

Repertoriumnummer 2017 /
Datum van uitspraak 28 DEC 2017
Rolnummer A/17/01051
☐ Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

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

Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel

Kamer van de Voorzitter

Vordering zoals in kort geding

Aangeboden op
Niet te registreren

In de zaak van:

DEL PONTI nv, met maatschappelijke zetel te 3940 Hechtel-Eksel, Hasseltsebaan 190 en met ondernemingsnummer 0463.788.078

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester M. Wirtz
Advocaat te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 305 bus 202

En:

METAFAN bvba, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Industrieweg 23 en met ondernemingsnummer 0423.685.409

Eerste verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester P.J. Dens loco meester H. Dekeyser
Advocaat te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 266

En:

Vennootschap naar vreemd recht GOEL & GOEL INTERNATIONAL, met maatschappelijke zetel te 141010 LUDHIANA - PUNJAB, Building 29 - Phase v - Focal Point

Tweede verwerende partij

Die niet verschijnt, noch wordt vertegenwoordigd.

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 28 februari 2017 en 16 maart 2017 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 16 november 2017. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 23 november 2017 waarna de debatten werden gesloten.

3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.

4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak ten aanzien van eerste verwerende partij en bij verstek ten aanzien van tweede verwerende partij.

2 DE FEITEN

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier, kunnen als volgt worden samengevat.

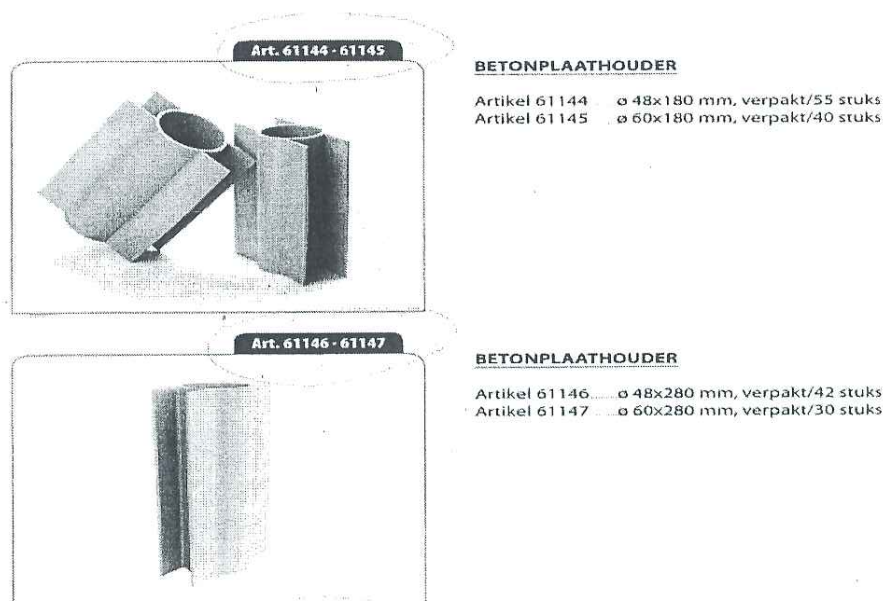
6. Del Ponti is een spuitgieterij die spuitgietmatrijzen en daarop gebaseerde technische kunststof producten ontwikkelt en verhandelt.

Del Ponti ontwikkelt onder meer ten behoeve van betonnen hekwerken de volgende betonplaat-houders:

- Betonplaathouder U-profiel (art. 61133 en 61134), p. 29 catalogus 2016 van DEL PONTI
- Stuk 4: Uittreksel uit catalogus van DEL PONTI



- Betonplaathouder (art. 61144 - 61147), p. 30 catalogus 2016 van DEL PONTI
- Stuk 4: Uittreksel uit catalogus van DEL PONTI



De voormelde betonplaathouders zijn beschermd middels geregistreerde Gemeenschapsmodellen, namelijk: Gemeenschapsmodel 001107981-0001 en Gemeenschapsmodel 001277388-0002.

7. Metafan was in het verleden afnemer van voormelde betonplaathouders van Del Ponti.

8. Del Ponti heeft evenwel moeten vaststellen dat Metafan producten op de markt bracht die volgens Del Ponti een inbreuk plegen op haar gemeenschapsmodellen. Metafan voert deze producten in uit India middels tweede verwerende partij.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vordering van Del Ponti ontvankelijk en gegrond te verklaren en dienvolgens:

