

# Intellectuele rechten kroniek 2008



[ Joris Deene ]  
Assistent UGent  
(Instituut voor  
internationaal  
privaatrecht) –  
advocaat (Storme,  
Leroy, Van Parys)

Er werd in 2008 uitspraak gedaan over de vrijhoudingsbehoefte, gedichten van Sappho, groene kleuren, een kaart van Knokke-Heist, *adwords*, TV-Vlaanderen en confituurpotten. Opnieuw werd Michael Jackson voor plagiaat veroordeeld. De Deep Ringo maakt geen inbreuk op de Lotis, de zuigfles van Nuby dan weer wel op die van Tefal. De Carlo-kinderstoel is in België geen namaak van de Tripp-Trapstoel, maar daar denkt de Nederlandse rechter dan weer anders over. Makro moet zich onthouden van bepaalde ster-aanbiedingen en *internet service providers* hebben blijkbaar toch geen algemene opsporingsplicht.

I. Auteursrecht	IV. Merkenrecht
A. De basisvereisten van het auteursrecht	A. Voorwerp van de merkbescherming
1. Geen bescherming van ideeën en concepten	1. Vormmerken
2. De originaliteitsvereiste	2. Woordmerken
a. Origineel	3. Beeldmerken
b. Niet-origineel	4. Kleurmerken (en inburgering)
B. De auteur	B. Rechten van de merkhouder
C. De vermogensrechten van de auteur	1. Gebruik in het economische verkeer
1. Reproductierecht	2. Teken gelijk aan het merk, voor dezelfde waren en diensten
2. Distributierecht	3. Teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten
3. Publiek mededelingsrecht	4. Teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruikt voor niet soortgelijke waren of diensten
D. Uitzonderingen en compensatievergoedingen	5. Teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten
E. De morele rechten van de auteur	C. Beperkingen van het merkenrecht
F. Overeenkomsten inzake vermogensrechten	D. Gebruik van merken
G. Beheersvennootschappen	1. Normaal gebruik
H. Varia	2. Geen normaal gebruik
1. Schade	E. Varia
a. Schadevergoeding	1. Gedogen
b. Kwade trouw	2. Merkdepot te kwader trouw
c. Rechtsplegingsvergoeding	3. Recht van voorrang en voorgebruik
2. Strafrecht	F. Procedure en schadevergoeding
3. Stakingsprocedure	1. Strafrecht
4. IPR	2. Bevoegdheid
5. Beslag	3. De stakingsvoordering
6. Auteursrecht vs privacy	4. Schadevergoeding
II. Naburige rechten	5. Kwade trouw
A. Muziekproducenten	6. Tussenpersonen
B. Databankproducenten	7. Beslag
1. Databank	8. Licentiehouder
2. Investing	V. Octrooirecht
3. Opvraging – hergebruik	A. IPR
4. Producent	B. Beslag
5. Beschermingsduur	C. Het octrooi
III. Tekeningen- en modellenrecht	D. Rechthebbende
A. Modellenbescherming	E. Inbreuken op het octrooirecht
1. Nieuwheid	F. Schadevergoeding
2. Beschermingsomvang	G. Verjaring
3. Schadevergoeding	H. Stakingsrechter
4. Procedure	I. Confidentialiteit
B. Samenloop met het auteursrecht	VI. Kwekersrecht
1. Originaliteit	A. Procedure
2. Namaking	B. Inbreuken
3. Rechthebbende	

## I. Auteursrecht

### A. De basisvereisten van het auteursrecht

#### 1. Geen bescherming van ideeën en concepten

1. Ideeën en concepten – hoe geniaal die ook moge zijn – worden niet door het auteursrecht beschermd. Zo wordt het concept van een etablissement waarbij het cliënteel tegelijkertijd zijn linnen kan wassen, niet-alcoholische dranken kan consumeren, voedingsproducten of boeken kan kopen, het internet kan consulteren en dvd's over kunst bekijken, niet door het auteursrecht beschermd<sup>1</sup>. Ook het idee om een leerling solo te laten zingen met speeltijdtonel-tjes, of het idee om een auditie te houden bij kinderen om een koor op te richten, kan niet door het auteursrecht worden beschermd<sup>2</sup>.

#### 2. De originaliteitsvereiste

2. Auteursrechtelijke bescherming wordt bovendien enkel toegekend voor zover aan de originaliteitsvoorwaarde is voldaan.

##### a. Origineel

3. Het hof van beroep te Brussel wees erop dat de originaliteit van een muziekwerk moet worden beoordeeld vanuit drie invalshoeken: de melodie, de harmonie en het ritme. Hoewel ritme en harmonie beiden elementen zijn uit de muziektaal en op zichzelf genomen geen aanleiding kunnen geven tot bescherming, kunnen deze gekoppeld aan een melodie die in het publiek domein gevallen is, een nieuw muziekwerk vormen dat op zich wel voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar is<sup>3</sup>.

4. Het hof van beroep te Gent aanvaardt dat een website gelijkgesteld wordt met een werk van letterkunde in de zin van de Auteurswet en desgevallend met een werk van grafische kunst of een audiovisueel werk, eveneens in de zin van de Auteurswet. Er worden immers tekst en beeldmateriaal samengebracht, om op elektronische wijze aan het publiek in het algemeen of een doelgroep kenbaar te maken. Het gaat niet om een louter technische creatie. Dezelfde toets of de maker ervan er zodanig zijn persoonlijkheid in heeft gelegd dat het werk onmiskenbaar de vrucht lijkt te zijn van zijn of haar intellectuele inspanning, kan en moet volgens het hof toegepast worden op zowel een klassiek werk van letterkunde als een website. Het hof wijst daarnaast ook op het feit dat html de wettelijk vereiste creativiteit niet uitsluit. Deze programmeringstaal voor websites is immers niet dermate beperkend dat geen enkele creativiteit meer mogelijk is. De taal is enkel het technische hulpmiddel dat meehelpt een idee om te zetten in een concrete (website) vorm<sup>4</sup>.

5. Het toneelwerk 'Niemand is voorzien op zoveel zon' van D. Vergote dat gebaseerd is op de Griekse dichteres Sappho is volgens het hof van beroep te Gent origineel. Het feit dat de gedichten van Sappho, die tot het publiek domein behoren, en Sappho zelf als uitgangspunt dienden voor het stuk doet hieraan geen afbreuk. Evenmin is het omdat delen van de tekst vertalingen (van Paul Claes) van gedichten van Sappho uit het Oud-Grieks zouden zijn, dat het auteursrecht van Vergote vervalt<sup>5</sup>.

6. Een agenda met aan de linkerkant publiciteit voor bedrijven en rechts een dagindeling voor één week getuigt van originaliteit. Er moesten immers bijzondere keuzes gemaakt worden inzake vorm, indeling

'abstract'

De auteur geeft een overzicht, een juridische kroniek, van de voornaamste gebeurtenissen van 2008 in het domein van de intellectuele rechten. Hij behandelt het auteursrecht en de naburige rechten, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en het kwekersrecht. Hij situeert de materie binnen de wetgeving en rechtspraak.

L'auteur donne un aperçu, une chronique juridique, des événements les plus importants de 2008 dans le domaine des droits intellectuels. Il examine le droit d'auteur et les droits voisins, le droit des dessins et modèles, le droit des marques, le droit des brevets d'invention et la protection des obtentions végétales. Il indique la place de cette matière dans la législation et la jurisprudence.

Joris DEENE, "Intellectuele rechten kroniek 2008", *NJW* 2009, 518-547.

en schikking (keuzemogelijkheidstheorie) en uit een onderzoek van de 'originaliteitschadelijke voorbekendheden' blijkt dat de agenda niet als gebruikelijk of banaal aan te merken is<sup>6</sup>.

7. Wat foto's betreft, wees het hof van beroep te Antwerpen erop dat foto's origineel zijn wanneer ze genomen worden vanuit een bepaalde invalshoek onder gekozen belichting en het gefotografeerde voorwerp in een speciale houding en compositie getrokken wordt. *In casu* zijn de productfoto's het resultaat van een eigen creatie waarbij de productpositionering, de beeldopbouw, het camerastandpunt, de compositie, de belichting, het lichteffect, de lichtsterkte, de kleurtemperatuur enz. getuigen van een intellectuele inspanning<sup>7</sup>.

8. Ook een architectonisch werk kan volgens het hof van beroep te Antwerpen origineel zijn. Het feit dat het ontwerp kan gesitueerd worden binnen een meer gevolgde bouwstijl, dat de nieuwheid van het ontwerp beperkt is en dat met de bouwensen van de bouwheer, zoals uitgedrukt in diens eigen schetsen en een gesprek, en de functionele noodwendigheden rekening gehouden werd, staat de oorspronkelijkheid van de tekeningen van de architect niet in de weg<sup>8</sup>.

9. De interieurinrichting van een etablissement kan door het auteursrecht worden beschermd, in de mate dat ze de persoonlijke stempel van de auteur reflecteert<sup>9</sup>.

##### b. Niet-origineel

10. De opmaak van een activiteitenverslag waarbij de bekende passe-partout-techniek gebruikt wordt en modellen die door alle op de markt aanwezige software als sjabloon worden aangeboden en gemakkelijk aanwendbaar zijn, getuigen volgens het hof van beroep te Brussel niet van originaliteit. Het gebruik van een cul-de-lampe of sluitversiering is banaal. Ook de foto genomen door een derde, die licht bewerkt werd door technische (software)mid-delen die op vandaag voor het grote publiek ter beschikking worden gesteld, kan volgens het hof van beroep te Brussel niet beschouwd worden als een intellectuele creatie die eigen is aan de bewerker van deze foto<sup>10</sup>.

- 1 Brussel (9<sup>o</sup>k) 29 mei 2008, *JLMB* 2009, 1018; *AM* 2009, afl. 1, 106.
- 2 Brussel (9<sup>o</sup>k) 15 februari 2008, *AM* 2008, afl. 2, 109.
- 3 Brussel (7<sup>o</sup>k) 18 december 2008, 2008/9457 (Y. Swolfs / M. Jackson – B. Bottrell – Sa Warner Chapell Music Belgium), onuitg.
- 4 Gent (7<sup>o</sup>k) 5 mei 2008, *TGR-TWVR* 2008, afl. 4, 253; *AM* 2009, afl. 1, 110.
- 5 Gent (7<sup>o</sup>k) 19 mei 2008, 2004/AR/1465 (D. Vergote / VZW Theater Trakk-Y. Bondue-L. Persyn-J. Vermeulen), onuitg.
- 6 Kh. Gent 10 maart 2008, *IRD* 2008, afl. 3, 293.
- 7 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 14 januari 2008, 2007/AR/1183 (NV Delta Light-P. Braem / A. Gelders), onuitg.
- 8 Antwerpen (2<sup>o</sup>k) 27 februari 2008 (BVBA Atelier J. Blockx Architecten en Ingénieurs / A. Van Haperen), 2007/AR/686, onuitg.
- 9 Brussel (9<sup>o</sup>k) 29 mei 2008, *JLMB* 2009, 1018; *AM* 2009, afl. 1, 106.
- 10 Brussel (9<sup>o</sup>k) 13 november 2008, *JLMB* 2009, 1029.

11. Teksten die een loutere en eenvoudige reproductie zijn van oudere werken, dan wel voor een groot deel ontleend zijn aan oudere werken, kunnen niet door het auteursrecht beschermd worden<sup>11</sup>.

12. Een kaart van Knokke-Heist is volgens het hof van beroep te Gent niet origineel. Het betreft immers een vrij klassiek stratenplan, waarop de kleurkeuze overeenstemt met deze die op officiële wegenkaarten voorkomt en die ingegeven is door de natuurlijke kleuren van het weergegeven onderdeel. Het doel van de kaart, namelijk een persoon die weinig of niet bekend is met de gemeente toelaten zijn of haar weg terug te vinden, beperkt van nature de keuzemogelijkheden van de kaartenmaker. De structuur staat in beginsel vast en terecht wordt opgeworpen dat de cartografie gestandaardiseerd en geautomatiseerd is. Evenmin werden specifieke of eigen elementen aangewend bij het gebruik van een klassiek stratenplan als uitgangspunt. Ook het gebruikte lettertype is geenszins bijzonder. Deze kaart lijkt dan ook te zeer en verschilt te weinig van andere stadsplannen van de gemeente Knokke-Heist. Het feit dat nog een beperkte keuzemogelijkheid bestaat, niettegenstaande de natuurlijke beperkingen en de beperking door het doel van de kaart, is niet voldoende om te oordelen dat de kaartenmaker ook effectief deze keuzes heeft aangewend om een eigen, oorspronkelijk werk te creëren<sup>12</sup>.

13. De vormgeving van een televisieformat kan beschermd worden net als iedere andere vormgeving, onder voorwaarde dat het format zich voordoet als een gestructureerde vorm die voldoende concreet is uitgewerkt en uitdrukking geeft aan de persoonlijkheid van de maker, wat betekent dat zijn geleverde intellectuele inspanning doet blijken van originaliteit. Het hof van beroep te Gent oordeelde dat de opbouw van het televisieformat in kwestie niet origineel was, aangezien de programmaopbouw veelal standaard lijkt te zijn. Het is niet omdat de nota vrij gedetailleerd weergeeft wat het scenario is en volgens welk stramien gewerkt zal worden, dat het om een oorspronkelijk werk gaat<sup>13</sup>.

Ook de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel wees de bescherming van een televisieformat af. Het document van de eisende partij bevat volgens de voorzitter te weinig concrete voormomenten opdat het als een auteursrechtelijk beschermd format in aanmerking zou kunnen worden genomen. Zo bevat het een loutere opsomming van een aantal ideeën en spelletjes zonder dat die op een concrete en grafische vorm worden uitgewerkt. Aan de hand van de omschrijvingen die in het document zijn opgenomen kan men zich onmogelijk visualiseren hoe een aflevering er concreet zou uitzien. Het document is een al te vage omschrijving van een aantal ideeën die als basis zouden kunnen dienen voor een heel aantal verschillende televisieprogramma's met telkens een andere vorm<sup>14</sup>.

14. Een plantencatalogus, zonder toevoeging van enige commentaar voortvloeiend uit specifiek en eigen onderzoek van de maker ervan, is niet origineel. Het zijn gegevens waartoe elke ervaren beoepsbeoefenaar toegang kan hebben<sup>15</sup>.

15. Foto's van wafels kunnen volgens het hof van beroep te Gent niet beschermd worden aangezien ze niet origineel zijn en voorkomen als de gebruikelijke wijze waarop wafels op folders of menukaarten worden voorgesteld. Ook foto's betreffende het productieproces missen originaliteit en geven op een gebruikelijke wijze een productieproces weer<sup>16</sup>.

16. De zitzak 'Fat Boy' in de vorm van een kussen is niet origineel<sup>17</sup>.



## B. De auteur

17. Wanneer een televisieformat het geschreven verslag is van een vergadering tussen verschillende partijen, waarbij niet meer kan aangetoond worden wie welk idee geopperd heeft, kan het auteurschap moeilijk aan één persoon toegeschreven worden. Het Angelsaksische *copyright* tekent dat op de werknota is aangebracht laat dit evenmin toe<sup>18</sup>.

18. Overeenkomstig artikel 6 lid 2 Auteurswet wordt – tenzij het tegendeel bewezen is – éénieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren valt als dusdanig op het werk wordt vermeld. Het Hof van Cassatie verduidelijkt dat artikel 6 lid 2 Auteurswet niet afhangt van de voorwaarde dat de reproductie van het werk waarop die vermelding of dat letterwoord staat, gedagtekend is<sup>19</sup>.

19. In de agenda's van de eisende partij wordt deze (als rechtspersoon) vermeld als verantwoordelijke uitgever. Het vermoeden dat in artikel 6 lid 2 Auteurswet vervat ligt (en met alle middelen van recht kan weerlegd worden), geldt volgens de rechtbank van koophandel te Gent ook voor rechtspersonen<sup>20</sup>. Wanneer geen naam of letterwoord identificeerbaar met de eisende partij (die het auteursrecht claimt) wordt gebruikt, dan kan volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen artikel 6 lid 2 Auteurswet niet ingeroepen worden<sup>21</sup>. Diegene die de hoedanigheid van auteursrechthebbende van de vermelde rechtspersoon betwist, moet bewijzen dat de auteursrechten bij de fysieke auteur zijn gebleven<sup>22</sup>.

20. Wanneer de betrokken creatie geen enkele aanduiding bevat omtrent de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd, gaat het om een anoniem werk waaromtrent artikel 6 lid 3 Auteurswet stelt dat de uitgever ervan ten aanzien van derden geacht wordt de auteur te zijn. De uitgever is volgens het hof van beroep te Antwerpen de persoon die het werk, in het kader van zijn professionele activiteiten, commercialiseert<sup>23</sup>.

21. Computerprogramma's worden overeenkomstig artikel 1 Softwarewet gelijkgesteld met werken van letterkunde. Voor software die voldoet aan de wettelijke vereisten, wijst het hof van beroep te Antwerpen erop dat – zoals voor andere auteursrechtelijke werken – geen formaliteiten moeten worden vervuld. De bescherming ontstaat automatisch door de creatie van het computerprogramma<sup>24</sup>.

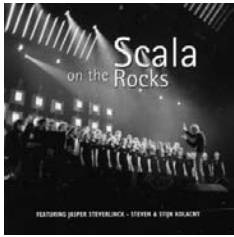
## C. De vermogensrechten van de auteur

### 1. Reproductierecht

22. Op grond van artikel 1 § 1 lid 1 Auteurswet heeft enkel de auteur het exclusieve recht om zijn werk te (laten) reproduceren.

- 11 Luik (14° k) 10 april 2008, *ICIP* 2008, afl. 4, 631.
- 12 Gent (7°k) 6 oktober 2008, 2007/AR/943 (BVBA Verdo-graphics / M. Deweerdt), onuitg.
- 13 Gent (7°k) 19 mei 2008, *AM* 2008, afl. 4, 310; *RABG* 2008, afl. 20, 1255, noot J. LINDEMANS.
- 14 Vz. Rb. Brussel 28 februari 2008, *AM* 2008, afl. 2, 114.
- 15 Gent (7bis k) 11 februari 2008, 2006/AR/1385 (BVBA Rimbaut en zonen / BVBA Studio Mtm Design), onuitg.
- 16 Gent (12°k) 3 december 2008, 2007/AR/1511 (BVBA Jema Wafels / J. Coudenys-NV Zoeck), onuitg.
- 17 Rb. Antwerpen (2bis k) 31 oktober 2008, 04/6468 (BVBA Zet / BV Fatboy The Original), [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl).
- 18 Gent (7°k) 19 mei 2008, *AM* 2008, afl. 4, 310; *RABG* 2008, afl. 20, 1255, noot J. LINDEMANS.
- 19 Cass. (3°k) AR C.06.0439.F, 8 december 2008 (D.H., D.F. / Confrérie Tchantches), [www.cass.be](http://www.cass.be); *TBH* 2009, afl. 4, 403.
- 20 Kh. Gent 10 maart 2008, *IRDI* 2008, afl. 3, 293.
- 21 Vz. Kh. Antwerpen 30 december 2008, A/08/3561 (BHD The Carat Club / NV Mickey Weinstock en Co), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 22 Gent (7bis k) 11 februari 2008, 2006/AR/1385 (BVBA Rimbaut en zonen / BVBA Studio Mtm Design), onuitg.
- 23 Antwerpen (1°k) 30 juni 2008, 2007/AR/1106 (VZW Donkvrienden / M. Mariën), onuitg.
- 24 Antwerpen (1°bis k) 13 oktober 2008, 2007/AR/2737 (NV Getena(Stone) Design) / Autodesk Inc/BV), onuitg.

23. Zo maakt het verdere gebruik van het artwork, het grafisch design en foto's op de cd-hoes van Scala nadat de samenwerking met de auteursrechthebbende hierop beëindigd is, volgens het hof van beroep te Brussel een schending uit van diens reproductierecht<sup>25</sup>.



24. Het reproductierecht van een architect wordt geschonden wanneer op basis van zijn tekeningen door een andere architect bouwplannen worden getekend en vervolgens op basis hiervan een woning wordt opgetrokken. Het bewijs van een schending van het reproductierecht vereist geen bewijs van slaafse nabootsing. Ook een gedeeltelijke reproductie kan volgens het hof van beroep te Antwerpen ongeoorloofd zijn indien de gelijkenissen die het tweede werk vertoont ten opzichte van het eerste werk zwaarder doorwegen dan de verschillen<sup>26</sup>.

25. Het feit dat er belangrijke gelijkenissen bestaan tussen een beperkt aantal muzieknoten van twee muziekwerken volstaat op zich niet om te besluiten dat het geïncrimineerde deel van het plagiaatwerk het oorspronkelijke werk gekopieerd of geïmiteerd heeft. Zowel de bewuste en intentionele overname als gevolg van een direct contact met het werk, als de onbewuste overname door de herinnering aan een ervaring in het verleden, vormen ontleningen die als namaak kunnen worden bestempeld. De auteur van het oorspronkelijke werk moet dan ook volgens het hof van beroep te Brussel het bewijs leveren dat de vermeende plagiaatpleger toegang tot zijn werk heeft gehad. Het feit dat het muziekwerk 'Boulevard des rêves brisés' via de cd 'Lazare' in België in 1988 werd geproduceerd en verspreid, en Michael Jackson minstens op 23 augustus 1988 in België was, alsook het feit dat deze cd verschillende keren op de televisie en radio werd gespeeld, volstond voor het hof van beroep te Brussel om te oordelen dat het lied 'Give in to me' van Michael Jackson plagiaat is van 'Boulevard des rêves brisés' van De Belgische componist Yves Swolfs<sup>27</sup>.

26. Een auteursrechtelijk beschermde agenda wordt nagemaakt indien een eenvoudige vergelijking van de bewuste agenda's toelaat te stellen dat de agenda van de inbreukpleger qua vormgeving identiek is aan de agenda van de auteursrechthebbende, enkele niet relevante detailverschillen buiten beschouwing gelaten<sup>28</sup>.

27. De reproductie van foto's en het via het internet aan het publiek aanbieden is een inbreuk<sup>29</sup>.

28. Wanneer de globale indruk tussen twee websites daarentegen voldoende verschilt, is er volgens het hof van beroep te Gent geen sprake van een inbreuk. Dit zal het geval zijn wanneer de verschillen significant zijn en zelfs meer significant dan de gelijkenissen<sup>30</sup>.

29. Nog volgens het hof van beroep te Gent maakt het toneelstuk 'Zolang de zon zingt' geen inbreuk op het toneelstuk 'Niemand is voorzien op zoveel zon'. Het gebruik van Nederlandstalige bindteksten in beide stukken, de keuze van dezelfde nieuw-

## Foto's zijn origineel wanneer ze genomen worden vanuit een bepaalde invalshoek onder gekozen belichting en het gefotografeerde voorwerp in een speciale houding en compositie getrokken wordt.

Griekse liederen, dezelfde mensen op het podium, hetzelfde decor, dezelfde kledij en dezelfde vormgeving voor de programmabrochure zijn afzonderlijk en in hun geheel genomen onvoldoende om een inbreuk vast te stellen. Dezelfde inbreng van de regisseur, namelijk de videomontage van de ondergaande zon en zee rechts op het podium, vormt evenmin een schending, aangezien het beeld van een ondergaande zon niet alleen tot het publiek domein behoort, maar ook vaak geassocieerd wordt met de Griekse eilanden en niet aangetoond wordt dat dit behoort tot de creatie van het toneelstuk 'Niemand is voorzien op zoveel zon'. De themalijnen passie, verdriet en melancholie en dichtkunst zijn op zich niet vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming. Ook het samenbrengen van deze lijnen en de evolutie van de ene lijn naar de andere kunnen niet teruggebracht worden tot de persoon van de auteur van het toneelstuk 'Niemand is voorzien op zoveel zin'. Ook thema's en figuren uit de klassieke oudheid en die geassocieerd worden met de figuur van dichteres Sappho behoren tot het publiek domein<sup>31</sup>.

30. Wanneer een overeenkomst tussen een auteur en een uitgeverij tot het uitgeven van een kunstboek wordt ontbonden, wegens een tekortkoming aan de contractuele medewerking te goeder trouw aan de publicatie van het boek, is de auteur volgens het hof van beroep te Gent gerechtigd om van de uitgever te vragen dat de Franse en Engelse vertalingen van het manuscript aan de auteur afgegeven worden, aangezien hij op grond van artikel 1 § 1 lid 2 Auteurswet over het exclusieve recht bezit om vertalingen te maken of te laten maken van zijn werk<sup>32</sup>.

31. Het loutere bezit van twee illegale kopieën van het softwareprogramma Autocad 2000 door een onderneming, is volgens het hof van beroep te Antwerpen op grond van artikel 10 juncto artikel 5 Softwarewet een inbreuk op de auteursrechten van softwareproducent Autodesk<sup>33</sup>.

### 2. Distributierecht

32. Een auteur heeft ook het exclusieve recht de distributie van zijn werk of van kopieën ervan aan het publiek, door verkoop of anderszins toe te staan (art. 1 § 1 lid 5 Auteurswet). Er is volgens het Hof van Justitie echter pas sprake van distributie (in de zin van art. 4.1 Auteursrechtlijn nr. 2001/29/EG) wanneer er een eigendomsoverdracht van deze zaak plaatsvindt. Bijgevolg kan noch de situatie waarin het publiek de mogelijkheid is geboden om reproducties van een auteursrechtelijk beschermd werk te gebruiken, noch de tentoonstelling ten behoeve van het publiek van deze reproducties, een distributieverhandeling vormen<sup>34</sup>.

### 3. Publiek mededelingsrecht

33. Ingevolge artikel 1 § 1 lid 4 Auteurswet en artikel 11bis, 1° Berner Conventie heeft eenieder die muziekwerken wil uitzenden via de radio, daarvoor de toestemming van de auteur nodig, toestemming die

- 25 Brussel (8<sup>o</sup>k) 2 juni 2008 (BVBA Fratelli / BVBA C&DV Productions), 2006/AR/2063, onuitg.
- 26 Antwerpen (2<sup>o</sup>k) 27 februari 2008, 2007/AR/686 (BVBA Atelier J. Blockx Architecten en Ingenieurs / A. Van Haperen), onuitg.
- 27 Brussel (7<sup>o</sup>k) 18 december 2008, 2008/9457 (Y. Swolfs / M. Jackson – B. Bottrell – Sa Warner Chapell Music Belgium), onuitg.
- 28 Kh. Gent 10 maart 2008, *IRDI* 2008, afl. 3, 293.
- 29 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 14 januari 2008, 2007/AR/1183 (NV Delta Light-P. Braem / A. Gelders), onuitg.
- 30 Gent (7<sup>o</sup>k) 5 mei 2008 (BVBA Systeme-D – BVBA Campus Media / NV Guido), 2007/AR/233, onuitg.
- 31 Gent (7<sup>o</sup>k) 19 mei 2008, 2004/AR/1465 (D. Vergote / VZW Theater Trakk-Y. Bondue-L. Persyn-J. Vermeulen), onuitg.
- 32 Gent (7<sup>o</sup>bis) 29 september 2008, 2007/AR/1522 (NV Uitgeverij Ludion Editions / BVBA Studio D – D. De Vos), onuitg.
- 33 Antwerpen (1<sup>o</sup>bis k) 13 oktober 2008, 2007/AR/2737 (NV Getena (Stone Design) / Autodesk Inc/BV), onuitg.
- 34 HvJ (4<sup>o</sup>k) 17 april 2008, nr. C-456/06 (Peek & Cloppenburg), [www.curia.eu](http://www.curia.eu); *AM* 2008, afl. 2, 103.

verbonden is aan het betalen van een vergoeding aan deze auteur of aan de beheersvereniging die hem vertegenwoordigt<sup>35</sup>.

34. TV Vlaanderen biedt digitale satelliettelevisie aan de Vlaamse televisiekijkers aan. Haar Nederlandse zustervenootschap Canal Digitaal huurt hiervoor capaciteit op de Astra satelliet en houdt zich bezig met het encrypteren en opstralen van de signalen naar de satelliet via grondstations in Nederland of Luxemburg. TV Vlaanderen biedt aan de televisiekijkers tegen betaling een abonnement aan waardoor deze via een smart card en een decoder de uitgezonden televisieprogramma's die via satelliet uitgezonden worden, kan bekijken. Door het aanbieden van deze activiteiten houden TV Vlaanderen en Canal Digitaal zich bezig met het distribueren van televisieprogramma's die door de omroeporganisaties uitgezonden worden ('secundaire uitzending'). Hun activiteiten moeten dan ook volgens de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel beschouwd worden als openbare mededelingen van auteursrechtelijk beschermde werken in de zin van artikel 11bis, 1, 2° van de Conventie van Bern en moet TV Vlaanderen voor het uitoefenen van haar activiteiten een auteursrechtelijke toestemming verkrijgen opdat ze haar activiteiten mag uitoefenen<sup>36</sup>.

35. De verkoop van illegale muziekcassettes is volgens het hof van beroep te Antwerpen een mededeling aan het publiek in de zin van de Auteurswet<sup>37</sup>. Beter ware het te spreken van een inbreuk op het reproductie- of distributierecht.

#### D. Uitzonderingen en compensatievergoedingen

36. Een medewerker van de 'Belastings- & Beleggingsgids' kan geen auteursrechten claimen op officiële teksten, zoals Parlementaire vragen van de Senaat en de officiële commentaar op het Wetboek Inkomstenbelasting (art. 8 § 2 Auteurswet)<sup>38</sup>.

37. In het kader van de vergoeding ter compensatie van de uitzondering voor de audiovisuele thuiskopie (art. 55 lid 2 Auteurswet), oordeelde het Grondwettelijk Hof dat deze vergoeding het non-discriminatiebeginsel van de Grondwet niet schendt, in zoverre deze vergoeding voor reproductie voor eigen gebruik verschuldigd is voor lege gegevensdragers die niet noodzakelijk bedoeld zijn om er geluidswerken of audiovisuele werken op te bewaren. De doelstelling van de maatregel is volgens het Hof in het bijzonder gericht op de vergoeding van het inkomstenverlies dat voortvloeit uit de aanwending van de dragers en apparaten met een specifiek doel, die een inkomstenverlies voor de betrokken rechthebbenden tot gevolg heeft, waartoe de nodige financiële middelen moeten worden verworven. Ondanks de algemeenheid van de grondslag van de vergoeding, is de maatregel redelijk verantwoord. De wetgever mag volgens het Hof immers rekening houden met de moeilijkheden die, zowel op het vlak van de doeltreffendheid als op het vlak van de omvang van de administratieve kosten, zouden voortvloeien uit een vergoedingssysteem dat – zo het al mogelijk zou zijn – gebaseerd zou zijn op het effectieve gebruik dat zou worden gemaakt van de dragers en apparaten voor reproductie en mag derhalve opteren voor een forfaitair vergoedingssysteem<sup>39</sup>.

38. Wanneer een verkoper van lege cd- en dvd-dragers op eBay een verkoopprijs vraagt welke lager is dan de forfaitaire bijdrage die aan Auvibel moet betaald worden, kan bij gebreke een enige winst bij deze verkoop vermoed worden dat deze verkoper

wel degelijk een intracommunautaire aankoper van deze dragers is en dus bijdrageplichtig is. Zijn argument dat hij die dragers op een markt te Moeskroen gekocht heeft, werd niet geloofwaardig geacht<sup>40</sup>.

39. Aangezien de toestemming van de softwareontwikkelaar niet vereist is om de handelingen van artikel 5a en b (reproductie en bewerking) Softwarewet door de rechtmatige gebruiker te stellen, en aangezien de broncode, minstens een kopie ervan op een drager die voor de computer leesbaar is, nodig is om die handelingen te kunnen stellen, heeft de koper van een computerprogramma op maat volgens het hof van beroep te Gent op grond van artikel 6 § 1 Softwarewet in principe recht op een kopie van die broncode. Dit is immers de enige manier om de koper in de mogelijkheid te stellen om bijvoorbeeld het programma te bewerken en fouten te verbeteren<sup>41</sup>.

#### E. De morele rechten van de auteur

40. Op grond van artikel 1 § 2 Auteurswet beschikt een auteur over drie onvervreemdbare morele rechten: [1] een divulgatierecht, [2] een recht op naamsvermelding, [3] een recht op integriteit.

41. Volgens het hof van beroep te Luik kan een auteur niet in algemene termen afzien van de uitoefening in de toekomst van zijn morele rechten – een dergelijk beding zou nietig zijn –, maar hij kan deze wel aan een derde toewijzen met betrekking tot zijn verschillende werken naargelang en gaandeweg de creatie ervan, waardoor hij zeer precieze instructies kan geven over de filosofische bodschap die zijn werken symboliseren en welke moet bevorderd worden. Van deze morele rechten kan ook afstand gedaan worden ten voordele van een rechtspersoon. Het is dus niet vereist dat dit enkel kan gebeuren ten aanzien van natuurlijke personen die dicht bij de auteur staan en waarmee hij een vertrouwensrelatie heeft<sup>42</sup>.

42. Op grond van het divulgatierecht kan de auteur soeverein oordelen wanneer zijn werk klaar is om aan het publiek bekend gemaakt te worden. De auteur van de inrichting van een etablissement maakt zich echter schuldig aan rechtsmisbruik, door zich op grond van zijn divulgatierecht te verzetten tegen de opening van dit etablissement aangezien hij geen gerant mocht worden van de zaak<sup>43</sup>.

43. Het hof van beroep te Gent oordeelde dat de auteur van een theaterstuk (dat al een aantal keer was opgevoerd) zich op grond van zijn moreel recht om bekend te maken, kan verzetten tegen het branden van de gehele tekst of delen ervan op cd, aangezien het werk niet mocht bekend gemaakt worden zonder de toestemming van de auteur<sup>44</sup>. Gelet op het feit dat het werk al opgevoerd geweest is, kan het divulgatierecht echter niet meer ingeroepen worden. Wellicht viseerde het hof hiermee dan ook een inbreuk op het reproductierecht (branden van de teksten op cd) van de auteur, maar dit behoort tot de klasse van de vermogensrechten en niet tot de morele rechten.

44. Het morele recht op naamsvermelding wordt geschonden wanneer op de promotieteksten en de brochures die de opvoering van het theaterstuk bekend maken en begeleiden de naam van de auteur niet vermeld wordt<sup>45</sup>.

45. De reproductie van beschermde foto's via het internet zonder naamsvermelding van de fotograaf en de verwerking en gebruik van die foto's in een

- 35 Brussel (8°k) 5 februari 2008, 2004/1367-2004/1394-2004/1395 (P. Vanderveken – D. Robbeets – P. Mafrans / Sabam), onuitg.
- 36 Vz. Rb. Brussel 9 mei 2008, AM 2008, afl. 4, 312.
- 37 Antwerpen (1°bis) 7 april 2008, 2004/AR/ 658 (Sabam / H. Vlamincx), onuitg.
- 38 Antwerpen (1°k) 20 oktober 2008, 2007/AR/2741 (NV Uitgeverij Pelckmans / W.J.), onuitg.
- 39 GwH 6 november 2008, nr. 2008/152, [www.grondwettelijkhof.be](http://www.grondwettelijkhof.be); *Juristenkrant* 2008 (weergave J. DEENE), afl. 178, 1; AM 2009, afl. 1, 99.
- 40 Bergen (20°k) 7 februari 2008, 2007/RG/658 (OZ / SCRL Auvibel), [www.auvibel.be](http://www.auvibel.be).
- 41 Gent (7°k) 22 december 2008, 2007/AR/1222 (BVBA Phaeros Group / BVBA Tauris), [www.juridat.com](http://www.juridat.com).
- 42 Luik (14°k) 3 oktober 2008, *JLMB* 2009, 1024.
- 43 Brussel (9°k) 29 mei 2008, *JLMB* 2009, 1018; AM 2009, afl. 1, 106.
- 44 Gent (7°k) 19 mei 2008, 2004/AR/1465 (D. Vergote / VZW Theater Trakk-Y. Bondue-L. Persyn-J. Vermeulen), onuitg.
- 45 Gent (7°k) 19 mei 2008, 2004/AR/1465 (D. Vergote / VZW Theater Trakk-Y. Bondue-L. Persyn-J. Vermeulen), onuitg.

kader of medium waarvoor deze foto's niet werden gecreëerd, wijzigen het werk aangezien de uitstraling, de stijl en het artistiek karakter van de website van de inbreukpleger ontegensprekelijk een aantasting vormt van het auteurswerk<sup>46</sup>.

46. Het Hof van Cassatie verduidelijkte dat het recht van de auteur op eerbied voor zijn werk, dat te onderscheiden is van zijn recht het vaderschap van het werk op te eisen of te weigeren, hem het recht verleent zich te verzetten tegen eender welke materiële wijziging van het werk, in zijn geheel beschouwd, zonder dat er enige belangenschade moet worden aangetoond, waarbij het onverschillig is of de wijziging wordt aangebracht door toevoeging, inkorting of op een andere wijze, voor zover uit de wijziging een aantasting van de integriteit van het werk volgt, en waarbij de auteur ook beschermd wordt tegen niet-materiële wijzigingen, die de geest van het werk aantasten. Volgens het Hof van Cassatie beoordeelt de feitenrechter onaantastbaar of uit een materiële wijziging van het werk van letterkunde of kunst een aantasting van de integriteit van het werk volgt, maar kan de niet-aantasting van de integriteit niet afgeleid worden uit de enkele vaststelling dat het recht van de auteur om het vaderschap van het werk op te eisen niet werd aange- tast<sup>47</sup>.

#### F. Overeenkomsten inzake vermogensrechten

47. Op grond van artikel 3 § 1 Auteurswet zijn de auteursrechtelijke vermogensrechten voor gehele of gedeeltelijke overdracht vatbaar.

48. Het bestaan van een principieel akkoord omtrent de reproductie van auteurswerken is bij gebreke aan een gefinaliseerd schriftelijk contract onvoldoende om te beantwoorden aan de vereisten van artikel 3 § 1 Auteurswet<sup>48</sup>.

49. Volgens het hof van beroep te Luik kan op grond van artikel 3 § 1 lid 2 Auteurswet de stilzwijgende toestemming van de auteur niet aanvaard worden om het verstrekken van een licentierecht aan te tonen. Het hof van beroep aanvaardde echter wel dat de gebruiker de vrouwensleer tegen de auteur kan inroepen, dit wil zeggen wanneer de auteur hem liet uitschijnen en deed geloven dat hij de nodige toestemming voor het gebruik verkregen had<sup>49</sup>.

50. De bewijsregel van artikel 3 § 1 lid 2 Auteurswet dat de overdracht van auteursrechten schriftelijk moet gebeuren kan enkel door de auteur worden opgeworpen, aangezien het enkel de auteur, zijnde de natuurlijke persoon is die het werk gecreëerd heeft die zich hierop kan beroepen. Zelfs de erfgenaam van de auteur kan dit niet opwerpen<sup>50</sup>.

51. De auteursrechtelijke vermogensrechten kunnen aan de opdrachtgever worden overgedragen indien uitdrukkelijk in deze overdracht is voorzien. Het is dan ook niet aan de auteur om te bewijzen (negatief bewijs) maar aan de inbreukpleger dat de auteursrechten door de auteur aan deze laatste werden overgedragen. De offerte en facturatie van de bestelde en geleverde logo's/lay-out levert niet het wettelijk vereiste bewijs van de overdracht<sup>51</sup>.

52. Volgens het Hof van Cassatie heeft de persoon die de toestemming verkregen heeft van de auteur om werken van beeldende kunst (schilderijen) in de vorm van facsimile's (posters) te reproduceren, niet het recht gekregen om, zonder een nieuwe toestemming van de auteur, dat werk ook te reproduceren

op dragers die voor die facsimile's reclame moeten maken (reclamefolders en -brochures). Het Hof van Cassatie wees er dienaangaande ook op dat de vergelijking die gemaakt wordt met reclamefolders waarin cd's, boeken of stripverhalen afgebeeld worden niets ter zake doet, daar dergelijke afbeeldingen geen reproductie van het door het auteursrecht beschermde werk uitmaken en er dan ook geen onderscheid gemaakt wordt tussen de te koop aangeboden voorwerpen die de afbeelding van een beschermd werk reproduceren. Hiermee wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen de afbeelding van de drager van een werk, die niet beschermd wordt door het auteursrecht, en de afbeelding van het beschermde werk zelf<sup>52</sup>.

53. Op grond van artikel 3 § 1 lid 5 Auteurswet moet de verkrijger van de auteursrechten het werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken exploiteren. Bovendien moet hij op grond van artikel 26 § 1 (uitgavecontract) het werk binnen de overeengekomen termijn laten produceren. Is in het contract die termijn niet vastgesteld, dan wordt die bepaald overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken. Deze bepalingen zijn van dwingend recht en de uitgever kan zich hiervan niet vrijstellen.

Het hof van beroep te Brussel wees er dan ook op dat gelet op het dwingend karakter van artikel 3 § 1 lid 5 Auteurswet de bewoordingen 'de aanvaarde gebruiken' van de uitgeverovereenkomst, die in strijd zijn met deze bepaling, als niet geschreven moeten beschouwd worden. De exploitatieplicht van de uitgever moet immers conform 'de eerlijke beroepsgebruiken' gebeuren.

Dezelfde bepaling in de artiestenovereenkomst is echter niet in strijd met artikel 3 § 1 lid 5 Auteurswet, aangezien deze bepaling betrekking heeft op de prestaties van de uitvoerende kunstenaar en niet op deze in zijn hoedanigheid van auteur van de werken. De exploitatieplicht die voor de uitgever voortvloeit uit voormeld artikel van de Auteurswet staat immers niet in de weg dat in een overeenkomst met de auteur als uitvoerder, clausules zouden opgenomen worden die de uitvoering van die exploitatieplicht regelen, met dien verstande weliswaar dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de 'eerlijke beroepsgebruiken' overeenkomstig dewelke de exploitatie krachtens artikel 3 § 1 lid 5 Auteurswet moet gebeuren.

In casu oordeelde het hof van beroep dat de muziekuitgever niet binnen een termijn overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken overgegaan is tot realisatie van de vastleggingen en de uitgave van de litigieuze werken, door meer dan een jaar na de ontvangst van muzieknummers die artistiek en technisch afgewerkt waren en nog louter technisch verbeterd moesten worden, nog niet te zijn overgegaan tot de verspreiding van deze werken. De auteur van deze werken is dan ook gerechtigd om de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de uitgever te vorderen waardoor de auteur als sanctie op grond van artikel 26 § 1 alinea 3 Auteurswet zijn overgedragen auteursrechten terugkrijgt.

De auteur van muziekwerken kan wel noch naar gemeen recht, noch krachtens de Auteurswet de afgifte vorderen van de mastertapes van zijn werken die eigendom blijven van de uitgever. Hij kan louter de toegang tot zijn werk behouden, waarbij deze toegang ook enkel de opnames betreffen die gemaakt werden in het kader van de litigieuze overeenkomst waarvan de ontbinding werd uitgesproken<sup>53</sup>.

54. Artikel 3 Softwarewet bepaalt dat tenzij bij overeenkomst of statutair anders is bepaald, alleen de werkgever geacht wordt verkrijger te zijn van de

46 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 14 januari 2008, 2007/AR/1183 (NV Delta Light-P. Braem / A. Gelders), onuitg.

47 Cass. (1<sup>o</sup>k) 8 mei 2008, AR C.06.0598.N (D.S., C.L. / Stad Brugge, Brugge Plus, De Slang, V.J.), [www.cass.be](http://www.cass.be); ICIP 2008, afl. 4, 605, noot P. CAMPOLINI en B. MICHAUX; AM 2009, afl. 1, 102, noot F. GOTZEN.

48 Rb. Brussel (4<sup>o</sup>k) 31 oktober 2008, ICIP 2008, afl. 5, 764.

49 Luik (14<sup>o</sup>k) 10 april 2008, 2007/RG/1165 (ASBL Office du tourisme d'Arlon - H-J Bosseler / Sabam - L. Hoisnard), onuitg. Het hof volgende hierbij de visie zoals geformuleerd door F. DE VISSCHER en B. MICHAUX (*Precis du droit d'auteur*, Brussel, Bruylant, 2000, p. 313-317, nr. 392-387).

50 Luik (14<sup>o</sup>k) 3 oktober 2008, JLMB 2009, 1024.

51 Antwerpen (1<sup>bis</sup> k) 9 juni 2008, 2007/AR/2896 (NV Smith & Partners-NV Habero Invest / Sofam), onuitg.

52 Cass. (3<sup>o</sup>k) 13 oktober 2008, C.06.0562.F (NV Schleiper / Sabam), [www.cass.be](http://www.cass.be).

vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma's die zijn gemaakt door één of meer werknemers of beampten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever.

Het hof van beroep te Gent oordeelde dat artikel 3 echter niet beperkt is tot een werknemer of beampte in de zin van het arbeidsrecht of het bestuursrecht. Het is de bedoeling van de (Europese) wetgever geweest dat de computerprogramma's, die ontwikkeld worden in het kader van een onderneming-vennootschap, aan deze laatste toekomen en niet aan het individu dat het programma ontwikkelde. Het is niet omdat een softwareontwikkelaar voor een constructie als zelfstandige of een vennootschap kiest, die naar Belgisch recht fiscaal gunstiger is dan het statuut van werknemer of (beampte), dat de doelstelling van de wet ontweken kan worden. Artikel 3 is dan ook van toepassing op een (statutaire) zaakvoerder en een werkende vennoot<sup>54</sup>.

Indien artikel 3 Softwarewet geen toepassing vindt, moet teruggegrepen worden naar artikel 6 lid 1 en 2 Auteurswet<sup>55</sup>.

Het hof van beroep te Gent oordeelde bovendien dat hoewel de (eigendoms)rechten op de broncodes van computerprogramma's tot de vermogensrechten op dit programma behoren, de besteller van software op maat geen eigenaar wordt van de broncode, tenzij daarover een andersluidende overeenkomst is gesloten en tenzij de artikelen 5 en 6 Softwarewet van toepassing zouden zijn<sup>56</sup>.

### G. Beheersvennootschappen

55. Volgens het hof van beroep te Antwerpen wordt in artikel 73 Auteurswet de vaststaande rechtspraak bevestigd dat Sabam vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voor het hele wereldrepertoire. Sabam vertegenwoordigt volgens het hof het ganse wereldrepertorium in België, zelfs indien uit de vaststellingen van de vertegenwoordiger van Sabam niet blijkt om welke werken het gaat. Uit de lijst van gekopieerde werken die in muziekcassettevorm te koop werden aangeboden in de Europahallen te Malle, blijkt dat het ten tijde van de inbreuk om recente werken ging, waarvan de auteursrechtelijke bescherming nog niet is uitgedoofd. Sabam mag de auteurs van die werken dan ook in rechte vertegenwoordigen. Het is niet nodig dat Sabam de aansluiting van de auteurs wiens rechten werden geschonden, voorlegt<sup>57</sup>.

56. Het hof van beroep te Brussel wees erop dat bij het toetreden tot beheersvennootschap Sofam sprake van een fiduciaire overdracht van rechten. Onafgezien van deze rechten, staat artikel 66 lid 3 Auteurswet toe dat de 'cessionaris' zelf zijn rechten kan blijven beheren: «niettegenstaande enig andersluidend beding, kunnen de statuten, reglementen of overeenkomsten van de vennootschappen een rechtshabbende niet beletten om het beheer [...] zelf uit te oefenen». Parallel aan het beheer dat is toevertrouwd aan Sofam, behoudt een vennoot dan ook het beheer over zijn individuele rechten. Dit betekent concreet dat een vennoot zich kan verzetten tegen het feit dat Sofam zonder toestemming van de vennoot bepaalde gebruikers in gebreke stelt. Sofam moet omgekeerd eveneens de instructies van een vennoot opvolgen wat betreft de te factureren bedragen. Sofam voert haar mandaat niet correct uit door haar standaardtarieven – die lager zijn dan wat de vennoot haar gevraagd heeft te factureren – op te leggen aan de gebruiker<sup>58</sup>.

57. Wanneer een evenementenbureau op grond van artikel 1 Auteurswet bij Sabam een aanvraag tot toelating deed om muziekwerken te mogen uitvoe-

ren, is zij contractueel gehouden auteursrechten te betalen. Door deze toelating te hebben gevraagd om in het openbaar gebruik te mogen maken van de intellectuele rechten van de auteurs en componisten, is het evenementenbureau gebonden aan de door Sabam gehanteerde tarieven, die algemeen geldend zijn. De auteur heeft een absoluut recht om de voorwaarden te bepalen waaraan hij zijn toestemming onderwerpt om zijn werk te laten uitvoeren in het publiek. Indien het evenementenbureau niet akkoord gaat met de tarieven van Sabam, moet zij afzien van de uitvoering van werken<sup>59</sup>.

### H. Varia

#### 1. Schade

##### a. Schadevergoeding

58. De schade in geval van een inbreuk op het auteursrecht bestaat uit [1] de gederfde winst, [2] het geleden verlies en [3] de morele schade. Het hof van beroep te Luik preciseerde dat bij de berekening van de schade veroorzaakt door namaak, in het bijzonder de volgende elementen in overweging moeten worden genomen: de ontdoken rechten; het marktverlies; de morele schade ingevolge het niet-aanvragen van voorafgaande toestemming; het gebrek aan kwaliteitscontrole met betrekking tot het product; de aantasting van de goede naam en van de onderhandelingspositie; de kosten verbonden aan het opsporen en het vervolgen van daden van namaak<sup>60</sup>.

59. De schade voor een architect wiens tekeningen werden gekopieerd om een woning op te trekken, bestaat in het verlies van de mogelijkheid om zich ertegen te verzetten dat de tekeningen zouden worden gebruikt voor het verwezenlijken van de bouw van de woning of desgevallend voor dat gebruik een vergoeding te vragen. De waarde van dit verlies is enkel *ex aequo et bono* te ramen. Gelet op het feit dat er tussen partijen geen architectenovereenkomst gesloten is, kan dan ook geen vergoeding voor de ontijdige beëindiging van een dergelijke opdracht verschuldigd zijn<sup>61</sup>.

60. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat in geval van softwarenamaak de schadevergoeding twee maal de officiële verkoopadviesprijs van de software bedraagt<sup>62</sup>.

61. Wanneer de auteur zijn vermogensrechten aan een derde overgedragen heeft, is hij niet gerechtigd om een materiële schadevergoeding te vragen in het geval van plagiaat. Hij blijft echter wel gerechtigd om een schadevergoeding wegens een inbreuk op zijn morele rechten te vorderen (een vergoeding van 10.000,- euro werd toegekend)<sup>63</sup>.

62. Aangezien de handtekening essentieel is in het werk van een kunstenaar-schilder, is de niet-vermelding van de naam van de auteur een bijzonder schadelijke schending van het moreel recht van de auteur, zodat een schadevergoeding *ex aequo et bono* begroot op 37.500,- euro gerechtigd is<sup>64</sup>.

63. De correctionele rechtbank te Doornik oordeelde dat wanneer een 'amateur'-handel in illegale muziekopnames die door de beklagde gevoerd werd zeer beperkt is, de winstmarge *quasi* nul was en de klanten bestonden uit familieleden, vrienden en kennissen, het niet redelijk voorkomt om de gebruikelijke licentievergoedingen van Sabam te hanteren. Per aangetroffen cd in mp3-formaat op de harde schijf van de beklagde werd dan ook een schadevergoeding van 25,- euro toegekend. Aan IFPI werd per

53 Brussel (8<sup>e</sup>k) 4 maart 2008, 2005/AR/1986 (NV Deadline Entertainment Group / J. Colman-B. Van Camp), onuitg.

54 Gent (7<sup>e</sup>k) 22 december 2008, 2007/AR/1222 (BVBA Phaeros Group / BVBA Tauris), [www.juridat.com](http://www.juridat.com).

55 Gent (7<sup>e</sup>k) 3 november 2008, 2007/AR/151 (K. Hoebeek / NV Dekimo (Products) – BVBA Area Productions), onuitg.

56 Gent (7<sup>e</sup>k) 22 december 2008, 2007/AR/1222 (BVBA Phaeros Group / BVBA Tauris), [www.juridat.com](http://www.juridat.com).

57 Antwerpen (1<sup>bis</sup> k) 7 april 2008, 2004/AR/658 (Sabam / H. Vlamincx), onuitg.

58 Brussel (9<sup>e</sup>k) 20 juni 2008, 2004/AR/1911 (Sofam / Isopix), onuitg.

59 Antwerpen (1<sup>e</sup>k) 26 mei 2008, 2007/AR/1825 (CVBA Sabam / NV Conrad Consulting), onuitg. Zie in dezelfde zin Antwerpen (1<sup>bis</sup> k) 17 november 2008, 2008/AR/143 (CVBA Sabam / VZW Concours Hippique), onuitg.

60 Luik (6<sup>e</sup>k) 29 februari 2008, AM 2008, afl. 3, 211, noot C. RONSE.

61 Antwerpen (2<sup>e</sup>k) 27 februari 2008, 2007/AR/686 (BVBA Atelier J. Blockx Architecten en Ingenieurs / A. Van Haperen), onuitg.

62 Antwerpen (1<sup>bis</sup> k) 13 oktober 2008, 2007/AR/2737 (NV Getena (Stone Design) / Autodesk Inc/BV), onuitg.

63 Brussel (7<sup>e</sup>k) 18 december 2008, 2008/9457 (Y. Swolfs / M. Jackson – B. Bottrell – Sa Warner Chapell Music Belgium), onuitg.

64 Rb. Brussel (4<sup>e</sup>k) 31 oktober 2008, ICIP 2008, afl. 5, 764.

lied in mp3-formaat een vergoeding van 0,50 euro toegekend<sup>65</sup>.

In een andere zaak werd geoordeeld dat wanneer de schade niet exact te becijferen is, er moet worden overgegaan tot een raming in billijkheid, waarbij rekening moet worden gehouden met het aantal in beslaggenomen dvd's. Een vergoeding *ex aequo et bono* van 125,- euro per dvd waarvan de burgerlijke partij ofwel de producent ofwel de verdeler is, is passend<sup>66</sup>.

Het Hof van Cassatie bevestigde bovendien dat de strafrechter die de door Sabam wegens de namaak van platen geleden schade, *in concreto* raamt, rekening houdend, op grond van feitelijke gegevens, met het verlies dat zij daadwerkelijk heeft geleden, een correcte toepassing van artikel 1382 BW maakt<sup>67</sup>.

64. De tarieven van Sofam toepassen in een zaak waarbij Sofam geen partij is, werd door het hof van beroep te Brussel niet aanvaard. Ondanks het feit dat deze tarieven uitgaan van een erkende organisatie van beroepsbeoefenaars die ze gangbaar als adequaat bestempelen en een indicatie kunnen zijn bij de begroting van de reproductierechten waarop een auteur aanspraak kan maken, hebben zij niet het voorwerp uitgemaakt van een overeenkomst tussen de partijen inzake. Zij hebben dan ook geen verbindende kracht<sup>68</sup>.

65. De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen oordeelde dat Sabam enkel recht heeft op een vergoeding voor de ontrokken rechten, die zij aan legale gebruikers vraagt. Een bijkomende vergoeding van 25% voor ontrokken rechten wordt afgewezen, aangezien een hogere vergoeding niet op de geleden schade slaat en bijgevolg niet als schadevergoeding kan worden toegekend<sup>69</sup>.

66. Het hof van beroep te Luik wees erop dat de tarieven van Sabam gereguleerd zijn en het voorwerp uitmaken van een officiële en regelmatige controle van de minister die bevoegd is voor het auteursrecht. Deze tarieven bevatten derhalve objectieve evaluatiecriteria om de schade te begroten en hebben de verdienste om conform de economische realiteit te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel. Het basisrecht werd aanvaard, verhoogd met 30% wegens een schending van het paterniteitsrecht van de auteur en vermeerderd met een forfaitair bedrag van 500,- euro wegens gemaakte kosten die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit namaak. Het hof wees er ook op dat op grond van de Handhavingsrichtlijn nr. 2004/48/EG de rechter een schadevergoeding kan opleggen die minstens het bedrag omvat waarop de rechthebbende *normaliter* zou recht gehad hebben indien de inbreukpleger hem voorafgaandelijk zijn toestemming voor gebruik zou gevraagd hebben<sup>70</sup>.

## b. Kwade trouw

67. In geval van kwade trouw van de inbreukpleger, kan deze op grond van het oude artikel 87 § 2 Auteurswet (nieuwe art. 86bis § 3 Auteurswet) veroordeeld worden tot verbeurdverklaring van de nageemaakte voorwerpen en van de platen, vormen en matrijzen of andere gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben tot het plegen van de namaaking of, in voorkomend geval, tot de betaling van een som gelijk aan de prijs van deze voorwerpen of andere al overgedragen goederen.

68. Opdat kwade trouw bewezen is, moet er volgens het hof van beroep te Gent duidelijkheid zijn bij de

## Het feit dat er belangrijke gelijkenissen bestaan tussen een beperkt aantal muzieknoten van twee muziekwerken volstaat op zich niet om te besluiten dat het geïncrimineerde deel van het plagiaatwerk het oorspronkelijke werk gekopieerd of geïmiteerd heeft.

inbreukpleger over het precieze bestaan en de inhoud van het auteursrecht. Het stilzitten van de rechthebbende gedurende 6 jaar is een doorslaggevend element dat er voor gezorgd heeft dat de invoerder en verdeler van een inbreukmakend product kon twijfelen aan de precieze omvang en draagwijdte van het auteursrecht van de rechthebbende<sup>71</sup>.

69. Hoewel de verhandeling van truien voorzien van het auteursrechtelijk beschermd werk vooruitlopend op de opmaak van een overeenkomst met de auteur geen kwade trouw impliceert, is de verhandeling nadien van deze truien op een moment dat de auteur zijn rechten heeft voorbehouden, wel te kwader trouw<sup>72</sup>. Op grond van artikel 86bis § 2 alinea 3 BW werd dan ook de overdracht bevolen aan de auteur van de namaakgoederen en tot de vernietiging ervan op kosten van de inbreukpleger.

## c. Rechtsplegingsvergoeding

70. Wat de rechtsplegingsvergoeding betreft werd doorgaans het basisbedrag toegekend. Gelet op de complexiteit van het geschil werd in een stakingsprocedure door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen wel een rechtsplegingsvergoeding van 5.000,- euro toegekend<sup>73</sup>.

Opmerkelijk was het arrest van het hof van beroep te Gent dat het stelsel van de rechtsplegingsvergoeding niet toepast en op grond van artikel 45 § 2 van de Overeenkomst inzake de Handelsaspecten van de Intellectuele Eigendom van 15 april 1994 (TRIPS Verdrag) de inbreukmaker veroordeelde om een provisie van 25.000,- euro te betalen voor de honoraria en vergoedingen van advocaten<sup>74</sup>.

## 2. Strafrecht

71. Het feit dat de verschuldigde rechten door een concertorganisator niet aan Sabam worden betaald, houdt niet automatisch een bewijs in van kwaadwillige of bedrieglijke inbreuk, zoals bepaald in artikel 80 Auteurswet, om schuldig te zijn aan het misdrijf van namaking<sup>75</sup>.

72. De organisator van een markt is niet zelf gehouden tot betaling van de bij artikel 55 Auteurswet bepaalde vergoeding voor privé-kopie. Hij kan desgevallend enkel aangesproken worden op grond van de regels inzake strafbare deelneming op grond van het feit dat zij de nodige middelen heeft verschaft of bijstand heeft verleend die nuttig waren voor het misdrijf. *In casu* toonde de marktorganisator echter aan de nodige maatregelen genomen te hebben die van een normaal voorzichtig organisator van dergelijke markten kan verwacht worden<sup>76</sup>.

65 Corr. Doornik (5<sup>o</sup>k) 20 maart 2008, 68.F.1.104003-05 (OM-Sabam-IFPI-F. Rodwell-Moulinart-Casterman / C. Noterdeam-A. Delie), onuitg.

66 Corr. Turnhout (14<sup>o</sup>k) nr. 441/2008, 14 maart 2008, AM 2008, afl. 2, 116. Zie ook Antwerpen (14<sup>o</sup>k) 18 september 2008, AM 2008, afl. 6, 462; T.Strafr. 2008, afl. 6, 468, noot; Corr. Brussel (61<sup>o</sup>k) 21 februari 2008, AM 2008, afl. 2, 113.

67 Cass. (2<sup>o</sup>k) 2 april 2008, AR P.07.1685.F (M.S. / Sabam, IFPI Belgium e.a.), [www.cass.be](http://www.cass.be).

68 Brussel (8<sup>o</sup>k) 2 juni 2008, 2006/AR/2063 (BVBA Fratelli / BVBA C&DV Productions), onuitg.

69 Antwerpen (1<sup>o</sup>bis) 7 april 2008, 2004/AR/658 (Sabam / H. Vlamincx), onuitg.

70 Luik (14<sup>o</sup>k) 10 april 2008, 2007/RG/1165 (ASBL Office du tourisme d'Arlon - H-J Bosseler / Sabam - L. Hoisnard), onuitg.

71 Gent 6 oktober 2008, 2007/AR/529 (Stokke AS - P. Opsvik - NV Stokke Belgium / BVBA New Valmar), onuitg.

72 Rb. Brussel (4<sup>o</sup>k) 31 oktober 2008, ICIP 2008, afl. 5, 764.

73 Vz. Rb. Antwerpen 17 november 2008, 08/2661/A (CVBA Auvibel / NV Evenementen Overpelt-BVBA Zwab), onuitg.

74 Gent 6 oktober 2008, 2007/AR/529 (Stokke AS - P. Opsvik - NV Stokke Belgium / BVBA New Valmar), onuitg.

75 Antwerpen (1bis) 14 april 2008, 2007/AR/239 (Sabam / VZW Largo projects - J. Claes), onuitg.

76 Vz. Rb. Antwerpen 17 november 2008, 08/2661/A (CVBA Auvibel / NV Evenementen Overpelt-BVBA Zwab), onuitg.



### 3. Stakingsprocedure

73. Artikel 87 § 1 Auteurswet verplicht de stakingsrechter niet om de technische modaliteiten van de maatregelen vast te leggen die moeten worden genomen opdat geconformeerd wordt met het stakingsbevel<sup>77</sup>. Wanneer de implementatie van een technisch filteringsysteem evenwel door omstandigheden los van de wil van een ISP (*'internet service provider'*) onmogelijk blijkt te zijn waardoor aan het stakingsbevel niet kan geconformeerd worden, dan is de ISP gerechtigd om de opschorting van de dwangsommen (art. 1385quinquies Ger.W.) gekoppeld aan het stakingsbevel te vragen totdat de rechter ten gronde uitspraak gedaan heeft.

74. De stakingsrechter is conform artikel 87 Auteurswet bevoegd om een inbreuk op artikel 55 Auteurswet (recht op vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik van auteursrecht- en nabuurrechtelijk beschermde werken) vast te stellen. De vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik moet immers worden beschouwd als een compensatie voor de uitzondering van de audiovisueel thuiskopie en dit recht op vergoeding is inherent aan de vermogensrechtelijke auteursrechten<sup>78</sup>. De zaak Testaankoop/EMI is niet relevant aangezien daar een andere problematiek aan de orde was; niet het recht op vergoeding van de auteur voor een privé-kopie, maar het bestaan van een al dan niet afdwingbaar recht op privé-kopie voor de consument was daar aan de orde<sup>79</sup>.

75. Om het stakingsbevel efficiënt te maken moet de inbreukpleger worden veroordeeld tot een maatregel van terugname van de al verkochte exemplaren van de cd's om te vermijden dat de gevolgen van de inbreuk in de toekomst voortduren. Op die manier wordt er effectief een einde gesteld aan de onrechtmatige toestand<sup>80</sup>.

76. De Belgische stakingsrechter is op grond van artikel 235 *juncto* 288 Verdrag van Rome niet bevoegd om zich uit te spreken over de vraag of door de Europese Gemeenschap auteursrechtelijke inbreuken zijn gepleegd. Enkel het Hof van Justitie is immers bevoegd om over de extracontractuele aansprakelijkheid van de Europese Gemeenschap uitspraak te doen<sup>81</sup>.

77. Het Hof van Cassatie wees erop dat de stakingsrechter de stakingsvordering niet mag afwijzen omdat een rechter ten gronde zal moeten uitspraak doen over de vraag welke partij over een auteursrecht beschikt. De stakingsrechter doet immers zelf ook uitspraak ten gronde<sup>82</sup>.

78. De vordering door Auvibel tegen de organisator van een markt, niet als inbreukpleger maar als tussenpersoon zoals bedoeld in artikel 87 § 1 lid 2 Auteurswet, werd toegewezen. De staking van het aan standhouders verkopen/verhuren van standplaatsen wees de voorzitter af aangezien er geen rechtstreeks verband tussen de door de organisator aangeboden diensten en bewuste inbreuken op het auteursrecht bestaat. Ondanks het feit dat de voorzitter vaststelde dat van een marktorganisator weliswaar geen onbegrensd pro-actief handelen kan verwacht worden om elke inbreuk op het auteursrecht bij voorbaat uit te sluiten en de reeds getroffen maatregelen door de organisator effect ressembleren, legde hij de organisator toch nog een aantal bijkomende maatregelen op. Buiten de reeds getroffen maatregelen, de standhouders te wijzen op hun verplichtingen ingevolge de Auteurswet en controle toe te laten van Auvibel, moet de organisator in de door de standhouders te onder-

schrijven overeenkomst uitdrukkelijk bepalen dat de verkopers van lege dragers en reproductieapparaten verplicht zijn op deze producten duidelijk leesbare verkoopprijzen aan te brengen. Bovendien moet de organisator als sanctie bepalen dat standhouders die deze prijzen niet duidelijk afficheren of verkopen tegen een lagere prijs dan deze die geafficheerd is waardoor komt vast te staan dat de door artikel 55 Auteurswet verschuldigde vergoeding niet betaald werd, de toegang tot de markt ontzegd worden<sup>83</sup>.

79. Op grond van artikel 87 § 1 lid 6 Auteurswet kan de stakingsrechter de auteursrechthebbenden machtigen om de inbreuken van de inbreukpleger op kosten van deze laatste te laten publiceren in een dagblad naar keuze en dit bij wijze van publicatie van het beschikbare gedeelte van het arrest, aangezien de activiteiten van de inbreukpleger de reguliere markt verstoren<sup>84</sup>, dan wel deze maatregel kan bijdragen tot het herstel bij het publiek van het recht op naamsvermelding<sup>85</sup>.

### 4. IPR

80. In geval van een schending van intellectuele eigendomsrechten (onrechtmatige daad) zijn de rechtbanken van de lidstaat bevoegd waar de inbreuk zich heeft voorgedaan (art. 5.3 Brussel I-Vo). In die zin verklaarde het hof van beroep te Antwerpen zich dan ook bevoegd op grond van artikel 5.3 om een Britse vennootschap te veroordelen wegens het niet-betalen van de verplichte bijdrage aan Auvibel ingevolge het in de handel brengen van lege cd-dragers in België<sup>86</sup>.

81. Het hof van beroep te Brussel vergaloppeerde zich door in een zelfde context de Brussel I-Vo links te laten liggen, en zich onmiddellijk op het Belgisch Wetboek IPR te steunen om bevoegdheid op te nemen. Zo zijn op grond van artikel 86 WIPR de Belgische rechters inderdaad bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, naast de gevallen opgenomen in de algemene bepalingen van deze wet, indien de vordering een tot het Belgische grondgebied beperkte bescherming betreft. De staking die door Auvibel gevraagd wordt jegens een Britse vennootschap om via het internet lege dragers te verkopen aan in België gevestigde consumenten zonder daarvan binnen de wettelijke termijn aangifte te doen en de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te betalen, is derhalve beperkt tot het Belgische grondgebied<sup>87</sup>.

82. Nadat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen zich op grond van artikel 5.3 Brussel I-Vo bevoegd verklaard had om kennis te nemen van de stakingsvordering, oordeelde hij dat niets eraan in de weg staat dat de staking van een inbreuk op een naburig recht ook buiten het Belgisch grondgebied (*in casu* Nederland) wordt opgelegd<sup>88</sup>.

83. Op grond van artikel 93 WIPR worden de intellectuele eigendomsrechten beheerst door het recht van de staat voor het grondgebied waarvan de bescherming wordt gevraagd. Artikel 19 § 1 WIPR bepaalt dat het door het WIPR aangewezen recht uitzonderlijk niet van toepassing is wanneer uit het geheel van de omstandigheden kennelijk blijkt dat het geval slechts een zeer zwakke band heeft met de staat waarvan het recht is aangewezen maar zeer nauw verbonden is met een andere staat. Een Britse vennootschap die handel drijft in Duitsland en goederen te koop aanbiedt van op een website met een Duitse domeinnaam, kan zich niet op het Duitse

77 Vz. Rb. Brussel 22 oktober 2008, AM 2008, afl. 6, 467.  
78 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 27 oktober 2008, 2008/AR/358 (A. Hajimhammad / CVBA Auvibel), [www.auvibel.be](http://www.auvibel.be).  
79 Vz. Rb. Antwerpen 17 november 2008, 08/2661/A (CVBA Auvibel / NV Evenementen Overpelt-BVBA Zwab), onuitg.  
80 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 9 september 2008, IRDI 2008, afl. 4, 415.  
81 Vz. Rb. Brussel 2 oktober 2008, AM 2008, afl. 6, 465; *Juristenkrant* 2009 (weergave J. DEENE), afl. 186, 7.  
82 Cass. (1<sup>o</sup>k) 3 oktober 2008, AR C.07.0049.N, C.07.0286.N (Hot Town Music – Paradiso / Standaard Uitgeverij; Standaard Uitgeverij / Hot Town Music – Paradiso), [www.cass.be](http://www.cass.be); *TBH* 2009, afl. 4, 399.  
83 Vz. Rb. Antwerpen 17 november 2008, 08/2661/A (CVBA Auvibel / NV Evenementen Overpelt-BVBA Zwab), onuitg.  
84 Antwerpen (1<sup>o</sup>bis k) 22 oktober 2008, 2008/AR/633 (CVBA Auvibel / Gmbh Basecomp), [www.auvibel.be](http://www.auvibel.be).  
85 Brussel (7<sup>o</sup>k) 18 december 2008, 2008/9457 (Y. Swolfs / M. Jackson – B. Bottrell – Sa Warner Chapell Music Belgium), onuitg.  
86 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 2 maart 2008, 2007/AR/2601 (CVBA Auvibel / Cd Republic Ltd), onuitg.  
87 Brussel (8<sup>o</sup>k) 20 mei 2008, 2006/AR/1920 (Dvdsale24 / CVBA Auvibel), onuitg.  
88 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 9 september 2008, IRDI 2008, afl. 4, 415.

recht beroepen op grond van artikel 19 § 1, aangezien er meerdere aanknopingspunten zijn met België. Zo richt de vennootschap zich via eBay-België en een Belgische domeinnaam waarbij kan doorgelinkt worden naar de Duitse domeinnaam, uitdrukkelijk tot in België gevestigde consumenten, wat versterkt wordt door de mogelijkheid om te betalen op een bankrekening bij een Belgische bank en de expliciete vermelding van de kosten voor het vervoer naar België en de mogelijkheid om via email inlichtingen te verkrijgen in het Nederlands<sup>89</sup>.

## 5. Beslag

84. Het deskundigenverslag moet wegens onregelmatigheden van geen waarde verklaard worden indien tijdens het beslag andere personen aanwezig waren dan diegenen die in de beschikking van de beslagrechter (voorzitter) werden vermeld (oud art. 1484 Ger.W.)<sup>90</sup>.

85. De databankproducent behoudt ook nadat hij ten gronde gelijk gekregen heeft, het recht om een procedure tot beschrijvend beslag (art. 1369bis/1, 3° Ger.W.) met betrekking tot de namaak-databank op te starten om de voorzetting van de namaak en de omvang ervan te bepalen. Er is dan ook geen sprake van rechtsmisbruik ook al had de producent alternatieven voor deze beslagprocedure ter zijner beschikking<sup>91</sup>.

86. Een beschrijvend beslag inzake namaak kan niet worden gebaseerd op grond van beweerdelijke know-how als gevolg van het geheime karakter van know-how. Een belangrijk element uit de procedure van het beschrijvend beslag is immers de openbaarmaking van het verslag door neerlegging ter griffie en de kennisgeving aan partijen. Deze vorm van openbaarmaking is strijdig met het geheime karakter van de know-how<sup>92</sup>.

## 6. Auteursrecht vs privacy

87. Het Hof van Justitie moest uitspraak doen over de vraag wat de verhouding is tussen de diverse richtlijnen ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten (nr. 2001/39, nr. 2001/29 en nr. 2004/48) en de diverse richtlijnen betreffende de bescherming van persoonsgegevens (nr. 95/46/EG, nr. 2002/58/EG). Meer bepaald wenste een Spaanse rechter te weten of een auteursrechtenvereniging gerechtigd is om van een ISP de identiteit te vragen van klanten die via p2p-programma's auteursrechtelijke inbreuken plegen. In een niet al te duidelijk arrest oordeelde het Hof dat steeds een concrete, evenwichtige en gezonde balans tussen deze twee grondrechten (auteursrecht vs. privacyrecht) moet gezocht en bereikt worden en het aan de nationale rechters ter interpretatie van bovenstaande richtlijnen toekomt om deze balans te vrijwaren<sup>93</sup>.

## II. Naburige rechten

### A. Muziekproducenten

88. Op grond van artikel 39 Auteurswet is enkel de muziekproducent gerechtigd het auteursrecht en de naburige rechten te reproduceren. Elke derde die de opnames van de muziekproducent wenst te reproduceren op eigen compilatie-cd's, moet voorafgaandelijk de uitdrukkelijke toestemming van de producent krijgen<sup>94</sup>.

89. Er is geen sprake van een inbreuk op het naburige recht van de muziekproducent van de originele

opname van een muziekwerk, indien een nieuwe opname gemaakt wordt door een derde van hetzelfde muziekwerk op een quasi-identieke wijze als de originele opname, op voorwaarde dat de nieuwe opname niets ontleent aan de oorspronkelijke opname. Het recht van de muziekproducent slaat immers enkel op de geproduceerde opname, de master – het materiële exemplaar. De muziekproducent heeft daarentegen geen enkel recht op de (navolgende) prestatie van de uitvoerende kunstenaar<sup>95</sup>.

### B. Databankproducenten

#### 1. Databank

90. Volgens artikel 2, 1° Databankenwet moet onder een databank worden verstaan een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.

Er is volgens het hof van beroep te Antwerpen sprake van een databank wanneer een groot aantal gegevens – 515 studentenclubs en hun bestuursleden – bijeengebracht worden, aangezien de gegevens op zichzelf bestaan en methodisch geordend zijn (per club alfabetisch). Via een website of op cd-rom zijn de gegevens individueel toegankelijk<sup>96</sup>.

Ook een verzameling van 7.681 klantenkaarten met adresgegevens, omzet, markt, gebied, geleverde producten, enz. is een databank, aangezien deze gegevens afzonderlijk toegankelijk en systematisch geordend zijn. Ieder element dat deel uitmaakt van de verzameling kan afzonderlijk worden opgeroepen en geraadpleegd. De bescherming van databanken geldt echter niet voor de gegevens zelf, evenmin wordt een computerprogramma als zodanig beschermd<sup>97</sup>.

Een plantencatalogus kan als databank beschouwd worden vermits deze een uitgebreid en zeer gedetailleerd gamma van de bij de producent beschikbare bomen, klimplanten, haagplanten, heesters enz. bevat. De catalogus is opgedeeld in diverse hoofdstukken waarin de aangeboden planten onder hun wetenschappelijke benaming alfabetisch zijn gerangschikt, met aanduiding van de grootte, de afmetingen, de kleur, de wijze van aanbidding en de prijs. Het is een overzichtelijk systeem dat opzoeeking vergemakkelijkt en niet te herleiden is tot een louter alfabetische classificatie, maar met de keuze voor een welbepaalde indeling<sup>98</sup>.

Een verzameling van vaak gebruikte tekstsegmenten bijgehouden door een lokalisatiebedrijf om te voldoen aan de vertaalopdrachten van één van zijn cliënten, kan volgens de partijen beschouwd worden als een databank<sup>99</sup>.

#### 2. Investering

91. Volgens artikel 3 Databankenwet worden echter enkel databanken beschermd waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of in kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.

Het verzamelen van bedrijfsgegevens met zoveel mogelijk bijkomende informatie over (potentiële) klanten om de inhoud van de databank samen te stellen en ze voortdurend bij te werken om de databank actueel te houden, getuigt van een substantiële investering aangezien de producent het initiatief genomen heeft en het financiële risico draagt van de investering waardoor de databank is tot stand gekomen. Hiervoor heeft de producent onder meer personeel moeten inschakelen<sup>100</sup>.

Volgens het hof van beroep te Antwerpen is er bij de databank van VZW Studiant wel degelijk sprake van een substantiële investering aangezien een

89 Brussel (8°k) 20 mei 2008, 2006/AR/1920 (Dvdsale24 / CVBA Auvibel), onuitg.

90 Gent (7°k) 17 november 2008, 2007/AR/610 (Aristocrat e.a. / NV Atmo), [www.juridat.com](http://www.juridat.com).

91 Brussel (9°k) 14 juli 2008, AM 2008, afl. 5, 381; ICIP 2008, afl. 4, 584; TBH 2009, afl. 4, 413.

92 Gent (7°k) 1 december 2008, IRDI 2009, afl. 1, 58, noot F. PETILLION.

93 HvJ (Grote Kamer) 29 januari 2008, nr. C-275/06 (Promusicae), [www.curia.eu](http://www.curia.eu); AM 2008, afl. 2, 126, noot; CML Rev. 2008 (weergave X. GROUSSOT), afl. 6, 174, noot X. GROUSSOT; *Juristenkrant* 2008 (weergave J. DEENE), afl. 167, 4; *IER (NL)* 2008, afl. 3, 158, noot W. GROSSHEIDE; *RDTI* 2008, afl. 30, 63, noot F. COUDERT en E. WERKERS.

94 Antwerpen (1°k) 9 september 2008, IRDI 2008, afl. 4, 415.

95 Vz. Rb. Brussel 30 juli 2008, AM 2008, afl. 5, 386.

96 Antwerpen (1°k) 17 maart 2008 (VZW Studiant / BVBA Realroot – C. Ransbottyn – D. Van Landegehem), 2007/AR/942, onuitg.

97 Antwerpen (1°k) 25 februari 2008, 2007/AR/1807 (NV Gravograph Benelux / Sas Tromark-E. Marichal), onuitg.

98 Gent (7°bis) 8 december 2008, 2006/AR/1385 (BVBA Rimbaut en zonen / BVBA Studio Mtm Design), onuitg.

99 KG Kh. Bergen 30 april 2008, *JLMB* 2008, afl. 39, 1732, noot A. CRUQUENAIRE.

100 Antwerpen (1°k) 25 februari 2008, 2007/AR/1807 (NV Gravograph Benelux / Sas Tromark-E. Marichal), onuitg.

aanzienlijke inzet van mankracht vereist is. Deze gegevens worden bovendien jaarlijks bijgewerkt in functie van nieuw verkozen besturen van studentenclubs. Het argument dat de databank 'Vademecum' van VZW Student noodzakelijk zou zijn voor haar organisatie en met dit doel werd samengesteld werd door het hof niet aanvaard. Het gegeven dat een databank kadert in de activiteit en het maatschappelijk doel van VZW Student maakt niet dat deze investering haar waarde verliest en de databank onbeschermd mag worden overgenomen. De *spin-off*theorie wordt volgens het hof dan ook ten onrechte ingeroepen, aangezien in de Databankenwet het doel van de databank niet als voorwaarde gesteld wordt bij de beoordeling of de investeringen voldoende substantieel zijn opdat een databank zou kunnen genieten van het databankenrecht<sup>101</sup>.

Een substantiële investering in tijd, moeite en energie (door het opzoeken, nalezen en kritisch benaderen van relevante werken) voor het tot stand brengen van een kwalitatief hoogstaande databank wordt ruimschoots bewezen door de producent van een databank bestaande uit onder meer [1] boeken over alternatieve geneeskunde, [2] klantgegevens en [3] uitgevers en verdelers<sup>102</sup>.

### 3. Opvraging – hergebruik

92. Op grond van artikel 4 Databankenwet hebben databankproducenten het recht de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van hun databanken te verbieden.

Het Hof van Justitie verduidelijkt dat de overname van gegevens uit een beschermde databank in een andere databank na raadpleging van de eerste databank op scherm en individuele beoordeling van de hierin vervatte gegevens een 'opvraging' kan vormen, voor zover deze verrichting neerkomt op de overbrenging van een – vanuit kwalitatief of kwantitatief opzicht – substantieel deel van de inhoud van de beschermde databank of met overbrengingen van niet-substantiële delen die door hun repetitief en systematisch karakter hebben geleid tot de reconstructie van een substantieel deel van deze inhoud<sup>103</sup>.

Er is sprake van een opvraging in kwantitatief opzicht van een substantieel deel van de inhoud van een databank wanneer 885 van de 2.283 adressen uit de beschermde databank overgenomen zijn<sup>104</sup>.

Het hergebruik van een substantiële gedeelte van de databank wordt bewezen door het feit dat [1] 35 boeken verspreid op de databank werden teruggevonden op de website van de inbreukpleger met exact hetzelfde identificatienummer en 15 boeken eenzelfde inhoudsbeschrijving hebben, [2] er identieke spelfouten en verschrijvingen zijn en [3] een identieke lijst van uitgevers en verdelers met identificatienummers, terug te vinden is<sup>105</sup>.

Er is sprake van een hergebruik (en de hergebruikte gegevens zijn de rechtstreekse emanatie van een databank), wanneer de categorieën en subcategorieën gebruikt voor de classificatie (zo goed als) dezelfde zijn, de orde van de classificatie eveneens dezelfde is, de referenties dezelfde zijn en zelfs tikfouten werden overgenomen<sup>106</sup>.

Ongeacht of de databank met een paswoord werd beveiligd en de inbreukpleger voor een gewone raadpleging als rechtmatige gebruiker kan worden aangemerkt, is het volledig kopiëren van een databank, op grond van artikel 4 Databankenwet verboden. De gehele inhoud of een substantieel deel daarvan mag niet zonder toestemming van de producent worden opgevraagd en/of hergebruikt. Het

kopiëren van de volledige inhoud van een databank in een periode van drie dagen en het navolgend ter beschikking stellen van het publiek maakt dan ook een inbreuk uit<sup>107</sup>.

### 4. Producent

93. Om te bepalen wie de producent is van een databank aangelegd door een lokalisatiebedrijf voor rekening van één van zijn cliënten, moet worden bepaald wie van de partijen het initiatief hiervoor genomen heeft en ingestaan heeft voor het risico van de investering. De 'vertaalgeheugens' ('*mémoires de traductions*') zijn eigen aan elke cliënt en het is dan ook de cliënt die het risico verbonden aan hun eventuele nutteloosheid draagt, aangezien het lokalisatiebedrijf wordt betaald in ruil voor de materiële en menselijke middelen die hij investeert in de uitvoering van de bestelovereenkomst. De cliënt is dus de houder van het databankenrecht op de 'vertaalgeheugens' die het lokalisatiebedrijf heeft aangelegd<sup>108</sup>.

### 5. Beschermingsduur

94. Wanneer een op een steekkaartensysteem gebaseerde databank geïnformatiseerd en gedigitaliseerd wordt, dan maakt deze informatisering een kwalitatief substantiële wijziging uit die getuigt van een nieuwe substantiële investering, zodat op grond van artikel 6 Databankenwet een nieuwe beschermingsperiode van 15 jaar begint te lopen<sup>109</sup>.

## III. Tekeningen- en modellenrecht

### A. Modellenbescherming

#### 1. Nieuwheid

95. Om bescherming te krijgen in de zin van artikel 3.1 BVIE moet een model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Deze twee voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn, waarbij deze voorwaarden afzonderlijk beoordeeld moeten worden. Overeenkomstig artikel 3.3.1 BVIE wordt een model als nieuw beschouwd, indien er geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. Overeenkomstig artikel 3.3.2 BVIE wordt een model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die dit model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang. Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model. Wat het bewijs van het eigen karakter van het model betreft, wordt bij gebreke van bewijs van het tegendeel aangenomen dat het model een eigen karakter heeft<sup>110</sup>.

96. Het gemeenschapsmodel van een presentatiesysteem in winkels vertoont een duidelijk karakter van nieuwheid aangezien vóór het bestaan van dit ontwerp model, geen identiek model voor het publiek beschikbaar was. Het vertoont bovendien een eigen karakter daar de inbreukpleger zelf om een creatie met een eigen karakter gevraagd heeft en deze creatie als dusdanig aanvaard heeft door ze te bestellen<sup>111</sup>.

- 101 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 17 maart 2008, 2007/AR/942 (VZW Student / BVBA Realroot – C. Ransbottyn – D. Van Landegehem, onuitg.)
- 102 Gent (7<sup>o</sup>bis k) 15 december 2008, 2007/RK/315 (L. Veldeman / NV SATAS), onuitg.)
- 103 HvJ (4<sup>o</sup>k) 9 oktober 2008, nr. C-304/07 (Directmedia Publishing), [www.curia.eu](http://www.curia.eu); *Juristenkrant* 2008 (weergave J. DEENE), afl. 176, 4; *AM* 2009, afl. 1, 92; *Computerr.* (NL) 2009, afl. 5, 24, noot O. VOLGENANT; *IER* (NL) 2009, afl. 1, 24, noot A. KAMPERMAN SANDERS.
- 104 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 25 februari 2008, 2007/AR/1807 (NV Gravograph Benelux / Sas Tromark-E. Marichal), onuitg.)
- 105 Gent (7<sup>o</sup>bis k) 15 december 2008, 2007/RK/315 (L. Veldeman / NV SATAS), onuitg.)
- 106 Gent (7<sup>o</sup>bis k) 8 december 2008, 2006/AR/1385 (BVBA Rimbaut en zonen / BVBA Studio Mtm Design), onuitg.)
- 107 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 17 maart 2008, 2007/AR/942 (VZW Student / BVBA Realroot – C. Ransbottyn – D. Van Landegehem), onuitg.)
- 108 Vz. Kh. Bergen 30 april 2008, *JLMB* 2008, afl. 39, 1732, noot A. CRUQUENNAIRE.
- 109 Gent (7<sup>o</sup>bis k) 15 december 2008, 2007/RK/315 (L. Veldeman / NV SATAS), onuitg.)
- 110 Kh. Gent 3 maart 2008, *IRDJ* 2008, afl. 3, 288.
- 111 Rb. Mechelen (1<sup>o</sup>k) 21 oktober 2008, 06/1.643/A (BVBA C4You / BVBA V.F. Europe-Target Trading), onuitg.)



97. Ook het Beneluxmodel 33005-25 van Modular moet niet nietig worden verklaard. Het ingeschreven model is immers een voortbrengsel met een gebruiksfunctie. Het feit dat het ingeschreven model niet op de markt gebracht wordt (maar in een licht gewijzigde vorm, zijnde de 'Lotis'), is irrelevant, aangezien commercialisering geen voorwaarde voor rechtsbescherming is. Het is voldoende dat het voortbrengsel op industriële of ambachtelijke wijze kan gemaakt worden en dat het niet louter een idee is. *In casu* kan de spot wel degelijk gebruikt worden. Het gegeven bovendien dat het ingeschreven model technisch moeilijk realiseerbaar en commercieel vermoedelijk minder voordelig is, is op zich niet voldoende om het model nietig te verklaren. Uit de tekeningen van het ingeschreven model blijkt dat het voortbrengsel voldoende concreet, tastbaar en visueel waarneembaar is of kan gemaakt worden op basis van de tekeningen en de kenmerken van het model dus voldoende blijken uit het depot. Het model is daarnaast ook niet beperkt door de technische vereisten. Ook al heeft een inbouwspot beperkingen omwille van de techniek, dit betekent niet dat de ontwerper geen eigen inbreng gehad heeft en over onvoldoende keuzemogelijkheden zou beschikken. Het feit dat de spot teruggebracht is tot minimale elementen wijst op het uitoefenen van een zekere keuze veeleer dan op een beperking om technische redenen. Volgens het hof van beroep te Gent is het gedeponeerde model dan ook nieuw en werd op datum van het depot in de belanghebbende kring van nijverheid of handel in de Benelux geen voortbrengsel met hetzelfde uiterlijk bekend gemaakt<sup>112</sup>.

98. Enkel de visueel zichtbare kenmerken van het registratiebewijs van het model komen in aanmerking om de geldigheid ervan te beoordelen. Het komt toe aan de vermeende inbreukpleger om aan te tonen dat bepaalde kenmerken van bescherming moeten worden uitgesloten omdat ze een technische functie vervullen. Indien het mogelijk is om hetzelfde effect te verkrijgen door middel van andere vormen, is die vorm niet noodzakelijk om het technische effect te verkrijgen. Zoals bepaald in (het oude) artikel 1 BTMW, komt voor bescherming via tekening of model het nieuwe uiterlijk van een product dat een gebruiksfunctie heeft in aanmerking. Het nieuwigheids criterium komt erop neer een verschil te eisen dat niet louter secundair is<sup>113</sup>.

## 2. Beschermingsomvang

99. Overeenkomstig artikel 3.16 BVIE en artikel 10 Modelverordening 6/2002 kan de houder van een model zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen het gebruik van een voortbrengsel waarin het model verwerkt is of waarop het model toegepast is en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, rekening houdend met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model<sup>114</sup>. De beoordeling van de namaak berust meer op de overeenstemming dan op de verschillen en wordt op een synthetische wijze opgevat. Het

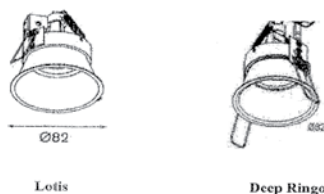
**Aangezien de handtekening essentieel is in het werk van een kunstenaar-schilder, is de niet-vermelding van de naam van de auteur een bijzonder schadelijke schending van het moreel recht van de auteur.**

criterium van het verwarringsgevaar tussen de producten zelf (en niet over hun oorsprong) kan neerkomen op de voorwaarde dat het publiek de producten visueel kan beschouwen als verwisselbaar<sup>115</sup>. Van belang zijn dus niet de details maar wel de algemene indruk. Het criterium van 'geïnformeerde gebruiker' kan niet met een wettelijk of algemeen aanvaarde definitie worden ingevuld. Evenwel meent de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen haar deskundige, die een grote ervaring heeft met beschrijvende beslagen inzake namaak, als een voldoende geïnformeerde persoon te moeten beschouwen, drager van competentie en de ervaring die zeer dicht aanleunt bij wat van een geïnformeerde gebruiker kan worden verwacht<sup>116</sup>.

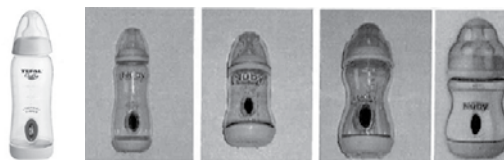
100. Geen inbreuk werd gemaakt door:  
-het wijnis Beneluxmodel van CV op het wijnis internationaal model van EC<sup>117</sup>.



- de spot 'Deep Ringo' op het Beneluxmodel van Modular.<sup>118</sup>



101. De zuigflessen van Nuby maken daarentegen wel een inbreuk op de zuigfles van Tefal<sup>119</sup>.



## 3. Schadevergoeding

102. De schade die bij een inbreuk op het modelrecht moet worden vergoed, is het verlies van het ontvangen van een financieel voordeel (ontvangen van een licentievergoeding). Een licentievergoeding van 5% van de koopprijs van met pasteien gevulde patépoten voor het gebruik van het model van de patépot is redelijk te noemen<sup>120</sup>.

103. De begroting van de schade van het slachtoffer van namaak houdt rekening met de gederfde winst – het *lucrum cessans* – en met het geleden verlies –

- 112 Gent (7<sup>o</sup>k) 15 december 2008, 2007/AR/1071 (NV Modular Lighting Instruments / NV Delta Light), onuitg.
- 113 Luik (14<sup>o</sup>k) 8 september 2008, ICIP 2008, afl. 5, 778; IRDI 2008, afl. 4, 403.
- 114 Kh. Gent 3 maart 2008, IRDI 2008, afl. 3, 288.
- 115 Luik (14<sup>o</sup>k) 8 september 2008, ICIP 2008, afl. 5, 778; IRDI 2008, afl. 4, 403.
- 116 Rb. Mechelen (1<sup>o</sup>k) 21 oktober 2008, 06/1.643/A (BVBA C4You / BVBA V.F. Europe-Target Trading), onuitg.
- 117 Kh. Gent 3 maart 2008, IRDI 2008, afl. 3, 288.
- 118 Gent (7<sup>o</sup>k) 15 december 2008, 2007/AR/1071 (NV Modular Lighting Instruments / NV Delta Light), onuitg.
- 119 Luik (14<sup>o</sup>k) 8 september 2008, ICIP 2008, afl. 5, 778; IRDI 2008, afl. 4, 403.
- 120 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 14 april 2008, 2000/AR/1845 (G. Thiol / NV Germay Emballages), onuitg.

het *damnum emergens*. De schatting van de gederfde winst komt erop neer te bepalen wat het slachtoffer had kunnen verkopen indien er geen inbreuk was geweest, of welke vergoeding het slachtoffer had kunnen krijgen in ruil voor de toestemming (prijs van een gemiste licentie). Om dit te bepalen, moet men eerst het geheel van de namaakgoederen begroten, dit wil zeggen het aantal namaakproducten die door de namaker werden ingevoerd, aangezien de namaak niet uitsluitend bestaat uit het verkopen van het product, maar meer in het algemeen uit ieder gebruik, iedere tekoopaanbieding, import, enz. Vervolgens moet de werkelijk verloren winst door de namaak worden bepaald<sup>121</sup>.

#### 4. Procedure

104. In het kader van voorlopige maatregelen met betrekking tot inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, houdt de regeling van artikel 9.1.a Handhavingsrichtlijn een exhaustief en specifiek regime in dat door de lidstaten in hun interne rechtsorde moest opgenomen worden. Door de Benelux-lidstaten werd artikel 9.1. Handhavingsrichtlijn wat modellen betreft, omgezet in artikel 3.18.3 BVIE. De in artikel 3.18.3 BVIE neergelegde regeling is bijgevolg een specifieke exhaustieve regeling inzake voorlopige maatregelen op het vlak van modellen. Het algemene artikel 19 lid 2 Ger.W. heeft inzake voorlopige maatregelen met betrekking tot modellen dan ook geen aanvullende rol te spelen gelet op het specifieke exhaustieve karakter van artikel 3.18.3 BVIE dat als internationale rechtsregel in de Belgische rechtsorde sowieso primeert op artikel 19 lid 2 Ger.W. Artikel 90 Modellenverordening 6/2002 primeert hierbij niet op artikel 9.1. Handhavingsrichtlijn (die van latere datum is) aangezien artikel 90 niets meer doet dan het vigerende nationale recht van toepassing verklaren op gemeenschapsmodellen zonder de inhoud van dit nationale recht inzake voorlopige maatregelen voor te schrijven. Artikel 9.1 Handhavingsrichtlijn moet op zijn beurt geïnterpreteerd worden in het licht van considerans 22 bij de Handhavingsrichtlijn waaruit blijkt dat de nationale rechter de volgende cumulatieve grondvoorwaarden moet onderzoeken alvorens voorlopige maatregelen te verlenen: [1] eerbiediging van de rechten van verdediging, [2] evenredigheid van de gevorderde maatregelen naargelang het specifieke karakter van de desbetreffende zaak, [3] bieden van de noodzakelijke waarborgen tot dekking van de kosten en schade van de verweerder, [4] aanwezigheid van onherstelbare schade<sup>122</sup>.

105. Artikel 90 alinea 2 Modellenverordening sluit uit dat inzake voorlopige maatregelen een tegenvordering met betrekking tot de nietigheid van het (niet-ingeschreven) Gemeenschapsmodel wordt ingesteld<sup>123</sup>.

#### B. Samenloop met het auteursrecht

##### 1. Originaliteit

106. Een model kan desgevallend ook door het auteursrecht beschermd worden wanneer het aan de originaliteitstoets voldoet.

107. Originaliteit kan erin bestaan verschillende elementen die op zich genomen niet origineel zijn samen te voegen. Van bescherming door het auteursrecht is uitgesloten dat wat noodzakelijk is om een technisch effect te bereiken. Indien hetzelfde resultaat kan worden verkregen door een andere vorm, is de vorm er niet onafscheidbaar van en is er aldus geen monopolie op het technisch aspect zelf<sup>124</sup>. De zuigfles van Tefal is origineel.

108. De Lotis-lamp kan niet door het auteursrecht beschermd worden. Deze past immers in een trend van minimalistische architectuur en interieurinrichting. Er wordt voldoende aangetoond dat er al spots op de markt waren, die niet hetzelfde zijn als de 'Lotis' maar wel de trend van sobere armaturen en geringere detaillering inluidden. De inbreng van de maker van de Lotis (met name de versobering door de weglating van de grotere ring van de trim en het recht maken van de behuizing tot een trechtervorm) is in deze zaak te gering ten opzichte van de versobering, die in het algemeen in de interieurinrichting en met betrekking tot inbouwspots in het bijzonder aan de gang was in de periode van de creatie van de 'Lotis' en in de jaren erna, om de vereiste toets van originaliteit te doorstaan. Het karakter is niet voldoende individueel. In tegenstelling tot wat de maker argumenteert, maakt dit minimalisme met betrekking tot de 'Lotis' net niet haar oorspronkelijk karakter uit<sup>125</sup>.

109. Identificatieslotjes voor transportwagens zoals internationaal als model geregistreerd, kunnen auteursrechtelijke bescherming genieten<sup>126</sup>.



110. De 'Barbecue Optima' van Saey is volgens het hof van beroep te Gent origineel, aangezien het model individueel herkenbaar is en tal van duidelijke kenmerken heeft die deze herkenbaarheid schragen. Het toestel onderscheidt zich volgens het hof van andere modellen. De opgeworpen afwezigheid van enig esthetisch karakter is volgens het hof irrelevant om te bepalen of er al dan niet van auteursrechtelijke bescherming sprake kan zijn<sup>127</sup>.

##### 2. Namaking

111. De beoordeling van namaak van een model op grond van het auteursrecht is identiek. Er is sprake van namaak inzake tekeningen en modellen, en inzake het auteursrecht indien de globale indruk van twee kinderflessen te weinig verschilt opdat de litigieuze kinderfles beschouwd kan worden als een onafhankelijke creatie<sup>128</sup>.

112. De Ompagrill verkocht door Aldi maakt volgens het hof van beroep te Gent geen inbreuk op de Barbecue Optima van Saey. Volgens het hof van beroep te Gent is het globale beeld van het model van Saey en dat van Aldi net niet gelijkend genoeg om tot een inbreuk te besluiten<sup>129</sup>.



- 121 Luik (14<sup>e</sup>k) 8 september 2008, *ICIP* 2008, afl. 5, 778; *IRDI* 2008, afl. 4, 403.
- 122 Vz. Kh. Brussel 2 april 2008, V.S. 00646/2008 (BVBA Manutti-S. De Winter / BVBA Semaco), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 123 *Ibid.*
- 124 Luik (14<sup>e</sup>k) 8 september 2008, *ICIP* 2008, afl. 5, 778; *IRDI* 2008, afl. 4, 403.
- 125 Gent (7<sup>e</sup>k) 15 december 2008, 2007/AR/1071 (NV Modular Lighting Instruments / NV Delta Light), onuitg.
- 126 Gent (3<sup>e</sup>k) 5 maart 2008, Not. 68.99.312/02 (OM – Container Centrales Amba e.a. / C. Van Geenberghe e.a.), onuitg.
- 127 Gent (7<sup>e</sup>k) 6 oktober 2008, 2007/AR/885 (NV Aldi – NV Aldi Inkoop / NV Saey Home & Garden – SRL Ompagrill), onuitg.
- 128 Luik (14<sup>e</sup>k) 8 september 2008, *ICIP* 2008, afl. 5, 778; *IRDI* 2008, afl. 4, 403.
- 129 Gent (7<sup>e</sup>k) 6 oktober 2008, 2007/AR/885 (NV Aldi – NV Aldi Inkoop / NV Saey Home & Garden – SRL Ompagrill), onuitg.

113. De Carlo-kinderstoel maakt geen inbreuk op het auteursrecht van Stokke met betrekking tot de bekende Tripp-Trappstoel. De totaalindruk van beide verschilt wezenlijk, het ene model heeft meer een L-vorm, terwijl het ander model meer een S-vorm heeft<sup>130</sup>.



### 3. Rechthebbende

114. Het Hof van Cassatie oordeelde conform het arrest van het Beneluxgerechtshof van 22 juni 2007, dat de opdrachtgever niet beschouwd wordt als de ontwerper van een tekening of model, in de zin van artikel 6 lid 2 van de BTMW (art. 3.8.2 BVIE), indien een model of tekening in opdracht wordt ontworpen, met het oog op gebruik in handel of nijverheid, zonder dat een voortbrengsel waarin dit model of deze tekening is belichaamd, het voorwerp is van verhandeling door de opdrachtgever. Een model dat is belichaamd in een voortbrengsel dat door de ontwerper wordt verhuurd voor eenmalig gebruik en niet is ontworpen met het oog op vervaardiging of verhandeling ervan door de opdrachtgever, wordt bovendien niet beschouwd als een model ontworpen met het oog op het gebruik in handel en nijverheid<sup>131</sup>.

## IV. Merkenrecht<sup>132</sup>

### A. Voorwerp van de merkbescherming

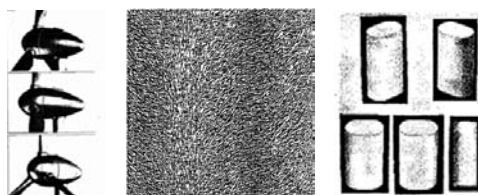
115. Een teken kan pas beschermd worden als merk wanneer het in staat is om 'de waren van een onderneming te onderscheiden'. Het teken moet aldus over een onderscheidend vermogen beschikken (art. 2.1.1 BVIE, art. 2.11.1.b BVIE, art. 4 Merkverordening en art. 7.1.b Merkverordening).

116. Het Hof van Cassatie herinnert eraan dat het niet noodzakelijk is, om de inschrijving van een depot te weigeren bij gebrek aan onderscheidend vermogen, dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat op het moment van de inschrijvingsaanvraag, daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag wordt ingediend of van de kenmerken van deze waren of diensten. Het volstaat dat die tekens en benamingen hiertoe kunnen dienen. De inschrijving van een woordteken als merk moet dan ook geweigerd worden indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

Het hof van beroep te Brussel had *in casu* geoordeeld dat «in de merkenrechtelijke context het duiden van de bestemming van waren of diensten, als toetssteen voor het beschrijvende van een teken, aldus [moet] worden begrepen dat het verband tussen het teken en de waren of diensten onmiskenbaar is» en dat «het [niet] volstaat dat tussen teken en waren of diensten ook wel een bestemmingsverband kan voorhanden zijn». Vervolgens had het hof van beroep te Brussel geoordeeld dat in termen van bestemming van de diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, uit het woordteken 'move to cure' niets beschrijvend kan worden afgeleid om reden dat «ontspanning, sport en medische diensten ook wel [kunnen] beschouwd worden in het licht van 'bewegen' en 'genezen' of 'gezondheid', maar voor geen van de drie kan worden volgehouden dat een onmiskenbaar bestemmingsverband voorhanden is». Door aldus te oordelen motiveerde het hof van beroep zijn beslissing dat het BBIE gehouden is het teken 'move to cure' als merk in te schrijven. Volgens het Hof van Cassatie is deze motivering echter niet naar recht verantwoord en wordt hiermee artikel 6bis, 1, a BMW (nu art. 2.11.1.a BVIE) geschonden<sup>133</sup>.

### 1. Vormmerken

117. In 2008 bevestigde het Europees Hof van Justitie drie arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg waarin geoordeeld werd dat de driedimensionale vorm in kwestie niet over het onderscheidende vermogen beschikten om als communautair merk geregistreerd te worden: [1] de vorm van een windturbine<sup>134</sup>, [2] de textuur van een glazen oppervlak<sup>135</sup> en [3] de vorm van een sigarettenpakje<sup>136</sup>.



### 2. Woordmerken

118. De volgende merken werden geacht voldoende onderscheidend te zijn:

- Het woord 'LADY STYLE' voor cosmetische en farmacieproducten<sup>137</sup>;
- Het woord 'AQUACLEAN' voor mengsels bestemd voor de biologische afbraak van organische afval<sup>138</sup>;
- Het woord 'POWERCLICK' voor onder meer bouwmaterialen en isolatiematerialen<sup>139</sup>;
- Het woord 'DETERM'INTIM' voor (dermo)cosmetica producten<sup>140</sup>;
- Het woord 'QUICKFILM' voor farmaceutische producten<sup>141</sup>;
- Het woord 'SOFTPERFECTION' voor elektrische en niet-elektrische ontharingsapparaten<sup>142</sup>;

130 Vz. Kh. Brussel 17 september 2008, *ICIP* 2008, afl. 5, 810. *Contra*: Rb. Haarlem 7 januari 2009, HA ZA 07-1510, [www.boek9.nl](http://www.boek9.nl) (B9 7465).

131 Cass. (1<sup>o</sup>k) 7 februari 2008, AR C.05.0371.N (Electrolux Home Products BV / SOFAM), [www.cass.be](http://www.cass.be).

132 Verordening (EG) nr. 90/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (*Pb.L.* 11, 14 januari 1994) ('Merkverordening'); Eerste Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (*Pb.L.* 40, 11 februari 1989) ('Merkrichtlijn'); Benelux

Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ('BVIE').

133 Cass. (1<sup>o</sup>k) 17 april 2008, AR C.05.0491.N (Benelux-Merkenbureau / M.L.), [www.cass.be](http://www.cass.be); *IRDI* 2008, afl. 3, 264; *TBH* 2009, afl. 4, 392.

134 HvJ (6<sup>o</sup>k) 9 december 2008, nr. C-20/08 P, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Enercon GmbH / BHIM).

135 HvJ (6<sup>o</sup>k) 17 oktober 2008, nr. C-513/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (AGC Flat Glass Europe SA / BHIM).

136 HvJ (5<sup>o</sup>k) 27 juni 2008, nr. C-497/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Philip Morris Products SA / BHIM).

137 Brussel (18<sup>o</sup>k) 9 mei 2008, 2006/AR/1751 (Sts Holding Group OOD / BBIE), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

138 Brussel (18<sup>o</sup>k) 16 mei 2008, 2006/AR/194 (Blueplanet LLC / BBIE), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

139 Brussel (18<sup>o</sup>k) 11 juni 2008, 2006/AR/1744 (Halfen GmbH & Co Kommanditgesellschaft / BBIE), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

140 Brussel (18<sup>o</sup>k) 13 juni 2008, *IRDI* 2008, afl. 4, 366, noot; *TBH* 2009, afl. 4, 409.

141 Brussel (18<sup>o</sup>k) 13 juni 2008, 2006/AR/1745 (SA Fabre Pierre Medicament / BBIE), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

142 Brussel (18<sup>o</sup>k) 11 maart 2008, *ICIP* 2008, afl. 2, 282; *IRDI* 2008, afl. 2, 211.

- 143 Brussel (18°k) 22 april 2008, 2007/AR/326 (NV Janssen Pharmaceutica / BBVIE), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 144 Kh. Brussel (20°k) 14 oktober 2008, *ICIP* 2008, afl. 5, 755.
- 145 HvJ (1°k) 8 mei 2008, nr. C-304/06, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Eurohypo AG / BHIM).
- 146 HvJ (6°k) 13 februari 2008, nr. C-212/07 P, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Indorata-Serviços e Gestão Lda / BHIM).
- 147 Vz. Kh. Brussel 20 oktober 2008, A.C. 05286/08 (M. Verlinden-R. Callebaut-Sprl Tatami / Sprl Amahok-Abi Club Henty Lemaire), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 148 Brussel (18°k) 11 april 2008, 2005/AR/1187 (Secom Kabushiki Kaisha / BBIE), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 149 Brussel (18°k) 4 maart 2008, *ICIP* 2008, afl. 2, 266.
- 150 Brussel (18°k) 2 juli 2008, 2007/AR/2521 (Sas Accelya France / BBIE), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 151 Vz. Kh. Antwerpen 30 december 2008, A/08/3561 (Bhd The Carat Club / NV Mickey Weinstock en Co), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 152 Brussel (18°k) 15 februari 2008, *ICIP* 2008, afl. 2, 294.
- 153 Vz. Kh. Antwerpen 22 april 2008, A/07/08620 (BVBA Kawimara-advies / BV Oranje), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 154 Brussel (9°k) 23 mei 2008, *IRDI* 2008, afl. 3, 269, noot; *err. IRDI* 2008, afl. 4, 438; *Juristenkrant* 2008 (weergave J. DEENE), afl. 173, 7.
- 155 Kh. Brussel (13°k) 31 januari 2008, *JLMB* 2008, afl. 21, 942.
- 156 Brussel (9°k) 12 september 2008, 2008/AR/612 (D. Depuydt-Sa Gauquie / Martin Y Pas Diffusion), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 157 Kh. Brussel 14 oktober 2008, *IRDI* 2009, afl. 1, 65.
- 158 Vz. Kh. Nijvel 5 november 2008, A/08/00363 (Sprl Wok A Way – Sprl Wok U – Wok A Way Development Limited / Sprl Wok Away), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 159 Vz. Kh. Brussel 7 mei 2008, V.S. 7610/07 (Levi Strauss & Co° / NV Makro Cash & Carry Belgium), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

- Het woord 'SUMMER SKIN' voor cosmetische producten en toiletverzorgingsmiddelen<sup>143</sup>;  
 - De woordmerken 'MONSTER' en 'MONSTER CABLE' voor kabels, draden, connectoren en besturingen voor gebruik met elektrische, elektronische en computerapparatuur<sup>144</sup>.

119. Over de volgende merken werd geoordeeld dat ze geen onderscheidend vermogen hadden:

- Het woord 'EUROHYPO' voor financiële dienstverlening<sup>145</sup>;  
 - Het woord 'HAIRTRANSFER' voor haarproducten en -diensten<sup>146</sup>;  
 - Het woordmerk 'EATING' voor een restaurantgids<sup>147</sup>;  
 - De woorden 'MY SPOON' voor medische apparatuur waarmee personen bij het eten geholpen worden die aan een functietoernis in de armen lijden<sup>148</sup>;  
 - De woorden 'ASIAN DELIGHT' voor voedingsproducten<sup>149</sup>.

### 3. Beeldmerken

120. De volgende beeldmerken werden geacht voldoende onderscheidend te zijn:

- Het figuratief merk 'Clear'Invoice' ingeschreven voor alle aspecten van elektronische facturatie<sup>150</sup>;



- Het complex merk bestaande uit de combinatie van de naam 'The Love Diamond' en van de afbeelding van de 'Hearts & Arrows'-diamant, geregistreerd voor het slijpen en verkopen van diamanten<sup>151</sup>;



- Het complex teken 'PLUS motor oil' geregistreerd voor industriële oliën en vetten<sup>152</sup>;



- Het beeldmerk 'ROYAL CARE' geregistreerd voor onderhoudsproducten voor voertuigen, (Het woordmerk 'ROYAL CARE' is dan wel weer louter beschrijvend)<sup>153</sup>.



### 4. Kleurmerken (en inburgering)

121. Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat de geregistreerde groene kleur van de Nederlandse telecomoperator KPN niet over het vereiste onderscheidende vermogen beschikte. Op grond van artikel 2.28.2 BVIE kan de rechter nochtans oordelen dat een merk na registratie door gebruik onderscheidend vermogen gekregen heeft (inburgering). In geval van een Beneluxmerk moet echter worden aangetoond dat dit merk door het gebruik een onderscheidend vermogen verkregen heeft op het gehele territorium van de Benelux. Mobistar wees erop dat KPN haar groene kleurmerk uitsluitend gebruikt heeft in Nederland. Dit feit staat vast en wordt niet betwist door KPN die geen telecommunicatiediensten aanbiedt in België en Luxemburg. Het hof van beroep vernietigde dan ook bij gebreke aan het verkrijgen van onderscheidend vermogen door middel van gebruik in de ganse Benelux, het groene kleurmerk van KPN<sup>154</sup>.

#### B. Rechten van de merkhouder

##### 1. Gebruik in het economische verkeer

122. Voor alle vormen van merkinbreuk geven artikel 2.20.2.c BVIE, artikel 5.3 Merkenrichtlijn en artikel 9.2 Merkverordening een niet-limitatieve opsomming van wat in ieder geval onder 'gebruik in het economisch verkeer' moet worden verstaan. Zo bijvoorbeeld moet ook de invoer van inbreukmakende goederen als een merkinbreuk beschouwd worden<sup>155</sup>. Het hof van beroep te Brussel verduidelijkt bovendien dat er sprake is van een gebruik in het economisch verkeer, zodra dit situeert in de context van een commerciële activiteit die een economisch voordeel tot doel heeft en niet in de privé-sfeer plaatsvindt<sup>156</sup>.

123. Een tussenpersoon belast met de tijdelijke opslag van inbreukmakende goederen in een douanemagazijn en het vervullen van de gevraagde douaneformaliteiten begaat geen merkrechtelijke inbreuk, omdat hij zich niet van het merk bedient met betrekking tot en tot bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten dan wel ter aanduiding van zijn eigen onderneming. Aangezien echter inbreukmakende goederen behept zijn met een gebrek in de zin van artikel 1384 lid 1 BW kan de tussenpersoon als bewaarder van deze goederen wel aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die door deze gebrekkige goederen wordt veroorzaakt<sup>157</sup>.

##### 2. Teken gelijk aan het merk, voor dezelfde waren en diensten

124. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken dat [1] gelijk is aan zijn merk en [2] dat gebruikt wordt voor dezelfde waren (art. 2.20.1.a BVIE, art. 5.1.a Merkrichlijn en art. 9.1.a Merkverordening)

125. Er is sprake van een merkinbreuk in de volgende gevallen:

- De handelsnaam 'WOK AWAY' voor een restaurant op het woordmerk 'WOK A WAY' geregistreerd onder meer voor restaurants<sup>158</sup>.

- Het door winkelketen Makro in haar folder te koop aanbieden van jeansbroeken als startartikel en daarbij gebruik makend van het woord 'LEVI'S' op het communautair merk 'LEVI'S' van Levi Strauss & Co. Het bewijs van communautaire uitputting van de bewuste jeansbroeken werd immers door de Makro niet geleverd<sup>159</sup>.

- Het verkoop door Colruyt van rugzakken voorzien van het merk 'EASTPACK', aangezien deze zonder toestemming van de EASTPACK-merkhouders binnen de EU in de handel werden gebracht en de uitputting van het merkenrecht dan ook niet is aange-  
toond<sup>160</sup>.

- Het gebruik van het woordteken 'GRAVOGRAPH' in een gesponsorde link op Google (*Adword*) maakt een inbreuk op het Beneluxmerk 'GRAVOGRAPH' van een concurrerende onderneming<sup>161</sup>. In feite moest hier een inbreuk op artikel 2.20.1.d BVIE vastgesteld worden.

Het blauwe sigarettenpapier van Savelux maakt een inbreuk op het Benelux kleurmerk Rizla blauw ingeschreven voor sigarettenpapier<sup>162</sup>. Gelet op het feit dat Rizla ook een bekend merk is, werd eveneens een inbreuk op artikel 2.20.1.c BVIE vastgesteld.



126. Er is geen sprake van een merkinbreuk tussen de volgende 'Royal Care'-beeldmerken<sup>163</sup>.



3. Tekens gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten

127. Een merkhouders kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk, [2] dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, [3] wanneer daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan (art. 2.20.1.b BVIE, art. 5.1.b Merkrichlijn en art. 9.1.b Merkvordering)

128. Volgens het Hof van Justitie kan de noodzaak om aan marktdeelnemers het gebruik van een elementair motief zoals strepen op kledij vrij te houden, opgeworpen worden bij de beoordeling van de registratie van een merk bestaande uit drie strepen (*in casu* van Adidas). Eens Adidas echter de weigeringsgronden overleefd heeft door aan te tonen dat een onderscheidend vermogen verworven is, kan de 'vrijhoudingsbehoefte' de draagwijdte van het exclusief recht niet limiteren, gelet op het feit dat de beperkingen van artikel 6.1.b Merkrichlijn (het gebruik voor beschrijvende doeleinden) op zich al een uitdrukking zijn van deze behoefte. Het algemeen belang van derden is met andere woorden al in overweging genomen bij de registratie van merken zodat er dan ook geen enkele rechtvaardiging bestaat om deze opnieuw in overweging te nemen bij de uitoefening van de rechten: de 'vrijhoudingsbehoefte' is volgens het Hof van Justitie dan ook geen criterium dat in overweging mag genomen worden bij de beoordeling of er van verwarringsgevaar

## De Belgische stakingsrechter is niet bevoegd om zich uit te spreken over de vraag of door de Europese Gemeenschap auteursrechtelijke inbreuken zijn gepleegd.

sprake is of niet. Het Hof wees er eveneens op dat de vrijhouding van concepten compatibel is met de onbeschikbaarheid van een concrete voorstelling van een dergelijk concept: de registratie van een driestrepennootief laat aan concurrenten immers de mogelijkheid om strepen te gebruiken in de mate hun configuratie of indeling op waren geen verwarringsgevaar met zich meebrengt ten aanzien van het Adidas-merk. Het verwarringsgevaar moet in ieder geval worden vastgesteld indien de strepen net zoals bij Adidas dicht naast elkaar lopen, zelfs indien de strepen van het geïncrimineerde merk door het publiek opgevat wordt als een louter versiering<sup>164</sup>.



Adidas

Marca Mode

129. In een arrest van 12 juni 2008 verduidelijkte het Hof van Justitie de verhouding tussen de 'vergelijkende reclame' Richtlijn nr. 85/450 en de Merkrichlijn. Het Hof preciseerde meer in het bijzonder dat artikel 5.1 en 5.2 van de Merkrichlijn niet toelaten om zich te verzetten tegen het gebruik door een derde van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk in vergelijkende reclame wanneer voldaan is aan alle voorwaarden van goorlooftheid zoals opgesomd in artikel 3bis lid 1 Richtlijn nr. 85/450, in het bijzonder bij afwezigheid van een aantasting van het onderscheidende vermogen van het merk en zijn reputatie.

130. Terwijl in het geval van oppositie, de analyse van het verwarringsrisico 'prospectief' is en dus beoordeeld wordt onafhankelijk van de concrete omstandigheden waarin het merk gebruikt wordt, moet in het kader van een vordering tot verbod van gebruik, de analyse van het verwarringsgevaar beperkt worden tot «een specifiek gebruik [...] zonder dat moet worden nagegaan of een ander gebruik van hetzelfde teken in andere omstandigheden eveneens verwarringsgevaar zou opleveren»<sup>165</sup>. De aantasting van het onderscheidende vermogen van een merk of zijn bekendheid mag dus niet op een theoretische manier afgeleid worden uit zijn enkele reproductie of imitatie, zelfs indien de waren identiek zouden zijn. Het Hof van Justitie blijft echter stil omtrent de vraag of criteria zoals de prijs van de waren en diensten, hun distributieomstandigheden of kwaliteit, pertinent zijn voor de concrete beoordeling van een schending van de merkenrechten in juridische inbreukprocedures.

131. Wat merken met een naamsbekendheid betreft, is het volgens het Hof van Justitie mogelijk om het bijzonder onderscheidende vermogen van een ouder merk aan te tonen op basis van de bewijzen inzake het gebruik en de bekendheid van een ander geregistreerd merk, op voorwaarde dat het eerste kan beschouwd worden als deel uitmakend van het

160 Vz. Kh. Brussel 16 april 2008, V.S. 06059/2007 (Jansport Apparel Corp. / NV Etablissements Franz Colruyt), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

161 Vz. Kh. Brussel 20 oktober 2008, A.C. 05515/08 (Sas Gravotech Marking / Gmbh Trotec Produktions und Vertriebs – Gmb Trodat), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

162 Vz. Kh. Brussel 28 mei 2008, A/08/00993 (John Player & Sons Limited / BVBA Savelux), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). Zie ook in die zin Brussel (9<sup>k</sup>) 7 april 2006, IRDI 2007, afl. 1, 75; *Ing.-Cons.* 2006, afl. 2, 229.

163 Vz. Kh. Antwerpen 22 april 2008, A/07/08620 (BVBA Kawimara-advies / Bv Oranje), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

164 HvJ (1<sup>k</sup>) 10 april 2008, nr. C-102/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Adidas e.a. / Marca Mode e.a.); *Juristenkrant* 2008 (weergave J. DEENE), afl. 170, 20; *IER* (NL) 2008, afl. 4, 208, noot C. GIELEN..

165 HvJ (1<sup>k</sup>) 12 juni 2008, nr. C-533/06, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (O2 e.a. / Hutchison 3G UK Limited); *TBH* 2009, afl. 4, 355, noot G. SORREAU; *IRDI* 2008, afl. 3, 279; *IER* (NK) 2008, afl. 4, 213, noot E. HOOGENRAAD.



tweede en het erin een 'significante en zelfs dominerende rol speelt': dit is het geval bij een merk bestaande uit het silhouet van een dennenboom, ingesloten in een ander ouder merk dat eveneens ingeroepen wordt ter ondersteuning van de oppositie (tegen het merk 'Aire Limpio') en bestaande uit hetzelfde silhouet van de dennenboom samen met het verbaal element 'Arbre magique'<sup>166</sup>.



132. Zoals ook het geval is voor de bewijzen van normaal gebruik of het verkrijgen van een onderscheidend vermogen door gebruik, kunnen de bewijzen om de bekendheid aan te tonen betrekking hebben op een periode die dateert van na de aanvraag tot inschrijving van het merk, onder voorbehoud dat uit deze gegevens conclusies kunnen getrokken worden over de situatie die zich voordoet op die datum<sup>167</sup>. Zelfs indien de bewijskrachtige waarde van deze bewijsmiddelen afneemt naarmate de periode tussen het bewijs en de pertinente datum waarop de naamsbekendheid moet vastgesteld zijn, tonen de documenten die de bekendheid van het merk 'FERRERO' in 2001 aantonen, hetzij twee jaar na de datum van de depotaanvraag van het merk 'FERRO', voldoende aan dat het oudere merk 'FERRERO' in 1999 een grote bekendheid had op de markt, welke het geleidelijk aan verworven heeft<sup>168</sup>. Bij de vaststelling van de bekendheid moet het aangedragen bewijsmateriaal gezamenlijk beoordeeld worden, zelfs indien elk van deze bewijsstukken op zichzelf geen echte bewijskracht heeft. Het Hof van Justitie oordeelde dan ook dat de reputatie van een 'huis'merk zoals het geval is met FERRERO voor zoete koekjes toelaat om zich te verzetten tegen de aanvraag van het merk 'FERRO' voor gezouten koekjes. De geringe mate van gelijksoortigheid tussen de twee waren wordt gecompenseerd door de mate van overeenstemming tussen de merken en het sterk onderscheidend vermogen van FERRERO, zodat er een gevaar voor verwarring bestaat<sup>169</sup>.

133. Het Hof van Cassatie wees er nogmaals op dat de beoordeling van het verwarringsgevaar van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van het antwoord op de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de aangeduide waren of diensten. Het verwarringsgevaar moet derhalve in zijn geheel worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Die volle beoordeling moet bovendien, wat de visuele, auditieve of begrips-

mate gelijkenissen van de betrokken merken betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, en daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Meer in het bijzonder wees het Hof erop dat ook de naam van een personage uit een volkslegende een onderscheidend of dominerend bestanddeel van een merk kan zijn, en het argument dat deze naam voor geen enkel monopolie vatbaar is omdat ze deel uitmaakt van een volkslegende niet kan aanvaard worden<sup>170</sup>.

134. Het Hof van Justitie bevestigde een vijftal arresten van het Gerecht van Eerste Aanleg waarin geoordeeld werd dat:

- de houder van het woordmerk 'OBELIX' zich niet kan verzetten tegen de registratie van het woordmerk 'MOBILIX' voor onder meer telecommunicatie- en software diensten. Ook al kunnen visuele en auditieve gelijkenissen waargenomen worden, toch worden deze overstege door de conceptuele verschillen tussen beide merken. Het relevante publiek linkt het woord 'OBELIX' immers onmiddellijk aan de bekende stripfiguur, waardoor dit merk dus conceptueel totaal verschillend is van MOBILIX<sup>171</sup>;
- de houder van het merk 'GATEWAY' zich niet kan verzetten tegen de aanvraag van het merk 'ACTIVITY Media Gateway' voor onder meer computerapparatuur<sup>172</sup>;
- de houder van het merk 'NOMAFOAM' geregistreerd voor plastic zich kan verzetten tegen de registratie van het merk 'ARMAFOAM' eveneens voor plastic producten<sup>173</sup>;
- de houder van het figuratief merk

**MICRO FOCUS** zich kan verzetten tegen de registratie van het woord 'FOCUS' voor dezelfde waren en diensten<sup>174</sup>;



- de houder van het figuratief merk voor onder meer verzekeringsdiensten zich kan verzetten tegen de registratie van het woord 'TER-RANUS' voor verzekeringsdiensten<sup>175</sup>.

135. Overeenstemming werd door de Belgische rechters aangenomen in de volgende zaken (het inbreukmakend teken wordt telkens als tweede vermeld).

- Het beeldmerk 'Land Rover' en het 'Callant'-logo door een onafhankelijke autoverkoper<sup>176</sup>;



- Het beeldmerk **pastorijRAAM** en het gebruik van de domeinnaam [www.pastorij-raam.be](http://www.pastorij-raam.be)<sup>177</sup>;

166 HvJ (2<sup>k</sup>) 17 juli 2008, nr. C-488/06 P, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (L&D Sa / BHIM – Julius Sämann Ltd).

167 *Ibid.*

168 HvJ (1<sup>k</sup>) 17 april 2008, nr. C-108/07 P, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Ferrero Deutschland GmbH / BHIM – Cornu sa Fountain).

169 *Ibid.*

170 Cass. (3<sup>k</sup>) 8 december 2008, AR C.06.0439.F (D. H., D. F. / Confrérie Tchanchés), [www.cass.be](http://www.cass.be); *TBH* 2009, afl. 4, 403.

171 HvJ (1<sup>k</sup>) 18 december 2008, nr. C-16/06 P, [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

[www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Les Editions Albert René Sàrl / BHIM – Orange AS); *IRDI* 2009, afl. 1, 84.

172 HvJ (5<sup>k</sup>) 11 december 2008, nr. C-57/08 P, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Gateway Inc. / BHIM – Fujitsu Siemens Computers GmbH).

173 HvJ (1<sup>k</sup>) 18 september 2008, nr. C-514/06, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Armaceil Enterprise GmbH / BHIM – NMC SA).

174 HvJ (5<sup>k</sup>) 11 april 2008, nr. C-344/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Focus Magazin Verlag GMVH / BHIM – Merant GmbH).

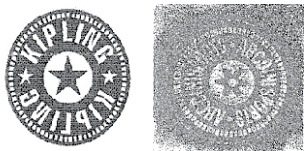
175 HvJ (5<sup>k</sup>) 15 februari 2008, nr. C-243/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

[www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Carsten Brinkmann / BHIM – Terra Networks SA).

176 Vz. Kh. Kortrijk 28 januari 2008, *IRDI* 2008, afl. 2, 202. Bevestigd door Gent (7<sup>bis</sup> k) 24 november 2008, 2008/AR/674 (BVBA Callant Autohandel / Land Rover Unlimited Company – NV Land Rover Belux), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

177 Antwerpen (5<sup>k</sup>) 18 september 2008, 2007/AR/417 (NV Camba / NV Houbrix Royal Fenster Systems), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

- Het woordmerk 'BASALTINA' geregistreerd voor bouwmaterialen en natuursteen en de verkoop van Italiaanse vuursteen onder de naam 'basaltina vesuvio'<sup>178</sup>;
- Het woordmerk 'SPAR' en het beeldmerk bestaande uit een sparranboom, geregistreerd voor supermarkten en het gebruik van de naam 'EURO STAR' met als logo een tekening van een sparranboom voor een supermarkt<sup>179</sup>;
- het woordmerk 'CLINIQUE DENTAIRE DU SQUARE' geregistreerd voor tandheelkunde en het gebruik van het woordteken 'CLINIQUE DENTAIRE DU SQUARE PRINCE DE LIÈGE' voor tandheelkundige diensten<sup>180</sup>;
- Het woordmerk 'MONSTER' en 'MONSTER CABLE' en het woordmerk 'MONSTER TUNES', beiden geregistreerd voor elektrische kabels en draden<sup>181</sup>;
- Het Beneluxmerk 'OUFTI' geregistreerd voor soda en het gebruik van het merkteken 'OUFTI!' voor alcoholische dranken<sup>182</sup>;
- Het gemeenschapsmerk van Kipling, onder meer geregistreerd voor handtassen en de verkoop van tassen door Wibra voorzien van een teken dat bestaat uit een bloem waarrond het woord 'ABC-DISPORTS' geschreven staat<sup>183</sup>;



- Het beeldmerk geregistreerd voor slaapmeubilair en het gebruik van het teken 'Sit & Sleep' als handelsnaam door een meubelwinkel<sup>184</sup>;
- Het communautair Rizla merk en het gebruik van de combinatie en welbepaalde schikking van de verbale tekens 'KING SIZE MEDIUM', 'QUALITY PAPERS', een centraal woordbestanddeel en het omcirkelde woord 'Slim' op de verpakkingen van tabakswaren door Savelux<sup>185</sup>;



- Het woord- en beeldmerk 'I AM' en de woordmerken '7 AM' en '7:AM' beiden voor kledingstukken<sup>186</sup>;



- Het 'LIDL'-beeldmerk en het gebruik van het figuratief teken 'LEDISCOUNT', beiden voor de detailhandel van food- en nonfoodartikelen. Vooral het feit dat de inbreukpleger dezelfde kleurencombinaties hanteert (blauw, geel, rood), een cirkel gebruikt, 'LEDI' het dominante bestanddeel is en een visuele gelijkenis vertoont met 'LIDL'<sup>187</sup>;



- Het gebruik van de sleutelwoorden 'nutripharm' en 'nutripha' via Google Adword om een commerciële band te laten uitschijnen met de houder van het

merk Nutripharm (geregistreerd onder meer voor vitamines en proteïnen) en alzo bezoekers naar haar site te lokken om de verkoop van haar proteïnedieet producten te bevorderen, maakt een merkinbreuk uit<sup>188</sup>. Er werd niet geoordeeld tot een inbreuk op artikel 2.20.1.a aangezien sleutelwoorden per definitie weerhouden zijn van elk figuratief aspect en de reproductie van een beeldmerk dan ook onmogelijk is;

- Het stikwerk op de achterbroekzakken van de jeansbroeken verkocht door Blue Stores maken een inbreuk uit op het 'Arcuate' communautair merk van Levi Strauss. Het 'Arcuate' merk is een sterk merk en het argument van verwatering op grond van het feit dat talrijke jeansfabrikanten gelijkaardige decoraties op de achterzakken zouden plaatsen werd niet aanvaard<sup>189</sup>. Een inbreuk op artikel 9.1.a Merkverordening werd niet aanvaard wegens talrijke verschillen tussen de twee tekeningen;
- Het gebruik voor de verkoop van schoenen van het merkteken 'Mustang' dat geregistreerd is voor kleding maakt een inbreuk uit, aangezien schoeisel en kleding soortgelijke waren zijn<sup>190</sup>.

136. Geen overeenstemming werd gevonden tussen:

- het communautair merk 'Physiominis' en de handelsnaam 'Physiofit'<sup>191</sup>;
- het merk 'batibouw' en het gebruik van het teken 'batibouw' door Argenta, aangezien er geen verwantschap bestaat tussen de organisatie van (bouw)beurzen en bank- of kredietdiensten<sup>192</sup>;
- het woordmerk 'GRANVILLE' en het merk 'LITEVILLE' beiden gedeponeerd voor fiets (onderdelen)<sup>193</sup>;

178 Vz. Kh. Brussel 1 oktober 2008, A/08/01700 (SRL Basaltina / NV Tuytelaers), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

179 Vz. Kh. Antwerpen 2 oktober 2008, A/08/04181 (NV Spar Retail / BVBA Euo Spar), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

180 Brussel (9°k) 2 oktober 2008, 2008/KR/105 (C. Carion – sprl Clinique dentaire du square / M. De Haes – B. Chaengsungnoen), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

181 Kh. Brussel (20°k) 14 oktober 2008, ICIP 2008, afl. 5, 755.

182 Kh. Luik (6°k) 23 oktober 2008, A/08/00472 (SCRL B.R.C. / Sprl Gicopa – F. Lemaire), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

183 Kh. Brussel (25°k) 27 oktober 2008, A/08/00340 (Sagl VF International / NV Wibra België e.a.), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

[darts-ip.com](http://darts-ip.com).

184 Vz. Kh. Brussel 26 november 2008, V.S. 02940/2008 (BVBA Sit en sleep / BVBA Euo Meubelland-NV Meubelland), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

185 Vz. Kh. Brussel 28 mei 2008, A/08/00993 (John Player & Sons Limited / BVBA Savelux), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

186 Vz. Kh. Antwerpen 26 juni 2008, IRDI 2008, afl. 4, 360.

187 Vz. Kh. Brussel 25 juni 2008, V.S. 05289/2007 (Lidl Stiftung & Co KG / BVBA Ledi), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

188 Kh. Luik (2°k) 18 april 2009, A/07/02284 (SA Nutripharm / Sprel Innoval), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

189 Vz. Kh. Brussel 5 juni 2008, R.G. 5608/07 (Levi

Strauss & Co / SA Blue Stores), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

190 Brussel 23 september 2008, 2006/AR/1294-1371-1432 (NV Framaco-NV Sirco / Mustang Bekleids-  
swerke GmbH + Co KG / Mustang Inter S.L / NV  
Capretto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

191 Vz. Kh. Brugge 21 januari 2008.

192 Brussel (8°k) 16 september 2008, 2006/AR/3522 (NV Fisa / NV Argenta Spaarbank), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

193 Vz. Kh. Brussel 10 december 2008, V.S. 01780/2008 (NV Ludo / GmbH Liteville – Benelux Bikes), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

- de beeldmerken 'Preventor' en 'Prevention' voor voorbehoedsmiddelen<sup>194</sup>.



- het vormmerk van Unilever bestaande uit een confituurpot gebruikt voor 'Effi' producten en de confituurpotten van Materne gebruikt voor de 'Enjoy'-producten<sup>195</sup>.



#### 4. Tekenen gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruikt voor niet soortgelijke waren of diensten

137. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk [2] dat gebruikt wordt voor niet-soortgelijke waren, [3] zonder geldige redenen, [4] wanneer zijn merk een bekend merk is, en [5] wanneer hierdoor een onrechtmatig voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van zijn merk (art. 2.20.1.c BVIE, art. 5.2 Merkrichlijn en art. 9.1.c Merkrichlijn)

138. In een belangrijk arrest heeft het Hof van Justitie artikel 4.4.a Merkrichlijn (dat op het vlak van de registratieprocedure inhoudelijk identiek is aan art. 5.2) geïnterpreteerd<sup>196</sup>. Het Hof steunt zich hierbij op het begrip 'verband' tussen de conflicterende merken wat het Hof al in zijn Adidas-arrest van 10 april 2008<sup>197</sup> gedefinieerd had als een voorwaarde voor een aantasting van een bekend merk.

Het Hof geeft een niet-exhaustieve lijst van pertinente criteria om het bestaan van dit verband te definiëren, meer bepaald [1] de mate van overeenstemming tussen de conflicterende merken, [2] de aard van de waren of diensten waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, [3] de mate van bekendheid van het oudere merk (dit is de bekendheidssfeer onder het publiek), [4] de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk (dit is de mate waarin het merk 'uniek' op zich is en door niemand anders wordt gebruikt voor enigerlei waren of diensten) en [5] het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek (wat enkel een verzwarende factor is).

Hoe 'directer en sterker' dit verband is, hoe groter het risico op een inbreuk is. Daarom is het bestaan van een verband tussen de merken niet meer dan een noodzakelijke voorwaarde voor een inbreuk op de bekendheid, dat drie vormen kan aannemen (verwatering, parasitisme en aantasting of vermindering van het imago).

Wat verwatering betreft, moet volgens het Hof van Justitie het bewijs worden geleverd dat door het ge-

bruik van een jonger merk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van een ouder merk op een wijze dat aangetoond wordt 'dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit in de toekomst wijzigt'<sup>198</sup>. Op grond van dit criterium wordt het toepassingsgebied om tot een inbreuk te besluiten uiteraard beperkt.

139. Voorts bevestigde het Hof van Justitie het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg waarin werd geoordeeld dat de merkhouder van het bekende merk 'TDK' geregistreerd voor onder meer opnameapparatuur zich kan verzetten tegen de registratie van het merk 'TDK' voor kledij aangezien hierdoor anders een ongerechtvaardigd voordeel zou getrokken worden daar merkhouder TDK sportevenementen sponsort en zijn naam onder andere op sporttruitjes prijkt<sup>199</sup>.

140. Belgische rechters oordeelden dat van een inbreuk sprake was in de volgende gevallen (het inbreukmakende teken wordt als tweede vermeld):  
- het grafisch bekende merk van Moët & Chandon bestaande uit de foto van de voorkant van een fles, geregistreerd voor champagne en wijnen, dat gebruikt wordt om haar champagne 'Dom Pérignon' te verkopen en de fles waarin Brouwerij Bosteels 'champagnebier' onder de merknaam 'DeuS' op de markt brengt<sup>200</sup>;



Dom Pérignon DeuS

- het bekende beeldmerk 'Miss Belgie' en het beeldmerk 'Mrs. Belgium', beiden geregistreerd voor schoonheidswedstrijden<sup>201</sup>;



- het bekend merk 'Milka' geregistreerd voor onder meer melk- en chocoladeproducten en het Benelux-merk 'Milko' geregistreerd voor melk- en ijsproducten. De bescherming van een bekend merk kan ook voor soortgelijke waren afgedwongen worden<sup>202</sup>;



- het bekende merk 'VINCOTTE', geregistreerd voor onder meer elektrische installaties en het merk 'VINCOTTE', geregistreerd voor onder meer immobiliën<sup>203</sup>.

141. Geen inbreuk werd vastgesteld in de volgende gevallen:

194 Kh. Luik 20 november 2008, 2008/01613 (SA Remed Pharma / sa Prevention Pharma), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
195 Kh. Brussel (11<sup>o</sup>k) 16 mei 2008, R.G. 1241/07 (SA Materne-Conflux / Sprl Unilever Belgium-NV Unilever), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
196 HvJ (1<sup>o</sup>k) 27 november 2008, nr. C-252/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Intel Corporation Inc / Cpm United Kingdom Ltd); IRDI 2009, afl. 1, 73; TBH 2009, afl. 4, 369, noot E. CORNU; IER (NL) 2009, afl. 1, 18, noot A. KAMPERMAN SANDERS.  
197 HvJ (1<sup>o</sup>k) 10 april 2008, nr. C-102/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Adidas e.a. / Marca Mode e.a.).  
198 HvJ (1<sup>o</sup>k) 27 november 2008, nr. C-252/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Intel Corporation Inc / Cpm United Kingdom Ltd).  
199 HvJ (8<sup>o</sup>k) 12 december 2008, nr. C-197/07 P, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Aktieselskabet af 21. november 2001: BHIM – TDK Corp.).  
200 Brussel (9<sup>o</sup>k) 14 juli 2008, IRDI 2008, afl. 4, 353.  
201 Vz. Kh. Brussel 7 mei 2008, V.S. 05920/2007 (BVBA Comité MB / D. Van Cauwenbergh – BVBA Leasepartner), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
202 Kh. Brussel (9<sup>o</sup>k) 15 april 2008, R.G. 06/03271 (Kraft Foods Schweiz Holding AG / Mlekpoll), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
203 Rb. Brussel (73<sup>o</sup>k) 17 juni 2008 (SA Vincotte International-ASBL AIB Vincotte Belgium / SCRL My Immo – E. Barbe), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

- het bekende merk 'Batibouw' en het gebruik van het woord 'batibouw' door Argenta<sup>204</sup>;  
 - het Beneluxmerk 'De Zwarte Molen' geregistreerd voor bakkerijproducten en het gebruik van de handelsnaam 'Stoeterij De Zwarte Molen' voor een paardenstoeterij, aangezien 'De Zwarte Molen' geen bekend merk is binnen het Beneluxgebied<sup>205</sup>.

5. Teken gelijk aan of overeenstemmend met het merk en gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten

142. Een merkhouders kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk, [2] dat gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, [3] zonder geldige redenen en [4] van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk (art. 2.20.I.d BVIE).

143. In de volgende gevallen werd een inbreuk vastgesteld:

- het bekende internationaal merk 'LIDL' en het gebruik van het teken 'LEDI' als handelsnaam/venootschapsnaam<sup>206</sup>;

- The Polo/Lauren Company kan optreden tegen het gebruik van haar merken 'Ralph Lauren' en 'Polo Sport' als adword door internetverkoper eBay. Adwords zijn een dienst aangeboden door zoekmachine Google, waarbij na het ingeven van een zoekopdracht dat gelijk is aan het opgegeven adword, rechts van de zoekresultaten in het kader 'gesponsorde links' de website van de klant wordt weergegeven. Door via deze link terecht te komen bij de algemene pagina 'mode & kleding' van eBay, wordt een inbreuk op het merkenrecht gepleegd, aangezien eBay het merk Ralph Lauren gebruikt voor andere doeleinden dan ter onderscheiding van waren, namelijk enkel om publiciteit te maken voor het verkoopsvorm van eBay. Er wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk 'Ralph Lauren' door eBay<sup>207</sup>.

### C. Beperkingen van het merkenrecht

144. Op grond van artikel 2.23.1.a BVIE kan een merkhouders zich niet verzetten tegen het gebruik in het economische verkeer door een derde van diens naam en adres, één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in handel en nijverheid. Zo kan Mustang Bekledingswerke zich niet verzetten tegen het gebruik door Mustang Inter van het woord 'Mustang' als (onderdeel) van haar handelsbenaming, indien zij daar tot vóór de procedure nooit bezwaar tegen geuit heeft<sup>208</sup>.

145. Op grond van artikel 2.23.3 BVIE omvat het uitsluitende recht niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn ge-

**Er is geen sprake van een inbreuk op het naburig recht van de muziekproducent van de originele opname van een muziekwerk, indien een nieuwe opname gemaakt wordt door een derde van hetzelfde muziekwerk op een quasi-identieke wijze als de originele opname, op voorwaarde dat de nieuwe opname niets ontleent aan de oorspronkelijke opname.**

bracht. Op de uitputting van het merkenrecht staat echter een belangrijk voorbehoud. Artikel 2.23.3 BVIE formuleert (zie ook art. 7.2 Merkrichlijn en art. 13 Merkverordening) een uitzondering op de uitputting als «er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is».

146. Een dergelijke gegronde reden wordt vaak met succes aangevoerd tegen onafhankelijke autoverkopers die in hun reclame een (auto)merk op een zodanige wijze gebruiken dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de wederverkoper en de merkhouders bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouders behoort of dat er een bijzondere band tussen de twee ondernemingen bestaat.

Zo werd geoordeeld dat het gebruik van het beeldmerk 'LAND ROVER' op geen enkele wijze verantwoord was bij het voeren van publiciteit door een onafhankelijk verkoper van het merk<sup>209</sup>. Door het merkteken 'JAGUAR' op een zodanige wijze te gebruiken dat bij de consument de indruk wordt gewekt dat een garage behoort tot het officiële netwerk van verdelers van Jaguar voertuigen, maakt een onafhankelijke verkoper van voertuigen zich schuldig aan een merkinbreuk wegens de verwarring die bij het relevante publiek dienomtrent kan ontstaan<sup>210</sup>. Ook het gebruik van het merk 'KAWASKI' door een motorshop maakt inbreuk op het beschermde merk 'KAWASAKI'. De woorden 'specialist' en 'onafhankelijk' die hieraan toegevoegd worden doen geen afbreuk aan het feit dat de indruk bij het publiek gewekt wordt dat er een commerciële band bestaat met Kawasaki en de verkoper nog deel uitmaakt van het officiële netwerk van Kawasaki<sup>211</sup>.

147. Een bijzonder geval is ook de wijziging aan de verpakking of presentatie van de voorverpakte waren (ompakking). Op grond van artikel 7.2 Merkrichlijn

204 Brussel (8<sup>k</sup>) 16 september 2008, 2006/AR/3522 (NV Fisa / NV Argenta Spaarbank), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

205 Brussel (8<sup>k</sup>) 24 november 2008, 2007/AR/749 (G. Borguignon / L. Lefever), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

206 Vz. Kh. Brussel 25 juni 2008, V.S. 05289/2007 (Lidl Stiftung & Co KG / BVBA Ledi), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

207 Vz. Kh. Brussel 24 januari 2008 (The Polo/lauren Company L.P. / Ebay International AG – SARL Ebay Europe – SPRL Ebay Belgium), 6.033/2007, [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

[darts-ip.com](http://darts-ip.com). Dit vonnis werd recentelijk in hoger beroep hervormd: Brussel 11 februari 2009, 2008/AR/719, [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

208 Brussel 23 september 2008, 2006/AR/1294-1371-1432 (NV Framaco-NV Sirco / Mustang Bekledingswerke GmbH + Co KG / Mustang Inter S.L / NV Capretto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

209 Vz. Kh. Kortrijk 28 januari 2008, IRDI 2008, afl. 2, 202. Bevestigd door Gent (7<sup>bis</sup> K) 24 november 2008, 2008/AR/674 (BVBA Callant Autohandel /

Land Rover Unlimited Company – NV Land Rover Belux), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

210 Brussel (8<sup>k</sup>) 14 oktober 2008, 2006/AR/3535 (Jaguar Cars Limited-NV Jaguar Belgium / BVBA Vanderborght), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

211 Vz. Kh. Brussel 28 november 2008, A.C. 5.567/2008 (Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha – NV Kawasaki Motors Europe/ SPRL New Moto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

moet, wanneer vaststaat dat de ompakking van een farmaceutisch product, waarbij dit product wordt voorzien van een nieuwe verpakking, noodzakelijk is voor de verdere verhandeling ervan in de lidstaat van invoer, het ontwerp van deze verpakking enkel getoetst worden aan de voorwaarde dat de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Er moet volgens het Hof van Justitie geen toetsing gebeuren aan het beginsel van het minst ingrijpende middel voor het merkenrecht (zijnde desgevallend geen ompakking). De parallelimporteur moet de merkhouder wel informatie verstrekken die noodzakelijk en voldoende is om deze in staat te stellen na te gaan of de ompakking van het product onder dit merk noodzakelijk is voor de verhandeling in de lidstaat van invoer. *A priori* kan hierbij niet worden uitgesloten dat deze informatie in uitzonderlijke gevallen ook de vermelding van de lidstaat van uitvoer omvat wanneer bij gebreke hiervan de merkhouder niet in staat is de noodzaak tot ompakking te beoordelen<sup>212</sup>. Over dit laatste punt bestond discussie aangezien een parallelimporteur vaak farmaceutische producten ompakte in een verpakking met nieuw ontwerp, om te voorkomen dat de merkhouder de markt zou afschermen door hetzelfde product in alle lidstaten in een andere verpakking op de markt te brengen en zodoende aan de hand van die verschillende verpakking kon nagegaan worden van welke distributeur in welke lidstaat het parallel verhandelde product afkomstig is.

#### D. Gebruik van merken

148. Merken moeten gebruikt worden. Zo moeten merken van het Beneluxregister of van het internationaal register hetzij door de merkhouder zelf hetzij door een licentienemer 'binnen het Beneluxgebied' op de markt van minstens één van de drie landen gebruikt worden (art. 2.26.2.a/2.27 BVIE en art. 10.1/12.1 Merkrichlijn). Gemeenschapsmerken moeten krachtens artikel 15 en artikel 50 Merkverordening 'in de gemeenschap' worden gebruikt. Een merk kan maar geldig blijven wanneer het normaal gebruikt wordt. Het gebruik moet ook aanhouden. Dit vereist houdt in dat het gebruik gedurende een tijdvak van vijf jaar niet mag worden onderbroken. De niet-gebruiker kan desgevallend wel een geldige reden aanvoeren voor het niet-gebruik van het merk gedurende vijf opeenvolgende jaren. Wordt de reden aanvaard, dan zal een langere periode van onbruik worden geduld.

149. Het hof van beroep te Brussel verduidelijkt het feit dat geregistreerde merken moeten worden gebruikt op straffe van verval. Enerzijds is het door middel van de sanctie van verval bij gebreke aan gebruik de bedoeling om te verhelpen aan de groeiende moeilijkheden om beschikbare merken te vinden. Anderzijds strookt dit eveneens met de aard zelf van het merk. Het merk is immers geen teken dat als dusdanig moet worden beschermd, het wordt beschermd in de mate dat het producten of diensten van een bepaalde onderneming onderscheidt. Als het verval van een niet-gebruikte merk niet wordt ingeroepen, kan het latente gebruik desgevallend worden 'geheeld' door de houder (art. 2.27.1 en art. 2 BVIE)<sup>213</sup>.

150. Krachtens artikel 5.C.2 van het Unieverdrag van Parijs en artikel 2.26.3 BVIE is het gebruik van een merk in een vorm die verschilt van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, irrelevant in de mate dat de verschillen het onderscheidende vermogen van het ingeschreven merk niet wijzigen. Bij het onderzoek naar de vraag of de gebruikte vorm

afwijkingen bevat die het onderscheidende vermogen van het ingeschreven merk wijzigen, moet rekening gehouden worden met de dominante (of prominente) en onderscheidende bestanddelen van het ingeschreven merk. De waarneming moet worden beoordeeld vanuit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument<sup>214</sup>.

#### 1. Normaal gebruik

151. Het Hof van Justitie verduidelijkt dat artikel 12.1 Merkrichlijn er zich niet tegen verzet dat een merk het voorwerp is van een normaal gebruik indien het gebruikt wordt op een niet-lucratieve manier om de diensten te promoten van een charitatieve vereniging voor zover het merk niet louter intern gebruikt wordt maar ook naar het publiek toe<sup>215</sup>.

152. Een 'normaal gebruik' houdt in dat er een reële exploitatie onder het merk moet zijn. Er moet meer bepaald sprake zijn van het exploiteren van een merk in omstandigheden die de indruk wekken dat de merkhouder uit is op het vinden van afzet voor de waar en niet alleen op het behouden van het merk. Een gering gebruik volstaat dan ook volgens het hof van beroep te Brussel voor het bestaan van een 'normaal gebruik'<sup>216</sup>.

153. In een andere zaak oordeelde het hof van beroep te Brussel dat van een merk een normaal gebruik gemaakt wordt wanneer het overeenkomstig zijn belangrijke functie, met name het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt om voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van een merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening gehouden worden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan vastgesteld worden dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik ervan. Wanneer het dient voor een reëel commercieel doel, kan, in bovengenoemde omstandigheden, ook een miniem gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan om aan te tonen dat van het merk een normaal gebruik is gemaakt. Het gebruik van het merk op facturen richting wederverkopers/detailhandelaren, kan een reëel commercieel doel dienen in bovenvermelde zin, aangezien het op de markt van de detailhandelaren een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als afkomstig van de jongere merkhouder. Ten onrechte voert de oudere merkhouder aan dat enkel gebruik richting consumenten/eindverbruikers in overweging mag genomen worden<sup>217</sup>.

154. Moët & Chandon heeft op een geldige wijze gebruik gemaakt van haar grafisch merk (een foto van een champagnefles) gedurende een periode van 5 jaar. Het feit dat doorheen de jaren de vorm van de fles licht gewijzigd is ten opzichte van het gedeponeerde merk doet hieraan geen afbreuk gelet op artikel 5, c.2. Unieverdrag van Parijs. Ook het feit dat een grafisch merk gebruikt is geweest in combinatie met een woordmerk impliceert niet dat er geen gebruik werd gemaakt van het grafische merk. Het

- 212 HvJ (2<sup>o</sup>k) 22 december 2008, nr. C-276/05, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (The Wellcome Foundation Ltd / Paranova Pharmazeutika Handels GmbH).
- 213 Brussel 23 september 2008, 2006/AR/1294-1371-1432 (NV Framaco-NV Sirco / Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co KG / Mustang Inter S.L / NV Capretto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 214 Brussel 23 september 2008, 2006/AR/1294-1371-1432 (NV Framaco-NV Sirco / Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co KG / Mustang Inter S.L / NV Capretto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 215 HvJ (Grote Kamer) 9 december 2008, nr. C-442/07, [www.curia.eu](http://www.curia.eu) (Verein Radetzky-Orden / Bundesvereinigung Kamerdschaft 'Feldmarschall Radetzky'); IRDI 2009, afl. 1, 81.
- 216 Brussel (8<sup>o</sup>k) 19 februari 2008, RABG 2008, afl. 20, 1277, noot C. VAN DROOGHENBROECK.
- 217 Brussel 23 september 2008, 2006/AR/1294-1371-1432 (NV Framaco-NV Sirco / Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co KG / Mustang Inter S.L / NV Capretto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

oordeelkundige publiek onderkent het teken als een merk als zodanig en ziet hierin niet een onzelfstandig onderdeel van een combinatie<sup>218</sup>.

## 2. Geen normaal gebruik

155. POWERPROOF: geen enkel product gedekt door de warenlijst van de betwiste merkinschrijving wordt onder de naam 'Powerproof' verkocht. Een eenzijdige verklaring van de boekhouder van de merkhouders mist objectiviteit indien het niet wordt aangevuld met bewijsmateriaal<sup>219</sup>.

## E. Varia

### 1. Gedogen

156. Op grond van artikel 2.24.1 BVIE kan de houder van een ouder merk die het gebruik van een ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoopt gedurende vijf opeenvolgende jaren, zich niet meer verzetten tegen het gebruik van het jongere merk ingevolge artikel 2.20 lid 1, sub a, b en c BVIE, met betrekking tot de waren of diensten waarvoor dat merk is gebruikt, tenzij het te kwader trouw gedeponeerd is. Artikel 2.24.2 BVIE voegt hieraan toe dat het gedogen van het gebruik van een ingeschreven jonger merk als bedoeld in lid 1, de houder van het later ingeschreven merk niet het recht geeft zich te verzetten tegen het gebruik van het oudere merk.

157. Het feit dat de licentieovereenkomst niet was ingeschreven in het Benelux merkenregister in de zin van artikel 2.33 BVIE kan door de oudere merkhouders niet ingeroepen worden wat de beoordeling betreft of er sprake was van een 'bewust gedogen' in de zin van artikel 2.24.1 BVIE aangezien de betrokken licentie hem wel degelijk bekend was. Alle relevante omstandigheden mogen immers in acht genomen worden bij de beoordeling hiervan<sup>220</sup>.

### 2. Merkdepot te kwader trouw

158. Krachtens artikel 14b, eerste zinsnede BMW (huidig art. 2.28.3 BVIE) is vereist dat de derde waarvan sprake in artikel 4, 5 en 6 BMW (huidig art. 2.4 d-e-f BVIE) aan het geding deelneemt. De wetgever heeft willen vermijden dat over de belangen van in onwetendheid gelaten afwezigen zou worden gehandeld<sup>221</sup>.

159. Het depot door de manager van de groep 'Mega Boys' van het beeldmerk 'MegaBoys' door de manager van deze groep is te kwader trouw aangezien hij op de hoogte was van het voorgebruik binnen het Beneluxgebied van het woord 'Mega Boys' door de groepsleden<sup>222</sup>.



160. De eerste gebruiker van een handelsnaam kan zich beroepen op de rechtsbescherming die haar door artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs wordt geboden. In zover op de omvang van de rechtsbescherming inbreuk gemaakt wordt met het deponeeren als merk van deze handelsnaam, impliceert dit kwade trouw in hoofde van de deposant en moet het merkdepot nietig verklaard worden op grond van artikel 2.28.3.b juncto artikel 2.4.F BVIE<sup>223</sup>.

161. Het depot te kwader trouw kan niet alleen worden vastgesteld in de twee door artikel 2.4.f BVIE genoemde gevallen. De rechtspraak van het Beneluxgerechtshof aangaande het oude artikel 4.6 BMW omtrent het niet-limitatief karakter van deze bepaling geleet op de woorden 'onder andere' moet onverminderd toegepast worden op artikel 2.4.F BVIE dat nu de woorden 'met name' gebruikt. Bij het depot te kwader trouw mag dan ook rekening worden gehouden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Het depot van een woordmerk is te kwader trouw geschied als de deposant op de hoogte is van het voorgebruik van dit woordteken als verenigingsnaam door een derde<sup>224</sup>.

162. Er is geen sprake van een depot te kwader trouw indien de deposant wist dat een gelijkaardig logo al gebruikt werd als onderdeel van een handelsbenaming. De partijen zijn gevestigd in geografisch van elkaar min of meer ver verwijderde plaatsen meer dan 50 km van elkaar verwijderd en gelegen in verschillende provincies. De deposant plaatst centrale verwarminginstallaties terwijl de andere een groothandel in centrale verwarminginstallaties uitbaat. Het kan betwijfeld worden of zij wel op eenzelfde geografische markt opereren. De eerste is geen klant van de tweede en het is niet evident aan te nemen dat zij elkaar kenden<sup>225</sup>.

163. De verjaringstermijn bepaald in artikel 2.28.3.b geldt niet ten aanzien van nietigheidsvorderingen zoals bedoeld in artikel 2.4.e van merken die te kwader trouw werden gedeponeerd<sup>226</sup>. Er kan hiervan volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen pas sprake zijn indien het om een bekend merk gaat. Een merk dat bekend is bij een specifiek doelpubliek, kan niet beschouwd worden als een algemeen bekend merk in de Benelux.

### 3. Recht van voorrang en voorgebruik

164. Het recht van de merkhouders wordt evenwel beperkt door het uit het verdrag van Parijs voortvloeiende recht van voorrang (art. 2.2 BVIE). Artikel 8 van het Verdrag van Parijs kent immers een recht van voorrang toe aan de eerste gebruiker. De houder van een in 2006 ingeschreven merk die hij al sinds 2002 gebruikte, kan zich niet tegen het gebruik van een gelijkaardig logo als handelsnaam verzetten aangezien dit gebruik al van 1996 dateert<sup>227</sup>.

165. De bescherming die aan de handelsnaam op basis van het eerste gebruik wordt verleend, is niet beperkt tot het tegengaan van het verwarringstichtend gebruik door andere handelsnamen, maar wordt ook verleend om het gebruik van verwarringstichtende merken aan te vechten. Het is bijgevolg niet omdat een beeldmerk is aanvaard door het Benelux Merkenbureau dat de eiser zich niet zou kunnen verzetten op grond van de Handelspraktijkenwet wegens verwarringstichtend tegenover de eigen handelsnaam<sup>228</sup>.

166. Het artikel 2.4, f, 1° BVIE is van toepassing in geval van het voorgebruik, niet van een overeenstemmend merk, maar van een teken dat overeenstemt met een handelsnaam indien deze handelsnaam de lokale betekenis overstijgt.

Worden beschouwd als een openbaar en effectief gebruik van een handelsnaam 'Chocolat-thé' voor eetsalons: het afbeelden ervan op de etalage van dergelijke salons naast maar afzonderlijk van een merk, er ten aanzien van de pers naar verwijzen zodat zij ernaar verwijst als een naam die bestemd is voor het publiek, of het nu gaat om het groot publiek of om een gespecialiseerd publiek in de sector,

218 Brussel (9°k) 14 juli 2008, IRDI 2008, afl. 4, 353.

219 Kh. Gent (5°k) 3 januari 2008, IRDI 2008, afl. 2, 197.

220 Brussel 23 september 2008, 2006/AR/1294-1371-1432 (NV Framaco-NV Sirco / Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co KG / Mustang Inter S.L. / NV Capretto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

221 Antwerpen (1°k) 11 februari 2008, 2007/AR/358 (BV F-Active Music / D. Bosman / M. Clanots e.a.), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

222 Ibid.

223 Brussel (8°k) 24 november 2008, 2007/AR/749 (G. Borguignon / L. Lefever), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

224 Gent (7°k) 10 november 2008, 2007/AR/1032 (M. De Munck / VZW Domus Medica), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

225 Vz. Kh. Brugge 28 februari 2008, A/07/01383 (BVBA Dagmar Buysse / NV de Busschere Groothandel), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

226 Vz. Kh. Antwerpen 22 mei 2008, A/06/0068 (P. Hersleven-NV Bmi / VOF Goed, speelgoed en modelbouw Bloemendaal-Hirobo Ltd Corporation), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

227 Vz. Kh. Brugge 28 februari 2008, A/07/01383 (BVBA Dagmar Buysse / NV de Busschere Groothandel), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

228 Gent (7°k) 17 december 2008, 2007/AR/952 (NV Neon Elite / BVBA New Neon), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com). Zie ook, maar afwijzend Vz. Kh. Brussel 10 december 2008, A/08/04524 (BVBA Keep It Cool / BVBA Keep Cool Sablon), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

en de naam laten verschijnen in publiciteit voor de salons onder deze naam. Worden beschouwd als gangbare voorbeelden van gebruik van een handelsnaam: het gebruik van de naam op het briefhoofd van de facturen of de briefwisseling of in de lijst van telefoongidsen.

De onverschoonbare onwetendheid waarvan gewag wordt gemaakt in voormeld artikel 2.4.f.1° BVIE vereist niet dat de deposant (van het merk 'CHOCOLATHE') deel uitmaakt van de geïnteresseerde kringen. De onwetendheid is onverschoonbaar wanneer het gebruik van het eerder teken alombekend is, met name algemeen bekend in de geïnteresseerde kringen<sup>229</sup>. Het depot van het merk 'CHOCOLATHE' werd dan ook geannuleerd (art. 2.28, alinea 3, b) en 2.4.f BVIE).

## F. Procedure en schadevergoeding

### 1. Strafrecht

167. Het misdrijf van heling heeft betrekking op stoffelijke zaken. In het geval van inbreuk op het merkenrecht maakt dit een schending uit van andermans recht, maar blijft het bezit van het recht bij de titularis. Er is aldus geen sprake van heling in de zin van artikel 505 alinea 1 Sw.<sup>230</sup>

168. Het nieuwe artikel 8 § 1 wet 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij vereist dat de inbreuk werd gepleegd met een kwaadwillig of bedrieglijk opzet. Voorts situeert de nieuwe wet het misdrijf in het economisch verkeer. Het bezit en het dragen van een nagemaakt uurwerk is onder toepassing van de genoemde wet niet strafbaar<sup>231</sup>.

169. Het Hof van Cassatie wijst erop dat hoewel artikel 8 § 1 van de wet van 15 mei 2007 (strafbaar is hij die in het economische verkeer, met kwaadwillig of bedrieglijk opzet inbreuk maakt op de rechten van de houder van een product- of dienstmerk) meer feiten strafbaar stelt dan het oude artikel 8 C van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken (strafbaar is hij die wetens producten met een nagemaakt of een bedrieglijk aangebracht merk te hebben verkoopt, te koop stelt of in de handel brengt) en bovendien de voorwaarde van het economisch verkeer toevoegt, de oude en de nieuwe wet, ondanks hun verschillende bewoordingen, hetzelfde opzet bedoelen en vereisen<sup>232</sup>.

170. De verkoper van 'pocketbikes' werd vrijgesproken van inbreuken op artikel 8 van de wet van 1 april 1879, ook al figureren er verschillende merknamen (Honda, Ducati of Yamaha) op éénzelfde motortuig. Door het aanbrengen van verschillende stickers op één pocketbike kon er onmogelijk verwarring bij potentiële kopers ontstaan met de bestaande merken<sup>233</sup>.

### 2. Bevoegdheid

171. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Leuven verwees een zaak van inbreuken op gemeenschapsmerken naar de arrondissementsrechtbank aangezien hij zich op grond van artikel 633quinquies § 4 lid 2 en artikel 633quinquies § 4 lid 1 Ger.W. niet bevoegd achtte<sup>234</sup>.

172. De rechtbank van koophandel te Brussel achtte zich op grond van artikel 93,5 Merkverordening bevoegd om kennis te nemen van een namaakvordering gebaseerd op de import van namaakproducten via de luchthaven van Bierset waar deze producten zijn tegengehouden<sup>235</sup>.

173. De stakingsrechter is niet bevoegd om zich uit te spreken over vorderingen tot schadevergoeding, zodat de overdracht van een domeinnaam op grond van artikel 2.23,3 BVIE niet kan gevorderd worden (echter wel op grond van art. 6 Domeinnaamwet)<sup>236</sup>.

### 3. De stakingsvordering

174. Een eigen hoofdvordering tot nietigverklaring van een merk behoort niet tot de bevoegdheid van de stakingsrechter. *In casu* werd in hoofdorde door de eisende partij een inbreuk op de handelsnaam en in ondergeschikte orde een inbreuk op haar merkenrechten gevorderd. De verwerende partij werd veroordeeld wegens een inbreuk op de handelsnaam, zodat het merkenrechtelijk aspect niet behandeld werd<sup>237</sup>.

175. De stakingsrechter kan op vraag van de merkhouder de inbreukpleger veroordelen tot de terugname van de inbreukmakende producten (zie art. 99,2 Merkverordening) en dit door zijn afnemers/voortverkopers dienaangaande aan te schrijven<sup>238</sup>.

176. De stakingsrechter wees het verzoek van de inbreukpleger voor een regularisatietermijn omdat de stopzetting van de productie en verkoop catastrofaal zou zijn, af. De voorzitter oordeelde dat hij uiteraard de nodige voorzichtigheid aan de dag kan leggen en niet kan bevelen wat niet mogelijk is, maar wees erop dat het te verlenen stakingsbevel de stopzetting van een inbreuk beoogt. Het feit dat de inbreukpleger stelt dat de collectie herfst-winter 2008-2009 besteld heeft en in productie is en het mogelijk is dat deze collectie klaar ligt, niet opweegt tegen de inbreuk op de merkenrechten en dan ook moet stopgezet worden en de inbreukpleger de etikettering en de publiciteit alsnog kan wijzigen<sup>239</sup>.

### 4. Schadevergoeding

177. Bij toepassing van artikel 2.23,2.b BVIE maakt de rechtbank bij de begroting in billijkheid van de schade van de merkhouder rekening met [1] de bekendheid die het merk geniet, [2] de geleden aantasting van prestige en merkimago, [3] de winst die had kunnen verwezenlijkt worden indien de merkinbreuk niet had plaatsgevonden, dan wel de royalty's die hadden kunnen opgestreken worden als compensatie voor het verlenen van toestemming om een met een merk overeenstemmend teken te gebruiken, [4] de intense promotie die werd gevoerd voor de commercialisering van de producten van de inbreukpleger en de daarmee onvermijdelijk verbonden weerklank bij het publiek. Wat de schade betreft, hield de rechtbank rekening met het aantal verkochte tassen<sup>240</sup>.

Een merkinbreuk tast het onderscheidend vermogen, de aantrekkingskracht, de exclusiviteits- en merkwaarde van een merk aan waaruit een vermindering van de financiële waarde ervan voortvloeit<sup>241</sup>.

178. Door het gebruik van een teken dat identiek is aan een merk voor dezelfde waren, kan afbreuk gedaan worden aan de essentiële functies van het merk, waaronder de herkomst- en de garantiefunctie. Een inbreuk op merkrechten heeft een verwatering van het merk tot gevolg, die de onderscheidende kracht van het merk aantast, wat schade berokkent aan de merkhouder, die het merk heeft opgebouwd en in stand gehouden, wat doorgaans zware financiële inspanningen vergt (bijvoorbeeld voor het voeren van reclame en promotie)<sup>242</sup>.

179. Wanneer namaakgoederen door de Belgische doaneautoriteiten zijn geblokkeerd, moet het be-

- 229 Luik (14°k) 8 mei 2008, *ICIP* 2008, afl. 4, 675.
- 230 Gent 7 mei 2008, *NC* 2009, afl. 2, 125, noot M. JANSSENS; *T.Strafr.* 2008, afl. 6, 465, noot.
- 231 *Ibid.*
- 232 Cass. (2°k) 16 december 2008, AR P.08.1149.N (NV Firma Van Der Stockt-FFMS / The Walt Disney Company e.a.), [www.cass.be](http://www.cass.be).
- 233 Gent (3°k) 17 januari 2008 (OM/ K. Maertens-NV Autocenter Maertens), C153108, onuitg.
- 234 Vz. Kh. Leuven 4 november 2008, 08/1375 (Bardahl / E. Hoflijk), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 235 Kh. Brussel (13°k) 31 januari 2008, *JLMB* 2008, afl. 21, 942.
- 236 Vz. Kh. Antwerpen 30 december 2008, A/08/3561 (BHD The Carat Club / NV Mickey Weinstock en Co), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 237 Vz. Kh. Antwerpen 29 mei 2008, A/08/1568 (BVBA Kot kot kot kietekot-A. Hoste / BVBA Allnetto-sim), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 238 Vz. Kh. Brussel 28 mei 2008, A/08/00993 (John Player & Sons Limited / BVBA Savelux), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 239 Vz. Kh. Antwerpen 26 juni 2008, A/08/01367 (S. Bullaert - NV I AM / NV Tweede & Cottons), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 240 Kh. Brussel (25°k) 27 oktober 2008, A/08/00340 (Sagl VF International / NV Wibra België e.a.), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 241 Brussel 23 september 2008, 2006/AR/1294-1371-1432 (NV Framacco-NV Sirco / Mustang Bekleidungswerke GmbH + Co KG / Mustang Inter S.L / NV Capretto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 242 Brussel 19 februari 2008, *RABG* 2008, afl. 20, 1277, noot C. VAN DROOGHENBROECK.

drag van de schadevergoeding beperkt worden tot de schade die geleden is door de merkhouders om de noodzakelijke handelingen te verrichten om de litigieuze goederen in beslag te nemen (2.500,- euro)<sup>243</sup>.

180. Voor het gebruik van merkinbreukende sleutelwoorden in Google Adwords werd een schadevergoeding van 3.500,- euro toegekend<sup>244</sup>.

181. In de meeste procedures waar een stakingsbevel wordt gevraagd, wordt de standaard rechtsplegingsvergoeding van 1.200,- euro toegekend. In een aantal zaken waar de rechter ten gronde onder meer ook schadevergoedingen toekende, werd deze hoger begroot<sup>245</sup>, soms wegens de complexiteit van het geschil<sup>246</sup>. Een interessante zaak was die van een stakingsprocedure waar door de in het gelijk gestelde merkhouders een rechtsplegingsvergoeding gevorderd werd van 11.000,- euro, daar waar voor geschillen die betrekking hebben op niet in geld waardeerbare vorderingen het minimumbedrag 75,- euro en het maximum bedrag 10.000,- euro bedraagt. De merkhouders beriep zich echter op artikel 14 Handhavingsrichtlijn nr. 2004/48/EG dat bepaalt dat «de lidstaten er zorg voor dragen dat als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen tenzij de billijkheid zich daartegen verzet» en vroeg de voorzitter desgevallend aan het Europees Hof van Justitie de prejudiciële vraag te stellen of de Belgische regeling aangaande minimum en maximumbedragen voor de forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honorarium van de advocaat wel richtlijnconform was. De voorzitter wees er echter op dat artikel 14 Handhavingsrichtlijn nr. 2004/48/EG spreekt over 'redelijke' kosten en oordeelde dat het maximumbedrag voor niet in geld waardeerbare vorderingen van 10.000,- euro redelijk voorkomt<sup>247</sup>.

182. De publiciteit van een vonnis op grond van artikel 2.22.7 BVIE werd afgewezen aangezien deze maatregel de merkhouders een excessieve publiciteit zou opleveren, daar de toegekende schadevergoeding en het uitgesproken stakingsbevel een afdoende herstel inhouden van zijn merkenrechten<sup>248</sup>.

## 5. Kwade trouw

183. Volgens het Benelux Gerechtshof is van gebruik te kwader trouw niet slechts sprake in geval van piraterij, opgevat als 'moedwillig namaak van merkproducten'. Van gebruik te kwader trouw is wel slechts sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuken op een merkenrecht. Van een moedwillig gepleegde inbreuk is dan ook sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Ieder die beroeps- of bedrijfsmatig

## Van gebruik te kwader trouw is slechts sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuken op een merkenrecht.

in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Van bewustheid is echter geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend werd geoordeeld, het verwijt van de inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt<sup>249</sup>.

184. Er is geen sprake van kwade trouw indien de inbreukpleger er kon van uitgaan dat er geen inbreuk was in de zin van artikel 2.20.1.b BVIE wegens geen gelijkenis tussen de producten (champagne en bier) en dus geen verwarringsgevaar, maar nadien veroordeeld wordt op grond van artikel 2.20.1.c BVIE ook al kan aangenomen worden dat de inbreukpleger de merkhouders wou imiteren<sup>250</sup>. Er is geen sprake van kwade trouw (en winstafdracht) indien in de omstandigheden eigen aan de zaak de inbreukpleger zich ter goeder trouw heeft kunnen vergissen aangaande de draagwijdte van de respectieve merkenrechten van partijen binnen de Benelux<sup>251</sup>.

185. Gelet op de bekendheid van een merk, en op het feit dat de inbreukpleger commercieel actief is in dezelfde sector (zijnde de verkoop van kleding aan de consument) en op het feit dat de winkels die uitgebaat worden door de inbreukpleger in de onmiddellijke nabijheid van winkels van de merkhouders gelegen is, kan de inbreukpleger niet redelijk staande houden dat zij onwetend was van de inbreuk die zij pleegden op de merkenrechten en van de schade die zij daardoor aan de merkhouders toebrechten<sup>252</sup>. Gelet op deze kwade trouw is de merkhouders krachtens het (oude) artikel 13bis BMW gerechtigd om de vernietiging van de inbreukplegende goederen te vorderen. Alsook is hij gerechtigd om het geld van de inbreukpleger op te vorderen waarvan aannemelijk is dat het verkregen is als gevolg van de inbreuk op zijn merkenrechten.

Gelet op de bekendheid van het ter bescherming ingeroepen merk (Kipling) en het flagrant karakter van de inbreuk, kan het niet anders dan dat de inbreukpleger zich ten tijde van zijn handelen bewust was van het inbreukmakend karakter daarvan en dat hij dus te kwader trouw handelde. De gelijkenissen tussen het merk en het gebruikte teken zijn namelijk zo frappant dat ze niet toevallig kunnen zijn, maar integendeel getuigen van de manifeste wil te parasiteren op de bekendheid van het merk. De winstafdracht werd dan ook bevolen op grond van artikel 2.21.4 BVIE<sup>253</sup>.

243 Kh. Brussel (13<sup>e</sup>k) 31 januari 2008, *JLMB* 2008, afl. 21, 942.

244 Kh. Luik (2<sup>e</sup>k) 18 april 2009, A/07/02284 (SA Nutripharm / Spel Innoval), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

245 Kh. Brussel (13<sup>e</sup>k) 31 januari 2008, *JLMB* 2008, afl. 21, 942; Kh. Brussel (7<sup>e</sup>k) 31 juli 2008, *IRDI* 2008, afl. 3, 244, noot C. DE PRETER; *RDTI* 2008, afl. 33, 521, noot E. MONTERO.

246 Kh. Luik 20 november 2008, 2008/01613 (SA Remed Pharma / SA Prevention Pharma), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Kh. Brussel (11<sup>e</sup>k) 16 mei 2008, R.G. 1241/07 (SA Materne-Confloux / SPRL Unilever Belgium-NV Unilever), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Vz. kh. Antwerpen 22 mei 2008, A/06/0068 (P. Herslevens-

NV Bmi / Vof Goed, speel goed en modelbouw Bloemendaal-Hirobo Ltd Corporation), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Vz. Kh. Brussel 28 mei 2008, A/08/00993 (John Player & Sons Limited / BVBA Savelux), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Kh. Brussel (9<sup>e</sup>k) 15 april 2008, R.G. 06/03271 (Kraft Foods Schweiz Holding AG / Mlekpol), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

247 Vz. Kh. Brussel 25 juni 2008, V.S. 05289/2007 (Lidl Stiftung & Co KG / BVBA Ledij), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

248 Kh. Brussel (25<sup>e</sup>k) 27 oktober 2008, A/08/00340 (Sagl VF International / NV Wibra België e.a.), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

249 Benelux Hof 11 februari 2008, nr. A 2006/4/9 (Ondeo Nalco / Michel Company), [\[eluxhof.info\]\(http://eluxhof.info\); \*ICIP\* 2008, afl. 2, 239; \*RW\* 2008-09, 922, noot; \*TBH\* 2008, afl. 5, 413, noot; \*IER\* \(NL\) 2008, afl. 2, 87, noot C. GIELEN.](http://www.courben-</a></p></div><div data-bbox=)

250 Brussel (9<sup>e</sup>k) 14 juli 2008, *IRDI* 2008, afl. 4, 353.

251 Brussel 23 september 2008, 2006/AR/1294-1371-1432 (NV Framaco-NV Sirco / Mustang Bekleding-swerke GmbH & Co KG / Mustang Inter S.L. / NV Capretto), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

252 Brussel 19 februari 2008, *RABG* 2008, afl. 20, 1277, noot C. VAN DROOGHENBROECK.

253 Kh. Brussel (25<sup>e</sup>k) 27 oktober 2008, A/08/00340 (Sagl VF International / NV Wibra België e.a.), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).



## 6. Tussenpersonen

186. De rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde in een geschil tussen Lancôme en eBay, dat eBay niet kan aangesproken worden voor de advertenties die haar leden maken voor de verkoop van Lancôme parfums die nog niet in de EER op de markt zijn gebracht. eBay moet immers als een tussenpersoon in zin van artikel 20 E-commercewet worden aanzien, waardoor het als hostprovider geen aansprakelijkheid draagt voor deze advertenties. Interessant is dat de rechtbank eveneens oordeelde dat Lancôme eBay evenmin kan aanspreken op grond van artikel 22.2 § 6 BVIE om los van haar aansprakelijkheid in haar hoedanigheid van tussenpersoon het nodige te doen opdat dergelijke advertenties niet meer zouden worden gepubliceerd. De rechtbank oordeelde dat hiermee afbreuk zou worden gedaan aan artikel 15 E-commercewet dat stelt dat op een tussenpersoon geen algemene opsporingsplicht kan opgelegd worden en enkel moet ingrijpen indien hij door de rechthebbende van een welbepaalde inbreuk wordt in kennis gesteld<sup>254</sup>. Hiermee gaat de rechtbank van koophandel te Brussel wel lijnrecht in tegen de rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel die in de Sabam/Tiscali-zaak het omgekeerde geoordeeld had<sup>255</sup>.

## 7. Beslag

187. In een opmerkelijk vonnis oordeelde de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel dat de beslagene geen derdenverzet kan instellen in het geval van een beschrijvend beslag inzake namaak, aangezien op grond van artikel 1122 Ger.W. een dergelijk beslag de rechten van de beslagene niet benadeelt<sup>256</sup>.

188. Het beslag inzake namaak moet noodzakelijk zijn om de ingeroepen intellectuele rechten te beschermen en redelijk zijn rekening houdend met de concrete omstandigheden. De rechter moet een afweging maken tussen de verschillende belangen *in casu* waaronder het algemeen belang. De rechter beschikt dan ook over een appreciatiebevoegdheid wat betreft de opportuniteit van de bevolen maatregelen. De voorwaarden waaronder het beslag kan worden toegepast moeten toelaten dat deze maatregel enkel wordt opgelegd in flagrante gevallen, waardoor het terzelfder tijd een uitzonderlijk karakter krijgt. Het verzoek tot opheffing van een beslagmaatregel kan enkel ingewilligd worden indien deze opheffing geen enkel risico met zich meebrengt dat de waren voorzien van een inbreukmakend merkteken gecommercialiseerd worden in die territoria waar het de merkhouders schade kan bezorgen<sup>257</sup>.

## 8. Licentiehouders

189. Het vorderingsrecht *ex* artikel 2.20 BVIE komt enkel aan de merkhouders zelf toe. Een licentienemer kan dan ook geen stakingsvordering stellen gesteund op beweerde merkinbreuken. Hij kan desgevallend schadevergoeding vorderen voor de beweerde merkinbreuk maar de inbreuk niet doen staken via artikel 93 Handelspraktijkenwet daar hij niet de merkbescherming geniet zoals de merkhouders<sup>258</sup>.

190. Op grond van artikel 11 A BMW (2.32 BVIE) moet de overdracht tussen natuurlijke personen, die eveneens op vennootschappen van toepassing is, wanneer het gaat om een kapitaalsinbreng, schriftelijk gebeuren op straffe van nietigheid. Op grond

van artikel 11 C BMW (2.33 BVIE) moet de overdracht overgeschreven worden op het Benelux Merkenbureau om aan derden tegenwerpelijk te zijn<sup>259</sup>.

## V. Octrooirecht

### A. IPR

191. De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen verklaarde zich onbevoegd om uitspraak te doen over grensoverschrijdende niet-inbreukvorderingen. Vermits de geldigheid van het Europees octrooi verkocht is met de vordering tot vaststelling van niet-inbreuk, is volgens de rechtbank overeenkomstig artikel 22.1.4 Brussel I-Vo, de desbetreffende buitenlandse rechter bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van de gestelde vorderingen voor zover dit andere landen dan België betreft<sup>260</sup>. Nochtans hadden de eisende partijen nooit de geldigheid van de buitenlandse luiken van het Europees octrooi in vraag gesteld, zodat de exclusieve bevoegdheidsgrond van artikel 22.1.4 Brussel I-Vo eigenlijk niet aan de orde was en de rechtbank zich wel bevoegd kon verklaren. In een andere zaak oordeelde het hof van beroep te Antwerpen in dezelfde zin, maar dit keer hadden de eisende partijen in een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk op een Europees octrooi in ondergeschikte orde de geldigheid ervan wel betwist. Het hof verklaarde zich dan ook onbevoegd om te beslissen over de vraag of er al dan niet een inbreuk werd gepleegd op de niet-Belgische luiken van het Europese octrooi<sup>261</sup>.

Een andere kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen oordeelde daarentegen dat wel degelijk uitspraak kon worden gedaan over een grensoverschrijdend aspect van een (niet-)inbreukvordering tegen Belgische verweerders op grond van artikel 2 Brussel I-Vo, zolang er maar geen uitspraak moet worden gedaan over de geldigheid van de buitenlandse luiken van een Europees octrooi. Aangezien de geldigheidsvraag de inbreukvraag voorafgaat, kan de rechtbank de beslechting van de inbreukvordering opschorten totdat uitspraak is gedaan over de geldigheid van het buitenlandse luik van een Europees octrooi. De rechtbank verzocht de verweerde partijen dan ook om informatie te verschaffen of er al nietigheidsvorderingen in het buitenland zijn ingesteld<sup>262</sup>.

192. In een andere zaak oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dat hij onbevoegd was om zich uit te spreken over octrooi-inbreuken gepleegd door een Nederlandse vennootschap. Zowel artikel 2.1 als 5.3 Brussel I-Vo zijn niet van toepassing. Verwijzend naar de rechtspraak van het Hof van Justitie omtrent de toepassing van artikel 5.3 Brussel I-Vo, oordeelde de rechtbank dat een vermeende Belgische schadelijder artikel 5.3 immers niet kan inroepen indien de schade die hij stelt te ondervinden in België een gevolg is van de aantasting en het geleden verlies van een onderdeel van zijn vermogen – octrooirechten – door het schadeveroorzakende feit in een ander land (Duitsland)<sup>263</sup>.

Ten aanzien van een Griekse vennootschap, achtte de rechtbank van koophandel te Antwerpen zich wel bevoegd om kennis te nemen van een octrooi-inbreukvordering op grond van artikel 5.3 Brussel I-Vo, aangezien de vordering van de octrooihouder gesteund is op in Antwerpen gepleegde octrooi-inbreuken, alsmede op grond van artikel 6.1 Brussel I-Vo wegens samenhang met een uit België gedegvaardde vennootschap. Ten aanzien van een Chinese vennootschap is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 5 § 1 lid 2 en artikel 9 WIPR<sup>264</sup>.

- 254 Kh. Brussel (7<sup>o</sup>k) 31 juli 2008, *IRDI* 2008, afl. 3, 244, noot C. DE PRETER; *RDIT* 2008, afl. 33, 521, noot E. MONTERO.
- 255 Vz. Rb. Brussel 29 juni 2007, *AM* 2007, afl. 5, 476, noot; *Computerr.* (NL) 2007, afl. 6, 280, noot F. PETILLION; *Juristenkrant* 2007 (weergave J. DEENE), afl. 153, 11; *IRDI* 2007, afl. 4, 442, noot F. PETILLION; *RDIT* 2008, afl. 30, 87, noot F. COPPENS; *TBH* 2007, afl. 7, 701, noot.
- 256 Vz. Kh. Brussel 16 september 2008, R.K. 00142/2008 (BVBA Antwerp Body care / NV Physiomics België), onuitg.
- 257 Brussel (9<sup>o</sup>k) 4 december 2009, 2008/KR/147 (Promedo / Sa Audielect), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 258 Antwerpen (5<sup>o</sup>k) 24 april 2008, 2008/AR/301 (J. Hustin-J. Goossens / NV Gke-NV Betters3fruit), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 259 Rb. Brussel (73<sup>o</sup>k) 17 juni 2008 (SA Vinçotte International-ASBL AIB Vinçotte Belgium / SCRL My Immo – E. Barbe), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 260 Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 17 januari 2008, 05/7881/A (Avery/3M Company), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 261 Antwerpen (1<sup>o</sup>k) 5 mei 2008, *IRDI* 2008, 256.
- 262 Rb. Antwerpen (2<sup>o</sup>b k) 29 februari 2008, *IRDI* 2008, 184.
- 263 Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 20 maart 2008, 7/110/A (E. De Winter / UMC Utrecht), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 264 Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 11 september 2008, 05/6993 (Koninklijke Philips Electronics NV / Ari Trans SA – BVBA Sbl Logistique – MSC Belgium – Kamariks Bros Ltd – Noble Electronics Hk Ltd), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

193. Wat het toepasselijke recht betreft, kan de Belgische rechter op grond van artikel 93 lid 1 WIPR het Belgische (octrooi)recht toepassen wanneer naar aanleiding van een vastgestelde inbreuk in Antwerpen, bescherming van het octrooi gevraagd wordt in België. Artikel 93 lid 2 WIPR is niet van toepassing, aangezien dit betrekking heeft op een geschil over de vaststelling van de oorspronkelijke titularis van een industrieel eigendomsrecht<sup>265</sup>. Ook artikel 10 Douaneverordening nr. 2003/1383 verwijst naar het nationale recht om te bepalen of al dan niet inbreuk is gepleegd op een intellectueel eigendomsrecht<sup>266</sup>.

## B. Beslag

194. De titularis van een niet-ingeschreven licentie heeft geen belang om een beslagprocedure inzake namaak aan te vragen daar het enige legitieme voordeel van het beslag inzake namaak erin bestaat, het bewijs van een mogelijke inbreuk te verkrijgen om een vordering wegens inbreuk te kunnen inleiden en de niet-ingeschreven licentienemer een dergelijke vordering niet kan inleiden<sup>267</sup>.

195. In het kader van een beslag inzake namaak moet enkel *prima facie* getoetst worden of er sprake is van een beschermd intellectueel recht<sup>268</sup>. Zolang er geen definitieve beslissing is van de Europese Oppositieafdeling komt de *prima-facie*geldigheid van een octrooi niet in het gedrang. Ook het argument omtrent de niet-tegenwerpelijke van een octrooi op grond van artikel 44 Octrooiwet doet niet twifelen aan de ogenschijnlijke rechten van de titularis, aangezien dit door de feitenrechter moet beoordeeld worden<sup>269</sup>.

196. Wanneer de betrokken octrooien werkwijze-octrooien betreffen, kan de beschrijving hiervan enkel gebeuren door in het productieproces van de beweerde inbreukmaker zelf te gaan kijken. Deze beschrijvende maatregel zal uiteraard moeten uitgevoerd worden met de grootste omzichtigheid, zodat het nadeel van een dergelijk ingrijpen in het ondernemingsgebeuren van de beweerde inbreukmaker en de inzage in zijn vertrouwelijke bedrijfsinformatie wordt beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om toe te laten de bewijselementen te verzamelen met het oog op de bescherming van de ingeroepen werkwijze-octrooien en ook te beletten dat de beweerde inbreukmaker het slachtoffer zou worden van ongeoorloofde bedrijfsspionage<sup>270</sup>.

197. Conform artikel 27 § 1 c) Octrooiwet mag de deskundige enkel deze producten beschrijven die rechtstreeks werden verkregen volgens de procédés die beschermd zijn door de aan verweerder toebehorende octrooien. Het komt aan de deskundige, welke hiertoe overigens het best is geplaatst, toe om te beoordelen welke producten en methodes in zijn verslag moeten worden beschreven. Mochten zich twijfels voordoen omtrent bepaalde producten van de vermeende inbreukpleger, dan zal de deskundige erop toezien dat hem bijkomende inlichtingen worden verstrekt, rekening houdende met de discretie en voorzichtigheid waartoe hij ingevolge zijn opdracht is gehouden. Het is dus niet gerechtvaardigd om de opdracht van de deskundige op een algemene wijze te beperken door hem elke vaststelling of beschrijving met betrekking tot bepaalde aangeduide producten te verbieden<sup>271</sup>.

198. Indien er *prima facie* sprake zou kunnen zijn van een inbreuk in de zin van artikel 27 § 1 Octrooiwet, dan nog moet de beslagrechter de gevorderde beslagmaatregelen op hun redelijkheid beoordelen, rekening houdende met alle op het spel staande

belangen, waaronder niet alleen de belangen van de beslaglegger op de bescherming van zijn octrooi-recht en de voorkoming van verdere schade, maar ook met de belangen van de beslagene voor wie een verbod tot verdere commercialisering onherstelbare schade kan teweegbrengen alsook met de belangen van gebeurlijke derden met wie inmiddels werd gecontracteerd<sup>272</sup>.

199. Op grond van het oude artikel 1488 Ger.W. houdt de beschikking van de rechter die een beslag inzake namaak heeft ingewilligd van rechtswege op gevolg te hebben, indien binnen een maand na de verzending van het deskundigenverslag geen dagvaarding ten gronde is uitgebracht. Niets belet dat na het verstrijken van deze termijn opnieuw een verzoekschrift wordt ingediend. Het is niet vereist dat er zich nieuwe of gewijzigde omstandigheden hebben voorgedaan<sup>273</sup>.

## C. Het octrooi

200. Enkel uitvindingen die [1] nieuw zijn, [2] op uitvindingswerkzaamheid berusten en [3] industrieel toepasbaar zijn, kunnen op grond van artikel 52.1 Europees Octrooiwet en artikel 2 Octrooiwet worden beschermd. Daarnaast vereisen beide teksten dat de uitvinding in de octrooiomschrijving duidelijk en volledig moet worden beschreven zodat zij door een vakman kan worden toegepast (art. 83 Europees Octrooiwet en art. 17 Octrooiwet). Het gebrek aan een voldoende openbaarmaking van de geoctrooieerde uitvinding kan een grond zijn tot beperking of nietigheid voor de Belgische nationale rechtbanken (art. 49 § 1, 2 Octrooiwet). Ter interpretatie en beoordeling van deze voorwaarden kan worden verwezen naar de richtlijnen en de rechtspraak van het Europees Octrooibureau<sup>274</sup>.

201. De beschermingsomvang van het octrooi wordt bepaald door de inhoud van de conclusies van de octrooiaanvraag, waarbij de beschrijving en de tekeningen tot uitleg van die conclusies dienen, en niet omgekeerd (art. 69 lid 1 Europees Octrooiwet)<sup>275</sup>.

202. Overeenkomstig artikel 5 Octrooiwet (art. 54 Europees Octrooiwet) vertoont een uitvinding een gebrek aan nieuwheid van zodra deze, op het ogenblik van de octrooiaanvraag, deel uitmaakte van de stand van de techniek. De stand van de techniek wordt gedefinieerd als al wat vóór de datum van de indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. Om nieuwheidschadelijk te zijn moet de anterioriteit waarop men zich steunt compact zijn, dit wil zeggen: ze moet alle relevante technische kenmerken bevatten. Alle kenmerken moeten erin vervat zijn en het technische effect moet hetzelfde zijn<sup>276</sup>.

De nieuwheid van een octrooi wordt niet aangetast wanneer door de vermeende inbreukpleger documenten worden voorgelegd die van vóór de prioriteitsdatum dateren, indien deze nooit waren openbaar gemaakt. Deze kunnen dan ook niet aangenomen worden als behorende tot de in acht te nemen stand van de techniek<sup>277</sup>.

In het kader van de beoordeling van de stand van de techniek van de uitvinding, moet worden onderzocht of de openbaar gemaakte informatie (hetzij dus alles wat voorafgaand aan het indienen van de octrooiaanvraag voor het publiek toegankelijk is gemaakt) een aantoonbaar oudere datum heeft en een voorbekendheid vertoont. Een uitvinding is in haar geheel genomen niet nieuw, wanneer alle kenmer-

- 265 Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 11 september 2008, 05/6993 (Koninklijke Philips Electronics NV / Ari Trans Sa – BVBA Sbl Logistique – MSC Belgium – Kamarikos Bros Ltd – Noble Electronics Hk Ltd), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 266 Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 9 oktober 2008, 05/6131/A (Koninklijke Philips Electronics NV / Unitex International Forwarding-Sonatrans Transport International-CMA-CMG Belgium-Sonexi-Hung Kwong Screws Industrial Co), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 267 Rb. Luik 25 februari 2008, *IRDI* 2008, 181.
- 268 *Ibid.*
- 269 Antwerpen (3<sup>o</sup>k) 6 februari 2008, *IRDI* 2008, 173.
- 270 *Ibid.*
- 271 Rb. Brussel 11 maart 2008, *ICIP* 2008, afl. 4, 555.
- 272 Gent (14<sup>o</sup>k) 11 maart 2008, 2006/AR/1563 (BVBA Herva / NV Waelkens), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 273 Brussel (8<sup>o</sup>k) 18 maart 2008, 2006/2733 (NV Atos Worldwide / L. Doolae-ghe), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 274 Rb. Brussel (24<sup>o</sup> k) 28 november 2008, 06/8878/A-06/12051/A (NV Bio Minerals / BVBA Pharma Nord-BVBA Sanodis), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 275 Brussel (8<sup>o</sup>k) 3 november 2008, 2008/KR37 (4Media Werbeproduktionen GmbH-Rainer Karl Schuh / Zebra zenith NV), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 276 Rb. Brussel (24<sup>o</sup> k) 28 november 2008, 06/8878/A-06/12051/A (NV Bio Minerals / BVBA Pharma Nord-BVBA Sanodis), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 277 Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 6 november 2008, 07/5146/A (L. Dewagenaere-NV Fysionix / Uniphy-Gymna), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

ken van de uitvinding aanwezig zijn in deze voorbeeldigheid<sup>278</sup>.

203. Overeenkomstig artikel 6 Octrooiwet (art. 56 Europees Octrooioverdrag) is een octrooi nietig als het niet als het resultaat van uitvindingswerkzaamheid kan aangemerkt worden. Dit zal het geval zijn wanneer een Europees octrooi in 2006 wordt toegekend voor het medicijn Fosamax (70 mg), terwijl in publicaties in het tijdschrift Lunar News in 1996-1997 al een formulering voor dagelijkse toediening van 10 mg werd beschreven. De omstandigheid dat een Europees octrooi verleend wordt na een onderzoekprocedure, belet de nationale rechter niet de geldigheid van het nationale luik te onderzoeken in het kader van zijn nationale Octrooiwet<sup>279</sup>.

204. Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvindingswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek<sup>280</sup>. De documenten als bedoeld in artikel 5 § 3 Octrooiwet worden bij de beoordeling van de uitvindingswerkzaamheid buiten beschouwing gelaten (art. 6 Octrooiwet en art. 56 Europees Octrooioverdrag). De stand van de techniek wordt gedefinieerd als al wat vóór de datum van de indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze. De vakman of deskundige in de zin van de Octrooiwet kan worden omschreven als een persoon die vertrouwd is met het technische gebied waartoe de uitvinding behoort en die over de vakkennis en het verstand beschikt om de typische problemen waarmee hij in dit bijzonder gebied wordt geconfronteerd op te lossen. Om de uitvindingswerkzaamheid te beoordelen, kan gebruik worden gemaakt van de *problem-solution*-benadering. [1] In een eerste fase wordt de meest nabije stand van de techniek bepaald, [2] vervolgens wordt vertrekend van deze meest nabije stand van de techniek en de technische problemen of effecten daarin beschreven, het technisch probleem bepaald; [3] vervolgens wordt nagegaan of de oplossing die in het octrooi wordt aangeboden voor de vakman voor de hand liggend was op de prioriteitsdatum, vertrekkend vanuit de meest nabije stand van de techniek. Nagegaan moet worden of er enige aanwijzing bestond in de stand van de techniek die de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het technische probleem, ertoe zou gebracht hebben om deze stand van techniek te wijzigen of aan te passen op basis van deze aanwijzing teneinde de uitvinding te realiseren. Om uitvindingswerkzaamheid te vertonen moet een uitvinding verder reiken dan de eenvoudige logische ontwikkeling van de stand van de techniek<sup>281</sup>.

205. Een octrooi moet geacht worden gericht te zijn aan een vakman die bekend is met de stand van de techniek in het domein in kwestie. Begrippen die een specifieke betekenis hebben in een bepaald domein van de techniek of waaraan een bijzondere betekenis wordt gegeven in het octrooi moeten alsdusdanig worden begrepen in hun bijzondere betekenis. Zoniet zullen begrippen moeten worden begrepen in hun gewone taalkundige betekenis. In een discussie over het begrip 'derivaat' oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brussel dat voor de uitlegging van dit begrip moet worden uitgegaan van de definitie die wordt aanvaard in het specifieke domein van de techniek waarop de uitvinding betrekking heeft, *in casu* de biochemie<sup>282</sup>.

206. Met toepassing van artikel 77 § 2 Octrooiwet worden de nietigheidsgonden van octrooien die

onder de wet van 1854 werden verleend, beheerst door de Octrooiwet van 1854, terwijl de gevolgen van de nietigverklaring beheerst worden door de huidige Octrooiwet. Zo is artikel 49 § 2 Octrooiwet (volgens hetwelk indien de nietigheidgronden het octrooi slechts gedeeltelijk aantasten, het octrooi dienovereenkomstig beperkt wordt) onmiddellijk van toepassing op octrooien die vóór de inwerking-treding van de Octrooiwet zijn verleend<sup>283</sup>.

#### D. Rechthebbende

207. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel wijst erop dat artikel 60, 1<sup>o</sup> Europees Octrooioverdrag het lot van uitvindingen welke door werknemers werden bedacht aan de nationale wetgeving overlaat. De Belgische Octrooiwet bevat geen enkele bepaling omtrent het lot van uitvindingen welke door werknemers werden bedacht. Artikel 8 Octrooiwet stelt enkel dat het octrooirecht aan de uitvinder of diens rechthebbende toekomt. Bij afwezigheid van wettelijke bepalingen heeft de rechtspraak en rechtsleer een drievoudig onderscheid gemaakt naargelang het gaat om [1] uitvindingen in dienstverband, [2] gemengde of ondergeschikte uitvindingen en [3] vrije uitvindingen.

Uitvindingen in dienstverband zijn gerealiseerd door de werknemer ter uitvoering van zijn arbeidscontract. De werknemer moet dan ook een uitvindingsmissie hebben en de uitvinding moet in het kader van deze missie verwezenlijkt zijn. De omvang van deze missie is bepalend om het vraagstuk van de titulariteit te regelen. De vrije uitvinding is enerzijds die uitvinding die geen enkele band met de missie van de werknemer heeft en gerealiseerd is buiten zijn arbeidsuren en met zijn eigen middelen en anderzijds die uitvinding die gerealiseerd is zonder enige steun van de werkgever of de onderneming maar die, ook al is het niet relevant voor de missie van de bewuste werknemer toch een zekere band met de onderneming heeft, maar een link die onvoldoende is om een cessie van de uitvinding aan de werkgever te rechtvaardigen. De gemengde of ondergeschikte uitvinding is die uitvinding die het resultaat is van de vrije intellectuele activiteit van de werknemer maar die is gerealiseerd of verwezenlijkt is kunnen worden dank zij de materiële of intellectuele middelen die door de werkgever werden ter beschikking gesteld.

Uitvindingen verricht in dienstverband komen aan de werkgever toe, hetzij omdat de uitvinding niets meer is dan het product van de overeengekomen arbeid met de werknemer om *ab initio* de eigendom van de uitvinding gerealiseerd in dienstverband aan de werkgever te laten toekomen, hetzij omdat een stilzwijgend vermoeden bestaat dat de werknemer aan de werkgever zijn rechten op de uitvinding die het resultaat zijn van de uitvoering van deze missie, overgedragen heeft. De vrije uitvindingen komen exclusief aan de werknemer toe. De gemengde uitvindingen komen aan de werknemer toe op grond van het principe dat alle rechten ontstaan bij de uitvinder-werknemer.

Partijen kunnen beslissen om het lot van de uitvindingen te regelen in het arbeidscontract, wat in principe wettelijk is, maar dit hangt niettemin af van de aard van de uitvinding. De geldigheid van de clause met betrekking tot de overdracht van de intellectuele eigendom van uitvindingen in dienstverband wordt niet betwist. De clauses van overdracht van intellectuele eigendom met betrekking tot vrije uitvindingen in het arbeidscontract, worden doorgaans beschouwd als nietig, minstens moeten deze restrictief worden geïnterpreteerd. Wat gemengde uitvindingen betreft, beschouwt een zekere doctrine dat deze clauses eveneens nietig zijn, en

- 278 Brussel (8<sup>o</sup>k) 3 november 2008, 2008/KR37 (4Media Werbeproduktionen GmbH-Rainer Karl Schuh / Zebra zenith NV), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 279 Rb. Brussel (24<sup>o</sup>k) 8 april 2008, *IRDJ* 2009, afl. 1, 49.
- 280 Rb. Brussel (4<sup>o</sup>k) 19 december 2008, R.G. 07/6671/A (G. Lefebvre-Sprl Biological Dental Technology / Bogaert-Ledru-Gilbert), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 281 Rb. Brussel (24<sup>o</sup>k) 28 november 2008, 06/8878/A-06/12051/A (NV Bio Minerals / BVBA Pharma Nord-BVBA Sanodis), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 282 *Ibid.*
- 283 Rb. Brussel (24<sup>o</sup>k) 8 april 2008, *IRDJ* 2009, afl. 1, 31.
- 284 Rb. Brussel (4<sup>o</sup>k) 12 september 2008, 03/7621/A en 04/7215/A (SCRL Arcelormittal Liege Research / SPRL Cold Plasma Applications – P. Vanden Branden – A. Weymeersch), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

een ander deel van de doctrine oordeelt dat deze dit enkel zijn in geval van afwezigheid van een specifieke vergoeding ten voordele van de werknemer-uitvinder.

De octrooien welke verkregen zijn voor moleculaire en akoestieke pompen door werknemers van hun werkgever RDCS moet volgens de rechtbank aan de werkgever worden overgedragen, aangezien het gaat om uitvindingen die [1] in direct verband staan met de missie die aan de werknemers werd toevertrouwd, [2] gerealiseerd zijn binnen het kader van hun arbeidscontract en [3] het dan ook om uitvindingen in diensverband gaat. Octrooien die daarentegen aangevraagd en verkregen werden na datum van beëindiging van de arbeidsrelatie, moeten niet aan de ex-werkgever worden overgedragen. Het feit dat ex-werknemers een dergelijke uitvinding desgevallend zouden hebben gedaan met de technische kennis die ze tijdens hun tewerkstelling hebben opgedaan, doet bij gebreke aan enig niet-concurrentiebeding hier geen afbreuk aan<sup>284</sup>.

### E. Inbreuken op het octrooirecht

208. Het voeren van een zeer diepgaand technisch en juridisch onderzoek naar het bestaan van een octrooi-inbreuk gaat het bestek van een kort geding te buiten. Wanneer op het eerste gezicht op grond van de door de procespartijen aangegeven elementen een niet belangrijk onderscheid vast te stellen is tussen de twee systemen betreffende het innoverende kenmerk in vergelijking met de voorbekenden, ook al vertoont het mechanische principe gelijkenissen, is er in die omstandigheden volgens het hof van beroep te Brussel sprake van een onvoldoende schijn van rechten om de gevorderde maatregelen te rechtvaardigen. Er bestaat immers een fundamentele betwisting tussen de procespartijen en het hof neemt aan dat het bestaan van enige inbreuk op ernstige wijze wordt betwist door de vermeende inbreukpleger en dat de vermoedelijke slaagkansen van de procedure ten gronde niet kunnen worden ingeschat op grond van een oppervlakkig onderzoek, zoals binnen het bestek van het kort geding is vereist<sup>285</sup>.

209. Met toepassing van artikel 27 Octrooiwet oordeelde de rechtbank dat aan de fabrikanten van generische middelen verboden moet worden voortbrengsels te maken waarop het octrooi betrekking heeft, te vervaardigen, te gebruiken, dan wel daartoe in te voeren of in voorraad te hebben, maar ook om deze te commercialiseren ('aan te bieden, in het verkeer brengen'). Sinds het van kracht worden van artikel 6bis § 1 laatste lid van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen (Bolar-uitzondering) kan het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met het oog op het voldoen aan de voorwaarden en regels bedoeld in het eerste lid tot en met het zevende lid van artikel 6bis § 1 en alle daaruit voortvloeiende praktische vereisten, niet beschouwd worden als een inbreuk op octrooien en aanvullende beschermingscertificaten met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik. De vorderingen, waar deze gesteld zijn, om aanvragen tot vergunning, terugbetaling en dergelijke van de generische versies te verbieden, zijn ongegrond. De fabrikanten van generische geneesmiddelen betogen dan ook terecht dat het voorbereiden van de commercialisering van hun generieke specialiteiten, niet verboden is door artikel 27 Octrooiwet. Naar het oordeel van de rechtbank moet het aanmaken en drukken van informatie- of publicitaire dragers beschouwd worden als het louter voorbereiden van commercialisatie. Het uitgeven en verspreiden ervan, valt echter

## Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvindingswerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.

wel onder het commercialisatieverbod uitgedrukt in artikel 27 Octrooiwet<sup>286</sup>.

210. Wanneer cd-r-discs die vermeend toepassing maken van de door Philips geïntroceerde technologie, in Hong Kong in een zeeschip ingeladen zijn om volgens de overgelegde cognosementen te worden vervoerd naar Casablanca, niet in Marokko zijn aangekomen en volgens de uiteenzettingen van de zeevervoerder, de goederen verscheept naar en gelost werden in Hamburg waar de goederen met een ander schip vervoerd zijn naar Antwerpen, waar zij opnieuw werden gelost, is de mogelijkheid dat de aldus in Antwerpen aangekomen litigieuze goederen effectief op de markt komen in België reëel. Er is dan ook wel degelijk sprake van een 'invoer' in de zin van artikel 27 § 1 Octrooiwet. Op grond van de Douaneverordening 2003/1383 valt overigens het verder doorvoeren van deze goederen naar een ander derde land (transit) onder deze verordening, aangezien zulke operatie rechtstreekse gevolgen kan hebben voor de interne markt van de gemeenschap, vermits bij namaakgoederen die onder de regeling van extern douaneverkeer zijn geplaatst, het gevaar reëel is dat deze goederen toch illegaal op de interne markt worden gebracht<sup>287</sup>.

211. Het in de handel brengen van dvd-spelers maakt een inbreuk uit op een octrooi (ook al zijn deze goederen door de douaneautoriteiten in beslag genomen<sup>288</sup>).

212. Hoewel een inbreuk van een octrooi *prima facie* niet vereist dat er een inbreuk is op alle conclusies van het octrooi, is er geen inbreuk indien de beide ontwikkelde systemen meer verschillen dan gelijkenissen hebben en de gelijkenissen veeleer het beoogde doel dan wel de uitwerking van het systeem zelf betreffen<sup>289</sup>.

213. In het kader van de bescherming van de aan het octrooi verleende uitsluitende rechten bepaalt artikel 52 § 2 alinea 4 Octrooiwet dat iedere licentiehouder mag tussenbeide komen in een vordering inzake namaak ingediend door de houder of de vruchtgebruiker van het octrooi om vergoed te worden voor de door zichzelf geleden schade. Er moet dan ook worden aangenomen dat de (exclusieve) licentiehouder ook mag optreden naast de octrooihouder in kort geding om bepaalde maatregelen te vorderen en op die wijze zijn schade te beperken<sup>290</sup>.

### F. Schadevergoeding

214. Indien een koelkop als een octrooi-inbreuk wordt beschouwd maar het basisapparaat niet, maar deze koelkoppen die wel apart kunnen worden aangekocht, slechts kunnen functioneren door toedoen van zulk basisapparaat, moeten de verhandelde basisapparaten bijgevolg in acht genomen worden bij de bepaling van de massa namaakgoederen, en zulks ten belope van 10% van de verkoopprijs ervan. Wat de koelkoppen betreft, moet 100% van de verkoopprijs in aanmerking worden genomen. De ge-

- 285 Brussel (8<sup>o</sup>k) 3 november 2008, 2008/KR37 (4Media Werbeproduktionen GmbH-Rainer Karl Schuh / Zebra zenith NV), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 286 Rb. Brussel (24<sup>o</sup>k) 8 april 2008, IRDI/2009, afl. 1, 31.
- 287 Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 9 oktober 2008, 05/6131/A (Koninklijke Philips Electronics NV / Unitex International Forwarding-Sonatrans Transport International-CMA-CMG Belgium-Sonexi-Hung Kwong Screws Industrial Co), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 288 Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 11 september 2008, 05/6993 (Koninklijke Philips Electronics NV / Ari Trans Sa - BVBA Sbl Logistique - MSC Belgium - Kamarikos Bros Ltd - Noble Electronics Hk Ltd), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com) en Rb. Antwerpen (1<sup>o</sup>b k) 11 september 2008, 05/6993 (Koninklijke Philips Electronics NV / Ari Trans Sa - BVBA Sbl Logistique - MSC Belgium - Kamarikos Bros Ltd - Noble Electronics Hk Ltd), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 289 Gent (14<sup>o</sup>k) 11 maart 2008, 2006/AR/1563 (BVBA Herva / NV Waelkens), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 290 Brussel (8<sup>o</sup>k) 3 november 2008, 2008/KR37 (4Media Werbeproduktionen GmbH-Rainer Karl Schuh / Zebra zenith NV), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

derfde brutowinst die in aanmerking kan worden genomen bedraagt 20% hiervan. Hierop moet de te betalen licentievergoeding in mindering gebracht worden ten belope van 10% van de verkoopprijs, aangezien de inbreukpleger exclusief licentiehouder was. De andere inbreukplegers waren dit niet zodat dit laatste niet werd afgetrokken. Zodoende komt men volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen bij de gederfde winst uit. De vergoeding voor het door de octrooihouder geleden verlies, inbegrepen de kosten voor het bestrijden van de inbreuk, waaronder de kosten van technische raadgevers, wordt *ex aequo et bono* bepaald op 60.000,- euro<sup>291</sup>.

215. In een andere zaak kende de rechtbank van eerste aanleg te Brussel een schadevergoeding wegens omzetverlies (68.000,- euro), nutteloze marketingkosten en nieuw te maken marketingkosten (82.528,72 euro) en een morele schadevergoeding wegens aantasting reputatie en commercieel imago (5.000,- euro) toe<sup>292</sup>.

216. De schadevergoeding is volgens de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen gelijk aan de omzet van de verkoop van de litigieuze cd-r-discs (ook al zijn de goederen door de douaneautoriteiten in beslag genomen). De vordering tot vernietiging van de inbreukmakende goederen op kosten van de inbreukmaker is eveneens gegrond (art. 53 § 2 Octrooiwet)<sup>293</sup>.

217. De verbeurdverklaring kan slechts worden uitgesproken ingeval van kwade trouw van de inbreukmaker (oud art. 53 Octrooiwet en art. 52 § 6 Octrooiwet). Kwade trouw wordt niet vermoed en moet worden bewezen<sup>294</sup>.

218. Wat de rechtsplegingsvergoeding betreft, werd gelet op het feit dat de zaak relatief complex was en uitgebreide conclusies van partijen vergde, het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 5.000,- euro naar 7.500,- euro opgetrokken<sup>295</sup>. In een andere zaak weigerde dezelfde kamer van deze rechtbank dan weer in een zaak over medicijnoctrooien het complex karakter ervan te aanvaarden om de rechtsplegingsvergoeding van 2.500,- euro op te trekken naar 20.000,- euro<sup>296</sup>. Ook het hof van beroep te Brussel oordeelde dat ondanks de gecompliceerdheid van het voorwerp en de betwisting wegens de technische aard van de betwiste uitvinding, in de gegeven omstandigheden en in het licht van de beoordeling *prima facie* die in een kortgedingprocedure moet plaatsvinden, er geen elementen worden aangereikt die toelaten af te wijken van het basistarief van de rechtsplegingsvergoeding<sup>297</sup>. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde daarentegen in een

kortgedingprocedure over octrooien inzake gascilinders dat de uitgebreidheid van de conclusies en de complexiteit van de argumentatie een rechtsplegingsvergoeding van zij het 2.500,- euro rechtvaardigt<sup>298</sup>. Ook de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen stelde de rechtsplegingsvergoeding gelet op de complexiteit van de zaak vast op 2.500,- euro<sup>299</sup>.

## G. Verjaring

219. De verjaring van de vordering van een werkgever tegen (voormalige) werknemers om een octrooi die door deze laatste werd aangevraagd en toegekend aan haar over te dragen, moet niet beoordeeld worden op grond van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet maar wel op grond van artikel 9 Octrooiwet<sup>300</sup>. Het lot van schadevergoedingen moet dan wel weer beoordeeld worden op grond van artikel 15 Arbeidsovereenkomstenwet. Het foutief karakter van deze onrechtmatige octrooiaanvraag vloeit immers voort uit de arbeidscontract.

## H. Stakingsrechter

220. Volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel is de stakingsrechter op grond van artikel 96 § 4 Handelspraktijkenwet enkel bevoegd om zich uit te spreken over de mogelijke nietigheid van het Belgische luik van een Europees octrooi, indien dit door de verwerende partij bij wijze van verweer tegen een inbreukvordering wordt opgeworpen. De stakingsrechter is wegens zijn restrictieve bevoegdheden niet bevoegd om zich uit te spreken over deze nietigheid indien deze door de verweerder bij wijze van een autonome tegenvordering wordt ingesteld en hierin volhardt, ook indien de inbreukvordering om andere redenen al is afgewezen<sup>301</sup>.

221. Ten aanzien van tussenpersonen van wiens diensten gebruik werd gemaakt om een inbreuk te plegen op het octrooirecht van Philips, kan een stakingsbevel worden uitgevaardigd voor zover dit van aard is om bij te dragen tot het doen ophouden en de stopzetting van de inbreuk (art. 11 Handhavingsrichtlijn omgezet door art. 3 van de wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten waarbij art. 53 § 1, 2° Octrooiwet werd vervangen). Zulke bevel is niet afhankelijk van enige fout of tekortkoming van de tussenpersoon. Het begrip 'tussenpersonen' moet ruim geïnterpreteerd worden in die zin dat deze kunnen geconfronteerd worden met een stakingsbevel, zelfs bij gemis van een moreel bestanddeel omtrent de vermeende inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van een rechthebbende. Zo werd een stakingsbevel uitgevaardigd tegen respectievelijk de zeevervoerder<sup>302</sup>, de goederenbehandelaar<sup>303</sup> en de

291 Rb. Antwerpen (1<sup>b</sup> k) 6 november 2008, 07/5146/A (L. Dewagenaere-NV Fysonix / Uniphy-Gymna), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 292 Rb. Brussel (24<sup>k</sup>) 28 november 2008, 06/8878/A-06/12051/A (NV Bio Minerals / BVBA Pharma Nord-BVBA Sanodis), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 293 Rb. Antwerpen (1<sup>b</sup> k) 9 oktober 2008, 05/6131/A (Koninklijke Philips Electronics NV / Unitex International Forwarding-Sonatrans Transport International-CMA-CMG Belgium-Sonexi-Hung Kwong Screws Industrial Co), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 294 Rb. Antwerpen (1<sup>b</sup> k) 11 september 2008, 05/6993 (Koninklijke Philips Electronics NV / Ari Trans Sa – BVBA Sbl Logistique – MSC Belgium – Kamarikos Bros Ltd – Noble Electronics Hk Ltd), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

295 Rb. Brussel (24<sup>k</sup>) 28 november 2008, 06/8878/A-06/12051/A (NV Bio Minerals / BVBA Pharma Nord-BVBA Sanodis), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 296 Rb. Brussel (24<sup>k</sup>) 8 april 2008, *IRDI* 2009, afl. 1, 31.  
 297 Brussel (8<sup>k</sup>) 3 november 2008, 2008/KR37 (4Media Werbeproduktionen GmbH-Rainer Karl Schuh / Zebra zenith NV), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 298 Antwerpen (8<sup>k</sup>) 16 april 2008, 2007/RK/374 (Praxair / Advanced Technology Materials), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 299 Rb. Antwerpen (1<sup>b</sup> k) 9 oktober 2008, 05/6131/A (Koninklijke Philips Electronics NV / Unitex International Forwarding-Sonatrans Transport International-CMA-CMG Belgium-Sonexi-Hung Kwong Screws Industrial Co), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 300 Rb. Brussel (4<sup>k</sup>) 12 september 2008, 03/7621/A en

04/7215/A (SCRL Arcelormittal Liege Research / Sprl Cold Plasma Applications – P. Vanden Branden – A. Weymeersch), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 301 Vz. Kh. Brussel 6 oktober 2008 en 19 mei 2008, A.C. 9.873/2007 (Sprl Maxcard Company / Sprl Mastercard Europe), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 302 Rb. Antwerpen (1<sup>b</sup> k) 9 oktober 2008, 05/6131/A (Koninklijke Philips Electronics NV / Unitex International Forwarding-Sonatrans Transport International-CMA-CMG Belgium-Sonexi-Hung Kwong Screws Industrial Co), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).  
 303 Rb. Antwerpen (1<sup>b</sup> k) 11 september 2008, 05/6993 (Koninklijke Philips Electronics NV / Ari Trans Sa – BVBA Sbl Logistique – MSC Belgium – Kamarikos Bros Ltd – Noble Electronics Hk Ltd), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

scheepsagent<sup>304</sup> met betrekking tot dvd-spelers die inbreuk maken op de octrooirechten van Philips.

### I. Confidentialiteit

222. De confidentiële mededeling van wetenschappelijke gegevens betreffende een concurrerend vaccin alleen in die mate dat ze noodzakelijk is voor de titularis van het octrooi om zijn argumentatie uit te bouwen in het kader van een eventuele namaakprocedure, laat de titularis van het octrooi niet toe zijn octrooi op basis van die informatie te herleiden, in die mate dat zijn uitvinding op maat wordt gesneden zodat de eisen praktisch worden herleid tot één bijzondere variëteit van het concurrerend vaccin. De wijziging is dus het resultaat van informatie waarover de titularis niet geacht werd te beschikken, en die gedekt was door een geheimhoudingsverplichting, zodat zijn contractuele aansprakelijkheid in het gedrang is gekomen. Overeenkomstig artikel 1143 BW en de heersende cassatierechtspraak kan de wijziging van de octrooiaanvragen aldus door de titularis op grond van artikel 49 § 2 Octrooiwet niet worden toegelaten<sup>305</sup>.

## VI. Kwekersrecht

### A. Procedure

223. De Belgische rechtbanken van het arrondissement waarin de inbreukpleger op een kwekersrecht zijn woonplaats heeft, zijn op grond van artikel 101 lid 2 Kwekersverordening nr. 2100/94 bevoegd om kennis te nemen van het geschil, ook al is het kwekersrecht in Frankrijk geregistreerd, aangezien een kwekersrecht waarvan de geldigheid niet betwist wordt, geldig is in de Europese Unie<sup>306</sup>.

224. Krachtens artikel 104 Kwekersverordening, is een licentiehouder gerechtigd om de stakingsverordening in te stellen met betrekking tot de beweerdte inbreuken op het kwekersrecht<sup>307</sup>.

### B. Inbreuken

225. Op grond van artikel 13 Kwekersverordening kan de houder van een kwekersrecht aan zijn toestemming om Kanzi-Nicoterappelaars te verkopen, voorwaarden en beperkingen verbinden. Het behoort echter niet aan een derde die bij een licentienemer deze bomen aankoopt te informeren of van deze mogelijkheid gebruik was gemaakt en of aldus de licentienemer al dan niet zijn contractuele verplichtingen niet zou zijn nagekomen<sup>308</sup>.

226. De toestemming van de titularis van het kwekersrecht is vereist voor de handelingen die worden opgenoemd in artikel 13 Kwekersverordening en die betrekking hebben op de componenten of het oogstmateriaal van het beschermde ras<sup>309</sup>. Het in de handel brengen van het oogstmateriaal (*in casu* de oogst van Kanzi appels die op een onrechtmatige wijze zouden zijn geteeld) valt op grond van artikel 13 lid 3 Kwekersverordening onder de kwekersbescherming.

227. De titularis van een communautair kwekersrecht is beschermd vanaf de verlening ervan. Bovendien mag hij conform artikel 95 Kwekersverordening een passende vergoeding eisen van eenieder die in de tijd tussen de bekendmaking van de aanvraag tot het communautaire kwekersrecht en de verlening daarvan een handeling verricht die hem na die tijd ingevolge het communautaire kwekersrecht verboden zou zijn<sup>310</sup>.

228. De geleden schade voor de houders van een kwekersrecht kan worden bepaald aan de hand van het aantal planten vastgesteld door de expert en de licentievergoeding die bij een licentiecontract tussen partijen wordt bepaald. Dat bedrag moet echter worden verhoogd en verdubbeld, aangezien het anders de bescherming van het kwekersrecht zou uithollen indien een overtreder wetens en willens een inbreuk kan plegen en daarna enkel de licentievergoeding moet betalen; een dergelijke vergoeding zou niet passend zijn<sup>311</sup>.

- 
- 304 Kh. Antwerpen 6 mei 2008, *IRDI* 2009, afl. 1, 260, noot B. GOOSENS.
- 305 Brussel (9<sup>e</sup>k) 20 juni 2008, *ICIP* 2008, afl. 4, 566; *IRDI* 2008, afl. 4, 345.
- 306 Gent 13 oktober 2008, *ICIP* 2008, afl. 5, 837, noot P. DE JONG.
- 307 Antwerpen (5<sup>e</sup>k) 24 april 2008, 2008/AR/301 (J. Hustin-J. Goossens / NV Gke-NV Betters3fruit), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com); Gent 13 oktober 2008, *ICIP* 2008, afl. 5, 837, noot P. DE JONG.
- 308 Antwerpen (5<sup>e</sup>k) 24 april 2008, 2008/AR/301 (J. Hustin-J. Goossens / NV Gke-NV Betters3fruit), [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).
- 309 Gent 13 oktober 2008, *ICIP* 2008, afl. 5, 837, noot P. DE JONG.
- 310 *Ibid.*
- 311 *Ibid.*