



Folio : 1396

4

+ 1 FOD Econ. + 1 K
+ 1 desk.

Repertoriumnummer 6941
Datum van uitspraak 9 oktober 2014
Rolnummer A/12/02561

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Afsc. of/wittrekrol uit de minuten berustende ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, bestemd voor bestuurlijke inlichting, afgeleverd aan FOD Econ. m.v.h. ...
met vrijstelling van expeditierecht.

Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling GENT

Vonnis

NEGENDE kamer

Aangeboden op
Niet te registreren

De rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, Negende Kamer, heeft volgend vonnis verleend inzake van :

Nr. A/12/02561

NV AGC GLASS EUROPE; met vennootschapszetel gevestigd te 1170 Watermaal-Bosvoorde, Terhulpesteenweg 166, met ondernemingsnummer 0413.638.187, voor wie als raadsman optreedt, Meester Pieter Van den Broecke, advocaat te Brussel;

eiseres;

tegen :

1. **BVBA GUARDIAN INDUSTRIES BENELUX**; met vennootschapszetel gevestigd te 9130 Beveren, Keteldijk 4, met ondernemingsnummer 0811.476.759, voor wie als raadsman optreedt, Meester Paul Maeyaert, advocaat te Brussel;
2. **BV HOGLA**; vennootschap naar Nederlands recht, met vennootschaps-zetel gevestigd te 2811 DW Reeuwijk, Nederland, Van Leeuwenhoekstraat 7, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder het nummer 29024651, voor wie als raadsman optreedt, Meester Alex Hallems, advocaat te Brussel;
3. **GmbH & Co KG GLASFABRIK LAMBERTS**; vennootschap naar Duits recht, met vennootschapszetel gevestigd te 95624 Wunsiedel, Duitsland, Egerstrasse 197, ingeschreven in het Duits ondernemingsregister onder het nummer HRA 2408, voor wie als raadsman optreedt, Meester Alex Hallems, advocaat te Brussel;

verweersters;

1. De rechtspleging

Het dossier van de rechtspleging en de overtuigingsstukken werden ingezien, in het bijzonder de inleidende dagvaarding betekend op 10.04.2012, en de neergelegde conclusies en overtuigingsstukken.

Bij beschikking dd. 29.06.2012 werd de zaak in toepassing van art. 747§ 1 Ger.W. vastgesteld voor behandeling 17.10.2013.

De partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 17.10.2013, waarna de debatten gesloten werden.

Op 28.11.2013 werd bij vonnis de heropening van de debatten bevolen met het oog op overlegging van de volgende stukken en aanlevering van de volgende informatie:

- i) AGC werd uitgenodigd om stukken voor te leggen waarin de Delta en Chinchilla glaspatronen op een duidelijke, nauwkeurige, volledige wijze worden weergegeven
- ii) AGC werd uitgenodigd om stukken en documenten voor te leggen die dateren uit de periode december 2011 – januari 2012 om de door haar ingeroepen inburgering in de Benelux van de beeldmerken Delta en Chinchilla aan te tonen
- iii) AGC werd uitgenodigd om het gebruik van de door haar ingeroepen beeldmerken Delta en Chinchilla aan te tonen
- iv) AGC werd uitgenodigd om aan te tonen dat zij de titularis is van de auteursrechten op de glasproducten "Delta" en "Chinchilla"

De zaak werd voor heropening van de debatten vastgesteld op de zitting van 24.04.2014.

De partijen werden in hun middelen en conclusies gehoord op de openbare zitting van deze rechtbank en kamer op 24.04.2014, waarna de debatten gesloten werden.

De artikelen 2 en 30 tot en met 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werd nageleefd.

2. De vorderingen

In haar aanvullende en samenvattende conclusie na heropening der debatten neergelegd op 06.03.2014 vordert de NV AGC GLASS EUROPE (verder 'AGC') :

- haar vorderingen ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- de tegenvorderingen van BVBA GUARDIAN INDUSTRIES BENELUX (verder 'Guardian'), van B.V. HOGLA (verder 'Hogla') en van GmbH & Co KG GLASFABRIK LAMBERTS (verder 'Lamberts') onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren;
- vast te stellen dat de "CHINCHILLA" en "DELTA" glasplaten van AGC auteursrechtelijk beschermde werken uitmaken en dat de "CHINCHILLA" en "DELTA" glasplaten van AGC onder meer beschermd zijn door beeldmerken en de tekens "CHINCHILLA" en "DELTA" door woordmerken, alsook dat verweersters een inbreuk plegen op deze auteursrechten en merkenrechten door de commercialisatie en verspreiding van identieke of - minstens - overeenstemmende glasplaten onder de "CHINCHILLA" en "DELTA" tekens;
- verweersters te bevelen met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de merken- en auteursrechten op de "CHINCHILLA" en "DELTA" glasplaten van AGC te staken en gestaakt te houden, en dienvolgens enig gebruik van de woordmerken "CHINCHILLA" en "DELTA", op welke wijze dan ook en voor welke glasproducten dan ook en de aankoop, commercialisatie en verhandeling van de glasplaten die door verweersters onder de benaming "CHINCHILLA" en "DELTA" werden gecommmercialiseerd en/of verspreid of enige andere glasplaten, die omwille van hun gelijkaardige tekeningen of anderszins, inbreuk plegen op de beeldmerken en auteursrechten op de "CHINCHILLA" en "DELTA" glasplaten van AGC op welke wijze dan ook en onder welke benaming dan ook, met onmiddellijke ingang stop te zetten, en dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 € per inbreukmakend

- glasproduct dat nog wordt aangetroffen na betekening van het tussen te komen vonnis;
- verweersters de terugroeping en definitieve verwijdering van de inbreukmakende glasproducten uit het handelsverkeer te bevelen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 € per niet uit het handelsverkeer teruggeroepen en/of verwijderd inbreukmakend glasproduct na betekening van het tussen te komen vonnis;
 - de vernietiging van de inbreukmakende goederen die werden aangetroffen bij eerste verweerster tijdens het beslag inzake namaak op 02.03.2012 te gelasten, alsook enige inbreukmakende goederen die door eerste verweerster Guardian besteld zijn en nog worden geleverd en enige inbreukmakende goederen die in het bezit zijn van tweede of derde verweerster of door hen besteld zijn en nog worden geleverd, alsook van alle promotiematerialen waarop of waarin de inbreukmakende goederen zijn genoemd en/of afgebeeld, en dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 € per inbreukmakend glasproduct dat nog wordt aangetroffen na betekening van het tussen te komen vonnis;
 - aan eerste verweerster Guardian te bevelen om alle relevante aankoopfacturen uitgaande van derde verweerster Lamberts en gericht aan eerste verweerster Guardian over te leggen (met inbegrip van de facturen van 10.01.2012, 17.01.2012 en 26.01.2012) en eerste en tweede verweerster Guardian en Hogla te bevelen enige andere aankoop-, verkoopfacturen en orderbevestigingen over te leggen, in de mate dat zij van aard kunnen zijn om het bestaan van de beweerde inbreuk op de intellectuele rechten van AGC, alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 € per dag vertraging na betekening van het tussen te komen vonnis;
 - verweersters *in solidum* te veroordelen tot betaling aan AGC van een provisionele schadevergoeding van 56.102,24€, vermeerderd met gerechtelijke en moratoire interesten;
 - verweersters te veroordelen tot de afdracht van de volledige winst die zij hebben gemaakt bij de verhandeling en de verspreiding van de inbreukmakende glasproducten;
 - verweersters te gelasten om, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 € per dag vertraging, binnen 5 (vijf) dagen na betekening van het tussen te komen vonnis, onderstaande tekst integraal op te nemen in een aantal gespecialiseerde vakbladen (met name "Verre & protections magazine", "Glass magazine" en "Glass Worldwide"), dit in een rood kader met uitsluitend de volgende inhoud:
 - In Nederlandstalige publicaties:

"BELANGRIJKE MEDEDELING

De Rechtbank van Koophandel te Gent heeft op [●] geoordeeld dat de door ons aangeboden "CHINCHILLA" en "DELTA" glasplaten een ongeoorloofde nabootsing zijn van de welbekende "CHINCHILLA" en "DELTA" glasplaten van de fabrikant AGC Glass Europe en het gebruik van de tekens "CHINCHILLA" en "DELTA" en het motief op de door ons aangeboden "CHINCHILLA" en "DELTA" glasplaten een merkinbreuk uitmaakt op de rechten van AGC Glass Europe. De verhandeling van deze glasplaten vormt een inbreuk op de auteursrechten en merkenrechten van AGC Glass Europe. In verband daarmee hebben wij deze glasplaten onmiddellijk uit de handel gehaald en vernietigd.

Ook het verder gebruik van deze glasplaten vormt een inbreuk op de genoemde auteursrechten en merken. Dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor het doorverkopen van deze glasplaten.

Mede in verband met het bovenstaande verzoeken wij u vriendelijk doch zeer dringend om alle bij u aanwezige door ons geleverde glasplaten zo spoedig mogelijk aan ons te retourneren. Wij zullen u dan onmiddellijk de aankoopprijs en de volledige verzendkosten vergoeden. Wij zijn ook graag bereid om de betreffende glasplaten bij u op te halen, waarna u de aankoopprijs vergoed krijgt.

[naar keuze van verweersters, eventueel ook: Onze excuses voor het hierdoor ontstane ongemak.]

Guardian / Hogla / Lamberts"

- In Franstalige publicaties:

"AVIS IMPORTANT

Le Tribunal de Commerce de Gand a décidé [●] que les plaques de verres "CHINCHILLA" et "DELTA" que nous commercialisons constituent une copie illicite des célèbres verres "CHINCHILLA" et "DELTA" du fabricant AGC Glass Europe et que l'utilisation des caractères "CHINCHILLA" et "DELTA" et le motif sur les plaques de verre "CHINCHILLA" et "DELTA" que nous commercialisons constituent une atteinte aux droits de marque de AGC Glass Europe. La commercialisation de ces plaques de verre est une violation des droits d'auteur et des marques d'AGC Glass Europe. Nous avons dès lors immédiatement retiré du marché et détruit ces plaques de verre.

L'utilisation de ces plaques de verre constitue une violation des droits d'auteur et des marques. Cela s'applique donc aussi, par exemple, à la revente de ces plaques de verre.

Nous vous demandons dès lors urgemment de nous retourner les verres fournis par nos soins et qui sont présents chez vous, et ce dans les plus brefs délais. Nous vous rembourserons alors immédiatement et dans leur totalité le prix d'achat et les frais de livraison. Nous sommes également disposés à venir reprendre lesdites plaques de verres chez vous, dans quel cas nous vous rembourserons le prix d'achat.

[naar keuze van verweersters, eventueel ook : Nous nous excusons pour les éventuels embarras occasionnés.]

Guardian / Hogla / Lamberts";

- In Engelstalige publicaties:

"IMPORTANT ANNOUNCEMENT

The Commercial Court of Ghent has decided on [●] that the "CHINCHILLA" and "DELTA" glass plates previously offered by us constitute counterfeit copies of the well known "CHINCHILLA" and "DELTA" glass plates of the manufacturer AGC Glass Europe and that both the use of the signs "CHINCHILLA" and "DELTA" and the design of the "CHINCHILLA" and "DELTA" glass plates offered by us constitute a trade mark infringement, violating the rights of AGC Glass Europe. The distribution of these glass plates is in breach of the copyright and trade mark rights of AGC Glass Europe. In that respect, we have immediately withdrawn these glass plates from the market and have destroyed them.

The further use of these glass plates constitutes a violation of the abovementioned copyright and trade mark rights. This therefore also applies, e.g., to the reselling of these glass plates.

We therefore kindly but urgently request you to return to us all glass plates in your possession which have been supplied by us as soon as possible. We will then immediately reimburse the purchase price and the full transportation costs. We are

also willing to collect these glass plates at your premises, upon which you will get the purchase price reimbursed.

[naar keuze van verweersters, eventueel ook: Our apologies for any inconvenience caused by this operation.]

Guardian / Hogla / Lamberts"

verweersters te gelasten om, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 € per dag vertraging, binnen 5 dagen na betekening van het tussen te komen vonnis gedurende een periode van ten minste 4 weken de tekst als bedoeld onder vorig paragraaf in een rood kader en met een voldoende groot en duidelijk leesbaar lettertype, zonder enig begeleidend commentaar in woord en/of beeld, op de openingspagina ("*home page*") van hun websites (en op elke andere website die onder hun beheer valt en waarop verweersters hun producten aanprijzen) te plaatsen, welke tekst volledig leesbaar is wanneer de openingspagina in beeld verschijnt en welke tekst niet in een zogenaamde "*pop-up*" verschijnt, of anderszins sluitbaar is, terwijl de openingspagina niet automatisch "*doorlinkt*" naar een volgende pagina en zonder actie van de bezoeker in beeld blijft;

AGC vordert tevens verweersters *in solidum* te veroordelen tot de kosten van het geding,

Tenslotte dringt AGC aan op de uitvoerbaarheid bij voorraad, niettegenstaande enig rechtsmiddel, zonder borgstelling en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement.

Eerste verweerster op hoofdvordering, de BVBA GUARDIAN INDUSTRIES BENELUX (verder 'Guardian') vordert overeenkomstig haar syntheseconclusie na heropening der debatten neergelegd op 10.04.2014, op de door AGC gestelde hoofdvordering, in hoofdorde, deze onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren, en ondergeschikt, de vordering tot schadevergoeding te beperken rekening houdende met de beperkte duur van de inbreuk en het beperkt aantal beweerde inbreukmakende goederen;

Guardian vordert bij tegeneis de nietigheid van de Benelux beeldmerkdepots van AGC ingeschreven op 29 april 1998 onder de nummers 0628244 en 0628246 voor goederen in klassen 11, 19 en 21 in hun geheel te horen vaststellen en de doorhaling van de inschrijving ervan te bevelen;

Zij dringt aan op veroordeling van AGC in de gedingkosten.

Tweede en derde verweerders op hoofdvordering, de vennootschap naar Nederlands recht de BV HOGLA (verder 'Hogla') en de GmbH & Co KG GLASFABRIK LAMBERTS (verder 'Lamberts') vorderen op de door AGC ingestelde hoofdvordering, deze onontvankelijk, minstens ongegrond te verklaren

Hogla en Lamberts vorderen bij tegeneis de nietigheid van de Benelux beeldmerkdepots van AGC ingeschreven op 29 april 1998 onder de nummers 0628244 en 0628246 voor goederen in klassen 11, 19 en 21 in hun geheel te horen vaststellen en de doorhaling van de inschrijving ervan te bevelen;

Zij dringen aan op veroordeling van AGC in de gedingkosten

3. In feite

Voor wat de feiten betreft, wordt verwezen naar de uiteenzetting in het tussenvonnis van deze rechtbank van 28.11.2013, en die als hernomen dienen te worden beschouwd, en aangevuld als volgt.

Terwijl de geregistreerde woord- en beeldmerken die inzake aan de orde zijn, in principe elk een onderliggend teken individueel beschermen, gebruikt AGC haar woordmerken "CHINCHILLA" en "DELTA" steeds in een vaste combinatie met glasplaten waarvan de tekening overeen stemt met de respectievelijke beeldmerken 628.244 en 628.246.

Verder is aan te stippen dat de respectievelijke tekeningen zelf niet als tekening of model zijn gedeponeerd.

De beeldmerken werden gedeponeerd op 29.04.1998, wat inhoudt dat de regelgeving met betrekking tot de voorafgaande toetsing aan de absolute weigeringsgronden, in voege sedert 1 januari 1996, van toepassing was.

Tevens blijkt uit het dossier dat minstens de glasplaat die met de benaming Chinchilla aangeduid wordt sedert 1970, en de glasplaat die met de benaming Delta wordt aangeduid, sedert 1983 in die vorm op de markt werd gebracht door Glaverbel, onder welke naam de huidige eiseres voordien bekend stond.

