de doelstelling ervan (het Gerecht, 22 juni 2010, zaak T-153/08, Shenzhen t/BHIM, curia.europe.eu).

Verder dient het begrip "geïnformeerde gebruiker" te worden opgevat als een tussencategorie tussen de – op het gebied van het merkenrecht gehanteerde – gemiddelde consument, van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en die de strijdige merken in de regel niet rechtstreeks vergelijkt, en de vakman met grondige technische deskundigheid. Het begrip "geïnformeerde gebruiker" kan derhalve aldus worden opgevat dat het betrekking heeft op een gebruiker die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector (Hof van Justitie, 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo Inc. t/ Grupo Promer en BHIM, r.o. 53, curia.europe.eu).

Wat het aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker betreft, is deze weliswaar niet de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument die een model gewoonlijk als een geheel waarneemt



en niet op de verschillende details ervan let (zie, naar analogie, arrest Hof van Justitie, 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 P, Jurispr. blz. I-3819, r.o. 25 en 26), maar evenmin de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkerwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord "geïnformeerde" suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan (Hof van Justitie, 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo Inc. tegen Grupo Promer / BHIM, r.o. 59, curia.europe.eu).

Artikel 7, 1. van Verordening 6/2002 bepaalt het volgende:

*"1. Voor de toepassing van de artikelen 5 en 6 wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit gepubliceerd is na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht of anderszins openbaar gemaakt is vóór de in artikel 5, onder a) en artikel 6, lid 1, onder a), genoemde datum of de in artikel 5, onder b), en artikel 6, lid 1, onder b), genoemde datum, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn. Het model wordt echter niet geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, louter omdat het onder uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan een derde bekendgemaakt is."*

Artikel 8, 1. van Verordening 6/2002 bepaalt dat een recht op een Gemeenschapsmodel niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een



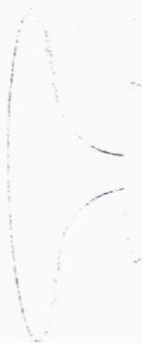
voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald.

26. Aluci, Bis Lighting en GBO betogen dat de Gemeenschapsmodellen niet nieuw zijn en eigen karakter missen.

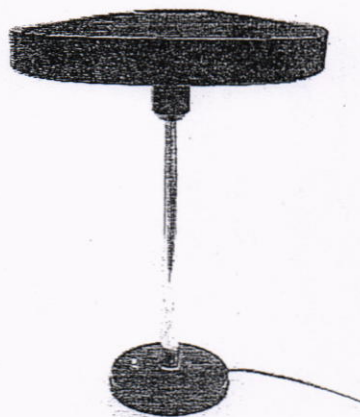
Wat de door geïntimeerden aangehaalde anterioriteiten betreft, voert Modular terecht aan dat de anterioriteit van slechts 4 lampen wordt aangetoond. Van alle andere modellen wordt de voorbekendheid niet bewezen: uit de neergelegde stukken kan niet worden afgeleid dat de daarin afgebeelde modellen voor het publiek beschikbaar zijn gesteld voor de datum van aanvraag van inschrijving van de Gemeenschapsmodellen van Modular.

Het gaat om de volgende vier verlichtingsproducten:

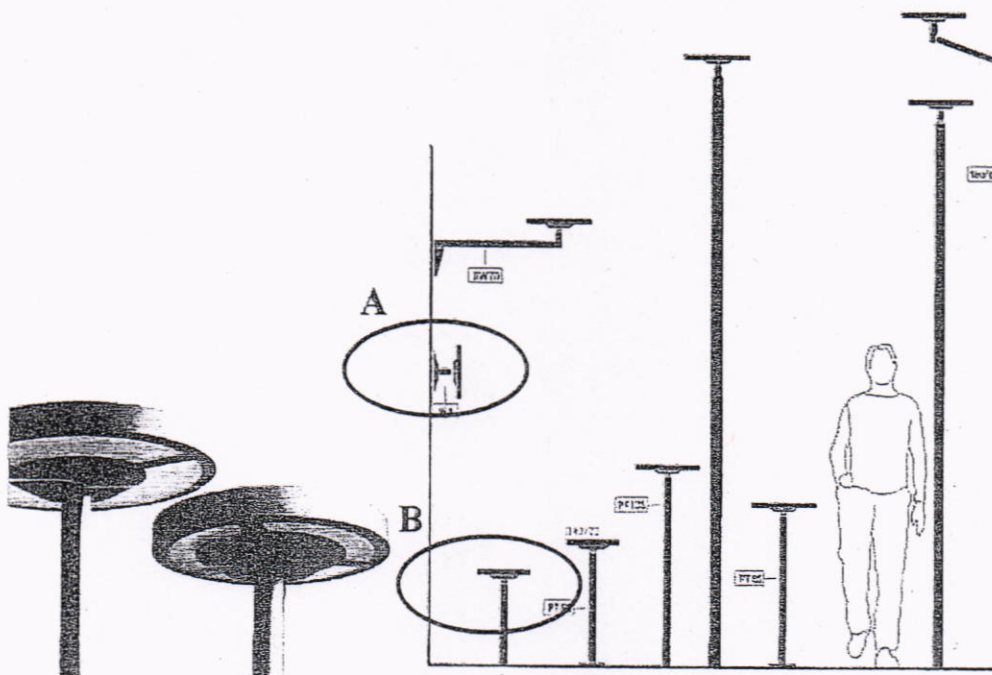
De lamp van Ramon Benedito:



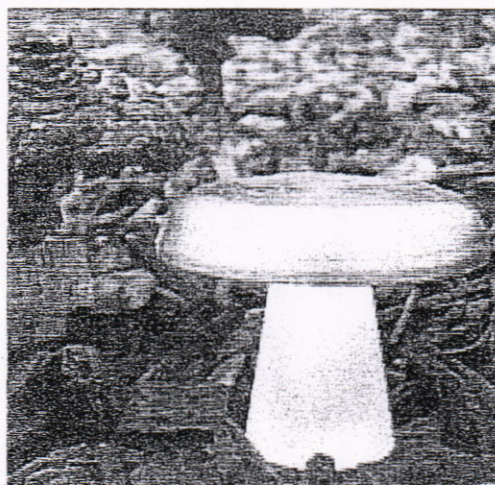
De lamp van Louis Kalff:



De lichtarmatuur TAU D43/WA:



De lamp Toadstool:



27. Volgens Modular zitten de nieuwheid en het eigen karakter van het voor dit geschil meest relevante Gemeenschapsmodel 000602487-0002 (hoge versie) in de volgende kenmerken:

Het model betreft de verschijningsvorm van een lichtarmatuur die wordt afgeleid uit de volgende kenmerken van met name:

- (a) twee nagenoeg evenwijdige cirkelvormige schijven, met elkaar verbonden door een in een rechte hoek staande zijkant,
- (b) boven een cilindervormige voet,
- (c) waarbij de volgende verhoudingen worden gerespecteerd tussen (a) en (b):
  - m.b.t. de hoogte: schijf (a) maakt 24% uit van de totale hoogte (a) + (b), en
  - m.b.t. de respectieve omtrek: de omtrek van de voet (b) is 45,65 % van de omtrek van schijf (a).

Dit zijn de percentages nagerekend vanuit de inschrijving van het model. De percentages van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt (de Skify) zijn 21,94% respectievelijk 44,42 %. Modular benadrukt dat zij de verhoudingen heeft nagerekend met als enige doel een zinvolle discussie inzake verhoudingen mogelijk te maken, en de vergelijking tussen de modellen toe te laten, en dat zulks niet betekent dat aan de procentuele verhoudingen meer gewicht moet worden gegeven dan de algemene indruk verantwoordt.

In de aanvraag tot inschrijving worden geen kleuren, texturen of materialen opgeëist. Het gaat uitsluitend om een uitgezochte vormgeving van dit voortbrengsel, zoals die blijkt uit de lijnen en de verhoudingen.



28. Volgens Aluci en Bis Lighting is het model van Modular een loutere imitatie van een natuurobject zonder meer, met name de paddenstoel. Het imiteren van objecten uit de natuur bestaat reeds sinds het begin der tijden en behoort dus zonder twijfel tot het vormgevingserfgoed. Het creëren van lichtarmaturen specifiek in de vorm van een paddenstoel is allerminst nieuw en zelfs banaal. Een imitatie van een bestaande vorm uit de natuur kan nooit voor bescherming in aanmerking komen.

Deze stelling kan niet worden beaamd.

