

Repertoriumnummer 2019 / 6106
Datum van uitspraak 30 augustus 2019
Rolnummer 2017/AR/1756 & 2017/AR/1793 & 2017/AR/1797

Uitgifte

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

☐ Niet aan te bieden aan de
ontvanger

Tussenarrest (18.11.2019)

Gemeenschapsmodellen

Hof van beroep Brussel

Arrest

Universal electronics BV
t/
FM Marketing GmbH
Ruvido Austria GmbH

Telenet NV

8ste kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

COVER 01-00001477160-0001-0032-04-01-1



122eds
+
1cc foodcc.

2017/AR/1756

UNIVERSAL ELECTRONICS BV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 7521 PT Enschede (NEDERLAND), Colosseum 2,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Dieter DELARUE, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Wapenstraat 14;

tegen

1. **FM MARKETING GmbH**, vennootschap naar Oostenrijks recht, met maatschappelijke zetel te 5202 NEUMARKT am WALLERSEE (Oostenrijk), Schalkham 77,

2. **RUWIDO AUSTRIA GmbH**, vennootschap naar Oostenrijks recht, met maatschappelijke zetel te 5202 NEUMARKT am WALLERSEE (Oostenrijk), Köstendorfer Straße 8,

geïntimeerden,

vertegenwoordigd door Mr. Patricia CAPPUYNS en Mr. Minh NGUYEN PHAM, advocaten te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Amelia Earhartlaan 19/0202;

mede inzake

TELENET N.V., ON 0473.416.418, met zetel te 2800 MECHELEN, Liersesteenweg 4,

vertegenwoordigd door Mr. Stijn DEBAENE en Mr. Hakim HAOUIDEG, advocaten te 1040 BRUSSEL, Louis Schmidtdaan 29.

2017/AR/1793

TELENET N.V., ON 0473.416.418, met zetel te 2800 MECHELEN, Liersesteenweg 4,

appellante,



vertegenwoordigd door Mr. Stijn DEBAENE en Mr. Hakim HAOUIDEG, advocaten te 1040 BRUSSEL, Louis Schmidtlaan 29;

tegen

1. **FM MARKETING GmbH**, vennootschap naar Oostenrijks recht, met maatschappelijke zetel te 5202 NEUMARKT am WALLERSEE (Oostenrijk), Schalkham 77,

2. **RUWIDO AUSTRIA GmbH**, vennootschap naar Oostenrijks recht, met maatschappelijke zetel te 5202 NEUMARKT am WALLERSEE (Oostenrijk), Köstendorfer Straße 8,

geïntimeerden,

vertegenwoordigd door Mr. Patricia CAPPUYNS en Mr. Minh NGUYEN PHAM, advocaten te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Amelia Earhartlaan 19/0202;

mede inzake

UNIVERSAL ELECTRONICS BV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 7521 PT Enschede (NEDERLAND), Colosseum 2,

vertegenwoordigd door Mr. Dieter DELARUE, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Wapenstraat 14;

2017/AR/1797

UNIVERSAL ELECTRONICS BV, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 7521 PT Enschede (NEDERLAND), Colosseum 2, woonstkeuze doend bij haar raadslieden,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Dieter DELARUE, advocaat te 2000 ANTWERPEN, Wapenstraat 14;



tegen

1. **FM MARKETING GmbH**, vennootschap naar Oostenrijks recht, met maatschappelijke zetel te 5202 NEUMARKT am WALLERSEE (Oostenrijk), Schalkham 77,

2. **RUWIDO AUSTRIA GmbH**, vennootschap naar Oostenrijks recht, met maatschappelijke zetel te 5202 NEUMARKT am WALLERSEE (Oostenrijk), Köstendorfer Straße 8, beiden woonstkeuze doend bij hun raadslieden,

geïntimeerden,

vertegenwoordigd door Mr. Patricia CAPPUYNS en Mr. Minh NGUYEN PHAM, advocaten te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, Amelia Earhartlaan 19/0202;

mede inzake

TELENET N.V., ON 0473.416.418, met zetel te 2800 MECHELEN, Liersesteenweg 4,

vertegenwoordigd door Mr. Stijn DEBAENE en Mr. Hakim HAOUIDEG, advocaten te 1040 BRUSSEL, Louis Schmidtdaan 29.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 12 september 2017 werd uitgesproken door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel.

Dit vonnis werd op 9 oktober 2017 betekend aan Telenet NV en op 10 oktober 2017 aan Universal Electronics BV.

Er werden drie verzoekschriften tot hoger beroep neergelegd tegen het vonnis van 12 september 2017, met name twee verzoekschriften door Universal Electronics BV, respectievelijk op 31 oktober en 7 november 2017, en één verzoekschrift door Telenet NV, op 7 november 2017. Alle verzoekschriften tot hoger beroep werden tijdig neergelegd en zijn regelmatig naar de vorm.



Er werd voor Telenet NV op 28 mei 2018 een syntheseconclusie neergelegd (48 bladzijden).

Er werd voor Universal Electronics BV op 28 mei 2018 een syntheseconclusie neergelegd (88 bladzijden).

Er werd voor FM Marketing GmbH en Ruwido GmbH op 18 juni 2018 een syntheseconclusie neergelegd (86 bladzijden).

De zaak werd gepleit voor het hof op de zitting van 4 juni 2019. Met het akkoord van alle partijen werd het debat beperkt tot de vorderingen van FM Marketing GmbH en Ruwido Austria GmbH gesteund op de vijf Gemeenschapsmodellen die zij inroepen en tot het verweer en de tegenvorderingen tot nietigverklaring van twee van de door FM Marketing GmbH en Ruwido Austria GmbH ingeroepen Gemeenschapsmodellen, ingesteld door Telenet NV en Universal Electronics BV (cfr. proces-verbaal van de zitting van het hof van 14 mei 2019).

De zaak werd, zoals beperkt, door het hof in beraad genomen op de voormelde zitting.

I. De relevante feiten

1. Telenet NV, kortweg 'Telenet', is een onderneming die via haar kabelnetwerk onder meer interactieve digitale televisie levert aan haar klanten.

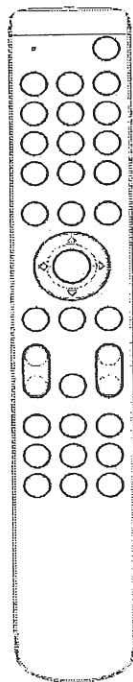
Om te kunnen genieten van die digitale televisie geleverd door Telenet heeft de klant een zogenaamde 'set-top-box' nodig, te weten een apparaat dat software bevat om digitale beeld- en geluidsignalen geschikt te maken voor het TV-toestel. Dit apparaat biedt aan de klant tevens andere functionaliteiten.

Om te kunnen communiceren met de set-top-box die Telenet levert aan haar klanten, worden er ook afstandsbedieningen verschaft.

2. Ruwido Austria GmbH, kortweg 'Ruwido', produceert afstandsbedieningen, onder meer voor kabel- en digitale televisieboxen.