Naar aanleiding van de heropening van de debatten werden door eiseres de volgende aanvullende overtuigingsstukken neergelegd:

2b. Staal van het "DELTA" glasproduct en de tekening op de oppervlakte daarvan, waarop het beeldmerk "DELTA" rust;

4b. Staal van het "CHINCHILLA" glasproduct en de tekening op de oppervlakte daarvan, waarop het beeldmerk "CHINCHILLA" rust;

16. Uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreffende AGC;

17. Verklaringen van derden in de Benelux betreffende het onderscheidend vermogen van het beeldmerk "CHINCHILLA";

18. Overzicht van de verkoopcijfers betreffende de "DELTA" en "CHINCHILLA" glasproducten van 2003 tot 2013;

19. Factuur en leveringsbrief van AGC aan een cliënt van 7 februari 2013;

20. Weergave opdruk stickers die worden aangebracht op de verpakkingen van de "DELTA" en "CHINCHILLA" glasproducten;

21. Brief van 1 september 2005 van Glaverbel aan het BHIM betreffende het beroep tegen de beslissing van de Eerste Kamer van Beroep van 12 december 2000;

22. Model van arbeidsovereenkomst gebruikt door AGC;

4. Beoordeling

A. De procedure

Draagwijdte van het tussenvonnis dd. 28.11.2013

Het tussenvonnissen van onze rechtbank heeft van AGC aanvullende informatie gevorderd met betrekking tot een aantal punten.

De vraagstelling is gebeurd 'alvorens omtrent de vorderingen te kunnen oordelen', en zonder een preliminair standpunt in te nemen.

i)AGC wordt uitgenodigd om stukken voor te leggen waarin de Delta en Chinchilla glaspatronen op een duidelijke, nauwkeurige, volledige wijze worden weergegeven

Deze vraag houdt verband met een eerste door verweerders opgeroepen grond van nietigheid, namelijk een gebrek aan eenduidige grafische voorstelling in de registers van het BBIE van de beeldmerken die worden geassocieerd met respectievelijk de Delta en Chinchilla glasplaten.

Deze mogelijkheid werd aan AGC geboden zonder dat dit een beoordeling inhoudt van de kwaliteit van de registratie zoals het voorligt.

ii)AGC werd uitgenodigd om stukken en documenten voor te leggen die dateren uit de periode december 2011 – januari 2012 om de door haar ingeroepen inburgering in de Benelux van de beeldmerken Delta en Chinchilla aan te tonen

Deze vraag impliceert niet dat de rechtbank zich een voorafgaand idee zou hebben gevormd over de mogelijke nietigheid van de beeldmerken op grond van een gebrek aan intrinsiek onderscheidend vermogen.

De rechtbank blijft bijgevolg vrij om in alle onafhankelijkheid na te gaan of er van deze laatste nietigheidsgrond al dan niet sprake is.

Uit voormelde vraag dient evenmin afgeleid te worden dat de rechtbank van oordeel is dat een eventuele inburgering in de vermelde periode moet aangetoond worden om van een geldig depot te kunnen spreken: het beeldmerk kan immers voordien reeds ingeburgerd zijn.

iii)AGC werd uitgenodigd om het gebruik van de door haar ingeroepen beeldmerken Delta en Chinchilla aan te tonen

De gevraagde informatie laat eiseres toe te bewijzen dat zij van de glasplaten met de bedoelde tekeningen gebruik heeft gemaakt als merk, zonder dat uitspraak is gedaan of dit noodzakelijk betekent dat eiseres hiermee automatisch inburgering aantoonst.

iv)AGC werd uitgenodigd om aan te tonen dat zij de titularis is van de auteursrechten op de glasproducten "Delta" en "Chinchilla"

Ook deze vraag laat onverlet of eiseres ab initio auteursrechten kan aantonen, en strekt er onder meer toe een gebeurlijke overdracht van auteursrechten te bewijzen.

Terwijl de uitspraak van de rechtbank zich bijaldien uitstrekt tot alle vorderingen in dezer gesteld, stellen verweerders dat de bijkomende middelen en stukken die door partijen zijn

voorgebracht na 28.11.2013 zich uitsluitend mogen beperken tot de opgeworpen geschilpunten, en moeten worden geweerd in de mate dat zij hiervan afwijken.

In het licht van wat vooraf gaat wordt de wering gevraagd van pagina 15 tot 18, en op pagina 6 en 14 in de laatste besluiten van eiseres.

Hierop kan niet worden ingegaan: is het in principe juist dat een conclusie genomen na de heropening, waarin andere onderwerpen dan deze waarover de debatten werden heropend, uit de debatten moet geweerd worden, dan geldt deze beperking niet wanneer de rechtbank anders is samengesteld en de debatten om die reden integraal hernomen moeten worden (Cass. 19 november 2009, RABG 2010, 301).

In casu werd de zaak na de heropening in een volledig andere samenstelling hernomen.

De enige beperking die geldt wordt gevormd door de geschilpunten waarover in het tussenvonnissen van 28.11.2013 reeds definitief beslist werd voor de heropening van de debatten, en waarover de rechtsmacht uitgeput is.

Zoals hiervoor aangehaald werd de heropening bevolen alvorens over enig geschilpunt te oordelen, en moet de zaak als in zijn geheel hernomen worden beschouwd, wat inhoudt dat het eiseres vrij stond aanvullende middelen en stukken voor te brengen met betrekking tot het intrinsiek onderscheidend vermogen van de beeldmerken, en tot bijkomend bewijs van de woordmerken.

B. Ten gronde

Eiseres roept als rechtsgronden enerzijds de merkenrechtelijke bescherming in van de door eiseres aangehouden Benelux woord- en beeldmerken, anderzijds de auteursrechtelijke bescherming op de vormgeving van de glastekening/patroon dat voorkomt op respectievelijk de Chinchilla en Delta glasplaat.

Het bestaan dan wel de rechtsgeldigheid van beide ingeroepen intellectuele eigendomsrechten wordt door verweerders betwist: met name wordt enerzijds de nietigheid van de beeldmerken Chinchilla en Delta opgeworpen terwijl anderzijds gesteld wordt dat noch de titulariteit, noch het bestaan van auteursrechten wordt bewezen.

Het onderzoek naar de geldigheid van de ingeroepen rechten gaat de vraag naar een mogelijke inbreuk noodzakelijk vooraf.

Enkel indien de ingeroepen rechten na toetsing aan de geldigheidsvoorwaarden standhouden, is een onderzoek naar mogelijke inbreuken mogelijk.

I. Merkenrechtelijke bescherming

AGC is actueel houdster van de volgende woord- en beeldmerken:

- Benelux merkinschrijving voor het woordmerk "DELTA", gedeponereerd sinds 9 november 1987 onder het inschrijvingsnummer 434560 voor onder meer glasproducten in klassen 19 en 21;

- Benelux merkinschrijving voor het beeldmerk "DELTA", gedeponeerd sinds 29 april 1998 onder het inschrijvingsnummer 628246 voor onder meer glas- en andere producten in klassen 11, 19 en 21: deze inschrijving specificeert uitdrukkelijk dat het merk een tekening omvat toegepast op het oppervlak van het product;
- Benelux merkinschrijving voor het woordmerk "CHINCHILLA", gedeponeerd sinds 26 november 1987 onder het inschrijvingsnummer 434564 voor onder meer voor glas- en andere producten in klassen 17, 19 en 21 (zie stuk);
- Benelux merkinschrijving voor het beeldmerk "CHINCHILLA", gedeponeerd sinds 29 april 1998 onder het inschrijvingsnummer 628244 voor onder meer glas- en andere producten in klassen 11, 19 en 21: deze inschrijving specificeert uitdrukkelijk dat het merk een tekening omvat toegepast op het oppervlak van het product

1. Geldigheid van de ingeroepen merken

De woordmerken "DELTA" en "CHINCHILLA"

De geldigheid van de ingeroepen woordmerken "DELTA" en "CHINCHILLA" is finaal niet in betwisting.

De overtuiging van verweerders dat de benamingen "CHINCHILLA" en "DELTA" gemeengoed zijn voor een bepaalde glassoorten, wat de suggestie van mogelijke verwatering inhoudt, vertaalt zich niet in het aanvechten van de geldigheid van de woordmerken.

De beeldmerken die met "DELTA" en "CHINCHILLA" worden aangeduid

De geldigheid van de beeldmerken wordt aangevochten op twee nietigheidsgronden, nl. (a) het gebrek aan vermogen tot grafische voorstelling, en (b) de afwezigheid van onderscheidend vermogen

(a) Vermogen tot grafische voorstelling

De vereiste van grafische voorstelling is voorzien in artikel 2.1, lid 1 van het BVIE:

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Artikel 2.28.1 a van het BVIE stelt :

'Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen:

- a. van de inschrijving van het teken dat geen merk kan vormen in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2

Artikelen 2.1 en 2.28.1.a BVIE zijn de omzetting van de artikelen 2 en 3, a) van Richtlijn 89/104/EEG dd. 21.12.1988, gecodificeerd bij Richtlijn 2008/95/EG dd. 22.10.2008, en bekend als de Merkenrichtlijn.

Verweerders roepen de nietigheid in van respectievelijk beeldmerken nummer 0628246, die een weergave vormt van het glasoppervlak dat aangeduid wordt met de fantasie- en merknaam "DELTA", en nummer 0628244 die een weergave vormt van het glasoppervlak dat aangeduid wordt met de fantasie- en merknaam "CHINCHILLA".

Zij stellen dat de registratie bij het BBIE (Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom) enkel mogelijk is voor tekens die voor grafische voorstelling vatbaar zijn, en waaraan voormelde beeldmerken niet zouden voldoen.

In rechtspraak is verworven dat aan de vereiste van grafische voorstelling is voldaan wanneer die positief kan afgetoetst worden aan de volgende criteria: duidelijkheid, nauwkeurigheid, volledigheid, toegankelijkheid, begrijpbaarheid, duurzaamheid en objectiviteit. (HvJ EU 12 december 2002, zaak C-273/00, Sieckmann / Deutsches Patent- und Markenamt)

De grafische voorstelling moet voortdurend en stellig kunnen waargenomen worden, waardoor het als een aanduiding van herkomst wordt gewaarborgd (HvJ EU, 24 juni 2004, C-49/02, Heidelberger Bauchemie GmbH)

Verweerders stellen dat in het licht van de opgesomde voorwaarden de registratie niet of zeer slecht de exacte vorm van de patronen weergeeft en derhalve niet voldoet aan de vereiste van duidelijkheid en makkelijke toegankelijkheid: hoewel bij de "DELTA" glasplaat de 'kronkels' en bij de "CHINCHILLA" glasplaat de 'streepjes' waarneembaar zijn, is het exacte en figuratieve karakter van de patronen volgens hen moeilijk te onderscheiden.

Met de uitvergrotingen die eiseres neerlegt na heropening van de debatten zou geen rekening mogen worden gehouden vermits de beoordeling van de voorwaarden moet worden gebaseerd op de beeldmerken zoals die worden weergegeven in het Benelux register.

De regelgeving volstaat met de vereiste dat het teken vatbaar moet zijn voor grafische voorstelling, wat zich vertaalt in de vervulling van een aantal voorwaarden die te maken hebben met de mogelijkheid het merk als dusdanig zintuiglijk te kunnen waarnemen, zodat de derde die het register raadpleegt het merk kan afbakenen en waardoor de beschermingsomvang bepaald wordt.

Uit de aanvullende stukken, die - niet betwist - eenvoudige vergrotingen betreffen van de als staal bij het depot neergelegde afbeeldingen, blijkt dat eiseres aan de hand van een vergroting kan aantonen dat de door haar gedeponeerde beeldmerken in beginsel beantwoorden aan de vorengenoemde criteria van onder meer duidelijkheid en toegankelijkheid.

De eerder basale manier waarop de registratie vandaag wordt opgeslagen en weergegeven, aan de hand van de opname van een staal met een beperkte oppervlakte van enkele vierkante centimeters, legt zelf materiële beperkingen op aan de raadplegingsmogelijkheden ervan in het register.

Aangaande de toepassing van het beeldmerk vermeldt rubriek 12 van de registratie: 'La marque comprend un dessin appliqué sur une surface du produit' (vrij vertaald: 'Het merk omvat een tekening toegepast op het oppervlak van het product'.)

Door de toepassing op voornamelijk glasplaten, kan een grafische weergave op papier middels een staal van enkele vierkante centimeter grootte, zonder bijkomende identificatiemiddelen, de bevattelijkheid van het teken aantasten op de manier zoals ze wordt weergegeven in de registers van het BBIE.

Dit betekent niet noodzakelijk dat het beeldmerk daardoor niet voor grafische weergave vatbaar is.

Anderzijds werd de aangeboden staal niet geweigerd, wat aangeeft dat de administratie van het toenmalige Benelux Merkenbureau van oordeel was dat deze voldoende consistent was om te voldoen aan de vereiste grafische weergave.

De eis van grafische weergave is absoluut, zodat de aanvrager er, in de stand van de wetgeving anno 1998, vanuit mocht gaan dat de registratieautoriteit haar taak een onderzoek in te stellen naar de merites van de aanvraag ter harte zou nemen en pas na een voor de aanvrager gunstig onderzoek tot registratie over zou gaan.

De wijze van registratie beperkt de mogelijkheden van de merkaanvrager die gedwongen wordt een gestandaardiseerd staal aan te leveren van een minimale omvang: eiseres toont immers aan, wanneer het haar zou toegelaten worden de registratie te verrichten aan de hand van een groter voorbeeld, een duidelijke en voor grafische voorstelling vatbare weergave te kunnen aanleveren.

Daarenboven stelt de rechtbank vast dat het BBIE toelaat om in geval van depot van een kleur, samen met het staal van de betrokken kleur, de aanduiding ervan door middel van een internationaal erkende kleurenidentificatiemethode te voegen, die samen een grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de Merkenrichtlijn kunnen betekenen (HvJ EU, 6 mei 2003, C-104/01, Libertel Group/Benelux-Merkenbureau, Jurisp. 2003, I-03793).

Met andere woorden erkent de administratie dat in bepaalde gevallen de opname van een eenvoudig staal niet kan volstaan als eenduidige grafische voorstelling, en moeten bijkomende hulpmiddelen met het oog op een meer zuivere identificatie, toegelaten worden.

Het kan onmogelijk de bedoeling zijn dat registratiebeperkingen die inherent zijn aan de methode van opslag bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom ertoe leiden dat merkaanvragen die an sich perfect voor registratie vatbaar zijn, en strikt gezien voldoen aan de gestelde formele vereiste, desalniettemin enkel en alleen om die reden kunnen uitgesloten worden van merkenrechtelijke bescherming.

De uitsluitende vaststelling dat de door eiseressen ingeroepen beeldmerken vatbaar zijn voor grafische voorstelling, volstaat om de eis van grafische voorstelling als vervuld te beschouwen.

(b) Onderscheidend vermogen

➤ Voorafgaand : Wetgevend kader

Volgens artikel 2.1 lid 1 BVIE kunnen :

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische

voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

Dit artikel is een omzetting van artikel 2 van de Merkenrichtlijn.

Artikel 2.11.1 b BVIE schrijft voor :

Weigering op absolute gronden

*1.het bureau weigert een merk in te schrijven indien naar zijn oordeel
(..)*

b. het merk elk onderscheidend vermogen mist

Dit artikel zet artikel 3.1 van de Merkenrichtlijn om:

Gronden voor weigering of nietigheid:

*1.Niet ingeschreven worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden :
(..)*

b. merken die elk onderscheidend vermogen missen

Artikel 2.28.1.b BVIE :

Inroepen van de nietigheid

1.Iedere belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen :

(..)

b. van de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist

Artikel 2.28.2 BVIE omschrijft de mogelijkheid tot inburgering:

De rechter kan oordelen dat de merken zoals bedoeld in lid 1. sub b,c en d na inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen hebben gekregen.

Dit artikel is een omzetting van artikel 3.3 van de Merkenrichtlijn:

3.Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1 onder b) (..), indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, voor de datum van de aanvraag om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen, dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvraag om inschrijving of na de inschrijving.

Om geldig te zijn als merk, dient een teken over voldoende onderscheidend vermogen te beschikken, wat betekent dat het teken de waren waarop het betrekking heeft, herkenbaar maakt voor de eindconsument als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming, in de zin

dat hij deze waar zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren van een andere afkomst (HvJ EU, 29 september 1998, C-39/97, Canon).

Deze herkomstfunctie vormt de wezenlijke functie van het merk.

De voorwaarde van onderscheidend vermogen ab initio (of 'van huis uit') moet vervuld zijn op het ogenblik van het depot (HvJ EU, 23 april 2010, C-332/09, BHIM t. Frosch Touristik).

Eens dit onderscheidend vermogen aanvaard wordt, is het aan de belanghebbende eiser in nietigverklaring die de geldigheid van het depot aanvecht, om aan te tonen dat het teken niet onderscheidend was op het moment van het depot.

Zelfs indien post factum de belanghebbende eiser in nietigverklaring erin slaagt aan te tonen dat de door hem aangevoerde nietigheidsgrond bestond op de dag van het depot van de aanvraag tot inschrijving, beschikt de houder van de inschrijving over een tweede kans.

Hij kan de nietigverklaring van zijn inschrijving alsnog afwenden door aan te tonen dat het merk sindsdien door gebruik het minimaal vereiste onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Dergelijke evolutie staat bekend als inburgering.

Volgens de regelgeving van het BVIE kan een inburgering na de inschrijving een voldoende onderscheidend vermogen opleveren.

Zoals supra overwogen dienen punten 2 en 3 van het tussenvonnissen niet te worden begrepen als een impliciete negatieve uitspraak over een ontbrekend intrinsiek onderscheidend vermogen, en kan één en ander in alle autonomie onderzocht worden.

Het tussenvonnissen heeft uitsluitend gesteld dat, ondergeschikt, het eventuele ingeburgerd zijn van het merk dient te worden aangetoond op het tijdstip van de eerste vermeende inbreuken, zijnde december 2011- januari 2012.

➤ Intrinsiek onderscheidend vermogen

Het past vooreerst het relevante publiek af te bakenen.

Eiseres houdt ontorecht voor dat het relevante publiek zich zou beperken tot de professionele aankopers.

De goederen waarvoor bescherming werd bekomen zijn vervat in de klasse 17, 19 en 21, en omvatten glasproducten, die in concreto en onder de toepassing van de beeldmerken door AGC voornamelijk zeer divers worden gecommmercialiseerd voor de eindconsument: afscherming voor douche- en badkamer, gebruik in de koelkast, als sierglasplaat in burelen, in de horeca etc...

In de klassebeschrijving van de beoogde registratie van de (identieke) beeldmerken op 24.04.1998 en 27.05.2003 bij het OHIM werden opgenomen: gebruik voor douches, douchecabines, douchewanden, koelkastrekken.

Dit zijn bij uitstek zeer courante consumptiegoederen: het uitzicht en de herkenbaarheid van de producten voorzien van het beeldmerk, zal beoordeeld worden ter gelegenheid van een aankoop met de ogen van een eindconsument.

Het relevante publiek wordt derhalve minstens mee gevormd door deze laatste categorie, te weten de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettend gemiddelde consument van de waren waarvoor het merk is toegekend.

(HvJ EU 29 april 2004, Jur. 2004, I-05791, ETMR 2004, 977 (Bostongurka))

Het merk moet onderscheidend zijn voor een aanzienlijk deel van dat publiek.

(HvJ EG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/97, Windsurfing Chiemsee / Huber, Chiemsee)

Het beeldmerk bestaat bij de glasplaat die wordt benoemd als Chinchilla uit een patroon dat wordt gevormd door verzamelingen van kleine aaneensluitende streepjes lijntjes in willekeurige richtingen, bij de glasplaat die wordt benoemd als Delta uit een verzameling van door elkaar lopende lijnen waardoor een onregelmatige oppervlaktestructuur gevormd wordt.

Dit motief zit verwerkt in het glas zelf.

De glasplaten worden onder meer functioneel toegepast als een visuele afscherming in badkamers met het oog op privacy.

In wezen gaat het om alternatieven voor ondoorzichtig glas, en welke evenwaardige functionaliteit bekomen wordt door de toepassing van een bepaald terugkerend patroon.

In alle toepassingen beslaat de glasplaat waarin de tekening geïncorporeerd is, de volledige oppervlakte, en ook de registratie van het beeldmerk specificeert dat de tekening die het beeldmerk uitmaakt bestemd is voor toepassing op het oppervlak van de glasplaat.

Aldus valt het beeldmerk materieel samen met de waar die ze beoogt te onderscheiden, zowel in geval van de glasplaat die geassocieerd wordt met Delta als deze die geassocieerd wordt met Chinchilla.

Daardoor is het beeldmerk volledig versmolten met het uiterlijk van het product en is het anderzijds onmogelijk om het merk af te scheiden van de vorm waarin het toegepast wordt.
(HvJ EU 16 mei 2011, zaak C-429/10.P, X Technology Swiss GmbH tegen OHIM)

Het kenmerkende uiterlijk van het glas wordt bepaald door het beeldmerk waardoor het door het relevante publiek in de eerste plaats zal worden opgevat als een technisch middel om te verzekeren dat het glas ondoorzichtig is.

Het relevante publiek heeft niet de gewoonte dergelijke tekeningen toegepast op de oppervlakte van glasplaten, als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar te beschouwen: zij worden in de eerste plaats als een functioneel bestanddeel ervan herkend, en niet als een teken dat de consument kan associëren met een bepaalde onderneming.

Het relevante publiek zal dergelijke tekeningen hoogstens opvatten als decoratieve varianten op mat of ondoorzichtig glas: zoals het wordt toegepast slaagt het beeldmerk er dan ook niet in haar belangrijkste functie, met name de herkomstaanduiding, te vervullen.

De vaststelling dat een gelijkaardige redenering aan de grondslag ligt van de herhaalde weigerende beslissingen op verschillend niveau uitgesproken naar aanleiding van de aanvraag tot registratie als Gemeenschapsmerk van de glasplaat genoemd Chinchilla, is vanzelfsprekend niet toevallig.

De Gemeenschapsinstanties opereren autonoom en de beslissingen worden onafhankelijk genomen, doch net als de bevoegde autoriteiten verantwoordelijk voor de Benelux inschrijvingen, dienen zij zich te plooiën naar geharmoniseerde regelgeving, waarnaar supra verwezen wordt, en die grotendeels hetzelfde begrippenarsenaal en bijhorende interpretaties hanteert.

De vraag stelt zich of het gebrek aan onderscheidend vermogen bij het depot niet strijdig is met de vaststelling dat het toenmalige Benelux Merkenbureau, die in 1998 voorafgaand de toelaatbaarheid op absolute gronden moest nagaan, geen graten zag in de inschrijving van deze beeldmerken.

Hieraan kunnen evenwel geen vaste conclusies worden verbonden, vermits het Bureau het beeldmerk heeft ingeschreven op basis van het onderscheidend vermogen en niet op basis van onderscheidend gebruik.

Dit laatste hoefde het Bureau immers niet na te gaan: zodra het beeldmerk over de theoretische mogelijkheid beschikt om als onderscheidend teken te dienen, kon het ingeschreven worden, met abstractie van de feitelijke toepassing.

Eiseres heeft het beeldmerk steeds volledig verwerkt in de glasplaat en daardoor nooit een gebruik als beeldmerk beoogd.

Uit wat vooraf gaat volgt dat eiseres er niet in slaagt aan te tonen dat de respectievelijke beeldmerken van huis uit over het vereiste onderscheidend vermogen beschikten.

➤ **Onderscheidend vermogen door inburgering**

Nu aangetoond wordt dat het onderscheidend vermogen ab initio ontbrak en de inschrijvingen van de bedoelde beeldmerken van eiseres van begin af aan aangetast waren door potentiële nietigheid, is het aan eiseres om aan te tonen dat de beeldmerken ofwel ten tijde van de aanvraag, ofwel in de loop van het gebruik voldoende ingeburgerd raakten om als onderscheidend te worden weerhouden.

De bewijslast hiervan rust zonder enige betwisting op eiseres.

Het tussenvonnissen weerhoudt dat de inburgering moet vaststaan omstreeks de jaarwisseling 2011-2012, tijdspanne waarin de vermeende inbreuken werden vastgesteld.

Het daadwerkelijk gebruik van het beeldmerk is een vereiste, maar op zich onvoldoende:

- er moet rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk
- de intensiteit van het merk dient aangetoond te worden
- de geografische spreiding
- de duur van het gebruik
- de omvang van de investeringen die de onderneming heeft blootgesteld voor de promotie
- het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming

Bovendien dient de rechtbank na te gaan of het merk werd gebruikt als merk.

De door eiseres aanvullend voorgebrachte stukken zijn in dat verband weinig pertinent:

Van de aanvullende verklaringen neergelegd als stuk 17. dateren er enkele van 1999, een enkele van 2005 en verder zijn er twee ongedateerd

Bovendien zijn de meeste afkomstig van professionele tussenhandelaars, en twee van journalisten van vakbladen, die geenszins het veld van de eindconsument bestrijken: deze verklaringen zijn bijaldien niet representatief voor het relevante publiek

De inburgering dient bewezen te worden over het gehele grondgebied van de Benelux: de (niet-gecertificeerde) omzetcijfers die worden voorgebracht zeggen niets over een spreiding van de geografische penetratiegraad van de glasplaten, en dalen trouwens zeer sterk in de betrokken periode 2011-2012

Eiseres brengt voornamelijk stukken bij die verwijzen naar Chinchilla, en slaagt erin slechts één verkoopfactuur van 07.02.2013 voor te brengen waarin de verkoop van Delta glasplaat is opgenomen

Tenslotte toont eiseres geen gebruik van de depots als (beeld)merken: hiertoe volstaat niet dat zij glasplaten produceerde met een oppervlak dat beantwoordt aan de gedeponeerde patronen,

Eiseres toont hoogstens enkel aan dat zij bewuste woordmerken Chinchilla en Delta gedurende een representatieve periode heeft gebruikt om twee glasplaten met een specifiek patroon te benoemen.

Naast het feit dat eiseres enkel aantoont dat dergelijke associatie vooral wordt gemaakt in professionele kringen, en bij de doorsnee consument zo goed als onbekend is, volstaat dit bovendien niet om aan het beeldmerk in zijn veruitwendigde vorm op zich en zonder te worden gekoppeld aan de benaming, een zelfstandige inburgering toe te schrijven.

Eiseres voldoet niet aan haar bewijslast van inburgering als merk, door aan te tonen dat zij steeds dezelfde beschermde fantasienamen heeft gebruikt in verband met de twee bewuste glastypes.

Over het onderscheidend vermogen van de woordmerken Chinchilla en Delta bestaat geen enkele discussie: eiseres lijkt het onderscheidend vermogen onrechtstreeks te ontlenen aan het vaste en jarenlange gebruik van de twee woordmerken in verband met de litigieuze glasplaten.

De eenvoudige vaststelling dat deze benamingen sedert significant lange periode in de handel worden gebruikt voor de aanduiding van welbepaalde soort van glasoppervlak, kan niet volstaan als bewijs van het gebruik als beeldmerk.

Er zijn trouwens naast de glaspatronen waarvoor bescherming werd genomen door eiseres, talloze - volgens eigen zeggen duizenden -, andere varianten van gestructureerd glas beschikbaar op de markt, die een eigen fantasiebenaming hebben doch die geen enkele bijzonder bescherming als beeldmerk genieten, en waar elke associatie met de producent of fabrikant volledig afwezig is.

Eiseres legt geen marktonderzoek voor waaruit het tegendeel zou kunnen blijken.

In de brochure die specifiek het Chinchilla glas aanprijst, definieert eiseres zelf haar figuurglas als 'Decoratieve beglazingen waarbij aan één zijde een decoratief motief in het glasoppervlak is aangebracht' en 'Glas dat slechts contouren verraad' in verwijzing naar de eigenschappen (stuk 14)

De beeldmerken voldoen niet aan de basisvereiste gesteld in artikel 2.1.1° BVIE om in aanmerking te komen voor bescherming.

Zij hadden dan ook nooit ingeschreven kunnen worden vermits zij niet voldoen aan de absolute geldigheidsvoorwaarden, en zijn aangetast door nietigheid, die kan ingeroepen worden door elke belanghebbende.

De vordering tot nietigverklaring dient dan ook te worden gehonoreerd.

II. Auteursrechtelijke bescherming

Eiseres roept verder het bestaan van auteursrechten in op de specifieke lay-out van de glasplaten die respectievelijk worden aangeduid met Delta en Chinchilla.

Auteursrechten zijn vormvrij, wat impliceert dat diegene die ze inroept, moet aantonen dat de werken waarvan zij beweert auteur te zijn beantwoorden aan voornamelijk twee vereisten, te weten enerzijds een origineel karakter dat de persoonlijke stempel draagt van de ontwerper, en anderzijds een intellectuele inspanning die ten grondslag ligt aan het werk (HvJ EU, 17 januari 2012, C-302/10, Infopaq International A/S t. Danske Dagblades Forening);

De auteur zal aan zijn bewijslast kunnen tegemoetkomen door onder meer de karakteristieken aan te geven waarin de originaliteit van zijn werk schuilt en nieuw is ten overstaan van het vormgevingserfgoed.

Tegenbewijs kan geleverd wordend door het bestaan van anterioriteiten aan te tonen waarin de vermeende originaliteit terug te vinden is.

De rechtbank stelt vast dat de vermeende originaliteit wordt afgeleid uit voor wat de Chinchilla glasplaat betreft, 'een streepjesvormig motief, met een verschillende oriëntatie van de streepjes en een apart schaduwspel doordat de streepjes soms donkerder zijn en dan weer lichter en verfijnder.'

Wat de Delta glasplaat betreft, houdt eiseres het op 'het verfijnd motief dat op sommige punten met elkaar verbonden is, met een creatief totaalbeeld als resultaat.'

De Delta en Chinchilla zijn 'duidelijk voortbrengsels die een bepaalde mentale activiteit van de auteur veronderstelden'.

1. *Titulariteit van de auteursrechten*

Eiseres dient als beweerde houdster van auteursrechten vooreerst aan te tonen dat zij als eigenares te beschouwen is.

Indien uit het onderzoek blijkt dat zij geen rechtmatige houdster is van auteursrechten, is de vraag naar de gegrondheid ervan overbodig.

Preliminair dient het onderzoek zich dan ook toe te spitsen op de titulariteit van gebeurlijke auteursrechten.

In het tussenvonnis van deze rechtbank van 28.11.2013 werd, zonder uitspraak te doen over het bestaan van auteursrechten, eiseres vooralsnog toegelaten bewijzen voor te brengen van het houderschap in haren hoofde.

Na heropening legt eiseres in dat verband de volgende aanvullende stukken neer:

- 2b. Staal van het "DELTA" glasproduct en de tekening op de oppervlakte daarvan, waarop het beeldmerk "DELTA" rust;
- 4b. Staal van het "CHINCHILLA" glasproduct en de tekening op de oppervlakte daarvan, waarop het beeldmerk "CHINCHILLA" rust;
- 20. Weergave opdruk stickers die worden aangebracht op de verpakkingen van de "DELTA" en "CHINCHILLA" glasproducten;
- 22. Model van arbeidsovereenkomst gebruikt door AGC;

Auteursrechten zijn per definitie steeds het resultaat van een creatieve inspanning van een natuurlijk persoon, die zijn rechten kan overdragen aan derden.

Artikel 3, lid 3 van de Auteurswet voorziet dat wanneer een auteur werken tot stand brengt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut, de vermogensrechten kunnen worden overgedragen.

Voorwaarde is dat de arbeidsovereenkomst of het statuut uitdrukkelijk in die overdracht voorziet : de overdracht dient immers steeds schriftelijk te worden bewezen.

Eiseres voert ter staving van dergelijke overdracht een blanco arbeidsovereenkomst voor die actueel zou worden gebruikt: deze is vanzelfsprekend zonder enige betekenis over een mogelijke regeling die zij heeft getroffen wanneer de glasplaten voor het eerst geïntroduceerd werden, op niet nader aangegeven datum, doch minstens wat de Chinchillatekening betreft sedert 1969 (zie verklaringen stuk 17).

Het hanteren van dergelijke overeenkomsten geeft enkel aan dat eiseres binnen haar onderneming werkt met ontwerpers, die op heden klaarblijkelijk krachtens de overeenkomst hun intellectuele eigendomsrechten afstaan.

Niets verhindert dat het toenmalige ontwerp van de hand is van een onafhankelijke ontwerper, met wie andersluidende overeenkomsten zijn getroffen, waarvan de inhoud moet aangetoond worden.

De rechtbank merkt op dat eiseres geen beroep kan doen op het vermoeden voorzien in het Benelux tekeningen en Modellenregelgeving, nu zij geen bescherming als model en/of tekening inroept.

Door vrijblijvend te stellen dat zij (randnummer 29 syntheseconclusie) sedert geruime tijd de glasplaten verdeelt op grote schaal, alle ontwikkelingskosten hiervoor te dragen, en in te staan voor de bescherming en handhaving ervan, zonder hiervan onderbouwende stukken voor te brengen, bewijst zij niets omtrent een eventuele overdracht en wordt een vermoeden geïnstalleerd waarin de wet niet voorziet.

Op basis van artikel 6, lid 2 van de Auteurswet rust een weerlegbaar vermoeden van houderschap van auteursrechten ten voordele van hem wiens naam te identificeren is op het werk, op een reproductie van het werk of bij een mededeling aan het publiek, waarbij de vermelding moet gebeuren als auteur.

In dit verband beroept eiseres zich op de vermelding van haar naam in talloze brochures waarin de litigieuze glasplaten werden opgenomen, en op de aanwezigheid van stickers met de benaming op de verpakking.

Verweerders betwisten dat dergelijke vermeldingen voldoen aan de krachtens de wet vereiste naamsvermelding als auteur.

In de voorgelegde brochures en catalogi profileert eiseres zich louter als verkoper en producent van de glasplaten, in de mate dat ze betrekking hebben op de litigieuze Delta en Chinchilla platen.

Stuk 12 g vermeldt achteraan dat alle in deze brochure genoemde merken gedeponeerde handelsmerken of eigendom zijn van Glaverbel, naast een aantal andere merken eigendom van derden: naar aanspraken op auteursrechten wordt nergens verwezen.

Waar de brochures van eiseres de aandacht vestigen op auteursrechten of daarop allusie maken, wordt expliciet verwezen naar een natuurlijk persoon als ontwerper, en het instituut waaraan deze verbonden is zoals blijkt uit de brochures Imagin (stukken 12 e en f):

- design Soprano : Inst. Horta
- design Farao : { y – Inst. Horta
- design Aero : } - Inst. Horta

Eén en ander spreekt ten overvloede tegen dat eiseres eventuele auteursrechten voor zichzelf opeist.

Voor het overige manifesteert eiseres zich nergens als auteur van de glasplaten, en kan eiseres in het beste geval bogen op de auteursrechten die rusten op de samenstelling van de brochure of catalogoog.

De voorgebrachte stickers tonen evenmin onbetwistbaar aan dat eiseres zich als auteur van de glasplaten opwerpt: deze stickers werden niet voorgebracht in tempore non suspecto,

terwijl de bevestiging ervan op de verpakking, en niet op de waar zelf, enkel bedoeld is om de producent aan te duiden, en geen aanspraken in verband met mogelijke auteursrechten op het design van de inhoud pretendeert.

De voorwaarden vooropgesteld in artikel 6 lid 2 van de Auteurswet, van vermelding als auteur op de glasplaten zelf, blijft dan ook onvervuld.

2. *Inbreuken en vergoeding*

(a) Lastens Guardian

Vermits uitsluitend de woordmerken 'CHINCHILLA' en 'DELTA' standhouden, dient uitsluitend nagegaan te worden in welke mate verweerders inbreuk hebben gepleegd op deze woordmerken, en schade hebben veroorzaakt.

Eventuele gelijkenissen tussen de vorm van de door en tussen verweersters verhandelde glasplaten en de door AGC onder 'CHINCHILLA' en 'DELTA' gecommmercialiseerde platen vormen geen inbreuk en kunnen geen schade berokkenen.

Uitsluitend het gebruik van deze benamingen voor dezelfde producten is inbreukmakend (artikel 2.20.1 a) BVIE).

Dit betekent dat het gebruik van de benamingen Ornament D en A bij Lamberts voor glasplaten geen exclusiviteit schendt.

Uit het deskundig verslag Huys is volgend gebruik van beschermde merknamen gebleken:

(i) brief van 20.12.2011 uitgaande van Guardian gericht aan haar klantenbestand, waarin de uitbreiding van het productgamma wordt aangekondigd met 8 verschillende soorten figuurglas, waaronder 'chinchilla' en 'delta': de identieke overname van de beschermde merknaam voor het aanprijzen van gelijkaardige goederen binnen een schakel van de distributieketen, vormt een gebruik in het economisch verkeer, en maakt inbreuk uit.

Het verweer dat Guardian niet wist dat deze benamingen beschermd waren, en ervan uitging dat het om gebruikelijke soortnamen ging, is niet pertinent: het gebruik van het beschermde merk op zichzelf volstaat als inbreuk, bijzonder opzet moet niet aangetoond worden

(ii) een factuur dd. 30.01.2012 voor de verkoop aan een in Nederland gevestigde klant van 6 CHINCHILLA platen voor met een totaal oppervlak van 21,36 m²

(iii) een orderbevestiging dd. 29.02.2012 voor een Belgische klant van één CHINCHILLA plaat van 3,56 m²

(iv) prijsopgave dd. 22.02.2012 aan een klant voor twee CHINCHILLA glasplaten

(v) het citeren van de benamingen chinchilla in emailverkeer tussen Guardian en haar klanten

(vi) het overmaken van een prijslijst Figuur- en Draadglas op 02.01.2012 waarin CHINCHILLA en DELTA zijn opgenomen aan verschillende klanten in de periode 31.01.2012 en 26.01.2012

Wat de schade betreft, is de omvang van de inbreuk beperkt in tijd, ruimte, en omzet.

Het eerste teken van inbreukmakend gebruik dateert van 20.12.2012, i.e. de mailing waarbij de uitbreiding van het gamma wordt aangekondigd tot de datum van beschrijvend beslag 02.03.2012.

Terwijl de deskundige alle toegang had tot interne boekhoudkundige stukken, werd slechts bewijzen van inbreuk met betrekking tot één daadwerkelijke verkoop van zes platen getraceerd.

Eiseres brengt van haar zijde geen concrete elementen voor die haar schade aantonen, hoewel zij gewag maakt van omzetverlies, winstderving en prijserosie', en deze drie schadecomponenten bij uitstek cijfermatig minstens benaderend moeten kunnen aangetoond worden. .

Het is duidelijk dat eiseres zelf geen enkel concreet idee heeft over de geleden schade, getuige de bedragen die zij niet staaft aan de hand van enig verifieerbaar cijfermateriaal, en dan maar provisioneel opvoert.

Door haar alertheid om onmiddellijk stappen te ondernemen, heeft eiseres het uitbreiden van schade voor zichzelf grotendeels kunnen vermijden, wat uiteraard impliceert dat deze zeer beperkt is gebleven.

Door het rondschrijven van 20.12.2011 is wellicht enige verwarring ontstaan bij de afnemers over de oorsprong van de glasplaten die aangeboden werden onder de benaming "CHINCHILLA", doch eiseres heeft dit onmiddellijk in de kiem kunnen smoren door haar kordate optreden.

Doordat er uitsluitend inbreuken op de woordmerken weerhouden worden, is de schade in dezelfde mate beperkt.

Er is zonder twijfel schade: wanneer de schadelijder er evenwel niet in slaagt voldoende aanknopingspunten voor te brengen om de werkelijk geleden schade te begroten, staat het de rechtbank vrij deze ex aequo et bono, en rekening houdend met alle omstandigheden, te ramen.

De rechtbank is van oordeel dat uit hetgeen vooraf gaat volgt dat een bedrag van 7.500,00 € van aard is de schade zowel materieel als immaterieel te vergoeden.

(b) Lastens GmbH & Co KG Glasfabrik Lamberts en BV Hogla

Gelet op het beperkt karakter van de eventuele namaak, door gebruik van de woordmerken, kunnen gebeurlijk en indien genoegzaam bewezen, enkel deze inbreuken lastens voornoemden weerhouden worden.

Lamberts is de leverancier van het glas dat werd aangetroffen bij Guardian, doch factureerde dit steeds onder een andere benamingen, Ornament A en D (zie facturen en foto's opgenomen in het verslag Huys).

Hogla wordt aangevallen als exclusieve distributeur van, Lamberts voor de distributie van figuurglas.

Daadwerkelijke bewijzen dat Hogla dit glas onder de beschermde benamingen heeft verdeeld zijn er geheel en al niet.

Nu aangetoond is dat Lamberts geen inbreuken ten laste kunnen worden gelegd, geldt dit a fortiori voor Hogla.

(c) Vordering tot staking

In de mate dat deze vordering enkel betrekking heeft op de woordmerken "CHINCHILLA" en "DELTA" en beperkt is tot eerste verweerster Guardian rechtvaardigt een dreigende inbreuk de gevraagde maatregel tot staking.

(d) Vordering tot publicatie

Deze vordering wordt afgewezen: publicatie heeft tot doel voldoende ruchtbaarheid te geven aan derden dat de litigieuze handelingen namaak uitmaken en het verder zetten ervan inbreuk makend is, waardoor de schade kan beperkt worden.

Publicatie mag geen punitief karakter hebben, en het impact ervan dient steeds afgewogen te worden tegen de zwaarte, omvang en flagrant karakter van de namaak.

De inbreuk is zeer beperkt, en werd onmiddellijk gedetecteerd en stopgezet, terwijl er thans geen sprake meer is van enige inbreuk: publicatie is hic et nunc zonder enig effect, noch betekenis en alleszins in een totale disproportie met de bestreden inbreuken.

(e) Vordering tot terugroeping en vernietiging

De vordering tot terugroeping is geen accurate maatregel gelet op de zeer beperkte verspreiding en het tijdsverloop sedert de ontdekking van de namaak.

De vernietiging van de aangetroffen glasplaten is niet aan de orde nu enkel de woordmerken werden geschonden en de glasplaten onder een andere benaming voor verhandeling vatbaar blijven.

Kosten deskundig onderzoek

Alle kosten blootgesteld naar aanleiding van de voorbereiding en de uitvoering van het bewarend beslag inzake namaak, hebben ertoe geleid de namaak te onthullen en te beschrijven en is derhalve doelmatig gebleken.

Gerechtskosten

De rechtsplegingsvergoeding dient begroot te worden op het bedrag dat uiteindelijk toegekend werd. Een begroting op basis van het in laatste conclusies gevorderde bedrag, waarvan slechts een fractie werd toegewezen, houdt geen rekening met de vaststelling dat de succesvolle afwijzing van het meergevorderde en de bijstandkosten in verweer die hiermee gepaard zijn gaan.

Uitvoerbaarheid bij voorraad

De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad wordt niet gemotiveerd.

Het is een afwijking op de regel waarbij het aanwenden van een gewoon rechtsmiddel de uitvoering opschort, en kan slechts overwogen worden ingeval bijzondere omstandigheden de uitvoerbaarheid verantwoorden.

Eiseres blijft in gebreke haar bewijslast terzake te vervullen.

5. Beslissing

Rechtdoende op tegenspraak,

Wat de hoofdvordering betreft, verklaart deze ontvankelijk en in de volgende mate gegrond :

Stelt vast dat de "CHINCHILLA" en "DELTA" glasplaten van AGC beschermd zijn door de Beneluxwoordmerken "CHINCHILLA" en "DELTA",

Stelt dat in hoofde van eerste verweerster Guardian inbreuk gemaakt wordt op deze woordmerken door de verhandeling en verspreiding van glasplaten onder de benaming "CHINCHILLA" en "DELTA";

Beveelt eerste verweerster met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de Benelux woordmerken "CHINCHILLA" en "DELTA" van AGC te staken en gestaakt te houden, en dienvolgens enig gebruik van de woordmerken "CHINCHILLA" en "DELTA", op welke wijze dan ook en voor welke glasproducten dan ook en de aankoop, commercialisatie verhandeling, verdeling en publiciteit van de glasplaten die door eerste verweerster Guardian onder de benaming "CHINCHILLA" en "DELTA" werden gecommmercialiseerd en/of verspreid of enige andere glasplaten, stop te zetten, en dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 1.000,00 € per inbreuk makend glasproduct die voorwerp uitmaakt van enige verboden handeling na betekening van het tussen te komen vonnis.

Veroordeelt eerste verweerster tot betaling aan eiseres van een definitieve schadevergoeding voor materiële en immateriële schade van 7.500,00 €, vermeerderd met vergoedende intresten vanaf 27.03.2012, en de gerechtelijke interesten vanaf 10.04.2012 tot aan de dag van betaling.

Veroordeelt eerste verweerster tot de kosten van het beslag inzake namaak expertisecosten begroot op 3.085,52 € expertisecosten en 758,98 € andere kosten verbonden aan het beslag inzake namaak, en tot de helft van de dagvaardingskosten in totaal begroot op 2.177,88 €, hetzij 1.088,94 €, en tot de rechtsplegingsvergoeding van 3.300,00 €.

Legt de helft van de dagvaardingskosten ten laste van eiseres.

Wijst haar af voor het overige.

Verklaart de vordering tegen tweede en derde verweersters, Hofla BV en Glasfabrik Lamberts & co. GmbH ontvankelijk doch ongegrond en wijst haar ervan af, en veroordeelt eiseres tot de rechtsplegingsvergoeding van 3.300,00 €.

Recht doende op de tegenvordering van de eiseressen op tegenvordering,

Verklaart deze ontvankelijk en ten dele gegrond,

Zegt voor recht dat de Benelux beeldmerken ingeschreven op 29.04.1998 onder nummers 0628244 en 0628246 voor de goederen in klassen 11, 19 en 21 in hun geheel nietig zijn,

en beveelt ambtshalve de doorhaling van deze merkenschrijvingen voor de klassen waarvoor ze ingeschreven werden.

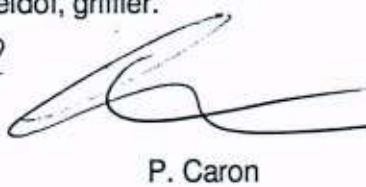
Aldus het vonnis uitgesproken ter gewone en openbare terechtzitting van donderdag 9 oktober 2014.

Het vonnis werd uitgesproken door de negende kamer ingevolge het bijzonder reglement van 22 augustus 2014 van de rechtbank van koophandel Gent.

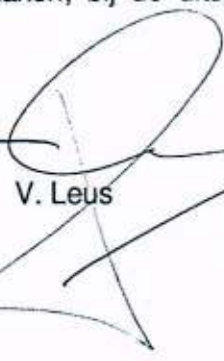
Hebben over de zaak geoordeeld : de heer K. Dehing, rechter in de rechtbank, voorzitter; de heren V. Leus en P. Caron, rechters in handelszaken; bij de uitspraak bijgestaan door mevrouw M. Geldof, griffier.



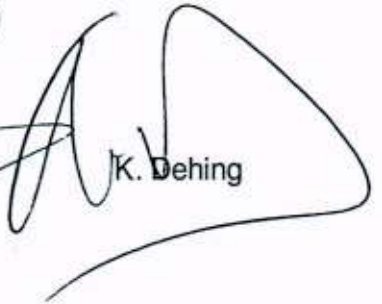
M. Geldof



P. Caron



V. Leus



K. Dehing