Of een model al dan niet een interpretatie inhoudt van een element uit de natuur, kan geen criterium zijn voor de evaluatie van de eigenheid. Niet dat maar hoe een element uit de natuur (per hypothese) zou worden geïnterpreteerd, is daarentegen van belang. Het is wel degelijk mogelijk eigenheid te leggen in een interpretatie. Deze eigenheid moet worden beoordeeld aan de hand van het vormgevingserfgoed.

29. Geïntimeerden betogen dat de modellen zoals ze ingeschreven werden door Modular, zonder enige specificatie, reeds deel uitmaakten van het vormgevingserfgoed en geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekken. De inschrijvingen beschermen als het ware een stijl en blokkeren deze voor alle andere spelers in de sector van de lichtarmaturen. Het door Modular ingeschreven model is te eenvoudig en overkoepelt alle door partijen aangehaalde modellen.

GBO refereert aan de "Supernormal" stijl. Men keert terug naar de essentie en binnen deze essentie gaat men op zoek naar puurheid en abstractie van vormgeving om het doel te dienen. Het kiezen voor een productopbouw vertrekkende van basisvormen zoals cilinders is in deze "Supernormal" stijl evident en bijgevolg niet onderscheidend. Wat wel onderscheidend is, zijn de detailleringen, die een essentieel onderscheidend onderdeel zijn van het

ontwerp. Bij essentie, puurheid en abstractie wordt elk detail zorgvuldig ontworpen om een wereld van verschillen te scheppen. Zaken zoals verhoudingen, afmetingen, bol, vlak, schuine mantel, scherpe randen kleurstelling bieden een zeer doordachte detaillering.

Volgens geïntimeerden is het model van Modular een pure neerslag of schets van de loutere "stijl" of "typologie" als dusdanig en niet de creatieve en originele variant hierop. De inschrijving vermeldt immers geen enkele specificatie die een vorm van eigenheid of originaliteit betekent. Zulke inschrijving verhindert op een niet toegelaten wijze de verdere uitwerking van deze stijl en typologie, zodat de Gemeenschapsmodellen moeten worden nietig verklaard.

30. GBO voert ook aan dat het ingeschreven model niet de bescherming van een voortbrengsel betreft, maar "louter uiterlijke kenmerken die uitsluitend door een technische functie bepaald worden". De kenmerken van het ingeschreven model beperken zich tot een technische functie, namelijk de creatie van een indirect lichteffect zoals een zonsverduistering. Dergelijk effect kan enkel en alleen worden bekomen door een "zwevende" cilinder met onderliggende lichtbron boven een ondergrond (muur of vloer) te plaatsen. Exclusief gebruiksrecht geven aan Modular op wat zij heeft ingeschreven, zou elk gebruik van een zwevende cilinder met onderliggende lichtbron verbieden, ongeacht de afmetingen, verhoudingen of materialen. De ingeschreven Gemeenschapsmodellen van Modular bevatten dus louter uiterlijke kenmerken die uitsluitend door een technische functie worden bepaald. Hiervoor kan geen recht op een Gemeenschapsmodel gelden (artikel 8, 1 Verordening 6/2002). Er worden namelijk geen details of specificaties zoals bijvoorbeeld afmetingen, verhoudingen, keuze van materialen, kleuren enz., ingeschreven die in casu het model mogelijk eigen hadden kunnen maken en die niet louter door de technische functie bepaald zouden zijn. Het zijn net deze details die een model eigen maken. Maar een



Gemeenschapsmodel zonder dergelijke details of specificaties is nietig (artikel 25, 1.a) juncto artikel 3, a) Verordening 6/2002).

31. Het hof overweegt als volgt.

Het model waarvoor Modular bescherming claimt, betreft de concrete, uitgezochte vormgeving van het voortbrengsel, zoals deze blijkt uit de afgebeelde lijnen en verhoudingen in de inschrijving. Voor de geldigheid van de inschrijving is het niet noodzakelijk om deze verhoudingen cijfermatig te omschrijven in de inschrijving, noch om de maat van een realisatie op te geven. Anders dan GBO stelt, wordt het model afgebeeld met specifieke lijnen en vormen en hun relatieve verhoudingen en posities. In de inschrijving worden er verder geen kleuren, texturen of materialen opgeëist.

De vraag of een model een algemene tendens van vormgeving volgt, is irrelevant in het kader van het onderzoek naar het eigen karakter van het betrokken model, dat erin bestaat na te gaan of de door dit model gewekte algemene indruk verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die eerder beschikbaar zijn gesteld, los van esthetische of commerciële overwegingen (het Gerecht, 22 juni 2010, zaak T-153/08, Shenzhen t/BHIM, r.o. 58).

Bij het onderzoek naar het eigen karakter van een model moet rekening worden gehouden met de aard van het voortbrengsel waarin het model is verwerkt (r.o. 60). In de inschrijving van het model van Modular wordt als aard van het voortbrengsel "lampen voor verlichting" opgegeven. Rekening houdend met het model zelf, voor zover daaruit de aard van het voortbrengsel, de bestemming en de functie ervan naar voren komt, kan de categorie van voortbrengselen "lampen voor verlichting" verder worden afgebakend tot de categorie van wandarmaturen en staande armaturen (het



Gerecht, 18 maart 2010, zaak T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic t/ BHIM en PepsiCo Inc., r.o. 56). In zoverre geïntimeerden verwijzen naar de "Supernormal" stijl en het minimalisme in andere sectoren dan deze van de afgebakende categorie van voortbrengselen, is deze verwijzing niet ter zake dienend voor de beoordeling van het eigen karakter. Geïntimeerden brengen geen voorbeelden bij van wandarmaturen of staande armaturen die reeds bestonden binnen de "Supernormal" stijl of het minimalisme.

Aangezien op het gebied van modellen de persoon die de vergelijking verricht, de geïnformeerde gebruiker betreft, mogen bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen (Hof van Justitie, 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo Inc. tegen Grupo Promer / BHIM, r.o. 73, curia.europe.eu). In voorliggend geval gaat dit om de Skifv van Modular.

De geïnformeerde gebruiker is in voorliggende zaak een gebruiker van wandarmaturen en staande armaturen die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector. Zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, kent hij de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen van wandarmaturen en staande armaturen, bezit hij een zekere kennis met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en geeft hij door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk van een vrij hoog aandachtsniveau bij het gebruik ervan. Dit kan gaan om een architect, een interieurontwerper of gelijk welke gebruiker van wandarmaturen en staande armaturen die over de vereiste hoge mate van aandacht beschikt.

Er dient een vergelijking te worden gemaakt tussen enerzijds de door het litigieuze model gewekte algemene indruk en anderzijds de algemene indruk die wordt gewekt door elk van de oudere modellen die door geïntimeerden zijn aangevoerd en waarvan de anterioriteit is bewezen (zie randnummer 26 van dit arrest).

Daarbij gaat het echter om de visuele algemene indruk (het Gerecht, 18 maart 2010, zaak T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic t/ BHIM en PepsiCo Inc., r.o. 50). Aangezien een model slechts een bepaalde verschijningsvorm beschermt, kan de vergelijking enkel betrekking hebben op het visuele. Kenmerken die bij het normale gebruik van het voortbrengsel meer zichtbaar zijn dan andere, zullen een grotere impact hebben bij het bepalen van de algemene indruk (het Gerecht, 22 juni 2010, zaak T-153/08, Shenzhen t/BHIM, r.o. 65 en 66).

De volgende kenmerken kunnen in het betwiste model worden onderscheiden:

- (a) twee nagenoeg evenwijdige cirkelvormige schijven, met elkaar verbonden door een in een rechte hoek staande zijkant,
- (b) boven een cilindervormige voet,
- (c) waarbij de volgende verhoudingen worden gerespecteerd tussen (a) en (b):
  - m.b.t. de hoogte: schijf (a) maakt 24 % uit van de totale hoogte (a) + (b), en
  - m.b.t. de respectieve omtrek: de omtrek van de voet (b) is 45,65 % van de omtrek van schijf (a)."

In de Skifv bedragen deze verhoudingen 21,94 % en 44,42 %.



Ten onrechte houden Aluci en Bis Lighting voor dat Modular de bescherming vordert van een combinatie bestaande uit "twee nagenoeg evenwijdige cirkelvormige schijven die met elkaar verbonden zijn door een in rechte hoek staande zijkant, boven een cilindervormige voet". Modular heeft daarentegen een ontwerp gecreëerd met bepaalde lijnen en verhoudingen dat in de inschrijving wordt afgebeeld. De ontwerper heeft bepaalde keuzes gemaakt, met name het op elkaar plaatsen van cilinders (en bijgevolg de afwezigheid van een traditionele lampenkap of kegelvormige kap), met een specifieke, relatieve omtrek en hoogte, rechte hoeken en duidelijke (niet-organische) vormen. Deze kenmerken zijn bepalend voor de door het model gewekte algemene indruk.

Ten onrechte voert GBO aan dat deze kenmerken uitsluitend door de technische functie van het model zouden worden bepaald. Deze kenmerken zijn het resultaat van vormgevingskeuzes.

Modular voert in haar syntheseconclusie in hoger beroep ook aan dat zij geen bescherming zoekt voor het plaatsen van een cirkelvormig voorwerp boven een onder/achtergrond als zodanig. Daarentegen beoogt Modular bescherming voor de wijze waarop zij een dergelijk cirkelvormig voorwerp heeft vormgegeven en gecombineerd met een voet waaraan ook een welbepaalde vorm werd gegeven.

Bij het maken van de vergelijking moet ook rekening worden gehouden met de vrijheid van de ontwerper bij het ontwikkelen van het model. Het hof stelt vast dat in voorliggend geval de vrijheid van de ontwerper enigszins is beperkt omdat de voorgenomen functionaliteit van de wandarmaturen en de staande armaturen bepaalde beperkingen voor de vormgeving ervan met zich meebrengt.



Ten onrechte voeren geïntimeerden aan dat de algemene indruk die door het litigieuze model van Modular bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt die is van een banale, eenvoudige basisvorm waarvan het gebruik reeds jaren gekend is in de sector, en dan ook niet verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door de oudere modellen.

De gekozen lijnen, vormen en hoeken en hun relatieve verhoudingen en posities zijn het product van eigen vormgevingskeuzes van de ontwerper waardoor er afstand wordt genomen van het vormgevingserfgoed.

Kenmerkend voor de vormgeving van de lamp van Ramon Benedito is het volgende: de voet van de armatuur is organisch afvloeiend naar de wand toe (geen cilindervormige voet), de hoed van de armatuur is afgerond (geen evenwijdige cirkels, noch in een rechte hoek staande zijanten), en er is een te onderscheiden rand van de voet op de muur.

Bij de lamp van Louis Kalff is er geen sprake van op elkaar geplaatste cilinders, maar van een voet met daarop een smalle cilinder, een houder voor de lamp en een lampenkap. De verhoudingen (relatieve omtrek en hoogte) zijn verschillend, de lamp is zichtbaar vanuit vooraanzicht en de hoed van de armatuur is bovenaan kegelvormig, met een afgeplatte punt.

Bij de Tau lamp is er geen sprake van op elkaar geplaatste cilinders, maar van een buis bestaande uit een smalle cilinder, een nog smaller cilindervormig verbindingsstuk, een kegelvormige onderzijde en een cilinder. De verhoudingen (relatieve omtrek en hoogte) zijn verschillend. De uitvoering als wandlamp heeft een grote, conische voet op de muur.

De Toadstool is geen superpositie van twee cilinders. Zij heeft een conische voet en een conische hoed met afgeronde zijanten en een afgeplat bovenvlak.

Uit deze vergelijking en rekening houdend met alle overwegingen in dit randnummer, volgt dat al deze lampen een andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker dan de algemene indruk die door het Gemeenschapsmodel van Modular wordt gewekt.

Hieruit volgt dat het litigieuze model van Modular een eigen karakter heeft.

32. Het door Modular ingeroepen Gemeenschapsmodel is ook nieuw.

Modellen worden geacht identiek te zijn wanneer ze daadwerkelijk identiek zijn of wanneer de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen.

Uit de in de vorige randnummers gemaakte vergelijking met het Gemeenschapsmodel van Modular blijkt duidelijk dat de door geïntimeerden aangevoerde voorbekendheden noch identiek noch slechts in detail verschillen van het Gemeenschapsmodel van Modular.

33. Het besluit luidt dat de vordering van Aluci, Bis Lighting en GBO tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen nr. 000602487-0001 en 000602487-0002 van Modular ongegrond is.

### **C. Vordering van Modular betreffende de inbreuk op haar modelrechten door de Mushroom en door het ontwerp van GBO**

34. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel verleent aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij hiertoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren of uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin



het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel (artikel 19,1. Verordening 6/2002).

De door het Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (artikel 10,1. Verordening 6/2002).

Bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model (artikel 10, 2. Verordening 6/2002).

Anders dan Aluci en Bis Lighting voorhouden, bestaan er verschillen – weliswaar kleine – tussen de Mushroom en het ontwerp van GBO. Beide worden dan ook apart beoordeeld met het oog op de vaststelling van een eventuele inbreuk op de Gemeenschapsmodellen van Modular.

### **C.1. De Mushroom van Aluci en Bis Lighting**

35. Vanuit bovengenoemde uitgangspunten dient vervolgens de vraag te worden beantwoord of de Mushroom bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekt dan het Gemeenschapsmodel van Modular.

De algemene indruk van beide wordt bepaald door (a) twee nagenoeg evenwijdige cirkelvormige schijven, met elkaar verbonden door een in een rechte hoek staande zijkant, (b) boven een cilindervormige voet, en (c) waarbij bepaalde verhoudingen tussen (a) en (b) worden gerespecteerd.

Bij de Mushroom heeft de bovenste cirkelvormige schijf een bol, afgebogen oppervlak. De bovenste cirkelvormige schijf van het Gemeenschapsmodel



van Modular is daarentegen zo goed als vlak (er is enkel een uiterst lichte bolling opdat het water bij de toepassing als buitenverlichting niet op het oppervlak zou blijven staan). Maar ook de afbuiging bij de Mushroom is dermate klein dat zij haast niet visueel waarneembaar is bij het bedoelde gebruik van het verlichtingsproduct en dus een verwaarloosbare impact heeft bij het bepalen van de algemene indruk. Dit geldt des te meer aangezien de geïnformeerde gebruiker de modellen niet noodzakelijk rechtstreeks met elkaar zal vergelijken.

Bij een visuele waarneming worden er ook zo goed als geen verschillen vastgesteld inzake de verhoudingen. Uit het narekenen van de verhoudingen blijkt dat bij de Mushroom de verhouding tussen de hoogte van de hoed en de totale hoogte (21,95 %) en de verhouding tussen de omtrek van de voet en de omtrek van de hoed (46,17%) iets afwijkend zijn van die van het model van Modular (24% respectievelijk 45,65%) en van die van de Skifv (21,94% respectievelijk 44,42%). Ondanks deze afwijking heeft de Mushroom nagenoeg identieke verhoudingen als het Gemeenschapsmodel van Modular/de Skifv. Deze minimale afwijking is dan ook niet van die aard dat er een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wordt gewekt.

Zelfs indien de vrijheid van de ontwerper beperkt zou zijn bij de ontwikkeling van het model, dan nog moet worden geoordeeld dat de kleine wijzigingen bij de Mushroom ten aanzien van het Gemeenschapsmodel van Modular geen andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker doen ontstaan.

Aluci en Bis Lighting voeren ook aan dat het formaat van de Mushroom veel kleiner is dan dat van het model van Modular en het gebruik van beide producten totaal verschillend is. De Mushroom is hoofdzakelijk bedoeld als wandarmatuur voor binnenshuis terwijl het model van Modular

voornamelijk buitenshuis op de grond wordt geplaatst.

De vergelijking die moet worden gemaakt is die van de algemene indruk die door beide wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker.

Het andere formaat van een voor het overige haast identieke vormgeving leidt er niet toe dat er een andere algemene indruk ontstaat bij de geïnformeerde gebruiker. Het formaat is in casu helemaal niet bepalend voor de ontstane algemene indruk.

Hetzelfde geldt voor het mogelijks verschillend gebruik. Beide zijn bedoeld voor een gebruik als wandarmatuur en staande armatuur. Dat de ene meer als wandarmatuur binnenshuis terwijl de andere meer als staand armatuur buitenshuis zou worden gebruikt, staat er niet aan in de weg dat de algemene indruk die beide doen ontstaan, niet anders is.

Geïntimeerden stellen tevens dat uit de keuze die de VRT heeft gemaakt voor de Mushroom in plaats van de Skify, zou vaststaan dat beide een andere algemene indruk wekken.

De VRT blijkt zich echter te hebben laten leiden door de beperkte mogelijkheden van de Skify voor "dimmen, kleur en sturen" (stuk 4 van GBO). De Mushroom is daarentegen dimbaar, RGB-bestuurbaar en beschikbaar met gekleurd lichteffect. Dit zijn echter allemaal technische kenmerken die niet van belang zijn om te bepalen of inzake modellenrecht de Mushroom een andere algemene indruk wekt dan het Gemeenschapsmodel van Modular.

Mogelijks heeft de VRT zich in haar keuze ook laten leiden door de grootte van de Mushroom. Hierboven werd reeds geoordeeld dat dit kenmerk niet leidt tot een andere algemene indruk.



Aluci en Bis Lighting betogen nog dat uit de houding van Modular onbetwistbaar volgt dat de Mushroom niet inbreukmakend is. Modular zou immers het bestaan van de Mushroom gedurende meer dan twee jaar hebben gedoogd. Dit wijst er volgens Aluci en Bis Lighting op dat ook volgens Modular er grote verschillen bestaan tussen de Skifv en de Mushroom en beide modellen een verschillende algemene indruk creëren.

Deze stelling kan niet worden beaamd. Het is niet omdat Modular niet onmiddellijk is opgetreden tegen Aluci/Bis Lighting dat zij zou hebben verzaakt aan haar modelrechten. Uit het beweerde stilzitten van Modular kan niet worden afgeleid dat zij de Mushroom als niet inbreukmakend zou hebben beschouwd.

Het hof besluit dat de Mushroom van Aluci en Bis Lighting inbreukmakend is op het Gemeenschapsmodel 000602487-0002 van Modular.

## C.2. Het ontwerp van GBO

36. Onder randnummer 3 van dit arrest wordt een afbeelding weergegeven van het model van wandarmatuur/staande armatuur dat GBO in opdracht van Bis Lighting heeft ontworpen. Het ontwerp wordt "Halo-Disc" genoemd. Partijen erkennen dat de Mushroom op dit ontwerp is gebaseerd. Als vergoeding voor het gebruik van het ontwerp van GBO voor haar Mushroom, diende Bis Lighting een vast bedrag van 5.000 euro en een royalty van 3% per verkochte Mushroom aan GBO te betalen.

GBO heeft een prototype van haar ontwerp gemaakt, uitgevoerd in een aluminium/blank geanodiseerde hoed en een aluminium/zwart geanodiseerde voet (stuk door GBO neergelegd ter zitting).



37. GBO somt de volgende verschillen op:

- De afmetingen (circa 28 cm diameter voor de Skifv van Modular tegen 10,9 cm voor GBO)
- Een platte bovenzijde (Modular) is totaal verschillend van een bolle bovenzijde (GBO) en is bijgevolg een onderscheidend kenmerk, omwille van de egale lichtinval op een plat vlak tegenover de gevarieerde lichtinval en dus schaduwwerking op een gebogen bovenzijde.
- De rand van de bovenzijde is stomp en afgerond bij Modular (scherpe hoek met afronding) en scherp bij GBO.
- De rechte rand bij Modular verschilt van de schuine zijkanten ( $3^\circ$ ) bij GBO: Deze schuine zijkant werd gecreëerd om perspectief (diepte naar de wand) te creëren, de scherpe contourlijn te maximaliseren en zo het zwevend karakter te accentueren.
- De verhoudingen van beide lampen zijn anders: bij Modular vertegenwoordigt de hoed  $\frac{1}{4}$  (hoog model) van de totale hoogte terwijl bij GBO de hoed  $\frac{1}{3}$  van de totale hoogte vertegenwoordigt.
- De materialen verschillen: GBO heeft het model destijds ontworpen voor LED-verlichting en qua materiaal, was het ontwerp voorzien met een in aluminium/blank geanodiseerde grote cilinder en een in aluminium/zwart geanodiseerde kleine cilinder. Lakken zoals de Skifv van Modular is nooit ter sprake gekomen.
- De onderkant van de lamp is verschillend: bij Modular is een diffuserend glas aangebracht aan de onderzijde van de bovenste cilinder.

38. Om vast te stellen of het ontwerp van GBO inbreuk pleegt op het Gemeenschapsmodel van Modular, moet worden nagegaan of de door het ontwerp van GBO gewekte algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door het Gemeenschapsmodel van Modular.

Bij het Gemeenschapsmodel van Modular wordt de algemene indruk bepaald door (a) twee nagenoeg evenwijdige cirkelvormige schijven, met elkaar verbonden door een in een rechte hoek staande zijkant, (b) boven een cilindervormige voet, en (c) waarbij bepaalde verhoudingen tussen (a) en (b) worden gerespecteerd.

Wat de hoed van de armatuur van GBO betreft, zijn er een aantal zeer subtiele verschillen: het bovenvlak is licht gebogen, de bovenste rand is een scherpe rand en de zijkanten zijn licht geïnclineerd ( $3^\circ$ ). Als de vlakke tekeningen van beide modellen naast elkaar worden gelegd, zijn deze verschillen merkbaar. Dit is anders wanneer de voortbrengselen waarin de respectieve modellen zijn verwerkt, met elkaar worden vergeleken. Met foto's tracht GBO aan te tonen dat deze verschillen, hoe subtiel ook, een wezenlijk verschil inzake vormgeving zouden uitmaken. Op deze foto's wordt er telkens één bepaald aspect zeer sterk geaccentueerd. Het is echter helemaal niet zeker of een dergelijke perceptie ook ontstaat bij de geïnformeerde gebruiker wanneer die het betrokken voortbrengsel op normale wijze gebruikt.

Bij het model van GBO zijn de verhouding tussen de hoogte van de hoed en de totale hoogte (32,35 %) en de verhouding tussen de omtrek van de voet en de omtrek van de hoed (51,92 %) iets meer afwijkend van die van het model van Modular/de Skifv dan bij de Mushroom. Vertrekkende vanuit een visuele waarneming – en dus niet vanuit een vergelijking van de percentages – zijn deze verschillen niet van aard om een andere algemene



indruk te wekken bij de geïnformeerde gebruiker.

Het diffuserend glas aan de onderkant van het model van Modular is niet zichtbaar bij het normale gebruik van de Skifv zodat het niet van belang is voor het bepalen van de algemene indruk van de geïnformeerde gebruiker. Ook in het Gemeenschapsmodel wordt dit glas niet aangegeven op de tekening.

De gelijkenissen tussen beide modellen zijn zo treffend dat de subtiele verschillen tussen beide niet kunnen leiden tot het ontstaan van een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker, zelfs indien er wordt uitgegaan van een beperkte vrijheid van de ontwerper bij de vormgeving.

Het andere formaat van een voor het overige haast identieke vormgeving leidt er niet toe dat er een andere algemene indruk ontstaat bij de geïnformeerde gebruiker. Het formaat is in casu helemaal niet bepalend voor de ontstane algemene indruk. Hetzelfde geldt voor de materialen waarin de voortbrengsels zijn uitgevoerd. Zij zijn van ondergeschikte aard en leiden er niet toe dat alsnog een andere algemene indruk zou ontstaan.

Het hof besluit derhalve dat het ontwerp van GBO inbreukmakend is op het Gemeenschapsmodel 000602487-0002 van Modular.

#### **D. Vordering van Modular betreffende inbreuk op haar auteursrechten**

##### **D.1 Auteursrechten van Modular**

39. Modular claimt auteursrechten op haar Skifv armatuur alsook op het verlichtingsproduct Skifv in zijn geheel, zijnde de combinatie tussen de



armatuur en het lichteffect.

Alle geïntimeerden stellen dat noch aan de Skifv armatuur noch aan het Skifv verlichtingsproduct in zijn geheel auteursrechtelijke bescherming kan toekomen.

40. De algemene principes inzake auteursrecht zijn de volgende.

Opdat een werk bescherming zou genieten onder de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (hierna "Auteurswet"), moet het werk in een bepaalde vorm zijn uitgedrukt en moet het aan de originaliteitsvoorwaarde voldoen.

Nationale wetgeving moet zoveel mogelijk worden uitgelegd in het licht van de bepalingen van het Europees recht. De bevoegde nationale autoriteiten en rechters dienen aan bepalingen van nationaal recht een uitlegging te geven die zo veel mogelijk verenigbaar is met de doelstellingen van Europese Richtlijnen, of met andere woorden om hun nationale wetgeving richtlijnconform te interpreteren.

In het *Infopaq*-arrest (Hof van Justitie 16 juli 2009, nr C-5/08, *Infopaq* tegen *Danske Dagblades Forening*, [www.curia.eu](http://www.curia.eu)), stelt het Hof van Justitie het volgende:

"Artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 (*van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij-toevoeging door dit hof*) bepaalt dat de auteurs het uitsluitende recht hebben om volledige of gedeeltelijke reproductie van hun werken toe te staan of te verbieden. De bescherming van de auteur om reproductie toe te staan of te verbieden betreft dus een "werk".

Uit de algemene opzet van de Berner Conventie, inzonderheid van artikel 2, leden 5 en 8, ervan, volgt echter dat voor de bescherming van bepaald materiaal als werken van letterkunde en kunst wordt verondersteld dat het gaat om scheppingen van de geest.

Overeenkomstig artikel 1, lid 3, van richtlijn 91/250, artikel 3, lid 1, van richtlijn 96/9 en artikel 6 van richtlijn 2006/116 worden ook werken zoals computerprogramma's, databanken of foto's slechts auteursrechtelijk beschermd wanneer zij oorspronkelijk zijn, in die zin dat zij een eigen intellectuele schepping van de maker zijn.

Richtlijn 2001/29, die geharmoniseerde rechtsregels op het gebied van het auteursrecht vaststelt, is, zoals blijkt uit de punten 4, 9 tot en met 11 en 20 van de considerans ervan, gebaseerd op hetzelfde beginsel.

Aldus kan het auteursrecht in de zin van artikel 2, sub a, van richtlijn 2001/29 slechts gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan."

In het **Painer**-arrest (Hof van Justitie 1 december 2011, nr C-145/10, Eva-Maria Painer tegen Standard VerlagsGmbH, [www.curia.eu](http://www.curia.eu)), past het hof *Infopaq* toe op de bescherming van foto's in de volgende zin:

"Aangaande in de eerste plaats de vraag of realistische foto's, inzonderheid portretfoto's, auteursrechtelijke bescherming genieten krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 (*thans ingetrokken en vervangen door richtlijn 2006/116 – toevoeging door dit hof*), heeft het Hof in het arrest van 16 juli 2009, *Infopaq International* (...), reeds geoordeeld dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal, zoals een foto, dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping



van de auteur ervan.

Zoals blijkt uit punt 17 van de considerans van richtlijn 93/98 is een intellectuele schepping 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 keuzen (...).

Met betrekking tot een portretfoto moet worden opgemerkt dat de auteur bij het maken daarvan op verschillende manieren en op verschillende momenten zijn vrije en creatieve keuzes zal kunnen maken.

In de voorbereidende fase kan de auteur de inscenering, de pose van de te fotograferen persoon of de belichting kiezen. Bij het nemen van de portretfoto kan hij de camera-instelling, de invalshoek of de gecreëerde sfeer kiezen. Bij het ontwikkelen van het cliché tot slot kan de auteur kiezen tussen diverse technieken, of in voorkomend geval software gebruiken.

Met die diverse keuzes is de auteur van een foto dus in staat, zijn werk een "persoonlijke noot" te geven.

In geval van een portretfoto is de vrijheid waarover de auteur beschikt om zijn creatieve bekwaamheden uit te oefenen dan ook niet noodzakelijkerwijs beperkt of zelfs nihil.

Gelet op het voorgaande moet dus worden geconstateerd dat een portretfoto krachtens artikel 6 van richtlijn 93/98 auteursrechtelijke bescherming kan genieten mits – hetgeen de nationale rechter in ieder



afzonderlijk geval dient na te gaan – een dergelijke foto 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 de foto."

In het **Football Dataco**-arrest (Hof van Justitie, 1 maart 2012, **Football Dataco tegen Yahoo! UK Ltd**, [www.curia.eu](http://www.curia.eu)), oordeelt het hof als volgt:

"Ten tweede verwijst het begrip "eigen intellectuele schepping van de maker", zoals blijkt uit punt 16 van de considerans van richtlijn 96/9, naar het oorspronkelijkheidscriterium (zie in die zin arresten van 16 juli 2009, **Infopaq International**, C-5/08, Jurispr. blz. I-6569, punten 35, 37 en 38; 22 december 2010, **Bezpečnostní softwarová asociace**, C-393/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45; 4 oktober 2011, **Football Association Premier League e.a.**, C-403/08 en C-429/08, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, alsook 1 december 2011, **Painer**, C-145/10, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 87).

Wat de samenstelling van een databank betreft, is aan dit oorspronkelijkheidscriterium 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 (zie, naar analogie, eerdergenoemde arresten **Infopaq International**, punt 45; **Bezpečnostní softwarová asociace**, punt 50, en **Painer**, punt 89) en zo in staat is zijn werk een "persoonlijke noot" te geven (arrest **Painer**, reeds aangehaald, punt 92).

Aan dit criterium is echter niet voldaan wanneer voor de samenstelling van de databank technische overwegingen, regels of beperkingen gelden die geen ruimte laten voor creatieve vrijheid (zie, naar analogie, eerdergenoemde arresten **Bezpečnostní softwarová asociace**, punten 48 en

49, alsook Football Association Premier League e.a., punt 98).

Blijkens zowel artikel 3, lid 1, als punt 16 van de considerans van richtlijn 96/9, mogen bij de vaststelling of een databank ingevolge deze richtlijn in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, geen andere criteria dan het oorspronkelijkheidscriterium worden gehanteerd."

41. Om na te gaan of de Skifv armatuur origineel is, moet derhalve worden nagegaan of Modular bij het ontwerpen ervan haar creatieve vaardigheden op een originele manier tot uiting heeft kunnen brengen door het maken van vrije en creatieve keuzes en zo in staat is haar werk een persoonlijke noot te geven.

Aluci en Bis Lighting voeren aan dat banale en gekende figuren of objecten, zoals objecten voorkomend in de natuur, niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Aangezien volgens hen de Skifv een paddenstoel is, is elke auteursrechtelijke bescherming om die reden al uitgesloten.

Deze stelling kan niet worden beaamd. Een ontwerp dat vrijelijk zou zijn geïnspireerd op een natuurelement kan auteursrechtelijke bescherming krijgen, indien de interpretatie die aan dat natuurelement wordt gegeven, getuigt van de vereiste originaliteit.

Dat een werk een vorm zou gekregen hebben die zou passen binnen een bepaalde stijl of modetrend, sluit op zich evenmin uit dat het zou gaan om een eigen intellectuele schepping van de auteur.

Volgens geïntimeerden zou de Skifv ten opzichte van de soberheidstrend waarbinnen ze gecreëerd werd, in de details niet genoeg origineel zijn. Modular heeft banale en minimalistische elementen gecombineerd zonder



dat hierdoor een specifieke combinatie is ontstaan. De Skifv zou niet de persoonlijke stempel van de maker ervan hebben meegekregen.

Ook hierin kunnen geïntimeerden niet worden gevolgd.

De ontwerper maakte vrije en creatieve keuzes. Meer bepaald koos de ontwerper voor het op elkaar plaatsen van cilinders en bijgevolg voor de afwezigheid van een traditionele lampenkap of kegelvormige kap. Voor de voet en de hoed selecteerde hij specifieke onderlinge verhoudingen inzake hoogte en omtrek. Verder opteerde hij voor het gebruik van rechte hoeken en duidelijke (niet-organische) vormen. Door deze selectie kwam de ontwerper tot de gezochte combinatie van vormen en lijnen en werd de Skifv lichtarmatuur gecreëerd die wordt gekenmerkt door:

- (a) twee nagenoeg evenwijdige cirkelvormige schijven, met elkaar verbonden door een in een rechte hoek staande zijkant,
- (b) boven een cilindervormige voet,
- (c) waarbij de volgende verhoudingen worden gerespecteerd tussen (a) en (b):
  - m.b.t. de hoogte: schijf (a) maakt 21,94% uit van de totale hoogte (a) + (b), en
  - m.b.t. de respectieve omtrek: de omtrek van de voet (b) is 44,42 % van de omtrek van schijf (a).

De aldus gecreëerde lichtarmatuur ligt niet in lijn met de vormgeving van de creaties van lichtarmaturen die reeds eerder bestonden en die door geïntimeerden worden voorgelegd (zie randnummer 26) zodat de ontwerper afstand heeft genomen van het vormgevingserfgoed. Er zijn geen voorbekendheden waaraan de Skifv armatuur zijn originaliteit ontleent.



De Skifv lichtarmatuur is oorspronkelijk in die zin dat in de lichtarmatuur de persoonlijke stempel van de maker ervan kan worden erkend. De maker van de Skifv heeft namelijk bij de creatie ervan op een vrije en creatieve wijze een aantal elementen geselecteerd en samengebracht waardoor hij uiting heeft gegeven aan zijn creatieve vaardigheden en zodoende zijn persoonlijke stempel in het ontwerp heeft gelegd.