Zij doet dit onder meer als exclusieve licentiehouder van haar moedermaatschappij, FM Marketing GmbH, kortweg 'FM Marketing', die houder is van onder meer de volgende Gemeenschapsmodellen, aangevraagd en ingeschreven in 2010 en 2012 :



RCD 001751975-0001

Datum van aanvraag:
08/09/2010

RCD 001751975-0002

Datum van aanvraag:
08/09/2010

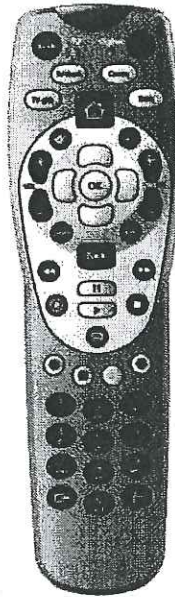
RCD 001979709-0001

Datum van aanvraag:
23/01/2012

Daarnaast ontwerpt Ruwido eveneens afstandsbedieningen op maat (volgens de wensen) van haar klanten, al dan niet op basis van standaardontwerpen of bestaande modellen.

3. In de periode van 1 juli 2005 tot 17 december 2012 leverde Ruwido aan Telenet 2.415.269 afstandsbedieningen, die eruitzagen als volgt :





Telenet wenste echter over een afstandsbediening te beschikken die er moderner uitzag.

Daartoe werden in overleg tussen Ruwido en Telenet de Gemeenschapsmodellen met nummers 001751975-0001 en 001751975-0002 (hiervoor afgebeeld) aangepast wat de positie, de hoeveelheid en de functies van de knoppen betreft, hetgeen het volgende resultaat gaf (hierna 'de Ruwido r97'):

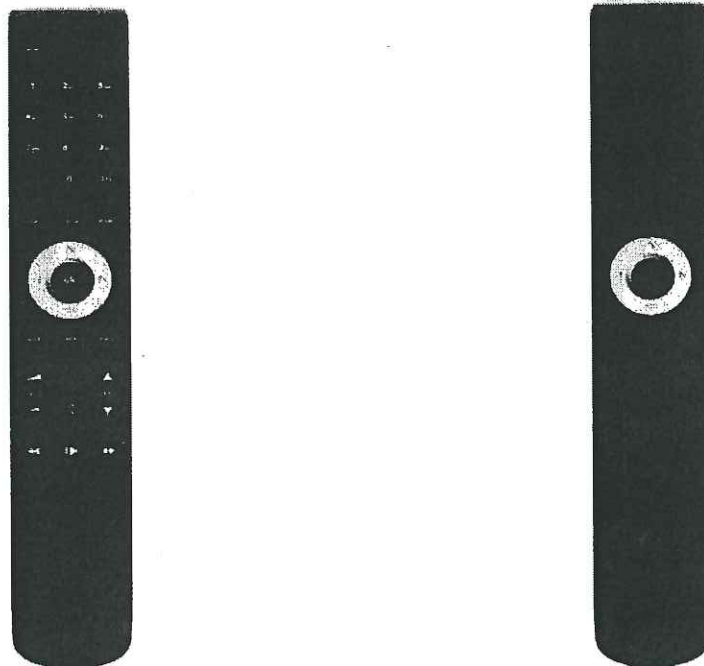


2808

Van deze afstandsbedieningen werden er door Ruwido 799.788 geleverd aan Telenet.

Een eerste levering door Ruwido aan Telenet vond plaats op 3 augustus 2012.

4. FM Marketing deed op 3 december 2013 een aanvraag tot inschrijving van de volgende twee Gemeenschapsmodellen, die op dezelfde datum werden ingeschreven onder, respectievelijk, nummer 002363663-0027 en nummer 002363663-0028 :



5. De commerciële relatie tussen Telenet en Ruwido verzuurde en na haar laatste bestellingen bij Ruwido, op 21 februari en 25 maart 2014, besliste Telenet een beroep te doen op Universal Electronics BV, kortweg 'Universal', voor de levering van afstandsbedieningen.

6. Universal is een dochtervennootschap van de in de VSA gevestigde multinationale onderneming Universal Electronics Inc.

Zij produceert onder meer draadloze afstandsbedieningen.



2809

Zij levert haar producten niet alleen aan eindconsumenten, maar eveneens aan televisieaanbieders en producenten van digitale televisiedecoders.

7. Universal ontwierp een afstandsbediening en verzekerde Telenet dat deze voldoende verschilde van de afstandsbedieningen van FM Marketing en Ruwido, opdat er geen sprake zou zijn van een inbreuk op hun rechten (hierover bestaat er tussen Telenet en Universal geen betwisting).

De eerste levering door Universal aan Telenet vond plaats op 13 augustus 2014.

8. Op 9 februari 2016 gingen FM Marketing en Ruwido over tot dagvaarding van Telenet en Universal voor de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel. Zij waren de mening toegedaan dat de afstandsbediening die door Universal aan Telenet werd geleverd, inbreuk maakte op hun rechten, waaronder de modelrechten voortvloeiend uit de Gemeenschapsmodellen ingeschreven onder nummers 001751975-0001 en 001751975-0002, beide aangevraagd op 8 september 2010 en ingeschreven op 17 september 2010, en uit het Gemeenschapsmodel ingeschreven onder nummer 001979709-0001, aangevraagd op 23 januari 2012 en ingeschreven op 10 februari 2012, hierna 'de oudere Gemeenschapsmodellen'.

In ondergeschikte orde voerden FM Marketing en Ruwido aan dat de afstandsbediening die door Universal werd geleverd aan Telenet, inbreuk maakte op hun rechten voortvloeiend uit de Gemeenschapsmodellen ingeschreven onder nummers 002363663-0027 en 002363663-0028, beide aangevraagd op 3 december 2013 en ingeschreven op 16 december 2013, hierna 'de jongere Gemeenschapsmodellen'.

9. In de loop van de procedure voor de eerste rechter, schakelde Telenet over op een andere afstandsbediening dan deze die door FM Marketing en Ruwido als inbreukmakend werd bestempeld, waarop deze laatsten hun oorspronkelijke vordering uitbreidden tot deze afstandsbediening.