- voor recht te zeggen dat het gebruik in het economisch verkeer in de EU door eerste en tweede verweerster van de beschermde modellen inzake betonplaathouders of een ander product dat hieraan (quasi-)identiek is, zoals doch niet beperkt tot het vervaardigen, aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen, het in voorraad houden voor die doeleinden, inbreuk maakt op de ingeschreven Gemeenschapsmodellen van Del Ponti, in het bijzonder Gemeenschapsmodellen 001277388-0002 en 001107981-0001, in de zin van artikel 19, lid 1 Verordening Nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen ("Verordening Gemeenschapsmodellen")*
- aan eerste en tweede verweerster in de gehele EU, in toepassing van artikel 89 en 90 Verordening Gemeenschapsmodellen en artikel XVII.14 van het Wetboek Economisch Recht, de staking op te leggen van bovengenoemde inbreuken en zulk gebruik gestaakt te houden binnen 7 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis en dit onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per enkelvoudig inbreukmakende betonplaathouder*
- eerste en tweede verweerster te bevelen om alle inbreukmakende betonplaathouders uit de handel terug te roepen binnen 7 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis en op eigen kosten, onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, over te (laten) gaan tot vernietiging daarvan en van de resterende voorraad, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per dag vertraging*
- tweede verweerster te veroordelen tot afgifte aan Del Ponti van de noodzakelijke materialen en werktuigen die bij de productie van de inbreukmakende betonplaathouders zijn gebruikt, zoals onder meer de matrijzen, binnen 7 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per dag vertraging*
- Metafan te veroordelen om binnen de maand na de betekening van het vonnis haar distributienetwerk, waarvan zij zich bediend heeft, over te*

leggen aan Del Ponti, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per dag vertraging

- *Metafan te bevelen om onderstaand bericht te publiceren op haar website, <http://www.metafan.be>, gedurende zestig (60) dagen, binnen de 7 werkdagen na betekening van het tussen te komen vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per dag vertraging:*

"Bij vonnis van [datum] heeft de Voorzitter van de Nederlandstalige Rechtbank van koophandel te Brussel geoordeeld dat onder meer het in de EU in de handel brengen van de betonplaathouders met artikelnummers FF-HH-249 en FF-HH-214 inbreuk pleegt op de modelrechten van DEL PONTI nv, en gestaakt moet worden. Om het volledige vonnis te lezen, klik hier."

- *eerste en tweede verweerder hoofdelijk te veroordelen tot terugbetaling aan Del Ponti van de kosten verbonden aan het beslag inzake namaak, daaronder begrepen het deskundigengeld, begroot op een totaalbedrag van 6.189,51 EUR*
- *eerste en tweede verweerder hoofdelijk te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de dagvaardingskosten ten bedrage van 1.516,77 EUR en een rechtsplegingsvergoeding in hoofde van Del Ponti begroot op 12.000 EUR*
- *de voorlopige tenuitvoerlegging te horen bevelen van de tussen te komen beschikking, niettegenstaande alle verhaalmiddelen, zonder borgstelling en met uitsluiting tot het recht tot kantonnement*

3.2 Eerste verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vordering van eiseres ontvankelijk te verklaren, doch af te wijzen als zijnde geheel ongegrond;

In uiterst ondergeschikte orde, de door eiseres gevorderde dwangsom te willen herleiden naar een bedrag hetwelk niet verder strekt dan het beoogde doel, én met een maximum van 100.000,00 EUR;

Kosten, met inbegrip van de rechtsplegingvergoeding, lastens eiseres."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

9. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet ontvankelijkheid van de vordering op. De voorzitter ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

5 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

10. Metafan betwist niet dat de door haar op de markt gebrachte betonplaathouders identiek zijn aan de beschermde modellen van Del Ponti. Metafan betwist wel de geldigheid van de Gemeenschapsmodellen van Del Ponti.

5.1 Over de inbreuk

11. Metafan betwist de nieuwheid van de Gemeenschapsmodellen van Del Ponti, doch brengt hiervoor geen enkel bewijs bij. Verder zouden de Gemeenschapsmodellen van Del Ponti niet voor bescherming in aanmerking komen maar ook hiervan levert Metafan geen bewijs.

12. Nochtans is het aan Metafan om aan te tonen dat de Gemeenschapsmodellen niet rechtsgeldig zouden zijn. Overeenkomstig art. 85.1 GMV moet de stakingsrechter er, handelend als rechtbank voor het Gemeenschapsmodel, in een inbreukprocedure van uitgaan dat de ingeroepen Gemeenschapsmodellen rechtsgeldig zijn. De rechtsgeldigheid ervan kan slechts worden aangevochten middels een reconventionele vordering tot nietigverklaring. Metafan laat na een dergelijke reconventionele vordering tot nietigverklaring in te stellen.

13. De Gemeenschapsmodellen van Del Ponti zijn derhalve rechtsgeldig.

14. De inbreuk wordt niet betwist door Metafan. De gelijkenis wordt bovendien tevens bevestigd door deskundige Keymolen in het kader van het beschrijvend beslag dat eerder werd toegestaan (EV/16/000196).

15. Het past de vordering gegrond te verklaren zoals in het beschikkend gedeelte bepaald.

5.2 Over de gevorderde maatregelen

16. Del Ponti vordert de terugroeping uit het handelsverkeer van de door verwerende partijen in de handel gebrachte inbreukmakende betonplaathouders.

Art. 10 van de Handhavingsrichtlijn¹ zoals omgezet door art. 3.18.1 BVIE² biedt IE-rechten houders uitdrukkelijk de mogelijkheid om een dergelijke corrigerende maatregel te verzoeken.

17. Voormelde inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoorden het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten. Het past anderzijds het totaal bedrag van de te verbeuren dwangsommen te plafonneren op 500.000 euro.

18. De stakingsrechter is verder van oordeel dat de rechten van eisende partij afdoend worden beschermd door het opleggen van een stakingsbevel waaraan een dwangsom wordt verbonden en door de terugroepingsmaatregel. De door eisende partij gevorderde bijkomende maatregelen inzake publicatie zijn niet van aard dat zij er kunnen toe bijdragen de gewraakte daad of de uitwerking ervan te doen

¹Art. 10 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt: "1. Onverminderd de aan de rechthebbende wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, dragen de lidstaten er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de eiser kunnen gelasten dat passende maatregelen worden genomen met betrekking tot de goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat zij een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht vormen en, in passende gevallen, met betrekking tot de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen omvatten:

a) terugroeping uit het handelsverkeer, b) definitieve verwijdering uit het handelsverkeer, c) vernietiging.

2. De rechterlijke instanties gelasten dat deze maatregelen op kosten van de inbreukmaker worden uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit beletten.

3. Bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen wordt rekening gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden."

² Dat krachtens art. 89 GMV van toepassing is t.a.v. van sancties terzake van inbreuken op Gemeenschapsmodellen. Art. 3.18.1 BVIE bepaalt: "Onverminderd de aan de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook, kan de rechter op vordering van de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging gelasten van de goederen die een inbreuk maken op een tekening- of modelrecht, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. Bij de beoordeling van een vordering als bedoeld in dit lid, wordt rekening gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden."

ophouden. Eisende partij toont dit ook niet aan. De omvang van de vastgestelde dwangsom is voldoende hoog om partijen ervan af te houden verdere inbreuken te plegen. Bovendien concludeert eisende partij ook niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan verwerende partijen indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

19. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

6 DE KOSTEN

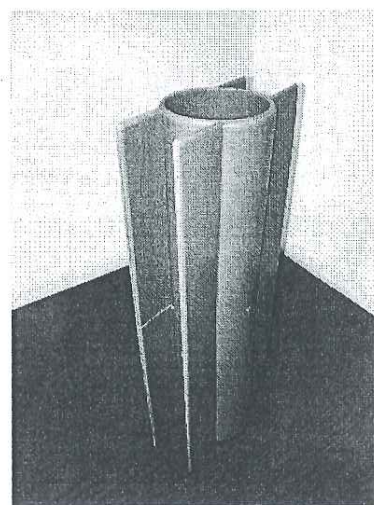
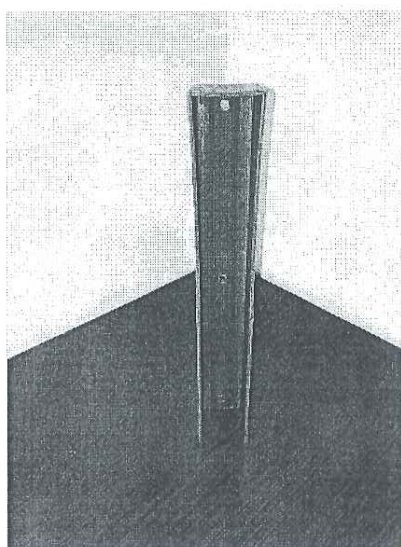
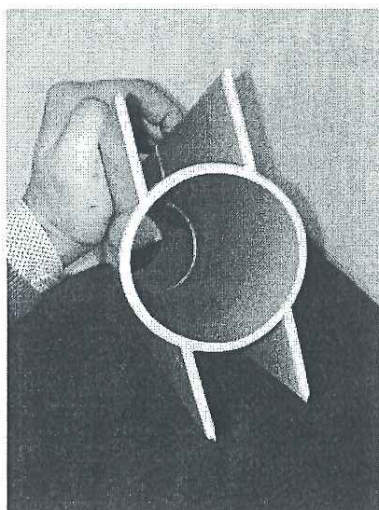
20. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag (niet in geld waardeerbare vordering) 1.440 euro. Gelet op de complexiteit van de procedure verhoogt de stakingsrechter het bedrag tot 12.000 euro. Eerste verwerende partij betwist de kosten van het deskundig onderzoek niet.

