

Art. 4.5 en 4.6 BVIE

Art. 4.5 Geschillenbeslechting

1. Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in gedingen, welke op dit verdrag zijn gegrond.

2. De niet-ontvankelijkheid die voortvloeit uit het ontbreken van de inschrijving van een depot van het merk of de tekening of het model, wordt opgeheven door inschrijving of vernieuwing van de inschrijving van het merk of de tekening of het model tijdens het geding.

3. De rechter spreekt ambtshalve de doorhaling uit van de nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen.

Art. 4.5 Règlement des litiges.

1. Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente convention.

2. L'irrecevabilité qui découle du défaut d'enregistrement du dépôt de la marque ou du dessin ou modèle est couverte par l'enregistrement ou le renouvellement de la marque ou du dessin ou modèle, effectué en cours d'instance.

3. Le juge prononce d'office la radiation des enregistrements annulés ou éteints.

Art. 4.6 Territoriale bevoegdheid

1. Behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst wordt de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.

2. Indien de hierboven gegeven regelen niet toereikend zijn ter bepaling van de territoriale bevoegdheid, kan de eiser de zaak bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats of, indien hij geen woon- of verblijfplaats binnen het Benelux-gebied heeft, naar keuze bij de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg aanhangig maken.

3. De rechters passen de in lid 1 en 2 gegeven regelen ambtshalve toe en stellen hun bevoegdheid uitdrukkelijk vast.

4. De rechter, voor wie de hoofdvordering aanhangig is, neemt kennis van eisen in vrijwaring, van eisen tot voeging en tussenkomst en van incidentele eisen, alsmede van eisen in reconventie, tenzij hij onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil.

5. De rechters van één der drie landen verwijzen op vordering van één der partijen de geschillen, waarmede men zich tot hen heeft gewend, naar die van één der twee andere landen, wanneer deze geschillen daar reeds aanhangig zijn of wanneer zij verknocht zijn aan andere, aan het oordeel van deze rechters onderworpen geschillen. De verwijzing kan slechts worden gevorderd, wanneer de zaken in eerste aanleg aanhangig zijn. Zij geschiedt naar de rechter, bij wie de zaak het eerst bij een inleidend stuk aanhangig is gemaakt, tenzij een andere rechter terzake een eerdere uitspraak heeft gegeven, die niet louter een maatregel van orde is; in het eerste geval

geschiedt de verwijzing naar die andere rechter.

Art. 4.6 Competence territoriale.

1. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine, en matière de marques ou de dessins ou modèles, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l'obligation litigieuse est née, a été ou doit être exécutée. Le lieu du dépôt ou de l'enregistrement d'une marque ou d'un dessin ou modèle ne peut en aucun cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.

2. Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale, le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s'il n'a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.

3. Les tribunaux appliqueront d'office les règles définies aux alinéas 1er et 2 et constateront expressement leur compétence.

4. Le tribunal devant lequel la demande principale est pendante, connaît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que des demandes reconventionnelles, à moins qu'il ne soit incompétent en raison de la matière.

5. Les tribunaux de l'un des trois pays renvoient, si l'une des parties le demande, devant les tribunaux de l'un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisis, quand ces contestations y sont déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d'autres contestations soumises à ces tribunaux. Le renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction. Il s'effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d'instance, à moins qu'un autre tribunal n'ait rendu sur l'affaire une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur, auquel cas le renvoi s'effectue devant cet autre tribunal.

Auteur: Hendrik VANHEES

Stand: 25 november 2013

Literatuur

Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten, M.C. JANSSENS (ed.), Brussel, Bruylant, 2004, 213p.

A. BRAUN en J.J. EVRARD, Droit des dessins et modèles au Benelux, Brussel, Larcier, 1975, 463p.

A. BRAUN en F. DE VISSCHER, 'Benelux', in P. GREFFE en F. GREFFE, Traité des dessins et modèles, Parijs, Litec, 2000,

719-761.

M. BUYDENS, 'La réparation du dommage en droit de la propriété industrielle', T.B.H., 1995, 448-463.

T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom. Deel 2 Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008, 703p.

T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom. Deel 3 Vormen, namen, reclame, Kluwer, Deventer, 2012, 461p.

E. DE GRYSSE en B. MICHAUX, 'De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd', T.B.H., 2007/7, 623-648.

L. DE GRYSSE en E. VALGAEREN, 'Een Europese richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten', SEW, 2005, 202-209.

C. DE MEYER, 'Het bevel tot staking naar Belgisch recht', in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel, Larcier, 2008, 193-220.

H. DHONT en Y. VAN COUTER, 'De richtlijn handhaving intellectuele eigendomsrechten. Een Europese storm in een Belgisch glas water?', T.B.H., 2005, 699-733.

P. GEERTS, 'Art. 3.17 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 310-312.

P. GEERTS, 'Art. 3.18 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 312-313.

C. GIELEN, 'De richtlijn handhaving IE-rechten', NTER, 2005, 6-11.

C. GIELEN, 'Art. 1.14 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 187-188.

C. GIELEN, 'Art. 2.21 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 241-243.

C. GIELEN, 'Art. 2.22 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 243-246.

C. GIELEN, 'Art. 4.5 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 328-329.

C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 329-331.

F. GOTZEN, 'De eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen', R.W., 1974-1975, 2113-2126.

F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautair, Internationaal), Brussel, Bruylant, 2012, 389p.

M.C. JANSSENS, 'Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd tegen namaak en piraterij', R.W., 2007-08, 930-944.

M.C. JANSSENS, 'Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?', in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel, Larcier, 2008, 29-65.

M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC', in De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet, A. DE BOECK en Y. MONTANGIE (eds.), Brugge, Vanden Broele, 2008, 125-159.

Kort begrip van het intellectueel eigendomsrecht, C. GIELEN (red.), Kluwer, Deventer, 2011, 712p.

K. MALFLIET en B. PONET, Industriële eigendomsrechten, Biblo, Kalmthout, 1994, 306p.

P. MAEYAERT, 'Piraterij en straf- en burgerlijke sancties in het domein van de intellectuele eigendomsrechten', in Intellectuele eigendomsrechten, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (ed.), Biblo, Kalmthout, 1995, 171-208.

B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales relatives aux injonctions à l'encontre des intermédiaires (articles 8, 9 et 11 de la directive 2004/48)', in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel, Larcier, 2008, 259-283.

B. MICHAUX, 'Art. 86bis A.W', in Huldeboek Jan Corbet. De Belgische auteurswet - Artikelsgewijze commentaar, F. BRISON en H. VANHEES (ed.), Brussel, Larcier, 2012, 605-615.

B. MICHAUX, 'Art. 86ter A.W', in Huldeboek Jan Corbet. De Belgische auteurswet - Artikelsgewijze commentaar, F. BRISON en H. VANHEES (ed.), Brussel, Larcier, 2012, 616-622.

B. MICHAUX, 'Art. 87 A.W', in Huldeboek Jan Corbet. De Belgische auteurswet - Artikelsgewijze commentaar, F. BRISON en H. VANHEES (ed.), Brussel, Larcier, 2012, 623-640.

A. PUTTEMANS, 'Les droits intellectuels en action(s)', in Les droits intellectuels: développements récents, Brussel, Larcier, 2004, 7-78.

A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière de propriété intellectuelle', in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel Larcier, 2008, 101-145.

V. RAUS, 'Handhaving in België', BMM Bull., 2011/3, 125-136.

C. RONSE, 'De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding', in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel, Larcier, 2008, 221-257.

K. ROOX, 'De nieuwe bevoegdheidsregeling in het intellectueel eigendomsrecht', IRDI, 2007, 337-345 (deel I) en IRDI, 2008, 8-19 (deel II).

Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel, Larcier, 2008, 283.

H. VANHEES, 'De Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW) na de Europese harmonisatie', T.B.H., 2003, 559-572 en 629-645.

H. VANHEES, Het Beneluxmodel, Brussel, Larcier, 2006, 228p.

H. VANHEES, 'Het kort geding en intellectuele rechten', in Kort geding, Brussel, Larcier, 2009, 229-266.

B. VAN REEPINGHEN en L. VAN REEPINGHEN, 'Les droits intellectuels renforcés: la contrefaçon en point de mire', J.T., 2008, 149-160.

D. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, J. POLAK (red.), Deventer, Kluwer, 1985, 281p.

Commentaar

Schema

I. Inleiding

II. Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in gedingen

gegrond op het BVIE

III. Welke rechter is bevoegd?

- A. De materieel bevoegde rechter
- B. De territoriaal bevoegde rechter
- C. Bijkomende vorderingen en verknochte zaken

IV. De verschillende mogelijke vorderingen bij inbreuken op een merk- of modelrecht

- A. Inleiding
- B. De vordering tot staken zoals in kortgeding
 - 1. Inleiding
 - 2. De bevoegde rechter
 - 3. Wie kan de vordering instellen
 - 4. Wie is de bestemming van het stakingsbevel
 - 5. De vaststelling van de inbreuk, en de te bevelen maatregelen
 - a. De vaststelling van de inbreuk en het bevel tot staking ervan
 - b. Het bevelen van begeleidende maatregelen
 - 1° Algemeen
 - 2° De terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen en productiemiddelen (corrigerende maatregelen)
 - 3° Maatregelen tot informatieverstrekking
 - c. Publicatie van het vonnis van de stakingsrechter
 - 6. De vergoeding van gerechtskosten en andere kosten
 - 7. Wat kan de stakingsrechter niet bevelen
 - 8. De eigenschappen van de vordering tot staken zoals in kortgeding
 - 9. Een specifiek probleem: het beoordelen van de geldigheid van het ingeroepen merk- of modelrecht
- C. Het gewone kortgeding
- D. De vordering ten gronde
 - 1. Inleiding
 - 2. De bevoegde rechtbank
 - a. De materiële bevoegdheid
 - b. De territoriale bevoegdheid
 - 3. Wie kan de vordering ten gronde instellen?
 - 4. De bestemming
 - 5. Welke maatregelen kan men bekomen
 - a. Het stakingsbevel
 - b. corrigerende maatregelen (de terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen en productiemiddelen)
 - c. Maatregelen tot informatieverstrekking
 - d. Publicatie van de uitspraak
 - e. De toekenning van schadevergoeding

V. De territoriale reikwijdte van een verbod uitgesproken op grond van het BVIE en de territoriale reikwijdte van vonnissen en arresten

- VI. Het opheffen van de niet-ontvankelijkheid van een vordering wegens het ontbreken van een inschrijving (art. 4.5, lid 2 BVIE)
- VII. De ambtshalve doorhaling van nietig verklaarde en vervallen verklaarde inschrijvingen (art. 4.5, lid 3 BVIE)

I. Inleiding

1. Art. 4.5 en 4.6 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)¹ betreffen de rechterlijke bevoegdheid m.b.t. merken en tekeningen en modellen.

II. Alleen de rechter is bevoegd uitspraak te doen in gedingen gegrond op het BVIE

2. Krachtens art. 4.5, lid 1 BVIE is alleen de rechter bevoegd uitspraak te doen in gedingen welke op het BVIE zijn gegrond. Krachtens deze bepaling kan men zich o.a. tot de rechter wenden voor:

- de vaststelling van een inbreuk op het merken- en/of tekeningen- en modellenrecht, en een bevel tot stopzetting van de inbreuk, eventueel onder verbeurte van een dwangsom²;
- een voorlopig bevel
 - a. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een merk- of tekening- of modelrecht, of
 - b. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merk- of tekening- of modelrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of
 - c. waarbij aan de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merk- of tekening- of modelrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor

¹Zie i.v.m. het BVIE: B.S., 26 april 2006, 21867, zoals gewijzigd.

²Voor de inhoud van het modelrecht toegekend door het BVIE, en dus voor de handelingen die wanneer ze zonder toestemming van de modelhouder worden gesteld, een inbreuk op zijn modelrecht uitmaken: zie de bespreking van art. 3.16 BVIE. Voor de inhoud van een merkrecht toegekend door het BVIE, en dus voor de handelingen die wanneer ze zonder toestemming van de merkhouders worden gesteld, een inbreuk op zijn merkrecht uitmaken: zie de bespreking van art. 2.20 BVIE.

- schadeloosstelling van de houder (art. 3.18, lid 3 BVIE en art. 2.22, lid 3 BVIE);
- het bevel, in een inbreukprocedure, aan de inbreukmaker al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen en diensten, waarmee de inbreuk is gepleegd, aan de merk- of modelhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken (art. 3.18, lid 4 BVIE en art. 2.22, lid 4 BVIE). Dit bevel kan eveneens worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, de inbreukmakende diensten op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend (art. 3.18, lid 5 BVIE en art. 2.22, lid 5 BVIE);
 - het bevel tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een merk - of tekening- of modelrecht te maken (art. 3.18, lid 6 BVIE en art. 2.22, lid 6 BVIE);
 - het bevel tot terugroeping van inbreukmakende voortbrengselen/goederen uit het handelsverkeer (de zogenaamde 'market recall')³, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging van dergelijke goederen, alsmede van materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt (art. 3.18, lid 1 BVIE en art. 2.22, lid 1 BVIE);
 - de toekenning van schadevergoeding voor inbreukmakende handelingen die gesteld werden na de publicatie van de inschrijving van het depot van een tekening of model (art. 3.17, lid 1 en 3 BVIE), en de toekenning van schadevergoeding voor elke schade die de merkhouders lijdt

³P. MAEYAERT, 'Piraterij en straf- en burgerlijke sancties in het domein van de intellectuele eigendomsrechten', in Intellectuele eigendomsrechten, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel (ed.), Biblo, Kalmthout, 1995, 206.

- door het gebruik van zijn merk bedoeld in art. 2.20, lid 1 BVIE (art. 2.21, lid 1 en lid 3 BVIE);
- de vordering tot winstafdracht, naast of in de plaats van de vordering tot schadevergoeding, alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande (art. 3.17, lid 4 BVIE en art. 2.21, lid 4 BVIE);
 - het bekomen van een redelijke vergoeding voor handelingen die, inzake modellen, gesteld werden tussen de depotdatum en de datum van publicatie van de inschrijving van het depot (art. 3.17, lid 6 BVIE), en die, inzake merken, gesteld werden in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk (art. 2.21, lid 6 BVIE);
 - op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak (art. 3.17, lid 7 BVIE en art. 2.22, lid 7 BVIE);
 - de nietigverklaring van de inschrijving van het depot van een merk of tekening of model.

3. Art. 4.5, lid 1 BVIE bepaalt letterlijk dat *alleen de rechter* bevoegd is uitspraak te doen in gedingen welke op het BVIE zijn gegrond. Deze bepaling roept onvermijdelijk de vraag op of het gevolg ervan is dat er geen arbitrage mogelijk is m.b.t. geschillen inzake merken en tekeningen en modellen. Kijkend naar het modellenrecht moet vastgesteld worden dat in de Memorie van toelichting (MvT) bij de niet meer van kracht zijnde Eénvormige Beneluxwet van 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen (BTMW)⁴ op deze vraag geen antwoord te vinden is, zodat de meningen in de rechtsleer in dit verband verdeeld zijn. Volgens sommigen brengt de tekst van art. 4.5, lid 1 BVIE, letterlijk opgevat, mee dat arbitrage i.v.m.

⁴ Het huidige art. 4.5, lid 1 BVIE is het oude art. 16, lid 1 BTMW.

geschillen inzake tekeningen- en modellen uitgesloten is⁵. Volgens andere auteurs kan uit de genoemde MvT afgeleid worden dat men toch geen verbod heeft willen voorzien voor arbitrage inzake modelgeschillen. Wel heeft art. 4.5 BVIE volgens deze auteurs tot gevolg dat het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BBIE) niet voor dergelijke geschillen bevoegd is⁶. Laatstgenoemde opvatting kan zonder meer bijgetreden worden⁷. Het is duidelijk dat het BBIE niet bevoegd is de nietigheid of het verval van een inschrijving van een modeldepot uit te spreken. D. Verkade verdedigt in dit verband de oplossing dat art. 4.5 BVIE (oud art. 16 BTMW) zo moet worden opgevat dat het de nietigverklaring of de vervallenverklaring aan de rechter heeft willen voorbehouden. Volgens hem zou een door arbiters uitgesproken nietig- of vervallenverklaring geen exequatur mogen verkrijgen en niet vatbaar zijn voor het sequeel van doorhaling. Maar dit alles hoeft volgens hem arbiters er niet van te weerhouden in hun uitspraak te overwegen dat een inschrijving van een depot nietig zal moeten worden geoordeeld, en daaraan de passende gevolgen te verbinden. Volgens hem is arbitrage in modellengeschillen dus wel aanvaardbaar, mits de arbiters zich ervan onthouden een nietig- of vervallenverklaring van een inschrijving van een modeldepot in hun 'dictum' op te nemen⁸. Ook inzake merken zijn de meningen verdeeld. Ook daar wordt enerzijds de opvatting

⁵ Kort begrip van het intellectueel eigendomsrecht (hierna verkort geciteerd als: 'Kort begrip'), C. GIELEN (red.), Kluwer, Deventer, 2011, 179, randnr. 212.

⁶ In deze zin: W. VAN DIJK, Modellenrecht in de Beneluxlanden, Amsterdam, Merkenbureau Van Der Graaf & Co BV, 1975, 68-69.

⁷ Deze opvatting wordt ook bijgetreden door: Kort begrip, o.c., 179, randnr. 212.

⁸ D. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, J. POLAK (red.), Deventer, Kluwer, 1985, 105, randnr. 80.

verdedigd dat het letterlijk opvatten van art. 4.5, lid 1 BVIE tot gevolg heeft dat arbitrage uitgesloten is⁹. Andere auteurs wijzen er dan weer op dat in de geschiedenis van art. 4.5, lid 1 BVIE geen duidelijke steun te vinden valt voor de gedachte dat in merkszaken arbitrage of andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting niet mogelijk zijn. Bijgevolg, zo menen deze auteurs, sluit art. 4.5, lid 1 BVIE arbitrage niet uit inzake merkinbreuken. Arbiters zouden zelfs hun oordeel kunnen geven over het verweer in dergelijke geschillen dat het ingeroepen merk nietig of vervallen is, maar wat zij in geen geval kunnen, is de nietig- of vervallenverklaring van de inschrijving van een merk uitspreken, en de doorhaling van deze inschrijving bevelen, daar dit, gelet op het hierna nog te bespreken art. 4.5, lid 3 BVIE, aan de rechter voorbehouden is¹⁰.

III. Welke rechter is bevoegd?

A. De materieel bevoegde rechter

4. Krachtens art. 574, aanhef en sub 18° Gerechtelijk Wetboek (Ger. W.) neemt de rechtbank van koophandel, zelfs wanneer de partijen geen handelaar zijn, kennis van vorderingen betreffende merken, met inbegrip van vorderingen betreffende de doorhaling van een collectief merk, en van vorderingen betreffende tekeningen of modellen, bedoeld door het BVIE, met uitsluiting van deze die door het BVIE worden voorbehouden aan de bevoegdheid van een ander rechtscollege. Het is dus de rechtbank van koophandel die inzake merken en tekeningen en modellen materieel bevoegd is. Zoals evenwel aangegeven wijst het BVIE sommige vorderingen uitdrukkelijk toe aan de bevoegdheid van een ander rechtscollege. In dit verband kan inzake merken bijv. gewezen worden naar de

⁹ Kort begrip, o.c., 308, randnr. 349.

¹⁰ T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom. Deel 2 Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008, 573, nr. 15.1.

bevoegdheid inzake beroepen tegen beslissingen waarbij het BBIE een merk weigert in te schrijven. Art. 2.12, lid 1 BVIE bepaalt in dit verband dat een deposant zich binnen twee maanden na de kennisgeving van de weigeringsbeslissing tot het inschrijven van een merk bij verzoekschrift kan wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot inschrijving van het merk te bekomen. Zo ook bepaalt art. 2.17, lid 1 BVIE dat binnen twee maanden nadat door het BBIE over de oppositie tegen een merk uitspraak is gedaan, de partijen zich bij verzoekschrift kunnen wenden tot het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het BBIE te verkrijgen.

B. De territoriaal bevoegde rechter

5. Het BVIE bevat regels wat de bevoegdheid van de rechter *ratione loci* (territoriaal) betreft. Deze regels gelden zowel voor een procedure ten gronde als voor de procedure in kort geding of zoals in kort geding¹¹. Wat deze territoriale bevoegdheid betreft bepaalt art. 4.6, lid 1 BVIE dat, behoudens uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst, de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake merken of tekeningen of modellen wordt bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan (lees: de inbreuk is gepleegd¹²), is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Onder het begrip woonplaats wordt wat natuurlijke personen betreft de plaats begrepen waar zij in het bevolkingsregister zijn ingeschreven,

¹¹ In deze zin ook: C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 330, randnr. 1.

¹² C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 330, randnr. 2; N. HAGEMANS, 'Art. 37 BMW', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 1998, 218-219, randnr. 2.

en wat rechtspersonen betreft de plaats van hun maatschappelijke zetel¹³. Opgemerkt moet worden dat er geen hiërarchie bestaat tussen de in art. 4.6, lid 1 BVIE vervatte bevoegdheidsregels. Dit betekent dat de eiser de vrije keuze heeft tussen de woonplaats van de gedaagde of de plaats waar de inbreuk is gepleegd¹⁴. In het geval gekozen wordt voor de rechter van de plaats van de inbreuk, en de inbreuk zich in verschillende arrondissementen voordoet, ligt de keuze van de rechter bij de eiser¹⁵. Deze keuze ligt ook bij hem in het geval er meerdere gedaagden zijn, en hij voor de rechter van de woonplaats van de gedaagde kiest¹⁶. Het is dus duidelijk dat art. 4.6, lid 1 BVIE een modelhouder toelaat aan 'forum shopping' te doen en derhalve een naar zijn oordeel 'merk of modelvriendelijke rechter' te adriëren¹⁷.

6. Zoals duidelijk blijkt uit de letterlijke tekst van art. 4.6, lid 1 BVIE, geldt de voorziene regeling inzake de territoriale bevoegdheid slechts indien een *uitdrukkelijke*¹⁸

¹³ C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 330, randnr. 2.

¹⁴ In deze zin: Ben. Ger., 10 december 1990, Jur. Ben. Ger., 1990, 102 (Kortman Nederland t/ Remo Chemie) (i.v.m. het identieke art. 37, A, §1 van de eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken (BMW)). Zie tevens: C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 330, randnr. 2 en N. HAGEMANS, 'Art. 37 BMW', l.c., 219, randnr. 2.

¹⁵ C. Gielen geeft in dit verband het voorbeeld van een eiser die een importeur of fabrikant wil dagvaarden. Hij kan dagvaarden in de plaats waar de verbintenis, dit is de verplichting de inbreuk te staken en schadevergoeding te betalen, is ontstaan of moet worden uitgevoerd en dat is, volgens C. Gielen, het geval in elk arrondissement waar zich een afnemer van de importeur of fabrikant bevindt, aangezien de importeur of fabrikant zich in elk arrondissement van de inbreuk dient te onthouden door de verkoop te staken (C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 330-331, randnr. 2).

¹⁶ N. HAGEMANS, 'Art. 37 BMW', l.c., 219, randnr. 2. In deze zin ook: C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 330-331, randnr. 2.

¹⁷ In deze zin: P. MAEYAERT, 'Piraterij en straf- en burgerlijke sancties in het domein van de intellectuele eigendomsrechten', l.c., 197 en 205.

¹⁸ Memorie van toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen - II. Artikelsgewijze opmerkingen bij art. 29 BTMW.

(afwijkende) toekenning van rechtsbevoegdheid bij overeenkomst ontbreekt¹⁹. Het is duidelijk dat het alleen mogelijk is te dagvaarden voor de rechter van een gekozen woonplaats indien de partijen dit bij een uitdrukkelijke overeenkomst hebben vastgelegd²⁰.

7. Art. 4.6, lid 1 BVIE bepaalt uitdrukkelijk dat de plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven in geen geval op zichzelf grondslag kan zijn voor het bepalen van de bevoegdheid. Met deze regel wilde men een te grote uitbreiding van de bevoegdheid van de rechter van de plaats waar het BBIE is gevestigd, namelijk te Den Haag, voorkomen²¹.

8. Wanneer de in art. 4.6, lid 1 BVIE vervatte regelen niet toereikend zijn ter bepaling van de territoriale bevoegdheid, en dus geen bevoegde rechter opleveren, kan de eiser de zaak bij de rechter van zijn woon- of verblijfplaats of, indien bij geen woon- of verblijfplaats binnen het Beneluxgebied heeft, naar keuze bij de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg aanhangig maken²². In het geval van meerdere eisers ligt de keuze van de rechter bij de eisers zelf²³. De hier besproken bevoegdheidsregel zal bijv. toepassing vinden indien geen van de gedaagden in de Benelux een woonplaats heeft en er ook geen inbreuk in de Benelux

¹⁹ Memorie van toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen - II. Artikelsgewijze opmerkingen bij art. 29 BTMW. Volgens C. Gielen dient deze uitdrukkelijke (afwijkende) toekenning niet schriftelijk te zijn vastgelegd (C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 330, randnr. 2).

²⁰ C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 330, randnr. 2.

²¹ Memorie van toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen - II. Artikelsgewijze opmerkingen bij art. 29 BTMW.

²² Art. 4.6, lid 2 BVIE.

²³ C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 331, randnr. 3 en N. HAGEMANS, 'Art. 37 BMW', l.c., 219, randnr. 4.

wordt gepleegd²⁴. Gedacht kan hierbij bijv. worden aan een geschil tussen twee merkinschrijvingen of twee inschrijvingen van modeldepots²⁵. In dit geval zal de eiser kunnen dagvaarden voor de rechter van zijn woon- of verblijfplaats²⁶. Indien deze woon- of verblijfplaats evenwel niet in de Benelux gelegen is zal hij kunnen dagvaarden voor de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage of te Luxemburg²⁷. De rechter die bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van één van de eisers, is ook bevoegd ten aanzien van de vorderingen van de andere eisers die niet in zijn rechtsgebied zijn gevestigd²⁸.

9. De rechters passen de hierboven weergegeven, in art. 4.6, lid 1 en 2 BVIE vervatte bevoegdheidsregels ambtshalve toe, en stellen hun bevoegdheid uitdrukkelijk vast²⁹. Dit brengt mee dat rechters ambtshalve hun bevoegdheid moeten

²⁴ C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 331, randnr. 3 en N. HAGEMANS, 'Art. 37 BMW', l.c., 219, randnr. 4.

²⁵ C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 331, randnr. 2 en N. HAGEMANS, 'Art. 37 BMW', l.c., 219, randnr. 4. Memorie van toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen - II. Artikelsgewijze opmerkingen bij art. 29 BTMW.

²⁶ Memorie van toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen - II. Artikelsgewijze opmerkingen bij art. 29 BTMW.

²⁷ Memorie van toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen - II. Artikelsgewijze opmerkingen bij art. 29 BTMW.

²⁸ C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 331, randnr. 3. Zie in dit verband een arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 december 1991 waarin het Hof verklaarde dat wanneer een vordering inzake merken (of tekeningen en modellen) als bedoeld in art. 4.6, lid 1 en 2 BVIE gezamenlijk wordt ingesteld door meer dan één eiser voor een rechter binnen het Beneluxgebied die ingevolge art. 4.6, lid 1 en 2 BVIE bevoegd is ten aanzien van die vordering voor wat betreft één van die eisers, en het nationale recht van die eiser erin voorziet dat in geval van meerdere eisers bevoegdheid ten opzichte van één ook bevoegdheid ten opzichte van de anderen schept, art. 4.6 BVIE meebrengt dat die rechter tevens bevoegd is ten aanzien van de vorderingen van de andere eisers, ook al zijn die niet binnen zijn rechtsgebied gevestigd (Ben. Ger., 16 december 1991 (Burberrys t/ Bossi), r.o. 50 (www.courbeneluxhof.be, onder arresten/conclusies)).

²⁹ Art. 4.6, lid 3 BVIE.

nagaan en deze uitdrukkelijk moeten vaststellen vooraleer in te gaan op de grond van de zaak³⁰.

10. Opgemerkt moet worden dat de in art. 4.6, lid 1 en 2 BVIE vervatte bevoegdheidsregels niet gelden voor sommige vorderingen. Zo bepaalt art. 2.28, lid 4 BVIE dat wanneer een geding tot nietigverklaring door het Openbaar Ministerie (OM) aanhangig wordt gemaakt, in de gevallen vermeld in art. 2.28, lid 1 BVIE waarin het OM de nietigheid kan inroepen, alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd zijn. Art. 2.28, lid 4 BVIE voegt hieraan nog toe dat het aanhangig maken van het geding door het OM ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding schorst. Zo ook bepaalt art. 3.23, lid 7 BVIE, inzake modellen, dat wanneer een geding tot nietigverklaring door het OM aanhangig wordt gemaakt, en dit kan in de gevallen vermeld in art. 3.23, lid 1 BVIE, alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd is. Ook hier voegt art. 3.23, lid 7 BVIE hieraan nog toe dat het aanhangig maken van het geding door het OM ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding schorst. Krachtens art. 2.42, lid 2 BVIE is, indien het OM het verval inroept van het recht op een collectief merk overeenkomstig art. 2.42, lid 1 BVIE, enkel de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd. Ook hier schorst het aanhangig maken van het geding door het OM ieder ander op dezelfde grondslag ingesteld geding³¹. Art. 2.43, lid 3 BVIE bepaalt dat wanneer het OM overeenkomstig art. 2.43, lid 1 en 2 BVIE de nietigheid inroept van de inschrijving van een collectief merk of de nietigheid van de wijzigingen van het reglement op het gebruik en toezicht van een collectief merk,

³⁰ C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 331, randnr. 4 en N. HAGEMANS, 'Art. 37 BMW', l.c., 219, randnr. 5. In deze zin ook: Memorie van toelichting bij het Benelux-Verdrag en de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen - II. Artikelsgewijze opmerkingen bij art. 29 BTMW.

³¹ Art. 2.42, lid 3 BVIE.

alleen de rechter te Brussel, te 's-Gravenhage en te Luxemburg bevoegd is uitspraak te doen in deze geschillen.

11. Het is uiterst belangrijk te onderstrepen dat wat inbreukvorderingen betreft de Belgische wetgever ervoor geopteerd heeft een centralisatie van de bevoegde rechtscolleges door te voeren. Verder in deze bespreking zullen de verschillende vorderingen besproken worden die naar aanleiding van (vermeende) inbreuken op merken en tekeningen en modellen kunnen worden ingesteld. Uit deze bespreking zal blijken dat wat vorderingen inzake namaak betreft enkel de rechtbanken van koophandel die zitting houden bij een zetel van een hof van beroep, en hun voorzitters, bevoegd zijn. Concreet betekent dit dat m.b.t. deze vorderingen enkel de rechtbank van koophandel te Antwerpen, te Gent, te Brussel, te Luik en te Bergen, en hun voorzitters, bevoegd zijn. Wel is het zo dat m.b.t. de vraag welke van deze vijf rechtbanken van koophandel in een concreet geschil bevoegd is, art. 4.6, lid 1 en 2 BVIE toegepast moet worden.

C. Bijkomende vorderingen en verknochte zaken

12. De rechter, voor wie de hoofdvordering aanhangig is, neemt ook kennis van eisen in vrijwaring, van eisen tot voeging en tussenkomst en van incidentele eisen, alsmede van eisen in reconventie, tenzij hij onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil³².

13. Krachtens art. 4.6, lid 5 BVIE verwijzen de rechters van één der drie landen van de Benelux, op vordering van één der partijen, de geschillen, waarmee men zich tot hen heeft gewend, naar die van één der twee andere landen, wanneer deze geschillen daar reeds aanhangig zijn of wanneer zij verknocht zijn aan andere, aan het oordeel van deze rechters onderworpen geschillen. De verwijzing kan slechts worden gevorderd,

³² Art. 4.6, lid 4 BVIE.

wanneer de zaken, en dus zowel de zaak die verwezen wordt als de zaak waarnaar verwezen wordt³³, in eerste aanleg aanhangig zijn. Zij geschiedt naar de rechter, bij wie de zaak het eerst bij een inleidend stuk aanhangig is gemaakt, tenzij een andere rechter terzake een eerdere uitspraak heeft gegeven, die niet louter een maatregel van orde is. In het eerste geval geschiedt de verwijzing naar die andere rechter.

IV. De verschillende mogelijke vorderingen bij inbreuken op een merk- of modelrecht

A. Inleiding

14. Bij een inbreuk op een merk- of modelrecht bestaan er een aantal mogelijkheden om hiertegen op te treden, en heeft men bijgevolg de keuze tussen een aantal vorderingen. Wanneer men snel de stopzetting van een inbreuk wil bekomen, dan kan men in de eerste plaats een beroep doen op de vordering tot staken zoals in kortgeding. Ondanks het bestaan van deze vordering 'zoals in kortgeding' is het ook nog steeds mogelijk om gebruik te maken van de gewone procedure in kortgeding of van de procedure op ééNZijdig verzoekschrift in geval van volstreckte noodzakelijkheid. Bij inbreuken op een merk- of modelrecht is het natuurlijk ook steeds mogelijk een 'gewone' vordering ten gronde in te stellen. Op al deze vorderingen wordt hieronder nader ingegaan. Belangrijk in de bestrijding van inbreuken op merk- en modelrechten is de procedure van het beslag inzake namaak. Deze voorbereidende procedure die het o.a. mogelijk maakt om het bestaan en de omvang van namaak vast te stellen wordt evenwel op een andere plaats in deze artikelsgewijze commentaar, en met name onder 'Beslag inzake namaak - art. 1369bis/1 e.v.', besproken. Op deze plaats is het noodzakelijk ook te vermelden dat er nog andere rechtsmiddelen ter beschikking staan in de strijd tegen namaak. Zo kunnen inbreuken op intellectuele rechten ook strafrechtelijk bestreden worden. In dit verband moet verwezen

³³ C. GIELEN, 'Art. 4.6 BVIE', l.c., 331, randnr. 6.

worden naar de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten³⁴. Ook laatstgenoemde wet, die naar aanleiding van de invoering van het Wetboek van economisch recht zal worden geïntegreerd in boek XV 'Rechtshandhaving', wordt afzonderlijk besproken. Tevens moet melding worden gemaakt van verordening nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane³⁵. Ook deze verordening vormt het voorwerp van een afzonderlijke bespreking.

B. De vordering tot staken zoals in kortgeding

1. Inleiding

15. Sinds 1 november 2007 biedt art. 3 van de wet van 6 april 2010 m.b.t. de regeling van bepaalde procedures in het kader van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WPMPC) de mogelijkheid om bij een inbreuk op een merk- of modelrecht de staking hiervan te vorderen via een procedure zoals in kortgeding. Dit art.3 WPMPC zal met de invoering van het Wetboek van economisch recht worden opgenomen in Boek VII 'Bijzondere gerechtelijke procedures'.

³⁴ B.S., 18 juli 2007, 38734. Deze wet, die reeds gewijzigd werd, wordt hierna verder aangeduid als '(de) wet van 15 mei 2007', en trad in werking op 1 oktober 2007.

³⁵ Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad, P.B., 2013, L 181, 15. Deze verordening die in werking trad op 19 juli 2013, en van toepassing is vanaf 1 januari 2014 verving verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgelegd dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten (P.B., 2003, L 196, 7). Deze verordening wordt hierna verder aangeduid als '(de) douaneverordening'.

2. De bevoegde rechter

16. Krachtens art. 3, §1 WPMPC is de materieel bevoegde rechter, de voorzitter van de rechtbank van koophandel³⁶. Territoriaal bevoegd zijn enkel de voorzitters van de rechtbanken van koophandel die zitting houden bij de zetel van een hof van beroep³⁷. Om uit te maken welke van de vijf territoriaal bevoegde voorzitters (Gent, Antwerpen, Brussel, Luik of Bergen) in een concreet geval bevoegd is, zal toepassing gemaakt moeten worden van het hoger besproken art. 4.6 BVIE. Wat Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmodellen betreft is enkel de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel bevoegd³⁸.

17. Een belangrijke vraag is welke voorzitter bevoegd is indien zich een samenloop voordoet van inbreuken op merk- of modelrechten en een inbreuk op de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC), die opgenomen zal worden in boek VI 'Marktpraktijken en bescherming van de consument' van het Wetboek van economisch recht. Immers, voor inbreuken op de WMPC bestaat niet dezelfde concentratie van bevoegde rechters als voorzien is voor inbreuken op merk- en modelrechten. Art. 3, §2 WPMPC bepaalt in dit verband dat elke vordering tot staking van een inbreuk op een merk- of modelrecht die ook de staking tot voorwerp heeft van een handeling bedoeld in art. 2 WPMPC³⁹, of in art. 18 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de

³⁶ Cf. tevens art. 589, 1° Ger. W.

³⁷ Cf. art. 633quinquies, §4, lid 2 Ger. W.

³⁸ Cf. art. 633quinquies, §4, lid 1 Ger. W.

³⁹ Art. 2 WPMPC bepaalt:

"De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming;

Hij kan de marktpraktijken bedoeld in de art. 83 tot 99 van voornoemde wet verbieden wanneer zij nog geen aanvang hebben genomen, doch op het punt staan plaats te vinden."

misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen⁴⁰, uitsluitend voor de voorzitter wordt gebracht van de voor de inbreuk op het merk- of modelrecht bevoegde rechtbank. De voorzitter van de rechtbank van koophandel die dus bevoegd is de staking te bevelen van de inbreuk op een merk- of modelrecht zal dus ook steeds de samenlopende vordering behandelen die betrekking heeft op een oneerlijke marktpraktijk⁴¹. Samenhang tussen de beide vorderingen wordt door art. 3, §2 WPMPC wel niet vereist. Het is voor de toepassing van art. 3, §2 WPMPC voldoende dat hij die optreedt op basis van art. 3 WPMPC, en dus op grond van een inbreuk op een merk- of modelrecht, ook de staking vordert van een inbreuk, door dezelfde persoon, op de WMPC⁴². Men kan dus tegelijkertijd voor dezelfde voorzitter van de rechtbank van koophandel optreden tegen bijv. een inbreuk op een merk of tekening of model, op basis van art. 3 WPMPC, en een schending van know how, op basis van art. 2 WPMPC, wanneer beide inbreuken begaan werden door dezelfde inbreukmaker, of tegen een inbreuk op een merk en op een handelsnaam, ook begaan door

⁴⁰ Dit art. 18 bepaalt:

"De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg stelt het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt.

Hij kan de publicatie van een nog niet ter kennis van het publiek gebrachte misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame verbieden, wanneer er aanwijzingen zijn dat de reclame op het punt staat gepubliceerd te worden.

Onverminderd de toepassing van artikel 811 van het Gerechtelijk Wetboek, kan hij ook aan een communicatietechniek-exploitant bevelen, indien die daartoe in staat is, een einde te maken aan praktijken die niet stroken met de bepalingen van hoofdstuk IV."

⁴¹ M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving over handhaving van intellectuele rechten en haar impact op de WHPC' (hierna verkort geciteerd: 'De nieuwe wetgeving'), in De nieuwe bepalingen in de Handelspraktijkenwet, A. DE BOECK en Y. MONTANGIE (eds.), Brugge, Vanden Broele, 2008, 158.

⁴² A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence, de connexité et de cumul des actions en matière de propriété intellectuelle' (hierna verkort geciteerd: 'Les questions de compétence'), in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel Larcier, 2008, 142.

dezelfde persoon. Aangezien het hier wel om twee autonome vorderingen gaat moet de eiser wel het belang en de hoedanigheid vereist voor ieder van deze vorderingen bewijzen⁴³. Opgepast moet bij dit alles wel worden. De personen die een vordering voor de stakingsrechter kunnen instellen bij inbreuken op merk- en modelrechten en op de eerlijke marktpraktijken zijn niet dezelfde. Dit betekent dat de zojuist besproken 'gemengde vordering' enkel ingesteld kan worden door de partij die bevoegd is een inbreuk op een merk- of modelrecht op grond van art. 3 WPMPC in te stellen⁴⁴.

18. Binnen het kader van de in het vorige randnummer besproken 'gemengde vorderingen' moet ook de vraag worden beantwoord voor welke voorzitter of voorzitters de vordering tot staken zoals in kortgeding moet worden ingesteld indien de inbreuk die zich voordoet tegelijkertijd een inbreuk op een merk- of modelrecht vallend onder art. 3 WPMPC is en een inbreuk vallend onder de vordering tot staken zoals voorzien in art. 87, §1 van de auteurswet van 30 juni 1994 (A.W.) of art. 12sexies, §1 van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (wet databanken). Zoals immers bij de bespreking van deze twee laatst vermelde artikelen werd aangegeven is soms, wat de vordering tot staken zoals in kortgeding betreft bij inbreuken op het auteursrecht en op het sui generis-recht van databanken, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd. Dit is bijv. het geval wanneer de beweerde inbreukmaker waartegen de vordering wordt ingesteld geen

⁴³ A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 142. Zo ook kan voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel de beoefenaar van een vrij beroep worden gedagvaard die tegelijkertijd wordt beschuldigd van een inbreuk op een merk- of modelrecht en een handeling die strijdig is met de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen.

⁴⁴ M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 159.

handelaar is, of wanneer de eiser geen handelaar is, maar de beweerde inbreukmaker (verweerder) wel, en de eiser opteert de vordering tot staken zoals in kortgeding in te stellen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Welnu, indien de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd is voor beide inbreuken, bijv. omdat het om een geschil tussen twee handelaren gaat, dan kunnen beide vorderingen, krachtens art. 856, lid 2 Ger. W., zelfs ambtshalve, worden gevoegd⁴⁵.

Wanneer nu verschillende voorzitters bevoegd zijn, bijv. omdat het gaat om een geschil waarbij de verweerder een niet-handelaar is, en de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bijgevolg bevoegd is wat de auteursrechtelijke inbreuk of de inbreuk op het sui generis beschermingsregime voor databanken betreft, en de voorzitter van de rechtbank van koophandel wat bijv. de inbreuk op het modellenrecht betreft, dan is het toch mogelijk voor dezelfde voorzitter een vordering tot staken zoals in kortgeding in te stellen. Dit kan bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel, op basis van art. 2 WPMPC, wanneer de voorwaarden uit art. 95 WMPC⁴⁶ vervuld zijn. Men mag immers niet uit het oog verliezen dat een inbreuk op een intellectueel recht een inbreuk op een wet is, en dat iedere inbreuk op een wet een daad is die strijdig is met de eerlijke marktpraktijken, zoals verboden door art. 95 WMPC. Zoals aangegeven moeten in dit geval moeten natuurlijk wel de toepassingsvoorwaarden van art. 95 WMPC vervuld zijn (de daad wordt verricht door een onderneming en schaadt of kan de beroepsbelangen van één of meer andere ondernemingen schaden)⁴⁷. Ook kan men de vordering voor

⁴⁵ Art. 856, lid 2 Ger. W. bepaalt dat wanneer samenhangende zaken voor eenzelfde rechter aanhangig zijn, zij, zelfs ambtshalve, kunnen gevoegd worden.

⁴⁶ Art. 95 WMPC bepaalt dat verboden is elke met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad waardoor een onderneming de beroepsbelangen van één of meer andere ondernemingen schaadt of kan schaden.

⁴⁷ A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 143.

dezelfde voorzitter instellen, op voorwaarde dat de voorwaarden van art. 95 WMPC vervuld zijn, wanneer men een vordering instelt:

- op basis van art. 3 WPMPC, wat de inbreuk op een merk- of modelrecht betreft, en op basis van art. 2 WPMPC, wat de inbreuk op een auteurs- of naburig recht of het sui generis recht voor databanken betreft. Een inbreuk op laatstgenoemde rechten is immers ook een daad strijdig met de eerlijke marktpraktijken als bedoeld in art. 95 WMPC. Voor beide inbreuken is dan de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd; ofwel
- op basis van art. 87, §1 A.W. of art. 12sexies, §1 wet databanken, wat de inbreuk op een auteursrecht, naburig recht of het sui generis beschermingsregime voor databanken betreft, en op basis van art. 2 WPMPC, wat de inbreuk op een merk- of modelrecht betreft. Een inbreuk op een merk- of modelrecht is immers ook een daad strijdig met de eerlijke marktpraktijken als bedoeld in art. 95 WMPC. In beide gevallen zal de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd zijn, indien er sprake is van samenhang in de zin van art. 87, §2 A.W.⁴⁸ of art. 12sexies §3 wet databanken⁴⁹.

⁴⁸ Art. 87, §2 A.W. bepaalt dat de vordering die samenhangt met de in §1 van deze bepaling bedoelde vordering tot staken, en die de staking tot voorwerp heeft van een handeling bedoeld in art. 95 WMPC of in art. 18 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, eveneens uitsluitend voor de voorzitter van de krachtens §1 van deze bepaling bevoegde rechtbank wordt gebracht.

⁴⁹ Art. 12sexies, §3 wet databanken bepaalt dat de vordering die samenhangt met de in §1 van deze bepaling bedoelde vordering tot staken, en die de staking tot voorwerp heeft van een handeling bedoeld in art. 95 WMPC of in art. 18 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen, eveneens uitsluitend voor de voorzitter van de krachtens §1 van deze bepaling bevoegde rechtbank wordt gebracht. Zie over dit alles: A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 143-144.

Bij dit alles moet wel steeds de regel van de territoriaal meest gecentraliseerde rechter worden toegepast⁵⁰.

3. Wie kan de vordering instellen?

19. Art. 114 WMPC bepaalt dat de vordering op grond van art. 3 WPMPC wordt ingesteld op verzoek van de personen die een vordering inzake namaak kunnen instellen volgens de wet betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht. Concreet betekent dit dat in de specifieke intellectuele eigendomswet (IE-wet), geldend voor het intellectuele eigendomsrecht (IE-recht) in verband waarmee een beroep wordt gedaan op art. 3 WPMPC, moet worden nagegaan wie de vordering inzake namaak, waarmee de vordering ten gronde wordt bedoeld, kan instellen. Zij die deze vordering inzake namaak kunnen instellen kunnen ook de stakingsvordering zoals in kortgeding uit art. 3 WPMPC instellen. Een volledige eenvormigheid ontbreekt hier, zodat de gerechtigde per IE-wet bepaald moet worden. Wat een Beneluxmerk betreft, wordt aanvaard dat enkel de houder van een ingeschreven merkrecht⁵¹, en dus niet de licentienemer, de vordering kan instellen⁵². Wat het Gemeenschapsmerk betreft kan de vordering worden ingesteld

⁵⁰ In deze zin : A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 144.

⁵¹ Dat het merk moet zijn ingeschreven blijkt o.a. uit art. 2.20, lid 1 BVIE dat bepaalt: 'Het *ingeschreven* merk geeft de houder een uitsluitend recht. ...'.

⁵² Een al dan niet exclusieve licentienemer heeft dus geen autonoom vorderingsrecht, zelfs niet tezamen optredend met de merkhouder. Wel kan de al dan niet exclusieve licentienemer een mandaat verleend worden, dat geldig en uitdrukkelijk moet zijn, om op te treden in naam en voor rekening van de merkhouder. Zie over dit alles: M.C. JANSSENS, 'Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?' (hierna verkort geciteerd: 'Wie kan de vordering(en) instellen?', in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel, Larcier, 2008, 56, 57 en 58 en M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 146. (Zie in dit verband ook: Ben. Ger., 7 juni 2002, N.J., 2003, nr. 426, noot JHS (Marca t/ Adidas). Wat collectieve merken betreft kan verwezen worden naar art. 2.41, lid 1 BVIE dat bepaalt dat het recht om ter bescherming van een collectief merk in rechte op te treden uitsluitend toekomt aan de houder van dat merk.

door de houder van het recht⁵³. Ook de exclusieve licentienemer kan dit, evenwel slechts indien de merkhouders niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt⁵⁴. Uit artikel 22, §3 Vo Gemeenschapsmerk blijkt tevens dat iedere licentienemer, ook de niet exclusieve, de vordering wel kan instellen maar slechts indien hem deze mogelijkheid contractueel niet ontnomen is en hij hiertoe toestemming heeft van de merkhouders⁵⁵. Wat een Beneluxmodel betreft wordt aanvaard dat enkel de houder van een ingeschreven modelrecht⁵⁶, en dus niet de licentienemer de vordering kan instellen⁵⁷. Wat het Gemeenschapsmodel betreft kan de vordering worden ingesteld door de houder van het recht. Ook de exclusieve licentienemer kan dit, evenwel slechts indien de modelhouder niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf

⁵³ De houder heeft dit recht slechts na de publicatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk (cf. art. 9, lid 3, 1^e zin van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (P.B., 2009, L 78, 1, zoals gewijzigd) dat bepaalt dat op het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is) (de genoemde verordening wordt hierna verder aangeduid als: 'Vo Gemeenschapsmerk').

⁵⁴ Art. 22, lid 3 Vo Gemeenschapsmerk. Volgens M.C. Janssens kan deze bevoegdheid wel contractueel uitgesloten worden (M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 146, voetnoot 101 en M.C. JANSSENS, 'Wie kan de vordering(en) instellen?', l.c., 56, voetnoot 100).

⁵⁵ E. GASTINEL en M. MILFORD, The legal aspects of the community trade mark, The Hague, Kluwer Law International, 2001, 181.

⁵⁶ Dat het Beneluxmodel moet zijn ingeschreven blijkt o.a. uit art. 3.5, lid 1 BVIE dat o.a. bepaalt dat het uitsluitend recht op een tekening of model wordt verkregen door de inschrijving van het depot.

⁵⁷ Een al dan niet exclusieve licentienemer heeft dus geen autonoom vorderingsrecht, zelfs niet tezamen optredend met de modelhouder. Wel kan de al dan niet exclusieve licentienemer een mandaat verleend worden, dat geldig en uitdrukkelijk moet zijn, om op te treden in naam en voor rekening van de modelhouder. Zie over dit alles: M.C. JANSSENS, 'Wie kan de vordering(en) instellen?', l.c., 56, 57 en 58 en M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 146.

een vordering wegens inbreuk instelt⁵⁸. Uit art. 32, §3 Vo Gemeenschapsmodel blijkt tevens dat iedere licentienemer, ook de niet exclusieve, de vordering wel kan instellen maar slechts indien hem deze bevoegdheid niet contractueel ontnomen werd en hij hiertoe toestemming heeft van de modelhouder.

4. Wie is de bestemming van het stakingsbevel

20. Het is onbetwist dat de stakingsvordering zoals in kortgeding kan worden ingesteld tegen de persoon die inbreuk pleegt op de in art. 3 WPMPC bedoelde rechten, en dus op een merkrecht en/of modelrecht⁵⁹. Aangenomen wordt evenwel dat deze vordering ook tegen tussenpersonen kan worden ingesteld, maar dan slechts voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan⁶⁰. Om deze zienswijze te ondersteunen kan verwezen worden naar art. 3, §3 WPMPC dat bepaalt dat de voorzitter, wanneer hij de staking beveelt, maatregelen kan bevelen zoals bepaald in de wet betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht, voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan⁶¹. De regels in het BVIE die handelen over de

⁵⁸ Art. 32, lid 3 van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (P.B., 2002, L 3, 1, zoals gewijzigd) (deze verordening wordt hierna verder aangeduid als: 'Vo Gemeenschapsmodel' of 'VOGMO'). Deze bevoegdheid kan naar onze mening wel contractueel uitgesloten worden.

⁵⁹ M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 147. Cf. art. 11, 1^e zin richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (P.B., 2004, L 195, 16) (deze richtlijn wordt hierna verder aangeduid als '(de) richtlijn handhaving' of '(de) Rl. handhaving').

⁶⁰ In deze zin: M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 147.

⁶¹ M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 147. In deze zin ook: E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, 'De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd', T.B.H., 2007/7, 633-634, die ook verwijzen naar art. 3, §3 WPMPC, maar zich ook heel terecht baseren op een richtlijnconforme interpretatie, gelet op art. 11 richtlijn handhaving. Dit art. 11 bepaalt o.a.: '... De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten

vordering ten gronde, zowel inzake merken als inzake tekeningen of modellen, voorzien de mogelijkheid een bevel tot staking uit te vaardigen tegen tussenpersonen. Krachtens art. 2.22, lid 6 BVIE (inzake merken) en art. 3. 18, lid 6 BVIE (inzake tekeningen- en modellen) kan de rechter ook, op vordering van de merkhouder of de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model, een bevel kan uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merk- of tekening- of modelrecht te maken. In het algemeen kan worden gesteld dat het stakingsbevel kan worden uitgesproken tegen om het even wie kan bijdragen tot het stopzetten van de bestreden inbreuk of de gevolgen ervan⁶², waarbij het onbelangrijk is of laatstgenoemde al dan niet te goeder trouw handelde⁶³. Een inbreuk op een merk- of modelrecht is op zich voldoende, los van enig onderzoek naar een tekortkoming (aan een algemene zorgvuldigheidsverplichting) of fout⁶⁴. De stakingsvordering kan dus (ook) worden ingesteld tegen al wie, zelfs zonder het te weten, bijdraagt tot de schending van een merk- of modelrecht⁶⁵.

door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht te maken, ..." (art. 11, 3^e zin Rl. handhaving). A. Puttemans sluit zich bij laatstgenoemde auteurs, en de door hen gegeven juridische grond, aan (A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 135-136). In deze zin ook: B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales relatives aux injonctions à l'encontre des intermédiaires (articles 8, 9 et 11 de la directive 2004/48)' (hierna verkort geciteerd: 'Les nouvelles dispositions procédurales'), in Sancties en procédures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel Larcier, 2008, 272.

⁶² B. MICHAUX, 'Art. 87 A.W', in Huldeboek Jan Corbet. De Belgische auteurswet - Artikelsgewijze commentaar, F. BRISON en H. VANHEES (ed.), Brussel, Larcier, 2012, 632 (inzake auteursrecht).

⁶³ In deze zin: Vz. Rb. Brussel, 23 september 2003, A&M, 2003, 389 en B. MICHAUX, 'Art. 87 A.W.', l.c., 632 (inzake auteursrecht).

⁶⁴ Vz. Rb. Brussel, 26 november 2004, A&M, 2005, 49, noot L. VAN BUNNEN; Vz. Rb. Brussel, 23 september 2003, A&M, 2003, 389; B. MICHAUX, 'Art. 87 A.W.', l.c., 632 (inzake auteursrecht).

⁶⁵ In deze zin: Vz. Rb. Brussel, 5 augustus 2004, A&M, 2005, 244 (inzake auteursrecht).

21. Zoals aangegeven kan de vordering tot staken zoals in kortgeding krachtens het BVIE ook worden ingesteld tegen tussenpersonen voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan. Met deze tussenpersonen bedoelt men personen van wie diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een merk- of tekening- of modelrecht te plegen. Dergelijke tussenpersonen kunnen zowel tussenpersonen in een materiële wereld, als in een digitale wereld zijn⁶⁶, ongeacht de door hen ontplooiende activiteit of de aard van de door hen geleverde diensten (verleners van diensten in de informatiemaatschappij of verleners van fysieke diensten)⁶⁷. Voorbeelden van dergelijke tussenpersonen zijn bijv. vervoerders van namaakgoederen, de verhuurders van lokalen waar de namaak wordt opgeslagen, en eventueel zelfs leveranciers van elektriciteit⁶⁸. In het geval van inbreuken binnen een digitale omgeving (elektronische netwerken/het internet) kan specifiek gedacht worden aan internet providers, die in tegenstelling tot de echte inbreukmakers wel geïdentificeerd kunnen worden en gevestigd zijn in het land waar de inbreuk plaatsvindt⁶⁹. Zij zijn bovendien vaak het meest aangewezen om een eind te

⁶⁶ E. DE GRYSSE en B. MICHAUX, l.c., 637, nr. 32 die aanstippen dat met het begrip 'tussenpersonen' naar veel andere tussenpersonen wordt verwezen dan enkel en alleen naar tussenpersonen in de digitale (internet) omgeving, en dus zeker niet enkel naar Internet Service Providers (ISP's); B. MICHAUX, 'Art. 87 A.W.', l.c., 631; B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 264-265.

⁶⁷ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 264-265.

⁶⁸ E. DE GRYSSE en B. MICHAUX, l.c., 637, nr. 32 en B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 265.

⁶⁹ B. MICHAUX, 'Art. 87 A.W.', l.c., 631. De echte inbreukmakers zijn immers vaak moeilijk aan te spreken bijv. omdat ze veraf gevestigd zijn of omdat ze moeilijk identificeerbaar zijn (E. DE GRYSSE en B. MICHAUX, l.c., 637, nr. 32 en B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 262).

maken aan de inbreukmakende handelingen⁷⁰. Het is uiterst belangrijk te onderstrepen dat om tegen tussenpersonen te kunnen optreden onbelangrijk en niet vereist is:

- dat zijzelf ook daadwerkelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks inbreuk maken op het merk- of tekening- of modelrecht;
- dat zij als tussenpersonen zouden bijdragen of deelnemen aan de inbreuk dan wel de inbreuk zouden vergemakkelijken of mogelijk maken;
- dat er in hun hoofde een moreel bestanddeel bestaat, zoals de wil om een direct of indirect financieel gewin te halen uit de inbreuk;
- dat er in hun hoofde kennis bestaat van de inbreuk of van feiten of omstandigheden die toelaten het bestaan van een inbreuk te vermoeden;
- dat in dit verband in hun hoofde enige verantwoordelijkheid bestaat of enige vorm van fout, hetzij strafrechtelijk dan wel burgerrechtelijk, zelfs niet onder vorm van stilzitten of nalatigheid⁷¹.

Onbelangrijk is ook of de tussenpersonen geheel of gedeeltelijk van aansprakelijkheid uitgesloten zijn krachtens richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt⁷². Wel is het zo dat

⁷⁰B. MICHAUX, 'Art. 87 A.W.', l.c., 631.

⁷¹E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 638, nr. 34; B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 280-281; B. MICHAUX, 'Art. 87 A.W.', l.c., 632.

⁷²P.B., 2000, L 178, 1. Cf art. 12, §3, 13, §2 en 14, §3 en r.o. 45 van deze richtlijn waaruit blijkt dat de beperking van de in deze richtlijn vastgestelde aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, geen afbreuk doet aan de mogelijkheid om verschillende soorten verbodsmaatregelen te treffen. Die maatregelen bestaan volgens de richtlijn in het bijzonder in rechterlijke of administratieve uitspraken waarin de beëindiging of voorkoming van een inbreuk wordt bevolen, met inbegrip van de verwijdering of het ontoegankelijk maken van onwettige informatie. Zie in dit verband voor concrete toepassing hiervan binnen het auteursrecht:

alleen tegen tussenpersonen kan worden opgetreden waarvan de diensten worden gebruikt om, dus *met het oog op*, het plegen van een inbreuk, en slechts in de mate dat deze diensten met dit doeleinde worden gebruikt. Er kan dus geen vordering tot staken worden ingesteld tegen om het even welke tussenpersoon die in contact komt met de eigenlijke inbreukmaker⁷³.

22. Op deze plaats moet zeker onderstreept worden dat de vordering(en) tegen tussenpersonen onafhankelijk is (zijn) van de vordering(en) die ingesteld wordt(worden) tegen de eigenlijke inbreukmakers/namakers⁷⁴. Dit betekent concreet dat men, ondanks het feit dat men reeds een stakingsvordering instelde tegen tussenpersonen, nog steeds een vordering tot staken kan instellen tegen de eigenlijke inbreukmakers, of omgekeerd⁷⁵. De eiser is zelfs niet verplicht een vordering tegen inbreukmakers in te stellen, of dit als eerste te doen⁷⁶. Wanneer hij zowel een vordering tot staken zou instellen tegen inbreukmakers als tegen tussenpersonen bestaat er geen

Vz. Rb. Brussel, 29 juni 2007 en Vz. Rb. Antwerpen, 5 oktober 2006, A&M, 2006, 447. Omgekeerd zal een bevel uitgesproken op basis van de hier besproken bepalingen niet de beperking van aansprakelijkheid voorzien in de genoemde richtlijn 2000/31 in vraag stellen (cf. art. 2, §3, sub a Rl. handhaving). Zo kan een tussenpersoon niet aansprakelijk gesteld worden voor een inbreuk die het rechterlijk bevel verantwoordde enkel en alleen omdat het rechterlijk bevel tegen hem werd uitgesproken. Dit alles neemt evenwel niet weg dat de tussenpersoon het rechterlijk bevel, dat op basis van de hier besproken bepalingen wordt uitgesproken, moet naleven, eventueel onder verbeurte van een dwangsom. Zie over dit alles: B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 281-282.

⁷³ Zie over dit alles: E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 638, nr. 34 en B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 265-266 en 282-283. Zie in dit verband ook r.o. 23 van de richtlijn handhaving die stelt: "*Onverminderd andere (dan het stakingsbevel) ter beschikking staande maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten rechthebbenden de mogelijkheid hebben te verzoeken dat een bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op het industriële eigendomsrecht van de rechthebbende.*"

⁷⁴ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 283, nr. 36.

⁷⁵ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 638, nr. 34 en B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 283.

⁷⁶ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 283.

volgorde die hij dient te volgen. Hij kiest zelf tegen wie hij als eerste een vordering instelt. Ook indien hij eerst met succes een vordering tot staken tegen een inbreukmaker instelde, dan nog kan hij een vordering tot staken van de inbreuk instellen tegen mogelijke tussenpersonen⁷⁷.

23. Aangestipt kan hier nog worden dat men t.o.v. tussenpersonen niet zozeer zal vorderen om de inbreuk die plaatsvindt te stoppen (te staken), daar zij deze inbreuk niet zelf begaan, maar wel om deze te laten stoppen, in de mate dat deze gepleegd werd door gebruikmaking van hun diensten⁷⁸. Doelstelling van de vordering is dus niet om iedere verlening van diensten door de tussenpersoon te doen staken, maar wel de voortzetting van de diensten in de mate dat deze gebruikt worden om inbreuk op een merk- of tekening- of modelrecht te plegen⁷⁹. Aangenomen mag worden dat de rechter wel moet nagaan of wel degelijk maatregelen genomen kunnen worden om de inbreuk te laten stopzetten. Dergelijke maatregelen moet doenbaar zijn⁸⁰. De rechter kan, wanneer de zaak dit verantwoordt en op verzoek van de eiser, in een concreet geval heel precies aangeven hoe een einde aan de inbreuk kan worden gemaakt⁸¹.

24. Niet alleen de staking van de beweerde inbreuk kan worden gevorderd tegen de inbreukmaker en de hoger genoemde tussenpersonen. Tegen al deze personen kunnen ook de hierna

⁷⁷ Zie over dit alles: B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 283, nr. 36.

⁷⁸ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 267 en 274.

⁷⁹ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 267 en 274.

⁸⁰ Zie hierover: B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 275.

⁸¹ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 275, die hiervan, inzake het auteursrecht, een toepassing ziet in Cass., 6 december 2001, A&M, 2002, 146, noot B. MICHAUX.

besproken corrigerende maatregelen en de maatregelen tot informatieverstrekking worden uitgesproken⁸².

5. De vaststelling van de inbreuk, en de te bevelen maatregelen

a. De vaststelling van de inbreuk en het bevel tot staking ervan

25. De bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt vooreerst het bestaan vast van een inbreuk op een merk- of modelrecht, indien deze zich voordoet⁸³. Elke daad die krachtens het BVIE, of wat Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmodellen betreft, krachtens de Vo Gemeenschapsmerk en de Vo Gemeenschapsmodel, als een inbreuk wordt beschouwd kan worden bestreden⁸⁴. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat hij die een stakingsbevel vordert, het bewijs van het bestaan van een inbreuk zal moeten leveren⁸⁵.

26. Wanneer de stakingsrechter een inbreuk vaststelt, dan beveelt hij in de regel vervolgens (automatisch) de staking van deze inbreuk⁸⁶. De voorzitter heeft in beginsel geen beleidsvrijheid, of de mogelijkheid om tot een belangenafweging over te gaan. Indien hij een inbreuk vaststelt dan heeft hij in de regel geen keuze, maar moet hij de staking ervan bevelen⁸⁷. Het stakingsbevel is dus, zoals blijkt, de regel. Aangenomen wordt evenwel dat in

⁸² E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 637, nr. 30.

⁸³ Cf. de letterlijke tekst van art. 3, §1 WPMPC ('De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt bovendien het bestaan vast en beveelt de staking van *elke inbreuk* op een intellectueel eigendomsrecht, ...').

⁸⁴ In deze zin: C. DE MEYER, 'Het bevel tot staking naar Belgisch recht', in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel, Larcier, 2008, 215.

⁸⁵ In deze zin: M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 149.

⁸⁶ Cf. de letterlijke tekst van art. 3, §1 WPMPC.

⁸⁷ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 634-635.

uitzonderlijke omstandigheden, bijv. bij rechtsmisbruik, de staking niet moet worden toegestaan⁸⁸.

b. Het bevelen van begeleidende maatregelen

1° Algemeen

27. Krachtens art. 3, §3 WPMPC kan de voorzitter, wanneer hij de staking beveelt, alle⁸⁹ maatregelen bevelen zoals bepaald in de wet betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht, voor zover deze maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan, met uitzondering van de maatregelen tot herstel van de schade die door deze inbreuk wordt berokkend. Het gaat hier duidelijk om een mogelijkheid die de voorzitter wordt geboden maar waarvan hij geen gebruik moet maken.

28. Welke maatregelen kan de voorzitter, naast de staking van de inbreuk, nu concreet bevelen? Hiervoor moet naar het BVIE, en meer concreet naar de hierin vervatte bepalingen inzake merken en tekeningen of modellen gekeken worden. Wel blijkt duidelijk uit de letterlijke tekst van art. 3, §3 WPMPC dat deze maatregelen moeten kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan, en dat de voorzitter nooit maatregelen kan bevelen tot herstel van de schade die door de betrokken inbreuk wordt berokkend. De verschillende mogelijke maatregelen worden hieronder nader aangegeven. Onderstreept moet zeer zeker worden dat de begeleidende maatregelen die men voor Beneluxmerken en Beneluxmodellen kan bevelen, ook bevelen

⁸⁸ C. DE MEYER, l.c., 207, 215 en 216. In deze zin ook: E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 634-635, die aanstippen dat deze verplichting voor de stakingsrechter slechts bestaat onder het voorbehoud van een misbruik van rechten in hoofde van de eiser.

⁸⁹ In deze zin: C. DE MEYER, l.c., 217.

kunnen worden voor Gemeenschapsmerken en Gemeenschapsmodellen⁹⁰.

2° De terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen en productiemiddelen (corrigerende maatregelen)

29. De stakingsrechter kan wanneer hij een merk- of modelinbreuk vaststelt en de staking ervan beveelt, op vordering van de merk- of modelhouder, en dus nooit ambtshalve⁹¹, de terugroeping uit handelsverkeer of de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer gelasten van inbreukmakende goederen (goederen die een inbreuk maken op een merk- of een tekening- of modelrecht). Ook kan hij de vernietiging gelasten van inbreukmakende goederen, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt. Deze mogelijkheid, waarvan de rechter kan maar niet moet gebruik maken, is voorzien in art. 2.22, lid 1 BVIE inzake merken en in art. 3.18, lid 1 BVIE inzake tekeningen en modellen⁹². De voorzitter zal bij het beantwoorden van de vraag of hij deze maatregelen zal bevelen rekening moeten houden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de maatregelen die hij ter correctie van de inbreuk wil opleggen, waarbij hij ook de belangen van derden, waaronder met name consumenten en private partijen die te goeder trouw handelen⁹³,

⁹⁰ A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 135, voetnoot 112.

⁹¹ Cf. tevens: B. MICHAUX, 'Artikel 86ter A.W.', in Huldeboek Jan Corbet. De Belgische auteurswet. Artikelsgewijze commentaar, F. BRISON en H. VANHEES (eds.), Brussel, Larcier, 2012, 619.

⁹² Cf. art. 2.22, lid 1, 1° zin BVIE (inzake merken) en artikel 3.18 lid 1, 1° zin BVIE (inzake tekeningen en modellen). Opgemerkt moet worden dat art. 2.22, lid 1 en art. 3.18, lid 1 BVIE de implementatie vormen van art. 10 richtlijn handhaving. Art. 10 richtlijn handhaving hanteert de term 'corrigerende maatregelen'. Cf. tevens r.o. 24 van deze richtlijn.

⁹³ Cf. r.o. 24 Rl. handhaving.

in aanmerking moet nemen⁹⁴. Zo kan de rechter bijv. rekening houden met de belangen van de eindgebruikers te goeder trouw, vooraleer hij een bevel tot terugroeping van inbreukmakende goederen uitspreekt⁹⁵. De hier aangegeven corrigerende maatregelen moeten worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten⁹⁶. Zij zijn bij uitstek maatregelen die kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk(en) en/of de gevolgen ervan⁹⁷. Doelstelling van deze maatregelen is immers het neutraliseren van inbreukmakende goederen, door te voorkomen dat ze in het verkeer worden gebracht en het bekomen van de vernietiging ervan, evenals van materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt, waardoor kan worden voorkomen dat de inbreukmaker voortgaat met het produceren van inbreukmakende zaken, en dus het vermijden dat de namaak verder negatieve gevolgen veroorzaakt⁹⁸. Indien de hier besproken maatregelen worden bevolen, dan zal dit steeds gebeuren zonder schadeloosstelling van welke aard ook ten gunste van de houder(s) van de

⁹⁴ Cf. art. 2.22, lid 1, 3^e zin BVIE (inzake merken) en artikel 3.18 lid 1, 3^e zin BVIE (inzake tekeningen en modellen). Zie tevens: C. DE MEYER, l.c., 217 en M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 149-150.

⁹⁵ B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 619.

⁹⁶ Cf. art. 2.22, lid 1, 2^e zin BVIE (inzake merken) en art. 3.18 lid 1, 2^e zin BVIE (inzake tekeningen en modellen).

⁹⁷ C. DE MEYER, l.c., 217.

⁹⁸ B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 618 en Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, toelichting bij art. 2.22 BVIE (hierna verder aangeduid als: Toelichting bij art. 2.22 BVIE'), pag. 12 (www.boip.int, onder 'juridisch', 'wet- en regelgeving') en Toelichting van het Benelux-Bureau bij de titels II, III en IV van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, toelichting bij art. 3.18 BVIE (hierna verder aangeduid als: Toelichting bij art. 3.18 BVIE'), pag. 31 (www.boip.int, onder 'juridisch', 'wet- en regelgeving').

goederen, materialen en werktuigen waarvan de terugroeping, definitieve verwijdering of vernietiging wordt bevolen⁹⁹.

30. Wat modellen betreft wordt aangenomen, alhoewel dit niet uitdrukkelijk in art. 3.18 BVIE bepaald wordt, dat de in dit artikel voorziene vorderingen, zowel inzake de hier besproken corrigerende maatregelen als inzake de hieronder besproken maatregelen tot informatieverstrekking, enkel kunnen worden ingesteld voor handelingen gesteld na de in art. 3.11 BVIE bedoelde publicatie van de inschrijving van het modeldepot waarin de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model op voldoende wijze worden weergegeven¹⁰⁰. Logischerwijze kunnen de in art. 3.18 BVIE voorziene vorderingen dan ook slechts worden ingesteld na deze in art. 3.11 BVIE bedoelde publicatie van de inschrijving van het depot van het model waarop men zich beroept.

3° Maatregelen tot informatieverstrekking

31. De stakingsrechter kan wanneer hij een inbreuk op een merk- of modelrecht vaststelt en de staking ervan beveelt, op verzoek van de partij die de stakingsvordering kan instellen, en dus niet ambtshalve, de inbreukmaker bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de inbreukmakende goederen of diensten en over de identiteit van de bij de inbreuk betrokken derden aan de partij die de vordering instelt mee te delen, en haar alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt¹⁰¹. Doelstelling is dus om de houder van het uitsluitend recht op een merk of een

⁹⁹ B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 618.

¹⁰⁰ P. GEERTS, 'Art. 3.18 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 313 en Kort begrip, o.c., 175, randnr. 210.

¹⁰¹ Cf. art. 2.22, lid 4 BVIE (inzake merken) en art. 3.18, lid 4 BVIE (inzake tekeningen en modellen).

tekening of model in staat te stellen de schakels in de keten van productie en distributie van inbreukmakende zaken te achterhalen en zodoende de inbreuk dichterbij de bron te bestrijden¹⁰². Zo kan bijv. worden bevolen dat de inbreukmaker informatie verleent over de plaats van productie of over de identiteit (naam en adres) van producenten, fabrikanten, distributeurs of groot- of kleinhandelaren (derden) die bij de productie en distributie van namaakgoederen betrokken zijn, over leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of over de hoeveelheid (omvang) (de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden) of prijs van de namaakgoederen¹⁰³. De ingestelde vordering kan zowel het meedelen van wetenschap bij de inbreukmaker als het overleggen van bescheiden die daarop betrekking hebbende gegevens bevatten betreffen¹⁰⁴. Bij laatstgenoemde bescheiden kan bijv. gedacht worden aan facturen, orders, verkoopcontracten, software, digitale bestanden uit computers enz.¹⁰⁵. Duidelijk is wel dat de stakingsrechter hier over een mogelijkheid beschikt waarvan hij kan, maar niet moet, gebruik maken, en dat hij bijgevolg een beoordelingsmarge heeft wat het al dan niet bevelen van deze maatregel betreft. Hij zal

¹⁰² Toelichting bij art. 2.22 BVIE', pag. 13 en Toelichting bij art. 3.18 BVIE'), pag. 32.

¹⁰³ Wetsontwerp I betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en wetsontwerp II betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (hierna verkort aangeduid als: 'Wetsontwerp I en II'), Parl. St. Kamer, Zitting 2006-2007, doc. nr. 2943/001 en 2944/001, pag. 33 en 34; art. 8, §2 richtlijn handhaving; E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 639, nr. 37; B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 278-279; M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 149. Cf. tevens r.o. 21 richtlijn handhaving waar gesteld wordt dat door het recht op informatie waardevolle gegevens kunnen verkregen worden over de herkomst van inbreukmakende goederen of diensten, de distributiekanaalen en de identiteit van bij de inbreuk betrokken derden.

¹⁰⁴ Toelichting bij art. 3.18 BVIE, pag. 32.

¹⁰⁵ C. GIELEN, 'Art. 2.22 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 246.

deze maatregel tot informatieverstrekking slechts bevelen wanneer deze hem gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Natuurlijk geldt ook hier dat dit bevel tot informatieverstrekking slechts kan worden uitgesproken wanneer de bevolen maatregel kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan¹⁰⁶. De voorzitter moet dus voorafgaandelijk een inbreuk hebben vastgesteld¹⁰⁷. Loutere vermoedens m.b.t. het bestaan van een inbreuk zijn dus onvoldoende¹⁰⁸. I.v.m. het voor merken geldende art. 2.22, lid 4 BVIE besliste de Hoge Raad in Nederland in dit verband dat de informatieplicht alleen betrekking heeft op door de rechter bewezen dan wel aannemelijk geachte inbreuken, en zich dus niet uitstrekt tot over de periode vóór de eerste door de merkhouders bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Cf. art. 3, §3 WPMPC.

¹⁰⁷ Wetsontwerp I en II, pag. 33 en B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 279.

¹⁰⁸ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 639, nr. 37, die wel onderstrepen dat dit niet in overeenstemming is met de richtlijn handhaving, en meer bepaald met art. 8, §1 van deze richtlijn waar gesteld wordt dat deze maatregelen gevorderd kunnen worden tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een IE-recht. Volgens hen moet een inbreuk in dit stadium dus nog niet vaststaan en kunnen vermoedens wel. Genoemde auteurs stippen wel aan dat zolang de inbreuk niet met zekerheid vaststaat het slachtoffer van de (vermeende) inbreuk in ieder geval over andere rechtsmiddelen beschikt om toegang te krijgen tot de gewenste informatie. Art. 19, lid 2 en art. 871 Ger. W., geïnterpreteerd in overeenstemming met art. 6 richtlijn handhaving bieden volgens hen hiertoe de nodige grondslag (in wetsontwerp I en II, pag. 34 wordt in dit verband ook art. 877 Ger. W. en de procedure van het beslag inzake namaak (art. 1369bis/1 e.v. Ger. W.) vermeld). Art. 19, lid 2 Ger. W. bepaalt dat de rechter alvorens recht te doen voorafgaande maatregelen kan bevelen om de vordering te onderzoeken. Richtlijnconform geïnterpreteerd betekent dit volgens E. de Gryse en B. Michaux dat wanneer de verzoekende partij bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van een tussenpersoon bevindt, deze laatste kan worden gelast dit bewijsmateriaal over te leggen. Hiervoor dient de verzoekende partij enkel bewijsmateriaal over te leggen dat voldoende is om haar stelling te staven. De vordering moet dan volgens E. De Gryse en B. Michaux snel worden behandeld, overeenkomstig art. 735, §2 Ger. W. dat in korte debatten voorziet. Ook in deze zin: B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 279.

¹⁰⁹ H.R., 15 februari 2002, N.J., 2002, 464, noot J.H. SPOOR en noot Ma.

32. Opgemerkt moet nog worden dat kennis van de naam en het adres van hen die bij de productie en distributie van namaak betrokken zijn belangrijk kan zijn om ook tegen hen een stakingsbevel te vorderen¹¹⁰.

33. De hier besproken maatregel kan krachtens art. 2.22, lid 5 en art. 3.18, lid 5 BVIE ook worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft (bijv. een vervoerder¹¹¹), of de diensten waardoor een inbreuk wordt gemaakt op commerciële schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt heeft verleend (bijv. een internet service provider¹¹²). Om het bevel tot informatieverstrekking tegen al deze naast de inbreukmaker genoemde personen uit te spreken is niet vereist dat zij inbreuk maakten op een merk- of tekening of model of om het even welke aansprakelijkheid dragen wat deze inbreuk betreft¹¹³.

34. Het hier besproken bevel tot informatieverstrekking leidt er toe dat de informatie die moet worden meegedeeld, wordt meegedeeld aan de houder van het uitsluitend recht op een merk of tekening of model¹¹⁴.

35. Volgens E. De Gryse en B. Michaux kan de hier besproken maatregel niet alleen worden bevolen in het

¹¹⁰E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 635.

¹¹¹E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 639, nr. 37.

¹¹²E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 639, nr. 37. Opgemerkt moet worden dat het begrip 'tussenpersoon' hier door het gebruik van de woorden 'verlenen van diensten' ruimer is dan wanneer het gaat om een tussenpersoon waarvan sprake is in de art. 2.22, lid 6 en art. 3.18, lid 6 BVIE (de tussenpersoon waartegen een bevel tot staken wordt uitgevaardigd). Hier gaat het immers om iemand die diensten heeft verleend waarvan bij een inbreuk gebruik wordt gemaakt. In de art. 2.22, lid 6 en art. 3.18, lid 6 BVIE gaat het om diensten die worden gebruikt met het oog op het plegen van een inbreuk (B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 266).

¹¹³B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 620.

¹¹⁴Cf. de letterlijke tekst van art. 2.22, lid 4 en art. 3.18, lid 4 BVIE.

eindvonnis, en dit op basis van art. 3, §3 WPMPC juncto art. 2.22, lid 4 of art. 3.18, lid 4 BVIE, maar ook in een tussenvonnis bij wijze van voorafgaande maatregel alvorens recht te doen, en dit onder verwijzing naar art. 19, lid 2 en art. 871 Ger. W.¹¹⁵.

c. Publicatie van het vonnis van de stakingsrechter

36. De stakingsrechter kan, krachtens art. 2.22, lid 7 en art 3.18, lid 7 BVIE, de nodige publiciteit i.v.m. zijn uitspraak bevelen¹¹⁶. Deze bepalingen stellen immers dat de rechter, op vordering van de eiser, kan gelasten dat op kosten van de inbreukmaker, passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen. De rechter zal slechts de nodige publiciteit in verband met zijn uitspraak kunnen bevelen op vordering van de eiser. Vordert de eiser geen publiciteit i.v.m. de uitspraak, dan zal de rechter deze niet ambtshalve kunnen bevelen. Bovendien, en dit is uitermate belangrijk, zal de rechter, op vordering van de eiser, de nodige publiciteit i.v.m. zijn uitspraak slechts kunnen bevelen, voor zover deze publiciteitsmaatregel i.v.m. zijn uitspraak, of de samenvatting ervan, kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan. De hier besproken publiciteitsmaatregel kan, gelet op de letterlijke tekst van art. 3, §3 WPMPC, niet worden bevolen wanneer zij enkel schadeherstel beoogt. Dit kan daarentegen wel wanneer deze publiciteitsmaatregel een schadebeperkend effect kan hebben.

37. De publiciteit die de rechter i.v.m zijn uitspraak kan bevelen kan vele vormen aannemen, mede gelet op het feit dat art. 15 richtlijn handhaving spreekt over 'passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak

¹¹⁵ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 635.

¹¹⁶ Deze bepaling vormt de omzetting van art. 15 Rl. handhaving.

..., met inbegrip van volledige of gedeeltelijke bekendmaking en publicatie van de uitspraak' en over 'andere bijkomende vormen van bekendmaking, ..., die passend zijn in de omstandigheden van het geval'. Zo ook spreken art. 2.22, lid 7 en art. 3.18, lid 7 BVIE over 'passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak'. Zo bijv. kan de stakingsrechter bevelen dat zijn beslissing, of de samenvatting die hij opstelt¹¹⁷, wordt aangeplakt tijdens de door hem bepaalde termijn. Deze aanplakking kan hij bevelen zowel buiten als binnen de inrichtingen van de inbreukmaker. Ook kan hij bevelen dat zijn vonnis, of de samenvatting ervan, in kranten of op enige andere wijze (via andere media) wordt bekendgemaakt. Zo ook kan hij de bekendmaking van de uitspraak, of een samenvatting ervan, op een website, via voorlezing op radio of televisie, via het verzenden van brieven aan afnemers of via de plaatsing van advertenties in de (vak)pers bevelen¹¹⁸. Indien de bevolen publicatie een meer permanent karakter heeft, zoals bijv. de publicatie op een website, zal de rechter de duur van de bevolen bekendmaking moeten bepalen¹¹⁹. De publiciteit die de rechter i.v.m. zijn uitspraak beveelt dient te gebeuren op kosten van de inbreukmaker¹²⁰. Het betreft hier een regel waar de rechter niet van kan afwijken¹²¹.

¹¹⁷ Cf. de letterlijke tekst van art. 15 Rl. handhaving die spreekt over een 'volledige of gedeeltelijke' bekendmaking en publicatie van de uitspraak.

¹¹⁸ Zie o.a.: Kort begrip, o.c., 176, randnr. 210.

¹¹⁹ Zie over dit alles: B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 622.

¹²⁰ Cf. de letterlijke tekst van art. 15 Rl. handhaving en de art. 2.22, lid 7 en 3.18, lid 7 BVIE.

¹²¹ B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 622.

6. De vergoeding van gerechtskosten en andere kosten

38. Gelet op art. 14 richtlijn handhaving 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, stelt de vraag zich in hoeverre de stakingsrechter zetelend zoals in kortgeding zich kan uitspreken over deze kosten. Aangenomen wordt dat in ieder geval art. 1017 Ger. W., waardoor in een eindvonnis de in het ongelijk gestelde partij in de gerechtskosten wordt verwezen, toepassing vindt¹²². Ook art. 1022 Ger. W. inzake de rechtsplegingsvergoeding, die een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij is, vindt hier toepassing¹²³. De stakingsrechter is daarentegen niet bevoegd wat de recuperatie van andere kosten betreft, zoals kosten voor de (technische) bijstand door zelf geraadpleegde deskundigen, de kosten van opsporing en onderzoek of hogere advocatenkosten boven de rechtsplegingsvergoeding¹²⁴.

7. Wat kan de stakingsrechter niet bevelen

39. Conform de letterlijke tekst van art. 3, §3 WPMPC kan de stakingsrechter zetelend zoals in kortgeding geen

¹²² M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 151. Gelet op de toepasselijkheid van art. 1017 Ger. W. achtte de wetgever het, wat gerechtskosten betreft, niet nodig bijkomende maatregelen te voorzien in uitvoering van art. 14 richtlijn handhaving. De wetgever achtte het art. 1017 Ger. W., wat de gerechtskosten betreft, conform aan art. 14 richtlijn handhaving (Wetsontwerp I en II, pag. 18).

¹²³ In deze zin: M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 151.

¹²⁴ M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 151. Wat deze advocatenkosten betreft die liggen boven de rechtsplegingsvergoeding bepaalt art. 1022, in fine Ger. W. trouwens dat geen partij boven het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding kan worden aangesproken tot betaling van een vergoeding voor de tussenkomst van de advocaat van een andere partij.

maatregelen bevelen tot herstel van de schade die door de inbreuk wordt berokkend¹²⁵. Bijgevolg is de stakingsrechter zetelend zoals in kortgeding onbevoegd om maatregelen te bevelen die het BVIE voorziet als schadevergoeding of als wijze van schadevergoeding, of die, krachtens het BVIE, op de schadevergoeding moeten worden aangerekend¹²⁶. Het betreft o.a. de volgende maatregelen:

- het recht op schadevergoeding voor elke schade wegens een inbreuk op een merk- of tekening of modelrecht¹²⁷;
- de afgifte aan de merk- of modelhouder van inbreukmakende goederen alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van die goederen zijn gebruikt¹²⁸;
- de afdracht van het geheel of een deel van de ten gevolge van de merk- of modelinbreuk genoten winst, alsmede het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande¹²⁹;
- publiciteit i.v.m. de uitspraak van de stakingsrechter die enkel schadeherstel beoogt.

40. De stakingsrechter is ook niet bevoegd voor het in art. 584, lid 4, 5° Ger. W. vermelde bevel, namelijk het bevel, ingeval van een inbreuk op een merk- of modelrecht begaan op commerciële schaal en op verzoek van de houder van

¹²⁵ Een uitzondering zou hier worden aanvaard voor schadevergoeding wegens een tergend en roekeloos geding (M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 152, voetnoot 124 en A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 133).

¹²⁶ In deze zin: M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 152.

¹²⁷ Cf. art. 2.21, lid 1 en art. 3.17, lid 1 BVIE.

¹²⁸ Cf. art. 2.21, lid 3 en art. 3.17, lid 3 BVIE. Deze maatregel wordt immers bevolen 'bij wijze van schadevergoeding', waarbij dus de waarde van goederen moet aangerekend worden op de schadevergoeding. In deze zin ook: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautaire, Internationaal), Brussel, Bruylant, 2012, 340.

¹²⁹ Cf. art. 2.21, lid 4 en art. 3.17, lid 4 BVIE. Ook deze maatregel is gekoppeld aan de schadevergoeding (cf. de aanvang van de betreffende bepalingen met: "Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, ..."). In deze zin ook: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, o.c., 340.

het recht die omstandigheden aantoonst die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, om ten bezwarende titel beslag te laten leggen op roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden. De bevoegdheid tot het toestaan van deze maatregel is enkel toevertrouwd aan de rechter zetelend in kortgeding, en niet aan deze zetelend zoals in kortgeding¹³⁰.

41. De stakingsrechter is ook niet bevoegd om kennis te nemen van de volgende vorderingen:

- een vordering tot vaststelling van de nietigheid van een overeenkomst¹³¹;
- een reconventionele vordering tot vaststelling van een zuiver contractuele tekortkoming, waarbij deze tekortkoming geen inbreuk op enig merk- of modelrecht uitmaakt¹³²;
- een reconventionele vordering gegrond op een contractuele tekortkoming;
- iedere reconventionele stakingsvordering waarvan niet duidelijk blijkt dat zij een inbreuk op een merk- of modelrecht bestrijdt¹³³;
- een reconventionele vordering met betrekking tot eerroof¹³⁴;
- een reconventionele vordering tot het doen ophouden van iedere handeling van oneerlijke mededinging¹³⁵;

¹³⁰ cf. ook M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 154.

¹³¹ Brussel, 2 juni 2000, A&M, 2001, 235, noot (inzake auteursrecht).

¹³² Vz. Rb. Brussel, 22 juli 2000, A&M, 2001, 253 (inzake auteursrecht).

¹³³ In deze zin: Vz. Rb. Brussel, 23 juni 2003, A&M, 2003, 385, noot F. BRISON (inzake auteursrecht).

¹³⁴ Brussel, 19 december 2003, A&M, 2004, 144, noot J. ENGLEBERT (inzake auteursrecht).

¹³⁵ Vz. Rb. Brussel, 25 januari 2002, A&M, 2004, 333 (inzake auteursrecht).

8. De eigenschappen van de vordering tot staken zoals in kortgeding

42. De hier besproken vordering tot staken zoals in kortgeding is volledig autonoom. Hiermee wordt bedoeld dat ze aangewend kan worden bij het enkele bestaan van een inbreuk op merk- of modelrecht. Er moet dus niet tegelijkertijd een inbreuk op enige andere bepaling van de WMPC worden bewezen¹³⁶. Het is dus voor de toepassing van art. 3 WPMPC niet vereist dat de inbreuk op een merkrecht of een recht op een tekening of model tegelijkertijd een met de eerlijke marktpraktijken strijdige daad uitmaakt of wordt begeleid door onrechtmatige handelingen (geen cumulvereiste)¹³⁷.

43. De vordering tot staken vervat in art. 3 WPMPC betreft een procedure 'zoals in kortgeding'. De vordering wordt ingesteld en behandeld zoals in kortgeding¹³⁸, waarbij geen bewijs van spoedeisendheid moet worden geleverd¹³⁹. Wel is het zo dat de stakingsrechter uitspraak doet over de grond van de zaak.

44. In art. 118 WMPC kunnen nog een aantal eigenschappen van de hier besproken vordering tot staken zoals in kortgeding worden teruggevonden. Zo is het vonnis van de stakingsrechter uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht¹⁴⁰. Beroep schort uitvoering van het vonnis dus niet op, met uitzondering van de beslissing betreffende het verval of de nietigheid van een merk- of modelrecht dat

¹³⁶ M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 142. De vordering is dus autonoom t.o.v. de in art. 95 WMPC vervatte vordering (A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 135).

¹³⁷ M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 157 en A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 130-131.

¹³⁸ Cf. art. 118, lid 1 WMPC.

¹³⁹ C. DE MEYER, l.c., 214 en M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 143.

¹⁴⁰ Art. 118, lid 2 WMPC.

beschermd wordt door een depot of inschrijving. Op deze laatste uitzondering wordt hieronder verder ingegaan.

45. Elke uitspraak ingevolge een op art. 3 WPMPC gegronde vordering, die een uitspraak over de grond van de zaak is, wordt binnen acht dagen en door toedoen van de griffier van het bevoegde rechtscollege meegedeeld aan de minister, tenzij de uitspraak is gewezen op zijn vordering¹⁴¹. Bovendien is de griffier verplicht de minister onverwijld in te lichten over de voorziening tegen elke uitspraak die op grond van deze bepaling is gewezen¹⁴².

9. Een specifiek probleem: het beoordelen van de geldigheid van het ingeroepen merk- of modelrecht

46. In bijna elk geschil betreffende inbreuken op een merk- of modelrecht komt de vraag naar de geldigheid van het door de eiser ingeroepen recht aan bod. De eiser beroept zich bij een vermeende inbreuk op zijn merk- of modelrecht, en de verweerder zal aanvoeren dat dit ingeroepen recht niet (meer) geldig is¹⁴³. Laatstgenoemde zal dus zeer vaak het verval of de nietigheid van het ingeroepen recht aanvoeren. Art. 3, §4, lid 1 WPMPC bepaalt nu in dit verband dat wanneer het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht, in België beschermd door een depot of een inschrijving, wordt ingeroepen ter ondersteuning van een vordering tot staking zoals in kortgeding, of als verweer tegen deze vordering, en wanneer de voorzitter van de rechtbank vaststelt dat dit recht, dit depot of deze inschrijving nietig of vervallen is, hij deze nietigheid of dit verval uitspreekt en de schrapping beveelt van het depot of van de inschrijving in de desbetreffende registers, overeenkomstig de bepalingen van het BVIE inzake merken en tekeningen of modellen. Krachtens de aangehaalde bepaling

¹⁴¹ Art. 118, lid 3 WPMPC.

¹⁴² Art. 118, lid 4 WPMPC.

¹⁴³ In deze zin ook: C. DE MEYER, l.c., 217.

heeft de stakingsrechter zetelend zoals in kortgeding dus de bevoegdheid om onder omstandigheden een merk of een ingeschreven modelrecht nietig of vervallen te verklaren. Aangenomen wordt wel, ondanks de letterlijke tekst van art. 3, §4, lid 1 WPMPC, dat de nietigverklaring of de vervallenverklaring enkel kan worden uitgesproken op tegenvordering, en niet op hoofdvordering¹⁴⁴. De uitspraak heeft effect erga omnes¹⁴⁵. De regels inzake de geldigheidsvoorwaarden, het behoud en de gevolgen van nietigheid en verval van een merk- of modelrecht moeten wel gerespecteerd en nageleefd worden¹⁴⁶. Krachtens art. 3, §4, lid 2 WPMPC wordt het uitvoerbaar karakter van de beslissing tot nietigheid of verval geregeld overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht, in casu dus overeenkomstig de bepalingen inzake merken en modellen uit het BVIE. Afgeweken wordt dus van art. 118, lid 2 WMPC dat bepaalt dat het vonnis van de stakingsrechter zetelend zoals in kortgeding uitvoerbaar is bij voorraad, niettegenstaande elk rechtsmiddel en zonder borgtocht¹⁴⁷. De beslissing van vervallen- of nietigverklaring is dus niet automatisch uitvoerbaar bij voorraad¹⁴⁸. Inzake merken en ingeschreven modellen wordt in de rechtsleer algemeen aangenomen dat het deel van de uitspraak van de

¹⁴⁴ Een dergelijke hoofdvordering zou zich bijv. kunnen voordoen binnen het kader van een declaratoire vordering wegens niet-inbreuk (In deze zin: P. DE JONG, C. RONSE en O. VRINS, 'Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak 2003-2006', T.B.H., 2007, 427 en M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 155).

¹⁴⁵ P. DE JONG, C. RONSE en O. VRINS, l.c., 427; M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 155; A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 137; Wetsontwerp I en II, 49.

¹⁴⁶ A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 137.

¹⁴⁷ Cf. de letterlijk tekst van art. 3, §4, lid 2 WPMPC.

¹⁴⁸ P. DE JONG, C. RONSE en O. VRINS, l.c., 427; M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 155; A. PUTTEMANS, 'Les questions de compétence', l.c., 137.

stakingsrechter waarbij hij de nietigheid of het verval van een merkrecht of een ingeschreven modelrecht uitspreekt niet uitvoerbaar bij voorraad is¹⁴⁹. F. Gotzen en M.C. Janssens wijzen er in dit verband ook op dat, daar de bevoegdheid om over de geldigheid van het recht uitspraak te doen geen normale materiële bevoegdheid van de stakingsrechter is, de voorzitter zich onbevoegd zal moeten verklaren indien hij beslist de hoofdvordering tot het staken van de inbreuk af te wijzen¹⁵⁰.

C. Het gewone kortgeding

47. Zoals hoger werd aangegeven kan, bij inbreuken op merk- of modelrechten, ondanks het bestaan van de zeer efficiënte stakingsvordering zoals in kortgeding, ook nog steeds een beroep worden gedaan op de gewone procedure van het kortgeding zoals voorzien in het Ger. W.¹⁵¹. De aantasting van een op het eerste gezicht bestaand en niet ernstig betwist merk- of modelrecht volstaat om in geval van urgentie de rechter in kortgeding te vatten. Het bestaan van het merk- of modelrecht moet voldoende waarschijnlijk zijn¹⁵².

¹⁴⁹ In deze zin inzake merken: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, o.c., 340, voetnoot 1138 en V. RAUS, 'Handhaving in België', BMM Bull., 2011/3, 130.

¹⁵⁰ F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, o.c., 340, voetnoot 1138.

¹⁵¹ Cf. art. 584 en 1369ter Ger. W. In deze zin ook: E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 636; M.C. JANSSENS, 'Drie wetten inzake handhaving van intellectuele rechten openen nieuwe horizonten in de strijd tegen namaak en piraterij' (hierna verkort geciteerd als: 'Drie wetten'), R.W., 2007-08, 935; B. VAN REEPINGHEN en L. VAN REEPINGHEN, 'Les droits intellectuels renforcés: la contrefaçon en point de mire', J.T., 2008, 155. O.a. omwille van het bestaan van deze kortgedingprocedure achtte de wetgever het niet nodig art. 9, lid 1, a richtlijn handhaving, dat handelt over voorlopige en conservatoire maatregelen, expliciet over te nemen in het Ger. W. C. De Meyer wijst er wel op dat in het verleden een terughoudendheid vast te stellen was van de Belgische rechters t.o.v. de toepassing van de gewone kortgedingprocedure binnen het domein van de intellectuele rechten (C. DE MEYER, l.c., 194).

¹⁵² Zie hierover i.v.m. het kortgeding in het algemeen: K. BROECKX, J. LAENENS, D. SCHEERS en P. THIRIAR, Handboek gerechtelijk recht, Mortsel, Intersentia, 2008, 275, nr. 529.

48. Wanneer men een beroep doet op de gewone kortgedingprocedure moet men zich bewust zijn van het feit dat men vooreerst het spoedeisend karakter moet bewijzen¹⁵³, maar ook van het feit dat de procedure slechts leidt tot een voorlopige beslissing die beperkt blijft tot dringende maatregelen, al dan niet gekoppeld aan een dwangsom¹⁵⁴. De uitspraak van de kortgedingrechter is immers een uitspraak bij voorraad zonder nadeel aan de zaak zelf¹⁵⁵. De lijst van de voorlopige maatregelen die de rechter, die in kort geding zetelt, kan bevelen is niet exhaustief¹⁵⁶. Zo bijv. kan de kortgedingrechter de tijdelijke staking van een vermeende inbreuk, de aanstelling van een sekwester, het van de markt halen van inbreukmakende goederen of maatregelen om een dreigende inbreuk op een merk- of modelrecht te voorkomen bevelen¹⁵⁷.

49. Art. 2.22, lid 3 en 3.18, lid 3 BVIE geven uitdrukkelijk voorlopige maatregelen aan die door de rechter op vordering van de merkhouders of de houders van het uitsluitend recht op een tekening of model, uitgevaardigd kunnen worden. Het betreft hier een voorlopig bevel:

1. strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een merk of een tekening- of modelrecht, of

¹⁵³ Zie over de vereiste urgentie in het algemeen: K. BROECKX, J. LAENENS, D. SCHEERS en P. THIRIAR, o.c., 271-272, nrs. 521 t/m 523, en inzake het auteursrecht: F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Brussel, Bruylant, 2000, 518-519, nr. 653.

¹⁵⁴ M.C. JANSSENS, 'Drie wetten', l.c., 935. Cf in dit verband ook: art. 1039, lid 1 Ger.W. en Wetsontwerp I en II, 16.

¹⁵⁵ Cf. art. 584 en 1039 Ger. W.

¹⁵⁶ Wetsontwerp I en II, 16.

¹⁵⁷ Zie over de maatregelen die de rechter in kortgeding kan bevelen in het algemeen: K. BROECKX, J. LAENENS, D. SCHEERS en P. THIRIAR, o.c., 275 e.v., nr. 529 e.v., en in het auteursrecht in het bijzonder: F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, o.c., 520, nr. 653. Zie tevens art. 9, lid 1, a richtlijn handhaving.

2. waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merk- of een tekening- of modelrecht wordt verboden, indien wenselijk op straffe van een dwangsom, of
3. waarbij aan de voorzetting van de vermeende inbreuk op een merk of een tekening- of modelrecht de voorwaarde wordt verbonden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de merk- of modelhouder. Door deze zojuist aangegeven mogelijkheid is het dus mogelijk dat een rechter in het kader van een voorlopige procedure een prima facie inbreuk vaststelt, en toestaat dat die prima facie inbreuk wordt voortgezet op voorwaarde dat zekerheid wordt gesteld voor de schadeloosstelling van de merk- of modelhouder¹⁵⁸.

50. De voorlopige maatregelen die op grond van art. 2.22, lid 3 en 3.18, lid 3 BVIE door de rechter, op vordering van de merkhouders of de houders van het uitsluitend recht op een tekening of model, kunnen worden uitgevaardigd kunnen niet alleen worden uitgevaardigd tegen de vermeende inbreukmaker, maar ook tegen tussenpersonen van wie de diensten door een derde worden gebruikt om op een merk- of tekening- of modelrecht inbreuk te plegen¹⁵⁹. Voor meer uitleg over wie deze tussenpersonen juist zijn kan verwezen worden naar wat hoger werd geschreven inzake de vordering tot staken zoals in kortgeding, onder 'Wie is de bestemming van het stakingsbevel'¹⁶⁰.

51. Op deze plaats moet zeer zeker onderstreept worden dat de in kortgeding bevolen maatregelen, die niet bindend zijn voor de rechter die daarna over de zaak ten gronde moet

¹⁵⁸ Toelichting bij art. 3.18 BVIE, pag. 32.

¹⁵⁹ Cf. art. 9, lid 1, sub a R1. handhaving.

¹⁶⁰ Cf. supra, sub B, 4.

beslissen¹⁶¹, ophouden gevolg te hebben indien niet binnen een bepaalde termijn een vordering ten gronde wordt ingesteld. In dit verband bepaalt art. 1369ter Ger. W. dat, wanneer een beroep wordt gedaan op art. 584 Ger. W., de voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder worden herroepen of ophouden gevolg te hebben, indien de eiser niet binnen een redelijke termijn een procedure instelt die leidt tot een beslissing ten gronde bij een bevoegde rechterlijke instantie. Deze termijn wordt bepaald door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast of, bij gebreke daarvan, binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig dagen¹⁶², naar gelang van welke van beide termijnen de langste is vanaf de betekening van de beschikking¹⁶³. Art. 1369ter, §2 Ger. W. voegt hieraan toe dat de kortgedingrechter aan de toegekende voorlopige maatregelen de voorwaarde kan verbinden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de eventuele schadeloosstelling van alle door de verweerder geleden schade door de voorlopige maatregelen, indien de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht, in casu het merk- of tekening- of modelrecht, was¹⁶⁴. Bovendien is het krachtens art. 1369ter, §3 Ger. W. zo dat indien dit laatste zich voordoet, namelijk indien de voorlopige maatregelen worden herroepen of wanneer zij

¹⁶¹ Het betreft hier immers een uitspraak bij voorraad, die geen nadeel toebrengt aan de zaak zelf (cf. art. 584 en 1039 Ger. W.). K. BROECKX, J. LAENENS, D. SCHEERS en P. THIRIAR, o.c., 272, nr. 524 en M.C. JANSSENS, 'Drie wetten', l.c., 935.

¹⁶² Art. 9, lid 5 richtlijn handhaving spreekt over 31 'kalender'dagen.

¹⁶³ Art. 1369ter, §1 Ger. W. in uitvoering van art. 9, lid 5 richtlijn handhaving.

¹⁶⁴ Deze bepaling vormt de uitvoering van art. 9, lid 6 richtlijn handhaving.

vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht (merk- of tekening- of modelrecht) was, de rechtbank, op verzoek van de verweerder, de eiser kan gelasten de verweerder op passende wijze schadeloos te stellen voor de door de voorlopige maatregelen toegebrachte schade¹⁶⁵.

52. De voorzitter zetelend in kortgeding kan krachtens art. 584, lid 4, 5° Ger. W., indien inbreuken op een merk- of tekening- of modelrecht geschieden op commerciële schaal, een bijzondere maatregel bevelen¹⁶⁶. Hij kan bevelen, op verzoek van de houder van het merk of het tekening- of modelrecht die omstandigheden aantoont die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, om ten bewarende titel beslag te laten leggen op roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden¹⁶⁷. De voorzitter die uitspraak doet over deze vordering moet wel nagaan:

- 1° of het merk- of tekening- of modelrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen ogenschijnlijk geldig is;
- 2° of de inbreuk op het merk- of tekening- of modelrecht niet redelijkerwijze betwist kan worden;
- 3° of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de eiser zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag – dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht – redelijkerwijze verantwoorden.

¹⁶⁵ Art. 1369ter, §3 Ger. W. vormt de uitvoering van art. 9, lid 7 richtlijn handhaving.

¹⁶⁶ Art. 584, lid 4, 5° Ger. W. werd ingevoegd in uitvoering van art. 9, lid 2 richtlijn handhaving.

¹⁶⁷ Onderstreept moet zeker worden dat de bevoegdheid tot het toestaan van deze maatregel enkel is toevertrouwd aan de rechter zetelend in kortgeding, en niet aan deze zetelend zoals in kortgeding (cf. ook M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 154).

Het is belangrijk nogmaals te onderstrepen dat de voorzitter zetelend in kortgeding de hier besproken maatregel van bewarend beslag op de roerende of onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker slechts kan bevelen indien de merk- of modelhouder kan bewijzen dat de inbreuk op commerciële schaal gebeurde, en dat de betaling van schadevergoeding in gevaar komt¹⁶⁸.

53. Een belangrijke vraag is welke voorzitter zetelend in kortgeding bevoegd is. Aangesloten wordt hier bij de regels die gelden voor de stakingsvordering zoals in kortgeding¹⁶⁹.

54. Opgemerkt moet worden dat de kortgedingrechter desgevallend op ééNZijdig verzoekschrift gevat kan worden in geval van volstreckte noodzakelijkheid¹⁷⁰. Via een ééNZijdig verzoekschrift kan gevraagd worden om een sekwesteR en/of deskundige aan te stellen¹⁷¹.

55. Gewezen kan ook worden op rechtspraak waarin gesteld wordt dat de voorzitter van de rechtbank zetelend in kortgeding overeenkomstig art. 584, lid 1 Ger.W. kennis kan nemen van een tegenvordering zoals in kortgeding. Uit deze rechtspraak vloeit voort dat binnen het kader van een kortgeding voor de voorzitter, bij tegenvordering de staking kan worden geëist van praktijken voor de voorzitter in zijn hoedanigheid van stakingsrechter¹⁷².

¹⁶⁸ M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 154.

¹⁶⁹ In deze zin ook: M.C. JANSSENS, 'Drie wetten', l.c., 935.

¹⁷⁰ Art. 584, lid 3 Ger. W. In deze zin ook: M.C. JANSSENS, 'Drie wetten', l.c., 935. Zie over de vereiste volstreckte noodzakelijkheid: K. BROECKX, J. LAENENS, D. SCHEERS en P. THIRIAR, o.c., 361-362, nr. 747.

¹⁷¹ Cf. art. 585, 1° Ger. W. In deze zin: M.C. JANSSENS, 'Drie wetten', l.c., 935.

¹⁷² Vz. Rb. Brussel, 18 oktober 1995, A&M, 1997, 57 bevestigd door Brussel, 18 juni 1996, A&M, 1997, 60 (inzake auteursrecht).

D. De vordering ten gronde

1. Inleiding

56. Zoals hoger werd aangegeven kan men, wanneer men een inbreuk op een merk- of modelrecht vaststelt, ook een 'gewone' procedure ten gronde instellen. Met deze vordering zal men natuurlijk in de eerste plaats de vaststelling en de staking (stopzetting) van de beweerdte inbreuk nastreven. Evenwel via deze vordering kan men ook de hoger besproken bijkomende, zogenaamde 'corrigerende' maatregelen trachten te bekomen, zoals ook de reeds hoger toegelichte mogelijke informatie betreffende de herkomst en de distributiekkanalen van de inbreukmakende goederen en diensten en betreffende de identiteit van bij de inbreuk betrokken derden. Ook kan men via deze vordering schadevergoeding trachten te bekomen ter vergoeding van de door de inbreuk gelden schade, evenals de bekendmaking van de bekomen uitspraak. Opgemerkt moet worden dat deze 'gewone' vordering ten gronde verder in deze commentaar zal worden aangeduid, zoals ook door de wetgever gebeurt¹⁷³, als 'de vordering inzake namaak'.

2. De bevoegde rechtbank

a. De materiële bevoegdheid

57. Wanneer men inzake merken en tekeningen- en modellen een vordering inzake namaak wil instellen is steeds de rechtbank van koophandel bevoegd, ongeacht het bedrag van de vordering, en ongeacht de hoedanigheid van de partijen. Dus zelfs wanneer beide partijen geen handelaar zijn in de zin van art. 1 Wetboek van koophandel (W. Kh.), of de eiser wel een handelaar is maar de verweerder niet, is de rechtbank van koophandel bevoegd¹⁷⁴.

¹⁷³ Cf. bijv. art. 1369bis/1, §1 Ger. W.

¹⁷⁴ Cf. art. 574, aanhef en 11° (Gemeenschapsmerk), 14° (Gemeenschapsmodel) en 18° (Beneluxmerken en Beneluxmodellen). Art. 574, aanhef en 18° stelt wel uitdrukkelijk dat de rechtbank van koophandel bevoegd is voor vorderingen betreffende merken en modellen zoals bedoeld in het BVIE, behalve wanneer dit verdrag de vordering voorbehoud aan de

b. De territoriale bevoegdheid

58. Wat de territoriale bevoegdheid betreft werd ook hier een centralisatie van de bevoegde rechtbanken van koophandel voorzien. Enkel de rechtbanken van koophandel die gevestigd zijn in de zetel van een hof van beroep zijn bevoegd om kennis te nemen van een vordering inzake namaak wat betreft Beneluxmerken en Beneluxmodellen¹⁷⁵. Om uit te maken welke van deze 5 territoriaal bevoegde rechtbanken van koophandel in een concrete casus bevoegd is, dient toepassing te worden gemaakt van het hoger besproken art. 4.6 BVIE. Inzake Gemeenschapsmerken en al dan niet ingeschreven Gemeenschapsmodellen is enkel de rechtbank van koophandel te Brussel bevoegd¹⁷⁶.

3. Wie kan de vordering ten gronde instellen?

59. Wat een Beneluxmerk betreft, wordt aanvaard dat enkel de houder van een ingeschreven merkrecht¹⁷⁷, en dus niet de licentienemer, de vordering kan instellen¹⁷⁸. Wat het

bevoegdheid van een ander rechtscollege. Voor toelichting bij de situaties wanneer dit laatste het geval is: supra, sub B. De vordering tot staken zoals in kortgeding, 2. De bevoegde rechter.

¹⁷⁵ Art. 633quinquies, §1, lid 2 Ger.W.

¹⁷⁶ Art. 633quinquies, §1, lid 1 Ger.W.

¹⁷⁷ Dat het merk moet zijn ingeschreven blijkt o.a. uit art. 2.20, lid 1 BVIE dat bepaalt: 'Het *ingeschreven* merk geeft de houder een uitsluitend recht. ...'.

¹⁷⁸ Een al dan niet exclusieve licentienemer heeft dus geen autonoom vorderingsrecht, zelfs niet tezamen optredend met de merkhouder. Wel kan de al dan niet exclusieve licentiehouders een mandaat verleend worden, dat geldig en uitdrukkelijk moet zijn, om op te treden in naam en voor rekening van de merkhouder. Zie over dit alles: M.C. JANSSENS, 'Wie kan de vordering(en) instellen?', l.c., 56, 57 en 58 en M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 146. (Zie in dit verband ook: Ben. Ger., 7 juni 2002, N.J., 2003, nr. 426, noot JHS (Marca t/ Adidas). Wat collectieve merken betreft kan verwezen worden naar art. 2.41, lid 1 BVIE dat bepaalt dat het recht om ter bescherming van een collectief merk in rechte op te treden uitsluitend toekomt aan de houder van dat merk. Art. 2.41, lid 2 BVIE bepaalt hierbij aansluitend dat het reglement op het gebruik en het toezicht evenwel aan personen, aan wie het gebruik van het collectief merk

Gemeenschapsmerk betreft kan de vordering worden ingesteld door de houder van het recht¹⁷⁹. Ook de exclusieve licentienemer kan dit, evenwel slechts indien de merkhouders niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt¹⁸⁰. Uit art. 22, lid 3 Vo Gemeenschapsmerk blijkt tevens dat iedere licentienemer, ook de niet exclusieve, de vordering wel kan instellen maar slechts indien hem deze mogelijkheid contractueel niet ontnomen is en hij hiertoe toestemming heeft van de merkhouders¹⁸¹. Wat een Beneluxmodel betreft wordt aanvaard dat enkel de houder van een ingeschreven modelrecht¹⁸², en dus niet de licentienemer, de vordering kan instellen¹⁸³. Wat het Gemeenschapsmodel betreft kan de vordering worden ingesteld door de houder van het recht. Ook de exclusieve licentienemer kan dit, evenwel slechts indien de modelhouder niet, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een

is toegestaan, het recht kan toekennen tezamen met de houder van het collectief merk een vordering in te stellen of in een door of tegen deze aangevallen geding zich te voegen of tussen te komen.

¹⁷⁹ De houder heeft dit recht slechts na de publicatie van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk (cf. art. 9, lid 3, 1^e zin Vo Gemeenschapsmerk).

¹⁸⁰ Art. 22, lid 3 Vo Gemeenschapsmerk. Volgens M.C. Janssens kan deze bevoegdheid wel contractueel uitgesloten worden (M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 146, voetnoot 101 en M.C. JANSSENS, 'Wie kan de vordering(en) instellen?', l.c., 56, voetnoot 100).

¹⁸¹ E. GASTINEL en M. MILFORD, The legal aspects of the community trade mark, The Hague, Kluwer Law International, 2001, 181.

¹⁸² Dat het Beneluxmodel moet zijn ingeschreven blijkt o.a. uit art. 3.5, lid 1 BVIE dat o.a. bepaalt dat het uitsluitend recht uitsluitend op een tekening of model wordt verkregen door de inschrijving van het depot.

¹⁸³ Een al dan niet exclusieve licentienemer heeft dus geen autonoom vorderingsrecht, zelfs niet tezamen optredend met de modelhouder. Wel kan de al dan niet exclusieve licentiehouders een mandaat verleend worden, dat geldig en uitdrukkelijk moet zijn, om op te treden in naam en voor rekening van de modelhouder. Zie over dit alles: M.C. JANSSENS, 'Wie kan de vordering(en) instellen?', l.c., 56, 57 en 58 en M.C. JANSSENS, 'De nieuwe wetgeving', l.c., 146.

redelijke termijn zelf een vordering wegens inbreuk instelt¹⁸⁴. Uit art. 32, lid 3 Vo Gemeenschapsmodel blijkt tevens dat iedere licentienemer, ook de niet exclusieve, de vordering wel kan instellen maar slechts indien hem deze bevoegdheid niet contractueel ontnomen werd en hij hiertoe toestemming heeft van de modelhouder.

60. De bevoegdheden van licentienemers m.b.t. de corrigerende maatregelen (de terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen en productiemiddelen) en de vergoeding van geleden schade wordt hieronder aangegeven bij de bespreking van deze maatregelen.

4. De bestemming

61. Het is onbetwist dat de vordering inzake namaak kan worden ingesteld tegen de persoon die inbreuk pleegt op het merk- of modelrecht van de merk- of modelhouder (de inbreukmaker). Zo bijv. bepaalt de aanhef van art. 2.20, lid 1 BVIE letterlijk dat '... kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden: ...'. Deze vordering kan evenwel ook worden ingesteld tegen tussenpersonen. Dit blijkt o.a. duidelijk uit art. 2.22, lid 6 en art. 3.18, lid 6 BVIE die bepalen dat de rechter op vordering van de merkhouders of de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model een bevel kan uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merk - of zijn tekening- of modelrecht te maken. Tegen andere bestemmingen

¹⁸⁴ Art. 32, lid 3 Vo Gemeenschapsmodel. Deze bevoegdheid kan naar onze mening wel contractueel uitgesloten worden. Wat ingeschreven Gemeenschapsmodellen betreft kan de vordering slechts worden ingesteld na publicatie van de inschrijving (cf. art. 19, lid 3 Vo Gemeenschapsmodel). Bij niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen kan de vordering slechts worden ingesteld vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de E.U. voor het publiek beschikbaar is gesteld (cf. de aanvang van de bescherming zoals bepaald in art. 11, lid 1 Vo Gemeenschapsmodel).

kan de staking niet bevolen worden¹⁸⁵. B. Michaux stipt in dit verband aan dat het niet uitgesloten is dat de eiser er soms belang bij heeft om de staking van een inbreuk te laten uitspreken t.o.v. iemand die niet als inbreukmaker kan gekwalificeerd worden, noch diensten heeft geleverd die door derden worden gebruikt om inbreuk op een merk- of modelrecht te plegen¹⁸⁶. In dit geval zal men beter een vordering tot staken zoals in kortgeding instellen daar, zoals bleek, de groep van personen waartegen de staking kan worden uitgesproken daar veel ruimer is¹⁸⁷.

62. Zoals aangegeven kan een stakingsbevel niet alleen worden uitgesproken tegenover elke inbreukmaker maar ook tegen tussenpersonen¹⁸⁸, en bedoelt men met tussenpersonen personen van wie diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een merk- of modelrecht te plegen. Wat juist onder dit begrip tussenpersonen moet worden begrepen werd reeds aangegeven bij de bespreking van de bestemming van de stakingsvordering zoals in kortgeding. In dit verband moet wel onderstreept worden dat alleen opgetreden kan worden tegen tussenpersonen waarvan de diensten worden gebruikt om, dus *met het oog op*, een inbreuk te plegen, en slechts in de mate dat deze diensten met dit doeleinde worden gebruikt. Er kan dus geen vordering tot staken worden ingesteld tegen om het even welke tussenpersoon die in contact komt met de eigenlijke inbreukmaker. Evenwel dergelijke tussenpersonen kunnen nog steeds, zoals ook tussenpersonen tegen wie wel een vordering inzake namaak kan worden ingesteld, aansprakelijk worden

¹⁸⁵ B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 617.

¹⁸⁶ B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 617.

¹⁸⁷ Zie hierover: supra, sub B. De vordering tot staken zoals in kortgeding 4. Wie is de bestemming van het stakingsbevel. In deze zin: B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 617.

¹⁸⁸ Cf. de verplichting vervat in art. 11, 3^e zin richtlijn handhaving.

gesteld op basis van bijv. art. 1382 B.W. of de WMPC, indien de voorwaarden voor toepassing daarvan vervuld zijn¹⁸⁹.

63. Onderstreept moet worden dat de vordering(en) tegen tussenpersonen onafhankelijk is (zijn) van de vordering(en) die ingesteld wordt(worden) tegen de eigenlijke inbreukmakers/namakers¹⁹⁰. Dit betekent concreet dat men, ondanks het feit dat men reeds een vordering instelde tegen tussenpersonen, nog steeds een vordering inzake namaak kan instellen tegen de eigenlijke inbreukmakers, of omgekeerd¹⁹¹. De eiser is zelfs niet verplicht een vordering tegen inbreukmakers in te stellen, of dit als eerste te doen¹⁹². Wanneer hij zowel een vordering inzake namaak zou instellen tegen inbreukmakers als tegen tussenpersonen bestaat er geen volgorde die hij dient te volgen. Hij kiest zelf tegen wie hij als eerste een vordering instelt. Ook indien hij eerst met succes een vordering inzake namaak tegen een inbreukmaker instelde, dan nog kan hij een vordering inzake namaak instellen tegen mogelijke tussenpersonen¹⁹³.

64. Zoals hoger aangegeven zal t.o.v. tussenpersonen niet zozeer gevorderd worden om de inbreuk die plaatsvindt te stoppen (te staken), daar zij deze inbreuk niet zelf begaan, maar wel om deze te laten stoppen, in de mate dat deze

¹⁸⁹ Zie over dit alles: E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 638, nr. 34 en B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 265-266 en 282-283. Zie in dit verband ook r.o. 23 van de richtlijn handhaving die stelt: "Onverminderd andere (dan het stakingsbevel) *ter beschikking staande maatregelen, procedures en rechtsmiddelen* moeten rechthebbenden de mogelijkheid hebben te verzoeken dat een bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op het industriële eigendomsrecht van de rechthebbende."

¹⁹⁰ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 283, nr. 36.

¹⁹¹ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 638, nr. 34 en B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 283.

¹⁹² B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 283.

¹⁹³ Zie over dit alles: B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 283, nr. 36.

gepleegd werd door gebruikmaking van hun diensten¹⁹⁴.

Doelstelling van de vordering is dus niet om iedere verlening van diensten door de tussenpersoon te doen staken, maar wel de voortzetting van de diensten in de mate dat deze gebruikt worden om inbreuk op een merk- of modelrecht te plegen¹⁹⁵.

Aangenomen mag worden dat de rechter wel moet nagaan of wel degelijk maatregelen genomen kunnen worden om de inbreuk te laten stopzetten. Dergelijke maatregelen moet doenbaar zijn¹⁹⁶. De rechter kan, wanneer de zaak dit verantwoordt en op verzoek van de eiser, in een concreet geval heel precies aangeven hoe een einde aan de inbreuk kan worden gemaakt¹⁹⁷.

65. Niet alleen de staking van de beweerde inbreuk kan worden gevorderd tegen de inbreukmaker en de hoger genoemde tussenpersonen. Tegen al deze personen kunnen ook de verder nog te bespreken corrigerende maatregelen (de terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen en productiemiddelen) en de maatregelen tot informatieverstrekking worden uitgesproken¹⁹⁸. Wat de maatregelen tot informatieverstrekking betreft is tevens uitdrukkelijk bepaald dat dit bevel ook kan worden opgelegd aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft (bijv. een vervoerder¹⁹⁹), of de diensten waardoor een inbreuk wordt gemaakt op commerciële

¹⁹⁴ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 267 en 274.

¹⁹⁵ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 267 en 274.

¹⁹⁶ Zie hierover : B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 275.

¹⁹⁷ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 275, die hiervan, inzake het auteursrecht, een toepassing ziet in Cass., 6 december 2001, A&M, 2002, 146, noot B. MICHAUX.

¹⁹⁸ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 637, nr. 30.

¹⁹⁹ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 639, nr. 37.

schaal heeft gebruikt, of op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt heeft verleend (bijv. een internet service provider²⁰⁰)²⁰¹. Opgepast moet worden. In deze laatste genoemde situatie is het begrip 'tussenpersoon' door het gebruik van de woorden 'verlenen van diensten' ruimer dan wanneer het gaat om de tussenpersoon waartegen een bevel tot staken kan worden uitgesproken. Hier gaat het immers om iemand die diensten heeft verleend waarvan bij een inbreuk gebruik wordt gemaakt. Bij de andere tussenpersonen gaat het enkel om diensten die worden gebruikt 'met het oog op het plegen van een inbreuk'²⁰². Anderzijds is dit begrip 'tussenpersoon' restrictiever daar het moet gaan om een persoon die 'op commerciële schaal' diensten heeft verleend die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt²⁰³.

5. Welke maatregelen kan men bekomen

a. Het stakingsbevel

66. Zoals hoger aangegeven zal men via een 'gewone' vordering ten gronde (vordering inzake namaak) in de eerste plaats de staking (stopzetting) van de vastgestelde inbreuk nastreven²⁰⁴. Belangrijk te onderstrepen is wel dat wanneer een rechter een inbreuk vaststelt, hij verplicht is de staking ervan te bevelen. Hij kan zich er zich in de regel dus niet toe beperken een inbreuk vast te stellen zonder de stopzetting (staking) van deze inbreuk te bevelen. Wanneer de rechter dus een inbreuk heeft vastgesteld is er in de regel geen ruimte meer voor een belangenafweging: hij moet in de regel de

²⁰⁰ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 639, nr. 37.

²⁰¹ Cf. art. 2.22, lid 5 en 3.18, lid 5 BVIE.

²⁰² B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 266.

²⁰³ B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 266.

²⁰⁴ Cf. art. 11 Rl. handhaving.

staking van de inbreuk bevelen. De vaststelling van een inbreuk en het bevel tot staking ervan zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent ook dat wanneer enkel de vaststelling van een inbreuk wordt gevorderd, maar niet de staking ervan, de rechter ook de inbreuk niet zal kunnen vaststellen. Op deze regel dat de rechter, wanneer hij een inbreuk vaststelt, ook verplicht is de staking ervan te bevelen zonder dat hij eerst overgaat tot een belangenafweging, bestaat wel een uitzondering, namelijk het rechtsmisbruik²⁰⁵. Dit rechtsmisbruik kan bijv. bestaan uit misbruik van zijn intellectueel recht, door de wijze waarop men laatstgenoemd recht uitoefent.

67. Het hier besproken bevel tot staking kan eventueel worden uitgesproken onder verbeurte van een dwangsom.

b. Corrigerende maatregelen (de terugroeping, definitieve verwijdering en vernietiging van inbreukmakende goederen en productiemiddelen

68. Wanneer een rechter een inbreuk op een merk- of modelrecht vaststelt, en de staking ervan beveelt, dan kan hij ook nog bijkomende corrigerende maatregelen bevelen²⁰⁶. Het gaat hier evenwel om een mogelijkheid waarvan de rechter geen gebruik moet maken. Deze corrigerende maatregelen en de toepassingsvoorwaarden ervan, die vervat liggen in art. 2.22, lid 1 en art. 3.18, lid 1 BVIE, werden reeds uitgebreid besproken bij de analyse van de vordering tot staken zoals in kortgeding²⁰⁷. Aangestipt moet wel worden dat de hier besproken corrigerende maatregelen krachtens de letterlijke tekst van de art. 2.22, lid 1 en 3.18, lid 1 BVIE moeten worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit

²⁰⁵ E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 637, nr. 70.

²⁰⁶ Art. 10 Rl. handhaving hanteert de term 'corrigerende maatregelen'. Cf. tevens r.o. 24 van deze richtlijn.

²⁰⁷ Cf. supra: sub B., 5, b, 2°.

beletten. Het moeten dragen van deze kosten door inbreukmaker, wat duidelijk de algemene regel is, heeft geen invloed op de eventuele schadevergoeding die deze verschuldigd is. De hier besproken corrigerende maatregelen die de rechter kan bevelen worden immers bevolen onverminderd de aan de merk- of modelhouder wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding²⁰⁸. Het feit dat de inbreukmaker deze kosten moet dragen kan dus niet tot gevolg hebben dat de door hem verschuldigde schadevergoeding wordt verminderd²⁰⁹.

69. Zoals aangegeven beveelt de rechter de hier besproken corrigerende maatregelen onverminderd de aan de benadeelde wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding²¹⁰.

'Onverminderd de aan de benadeelde wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding' betekent duidelijk dat deze maatregelen niet tot doel hebben de door de benadeelde partij geleden schade te vergoeden. Zij kunnen dus bevolen worden naast de toekenning van schadevergoeding voor de geleden inbreuk, en mogen geen invloed hebben op het bedrag van de toegekende schadevergoeding. Zoals reeds werd aangegeven kan het toekennen van deze corrigerende maatregelen dus niet leiden, , tot een vermindering van de eventueel toegekende schadevergoeding²¹¹.

70. Wat modellen betreft wordt aangenomen, alhoewel dit niet uitdrukkelijk in art. 3.18 BVIE bepaald wordt, dat de in dit artikel voorziene vorderingen, zowel inzake de hier besproken corrigerende maatregelen als inzake de hieronder besproken maatregelen tot informatieverstrekking, enkel kunnen worden ingesteld voor handelingen gesteld na de in art. 3.11 BVIE bedoelde publicatie van de inschrijving van het

²⁰⁸ Art. 2.22, lid 1, 1^e zin en art. 3.18, lid 1, 1^e zin BVIE.

²⁰⁹ Zie in deze zin: B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 619.

²¹⁰ Cf. art. 2.22, lid 1, 1^e zin en art. 3.18, lid 1, 1^e zin BVIE.

²¹¹ B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 619.

modeldepot waarin de kenmerkende eigenschappen van de tekening of het model op voldoende wijze worden weergegeven²¹².

Logischerwijze kunnen de in art. 3.18 BVIE voorziene vorderingen dan ook slechts worden ingesteld na deze in art. 3.11 BVIE bedoelde publicatie van de inschrijving van het depot van het model waarop men zich beroept.

71. I.v.m. de hier besproken corrigerende maatregelen moet tenslotte ook nog gewezen worden op art. 2.32, lid 6 en art. 3.26, lid 5 BVIE dat bepaalt dat een licentiehouder het recht heeft de in de art. 2.22, lid 1 en 3.18, lid 1 BVIE bedoelde bevoegdheden uit te oefenen, voor zover deze strekken tot bescherming van de rechten waarvan hem de uitoefening is toegestaan, indien hij daartoe toestemming van de merk- of modelhouder heeft verkregen.

c. Maatregelen tot informatieverstrekking

72. Wanneer een rechter een inbreuk op een merk- of modelrecht vaststelt, en de staking ervan beveelt, dan kan hij ook krachtens het BVIE maatregelen bevelen die tot doel hebben om de eiser informatie te bezorgen over de herkomst en de distributiekanaalen van de inbreukmakende goederen en diensten en over de identiteit van bij de inbreuk betrokken derden²¹³. Het gaat hier evenwel om een mogelijkheid waarvan de rechter geen gebruik moet maken. Deze maatregelen tot informatieverstrekking en de toepassingsvoorwaarden ervan, die vervat liggen in art. 2.22, lid 4 en art. 3.18, lid 4 BVIE, werden reeds uitgebreid besproken bij de analyse van de vordering tot staken zoals in kortgeding²¹⁴. In tegenstelling tot wat vereist is bij de vordering tot staken zoals in

²¹² P. GEERTS, 'Art. 3.18 BVIE', l.c., 175, randnr. 210.

²¹³ R.o. 21 Rl. handhaving en B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 620. Het betreft hier de implementatie van art. 8 Rl. handhaving

²¹⁴ Cf. supra: sub B., 5, b, 3°.

kortgeding, is in het geval van een vordering ten gronde niet vereist, om de hier bedoelde maatregelen tot informatieverstrekking te bevelen, dat de bevolen maatregelen kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of de gevolgen ervan. Wel kan ook hier het bevel tot informatieverstrekking slechts worden uitgesproken wanneer de rechter in de loop van de procedure een inbreuk vaststelt²¹⁵. Dit betekent dat dit bevel tot informatieverstrekking slechts kan worden uitgesproken nadat de rechter voorafgaandelijk een inbreuk op een merk- of modelrecht heeft vastgesteld²¹⁶. Loutere vermoedens m.b.t. het bestaan van een inbreuk zijn dus onvoldoende²¹⁷. Er moet aan herinnerd worden dat de Hoge Raad in Nederland i.v.m. het voor merken geldende art. 2.22, lid 4 BVIE in dit verband besliste dat de informatieplicht alleen betrekking heeft op door de rechter bewezen dan wel aannemelijk geachte inbreuken, en zich dus niet uitstrekt tot over de periode vóór de eerste door de merkhouders bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk²¹⁸.

d. Publicatie van de uitspraak

73. De rechter kan bij een vordering inzake namaak, krachtens art. 2.22, lid 7 en art. 3.18, lid 7 BVIE, de nodige

²¹⁵Cf. de letterlijke tekst van art. 2.22, lid 4 en art. 3.18, lid 4 BVIE die bepaalt: "De rechter kan op vordering van de merkhouders/de houder van een uitsluitend recht op een tekening of model in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk *degene die INBREUK op diens recht HEEFT GEMAAKT*, bevelen ...".

²¹⁶Wetsontwerp I en II, pag. 33 ; B. MICHAUX, 'Les nouvelles dispositions procédurales', l.c., 279 ; B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 621.

²¹⁷E. DE GRUYSE en B. MICHAUX, l.c., 639, nr. 37, die, zoals we reeds aangaven bij de vordering tot staken zoals in kortgeding, wel onderstrepen dat dit niet in overeenstemming is met de richtlijn handhaving, en meer bepaald met art. 8, §1 van deze richtlijn waar gesteld wordt dat deze maatregelen gevorderd kunnen worden tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een IE-recht.

²¹⁸H.R., 15 februari 2002, N.J., 2002, 464, noot J.H. SPOOR en noot Ma.

publiciteit i.v.m. zijn uitspraak bevelen²¹⁹. Voor meer uitleg over de deze mogelijkheid van de rechter om op vordering van de eiser publiciteit i.v.m. zijn uitspraak te bevelen, en dus over de art. 2.22, lid 7 en 3.18, lid 7 BVIE, kan verwezen worden naar wat geschreven werd i.v.m. de mogelijke publiciteit i.v.m. het stakingsvonnis van de voorzitter zoals in kortgeding. Uiterst belangrijk is het wel te onderstrepen dat bij de hier besproken vordering inzake namaak ('de gewone vordering ten gronde') niet vereist is, om de nodige publiciteit i.v.m. de uitspraak te kunnen bevelen, dat deze publiciteit kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of de gevolgen ervan, en enkel schadebeperkend mag zijn, maar geen schadeherstel mag beogen. De maatregel tot bekendmaking van de rechterlijke beslissingen kan bij de vordering inzake namaak twee doeleinden hebben. Het eerste bestaat er in de inbreuk op het merk- of het tekening- of modelrecht te doen staken. Het tweede om bij te dragen tot het herstel van de schade toegebracht door de inbreuk²²⁰. R.o. 27 richtlijn handhaving stelt in dit verband dat het nuttig is uitspraken in inbreukzaken over intellectuele rechten bekend te maken als extra afschrikking voor toekomstige inbreukmakers en als bijdrage tot de bewustmaking van het brede publiek.

e. De toekenning van schadevergoeding

74. Wanneer bij een inbreuk op een merk- of een tekening- of modelrecht een 'gewone' vordering ten gronde (vordering

²¹⁹ Deze bepalingen vormen de omzetting van art. 15 Rl. handhaving.

²²⁰ Wetsontwerp I en II, 35 en B. MICHAUX, 'Art. 86ter', l.c., 621. C. Ronse stelt zich in dit verband de vraag of een publicatie die bevolen kan worden voor één van deze doeleinden niet strijdig is met art. 15 Rl. handhaving dat de verplichting oplegt om zonder bijkomende voorwaarden in de mogelijkheid te voorzien van bekendmaking of publicatie van de uitspraak (C. RONSE, 'De andere herstelmaatregelen en in het bijzonder de schadevergoeding', in Sancties en procedures in intellectuele rechten, F. BRISON (ed.), Brussel, Larcier, 2008, 254-255, nr. 36 t/m 38).

inzake namaak) wordt ingesteld, dan kan voor de gevatte rechter, naast de vaststelling en staking van de inbreuk, de eventueel hoger besproken corrigerende maatregelen, het bekomen van informatie en de publicatie van de uitspraak, eventueel ook schadevergoeding worden gevorderd. De regeling inzake de vergoeding van de schade veroorzaakt door een merk- of modelinbreuk, en de problematiek van de herstelmaatregelen die de rechter kan opleggen wanneer hij een dergelijke inbreuk vaststelt teneinde de ontstane schade te vergoeden, ligt vervat in de art. 2.21 en 3.17 BVIE. Voor de bespreking van deze regeling kan dan ook verwezen worden naar de bespreking van deze artikelen.

75. Op deze plaats moet wel even gewezen worden op de postie van een licentienemer, wat de vergoeding van de door deze geleden schade betreft. Zo bepalen de art. 2.21, lid 5 en 3.17, lid 5 BVIE dat de merk- of modelhouder de vordering tot schadevergoeding of tot het afdragen van de winst namens de licentienemer kan instellen, onverminderd de aan deze laatste in de art. 2.32, lid 4 en 5 en 3.26, lid 4 BVIE toegekende bevoegdheid. Dit betekent dus dat de houder van het uitsluitend recht op een merk of een tekening of model namens de licentienemer de vergoeding van diens schade kan vorderen en de afdracht van het hem toekomende deel van de onrechtmatig genoten winst²²¹. De houder van het uitsluitend recht op een merk of een tekening of model kan de vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst *namens* of *mede namens* de licentiehoudster instellen²²². De art. 2.32, lid 4 en 5 en 3.26, lid 4 BVIE, waarvan sprake is in de art. 2.21, lid 5 en 3.17, lid 5 BVIE, bepalen dat de licentiehoudster bevoegd is

²²¹ C. GIELEN, 'Art. 2.21 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 243 (i.v.m. het identieke voor merken geldende art. 2.21, lid 5 BVIE).

²²² Toelichting van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bij de titels II, III en IV van het BVIE - Toelichting bij art. 2.21 BVIE, pag. 12 (i.v.m. het merkenrecht) (www.boip.int).

in een door de merk- of modelhouder ingestelde vordering als bedoeld in de art. 2.21, lid 1 tot 4 en 3.17, lid 1 tot en met 4 BVIE tussen te komen om rechtstreeks de door hem geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde genoten winst te doen toewijzen. Een zelfstandige vordering als bedoeld in de art. 2.21, lid 1 tot 4 en 3.17, lid 1 tot en met 4 BVIE kan de licentienemer slechts instellen indien hij de bevoegdheid daartoe van de merk- of modelhouder heeft bedongen. Een door de merkhouders of de houder van het uitsluitend recht op een tekening of model namens of mede namens een licentienemer ingestelde vordering hoeft de desbetreffende licentienemer er derhalve niet van te weerhouden zich desgewenst in de procedure te voegen²²³.

V. De territoriale reikwijdte van een verbod uitgesproken op grond van het BVIE en de territoriale reikwijdte van vonnissen en arresten

76. Een belangrijke vraag is deze naar de territoriale draagwijdte van een door een rechter van één van de Benelux-landen uitgesproken verbod op het gebruik van een merk of een tekening of model. Het Benelux Gerechtshof oordeelde reeds dat de rechter van één van de Beneluxlanden volgens het nationale toepasselijke recht een verbod van inbreukmakend gebruik mag opleggen in de andere Beneluxlanden²²⁴. Deze zienswijze werd later verfiijnd. Het Benelux Gerechtshof oordeelde immers in een arrest van 13 juni 1994 inzake merken, dat evenwel ook geldt m.b.t. tekeningen- en modellen²²⁵, dat een door de rechter van één der Benelux-landen opgelegd verbod van het gebruik van een merk geldt voor het gebruik van dat merk in

²²³ Toelichting van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom bij de titels II, III en IV van het BVIE - Toelichting bij art. 2.21 BVIE, pag. 12 (i.v.m. het merkenrecht) (www.boip.int).

²²⁴ Ben. Ger., 26 maart 1993 (MB t/ Mattel) (www.courbeneluxhof.be).

²²⁵ Ben. Ger., 13 juni 1994, Jur. Ben. Ger., 1994, 45 en R.W., 1994-1995, 323 (Renault t/ Reynolds).

het gehele Beneluxgebied, waarbij het niet van belang is of dit ook zo gevorderd is, noch of de vordering tevens strekt tot nietigverklaring van het merk/model en de doorhaling van de inschrijving ervan²²⁶. Een verbod tot het gebruik van een merk of een tekening of model uitgesproken door een rechter van één van de Beneluxlanden geldt dus in beginsel voor de gehele Benelux, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gevorderd of aangegeven in de uitspraak²²⁷. Het Benelux Gerechtshof bepaalde in zijn arrest van 13 juni 1994 evenwel ook dat de rechter, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, het verbod uitdrukkelijk kan beperken tot een bepaald gebied²²⁸.

77. Art. 1.14 BVIE bepaalt dat het gezag van rechterlijke beslissingen die in één van de drie Beneluxlanden met toepassing van het BVIE worden gegeven, in de beide andere Beneluxlanden wordt erkend, en de door de rechter uitgesproken doorhaling door het BBIE op verzoek van de meest gereede partij wordt verricht, indien:

- het van de beslissing overgelegd afschrift, naar de wetgeving van het land waar deze beslissing is gegeven, aan de voor de echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet;
- de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch voor hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

78. Art. 1.14 BVIE heeft tot doel te waarborgen dat de rechtssituatie op het gebied van het bestaan, de geldigheid en de eigendom van merk- en modelrechten in de drie Beneluxlanden dezelfde is. Rechterlijke uitspraken over dit bestaan, de geldigheid en de eigendom van deze rechten moeten bijgevolg

²²⁶ C. GIELEN, 'Art. 1.14 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 188.

²²⁷ Ook in deze zin: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, o.c., 347 en P. MAEYAERT, l.c., 205.

²²⁸ Volgens P. Maeyaert zijn er, in tegenstelling tot wat het geval is voor merken, naar zijn weten inzake tekeningen of modellen geen omstandigheden voorhanden die een dergelijke beperking van de territoriale reikwijdte van het verbod tot gebruik van een model door de rechter kunnen rechtvaardigen (P. MAEYAERT, l.c., 205).

zonder andere controle dan een formele verificatie van hun bestaan en definitief karakter in de drie landen van de Benelux gezag van gewijsde bezitten en in het Beneluxregister worden ingeschreven²²⁹. Men achtte het noodzakelijk dat een rechterlijke uitspraak betreffende de nietigverklaring of het verval van een merkrecht en de nietigverklaring van een model zo spoedig mogelijk ten uitvoer kan worden gelegd door doorhaling van het merk of het model in het register. Belet wordt aldus dat in later te wijzen vonnissen het merk of het model nog als bestaande zou kunnen worden aangenomen²³⁰. Onderstreept moet wel worden dat art. 1.14 BVIE enkel betrekking heeft op uitspraken die betrekking hebben op de nietigheid of het verval van merkrechten of de nietigheid van modelrechten, en niet op andere rechterlijke uitspraken²³¹.

79. Indien in één van de Beneluxlanden door een rechter een merk wordt vervallen- of nietigverklaard, of een model wordt nietigverklaard, en de rechter conform art. 4.5, lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling uitspreekt van deze nietig of vervallen verklaarde inschrijvingen, maar de meest gerede partij, en het is logisch dat dit diegene zal zijn die de nietigheid of verval vorderde, de doorhaling van het nietig- of vervallen verklaarde merk of model niet expliciet verzoekt bij het BBIE, dan blijft het nietig- of vervallenverklaarde merk of model ingeschreven in het register²³².

²²⁹ Toelichting bij art. 9 van het Benelux-verdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962.

²³⁰ Toelichting bij art. 9 van het Benelux-verdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962.

²³¹ Toelichting bij art. 9 van het Benelux-verdrag inzake warenmerken van 19 maart 1962.

²³² C. GIELEN, 'Art. 1.14 BVIE' l.c., 188.

VI. Het opheffen van de niet-ontvankelijkheid van een vordering wegens het ontbreken van een inschrijving (art. 4.5, lid 2 BVIE)

80. Het rechtscheppend moment in het merken- en tekeningen- en modellenrecht is de inschrijving van het depot. De houder van de rechten op een merk of een tekening of model kan bijgevolg slechts optreden tegen inbreuken vanaf de inschrijving van de akte van depot in het register van Benelux-depots²³³. Vóór het moment van inschrijving is een vordering dus niet ontvankelijk²³⁴. Art. 4.5, lid 2 BVIE bepaalt nu in dit verband dat de niet-ontvankelijkheid die voortvloeit uit het ontbreken van de inschrijving van een depot van het merk of van de tekening of model, wordt opgeheven door inschrijving of vernieuwing van de inschrijving van het merk of de tekening of het model tijdens het geding. Wanneer de houder van een nog niet ingeschreven merk- of modeldepot zich dus tot de rechter wendt in verband met een vermeende inbreuk, dan zal de rechter de zaak aanhouden tot het depot is ingeschreven of vernieuwd, en dus het bewijs van inschrijving of de vernieuwing van de inschrijving is gekregen, aangezien pas de inschrijving het recht op een merk of model doet ontstaan²³⁵. Opgemerkt moet wel worden, zoals uit art. 3.17, lid 6 BVIE voortvloeit, kan de modelhouder wel voor de periode tussen de datum van het depot en de datum van publicatie van de inschrijving van het depot een redelijke vergoeding vorderen van degene die met wetenschap van het depot handelingen heeft verricht die onder de prerogatieven van de modelhouder vallen, voor zover de houder daarvoor

²³³ Zie inzake merken bijv. de aanhef van art. 2.20, lid 1 BVIE ('1. *Het ingeschreven merk* geeft de houder een uitsluitend recht. ...'), en inzake modellen bijv. art. 3, lid 1 richtlijn modellen ('De lidstaten beschermen modellen door middel van inschrijving ...').

²³⁴ Gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol van 20 juni 2002 (hierna verkort geciteerd: 'Gemeenschappelijke commentaar 2002'), pag. 6.

²³⁵ Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 6 en 26.

uitsluitend rechten heeft verkregen²³⁶. Een soortgelijke bepaling bestaat m.b.t. merken. Art. 2.21, lid 6 BVIE bepaalt immers dat de merkhouders een redelijke vergoeding kan vorderen van hem die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk handelingen heeft verricht die onder de prerogatieven van de merkhouders vallen (handelingen vermeld in art. 2.20 BVIE), voor zover de merkhouders daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen. Bij dit alles mag niet uit het oog worden verloren dat inzake modellen voor een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel geen depot en inschrijving van een depot vereist is, en dat de modelhouder op basis van de bescherming als niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel reeds kan optreden vanaf de datum waarop het model voor het eerst binnen de EU voor het publiek beschikbaar is gesteld²³⁷.

VII. De ambtshalve doorhaling van nietig verklaarde en vervallen verklaarde inschrijvingen (art. 4.5, lid 3 BVIE)

81. Een rechter kan de inschrijving van een merk nietig of vervallen verklaren, zoals hij ook de inschrijving van een model kan nietig verklaren. Wanneer een rechter dit doet dan moet hij krachtens art. 4.5, lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling uitspreken van de nietig- of vervallenverklaarde inschrijvingen. Dit geldt ook indien de nietigheid of het verval van de inschrijving van een depot in reconventie zou geëist zijn²³⁸. Het vonnis van de rechter geldt erga omnes daar zonder de inschrijving het merk- of modelrecht niet bestaat²³⁹.

²³⁶ Gemeenschappelijke commentaar 2002, pag. 6.

²³⁷ Cf. art. 11, lid 1 Vo Gemeenschapsmodel.

²³⁸ Ook in deze zin: C. GIELEN, 'Art. 4.5 BVIE' in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 329.

²³⁹ Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag en de Eenvormige wet inzake tekeningen of modellen - B. De eenvormige wet - II. Artikelsgewijze commentaar bij art. 16 BTMW.

Het ambtshalve uitspreken van de doorhaling betekent dat deze doorhaling dus niet gevorderd moet worden. Opgepast moet wel worden. Zoals hoger reeds werd aangegeven brengt deze ambtshalve uitgesproken doorhaling niet mee dat de inschrijving automatisch in het register wordt doorgehaald. Krachtens art. 1.14 BVIE zal de meest gerede partij, en het is logisch dat dit diegene zal zijn die de nietigheid of verval vorderde, hierom expliciet bij het BBIE moeten verzoeken. Verzoekt de meest gerede partij hierom niet bij het BBIE dan blijft het nietig- of vervallenverklaarde merk of model ingeschreven in het register, zonder dat deze inschrijving nog een recht vertegenwoordigt²⁴⁰. Zoals ook hoger aangestipt bepaalt art. 1.14 BVIE dat de door de rechter uitgesproken doorhaling door het BBIE op verzoek van de meest gerede partij slechts wordt verricht indien:

- het van de beslissing overgelegd afschrift, naar de wetgeving van het land waar deze beslissing is gegeven, aan de voor de echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet;
- de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch voor hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

²⁴⁰ Ook in deze zin: C . GIELEN, 'Art. 4.5 BVIE' 1.c., 329.

Art. 1.14 BVIE**Art. 1.14** Erkenning rechterlijke beslissingen.

Het gezag van rechterlijke beslissingen die in een van de drie staten met toepassing van dit verdrag worden gegeven, wordt in de beide andere staten erkend, en de door de rechter uitgesproken doorhaling wordt door het Bureau op verzoek van de meest gereede partij verricht, indien :

- a. het van de beslissing overgelegd afschrift, naar de wetgeving van het land waar deze beslissing is gegeven, aan de voor de echtheid van het afschrift nodige voorwaarden voldoet;
- b. de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, noch hoger beroep, noch voor voorziening in cassatie.

Art. 1.14 Reconnaissance des décisions judiciaires.

L'autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application de la présente convention est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est effectuée par l'Office à la demande de la partie la plus diligente, si :

- a. d'après la législation du pays où la décision a été rendue, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
- b. la décision n'est plus susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation.

Auteur: Hendrik VANHEES

Stand: 25 november 2013

Literatuur

A. BRAUN en J.J. EVRARD, Droit des dessins et modèles au Benelux, Brussel, Larcier, 1975, 463p.

A. BRAUN en F. DE VISSCHER, 'Benelux', in P. GREFFE en F. GREFFE, Traité des dessins et modèles, Parijs, Litec, 2000, 719-761.

T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom. Deel 2 Merkenrecht, Kluwer, Deventer, 2008, 703p.

T. COHEN JEHORAM, J. HUYDECOPER en C. VAN NISPEN, Industriële eigendom. Deel 3 Vormen, namen, reclame, Kluwer, Deventer, 2012, 461p.

C. GIELEN, 'Art. 1.14 BVIE', in Intellectuele eigendom. Tekst en commentaar, C. GIELEN en D. VERKADE (red.), Kluwer, Deventer, 2009, 187-188.

F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Handboek merkenrecht (Benelux, Communautaire, Internationaal), Brussel, Bruylant, 2012, 389p.

Kort begrip van het intellectueel eigendomsrecht, C. GIELEN (red.), Kluwer, Deventer, 2011, 712p.

K. MALFLIET en B. PONENT, Industriële eigendomsrechten, Biblo, Kalmthout, 1994, 306p.

H. VANHEES, Het Beneluxmodel, Brussel, Larcier, 2006, 228p.

D. VERKADE, Bescherming van het uiterlijk van produkten, in Serie recht en praktijk, nr. 40, J. POLAK (red.), Deventer, Kluwer, 1985, 281p.

Commentaar

1. Voor de analyse van art 1.14 van het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)²⁴¹, kan verwezen worden naar de bespreking van de art. 4.5 en 4.6 BVIE onder: 'V. De territoriale reikwijdte van een verbod uitgesproken op grond van het BVIE en de territoriale reikwijdte van vonnissen en arresten'.

²⁴¹ Zie i.v.m. het BVIE: B.S., 26 april 2006, 21867, zoals gewijzigd.