II. De vorderingen van FM Marketing en Ruwido voor de eerste rechter

10. De vorderingen van FM Marketing en Ruwido voor de eerste rechter strekten er, samengevat, toe :

- in hoofdde, Telenet en Universal het verbod te horen opleggen om - onder verbeurte van een dwangsom - rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk te maken op de drie oudere Gemeenschapsmodellen van geïntimeerden;
- in ondergeschikte orde, Telenet en Universal het verbod te horen opleggen om - onder verbeurte van een dwangsom - rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk te maken op de twee jongere Gemeenschapsmodellen van geïntimeerden;
- in meer ondergeschikte orde, Telenet en Universal het verbod te horen opleggen om - onder verbeurte van een dwangsom - rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk te maken op EP 2 620 044, kortweg 'EP 044';
- in meest ondergeschikte orde, Telenet en Universal het verbod te horen opleggen om - onder verbeurte van een dwangsom - zich schuldig te maken aan onrechtmatige slaafse nabootsing;
- Telenet en Universal het verbod te horen opleggen om - onder verbeurte van een dwangsom - enige vorm van promotie of publiciteit te maken voor de beweerdelijk inbreukmakende afstandsbedieningen;
- Telenet en Universal het verbod te horen opleggen om - onder verbeurte van een dwangsom - enig staal te verspreiden van de beweerdelijk inbreukmakende afstandsbedieningen;
- de publicatie te horen bevelen van het vonnis in twee tijdschriften naar keuze van FM Marketing en Ruwido, op kosten van Telenet en Universal;
- Telenet en Universal te horen gebieden om binnen de maand na betekening van het vonnis aan FM Marketing en Ruwido een door een onafhankelijke boekhouder/bedrijfsrevisor gecertificeerde verklaring te bezorgen ter bepaling van de omvang van de beweerdelijk door hen geleden schade;



- Telenet en Universal hoofdelijk en *in solidum* te horen veroordelen tot vergoeding aan FM Marketing en Ruwido van de door hen beweerdelijk geleden schade en tot afgifte van de winst, die provisioneel werd begroot op 300.000 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf de dagvaarding en inclusief alle kosten en uitgaven veroorzaakt door de beweerdte inbreuk en de bestrijding ervan;

- voor zover wordt weerhouden dat Telenet of Universal te kwader trouw zijn, de verbeurdverklaring te horen bevelen ten voordele van FM Marketing en Ruwido van de beweerdelijk inbreukmakende afstandsbedieningen en de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt en nog in het bezit zijn van Telenet of Universal, dan wel een vergoeding toe te kennen aan FM Marketing en Ruwido waarvan het bedrag gelijk is aan de voor de verkochte goederen, materialen en werktuigen ontvangen prijs.

Bij conclusie stelde Telenet twee tegenvorderingen in die ertoe strekten om :

- de twee jongere door FM Marketing en Ruwido ingeroepen Gemeenschapsmodellen te horen nietig verklaren;
- EP' 044 te horen nietig verklaren.

Voor het overige concludeerde Telenet tot :

- de onontvankelijkheid van de vorderingen van FM Marketing en Ruwido in zoverre gericht tegen de afstandsbediening die zij begon te verdelen nadat de procedure bij de eerste rechter aanhangig was gemaakt;
- de ongegrondheid van de inbreukvordering in hoofddorde, omdat de aangevochten afstandsbediening niet binnen de beschermingsomvang van de drie oudere Gemeenschapsmodellen valt;
- de ongegrondheid van de inbreukvordering in meest ondergeschikte orde, omdat er geen sprake is van slaafse nabootsing, en
- de ongegrondheid van de vordering tot schadevergoeding, omdat er geen sprake is van een inbreuk op enig (geldig) intellectueel eigendomsrecht of van slaafse nabootsing.



- Telenet en Universal hoofdelijk en *in solidum* te horen veroordelen tot vergoeding aan FM Marketing en Ruwido van de door hen beweerdelijk geleden schade en tot afgifte van de winst, die provisioneel werd begroot op 300.000 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke intresten vanaf de dagvaarding en inclusief alle kosten en uitgaven veroorzaakt door de beweerdte inbreuk en de bestrijding ervan;

- voor zover wordt weerhouden dat Telenet of Universal te kwader trouw zijn, de verbeurdverklaring te horen bevelen ten voordele van FM Marketing en Ruwido van de beweerdelijk inbreukmakende afstandsbedieningen en de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de vervaardiging van die goederen zijn gebruikt en nog in het bezit zijn van Telenet of Universal, dan wel een vergoeding toe te kennen aan FM Marketing en Ruwido waarvan het bedrag gelijk is aan de voor de verkochte goederen, materialen en werktuigen ontvangen prijs.

Bij conclusie stelde Telenet twee tegenvorderingen in die ertoe strekten om :

- de twee jongere door FM Marketing en Ruwido ingeroepen Gemeenschapsmodellen te horen nietig verklaren;
- EP' 044 te horen nietig verklaren.

Voor het overige concludeerde Telenet tot :

- de onontvankelijkheid van de vorderingen van FM Marketing en Ruwido in zoverre gericht tegen de afstandsbediening die zij begon te verdelen nadat de procedure bij de eerste rechter aanhangig was gemaakt;
- de ongegrondheid van de inbreukvordering in hoofddorde, omdat de aangevochten afstandsbediening niet binnen de beschermingsomvang van de drie oudere Gemeenschapsmodellen valt;
- de ongegrondheid van de inbreukvordering in meest ondergeschikte orde, omdat er geen sprake is van slaafse nabootsing, en
- de ongegrondheid van de vordering tot schadevergoeding, omdat er geen sprake is van een inbreuk op enig (geldig) intellectueel eigendomsrecht of van slaafse nabootsing.



Tenslotte vorderde Telenet dat - indien zij zou worden veroordeeld tot een schadevergoeding ten aanzien van FM Marketing en Ruwido - Universal zou worden veroordeeld om Telenet te vrijwaren voor elke tegen haar uitgesproken veroordeling. Het verweer van Universal liep gelijk met dat van Telenet en zij stelde tevens gelijklopende tegenvorderingen.

Universal verzocht de eerste rechter tevens om haar akte te verlenen dat zij Telenet zou vrijwaren in de hypothese van een geldelijke veroordeling van deze laatste en dat zij haar schadeloos zou stellen in overeenstemming met de relevante bepalingen die in een tussen hen beiden gesloten overeenkomst werd opgenomen.

III. De bestreden beslissing

11. Bij het bestreden vonnis werd als volgt geoordeeld :

Stelt vast dat (de rechtbank) exclusief bevoegd is,

Verklaart de vorderingen op hoofdeis deels onontvankelijk deels ontvankelijk en gegrond als volgt :

Legt verbod op aan de NV Telenet en de vennootschap naar Nederlands recht de BV Universal Electronics om

- *Inbreuk te maken op de drie oudere Gemeenschapsmodellen van FM Marketing GmbH en Ruwido Austria GmbH en verbiedt hen de Telenet/UE-kopieën te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te houden, zij het onder de naam van Telenet of onder enige andere naam, en dit op straffe van een dwangsom van 500 EUR per afstandsbediening die zou worden vervaardigd; aangeboden, in het verkeer gebracht, gebruikt of daartoe zou worden ingevoerd of in voorraad gehouden met uitsluiting van de voor de uitspraak van dit vonnis reeds in het bezit van Telenet-klanten zijnde afstandsbedieningen en met een maximale dwangsom van 3.000 EUR per communicatie gedaan in strijd met dit vonnis en met een maximum van 30.000 euro;*
- *Enig staal van de Telenet/UE kopieën te verspreiden, en dit op straffe van een dwangsom van 500 EUR per verspreid staal in strijd met dit vonnis en met een maximum van 25.000 euro;*



Verzendt voor het overige de gevraagde maatregelen naar de rol met het oog op verdere instaatstelling.

Verklaart de vorderingen op hoofdeis en tegeneis met betrekking tot de nietigverklaring van het Belgische luik van het octrooi EP 2 620 044 B1 ontvankelijk doch verwijst ze naar de rol met het oog op verdere instaatstelling en gelet op de hangende oppositieprocedure.

Verklaart de vordering in gedwongen tussenkomst ontvankelijk en gegrond als volgt :

Verleent akte aan de vennootschap naar Nederlands recht de BV Universal Electronics dat zij bij een geldelijke veroordeling van de NV Telenet zich engageert om ter vrijwaring van de NV Telenet, deze laatste schadeloos te stellen in overeenstemming met de relevante bepalingen die in een tussen hen beiden gesloten overeenkomst werd opgenomen en verwijst voor het overige deze vordering naar de rol met het oog op verdere instaatstelling.

Houdt de beslissing over de kosten aan.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

IV. De vorderingen van de partijen voor het hof

12. Telenet verzoekt het hof :

- *het bestreden vonnis te vernietigen waar het de vordering in hoofdde van geïntimeerden gegrond verklaarde en zich niet uitsprak over Telenets vorderingen tot nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen met nummers 002363663-0027 en 002363663-0028 en conclusie 1 van EP'044, en aldus opnieuw rechtdoende;*
- *de vordering in hoofdde gesteund op de 'drie oudere Gemeenschapsmodellen' van geïntimeerden en de vordering in meest ondergeschikte orde gesteund op de leer van de slaafse nabootsing als ongegrond af te wijzen;*
- *de Gemeenschapsmodellen met nummers 002363663-0027 en 002363663-0028 nietig te verklaren;*
- *conclusie 1 van EP '044 nietig te verklaren;*



- geïntimeerden te veroordelen tot alle kosten van het geding inclusief de rechtsplegingsvergoeding voor beide aanleggen.

13. Universal verzoekt het hof :

- Het hoger beroep van Universal ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- Het vonnis van de eerste rechter te vernietigen voor zover het de vordering van geïntimeerden op grond van de Gemeenschapsmodellen met nummers 001751975-0001, 001751975-0002 en 001979709-0001 (de “oudere Gemeenschapsmodellen”) gegrond verklaarde en zich niet uitsprak over de tegenvorderingen van Universal;
- Opnieuw rechtdoende:

Wat de beweerde schending van modelrechten betreft:

In hoofdorde: de Gemeenschapsmodellen met nummers 02363663-0027 en 02363663-0028 nietig te verklaren;

In hoofdorde: de vordering van geïntimeerden gesteund op de Gemeenschapsmodellen met nummers 001751975-0001, 001751975-0002 en 001979709-0001 af te wijzen als ongegrond;

In ondergeschikte orde: indien het Hof vragen heeft bij het bestaan of de draagwijdte van de tangwerking in het modellenrecht, navolgende prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie:

“Heeft een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel, in het kader van een inbreukprocedure, wanneer zij vaststelt dat:

- *er minstens evenveel verschillen zijn tussen het ingeroepen model en het aangevochten model dan er zijn tussen het ingeroepen model en een model van de houder van het ingeroepen model dat voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór het tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving van het ingeroepen model, en,*



2815

- *de voornoemde verschillen exact dezelfde elementen betreffen van de betrokken modellen en dezelfde impact hebben op de algemene indruk die wordt gewekt bij de geïnformeerde gebruiker,*

enige andere keuze dan, in toepassing van artikels 6 en 10 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen:

- *ofwel, het ingeroepen model nietig verklaren als zij vaststelt dat de algemene indruk die het ingeroepen model wekt bij de geïnformeerde gebruiker niet verschilt van de algemene indruk gewekt door het aangevochten model,*
- *ofwel, besluiten dat het aangevochten model niet binnen de draagwijdte van bescherming van het ingeroepen model valt.”*

Wat de beweerdde schending van octrooirechten betreft:

In hoofddorde: het Belgische luik van EP 2 620 044 B1 nietig te verklaren;

Ondergeschikt: het oordeel met betrekking tot de geldigheid van en de inbreuk op het Belgische luik van EP 2 620 044 B1 op te schorten in afwachting van het resultaat van de oppositieprocedure voor het EPO;

Meer ondergeschikt: de vordering van geïntimeerden gesteund op EP 2 620 044 B1 af te wijzen als ongegrond;

Wat de beweerdde schending van de regels inzake eerlijke marktpraktijken betreft:

De vordering af te wijzen als ongegrond;

Indien een geldelijke veroordeling uitgesproken wordt tegen Telenet, te akteren dat Universal zich ertoe engageert om Telenet schadeloos te stellen in overeenstemming met de relevante bepalingen uit de tussen Telenet en Universal gesloten overeenkomsten, binnen de grenzen daarin gedefinieerd;



Geïntimeerden te veroordelen tot alle kosten van het geding, inclus de rechtsplegingsvergoedingen voor de procedures in eerste aanleg en hoger beroep.

14. FM Marketing en Ruwido verzoeken het hof :

Het hoger beroep van Telenet en UE ontvankelijk, doch ongegrond te verklaren.

Op basis van het voorgaande, verzoeken (FM Marketing en Ruwido het hof) het bestreden vonnis van 12 september 2017 van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, in de zaak gekend onder het rolnummer A/16/01057, deels te bevestigen en deels te hervormen; en opnieuw recht doende:

- Het beroep van Appellanten, voor zover ontvankelijk, ongegrond te verklaren;*
- Het incidenteel beroep en de vorderingen van (FM Marketing en Ruwido) ontvankelijk en gegrond te verklaren en zodoende;*

- Appellanten te verbieden

o In hoofddorde, om inbreuk te maken op de drie oudere Gemeenschapsmodellen van (FM Marketing en Ruwido),

o In ondergeschikte orde, om inbreuk te maken op de twee jongere Gemeenschapsmodellen van (FM Marketing en Ruwido),

o In meer ondergeschikte orde, om inbreuk te maken op EP '044,

o In meest ondergeschikte orde, om onrechtmatige slaafse nabootsing te plegen,

En bijgevolg Telenet en UE te verbieden om waar dan ook in het grondgebied van de Europese Unie dan wel in de landen waar het Europees Octrooi uitwerking heeft, de Eerste Telenet/UE-kopie te vervaardigen, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te houden, zij het onder de naam Telenet of onder enige andere naam, en dit op straffe van een dwangsom van 500 EUR per afstandsbediening die zou worden vervaardigd, aangeboden, in het verkeer gebracht, gebruikt of daartoe zou worden ingevoerd of in voorraad gehouden;

- Telenet en UE te verbieden om waar dan ook in het grondgebied van de Europese Unie dan wel in de landen waar het Europees Octrooi uitwerking heeft, enige vorm van promotie of



publiciteit te maken voor de Eerste Telenet/UE-kopie, en dit op straffe van een dwangsom van 3.000 EUR per communicatie gedaan in strijd met de tussen te komen beschikking;

- Telenet en UE te verbieden om waar dan ook in het in het grondgebied van de Europese Unie dan wel in de landen waar het Europees Octrooi uitwerking heeft, enig staal van de Eerste Telenet/UE-kopie te verspreiden, en dit op straffe van een dwangsom van 500 EUR per verspreid staal in strijd met de tussen te komen beschikking;

- De publicatie te bevelen van het tussen te komen arrest in twee tijdschriften naar keuze van (FM Marketing en Ruwido), op kosten van Appellanten op voorlegging van de eenvoudige pro forma-factuur;

- Appellanten te bevelen binnen een maand na betekening van het in deze zaak te wijzen arrest aan (FM Marketing en Ruwido) en hun raadslieden een gecertificeerde verklaring te verstrekken opgesteld door een onafhankelijke boekhouder/bedrijfsrevisor die geen relatie met Appellanten onderhoudt op basis van zelfstandig door die bedrijfsrevisor verricht onderzoek, welke verklaring is gestaafd met alle relevante bescheiden ter onderbouwing en vergezeld van een toelichting op de door de bedrijfsrevisor uitgevoerde werkzaamheden en gehanteerde werkwijze en berekeningsmethode(n), en welke verklaring betrekking heeft op de Eerste Telenet/UE-kopie met in het bijzonder:

i. de volledige namen en adressen van alle bij de productie en verhandeling van de inbreukmakende producten betrokken (rechts-)personen, meer in het bijzonder van de leverancier(s) en de producent(en) van de Eerste Telenet/UE-kopie;

ii. de totale hoeveelheid door Appellanten ingekochte dan wel vervaardigde Eerste Telenet/UE-kopie, alsmede de inkoopprijs dan wel de productieprijs;

iii. de totale hoeveelheid door Appellanten verkochte, geleverde en/of aan klanten ter beschikking gestelde Eerste Telenet/UE-kopieën;

iv. de totale hoeveelheid Eerste Telenet/UE-kopieën die Appellanten nog in voorraad hebben en/of die onder hun controle staat;

v. de namen en adressen van alle afnemers en potentiële afnemers aan wie Appellanten de Eerste Telenet/UE-kopieën hebben aangeboden, verkocht en/of geleverd, alsmede de betreffende hoeveelheden en gehanteerde verkoopprijzen;



2818

vi. de totale door Appellanten ten gevolge van hun inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen behaalde bruto- en nettowinst;

onder verbeurte van een dwangsom van 15.000 EUR voor iedere keer dat of – naar keuze van (FM Marketing en Ruwido) – voor iedere dag waarop Appellanten niet volledig voldoen aan enig onderdeel van dit gebod, waarbij een gedeelte van een dag te rekenen is als een gehele dag;

- Appellanten hoofdelijk en in solidum te veroordelen tot vergoeding aan (FM Marketing en Ruwido) van de volledige nog te begroten schade die zij hebben geleden en nog zullen lijden als gevolg van het aangeklaagde inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen van Appellanten en tot afgifte van de winst die Appellanten ten gevolge van dit handelen hebben gemaakt, vermeerderd met de gerechtelijke interesten vanaf de dagvaarding in eerste aanleg en inclusief alle kosten en uitgaven veroorzaakt door de onderhavige inbreuk en de bestrijding ervan, welke schade provisioneel wordt begroot op 1.332.000 EUR, vermeerderd met de af te dragen winst die provisioneel begroot wordt op 700.000 EUR, beide onder voorbehoud van nadere bepaling en vermeerdering op grond van de door Appellanten te verstrekken gegevens en in afwachting van een totale begroting van de kosten veroorzaakt door de inbreuk en de bestrijding ervan;

- Akte te verlenen aan (FM Marketing en Ruwido) van hun voorbehoud om zelf ook verdere stukken in te dienen voor de finale begroting van de schadevergoeding (onder meer met betrekking tot hun eigen gederfde winst en de totaliteit van de kosten die gemaakt werden om de namaak te bestrijden) eens Uw Hof heeft vastgesteld dat er inbreuk werd gepleegd op hun rechten;

- In afwachting van de bepaling van het totale bedrag van de schadevergoeding, in ieder geval Appellanten te veroordelen om reeds een provisoir bedrag van 500.0000 EUR over te maken aan (FM Marketing en Ruwido) met uitsluiting van borgstelling of kantonnement;

In ieder geval,

- Het tussen te komen arrest uitvoerbaar te verklaren met uitsluiting van borgstelling of kantonnement; en

- Appellanten elk te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in eerste aanleg, en de rechtsplegingsvergoeding voor de procedure in hoger beroep, waarbij (FM Marketing en



Ruwido) zich het recht voorbehouden om het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding te wijzigen in functie van het definitieve bedrag van de door hen gevorderde schadevergoeding.

V. Voeging van de drie hoger beroepen

15. Aangezien de drie hoger beroepen werden aangetekend tegen hetzelfde vonnis, in de drie procedures in hoger beroep dezelfde partijen betrokken zijn en door hen dezelfde vorderingen worden gesteld, zijn ze zo nauw verbonden dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, teneinde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de hoger beroepen afzonderlijk worden berecht.

Met het oog daarop worden de drie hoger beroepen gevoegd.

VI. Bespreking

16. De Ondernemingsrechtbanken Brussel (de vroegere rechtbanken van koophandel te Brussel) en het hof van beroep te Brussel zijn de in België aangeduide 'rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel' (artikel 80, 1. Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, kortweg 'VGM').

Krachtens artikel 81, a) VGM hebben de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel uitsluitende bevoegdheid ter zake van alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en - indien naar nationaal recht toegestaan - dreigende inbreuk op Gemeenschapsmodellen.

De eerste rechter was, in eerste aanleg, en het hof is, in hoger beroep, dan ook bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen gesteund op een beweerde inbreuk op de Gemeenschapsmodellen waarvan FM Marketing houder is.

De vorderingen van FM Marketing en Ruwido gesteund op de drie oudere Gemeenschapsmodellen

17. FM Marketing en Ruwido voeren aan dat de afstandsbediening die door Universal aan Telenet werd geleverd vanaf 13 augustus 2014 (de 'eerste Telenet/UE kopie'), inbreuk maakt op elk van de drie oudere Gemeenschapsmodellen van FM Marketing, die in exclusieve licentie werden gegeven aan Ruwido.



Telenet en Universal betwisten dit en beroepen zich op de zogenaamde 'tangwerking' in het modelrecht.

18. De tangwerking in het modelrecht is, zoals Telenet en Universal stellen, het logische gevolg van het feit dat in het modelrecht het criterium ter beoordeling van de geldigheid van een model en het criterium ter beoordeling van een inbreuk op een model identiek zijn.

Dit laatste blijkt, wat Gemeenschapsmodellen betreft, uit de EU-regelgeving ter zake.

Inzonderheid gelden er identieke criteria in de artikels 6 en 10 VGM.

Artikel 6 VGM :

Eigen karakter

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) bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, vóór de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;

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.

(...)

Artikel 10 VGM :

Draagwijdte van de bescherming



1. De door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming omvat elk model dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt.

2. 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.

(Onderlijning door het hof)

Telenet en Universal voeren terecht aan dat het gevolg van het gegeven dat er identieke criteria gelden inzake de geldigheid van een model en inzake de inbreuk op een model (ook wel 'spiegelwerking' genoemd) is dat een aangevochten model dat met een ingeroepen model meer verschillen vertoont dan het ingeroepen model vertoont met een eerder model, moet leiden tot het besluit dat ofwel er geen inbreuk is op het ingeroepen model, ofwel dat het ingeroepen model nietig is.

Deze 'tangwerking' werkt evenzeer als het eerdere model dat dus minder verschillen vertoont met het ingeroepen model dan dat het ingeroepen model er vertoont met het aangevochten model, óók een model is van degene die een inbreuk op zijn modelrecht claimt, omdat de geldigheid van een model uiteraard wordt beoordeeld ten aanzien van alle modellen die voor de datum van de aanvraag van het model voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, dus inclusief de modellen (al dan niet ingeschreven) van de houder van het ingeroepen model.

Het hof acht de argumenten van FM Marketing en Ruwido tegen de zogenaamde tangwerking ongegrond. Zoals gesteld, is het een gevolg van de toepasselijke EU-regelgeving inzake het Gemeenschapsmodel.

Het hof acht het niet dienstig om dienaangaande een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie EU.

19. In het feitenrelaas werd vastgesteld dat FM Marketing drie Gemeenschapsmodellen voor afstandsbedieningen aanvroeg, die alle werden ingeschreven.

De aanvraag gebeurde op 8 september 2010, voor de modellen ingeschreven onder nummer 001751975-0001, hierna 'model 1', en onder nummer 001751975-0002, hierna 'model 2'. De aanvraag gebeurde op 23 januari 2012 voor het model ingeschreven onder nummer 001979709-0001, hierna 'model 3'.



Aangezien FM Marketing voor het model met nummer 3 een aanvraag deed tot inschrijving als Gemeenschapsmodel, was zij de mening toegedaan dat dit model voldeed aan de voorwaarde van artikel 6 VGM, met name dat dit op 23 januari 2012 een eigen karakter had of met andere woorden een andere algemene indruk wekte in vergelijking met de eerdere modellen 1 en 2, waarvoor op 8 september 2010 een aanvraag tot inschrijving was gedaan door FM Marketing.

Telenet en Universal, die benadrukken dat zij geen van beiden de geldigheid van de oudere Gemeenschapsmodellen van FM Marketing betwisten, stellen dat indien model 3 van FM Marketing voldoende verschillen vertoont met haar eerdere modellen 1 en 2 om daarmee een andere algemene indruk te wekken, dit eveneens geldt voor de afstandsbediening die vanaf 13 augustus 2014 geleverd werd door Universal aan Telenet (de eerste Telenet/UE kopie) in vergelijking met modellen 1, 2 en 3 van FM Marketing.

Het hof onderzoekt hieronder of dit al dan niet het geval is.

20. De beoordeling van de andere algemene indruk waarvan sprake in artikel 10 VGM, gebeurt vanuit het oogpunt van de geïnformeerde gebruiker.

De VGM bevat geen definitie van het begrip 'geïnformeerde gebruiker' vanuit wiens oogpunt de 'andere algemene indruk' moet worden beoordeeld. Dit begrip dient evenwel 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 (HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, ECLI:EU:C:2011:679, PepsiCo Inc. v Grupo Promer en BHIM, nr. 53, kortweg 'PepsiCo arrest').

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, HvJ EU 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 P, Jurispr. blz. I-3819, nrs. 25 en 26), maar evenmin de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijk tussende 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 (HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, reeds geciteerd, nr. 59).

Om te beoordelen of een vermeend inbreukmakend product bij de geïnformeerde gebruiker al dan niet een andere algemene indruk wekt, dient uitgegaan te worden van het model zoals ingeschreven en het beweerd inbreukmakend product zoals gebruikt.

21. Volgens FM Marketing en Ruwido is de geïnformeerde gebruiker in casu niet de fabrikant, de verkoper of herverkoper van de afstandsbedieningen, doch de niet-professionele gebruiker van afstandsbedieningen, zijnde de consument of met andere woorden de Telenet-klanten.

Zelfs indien professionele gebruikers mee in rekening worden genomen voor het criterium van de geïnformeerde gebruiker, dient volgens FM Marketing en Ruwido voor de invulling in concreto van het begrip 'geïnformeerde gebruiker' ook gekeken te worden naar de uiteindelijke kopers van het product waarop het model betrekking heeft.

Volgens FM Marketing en Ruwido zal de geïnformeerde gebruiker in de praktijk de Ruwido r97 niet zij aan zij vergelijken met de eerste Telenet/EU kopie. Zij stellen dat gezinnen immers slechts beschikken over één afstandsbediening.

De invulling in concreto die door FM Marketing en Ruwido wordt gegeven van het Unierechtelijk begrip 'geïnformeerde gebruiker', strookt niet met hetgeen werd gesteld in het PepsiCo arrest.

In casu is de geïnformeerde gebruiker een gebruiker van afstandsbedieningen die 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. Hij is zodoende niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig, hetzij door zijn persoonlijke ervaring, hetzij door zijn uitgebreide kennis van de betrokken sector.



Deze geïnformeerde gebruiker zal de afstandsbedieningen rechtstreeks met elkaar vergelijken. Niets staat immers, gelet op de aard van het product, in casu een rechtstreekse vergelijking door de geïnformeerde gebruiker in de weg.

22. Het begrip 'model' dient krachtens art. 3.a Verordening 6/2002 te worden begrepen als 'de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan'. Dit leidt er volgens het Gerecht toe dat de algemene indruk waarvan artikel 10, lid 1 VGM gewag maakt, enkel visueel kan zijn (Ger. EU. 18 maart 2010, T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic SA / OHIM, *IRDI* 2010, afl. 4, 458).

Teneinde de algemene indruk te beoordelen, wordt uitgegaan van het totaalbeeld van de te vergelijken modellen. De vergelijking dient op synthetische wijze te gebeuren en niet op analytische wijze.

23. Bij de uit te voeren vergelijking komt het hof tot de volgende vaststellingen.

De oudere Gemeenschapsmodellen 1 en 2 van FM Marketing zijn van dezelfde datum en kunnen elkaar zodoende niet onderling schaden qua geldigheid. Zij worden hieronder samen behandeld.

Wat het door FM Marketing en Universal ingeroepen model 3 betreft, stelt het hof vast dat alleen al wat de knoppenconstellatie betreft, de eerste Telenet/UE kopie meer verschillen vertoont met model 3 dan dit model verschillen vertoont vergeleken met de modellen 1 en 2.

Qua knoppenconstellatie verschilt model 3 van modellen 1 en 2 op twee plaatsen : (1) in model 3 ontbreken twee knoppen in de voorlaatste rij boven de bedieningsronde en (2) in model 3 ontbreekt de onderste rij knoppen, daar waar de eerste Telenet/UE kopie van model 3 qua knoppenconstellatie op drie plaatsen verschilt : (1) het aangevochten model heeft in de bovenste rij twee knoppen in plaats van één, (2) het aangevochten model heeft in de vijfde rij drie knoppen in plaats van één en (3) het aangevochten model heeft één rij knoppen minder onderaan.

Doordat de eerste Telenet/UE kopie alleen al qua knoppenconstellatie dus meer verschillen vertoont met model 3 dan model 3 met modellen 1 en 2, zijn de verschillen tussen de beide eerste voldoende opdat de eerste Telenet/EU kopie een andere algemene indruk wekt dan



2825

model 3 (waarvan de geldigheid niet wordt betwist en door het hof zodoende dient te worden aangenomen) en is er geen inbreuk.

Immers, indien de verschillen tussen het model en de producten uit het vormgevingserfgoed dusdanig zijn dat het model een eigen karakter heeft (een andere algemene indruk wekt), is het model weliswaar geldig, maar dan geldt evenzeer dat het aangevallen product een andere algemene indruk wekt (en dus geen inbreuk maakt) indien de verschillen met het model groter zijn dan (of zelfs gelijk zijn aan) de verschillen tussen model en vormgevingserfgoed.

Het hof oordeelt dat uitgaande van de geldigheid van model 3 en hetgeen hiervoor werd vastgesteld, de eerste Telenet/UE kopie niet binnen de beschermingsomvang van modellen 1 en 2 valt.

Indien de verschillen tussen, enerzijds, modellen 1 en 2 en, anderzijds, model 3 voldoende zijn opdat model 3 een andere algemene indruk wekt dan modellen 1 en 2 en dus geldig is, dan geldt dit ook voor de eerste Telenet/UE kopie ten aanzien van modellen 1 en 2.

Het aangevochten model vertoont alleen al qua knoppenconstellatie evenveel verschillen in vergelijking met modellen 1 en 2 als model 3 in vergelijking met modellen 1 en 2.

Zoals hierboven reeds vastgesteld, verschilt model 3 qua knoppenconstellatie van modellen 1 en 2 op twee plaatsen : (1) in model 3 ontbreken twee knoppen in de voorlaatste rij boven de bedieningsronde en (2) in model 3 ontbreekt de onderste rij knoppen. Het aangevochten model verschilt van modellen 1 en 2 evenzeer op twee plaatsen : (1) het aangevochten model heeft in de bovenste rij twee knoppen in plaats van één en (2) het aangevochten model heeft twee rijen knoppen minder onderaan.

Doordat de eerste Telenet/EU kopie (alleen al qua knoppenconstellatie) evenveel verschillen vertoont met modellen 1 en 2 als model 3 met modellen 1 en 2, is er geen sprake van een inbreuk door de eerste Telenet/EU kopie op de modellen 1 en 2.

Immers, indien de eerste Telenet/EU kopie dezelfde algemene indruk wekt als modellen 1 en 2, dan geldt dat evenzeer voor model 3 ten aanzien van modellen 1 en 2 en zou model 3 dus nietig zijn ten aanzien van modellen 1 en 2.



Dit is echter een hypothese waarvan het hof niet kan uitgaan, bij gebrek aan betwisting van de geldigheid van model 3. Het hof dient voor de beoordeling van de beweerde inbreuk uit te gaan van de geldigheid van model 3.

Het gevolg is dat de eerste Telenet/EU kopie niet binnen de beschermingsomvang van modellen 1 en 2 kan vallen.

24. Het hof besluit tot de ongegrondheid van de inbreukvordering van FM Marketing en Ruwido in de mate waarin deze gesteund is op de oudere Gemeenschapsmodellen.

De vorderingen van FM Marketing en Ruwido in ondergeschikte orde gesteund op de jongere Gemeenschapsmodellen

25. FM Marketing en Ruwido voeren aan dat de algemene indruk gewekt door de eerste Telenet/UE kopie bij de geïnformeerde gebruiker niet anders is dan deze gewekt door het jongere Gemeenschapsmodel aangevraagd en ingeschreven op 3 december 2013 onder nummer 002363663-0027 en het jongere Gemeenschapsmodel, aangevraagd en ingeschreven op 3 december 2013 onder nummer 002363663-0028.

Volgens FM Marketing en Ruwido staat daarmee een inbreuk door de eerste Telenet/UE kopie op de beide jongere Gemeenschapsmodellen vast.

26. Telenet en Universal vorderen de nietigverklaring van de twee jongere Gemeenschapsmodellen waarop FM Marketing en Ruwido hun vorderingen in ondergeschikte orde baseren.

Zij voeren aan dat de twee jongere Gemeenschapsmodellen overeenstemmen met de afstandsbediening die FM Marketing, Ruwido en Telenet in onderling overleg configureerden voor Telenet (cfr. het feitenrelaas) en waarvan Ruwido 799.788 exemplaren leverde aan Telenet met ingang van 3 augustus 2012. Deze afstandsbediening wordt hierna de 'Ruwido r97' genoemd.

Volgens Telenet en Universal brengt dit met zich mee dat indien de Ruwido r97 beschikbaar werd gesteld voor het publiek vóór de overeenkomstig artikel 7.2 VGM van toepassing zijnde 'délai de grâce' of 'gratieperiode' van twaalf maanden voorafgaand aan de indiening van de



2887

aanvraag van de twee jongere Gemeenschapsmodellen, deze modellen niet geldig zijn en nietig dienen te worden verklaard.

27. De jongere Gemeenschapsmodellen en de afstandsbediening geconfigureerd in overleg tussen FM Marketing, Ruwido en Telenet, zien eruit als volgt :

		
Het door Ruwido vanaf 3 augustus 2012 geleverde model	Het jongere Gemeenschapsmodel Gedeponeerd op 16 december 2013	Het jongere Gemeenschapsmodel Gedeponeerd op 16 december 2013

Zoals Universal en Telenet terecht aanvoeren, wekt elk van de jongere Gemeenschapsmodellen geen andere algemene indruk voor de geïnformeerde gebruiker dan de Ruwido r97.

De aanvraag voor de twee jongere Gemeenschapsmodellen werd ingediend op 3 december 2013, zodat de modellen niet geldig zijn indien de hierboven afgebeelde afstandsbediening



door FM Marketing en Ruwido, als zijnde de *ontwerper [en] diens rechtverkrijgende* in de zin van artikel 7.1.a VGM, beschikbaar werd gesteld voor het publiek vóór 2 december 2012 (cfr. artikel 7.2 VGM *juncto* artikel 56 van Verordening 2245/2002 van 21 oktober 2002 tot uitvoering van de VGM).

Zoals Telenet en Universal aanvoeren, is dit het geval.

Zoals hierboven aangegeven, begon Ruwido op 3 augustus 2012, dus 16 maanden vóór de indiening van de aanvraag tot inschrijving van de twee jongere Gemeenschapsmodellen, Telenet te beleveren met de Ruwido r97.

In totaal werden 80.000 exemplaren van deze (hierboven afgebeelde) afstandsbediening geleverd aan Telenet in de periode voorafgaand aan het tijdvak van 12 maanden voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot inschrijving van de twee jongere Gemeenschapsmodellen.

Daarmee werden de twee jongere Gemeenschapsmodellen beschikbaar gesteld voor het publiek vóór 2 december 2012.

FM Marketing en Ruwido ontkennen niet dat Telenet reeds vanaf 3 augustus 2012, dus voor de hierboven genoemde gratieperiode van 12 maanden voor de indiening van de aanvraag, werd beleverd met de Ruwido r97.

Zij voeren echter aan (...) dat (...) de enkele levering door Ruwido van de producten in kwestie aan Telenet vanaf 3 augustus 2012 niet betekent dat het Ruwido r97 ontwerp op deze datum werd 'beschikbaar gesteld voor het publiek' omdat het gaat om een beschikbaarstelling 'aan één enkele onderneming', waarmee niet zou zijn voldaan aan het criterium van artikel 7.1 VGM, dat bepaalt dat een model wordt geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld wanneer het is gepubliceerd na inschrijving of op andere wijze, of tentoongesteld, in de handel gebracht, of anderszins openbaar gemaakt [vóór de datum van indiening van de aanvraag om inschrijving], 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 Hof van Justitie EU heeft in een arrest bevestigd dat het niet is uitgesloten dat de openbaarmaking van een model aan één enkele onderneming voldoende kan zijn om te oordelen dat dit model redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de



betrokken sector (HvJEU, 13 februari 2014, C-479/12, *H. Gautzsch Grosshandel*, paragraaf 35, stuk III.A.2 van Telenet).

In casu gebeurden de leveringen door FM Marketing en Ruwido aan Telenet, zijnde een onderneming die in de betrokken sector werkzaam is en gevestigd is op het grondgebied van de Europese Unie.

Er werden maar liefst 80.000 exemplaren van de Ruwido r97 aan Telenet geleverd en dit zonder dat daarbij enige geheimhouding werd bedongen wat dit product betreft of enige beperking in de verdere distributie of verhandeling daarvan, zodat het voldoende aannemelijk is, want conform de normale gang van zaken, dat Telenet de 80.000 exemplaren van de Ruwido r97 die zij aankocht, na de levering daarvan en dus vanaf 3 augustus 2012 aan haar klanten heeft geleverd en dat deze zodoende gebruikt werden in het handelsverkeer. Het is trouwens met die bedoeling dat de Ruwido r97 werd ontworpen, besteld door Telenet en geleverd door Ruwido.

FM Marketing en Ruwido blijven in gebreke om te bewijzen of minstens voldoende aannemelijk te maken dat er concrete omstandigheden waren die maken dat de (80.000 exemplaren van de) Ruwido r97 afstandsbedieningen, die geleverd werden vanaf 3 augustus 2012, na levering niet in het handelsverkeer terechtkwamen of die maken dat die afstandsbedieningen niet redelijkerwijs ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector.

Het hof besluit dat de leveringen door FM Marketing en Ruwido van de Ruwido r97 aan Telenet vanaf 3 augustus 2012 de nietigheid van de twee jongere Gemeenschapsmodellen met zich meebrengen (cfr. artikel 6 juncto artikel 7.1 en 7.2 VGM).

De vordering van Universal en Telenet tot nietigverklaring van de jongere Gemeenschapsmodellen met nummers 002363663-0027 en 002363663-0028 is zodoende gegrond.

28. Aangezien de twee jongere Gemeenschapsmodellen nietig zijn, is (ook) de inbreukvordering van FM Marketing en Ruwido in ondergeschikte orde ongegrond. Er is immers geen inbreuk door Universal en Telenet op modelrechten waarop FM Marketing en Ruwido geen aanspraak kunnen maken.



29. Gelet op hetgeen voorafgaat, zijn al de vorderingen van FM Marketing en Ruwido ongegrond in de mate waarin zij gesteund zijn op de door hen ingeroepen Gemeenschapsmodellen.

30. Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep (artikel 1068 Ger.W.) is het hele geschil aanhangig bij het hof.

Alle vorderingen die niet zijn gesteund op of verband houden met de ingeroepen Gemeenschapsmodellen moeten verder in staat worden gesteld. Partijen worden opgeroepen op een relaiszitting om deze instaatstelling te bespreken.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

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

Voegt de hoger beroepen;

Verklaart het hoger beroep van Universal Electronics BV aangetekend bij haar verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd op 31 oktober en bij haar verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd op 7 november 2017, ontvankelijk;

Verklaart het hoger beroep van Telenet NV aangetekend bij haar verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd op 7 november 2017, ontvankelijk;

Verklaart deze hoger beroepen gegrond in de volgende mate:

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vorderingen onontvankelijk verklaarde van FM Marketing GmbH en Ruwido Austria GmbH die verband hielden met de tweede vermeende Telenet/UE kopie, te weten de afstandsbediening die



door Universal Electronics BV aan Telenet NV werd geleverd tijdens de procedure voor de eerste rechter en in de mate waarin akte werd verleend aan de vennootschap naar Nederlands recht de BV Universal Electronics dat zij bij een geldelijke veroordeling van de NV Telenet zich engageert om ter vrijwaring van de NV Telenet, deze laatste schadeloos te stellen in overeenstemming met de relevante bepalingen die in een tussen hen beiden gesloten overeenkomst werd opgenomen;

Verklaart de vorderingen van FM Marketing GmbH en Ruwido GmbH ontvankelijk in de mate waarin ze gesteund zijn op de door hen ingeroepen Gemeenschapsmodellen en gericht zijn tegen de eerste vermeende Telenet/UE kopie;

Verklaart deze vorderingen ongegrond;

Verklaart de tegenvordering van Telenet NV en deze van Universal Electronics BV ontvankelijk en gegrond in de mate dat deze vorderingen strekken tot de nietigverklaring van de Gemeenschapsmodellen ingeschreven onder de nummers 002363663-0027 en 002363663-0028;

Dienvolgens, verklaart de Gemeenschapsmodellen ingeschreven onder de nummers 002363663-0027 en 002363663-0028 nietig;

Wijst bijgevolg het incidenteel beroep van FM Marketing GmbH en Ruwido Austria GmbH reeds af in zoverre het gesteund is op de door hen ingeroepen Gemeenschapsmodellen;

Behoudt een uitspraak over de kosten voor.

Stelt de zaak vast voor de bespreking van de verdere instaatstelling van al het meer gevorderde op de zitting van de 8^{ste} kamer van het hof van beroep te Brussel, zitting houdend in zaal 0.22 van het justitiepaleis, Poelaertplein te 1000 Brussel, op de zitting van **18 november 2019 om 12.10 uur (20')**;



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

Catharina VAN SANTVLIET,
Els HERREGODTS,
Hilde VANPARYS,

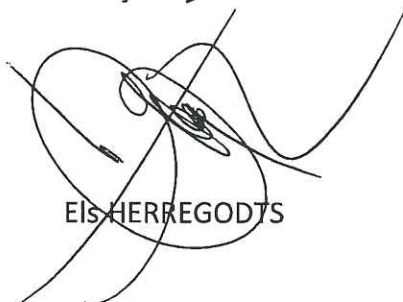
Raadsheer,
Raadsheer,
Rechter Nederlandstalige rechtbank van eerste
aanleg Brussel, met opdracht conform artikel
99ter Ger. W.,

Griffier.

Kaatje BATSELIER



Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Hilde VANPARYS



Catharina VAN SANTVLIET