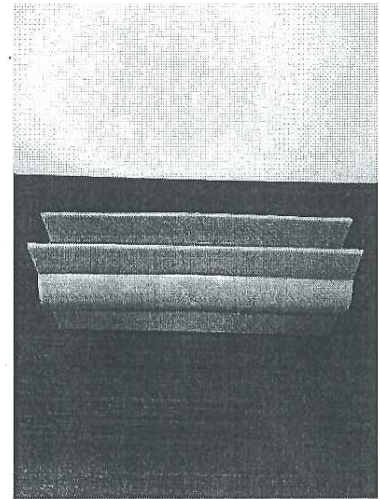
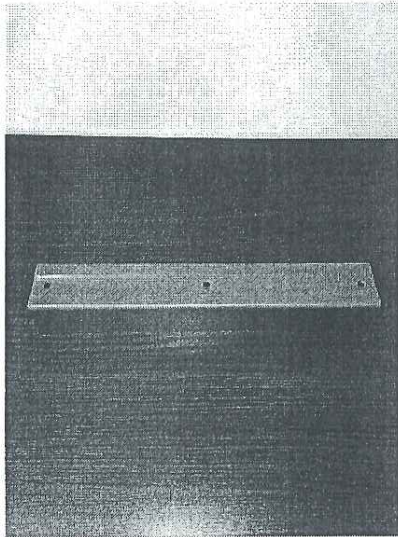
7 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

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

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter stelt vast dat het produceren, het aanbieden, op de markt brengen, importeren, exporteren of gebruiken van de volgende betonplaathouders:





alsook het in voorraad houden van deze producten voor de bovenvermelde doeleinden, een inbreuk vormt op de exclusieve modelrechten van eisende partij.

De stakingsrechter beveelt verwerende partijen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks via verbonden ondernemingen, om iedere dergelijke productie, in voorraad houden, distributie, promotie, te koop aanbieden, verkopen of enige andere commercialisatie van de voormelde betonplaathouders onmiddellijk stop te zetten, in alle lidstaten van de EU, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per alleenstaande handeling in overtreding van het stakingsbevel, binnen de tien dagen vanaf de betekening van deze beslissing en na duidelijke ingebrekestelling door Del Ponti.

De stakingsrechter beveelt verwerende partijen om alle inbreukmakende producten in de gehele EU terug te roepen, middels een brief aan alle derden aan wie de betonplaathouders werden verkocht met de vraag om alle bij hen nog aanwezige betonplaathouders binnen de 7 werkdagen terug te bezorgen aan eerste verwerende partij, zodat deze op kosten van eerste verwerende partij vernietigd kunnen worden, en hiervan binnen de 10 werkdagen na betekening van dit vonnis het bewijs over te maken aan de advocaten van Del Ponti, dit onder

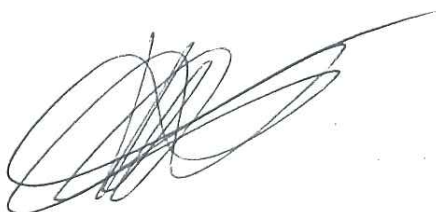
verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging.

De stakingsrechter beveelt eerste verwerende partij om uiterlijk binnen veertien werkdagen na het versturen van de voormelde brief aan haar afnemers, aan de raadslieden van Del Ponti het bewijs over te maken van het totale aantal betonplaathouders dat aan eerste verwerende partij werd geretourneerd. De stakingsrechter beveelt de vernietiging van al deze betonplaathouders onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder binnen de maand na het verstrijken van de beroepstermijn tegen dit vonnis en voor zover geen hoger beroep wordt aangetekend onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging. Ingeval van hoger beroep moeten de geretourneerde toestellen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder op kosten van eerste verwerende partij worden bewaard.

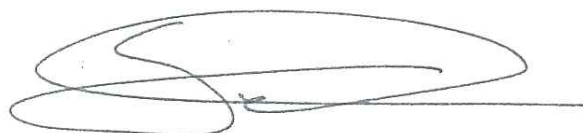
De stakingsrechter bepaalt het totaal van de verbeuren dwangsommen op 500.000 euro.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partijen tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 12.000 euro rechtsplegingsvergoeding plus 1.516,77 euro dagvaardingskosten plus 6.189,51 euro kosten deskundig onderzoek.

Dit vonnis werd gewezen en uitgesproken door mevrouw Natalie Swalens, ondervoorzitter, in vervanging van de voorzitter, wettelijk belet, bijgestaan door mevrouw Martine Vanden Eycken, griffier, op de openbare terechtzitting van de kamer van de voorzitter, zitting houdend zoals in kort geding, in de zaal E-NL van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel, op 28 DEC 2017



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens