

Repertoriumnummer 2017/
Datum van uitspraak 11 MEI 2017
Rolnummer AR/17/00347
☐ 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:

Fatboy the Original B.V., onderneming naar buitenlands recht met zetel te Nederland, 5215 MG s'Hertogenbosch, De Steenbok 19-21, ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 18050792

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meesters M. Buydens, H. Dhondt en J. Cassiman
Advocaten te 1170 Brussel, Terhulpssteenweg 187

En :

Makro Cash & Carry Belgium N.V., met maatschappelijke zetel te 2160 Wommelgem, Nijverheidsstraat 70 en met ondernemingsnummer 406.952.018

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester I. Vernimme
Advocaat te 1000 Brussel, Loksumstraat 25

En :

Belgocamp N.V. , met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst, Lusambostraat 40, met ondernemingsnummer 402.059.852

Vrijwillig tussenkomende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester P. Van Hoeij
Advocaat te 2800 Mechelen, Vrijgeweidestraat 69

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 19 januari 2017 werd betekend.

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 19 januari 2017 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 23 februari 2017. De stakingsrechter nam vervolgens de zaak in beraad op 2 maart 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.

2 DE FEITEN

5. De feiten, relevant voor de beoordeling van dit dossier kunnen als volgt worden samengevat.
6. Fatboy stelt zich voor als een gespecialiseerde onderneming die sinds 2002 design interieur- en decoratieartikelen op de markt brengt onder het gelijknamige merk Fatboy. Zo brengt zij onder meer een zitzak op de markt gekend onder de naam 'Fatboy the original'.
7. Makro stelt zich voor als een onderneming waar handelaars en particulieren via zelfbediening een breed gamma van producten en diensten kunnen kopen.
8. Van 14 t.e.m. 31 december 2016 liep er bij Makro een promotie voor verscheidene producten in de 'non-food' sector. Een van die producten is het product "Luchtbed Loung' Air XL":



9. Volgens Fatboy maakt dit ligmeubel een inbreuk uit op haar rechten.

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de stakingsrechter:

"Met betrekking tot het verzoek van FATBOY tot toekenning van voorlopige maatregelen op grond van artikel 19 lid 3 Ger. Wb.:

- *Het verzoek van FATBOY ontvankelijk en gegrond te verklaren,*
- *Dienvolgens, alvorens recht te doen en in afwachting van het oordeel van Uw Zetel ten gronde, op grond van het minstens ogenschijnlijk geldig geregistreerd Gemeenschapsmodel nr. 002621904-0001 van FATBOY, de minstens ogenschijnlijk geldige auteursrechten van FATBOY met betrekking tot de LAMZAC alsook de regels inzake de eerlijke marktpraktijken, de voorlopige stopzetting te bevelen aan MAKRO van het te koop aanbieden en het verkopen van de LOUNG'AIR alsook het adverteren via het Internet of in de MAKRO winkels, of via andere kanalen voor de LOUNG'AIR, en dit in de volledige Europese Unie en op straffe van een dwangsom van 1.000 EUR per inbreuk en per dag vanaf 24 uur na de betekening aan MAKRO van de tussenkomenende beslissing houdende voorlopige maatregelen.*

Met betrekking tot het verzoek van MAKRO tot schorsing van huidige procedure:

- *In hoofddorde, het verzoek van MAKRO om huidige procedure op te schorten totdat een beslissing is gepubliceerd in de nietigheidsprocedure hangende bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, gekend onder het nummer ICD 10492 af te wijzen als ongegrond;*
- *In ondergeschikte orde, in de mate dat zou geoordeeld worden dat de zaak toch dient te worden opgeschort, de procedure in elk geval slechts op te schorten na toekenning van de door FATBOY verzochte voorlopige en bewarende maatregelen.*

De zaak voor het overige aan te houden en FATBOY voorbehoud te verlenen om verder standpunt te nemen in latere conclusies."