De Skifv armatuur geniet bijgevolg auteursrechtelijke bescherming.

42. Modular vraagt ook auteursrechtelijke bescherming voor de combinatie van haar Skifv armatuur met de lichteffecten.

Modular betoogt dat niet alleen de armatuur, maar het verlichtingsproduct in zijn geheel, zijnde armatuur en lichteffecten, het voorwerp was van de scheppende drang van de ontwerper. De ontwerper wilde immers de uitgezochte geometrie van de armatuur verzoenen met organische lichtelementen. Hij creëerde drie visuele elementen waardoor het lichteffect opnieuw figuratief wordt:

- Evocatie van een maansverduistering: de armatuur wordt opgehangen aan de muur. Het diffuus licht evoceert een maansverduistering.
- Evocatie van een bloem of stervorm: afhankelijk van de grond- of wandtoepassing, ontstaat een lichtspel in de vorm van een bloem of ster.
- Zwevende schijf: voor een grondtoepassing (lage versie) idealiter op een oneffen oppervlakte, ontstaat het visueel effect van een boven de oppervlakte zwevende schijf.

43. Aluci en Bis Lighting stellen dat het toevoegen van een aantal lichteffecten aan een op zich reeds banale armatuur, het geheel geen auteursrechtelijke bescherming kan verlenen, niet in het minst nu deze

lichteffecten op zich ook uitermate banaal zijn en bovendien grotendeels worden gerealiseerd door de vorm van de Skifv armatuur.

Het gebruiken van een zwevende schijf om indirect licht te creëren waarbij een maansverduisterend effect wordt bekomen is dan ook van alle tijden en behoort bijgevolg tot het vormgevingserfgoed. Het feit dat Modular hieraan een lichtbundel in de vorm van een bloem of een ster heeft toegevoegd verandert daar helemaal niets aan, nu dit puur banale vormen zijn die in lichttoepassingen heel dikwijls worden gebruikt.

44. Het hof overweegt als volgt.

Modular vraagt niet de auteursrechtelijke bescherming van de lichteffecten op zich. Modular claimt geen bescherming voor het indirect lichteffect van een zon(of maan)sverduistering als zodanig.

Modular vraagt daarentegen de auteursrechtelijke bescherming voor de combinatie van de Skifv armatuur – waarvan het hof reeds heeft aangenomen dat die origineel is – met de gezochte lichteffecten.

Ook op het vlak van de lichteffecten heeft Modular bepaalde keuzes gemaakt. Zij heeft drie lichteffecten weerhouden uit tal van mogelijkheden zoals bijvoorbeeld ook een lichtgevende hoed, een lichtgevende voet of een volledige lichtgevende armatuur, en deze vervolgens toegepast in de armatuur.

De combinatie van de aldus gekozen lichteffecten met de originele armatuur is op zich ook origineel. De combinatie getuigt van een eigen intellectuele schepping van de ontwerper ervan en weerspiegelt zijn persoonlijkheid.

De combinatie (het Skifv verlichtingsproduct) geniet bijgevolg auteursrechtelijke bescherming.

## D.2. Het ontwerp van GBO

45. Modular betoogt dat het ontwerp van GBO, de Halo-Disc, inbreuk pleegt op haar auteursrechten op de Skifv armatuur.

46. Namaak dient te worden beoordeeld uitgaande van de globale indruk gewekt door het auteursrechtelijk beschermd model en het beweerd nagmaakte model vanuit het standpunt van de normale consument, niet-specialist. Er is geen volledige identiteit tussen beide vereist opdat er sprake zou zijn van namaak.

Skifv lichtarmatuur wordt gekenmerkt door:

- (a) twee nagenoeg evenwijdige cirkelvormige schijven, met elkaar verbonden door een in een rechte hoek staande zijkant,
- (b) boven een cilindervormige voet,
- (c) waarbij de volgende verhoudingen worden gerespecteerd tussen (a) en (b):
  - m.b.t. de hoogte: schijf (a) maakt 21,94% uit van de totale hoogte (a) + (b), en
  - m.b.t. de respectieve omtrek: de omtrek van de voet (b) is 44,42 % van de omtrek van schijf (a).

Een visuele vergelijking tussen de Skifv en het ontwerp van GBO (het prototype) leidt tot de volgende vaststellingen:



Wat de hoed van het ontwerp van GBO betreft, zijn er een aantal zeer subtiele verschillen: het bovenvlak is licht gebogen, de bovenste rand is een scherpe rand en de zijkanten zijn licht geïnclineerd ( $3^\circ$ ). Deze verschillen zijn nagenoeg enkel waarneembaar wanneer erop gewezen wordt dat ze er zijn.

Bij het ontwerp van GBO zijn de verhoudingen iets verschillend, maar deze verschillen springen niet in het oog (zeker niet het verschil in de verhouding tussen de omtrek van de voet en de omtrek van de hoed). Uit de berekening van de verhoudingen volgt dat de verhouding tussen de hoogte van de hoed en de totale hoogte 32,35 % bedraagt en dat de verhouding tussen de omtrek van de voet en de omtrek van de hoed 51,92 % bedraagt. Er is bijgevolg slechts een kleine afwijking tot de verhoudingen van de Skifv (namelijk 21,94% respectievelijk 44,42%). Dergelijke afwijking is niet van aard om de treffende gelijkens tussen beide armaturen te ontcrachten.

Voorts zijn de afmetingen van de respectieve armaturen en de materialen waarin zij zijn uitgevoerd verschillend. Ook deze elementen kunnen niet verhinderen dat de globale indruk die beide armaturen wekken bij de consument, dezelfde is.

47. GBO voert nog aan dat zij een eigen en onafhankelijk ontwerpproces heeft gevolgd, waardoor zij via brainstorming, schetsen, tekeningen en 3D-modellen en eliminatie tot een eigen ontwerp is gekomen. Zij betwist ten stelligste dat zij plagiaat zou hebben gepleegd.

48. Het hof stelt vast dat het Gemeenschapsmodel van Modular reeds op 11 oktober 2006 was ingeschreven. Het was derhalve reeds geruime tijd publiek beschikbaar vooraleer het ontwerpproces van GBO in de zomer van 2008 een aanvang nam.

Onder randnummer 46 wordt vastgesteld dat er een treffende gelijkenis bestaat tussen beide armaturen.

Als auteur van het jongere werk dient GBO het vermoeden van reproductie te weerleggen door aannemelijk te maken dat zij het eerdere werk niet kende of er redelijkerwijze geen kennis van heeft kunnen krijgen (Cass. 3 september 2009, [www.juridat.be](http://www.juridat.be))

GBO levert geen bewijselementen die het vermoeden van ontlening kunnen weerleggen.

Het hof stelt immers vast dat GBO het model heeft ontworpen in opdracht van Aluci/Bis Lighting en heeft gebaseerd op haar instructies. Het ontwerp is ook gegroeid naar aanleiding van gesprekken met Aluci/Bis Lighting.

Aluci en Modular zijn gevestigd in elkaars buurt (Kortrijk en Roeselare). Ze zijn in dezelfde regio werkzaam en doen dezelfde beurzen aan.

De Mushroom die Aluci/Bis Lighting hebben gecommmercialiseerd op basis van het ontwerp van GBO, sluit nog nauwer aan bij de Skifv dan het ontwerp van GBO zelf. Zelfs de lichteffecten van de Skifv werden overgenomen in de Mushroom.

Op basis van deze overwegingen concludeert het hof te moeten vaststellen dat GBO het ontwerp van de Halo-Disc minstens onbewust heeft ontleend aan de Skifv van Modular.

Het ontwerp van GBO is zodoende inbreukmakend op het auteursrecht van Modular op de Skifv armatuur.

### D.3. De Mushroom van Aluci/Bis Lighting

49. Modular betoogt dat de Mushroom van Aluci en Bis Lighting inbreuk pleegt op haar auteursrechten op de Skifv armatuur en op haar auteursrechten op de combinatie (Skifv verlichtingsproduct).

50. Zowel de Skifv als de Mushroom worden gekenmerkt door (a) twee nagenoeg evenwijdige cirkelvormige schijven, met elkaar verbonden door een in een rechte hoek staande zijkant, (b) boven een cilindervormige voet, en (c) waarbij bepaalde verhoudingen tussen (a) en (b) worden gerespecteerd.

Bij de Mushroom heeft de bovenste cirkelvormige schijf een bol, afgebogen oppervlak. Deze afbuiging is dermate klein dat zij zo goed als niet visueel waarneembaar is.

Ook de verhoudingen zijn haast identiek. Na berekening blijkt bij de Mushroom de verhouding tussen de hoogte van de hoed en de totale hoogte 21,95 % en de verhouding tussen de omtrek van de voet en de omtrek van de hoed 46,17%. Er is bijgevolg slechts een zeer kleine afwijking tot de verhoudingen van de Skifv (namelijk 21,94% respectievelijk 44,42%). Dit verschil is zo goed als niet waarneembaar.

Ook het verschil in formaat is niet van die aard om de treffende gelijkenis tussen de Mushroom en de Skifv ongedaan te maken. Hetzelfde geldt voor de bewering dat de Mushroom eerder als wandarmatuur en binnenshuis zou worden gebruikt terwijl de Skifv eerder als grondarmatuur buitenshuis zou worden aangewend.

Aluci en Bis Lighting hebben tevens de keuzes voor de lichteffecten in dezelfde armatuur ongewijzigd overgenomen. De Skifv heeft dezelfde



visuele effecten, zowel het maansverduisteringseffect, als het bloem- en stereffect.

Aluci en Bis Lighting hebben wel een andere technische benadering gekozen voor hun realisatie van het maansverduisteringseffect (verscheidene in een cirkel geplaatste LED lampjes die zeer dicht tegen elkaar staan in plaats van een circulaire lamp zoals bij Modular), maar het gezochte visuele effect is identiek. Dit technisch onderscheid heeft geen relevantie voor de evaluatie van de inbreuk inzake de vormgeving. Voor het ster- en bloemeffect gebruiken Aluci en Bis Lighting en Modular identiek dezelfde technische benadering, namelijk in een cirkel geplaatste LED lampjes.

De Mushroom beschikt wel over een aantal bijkomende functies: dimbaar, RGB-bestuurbaar en gekleurd lichteffect. Deze extra gebruiksmogelijkheden kunnen echter niet verhinderen dat de globale indruk die beide armaturen wekken bij de consument, dezelfde is.

Aluci en Bis Lighting betogen nog dat uit de houding van Modular onbetwistbaar volgt dat de Mushroom niet inbreukmakend is. Modular zou immers het bestaan van de Mushroom gedurende meer dan twee jaar hebben gedoogd. Dit wijst er volgens Aluci en Bis Lighting op dat ook volgens Modular er grote verschillen bestaan tussen de Skifv en de Mushroom en beide modellen een verschillende globale indruk creëren.

Deze stelling kan niet worden beaamd. Het is niet omdat Modular niet onmiddellijk is opgetreden tegen Aluci/Bis Lighting dat zij zou hebben verzaakt aan haar auteursrechten. Uit het beweerde stilzitten van Modular kan niet worden afgeleid dat zij de Mushroom als niet inbreukmakend zou hebben beschouwd.

De Mushroom maakt dan ook inbreuk op de auteursrechten van Modular op de Skifv armatuur en het Skifv verlichtingsproduct (de combinatie).

#### **E. Beweerd rechtsmisbruik in hoofde van Modular**

51. Geïntimeerden betogen dat de wijze waarop Modular haar model- en auteursrechten uitoefent, een manifeste vorm van rechtsmisbruik uitmaakt. Om die reden zou de vordering van Modular moeten worden afgewezen.

52. Ten eerste was Modular reeds gedurende meer dan twee jaar op de hoogte van het bestaan van de Mushroom. Net op het ogenblik dat Bis Lighting erin slaagt een samenwerking met de VRT te bereiken, verandert Modular plotseling van mening. Door een onderscheid te maken tussen de verschillende kanalen waarlangs een beweerd inbreukmakend model wordt gecommmercialiseerd, zou Modular volgens geïntimeerden haar beweerde rechten allerminst uitoefenen als een voorzichtig en bezorgd persoon.

Deze stelling kan niet worden beaamd.

Er bestaat immers een verschil tussen een zekere verkoop realiseren met een inbreukmakend armatuur enerzijds, en publiciteit voeren met een inbreukmakend armatuur in prime tijd en op de nationale zender. Het staat aan Modular als houder van de model- en auteursrechten vrij te beslissen of en wanneer zij opkomt tegen een inbreuk op deze rechten. Van enig rechtsmisbruik is er geen sprake.

53. Ten tweede zou dit rechtsmisbruik gelegen zijn in de vordering van Modular waarbij zij in eerste aanleg bij wijze van voorlopige maatregel een onmiddellijke stopzetting van het gebruik van het litigieuze model in een televisieprogramma eiste dat op dat ogenblik reeds over de helft was terwijl



zij zelf reeds meer dan twee jaar kennis had van dit model en daar nooit iets tegen heeft ondernomen. Modular zou zelfs al vóór de opbouw van het decor geweten hebben dat de Mushroom hierin zou worden gebruikt. Toch besliste zij alsnog geen enkele actie te ondernemen vooraleer het televisieprogramma effectief van start ging. De VRT voert nog aan dat Modular had aanvaard dat de Mushrooms zouden worden gebruikt.

Ook deze zienswijze kan niet worden beaamd.

Modular had duidelijk laten weten aan de VRT dat zij de Mushroom beschouwde als een 100 % kopie van de Skifv. Wanneer Modular niet onmiddellijk reageerde na de beslissing van de VRT om de Mushroom te gebruiken, houdt dit stilzwijgen niet in dat Modular zich bij dit gebruik had neergelegd. De VRT wist of had minstens moeten weten dat het gebruik van de Mushroom een risico met zich meebracht, aangezien Modular de VRT duidelijk had gemaakt dat de Mushroom een 100 % kopie van de Skifv is. Het loutere feit dat Modular niet onmiddellijk zou hebben gereageerd, betekent dus niet dat haar recht is verwerkt noch dat zij afstand zou hebben van haar model- en auteursrechten.

In de gegeven omstandigheden kan het Modular ook niet ten kwade worden gedeut dat zij zich eerst enkel heeft gericht tegen Aluci, en pas in tweede instantie tegen de VRT. Het was vanwege Modular niet onredelijk om eerst te trachten het probleem te verhelpen door enkel met Aluci te praten.

54. Over de andere grieven van beweerd rechtsmisbruik die door Aluci en Bis Lighting worden opgeworpen, heeft het hof reeds geoordeeld in de randnummers 19 en 20 van dit arrest.



Ten slotte maakt het instellen van dit hoger beroep in hoofde van Modular evenmin rechtsmisbruik uit, aangezien dit hoger beroep gegrond wordt verklaard.

#### F. **Gevorderde maatregelen**

55. Aluci en Bis Lighting maken bezwaren tegen bepaalde van de gevorderde maatregelen.

56. De maatregel tot terugroeping zou niet evenredig zijn, aangezien de commercialisering op heden reeds lang werd stopgezet, alle publiciteit op de website van Aluci en Bis Lighting is weggehaald en het kwetsieuze televisieprogramma reeds meer dan een half jaar is afgelopen.

Het hof overweegt als volgt.

Modular kan op grond van artikel 86ter, §2 Auteurswet een vordering tot terugroeping instellen.

Op basis van de motivering van Modular in haar syntheseconclusie in hoger beroep blijkt Modular de maatregel tot terugroeping te beschouwen als een maatregel die ertoe strekt de reeds gedistribueerde armaturen terug te halen door de verdelers aangetekend aan te schrijven met het verzoek de armaturen terug te sturen.

Gelet op deze formulering van de maatregel en rekening houdend met de concrete omstandigheden van het geschil op dit moment, acht het hof de maatregel tot terugroeping gegrond in zoverre die beperkt blijft tot de annulatie van de reeds gedane bestellingen en het richten van een aangetekend schrijven aan de distributeurs met het verzoek de

inbreukmakende armaturen terug te sturen.

Rekening houdend met de door Aluci en Bis Lighting aangehaalde concrete omstandigheden bestaat er naar het oordeel van het hof geen reden om een maatregel tot terugroeping op te leggen die verder gaat dan de in het dispositief van dit arrest opgelegde maatregel.

57. Aluci en Bis Lighting menen dat de gevorderde publicatiemaatregel onmogelijk zou kunnen worden ingewilligd. Dit zou neerkomen op gratis publiciteit voor Modular en de maatregel zou niet evenredig zijn met de inbreuken.

Gelet op het tussengekomen faillissement van Aluci, heeft Modular ter zitting gesteld dat zij deze publicatiemaatregel enkel nog handhaaft ten aanzien van Bis Lighting.

Deze publicatiemaatregel is gegrond.

Krachtens artikel 3.18 Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) juncto artikel 89, 1.d Verordening 6/2002 kan de rechter, op vordering van de eiser, gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen.

Artikel 87 §1 lid 7 Auteurswet bepaalt dat de voorzitter kan bevelen dat een einde moet worden gemaakt aan de betwiste handeling en dat het vonnis, op de wijze die hij geschikt acht, geheel of gedeeltelijk wordt bekendgemaakt op kosten van de verweerder.

Krachtens overweging 27 van de Handhavingsrichtlijn is het als extra afschrikking voor toekomstige inbreukmakers en als bijdrage tot de

bewustmaking van het brede publiek, nuttig uitspraken in inbreukzaken over intellectuele eigendom bekend te maken.

58. Aluci en Bis Lighting menen dat de dwangsom van 25.000 euro per afzonderlijke inbreuk en per dag volledig buitensporig is.

Het hof overweegt als volgt.

De dwangsom moet ertoe bijdragen dat geïntimeerden het stakingsbevel naleven. Het bedrag ervan moet voldoende hoog zijn om te vermijden dat geïntimeerden van oordeel zouden zijn dat de verbeurte van de gevorderde dwangsommen een kleiner nadeel oplevert dan het voordeel dat zij zouden kunnen realiseren door de inbreuken te plegen.

Anderzijds mag de geloofwaardigheid van het systeem van de dwangsom niet worden ondermijnd.

Op basis van deze redenen en rekening houdend met de concrete omstandigheden waarin de inbreuken worden gepleegd, oordeelt het hof dat er een dwangsom moet worden opgelegd van 10.000 euro per afzonderlijke inbreuk en per dag.

59. GBO formuleert geen specifieke grieven ten aanzien van de gevorderde maatregelen behoudens wat de gevorderde publicatiemaatregel betreft.

Het hof verwijst hiervoor naar randnummer 57.

60. De VRT gedraagt zich naar de wijsheid van het hof wat de gevorderde maatregelen betreft.



**G. Vorderingen tot vrijwaring**

61. Zowel GBO als de VRT stellen een vordering tot vrijwaring in tegen Bis Lighting. Zij steunen zich hiervoor op de overeenkomst die zij respectievelijk met Bis Lighting hebben afgesloten.

Terecht werpt Bis Lighting tegen dat deze vorderingen niet kunnen worden behandeld in het kader van onderhavige stakingsvordering. Deze vorderingen betreffen immers zuiver contractuele relaties tussen de geïntimeerden onderling.

Deze vorderingen tot vrijwaring kunnen derhalve niet worden ontvangen in het kader van huidige stakingsprocedure.

**OM DEZE REDENEN :**

HET HOF, recht doende op tegenspraak,

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

Verklaart het hoger beroep van Modular ontvankelijk en als volgt gegrond,

Verklaart het incidenteel beroep van Aluci en Bis Lighting ontvankelijk doch ongegrond,

Verklaart het incidenteel beroep van GBO ontvankelijk doch ongegrond,

Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre het de vorderingen ontvankelijk heeft verklaard en de vorderingen van Aluci, Bis Lighting en

GBO tot nietigverklaring van Gemeenschapsmodellen nr. 000602487-0001 en 000602487-0002 ongegrond heeft verklaard,

Opnieuw recht doende voor het overige,

Betreffende de vordering tegen Aluci en Bis Lighting:

Stelt vast dat Aluci en Bis Lighting een inbreuk plegen op de intellectuele rechten van Modular (zijnde het Gemeenschapsmodel 000602487-0002, alsook de auteursrechten op de Skifv), door de Mushroom te koop aan te bieden en hiervoor reclame te maken, en voor Bis Lighting, tevens door de Mushroom in het kader van een ruilvereenkomst aan de VRT ter beschikking te stellen.

Beveelt aan Aluci en Bis Lighting om :

- Onmiddellijk elke vervaardiging, invoer, uitvoer, verhandeling en publiciteit, onder meer via hun website, m.b.t. de inbreukmakende modellen te staken;
- Met onmiddellijke ingang alle bestellingen voor de inbreukmakende modellen te annuleren, en aan haar wederverkopers een aangetekende brief te richten met het verzoek de exemplaren die reeds aan hen werden geleverd, terug te geven;

Dit voor de hele Europese Unie (voor de modelrechten) dan wel voor België (voor de auteursrechten) en vanaf de vijfde werkdag na de betekening van het arrest, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per afzonderlijke inbreuk en per dag dat deze inbreuk voortduurt.

Veroordeelt Bis Lighting om gedurende 14 opeenvolgende dagen op haar openingspagina ('homepage') van haar website [www.bislighting.be](http://www.bislighting.be), bovenaan de pagina, de volgende tekst op te nemen in een duidelijk en voldoende leesbaar lettertype, zonder enige commentaar en zonder dat in enigerlei zin aan het doel en de strekking van de publicatie afbreuk wordt gedaan:

"De Aluci-Bis Lighting Groep heeft een verlichtingsarmatuur onder de naam Mushroom op de markt gebracht. Het hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 26 juni 2012 op vordering van de NV Pits - Modular Lighting Instruments geoordeeld dat de Mushroom een inbreuk uitmaakt op de model- & auteursrechten van NV Pits - Modular Lighting Instruments, meer in het bijzonder op haar verlichtingsproduct Skifv. Om een einde te stellen aan de gevolgen van deze inbreuk heeft het hof de Aluci-Bis Lighting Groep bevolen deze tekst op haar openingspagina te posten."

En dit vanaf de vijfde werkdag na de betekening van het arrest en op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.

Betreffende de vordering tegen de VRT:

Stelt vast dat de VRT een inbreuk pleegt op de intellectuele rechten van Modular (zijnde het Gemeenschapsmodel 000602487-0002, alsook de auteursrechten op de Skifv), door de Mushroom te gebruiken voor de opnames van het televisieprogramma "Ook getest op mensen" en aan het publiek mee te delen door de uitzending ervan.

Legt aan de VRT het verbod op, vanaf de vijfde werkdag na de betekening van het arrest, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per afzonderlijke inbreuk en per dag dat deze inbreuk voortduurt, om de



Mushroom nog te gebruiken voor nieuwe opnames van het televisieprogramma "Ook getest op mensen", dan wel voor andere televisieprogramma's of uitzendingen.

Betreffende de vordering tegen GBO:

Stelt vast dat GBO een inbreuk pleegt op de intellectuele rechten van Modular (zijnde het Gemeenschapsmodel 000602487-0002, alsook de auteursrechten op de Skifv), door schetsen, ontwerpen, tekeningen e.a. van een model "Halo-Disc" commercieel aan derden aan te bieden of het te laten doorgaan als een eigen intellectuele creatie.

Legt aan GBO het verbod op, vanaf de vijfde werkdag na de betekening van het arrest, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per afzonderlijke inbreuk en per dag dat deze inbreuk voortduurt, om het model "Halo-Disc" nog commercieel aan derden aan te bieden of het te laten doorgaan als een eigen intellectuele creatie.

Verklaart de vordering tot vrijwaring van GBO tegen Bis Lighting onontvankelijk,

Verklaart de vordering tot vrijwaring van de VRT tegen Bis Lighting onontvankelijk,

Wijst al het meer of anders gevorderde af,

Veroordeelt geïntimeerden in solidum in alle gerechtskosten, stelt deze vast aan de zijde van Modular op 532,08 euro dagvaardingskosten, 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding per geïntimeerde voor de procedure in eerste aanleg, 186 euro kosten hoger beroep en 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding per geïntimeerde voor de procedure in hoger

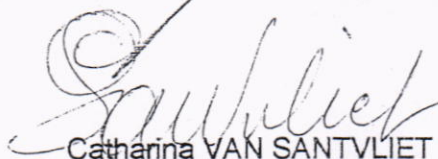
beroep,

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 26.6.2012 waar aanwezig waren en zitting hielden :

B. LYBEER,  
C. VAN SANTVLIET,  
E. HERREGODTS,  
K. BATSELIER,



Kaatje BATSELIER



Catharina VAN SANTVLIET

Raadsheer dd. Voorzitter,  
Raadsheer,  
Raadsheer,  
Griffier.



Els HERREGODTS



Bruno LYBEER



Voor eensluidend afschrift  
de griffier

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.', is written below the text.

**HELPERS EMMY**