

3807
S



Repertoriumnummer 2019 / 0745
Datum van uitspraak 17 december 2019
Rolnummer 2015/AR/1281

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

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Modelrecht
Inbreukvordering
Herhalingsgevaar

Hof van beroep Brussel

Arrest

Fun tegen Smart Trike

8ste kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

7926 don
i CC 600260

COVER 01-00001539512-0001-0025-01-01-1



FUN BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Sint-Michiels, Koning Albert I-Laan 244, ON. 0440.072.766

appellante, vertegenwoordigd door Mr. BOTERMAN loco Mr. VERDONCK Jean, advocaat te 8200 Sint-Michiels, 't Kloosterhof 17,

tegen

SMART TRIKE MNF PTE LTD, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9 Penang Road 7 – 15 Park Mall 238459 Singapore,

Geïntimeerde, vertegenwoordigd door Mr. MUYLDERMAN loco Mr. MAEYAERT Paul, advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan 86c bus 414,

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis d.d. 15 april 2015 dat door de voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, zetelend zoals in kort geding, werd uitgesproken.

Er wordt geen akte van betekening voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd tijdig en formeel regelmatig neergelegd op de griffie van het hof op 25 juni 2015.

De advocaten van partijen werden gehoord op de openbare terechtzitting van 18 november 2019.

I. Relevante feiten

1. Geïntimeerde, hierna ook Smart Trike, is titularis van een ingeschreven Gemeenschapsmodel voor een driewieler die in verschillende stappen meegroeit met het kind. Het gaat om een "evolutieve" driewieler.

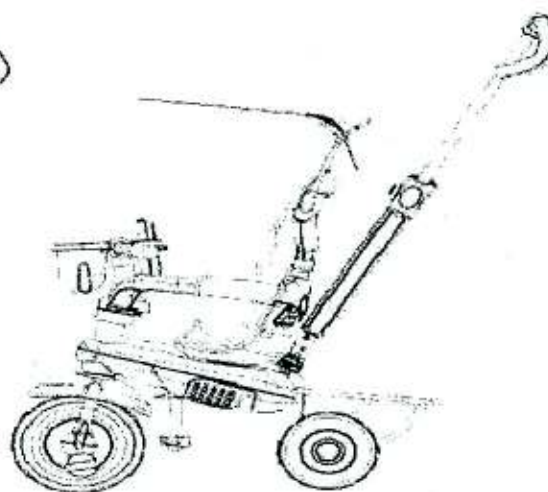
Dit Gemeenschapsmodel werd aangevraagd op 12 september 2007, gepubliceerd op 3 oktober 2007 en geregistreerd onder het nummer 788666-0001, en vernieuwd op 24 augustus 2012. Het betreft een (driedimensionaal) model ingeschreven in Locarno klasse 21.01 (voertuigen [speelgoed]). De modelinschrijving toont de volgende zeven aanzichten (het bovenaanzicht in perspectief (0001.1), het zijaanzicht (0001.2), het vooraanzicht



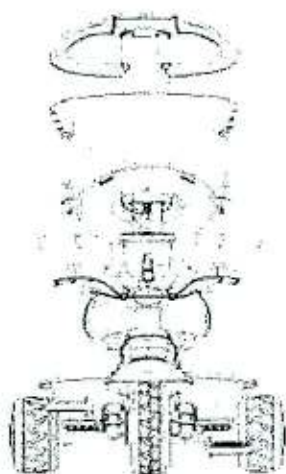
(0001.3), het bovenaanzicht (0001.4), het achteraanzicht (0001.5) en twee maal een bovenaanzicht in perspectief van de verdere uitvoeringsstappen van het model (0001.6 en 0001.7):



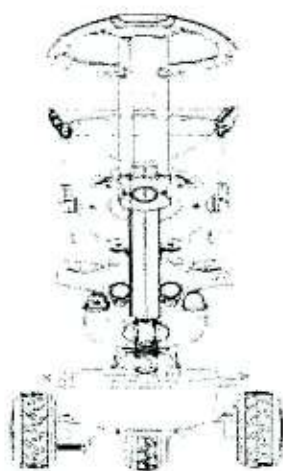
0001.1



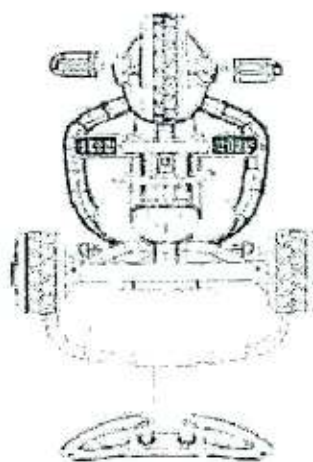
0001.2



0001.3



0001.4

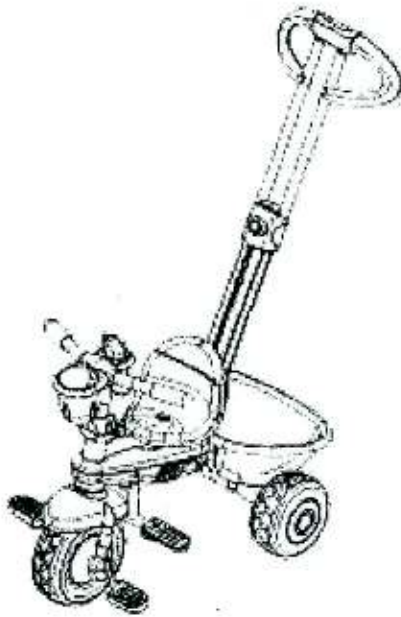


0001.5

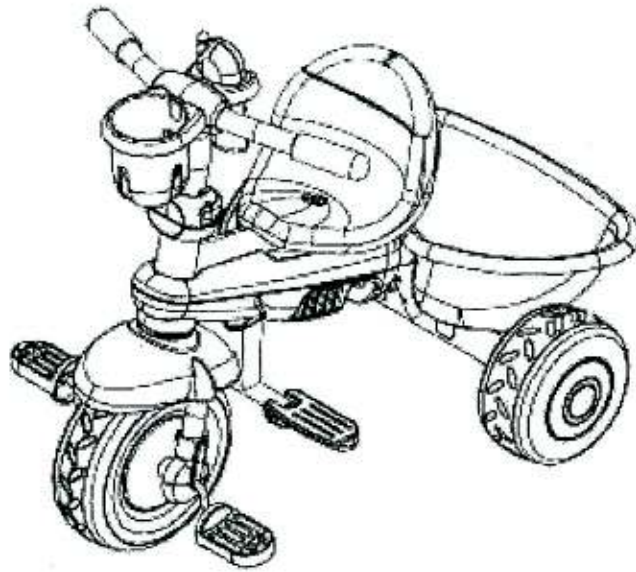
A

5





0001.6



0001.7

2. Dit model wordt wereldwijd door Smart Trike op de markt gebracht, onder meer in de volgende uitvoeringsvorm:



3. Appellante, hierna ook Fun, drijft handel door middel van een keten van winkels gespecialiseerd in speelgoed, schoolgerief en allerhande andere artikelen inzake vrijetijdsbesteding.

4. Begin 2013 bood geïntimeerde op de Belgische markt via haar website www.fun.be driewielers aan, die naar het oordeel van Smart Trike inbreuk maken op haar Gemeenschapsmodel.

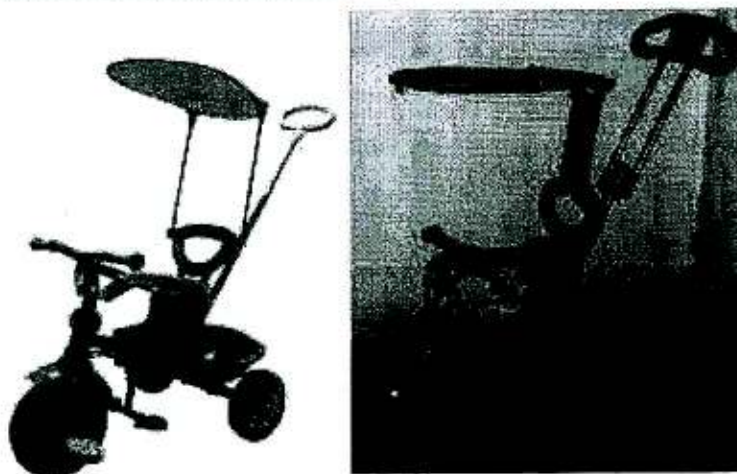
Bij brief van 12 februari 2013 werd Fun in gebreke gesteld door Smart Trike wegens deze vermeende inbreuk op het Gemeenschapsmodel.

Aangezien Fun de litigieuze driewielers aankocht bij de fabrikant Kame Toys Ltd. uit Hong Kong met tussenkomst van haar Belgische agent G&P Toys te Antwerpen, contacteerde Fun onmiddellijk de fabrikant in Hong Kong. De fabrikant wees de beschuldigingen van Smart Trike af, bevestigde dat Fun het recht bezat om de driewielers te verkopen en meldde tevens dat zij voor de driewieler een model had geregistreerd in Hong Kong in 2007.

Deze brief van de fabrikant werd op 20 februari 2013 door Fun aan Smart Trike overgemaakt.

5. Op 21 juni 2013 ging gerechtsdeurwaarder Desmet in opdracht van Smart Trike over tot aankoop van de litigieuze driewieler via de website van Fun (www.fun.be). Op 26 juni 2013 werd de litigieuze driewieler geleverd. Het geleverde voortbrengsel stemde niet volledig overeen met het voortbrengsel afgebeeld op de website.

links voortbrengsel op website, rechts geleverd voortbrengsel:



6. Per aangetekende brief van 24 juli 2013 hebben de raadslieden van Smart Trike Fun in gebreke gesteld en geëist dat zij, onder meer, de verkoop van de litigieuze driewieler met onmiddellijke ingang zou staken. In de brief werd ook een schending van de auteursrechten aangevoerd. Ook het verweer van Kame Toys werd in de brief weerlegd, onder meer door aan te halen dat het model van Kame Toys pas op 11 november 2007 werd geregistreerd, hetzij verschillende weken na de modelregistratie van Smart Trike.

7. Fun antwoordde op 5 augustus 2013 als volgt:

"We hebben uw aangetekend schrijven van 24 juli 2013 in goede orde ontvangen.

We hebben de zaak onmiddellijk aangekaart bij de fabrikant "KAME TOYS" en hebben een reactie bekomen, waarvan kopie in bijlage.

Uit deze bijlage (10 pagina's) is zeer duidelijk vast te stellen dat de registratie van het betreffend model heeft plaatsgevonden op 30 november 2007. Uw cliënt moet hiervan op de hoogte zijn.

Wij verzetten ons tegen de ingebrekestelling, aangezien de info van uw cliënt niet overeenstemt met de werkelijkheid.

Hoe dan ook, dit model zal bij ons niet meer verder gevolgd worden, aangezien dit geen deel meer uitmaakt van de nieuwe collectie.

Wegens ontoereikende voorraad, werd het reeds verwijderd van de website.

Tot slot merken wij op dat wij gereageerd hebben op 20.03.2013 op een ingebrekestelling van 12.02.2013.

Daaropvolgend duurt het 4 maand vooraleer wij hier verder nieuws vernemen. Dit lijkt ons bijzonder bedenkelijk."

In navolging van dit schrijven stuurde Fun op 6 augustus 2013 nog een kopie van de raadslieden van Kame Toys waarin elke inbreuk werd betwist en waarin verder werd verwezen naar de modelregistratie van Kame Toys. In de begeleidende brief schreef Fun dat de inhoud voor zich sprak en zij onmogelijk konden aanvaarden in gebreke te zijn gesteld.



8. Bij aangetekend schrijven van 22 augustus 2013 herhaalden de raadslieden van Smart Trike dat de latere Chinese modelregistratie van Kame Toys volstrekt irrelevant is en werd, gelet op het ruime voorbehoud geformuleerd door Fun, een schriftelijke erkenning van de inbreuken geëist alsook informatie over de resterende voorraad.

9. Per aangetekende brief van 30 augustus 2013 reageerde Fun als volgt:

"Met evenveel verbazing nemen wij kennis van uw aangetekend schrijven van 22 augustus 2013.

Beweren dat wij niet te goeder trouw handelen lijkt ons echt onaanvaardbaar, integendeel!

Wij hebben sinds uw eerste schrijven steeds onmiddellijk gereageerd en hebben daarbij steeds onze fabrikant geraadpleegd, dewelke op zijn beurt documenten heeft overgemaakt.

Er werd tot op heden op geen enkele wijze aangetoond dat de 3-wieler van Kame niet mag verkocht worden. Geen enkele rechtbank deed hierover uitspraak.

Wat ons het meeste irriteert is de vraag waarom SMART TRIKE Mnf Pte Ltd. niet rechtstreeks een procedure opstart tegen KAME?

Alle gegevens zijn in uw bezit.

Wij herbevestigen, zoals in ons schrijven van 6 augustus 2013, dat wij dit model niet meer verder in onze collectie zullen opnemen.

In bijlage sturen wij u een kopie van het schrijven van van 30 augustus 2013, dewelke eveneens rechtstreeks naar uw kantoor werd gestuurd.

Wij denken hiermee zeer duidelijk te zijn geweest".

In de bijgevoegde brief werd vermeld dat Smart Trike steeds welkom was om zich rechtstreeks te richten tot Kame Toys voor bespreking en verduidelijking.



II. Procedure in eerste aanleg

10. Op 22 oktober 2013 is Smart Trike overgegaan tot dagvaarding van Fun voor de stakingsrechter.

Samengevat, vorderde Smart Trike een inbreuk door Fun vast te stellen op haar modelrechten en haar auteursrechten, de staking van deze inbreuk te bevelen onder verbeurte van een dwangsom, de terugroeping en vernietiging te bevelen van de inbreukmakende driewielers, en de toelating te verlenen aan Smart Trike om een kopie van het vonnis mee te delen aan de groot-en kleinhandelaars op de betrokken markt.

Fun besloot tot de afwijzing van de vorderingen. Zij stelde een tegenvordering in wegens tergend en roekeloos geding.

11. Bij tussenvonnis van 9 juli 2014 veroordeelde de eerste rechter Smart Trike tot een borgstelling van 11.000 euro opgelegd overeenkomstig artikel 851 Ger. W. (*cautio iudicatum solvi* of de borgstelling door de eisende vreemdeling).

In het bestreden vonnis van 15 april 2015 wordt het volgende beslist:

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

De stakingsrechter stelt vast dat verwerende partij door minstens het aanbieden, in de handel brengen of op andere wijze gebruiken van de driewielers (zoals getoond in Stukken II.2-6 eisende partij), alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de litigieuze driewielers, overeenkomstig artikel 19 GMOV inbreuk maakt op het Gemeenschapsmodel met nummer 788666-0001 op naam van eisende partij.

De stakingsrechter beveelt verwerende partij, overeenkomstig artikel 89, § 1, onder a, GMOV, verdere inbreuk op het Gemeenschapsmodel met nummer 788666-0001 op naam van eisende partij, met name door het aanbieden, verkopen, invoeren, in de handel brengen of in voorraad hebben, en elk ander inbreukmakend gebruik, binnen de Europese Unie, van de driewielers (zoals getoond in Stukken II.2-6 eisende partij) te staken, op straffe van een dwangsom van 2.500 EUR per individuele daad die een aanbod, verkoop, invoer, in de handel brengen of in voorraad houden uitmaakt van een inbreukmakende driewieler zeven dagen na betekening van het vonnis.



De stakingsrechter beveelt verwerende partij overeenkomstig artikel 89, § 1, onder d, GMOV juncto 3.18, § 1, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) de reeds in de handel gebrachte litigieuze driewielers terug te roepen, met uitzondering van deze die reeds aan de eindconsument verkocht werden, en samen met de nog in voorraad zijnde driewielers te verzamelen op haar zetel, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging te rekenen vanaf de vijftiende dag na de betekening van het vonnis.

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

De stakingsrechter verklaart de tegenvordering ontvankelijk doch niet gegrond.

De stakingsrechter verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht.

De stakingsrechter veroordeelt verwerende partij tot de kosten van het geding in hoofde van eisende partij begroot op 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding plus 338,10 euro dagvaardingskosten".

III. Voorwerp van het hoger beroep

12. Het hoger beroep van Fun strekt ertoe:

"Het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren.

Dienvolgens, het bestreden vonnis teniet te doen en opnieuw wijzende de oorspronkelijke vordering van geïntimeerde af te wijzen als ongegrond.

Uiterst ondergeschikt, vast te stellen dat de oorspronkelijke vordering van geïntimeerde zonder voorwerp geworden is.

Uiterst ondergeschikt, het incidenteel beroep van geïntimeerde ongegrond te verklaren.

Geïntimeerde te verwijzen in de gedingskosten zoals begroot in de hiernavolgende kostenstaat".



13. Smart Trike besluit als volgt in hoger beroep:

*"Het hoger beroep van appellante ontvankelijk te verklaren doch als ongegrond af te wijzen;
Het incidenteel beroep van geïntimeerde ontvankelijk en gegrond te verklaren;*

Dienvolgens het bestreden vonnis te bevestigen, behalve in zoverre het de publicatiemaatregel en vordering tot vernietiging van de inbreukmakende producten afwees en opnieuw rechtdoende:

In hoofdde:

- *appellante te bevelen om overeenkomstig artikel 89, § 1, onder d, GMOV juncto 3.18, § 1, van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) de teruggeroepen litigieuze driewielers te vernietigen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder naar eigen keuze, op eigen kosten, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening van het arrest en onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging en per driewieler;*
- *geïntimeerde te machtigen om een kopie van het tussen te komen arrest of een Engelse vertaling daarvan te communiceren aan de groothandelaars, kleinhandelaars en andere verdelers op de betrokken markt;*

In de mate dat het hoofdberoep van appellante alsnog gegrond zou worden verklaard, in ondergeschikte orde:

- *voor recht te zeggen dat de litigieuze driewielers te koop aangeboden en verkocht door appellante, een ongeoorloofde reproductie en/of mededeling aan het publiek uitmaakt die de auteursrechten van geïntimeerde schenden;*
- *appellante overeenkomstig artikel XI.334 WER (ex artikel 87, § 1 van de Auteurswet) te bevelen deze inbreuken te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van 2.500 EUR per individuele daad in strijd met het bevel en van 5.000 EUR per dag dat de vastgestelde inbreuken voortduren na de betekening van het tussen te komen arrest;*
- *appellante te bevelen de reeds in de handel gebrachte litigieuze driewielers terug te roepen, en samen met de nog in voorraad zijnde litigieuze driewielers te verzamelen op haar zetel, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging te rekenen vanaf de vijftiende dag na de betekening van het tussen te komen arrest en geïntimeerde te*



bevelen deze driewielers te vernietigen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder naar eigen keuze, op eigen kosten, binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de betekening van het tussen te komen arrest en onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging en per driewieler;

In elk geval:

- *vrijgave van de borgsom van de eisende vreemdeling te bevelen, voor een bedrag van 11.000 EUR te vermeerderen met de gerechtelijke interesten (te rekenen vanaf de datum van storting van de borg tot de terugbetaling aan Smart Trike), op eenvoudige voorlegging van een kopie van het arrest;*
- *appellante te veroordelen tot alle kosten van het geding, begroot op een dagvaardingskost van 338,10 EUR en een rechtsplegingsvergoeding begroot op 6.000 EUR voor de procedure in eerste aanleg en 6.000 voor de procedure in beroep".*

IV. Internationale bevoegdheid

14. De Belgische rechter dient zijn internationale bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken.

Krachtens artikel 81, a) van Verordening nr. 6/2002 van de raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna GMV) 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.

Overeenkomstig artikel 82, 1 GMV worden de procedures aanhangig gemaakt bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de gedaagde zijn woonplaats heeft.

Fun is een Belgische vennootschap met maatschappelijke zetel in België.

De rechtbanken van koophandel te Brussel, thans Ondernemingsrechtbanken van Brussel, en het hof van beroep te Brussel zijn de in België aangeduide 'rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel' (artikel 80, 1 GMV).



De eerste rechter was in eerste aanleg bevoegd, en het hof is in hoger beroep dan ook bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Smart Trike gesteund op een beweerde inbreuk op het Gemeenschapsmodel waarvan zij titularis is.

V. Beoordeling

15. Fun voert aan dat de vordering van Smart Trike zonder voorwerp was, aangezien op het moment van de dagvaarding Fun de verkoop van de gelaakte driewieler al had stopgezet. Bovendien bestond er geen gevaar voor herhaling omdat Fun meermaals had bevestigd dat zij de driewielers niet meer verkocht, in de toekomst ook niet meer zou verkopen en niet meer over een voorraad beschikte.

Terecht is Smart Trike het oneens met deze stelling.

De stakingsrechter kan nog een stakingsbevel opleggen zelfs indien de inbreuk reeds beëindigd is (Cass. 25 juni 2015 en Cass. 17 juni 2005, www.juridat.be). Immers, in zoverre vaststaat dat herhalingsgevaar niet objectief is uitgesloten, met andere woorden, wanneer geen omstandigheden voorhanden zijn die, onafhankelijk van de wil van de betrokkene, een herhaling van de inbreuk onmogelijk maken, kan de rechter de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen, doen staken. Het feit dat een inbreuk beëindigd is, kan een stakingsbevel enkel verhinderen op voorwaarde dat elke risico tot herhaling, objectief beschouwd, zeker en definitief is uitgesloten.

Uit de correspondentie tussen partijen (zie randnummers 4 t.e.m. 9 van dit arrest) volgt dat Fun enkel had bevestigd de litigieuze driewieler niet meer in haar nieuwe collectie op te nemen en op haar website aan te bieden. De inbreuken zelf is Fun steeds blijven betwisten, onder meer door verwijzing naar het standpunt van haar fabrikant Kame Toys. Zij maakte en maakt nog steeds het meest ruime voorbehoud over de inbreuken zelf. Daarnaast heeft Fun nooit meegedeeld wat zij met de resterende voorraad – ook al ging het om een "ontoereikende" voorraad - heeft gedaan. Anders dan Fun voorhoudt in haar conclusie, kan uit haar brieven die zij richtte aan Smart Trike niet worden afgeleid dat zij geen enkele driewieler meer in voorraad had.

Op basis van deze houding van Fun oordeelt het hof dat het herhalingsgevaar niet objectief was uitgesloten zodat de stakingsvordering een voorwerp had.



16. Fun betoogt ook dat Smart Trike als handelaar te laat heeft gereageerd op haar schrijven van 20 februari 2013 zodat Smart Trike geacht moet worden met de aanspraken van Fun akkoord te zijn gegaan.

Fun heeft in dit schrijven echter geen enkele eis geformuleerd, noch enig voorstel, waarmee Smart Trike impliciet dan wel expliciet zou hebben kunnen instemmen. Fun beperkte zich tot het betwisten van de aanspraken, en dit op een indirecte wijze, door het bijvoegen van een brief van Kame Toys. Ondanks de duidelijke ingebrekestelling van Smart Trike op 12 februari 2013, is Fun de driewielers blijven aanbieden en verkopen en dit op eigen risico. Uit het feit dat de ingebrekestelling van de raadslieden van Smart Trike pas volgde op 24 juli 2013 kan geenszins worden afgeleid dat Smart Trike akkoord ging met het handelen van Fun. Gelet op alle concrete omstandigheden kon Fun uit het feit dat de tweede ingebrekestelling van Smart Trike enige tijd later kwam, niet rechtmatig afleiden dat Smart Trike zich akkoord had verklaard met de door haar gedane uitspraken.

17. Smart Trike roept in hoofdorde in dat Fun met de gelaakte driewieler inbreuk heeft gepleegd op haar ingeschreven Gemeenschapsmodel 788666-0001. Fun betwist dit.

18. Overeenkomstig artikel 19, lid 1 GMV, verleent een ingeschreven Gemeenschapsmodel aan de houder ervan het uitsluitende recht om het te gebruiken en om derden aan wie hij daartoe geen toestemming heeft gegeven, te beletten het te gebruiken. Onder dit gebruik wordt met name verstaan het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken van een voortbrengsel waarin het model is verwerkt of waarop het is toegepast, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van dat voortbrengsel.

Wat de draagwijdte van de bescherming betreft, bepaalt artikel 10, lid 1 GMV dat de door een Gemeenschapsmodel verleende bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt. Artikel 10, lid 2 GMV bepaalt dat bij het beoordelen van de draagwijdte van de bescherming rekening gehouden wordt met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

19. De GMV bevat geen definitie van het begrip 'geïnformeerde gebruiker'. In het arrest PepsiCo van het Hof van Justitie (HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10 P, PepsiCo Inc. v Grupo Promer en BHIM, ECLI:EU:C:2011:679) wordt hieromtrent het volgende overwogen.



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 (punt 53).

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, C 342/97 P, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Jurispr. blz. I 3819, nrs. 25 en 26), maar evenmin de vakman die in detail de minieme verschillen die mogelijkwijs tussen de conflicterende modellen bestaan, kan onderscheiden. Het bijvoeglijke naamwoord ‘geïnformeerde’ suggereert dan ook dat de gebruiker, zonder een ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken sector bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan (punt 59).

De geïnformeerde gebruiker zal naar zijn aard de betrokken modellen zo mogelijk rechtstreeks vergelijken, maar het is niet uitgesloten dat een dergelijke vergelijking niet mogelijk is of in de betrokken sector ongebruikelijk is, met name wegens specifieke omstandigheden of wegens de kenmerken van de voorwerpen waarop de betrokken modellen betrekking hebben (punt 55).

In voorliggend geval is de geïnformeerde gebruiker de ouder, de grootouder of de verantwoordelijke in kinderopvang/kleuterscholen die geïnteresseerd is in driewielers voor een jong kind, en die niet slechts gemiddeld, maar in hoge mate aandachtig is, door zijn persoonlijke ervaring. Zonder een ontwerper of technisch deskundige te zijn, kent hij de verschillende modellen van driewielers die op de markt aanwezig zijn, bezit hij een zekere kennis met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten, en geeft hij door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijkt van een vrij hoog aandachtsniveau bij het gebruik ervan.

In onderhavig geval zal de geïnformeerde gebruiker de driewielers ook rechtstreeks met elkaar kunnen vergelijken. Niets staat immers, gelet op de aard van het product, een rechtstreekse vergelijking in de weg.



20. Krachtens artikel 85, lid 1 GMV moet de rechtbank bij een inbreukprocedure uitgaan van de rechtsgeldigheid van het ingeschreven Gemeenschapsmodel. De rechtsgeldigheid kan enkel worden aangevochten bij wege van een reconventionele vordering tot nietigverklaring.

Het ingeschreven Gemeenschapsmodel 788666-0001 van Smart Trike wordt geacht rechtsgeldig te zijn en derhalve nieuw te zijn en een eigen karakter te hebben. Dit impliceert dat de algemene indruk die het ingeroepen model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door de modellen die voor het publiek beschikbaar werden gesteld voor de datum van de aanvraag tot inschrijving.

Stuk 4 van Fun is een overzicht van een aantal modellen en variaties op evolutieve driewielers met loopstang. Fun steunt zich op dit stuk om te stellen dat "talrijke gelijkaardige modellen (...) reeds op de markt waren vooraleer Smart Trike haar model registreerde" (randnummer 17 van de conclusie van Fun).

Het is niet duidelijk welke rechtsgevolgen Fun hieruit precies afleidt. Het hof gaat ervan uit dat Fun hierop de volgende bewering wil steunen: aangezien kleine verschillen ten opzichte van de bestaande modellen voor het door Smart Trike ingeroepen model volstaan om een andere algemene indruk te wekken (want model heeft eigen karakter), volstaan ook kleine verschillen tussen het ingeroepen model en het voortbrengsel van Fun om te besluiten dat er geen inbreuk is.

Haar stuk 4 is echter een collage van afbeeldingen gevonden op het internet en niet gedateerd.

Hetzelfde geldt voor de afbeeldingen opgenomen op pagina 17 van haar conclusie in hoger beroep. Ook deze afbeeldingen worden niet gedateerd.

Voor geen enkel van de getoonde modellen kan worden vastgesteld dat het dateert van vóór de datum van de aanvraag van het Gemeenschapsmodel, namelijk 12 september 2007, en bijgevolg tot het vormgevingserfgoed behoort (modellen die vóór de prioriteitsdatum van het Gemeenschapsmodel voor het publiek beschikbaar werden gesteld).

Het is daarentegen Smart Trike die een overzicht neerlegt van de modellen waarvoor een gemeenschapsmodelaanvraag werd ingediend vóór 12 september 2007 (Stuk I.7 van Smart Trike). In dit overzicht komt er geen evolutieve driewieler voor. Een van de modellen is wel



een driewieler met een duwstang. Het door Smart Trike ingeroepen Gemeenschapsmodel wijkt echter in belangrijke mate af van het eerdere model. Het ingeroepen gemeenschapsmodel stemt haast in niets overeen met het eerdere model: niet alleen is de stang enkelvoudig en anders vormgegeven (zij heeft bijvoorbeeld geen dubbele uitsparing), ook de andere vormelementen zoals hoofdsteun, zonnekap, extra voetsteunen, gordels e.d. zijn verschillend of gewoon niet aanwezig in het eerder model. Naar mening van het hof is de afstand tussen het model en het vormgevingserfgoed groot. Aan het model moet dan ook een ruime beschermingsomvang worden toegekend.

Het argument dat Fun blijkbaar wenst te putten uit de afstand tussen het vormgevingserfgoed en het ingeroepen Gemeenschapsmodel om de vordering tot inbreuk af te weren, faalt dan ook.

21. Smart Trike betoogt dat de gelaakte driewieler geen andere algemene indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan haar ingeschreven Gemeenschapsmodel en bijgevolg inbreukmakend is op haar ingeschreven Gemeenschapsmodel.

Er moet een vergelijking worden gemaakt tussen het model zoals ingeschreven en het beweerd inbreukmakend model zoals gebruikt.

Onder randnummer 2 van dit arrest wordt het voortbrengsel van Smart Trike afgebeeld waarop het model is toegepast. In het geciteerde Pepsico arrest heeft het Hof van Justitie overwogen dat er geen sprake is van een onjuiste rechtsopvatting wanneer bij de beoordeling van de algemene indruk die door de betrokken modellen wordt gewekt, de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop deze modellen betrekking hebben, in aanmerking worden genomen (punt 73). Het daadwerkelijk verhandelde voortbrengsel waarop het model is toegepast mag echter enkel in aanmerking worden genomen voor zover dit een bevestiging oplevert van hetgeen uit het model zoals ingeschreven blijkt, dus enkel ter verduidelijking, teneinde reeds eerder getrokken conclusies te bevestigen.

De modellen moeten in hun geheel worden vergeleken. Er moet een synthetische beoordeling worden gemaakt, waarbij de gelijkenissen belangrijker zijn dan de verschillen.

Smart Trike stelt dat uit een vergelijking van de aanzichten opgenomen in de betrokken modelinschrijving en de driewieler die werd aangekocht, blijkt dat de litigieuze driewieler dezelfde algemene indruk wekt als het Gemeenschapsmodel, en met name (zonder beperking) in verband met de volgende punten:



- beide driewielers hebben een modulaire opbouw;
- beide driewielers hebben een kenmerkende afneembare en uitschuifbare duwstang, waarbij de duwstang met één staaf op de driewieler gemonteerd werd en verder uitloopt in twee staven;
- beide driewielers hebben bovenaan een ovaal handvat met twee gelijke half-ovale uitsparingen als handgrepen waaruit 2 staven vertrekken;
- beide driewielers zijn op dezelfde hoogte voorzien van afneembare veiligheidsbeugels die eenzelfde doorlopende vorm hebben;
- beide driewielers hebben een ovale afneembare zonneklep die in de lengte boven de fiets hangt;
- beide driewielers hebben een quasi-identiek gevormd spatbordje op het voorwiel, waaruit de stangen vertrekken waaraan het wiel is bevestigd;
- beide driewielers hebben vier pedalen, waarvan een paar aangebracht op het voorste wiel en een paar aangebracht op het zitje;
- het zitje van beide driewielers bevindt zich op een identieke plaats op de centrale stang en is quasi-identiek vormgegeven;
- beide driewielers hebben een bolvormig hechtingspunt vooraan waarop de veiligheidsbeugels bevestigd kunnen worden;
- beide driewielers hebben een licht aflopende centrale stang, die vertrekt onder het bolvormig hechtingspunt en boven het spatbord en die centraal uitmondt op de achteras;
- beide driewielers hebben een quasi-identiek gevormde laadbak aangebracht op exact dezelfde plaats op de achteras;
- beide driewielers hebben een recht stuur;
- beide driewielers hebben een hoofdsteun met een ovale uitsparing in, van waaruit een zonnescerm vertrekt.



22. Fun roept in dat de gelijkenissen tussen het ingeroepen Gemeenschapsmodel en de kwestieuze driewieler die door Smart Trike worden opgesomd, ook bij het merendeel van de andere gelijkaardige driewielers zijn terug te vinden, en dit louter wegens de functionaliteit en de bestemming van de driewieler (randnummer 15 van de conclusie van Fun). Al deze kenmerken zijn dus uitsluitend technisch bepaald of "louter eigen aan de technische kenmerken van het product" (randnummer 16 van de conclusie van Fun). De vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een driewieler zou beperkt zijn. Bijgevolg volstaan kleine verschillen tussen het ingeroepen model en het gelaakte model om een andere algemene indruk te wekken bij de geïnformeerde gebruiker.

Smart Trike voert aan dat de ontwerper van driewielers een grote mate van ontwerpvrijheid geniet. De aanwezigheid van bepaalde elementen zoals de wielen, het kader en het stuur is technisch bepaald, maar beïnvloedt niet het algemeen totaalbeeld, of de wijze waarop in de praktijk aan deze vereisten uitwerking wordt gegeven.

Het hof overweegt als volgt.

Het begrip "uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald" is een autonoom Unierechtelijk begrip dat in alle lidstaten uniform moet worden uitgelegd.

Voor de beoordeling of uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel worden bepaald, moet worden nagegaan of die functie de enige factor is die bepalend is voor die kenmerken, of met andere woorden, of andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken. In dit verband is niet doorslaggevend of er alternatieve modellen zijn. Bij de beoordeling moet de nationale rechter rekening houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval, en met name kijken naar het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van het voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld, mits die omstandigheden, gegevens of alternatieven worden onderbouwd door betrouwbaar bewijs (HvJ EU, 8 maart 2018, Doceram GmbH tegen CeramTec GmbH, C-395/16, [ECLI:EU:C:2018:172](#)).



Het komt aan Fun toe om aan te tonen dat het model, of minstens de punten van overeenstemming tussen het model en het gelaakte voortbrengsel, nodig zijn om een technische functie te vervullen. Fun beperkt er zich echter toe te stellen dat "de gelijkenissen die geïntimeerde opsomt in haar conclusie louter eigen (zijn) aan de technische kenmerken van het product", en dit omdat de gelijkenissen zijn terug te vinden bij het merendeel van de andere gelijkaardige driewielers. Deze vaststelling bewijst op zich niet dat deze uiterlijke kenmerken van de driewieler uitsluitend door de techniek werden bepaald.

Het ingeroepen Gemeenschapsmodel betreft een evolutieve driewieler. De technische functie van dergelijke driewieler vereist enkel drie wielen, twee pedalen, een kader, een stuur, een evolutief zitje en een afneembare loopstang.

Het hof heeft reeds geoordeeld dat de afstand van het ingeroepen Gemeenschapsmodel tot het vormgevingserfgoed groot is zodat het een sterk eigen karakter heeft (Stuk I.7 van Smart Trike). Bij de ontwikkeling van de evolutieve driewieler door Smart Trike hebben duidelijk ook overwegingen van visuele aard een rol gespeeld. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen design, functionaliteit en veiligheid. De door Smart Trike ontworpen driewielers hebben een groot aantal internationale designprijzen in de wacht gesleept (stuk I.10 van Smart Trike). Er bestaan ook alternatieve modellen van een evolutieve driewieler die technisch dezelfde functie vervullen, maar toch een andere algemene indruk wekken en dit onder meer door: de vorm en de positionering van de zonneklep, de vorm en de aanhechting van de duwstang, de vorm en de aanhechtingswijze van voetsteunen, de vorm en aanhechtingswijze van veiligheidsbeugels, de vorm en de aanhechtingswijze van de hoofdsteun, de vorm van de laadbak, de vorm van het stuur en de vorm van de trappers. Het betreft de voortbrengselen die worden afgebeeld op de pagina's 19-21 van de syntheseconclusie van Smart Trike en de driewielers afgebeeld onder de titel "Swivel Wheel" (zwenkwiel) in stuk 4 van Fun: dit zijn allemaal driewielers met eenzelfde technische functie die op een duidelijk andere wijze zijn vormgegeven.

Bij de beoordeling of de gelaakte driewieler van Fun een andere algemene indruk wekt, gaat Fun dan ook uit van de verkeerde premisse dat alle gelijkenissen die Smart Trike opsomt, louter eigen zijn aan de technische kenmerken van het product, en bijgevolg niet onder de beschermingsomvang van het model vallen.

Deze vaststelling toont ook aan dat de vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van een evolutieve driewieler groot is.



23. Fun voert vervolgens aan dat er heel wat verschillen zijn tussen het ingeroepen Gemeenschapsmodel en het gelaakte model. Zij somt de volgende verschillen op:

- De vormgeving van de rugleuning van het stoeltje, wanneer de zonneklep gemonteerd is, is compleet anders.
- Het stuur is anders gepositioneerd. Het stuur van de driewieler van Kame Toys is bovendien gebogen daar waar die van Smart Trike recht is.
- De handvaten van het stuur hebben een andere vorm.
- De loopstang is op verschillende wijze uitgevoerd. Op de tekening is duidelijk zichtbaar dat de duwstang van Smart Trike met twee staven op de driewieler gemonteerd wordt en niet met één zoals verkeerdelijk beweerd wordt in haar besluiten. Bij het model van Kame Toys vertrekt de loopstang vanuit de stoel met één staaf om dan over te gaan in twee staven. Bovendien heeft de duwstang van Smart Trike een veel grotere kunststofblok onderaan. Ook het handvat van de duwstang is verschillend. Het handvat bij de duwstang van Smart Trike is gebogen, deze van Kame Toys heeft een rechte vorm.
- De zonneklep is op een andere wijze gemonteerd: daar waar de klep bij het model van Smart Trike gemonteerd werd via aparte hendeltjes, is deze bij Kame Toys rechtstreeks op de hoofdsteun uitgevoerd. De zonneklep dient aldus samen met de hoofdsteun gemonteerd te worden.
- De zonneklep heeft ook een andere vorm.
- Het tussenstuk tussen het stoeltje en de zonneklep heeft een duidelijk verschillende vorm.
- De banden van de wieltjes van het model van Smart Trike zijn veel dikker, bovendien is er ook een verschillende diameter en design. De wielen van Smart Trike zijn bol, de driewieler van Kame Toys heeft rechte wielen. De groeven zijn verschillend, aangezien bij Kame een middengroef aanwezig is. De vormgeving van het voorwiel is ook compleet verschillend.
- Het zitje van de driewielers van Kame Toys wordt op een andere manier bevestigd. Dit zitje heeft overigens tevens een andere vorm.



- De driewieler van Kame Toys bevat geen ronde drinkbeker in tegenstelling tot de driewieler van Smart Trike.
- De hoofdsteun van de driewielers hebben helemaal niet dezelfde vormgeving en aanhechtingspunten. De dikte van de ovalen ring is verschillend, de opening is verschillend en de inkepingen eveneens.

De aanhechting met de zonneklep is ook op een totaal verschillende plaats, evenals de lengte van de verbinding naar de rugsteun.

- De vorm van het bakje achteraan de fiets is verschillend.

Volgens Fun bewijst deze niet-exhaustieve opsomming dat beide driewielers bij de geïnformeerde gebruiker een andere algemene indruk wekken.

24. Naar het oordeel van het hof zal de geïnformeerde gebruiker uit het Gemeenschapsmodel van Smart Trike afleiden dat het gaat om :

A. een driewieler met modulaire opbouw;

B. met onderaan tussen het zitje en de laadbak, een afneembare en uitschuifbare duwstang, die met één staaf op de driewieler is gemonteerd, vervolgens verbreedt en verder uitloopt in twee staven, met bovenaan een ovaal handvat met twee gelijke half-ovale uitsparingen als handgreep waaruit de twee staven vertrekken;

C. met een zitje dat na een versmalling uitloopt in een afneembare, ovale hoofdsteun met daarin een ovale uitsparing en twee gleuven voor de bevestiging van veiligheidsgordels;

D. met een afneembaar, ovaal zonnescerm dat in lengte boven de driewieler hangt en dat met twee stangen vertrekkend uit de zijkant van de hoofdsteun is bevestigd;

E. met afneembare veiligheidsbeugels met een vloeiende, doorlopende vorm die zijn bevestigd op een bolvormig hechtingspunt vooraan, centraal onder het stuur;

F. met een licht aflopende centrale stang die vertrekt tussen het bolvormig aanhechtingspunt en het spatbord, die centraal uitmondt in de achteras, en waaronder over de lengte van de driewieler een verdikking is bevestigd;



G. met een houder met een drinkbeker en een houder met een telefoon, centraal bevestigd op het stuur;

H. met een licht gebogen stuur, recht bevestigd boven het voorste wiel;

I. met drie wielen, met vlak boven het voorste wiel een spatbord dat de bovenkant van dat wiel volledig bedekt;

J. met twee pedalen aangebracht op het voorste wiel en twee voetsteunen, horizontaal aangebracht onder het zitje.

K. met een laadbak met afgeronde/ovale vorm aangebracht op de achteras.

Het ingeroepen model neemt afstand van het vormgevingserfgoed door een combinatie van de kenmerken A, B, C, D, E, G en J (deels: voetsteunen).