3.2 Verwerende partij verzoekt de stakingsrechter:

"Alvorens recht te spreken, huidige procedure op te schorten totdat een beslissing is gepubliceerd in de nietigheidsprocedure hangende bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom, aldaar gekend onder het nummer ICD 10492;

Alvorens recht te spreken, de vordering van Fatboy tot voorafgaande maatregelen op grond van artikel 19 lid 3 Ger. W. jo. artikel 90 GMOV en artikel 3.19 lid 3, b) BVIE ongegrond te verklaren;

Makro voor het overige voorbehoud te verlenen om in latere conclusie verder standpunt te nemen;"

3.3 De tussenkomende partij verzoekt de stakingsrechter:

"De vrijwillige tussenkomst ontvankelijk en gegrond te verklaren, dienvolgens alvorens recht te spreken, de procedure op te schorten totdat een beslissing is gepubliceerd bij het Europees Bureau voor de Intellectuele Eigendom, aldaar gekend onder het nummer ICD 10492.

Ondergeschikt de vordering van Faboy tot voorafgaande maatregelen op grond van artikel 19 lid 3 Ger. Web. GMOV en artikel 3.19 lid 3, b) BVIE ongegrond te verklaren."

4 DE ONTVANKELIJKHEID

10. 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 PRIMA FACIE-BEOORDELING VAN DE VORDERING OP GROND VAN ARTIKEL 19 lid 3 VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK

11. Wanneer er sprake is van een inbreuk of een dreigende inbreuk op intellectuele rechten kan de houder van intellectuele rechten voorlopige

bewarende maatregelen verkrijgen. Dit volgt uit artikel 9.1 van de Richtlijn 2014/48/EG van 29 april 2004 (de Handhavingsrichtlijn) gecombineerd met artikel 19 lid 3 van het Gerechtelijk Wetboek.

12. Voor het verkrijgen van voorlopige maatregelen op grond van een geregistreerd Gemeenschapsmodel geldt bovendien ook artikel 3.18 lid 3, b van het BIVE.

13. Uit artikel 9.3 van de Handhavingsrichtlijn kan worden afgeleid dat er een voldoende mate van zekerheid moet bestaan over het feit dat de eiser de houder is van het recht en dat er inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt.

14. Fatboy beschikt prima facie over een geldig geregistreerd Gemeenschapsmodel. Fatboy is immers houder van een geregistreerd Gemeenschapsmodel van 28 januari 2015 voor een ligstoel met beensteun. Op het eerst zicht voldoet dit model aan de beschermingsvoorwaarden van nieuwigheid en eigen karakter gesteld in de artikelen 4 en 6 van de GmOV.

15. Wat ingeschreven Gemeenschapsmodellen betreft bestaat er een vermoeden van geldigheid. De prima facie geldigheid staat dan ook vast.

16. Makro kan niet worden gevolgd in de redenering dat uit het feit dat een nietigheidsprocedure hangende is moet afgeleid worden dat het model van Fatboy "manifest nietig" is.

17. Evenmin kan Makro worden gevolgd in het verweer dat het model uitsluitend technisch wordt bepaald. Niet alleen hebben de Nederlandse en Duitse rechtbanken reeds tot in graad van beroep vastgesteld dat de vormgeving niet technisch bepaald is en moet de stakingsrechter hier op grond van artikel 23 van het Wetboek van Internationaal Privaatrecht rekening mee houden, bovendien levert Makro prima facie geen tegenbewijs.

18. Naar het oordeel van de stakingsrechter wekt het ligmeubel verkocht door Makro prima facie bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan het model van Fatboy. Net als het model van Fatboy wordt het inbreukmakende ligmeubel verkocht door Makro gekenmerkt door een langwerpige dubbele buis die in het midden over de lengte verbonden is, aan één uiteinde doorloopt en knikt, en aan het andere uiteinde een dichtgemaakte opgerolde grote opening kent.

19. Makro refereert in haar conclusie naar de iewat afwijkende vorm van het hoofdeinde van het inbreukmakend model. Deze iewat afwijkende vorm van het hoofdeinde van het inbreukmakend model leidt op het eerste zicht evenwel niet tot een andere algemene indruk. Verder hebben beide producten een identieke afsluiting in tegenstelling tot wat Makro aanvoert.

20. Een prima facie vergelijking van de producten in kwestie toont derhalve aan dat er sprake is van inbreuk op het modellenrecht van Fatboy.

21. Inzake de belangenafweging houdt de stakingsrechter rekening met het feit dat de verdere verkoop van het prima facie inbreukmakend product een ernstige en onomkeerbare schade zou kunnen veroorzaken voor Fatboy die niet alleen het product zou kunnen treffen maar ook de reputatie en de marktpositie van Fatboy. Fatboy commercialiseert immers maar een beperkt aantal producten. Daar staat tegenover dat Makro een uitgebreid productassortiment heeft. De verkoop van het inbreukmakende product is op het eerste zicht verwaarloosbaar op haar totaal productgamma.

22. Makro en de vrijwillig tussenkomende partij verzoeken de stakingsrechter de procedure te schorsen totdat een beslissing is gepubliceerd in de nietigheidsprocedure hangende bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, gekend onder het nummer ICD 10492.

23. De in artikel 91 §1 GMoV voorziene schorsing door de Rechtbank voor het Gemeenschapsmodel kan terzijde worden geschoven indien er bijzondere redenen zijn om de behandeling van de bij haar ingestelde vordering verder te zetten.

24. De rechtsleer vermeldt als bijzondere reden onder andere de situatie waarbij de reeds ingestelde vordering tot nietigverklaring iedere grond mist. Zoals hierboven reeds werd beslist is dit in casu prima facie het geval.

25. Bovendien is de vordering van Fatboy naast het modellenrecht tevens gebaseerd op het auteursrecht. Een vermeende nietigheid van het model van Fatboy heeft niet automatisch de ongegrondheid van haar vordering op deze rechtsgrond tot gevolg. Prima facie toont Fatboy aan dat haar ontwerp in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming. Uit de stukken blijkt dat de heer Oomen tijdens het ontwerpproces verschillende vrije en creatieve keuzes heeft gemaakt. Fatboy toont ook aan dat de heer Oomen zijn auteursrechten aan haar heeft overgedragen. Makro voert op het eerste zicht geen redelijke betwisting met betrekking tot de auteursrechtelijke bescherming.

26. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat Fatboy beschikt over een prima facie geldig modelrecht en een prima facie geldig auteursrecht.

27. Door het verkopen en te koop aanbieden van de 'Lounge'Air' pleegt Makro derhalve prima facie inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Fatboy.

28. 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.

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

6 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

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

De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij, op grond van artikel 19 derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, alvorens recht te doen, ontvankelijk en gegrond in de volgende mate:

De stakingsrechter beveelt Makro op grond van het ogenschijnlijk geldig geregistreerd Gemeenschapsmodel nr. 002621904-0001 van Fatboy en de ogenschijnlijk geldige auteursrechten van Fatboy op de Lamzac het te koop aanbieden van, reclame maken voor en verkopen van de LOUNG'AIR in haar vestigingen of via internet voorlopig stop te zetten in de volledige Europese Unie op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per dag vanaf de derde dag na de betekening aan Makro van deze beslissing, tot de publicatie van de beslissing in de nietigheidsprocedure hangende bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, gekend onder het nummer ICD 10492.

De stakingsrechter bepaalt het maximum aan te verbeuren dwangsommen op 500.000 euro.

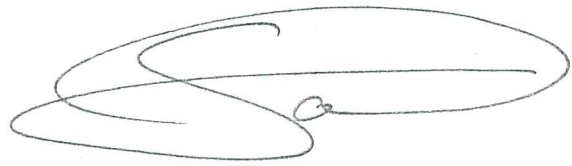
De stakingsrechter verzendt de zaak voor het overige naar de rol.

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 11 MEI 2017



Mevr. Martine Vanden Eycken



Mevr. Natalie Swalens