Uitgezonderd G, zijn deze kenmerken ook aanwezig in het gelaakte model. Er zijn wel verschillen in de vormgeving van deze kenmerken, maar ze zijn niet van dien aard om een andere algemene indruk te wekken bij de geïnformeerde gebruiker. Met uitzondering van de aanhechtingswijze van de zonneklep, zijn de verschillen immers miniem. Zelfs de afwezigheid van kenmerk G en de andere aanhechtingswijze van de zonneklep zijn niet zodanig dat de gelaakte driewieler een andere algemene indruk zal maken bij de geïnformeerde gebruiker, gelet op de afstand van het Gemeenschapsmodel tot het vormgevingserfgoed en de vrijheid van de ontwerper zoals in de vorige randnummers vastgesteld.

Ook op het vlak van de overige kenmerken F, H, I en K zijn er wel verschillen maar die kunnen evenmin beletten dat, globaal gezien, de gelaakte driewieler geen andere indruk wekt bij de geïnformeerde gebruiker dan het ingeroepen Gemeenschapsmodel.

25. In het bestreden vonnis wordt bijgevolg terecht geoordeeld dat de gelaakte driewieler inbreuk pleegt op het ingeschreven Gemeenschapsmodel 788666-0001 van Smart Trike.

Dat in Duitsland en Frankrijk de inbreukvorderingen van Smart Trike zouden zijn afgewezen door rechterlijke uitspraken, staat hieraan niet in de weg.

Deze uitspraken gelden enkel inter partes.



Het gaat ook slechts om uitspraken in kort geding. In de tweede Franse uitspraak is er zelfs niet geoordeeld op basis van het modelrecht.

Bovendien kan uit de voorlegde beschikkingen niet worden uitgemaakt of het gaat om dezelfde uitvoeringsvorm van de driewieler van Kame Toys die aan het oordeel van de rechter werd voorgelegd.

Evenmin kan Fun een nuttig argument putten uit het feit dat Smart Trike in het Verenigd Koninkrijk een inbreukprocedure met betrekking tot de kwestieuze driewieler heeft gestaakt. De titularis van een intellectueel eigendomsrecht oordeelt soeverein over de opportuniteit om tegen een inbreuk te ageren en a fortiori om een procedure in te trekken.

26. Fun betoogt dat zij steeds te goeder trouw heeft gehandeld. Zij heeft de nodige stappen ondernomen om na te gaan of Kame Toys over de vereiste rechten beschikte om de driewielers te mogen produceren en verkopen. Er valt haar geen fout te verwijten. Er kan niet van haar worden verwacht dat zij voor elk stuk speelgoed dat zij verkoopt, nagaat of iemand ergens eventueel over een eerder of gelijkaardig recht beschikt. Dit is niet redelijk en kan niet van haar worden verwacht.

Dit verweer mist doel. Smart Trike beroept zich onder meer op haar Gemeenschapsmodel. Fun heeft handelingen gesteld die vallen onder het toepassingsgebied van artikel 19, lid 1 GMV (zie randnummer 18 van dit arrest). Dat Fun te goeder trouw zou hebben gehandeld, kan het inbreukmakende karakter van deze handelingen niet opheffen en niet beletten dat aan haar een stakingsbevel wordt opgelegd.

Ook de Chinese modelregistratie waaraan Fun refereert, doet niet ter zake. Deze modelregistratie dateert van 30 november 2007, dus enkele maanden na het depot van het ingeroepen Gemeenschapsmodel op 12 september 2007 en na de publicatie van de verlening ervan op 3 oktober 2007. Bovendien heeft het als Chinese modelregistratie geen waarde in de EU.

27. Uit alle vorige overwegingen volgt dat het hoger beroep van Fun ongegrond is.

28. Smart Trike stelt incidenteel beroep in tegen het bestreden vonnis, in zoverre het de vernietiging van de teruggeroepen driewielers en de mededeling van het tussengekomen aan de verdelers op de betrokken markt, niet heeft bevolen.



Gelet op het procedurele tijdsverloop, de vaststellingen na het bestreden vonnis en de overige elementen die aan het hof werden meegedeeld, acht het hof het op dit moment opleggen van een bevel tot vernietiging van de teruggeroepen driewielers een disproportionele maatregel.

Tevens besluit het hof dat de door Smart Trike gevraagde publicatiemaatregel thans niet meer kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde modelinbreuk.

Het incidenteel beroep van Smart Trike is ongegrond.

29. Smart Trike en Fun vinden beiden dat het gaat om een complexe zaak. Zij begroten beiden de rechtsplegingsvergoeding op 6.000 euro en dit zowel voor de procedure in eerste aanleg als in hoger beroep.

Aangezien Smart Trike de in het gelijk gesteld partij is, heeft zij recht op de verhoogde rechtsplegingsvergoeding van 6.000 euro en dit voor beide aanleggen. Enkel op dit punt moet het bestreden vonnis dan worden hervormd.

Over het verzoek tot vrijgave van de borgsom wordt geen betwisting gevoerd door FUN. Het verzoek wordt ingewilligd zoals gevorderd.

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;

Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk doch ongegrond behoudens in de hierna bepaalde mate,

Bevestigt het bestreden vonnis, behoudens wat het bedrag van de toegekende rechtsplegingsvergoeding betreft,

Veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, vastgesteld op 210 euro,



Veroordeelt appellante tot de betaling aan geïntimeerde van een rechtsplegingsvergoeding van 6.000 euro zowel voor de procedure in eerste aanleg als voor de procedure van hoger beroep,

Beveelt de vrijgave van de borgsom van de eisende vreemdeling aan geïntimeerde, voor een bedrag van 11.000 euro, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten (te rekenen vanaf de datum van de storting van de borg tot de terugbetaling aan Smart Trike), op eenvoudige voorlegging van een kopie van dit arrest.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 17 december 2019 waar aanwezig waren en zitting hielden:


Bruno LYBEER,
Catharina VAN SANTVLIET,
Hilde VANPARYS,

Voorzitter,
Raadsheer,


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

Kris DE LEEUW,

Griffier.



Kris DE LEEUW



Hilde VANPARYS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER

