

KRONIEK INTELLECTUELE RECHTEN **(2019–2020)**

In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen in 2019 en 2020 in de wetgeving en de voornamelijk Europese rechtspraak m.b.t. het auteursrecht en de naburige rechten (met inbegrip van het *sui generis*-beschermingsregime voor databanken), het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het octrooirecht.

I. Inleiding

In deze kroniek wordt een overzicht gegeven van belangrijke ontwikkelingen binnen het recht van de intellectuele eigendom in 2019 en 2020¹. Doelstelling is niet om m.b.t. ieder behandeld deelgebied een uitputtend overzicht te geven van alle evoluties die zich voordeden in wetgeving en rechtspraak. Getracht wordt echter om m.b.t. het auteursrecht en de naburige rechten (met inbegrip van het *sui generis*-beschermingsregime voor databanken), het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het octrooirecht de belangrijkste ontwikkelingen op wetgevend vlak te vermelden. Wat de rechtspraak betreft, wordt ervoor geopteerd de belangrijkste en voor de rechtspraak meest relevante hogere rechtspraak aan te geven. Dit is in concreto, gelet op de nagestreefde beperkte omvang van de kroniek, en met uitzondering van het octrooirecht, bijna uitsluitend rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht van de E.U. Tevens wordt voor ieder deelgebied vermeldenswaardige rechtsleer, gepubliceerd binnen de besproken periode, aangehaald. Wat deze rechtsleer betreft, moet op deze plaats reeds worden gewezen op het verschijnen van een nieuwe editie van F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2020, 428p., op de publicatie van H. VANHEES, *Handboek intellectuele rechten*, Brussel, Intersentia, 2020, 817p en het werk van J. BUSSE, C. DEKONINCK en F. FIGYS, *Beslag inzake namaak – een stand van zaken*, Gent, Larcier, 2020, 104 p.

II. Auteursrecht en naburige rechten²

A. Wetgeving

Op Europees vlak is heel wat te doen geweest rond de aanvaarding van de Europese richtlijn 2019/790 inzake auteurs- en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt³, alsook, maar in mindere mate, rond de aanvaarding van de Europese richtlijn 2019/789 inzake auteurs- en naburige rechten bij online uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's⁴. Richtlijn 2019/790 introduceert verplichte uitzonderingen voor *tekst- en datamining* en onderwijs, een persuitgeversrecht, een regime voor de aanbieders van onlinediensten voor het delen van content (vroeger de '*value gap*'- nu de '*transfer of value*'-bepaling) en bepalingen inzake exploitatiecontracten met het oog op een billijke vergoeding van auteurs en uitvoerende kunstenaars. Richtlijn 2019/789 introduceert o.m. een geharmoniseerd regime voor mededelingen

¹ Volgende werkverdeling werd gehanteerd: F. Brison (II. Auteursrecht en naburige rechten), H. Vanhees (III. Tekeningen- en modellenrecht), M.C. Janssens (IV. Merkenrecht) en P. Maeyaert (V. Octrooirecht).

² Met de medewerking van Pauline Meskens.

³ Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, *Pb.* 2019 L 130, 92.

⁴ Richtlijn (EU) 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad, *Pb.* 2019 L 130, 82.

via de techniek van de zgn. directe injectie. Beide richtlijnen moeten in nationaal recht zijn omgezet tegen 7 juni 2021⁵.

In België is het WER gewijzigd door drie wetten van 2 mei 2019 die: (i) handelingen door officiële kinderopvangdiensten, gesteld in het raam van hun pedagogische activiteiten, toevoegde aan de lijst van uitzonderingen op auteurs- en naburige rechten⁶, (ii) in de uitzondering voor de thuiskopie de woorden “die in familiekring geschiedt, en alleen daarvoor bestemd is” verving door “door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk” (dus zonder verwijzing naar de ‘plaats’ van de kopie, in lijn met art. 5 van richtlijn 2001/29 Informatiemaatschappij)⁷ en (iii) een recht op vergoeding instelde voor de uitgevers uit hoofde van deze kopie voor eigen gebruik^{8, 9}.

B. Rechtspraak

1° *Het toepassingsgebied en de beschermingsvoorwaarden van het auteursrecht*¹⁰

Met betrekking tot de uitlegging van het ‘werk’-begrip gaat het Hof van Justitie in deze periode met twee arresten verder op de reeds ingeslagen weg, in zijn arresten in de zaken Infopaq (C-5/09: “uitdrukking van de intellectuele schepping van de auteur”), Painer (C-145/10: “die de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt” en “tot uiting komt door de vrije creatieve keuzen van die auteur”) en Levola (C-310/17: “alleen uitdrukkingsvormen (...) voldoende nauwkeurig en objectief (kunnen) worden geïdentificeerd”). Het betreft twee belangrijke, maar al bij al weinig verrassende arresten die in de lijn der verwachtingen lagen (ook al kregen sommigen het wellicht even warm bij het lezen van de conclusies van de advocaten-generaal die in deze zaken een andere richting leken uit te gaan¹¹).

⁵ Voor een eerste overzicht, zie o.m. BRISON, F., SAHAGUN, M., BORGNIET, D., MARIANO, M., MESKENS, P. en FOSCOLOS, E., « Het Europese « Copyright Package » est arrivé », *AM* 2018-2019, 422-438.

Voor de toekomst verwijzen we alvast naar het IR-Actieplan waarin o.m. wijzigingen aan het databankenrecht worden aangekondigd (zie *infra*: III.A).

⁶ *BS* 21 mei 2019, 48119.

⁷ *BS* 22 mei 2019, 48542.

⁸ *BS* 20 mei 2019, 48100.

⁹ Volledigheidshalve vermelden we ook: Koninklijk Besluit van 17 mei 2019 houdende vaststelling van de nadere regels voor de administratieve vereenvoudiging voor de inning van auteursrechten en naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen (*BS* 29 mei 2019, 52686); Koninklijk Besluit van 29 augustus 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2019 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik (*BS* 3 september 2019, 84014); Koninklijk Besluit van 29 september 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen (*BS* 15 oktober 2019, 95348); Koninklijk Besluit van 3 november 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 1997 tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik (*BS* 12 november 2019, 104727); Bericht van 27 november 2019 in verband met de aanpassing van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek (*BS* 27 november 2019, 108900).

¹⁰ Ook vermeldenswaard: Cass. 17 oktober 2019, AR C.18.0460.N, Meubar / Oosterlynck (zie: F. De Visscher, “L’originalité et droit d’auteur et sa contestation fondée sur une ou des créations antérieures”, *ICIP* 2019, 841-845) en Cass. 25 juni 2020, AR F.19.0052.N, T.L en O.L. t. Belgische Staat over het oorspronkelijkheidscriterium en de bewijsplicht ter zake.

¹¹ Zie bijv. de conclusie van advocaat-generaal M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA van 6 februari 2020 in de zaak C-833/18 (‘Brompton’) die in de richting van een weigering van auteursrechtelijke bescherming ging (zie o.m. punt 76).

In de Cofemel-zaak¹² bevestigt het Hof dat modellen (i.c. voor kledij zoals jeans, sweat- en T-shirts), ook al dienen zij een utilitair doel, als ‘werken’ in de zin van richtlijn 2001/29 door het auteursrecht kunnen worden beschermd (d.i. de theorie van de ‘cumulatieve bescherming’, zie ook al in die zin: zijn Flos-arrest in zaak C-168/09). Modellen moeten dat wel “verdienen” en dus aan het oorspronkelijkheidscriterium voldoen zoals dat in het auteursrecht geldt, maar van modellen kan niet worden vereist dat zij daarbovenop nog ‘een bepaald gehalte’ aan oorspronkelijkheid hebben, zoals “het nastreven van een eigen, vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect”. Een vereist “esthetisch effect” impliceert een intrinsiek subjectieve ervaring die op zichzelf niet kan leiden tot de vaststelling dat er een met voldoende nauwkeurigheid en objectiviteit identificeerbaar voorwerp is (cfr. het hierboven aangehaald Levola-arrest). Anderzijds leidt het feit dat een model een esthetisch effect opwekt, op zich ook niet tot de vaststelling dat het oorspronkelijkheidscriterium is vervuld. Oorspronkelijkheid is dus zowel noodzakelijk als voldoende, hetgeen aansluit bij onze traditionele Cassatie-rechtspraak¹³.

De Belgische Brompton-zaak¹⁴ gaat om een ander geval van mogelijke ‘cumulatie’, m.n. van het auteursrecht en het octrooirecht. Hier bevestigt het Hof dat wanneer een product waarvan de verschijningsvorm, althans gedeeltelijk, noodzakelijk is om een technisch resultaat te bereiken (i.c. een vouwfiets in drie standen waardoor die op de grond in evenwicht blijft, waarop het octrooi inmiddels was vervallen), toch een door het auteursrecht beschermd werk kan zijn als die verschijningsvorm maar voldoet aan het oorspronkelijkheidscriterium. Wanneer technische overwegingen, regels of beperkingen geen ruimte laten voor creatieve vrijheid (of deze ruimte zo beperkt hebben gelaten dat het idee samenvalt met de uitdrukking ervan in het werk), kan er geen sprake zijn van oorspronkelijkheid en dus van auteursrecht (zie ook al in die zin, o.m. Football DataCo in zaak C-604/10). Let wel, het is niet omdat er technische overwegingen, regels of beperkingen gelden bij de creatie van een voorwerp, dat oorspronkelijkheid is uitgesloten; dat zal enkel het geval zijn voor die bestanddelen van het werk die uitsluitend door hun technische functie worden bepaald. Om door het auteursrecht te worden beschermd is het onvoldoende aan te tonen dat er alternatieve verschijningsvormen waarmee hetzelfde technische resultaat kan worden bereikt, en dus keuzemogelijkheden voor de auteur bestaan, maar moet de uiteindelijk gekozen verschijningsvorm van het product ook getuigen van het creatieve vermogen van de auteur en dat op zo een wijze dat die verschijningsvorm zijn persoonlijkheid weerspiegelt (cfr. de ‘vrije en creatieve keuzes’ in het hierboven aangehaalde Painer-arrest). Met dit arrest wordt dus ook een brug geslagen naar de ‘techniekrestrictie’ in het merken- en modellenrecht en de aldaar gevoerde discussies ter zake¹⁵.

2° De vermogensrechten van auteurs¹⁶

Het Hof van Justitie velde in deze periode drie arresten inzake het exclusief recht op mededeling aan het publiek van de auteurs. Voor het exclusief recht op reproductie en distributie verwijzen we naar het Pelham-arrest (besproken *sub* 6° b).

De ‘mededeling aan het publiek’ blijft met voorsprong het Uniebegrip dat het grootst aantal arresten van het Hof van Justitie oplevert. Na de ‘codificatie’ van zijn rechtspraak in de Reha Training-

¹² HvJ 12 september 2019, Cofemel, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721,; H. VANHEES, « Cumulatie van het Europese auteurs- en modellenrecht: eerder de regel, niet de uitzondering », *AM* 2018-19, 481-489; P. LEDUC en N. BERTHOLD, “Arrêt Cofemel: La question du cumul entre dessins et modèles et droit d’auteur enfin harmonisée », *ICIP* 2020, 255-270.

¹³ Zie o.m. Cass. 11 maart 2005, A&M, 2005, 396 m.n. F. de VISSCHER, en meer bij: F. GOTZEN, Art. XI.165 WER, in: “*Het Belgisch auteursrecht. Artikelsgewijze commentaar*” (F. BRISON en H. VANHEES, eds.), Larcier, 2018, p. 45.

¹⁴ HvJ 11 juni 2020, Brompton Bicycle, C-833/18, ECLI:EU:C:2020:461,; J. CABAY, « L’originalité, entre merger doctrine et multiplicité des formes (ou : Quand la Cour de justice fait l’expérience de l’équilibre sur un vélo pliable) », *ICIP* 2020, 617-650.

¹⁵ Zie ook *infra*: III.B.2° (voor het modellenrecht) en IV.B.1° d) (voor het merkenrecht).

¹⁶ Ook vermeldenswaard: Brussel 10 maart 2020, *IRDI* 2020, 49 (gewezen na Cassatie) over de kwalificatie van de gebruikmaking van de techniek van directe injectie in de kabel als één mededeling aan het publiek.

zaak (C-117/15), is het belangrijkste arrest dat in de zaak Tom Kabinet, eveneens uitgesproken door de Grote kamer¹⁷. Deze zaak betreft een virtuele marktplaats voor tweedehands-e-books (kort door de bocht: leden van een leesclub stellen de door hen gelezen e-books via het platform ter beschikking van andere leden waarbij ze zich engageren hun persoonlijke kopie te vernietigen, en krijgen in ruil daarvoor een 'krediet' om e-books van andere leden over te kopen). Het Hof oordeelt dat de levering aan het publiek van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink valt onder het begrip 'mededeling' en meer in het bijzonder onder het begrip 'beschikbaarstelling op zodanige wijze dat de werken voor de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn' in de zin van art. 3, lid 1 van richtlijn 2001/29. Deze 'mededeling' of 'beschikbaarstelling' is 'publiek' omdat elke belangstellende zich op de website kan aanmelden als lid van de leesclub (en er geen technische maatregelen zijn die slechts toelaten één exemplaar van het e-book te downloaden dat daarna onbruikbaar wordt, voorwaarde die naar het Vereniging Openbare Bibliotheken-arrest in zaak C-174/15 verwijst). Bovendien gaat het om een 'nieuw' publiek nu de initiële gebruikslicentie van het e-book de gebruiker enkel toelaat het e-book op zijn eigen apparaat te lezen, hetgeen dus toestemming voor de nieuwe gebruikers via het platform uitsluit. De meerwaarde van dit arrest ligt evenwel in de verschuiving van de vraag of de handeling van 'levering van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink' onder het begrip 'distributie' in art. 4, lid 1 van richtlijn 2001/29 ressorteert dan wel onder het begrip 'mededeling aan het publiek' in de zin van art. 3, lid 1 van deze richtlijn, dat, in tegenstelling tot het distributierecht niet onderworpen is aan 'uitputting'. Hiervoor baseert het Hof zich op de *WIPO Copyright Treaty* (WCT), i.h.b. diens art. 6 en diens Gemeenschappelijke verklaring volgens hetwelk het distributierecht beperkt is tot 'materiële kopieën (exemplaren die als tastbare voorwerpen in het verkeer kunnen worden gebracht), hiermee de 'immateriële' distributie naar de wereld van de 'mededeling aan het publiek' doorverwijzend, hetgeen dan weer overeenstemt met de Toelichting bij het Voorstel tot richtlijn van de Europese Commissie dat aan de basis van richtlijn 2001/29 ligt. Hiermee bevestigt het Hof dus zijn rechtspraak in de zaken Art&Allposters (C-419/13) en VOB (C-174/15) en creëert het een alsmaar grotere kloof met zijn UsedSoft-rechtspraak (C-128/11) waarin het de uitputting ook liet spelen op 'immateriële' kopieën van computerprogrammatuur. Het Hof verantwoordt dit met de argumenten van de '*lex specialis*' voor computerprogrammatuur en de omstandigheid dat de materiële en immateriële dragers van boeken, i.t.t. van computerprogrammatuur, vanuit economisch en functioneel oogpunt niet gelijkwaardig zouden zijn (met wisselend succes¹⁸, i.p.v. zijn UsedSoft-rechtspraak in vraag te stellen, iets wat voor het Hof vrij onmogelijk is uiteraard¹⁹). Belangrijk is dat het Hof nog aangeeft dat e-books, voorzien van een computerprogramma om het te kunnen lezen, als 'complexe' werken kunnen worden beschouwd (zie Nintendo-arrest in zaak C-355/12), maar het onderliggend of geïncorporeerd computerprogramma ondergeschikt blijft aan de inhoud van het boek, wat het wezenlijk element van een e-book is, waardoor de *lex specialis* niet van toepassing kan zijn.

Daarnaast blijft het Hof verdere uitlegging geven over de twee bestanddelen van het exclusief recht op mededeling aan het publiek: de handeling van 'mededeling' en het 'publiek'

¹⁷ HvJ 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond en Groep Algemene Uitgevers ('Tom Kabinet'), C-263/18, ECLI:EU:C:2019:1111,; B. VANBRABANT en B. GEUZAINÉ, "La copie d'une œuvre téléchargée sur Internet ne peut être « revendue » et la jurisprudence 'UsedSoft' doit donc être cantonnée aux programmes d'ordinateur", *ICIP* 2019, 818-839; G. HOYBERGS, « Auteur moet toestemming geven voor elke e-book download », *Juristenkrant* 2020, 6-7; H. VANHEES, "Aanbieden en doorverkopen van e-books", *NJW* 2020, 735-736; J. TORENBOSCH en J. VOS, "Tweedehandsverkoop e-book", *Computerr* 2020, 256-259; J. VANHERPE, « Boeken toe : geen digitale uitputting bij verkoop van e-books volgens het Hof van Justitie », *TvC*, 2020, 151-158; F. BRISON en P. MESKENS, "In de regel geen digitale uitputting voor auteursrechtelijk beschermde werken », *AM* 2020, 278-280; S. GEIREGAT, "Exit digitale uitputting?", *AM* 2020, 265-277.

¹⁸ Niet elk argument overtuigt ons evenveel, zie F. BRISON en P. MESKENS, *l.c.*.

¹⁹ Lees hierover bijv. M. WATHELET, "Le revirement à la Cour de justice de l'Union européenne", in: *Le revirement de jurisprudence en droit européen* (E. CARPANO, ed.)? Bruylant, Brussel, 2012, p. 91 e.v.

waaraan de mededeling is gericht. In de Stim-zaak²⁰ oordeelde het Hof over het 1^e bestanddeel van dit recht. De verhuur van auto's die zijn uitgerust met een radio is geen 'mededeling' in de zin van art. 3, lid 1 van richtlijn 2001/29 (of, voor de naburige rechten, art. 8, lid 2 van richtlijn 2006/115 Verhuur-/uitleenrecht en Naburige Rechten). De beschikbaarstelling van dergelijke auto die het mogelijk maakt om radio te ontvangen, zonder verdere tussenkomst van de verhuurmaatschappij, is geen handeling waarmee de autoverhuurders bewust werken doorgeven aan hun publiek, door via de ontvangers die zij in hun auto's hebben geplaatst, een signaal te verspreiden. Het Hof verwijst naar overweging 27 van richtlijn 2001/29 volgens hetwelk de beschikbaarstelling van fysieke faciliteiten om een mededeling mogelijk te maken op zich geen mededeling is. In het kader van een (geanonimiseerde) Zweedse burgerrechtelijke procedure waarbij verweerder een elektronische kopie van een webpagina met een foto afkomstig uit de website van eiser, via e-mail overlegde als bewijsstuk²¹, oordeelt het Hof over het 2^e bestanddeel van dit recht, m.n. het 'publiek'. Ook al is de verzending via e-mail een 'mededeling', aan de voorwaarde dat het 'publiek' een 'onbepaald aantal potentiële ontvangers' moet betreffen is *in casu* niet voldaan. De mededeling wordt geacht te zijn gericht tot een duidelijk afgebakende en besloten groep personen: zij die bij een rechterlijke instanties functies van openbare dienst uitoefenen. Het Hof voegt daar nog ten overvloede aan toe dat deze uitlegging zorgt voor een rechtvaardig evenwicht tussen het intellectueel eigendomsrecht en andere grondrechten, zoals – deze keer – het recht op een doeltreffende voorziening in rechte (art. 47 Handvest Grondrechten EU). Tenslotte is het volgens het Hof *in casu* irrelevant dat het Zweeds recht derden ook toegang tot die documenten kan verlenen omdat de kopie in dat geval niet door de partij, maar door de rechter zou worden meegedeeld, temeer daar richtlijn 2001/29 geen afbreuk doet aan bepalingen betreffende toegang tot overheidsdocumenten (art. 9).

3° De uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteurs²²

Voor de uitzonderingen moeten we melding maken van drie belangrijke arresten van het Hof, in antwoord op prejudiciële vragen van het Duitse *Bundesgerichtshof*, allen op dezelfde dag door de Grote kamer uitgesproken.

De principes die het Hof vooropstelt om de uitzonderingen vervat in art. 5, lid 3, *sub c)* en *d)* van richtlijn 2001/29 (ten behoeve van de actuele verslaggeving en het citaat) op de exclusieve vermogensrechten van de auteurs (zie art. 2-4 van de richtlijn) uit te leggen met inachtneming van de grondrechten die zijn gewaarborgd in het Handvest Grondrechten EU, worden (na eerdere voorzichtige pogingen in bijv. Deckmyn (C-201/13) en TU Darmstadt (C-117/13)) uiteengezet in het Funke Medien-arrest²³. Deze principes worden herhaald in het Pelham-arrest ((besproken *sub* 6° b) en waarin de aandacht iets meer gaat naar de uitlegging van de rechten op 'reproductie' en 'distributie') en in het Spiegel Online-arrest dat daar nog een uitlegging van de begrippen 'citaat' en 'actuele verslaggeving' aan toevoegt²⁴.

In het Funke Medien-arrest spreekt het Hof zich uit in de veronderstelling dat de betrokken militaire verslagen van de Duitse overheid als oorspronkelijke werken van letterkunde moeten worden beschouwd, en focust het zijn aandacht op de 'grondrechten-problematiek'. Vooreerst stelt het Hof vast dat, ook al brengt art. 5, lid 3, *sub c)* en *d)* van richtlijn 2001/29 geen volledige harmonisatie teweeg, waardoor er dus enige discretionaire ruimte voor de lidstaten is bij de omzetting ervan, het geen ruimte laat voor uitzonderingen die niet onder art. 5 van de richtlijn vallen. Andere beperkingen toestaan, bijv. op grond van art. 11 van het Handvest Grondrechten EU

²⁰ HvJ 2 april 2020, Stim en SAMI, C-753/18, ECLI:EU:C:2020:268,; T. ESPEEL, "La location de véhicules automobiles équipés de postes de radio ne constitue pas un acte de communication au public », *DAOR* 2020, 122-124.

²¹ HvJ 28 oktober 2020, BY t CX, C-637/19, ECLI:EU:C:2020:683,.

²² Ook vermeldenswaard: Cass. (1^e k.) 24 september 2020, AR C.18.0039.F/1 en C.18.0468.F, HP Belgium t. Repobel (dat het arrest van het Hof van beroep te Brussel van 12 mei 2017 bevestigt).

²³ HvJ 29 juli 2019, Funke Medien, C-469/17, ECLI:EU:C:2019:623,.

²⁴ HvJ 29 juli 2019, Spiegel Online, C-516/17, ECLI:EU:C:2019:625,.

houdende de informatievrijheid en persvrijheid, zou de harmonisatie en de rechtszekerheid in het gedrang brengen. Het Hof meent dat art. 5 van richtlijn 2001/29 al het resultaat is van een belangenafweging en een rechtvaardig evenwicht tussen de betrokken grondrechten impliceert. Dit wordt zowel in het Pelham- als in het Spiegel Online-arrest bevestigd. Deze eerste vaststelling van het Hof moet wel met een korreltje zout worden genomen aangezien de Unie zelf nog bijkomende uitzonderingen heeft gecreëerd, denk bijv. maar aan richtlijn 2012/28 Verweesde werken, of nog de recente richtlijn 2019/790 Digitale Eengemaakte Markt, of de toepassing van beperkingen van de uitoefening van de rechten igv bijv. misbruik van machtspositie. Vervolgens stelt het Hof vast dat de nationale rechter deze belangenafweging moet verder zetten bij de uitlegging van deze uitzonderingen: de uitzonderingen moeten strikt blijven uitgelegd worden, maar op een wijze dat de nuttige werking ervan beschermt en dus het doel ervan eerbiedigt. Immers, de uitzonderingen voorzien in art. 5, lid 3, *sub c)* en *d)* van richtlijn 2001/29 zijn gegrond op door het Handvest gewaarborgde grondrechten voor de gebruikers van de werken (hetgeen uiteraard bij ons de vraag doet rijzen naar de zgn. optionele aard van deze uitzonderingen in de richtlijn). De tweede vaststelling van het Hof wordt ook in het Spiegel Online-arrest bevestigd

In het Spiegel Online-arrest legt het Hof ook de uitzondering ten behoeve van de ‘actuele verslaggeving’ uit: (i) ‘verslaggeving’ is “het geven van informatie”, d.i. meer dan de loutere bekendmaking, zonder een gedetailleerde analyse te vereisen (zie bijv. in de Funke Medien-zaak: op website publiceren en systematisch weergeven, voorzien van inleidende opmerkingen, aanvullende links en uitnodigen daarop te reageren), (ii) ‘actuele gebeurtenis’ is “een gebeurtenis waarbij het publiek op het moment dat verslag ervan wordt gegeven belang heeft om daarover te worden geïnformeerd”, en (iii) ‘voor zover dit uit een oogpunt van voorlichting gerechtvaardigd is’ is “in overeenstemming met het evenredigheidsbeginsel”, bijgevolg “niet verder mag gaan dan vanuit het oogpunt van voorlichting noodzakelijk is” (hetgeen het Pelham-arrest m.m. herhaalt voor de uitzondering van het ‘citaat’). Ook al is deze uitzondering bedoeld om wanneer zich een actuele gebeurtenis voordoet, de informatie daarover snel te kunnen meedelen, wat moeilijk verenigbaar is met een vereiste van voorafgaande toestemming van de auteur, de uitzondering niet mag beperkt worden tot situaties waarin het niet redelijkerwijs mogelijk is om voor het gebruik daartoe vooraf toestemming te vragen, omdat dit de nuttige werking van de uitzondering en de daarin gewaarborgde informatie- en persvrijheid zou kunnen ondermijnen. De discretionaire bevoegdheid van de lidstaten bij de omzetting van de zgn. optionele uitzonderingen (*‘qui peut le plus, peut le moins’*?) wordt hiermee duidelijk beperkt. In datzelfde arrest wordt ook de uitzondering van het ‘citaat’ uitgelegd: (i) het geciteerde werk moet reeds op geoorloofde wijze voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, d.w.z. “in de betrokken specifieke vorm reeds met toestemming van de rechthebbende of op grond van een gedwongen of wettelijke licentie voor het publiek toegankelijk gemaakt”, (ii) het geciteerde werk moet in rechtstreeks en nauw verband staan met andermans werk om de intellectuele confrontatie daarmee aan te kunnen gaan (het Pelham-arrest, dat het ‘citaat’ toepast in de muzieksector, spreekt ook van “ter illustratie van een uitlating of ter verdediging van een opvatting”, maar stelt dat er van een dergelijke confrontatie geen sprake kan zijn indien het geciteerde werk, i.c. de sample, niet kan worden herkend), (iii) het gebruik van het geciteerde werk moet van ondergeschikt belang zijn ten opzichte van de uitlatingen van die gebruiker (om geen afbreuk te doen aan de normale exploitatie van werken en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk te schaden) (zie ook vorige par. *sub (iii)*). Het is echter niet vereist dat het geciteerde werk onlosmakelijk wordt geïntegreerd in het citerende werk, door bijvoorbeeld inspringende teksten of reproductie in voetnoten; bijgevolg is een verwijzing via een hyperlink naar een bestand dat afzonderlijk kan worden geraadpleegd een geoorloofde vorm van ‘citaat’.

4° Houderschap van auteursrecht²⁵

²⁵ Ook vermeldenswaard: Cass. 18 juni 2020, AR C.19.0017.N, D.H., Dirk Heveraet Architect BVBA t. Algemene Bouwonderneming Vlassak-Verhulst nv over het vereiste schriftelijk bewijs van overdracht van auteursrecht.

Wat het collectief beheer betreft, spreekt het Hof van Justitie zich uit over een Belgisch geschil tussen Weareone.World (organisator van het jaarlijks festival Tomorrowland) en Wecandance (van het gelijknamig jaarlijks festival) enerzijds en de collectieve beheersvennootschap Sabam anderzijds waarbij eerstgenoemden laatstgenoemde beschuldigen van misbruik van machtspositie in de zin van art. 102 VWEU, te lezen in samenhang met art. 16 van richtlijn 2014/26 Collectief beheer (tarieven van beheersvennootschappen ter vergoeding van auteurs moeten in verhouding staan tot o.m. de economische waarde van het gebruik van de rechten in het handelsverkeer)²⁶. Verdergaand op zijn vorige arresten, vooral in de zaken Kanal 5 (C-52/07) en AKKA/LAA (C-177/16), stelt het Hof in de eerste plaats dat wanneer een beheersvennootschap met een feitelijk monopolie jegens organisatoren van muziekevenementen voor het recht op mededeling aan het publiek van muziekwerken een tarief hanteert dat wordt berekend op basis van de bruto-ontvangsten uit de verkoop van toegangsbewijzen (dus de ticketverkoop), dit een normale exploitatie van het auteursrecht is, en dus geen misbruik van machtspositie, ook als de organisatoren alle op de organisatie van het festival betrekking hebbende kosten (bijv. decorbouw voor een totaalbeleving zoals op Tomorrowland) die géén verband houden met de tijdens dat festival uitgevoerde muziekwerken, niet van die bruto-ontvangsten kunnen aftrekken. Hier anders over oordelen zou tot een onevenredige verhoging van de kosten van het beheer van deze licenties en van het toezicht op het gebruik van de werken door de beheersvennootschap kunnen leiden. Dit geldt voor zover de hierdoor daadwerkelijk gevraagde vergoedingen, gelet op alle relevante omstandigheden van het geval, niet onevenredig hoog zijn ten opzichte van met name de economische waarde van de prestatie van die beheersvennootschap, alsook van de aard en reikwijdte van het gebruik van de werken, en de economische waarde die door dit gebruik wordt gegenereerd, hetgeen ter beoordeling van de nationale rechter wordt overgelaten. Het Hof redeneert op dezelfde wijze verder aangaande het gebruik door Sabam van een forfaitair systeem in schijven (ter bepaling van het aandeel van de uitgevoerde muziekwerken dat uit haar repertoire afkomstig is) – dus géén misbruik van machtspositie - als er geen andere methode bestaat waarmee het gebruik van deze werken nauwkeuriger kan worden geïdentificeerd en gekwantificeerd en waarmee hetzelfde rechtmatige doel (de bescherming van de belangen van de auteurs) kan worden bereikt, maar zonder de kosten van het beheer van de overeenkomsten en van het toezicht op het gebruik van de auteursrechtelijk beschermde werken door Sabam onevenredig te verhogen.

5° De handhaving van de rechten van de auteur²⁷

Vooreerst verwijzen we naar het IT Development-arrest (besproken *sub* 6° a)).

Daarnaast vermelden we het arrest van het Hof van justitie in de zaak Constantin Film Verleih²⁸. Dit arrest legt art. 8, lid 2, *sub* a) van richtlijn 2004/48 Handhaving Intellectuele Rechten ('IR') uit dat zegt dat lidstaten rechterlijke instanties de mogelijkheid moeten geven om op verzoek van de eiser in een gerechtelijke IR-inbreuk procedure te gelasten informatie te verstrekken over de herkomst en de distributiekanaal van inbreukmakende goederen/diensten, waaronder de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere bezitters van deze goederen/diensten. *In casu* ging het om de e-mailadressen, mobiele telefoonnummers en IP-adressen (van YouTube en Google gebruikers die werken hadden geüpload op deze platforms). Het Hof oordeelt dat deze informatie niet onder het begrip 'adres' van art. 8 van richtlijn 2004/48 valt. De argumenten zijn: in de omgangstaal betekent adres 'postadres'; als de Uniewetgever meer bedoelt, laat die niet na dat uitdrukkelijk te melden, de richtlijn wil wel een doeltreffende voorziening in rechte mogelijk maken, maar voorziet al bij al ook maar een 'mogelijkheid' voor de rechters en er moet - alweer - een juist evenwicht tussen IR en bescherming van andere belangen en rechten en algemeen belang worden tot stand gebracht. Dit arrest strekt zich o.i. tot alle IR uit.

²⁶ HvJ 25 november 2020, SABAM, C-372/19, ECLI:EU:C:2020:959,.

²⁷ Ook vermeldenswaard: Cass. (1e k.) 6 maart 2020, AR C.18.0118.F, Auvibel t. N.H. over de niet-vergoedende aard van (zowel correctionele als administratieve) geldboetes.

²⁸ HvJ 9 juli 2020, Constantin Film Verleih, C-264/19, ECLI:EU:C:2020: 542,.

6° Bijzondere categorieën beschermd materiaal

a) *Computerprogrammatuur*

In de zaak IT Development legt het Hof van Justitie art. 4 van richtlijn 2009/24 Computerprogrammatuur uit (het exclusief recht op vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins veranderen van een computerprogramma impliceert het verbod om de broncode van het programma te wijzigen zonder de toestemming van de auteur ervan, niet dat daar veel discussie over bestond), maar meer nog art. 2 van richtlijn 2004/48 Handhaving IR²⁹. In deze zaak gaat het om de schending van een clause die is opgenomen in een licentieovereenkomst voor een computerprogramma volgens dewelke de wijziging van de broncode van het programma is voorbehouden aan auteur ervan. Volgens het Hof ressorteert een schending van zo een contractuele clause die eigenlijk ook een aspect van de auteursrechtelijke bescherming van dat computerprogramma betreft (andere voorbeelden zijn de overschrijding van de duur van een proefperiode of van het aantal toegestane gebruikers,...) onder het begrip 'inbreuk op intellectuele eigendomsrechten' in de zin van richtlijn 2004/48. Het gaat in de richtlijn immers om 'elke' inbreuk, zonder enige beperking, en dit is conform de doelstelling van de richtlijn. Aldus zal de houder van het auteursrecht op het computerprogramma zich i.g.v. schending van zo een contractuele clause kunnen blijven beroepen op de waarborgen die deze richtlijn voorziet (o.m. deze in art. 3: eerlijk en billijk, niet onnodig ingewikkeld of kostbaar, geen onredelijke termijnen, doeltreffend, evenredig en afschrikkend,...), en dit ongeacht welke aansprakelijkheidsregeling volgens het nationale recht toepasselijk is. Ook al behoort de uitwerking van aansprakelijkheidsregelingen tot de bevoegdheid van de nationale lidstaten, lidstaten moeten zich daarbij houden aan de voorschriften in de richtlijnen, waaronder richtlijn 2004/48. Hierdoor werd het beginsel van niet-cumulatie van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en contractuele aansprakelijkheid (waarbij deze laatste voorrang heeft op eerstgenoemde) zoals dat in het Frans recht (in het algemeen, niet enkel in wetten ter omzetting van de betrokken richtlijnen) geldt, terzijde worden geschoven als het om computerprogramma's gaat. Het arrest heeft o.i. een algemene draagwijdte en bijgevolg geldt deze gewaarborgde toepassing van richtlijn 2004/48 voor alle door het auteursrecht beschermde werken en ander beschermd materiaal (w.o. door naburige rechten). Het sluit overigens naadloos aan bij reeds bestaande rechtspraak van het Belgisch Hof van Cassatie³⁰.

b) *Naburige rechten*

(i) Wat de uitvoerende kunstenaars aangaat zijn er drie Europese arresten in deze periode gevel, het éne al verrassender dan het andere. Het eerste, tevens meest verrassende arrest van het Hof van Justitie (hoewel de discussie nog niet volledig is losgebarsten, we hebben dus wellicht nog wat te goed) betreft de zaak RAAP³¹ (het is ook weer niet voor niets een arrest van de Grote kamer). We beginnen met het minst verrassende uit dit arrest: art. 8, lid 2 van richtlijn 2006/115 dat het recht op een (unieke) billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars én producenten van fonogrammen erkent voor het zgn. 'secundair gebruik' van de prestatie van de uitvoerende kunstenaar (uitdrukking die vandaag achterhaald lijkt), impliceert dat niet enkel producenten van fonogrammen die vergoeding kunnen innen, zonder deze te moeten delen met de "betrokken" uitvoerende kunstenaars, nl. die aan het fonogram hebben bijgedragen. Hoe deze verdeling moet gebeuren, kunnen de lidstaten bepalen (art. XI.214 WER voorziet bijv. een 50-50 verdeelsleutel die van dwingend recht is), maar lidstaten kunnen bepaalde categorieën uitvoerende kunstenaars niét van de verdeling uitsluiten. En dan begint het: kon Ierland dit recht beperken tot EER-onderdanen (cfr. art. XI.289 WER volgens hetwelk het naburig recht ook geldt voor buitenlandse uitvoerende

²⁹ HvJ 18 december 2019, IT Development, C-666/18, ECLI:EU:C:2019:1099,; B. Van Brabant, Contrat-façon?, AM 2020, 265-277.

³⁰ Zie bijv. Cass. 7 oktober 2010, AM 2011, 179.

³¹ HvJ 8 September 2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, ECLI :EU :C :2020 :512.

kunstenaars, doch slechts 'in gelijke mate' - dus mits 'reciprociteit'- onverminderd het bepaalde in internationale overeenkomsten)? Vooreerst bevat de richtlijn geen nationaliteitsvoorwaarde en verder moeten de Unie en haar lidstaten hun internationale verplichtingen nakomen: het verlenen van een nationale behandeling aan de 'onderdanen' van andere verdragsluitende partijen (zie art. 4, lid 1 en 3, lid 2 van het WIPO-Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen, 'WPPT' (1996)) die de aanknopingspunten om als 'onderdaan' te worden beschouwd, vastlegt), dus in beginsel nee. En dan komt de verrassing: de VS had in overeenstemming met art. 15, lid 3 van het WPPT een voorbehoud gemaakt voor de (niet gehele) toepassing van het recht op billijke vergoeding, waardoor krachtens art. 4, lid 2 van het WPPT de verplichting van de nationale behandeling voor andere verdragsluitende partijen jegens de VS niet meer van toepassing is. Volgens het Hof houdt dergelijk voorbehoud overeenkomstig het Verdragenverdrag slechts in dat de bepaling voor de andere verdragsluitende partijen 'in dezelfde mate' wordt gewijzigd. Het louter bestaan van een voorbehoud overeenkomstig art. 15, lid 3 van het WPPT voldoet dan niet aan de waarborgen die art. 52, lid 1 van het Handvest Grondrechten EU aan het grondrecht op IR-bescherming biedt want die beperkingen moeten bij wet worden gesteld én op duidelijke en nauwkeurige wijze bepalen 'in hoeverre' de uitoefening van het recht wordt beperkt. Beperkingen van het geharmoniseerde (?) recht op billijke vergoeding ten aanzien van onderdanen van derde staten kunnen volgens het Hof overigens enkel door de Uniewetgever worden ingevoerd, hiermee 'en passant' ook een al enige tijd aanslepende bevoegdheidskwestie beslechtend. Kortom, een arrest dat het internationaal rechtskader van de naburige rechten (m.n. de Conventie van Rome (1961) en het WPPT) ernstig lijkt uit te dagen (en in zijn kielzog dat van het auteursrecht, maar dat besef laat nog even op zich wachten...).

Een tweede, voor de uitvoerende kunstenaars én producenten van fonogrammen, tevens belangrijk arrest van het Hof is dat in de Atresmedia-zaak aangaande de vraag of het zgn. recht op een billijke vergoeding krachtens art. 8, lid 2 van richtlijn 2006/115 enkel geldt voor het gebruik van fonogrammen 'op zich' of tevens kan worden ingeroepen i.g.v. gebruik van fonogrammen 'die zijn opgenomen in een audiovisueel werk' (vraag die los staat van het feit of de betrokken rechthebbenden een vergoeding hebben ontvangen voor de opname in het audiovisueel werk, dat staat *hier* niet ter discussie, hoewel het volgens ons in de feiten wel een rol kan spelen)³². Het Hof gaat voor de uitlegging hiervan vooral leentje buur spelen bij de internationale achtergrond van art. 8 van de richtlijn; het zal m.a.w. meermaals verwijzen naar de Conventie van Rome, ook al is de EU niet tot die Conventie toegetreden ('gelukkig', denken we na het RAAP-arrest) en het WPPT, zelfs de gemeenschappelijke verklaringen daarbij, om te bepalen wat onder 'fonogram' (in de zin van art. 8 van voormelde richtlijn) moet worden begrepen. (In dit arrest wordt ook duidelijk dat het RAAP-arrest een mijlpaal zal worden in de verdere rechtspraak van het Hof als het over naburige rechten, en meer in het bijzonder uitvoerende kunstenaars zal gaan, en diens recht op een billijke vergoeding). Als een audiovisueel werk dat een fonogram of een reproductie daarvan bevat, aan het publiek wordt meegedeeld, moet de gebruiker volgens het Hof geen billijke vergoeding in de zin van art. 8, lid 2 van de richtlijn betalen. Het Hof gaat het toepassingsgebied van art. 8, lid 2 van de richtlijn 'strikt' uitleggen: het fonogram als de uitsluitend hoorbare vastlegging van klanken, en de reproductie daarvan als een exemplaar van die uitsluitend hoorbare vastlegging. Conform gemeenschappelijke verklaringen bij het WPPT en de *Guide to the Copyright and Related Rights Treaties Administered by WIPO* oordeelt het Hof dat het fonogram als het ware (weze het tijdelijk, in die omstandigheden, als deel van een audiovisueel werk) zijn hoedanigheid verliest die aanleiding geeft tot de toepassing van art. 8, lid 2 van voormelde richtlijn. Het Hof laat evenwel niet na te preciseren dat de opname op zich geen invloed heeft op de rechten van het fonogram wanneer het fonogram op onafhankelijke wijze van het betrokken audiovisueel werk wordt gebruikt (dus duidelijk 'tijdelijk', geen definitief verlies van hoedanigheid). Dit arrest kan best wat gevolgen hebben voor de praktijk (nu we in België met de Wet van 25 november 2018 er ook voor geopteerd hebben om het 'recht op billijke vergoeding' te beperken tot 'fonogrammen'), maar reikt niét verder dan rechten die

³² HvJ 18 november 2020, Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, C-265/19, ECLI:EU:C:2020:935,.

énkel zijn ingesteld krachtens het gebruik van prestaties die op ‘fonogram’ zijn vastgelegd. Het arrest heeft o.i. geen negatieve gevolgen voor houders van rechten die in fonogrammen zijn belichaamd, als het over rechten gaat die niet beperkt zijn tot ‘fonogrammen’ (maar integendeel tevens voor andere werken en/of ander beschermd materiaal gelden, denk aan het exclusief recht op kabeldoorgifte/directe injectie of het recht op vergoeding voor de thuiskopie). Tot slot hebben we wat bedenkingen bij het consequent verwijzen in het arrest naar de opname van een fonogram ‘in een audiovisueel werk’, hiermee de indruk creërend dat het arrest niet zou gelden voor fonogrammen die zijn opgenomen in een (louter) audiovisuele ‘vastlegging’, hetgeen o.i. niet strookt met de redenering van het Hof en de in het arrest aangehaalde argumenten.

Verder kan het arrest van het Hof van Justitie in de Spedidam-zaak worden vermeld³³. In dit arrest oordeelt het Hof, met verwijzing naar het Soulier en Doke-arrest (C-301/15), dat de exclusieve aard van het reproductie- en mededeling aan het publiek-recht van de uitvoerende kunstenaars (conform art. 2-3 van richtlijn 2001/29) niet impliceert dat de vereiste voorafgaande toestemming noodzakelijkerwijs schriftelijk of uitdrukkelijk moet zijn. Krachtens het Unierecht (dus onder voorbehoud van strengere nationale voorschriften zoals in art. XI.205, §3, 1^e lid WER) kan een impliciete toestemming volstaan, maar moeten de voorwaarden waaronder deze toestemming is gegeven, wel strikt gedefinieerd worden. Wanneer een uitvoerende kunstenaar deelneemt aan de productie van een audiovisueel werk en dus aanwezig is op de plaats van opname van het werk, kan dergelijke toestemming worden vermoed. De instelling van een weerlegbaar vermoeden ten behoeve van een overheidsinstelling met als doel de bewaring van het nationaal audiovisuele erfgoed, wanneer een uitvoerende kunstenaar deelneemt aan de opname van een audiovisueel werk met het oog op de uitzending ervan, is volgens het Hof aanvaardbaar. Toch doet dit arrest ons de wenkbrauwen fronsen: kijkt het Hof hier niet te veel af van zijn stelling in Soulier en Doke dat een en ander toch onder strikte voorwaarden moet gebeuren, en hoe verhoudt dergelijk weerlegbaar vermoeden ten voordele van een gebruiker zich tot het weerlegbaar vermoeden ten voordele van de *producent* van het audiovisueel werk, zoals voorzien in art. 3, lid 4 van richtlijn 2006/115 (voor het exclusief verhuurrecht, maar uitbreidbaar naar andere exclusieve rechten, conform overweging 15 van de richtlijn), doch onder *voorbehoud* van een onoverdraagbaar recht op een billijke vergoeding, zoals voorzien in art. 5 van die richtlijn? In België hebben we geen dergelijke bepaling en passen wij enkel art. XI.206 WER toe (d.i. het vermoeden van overdracht ten behoeve van de producent van het audiovisueel werk), in afwijking van art. XI.205, §3 WER (zijnde de regels voor het sluiten van overeenkomsten met uitvoerende kunstenaars).

(ii) Wat de producenten van fonogrammen betreft, is er het belangrijke Pelham-arrest van de Grote kamer van het Hof van justitie over het gebruik van een sample van 2 seconden van een ritmische sekvens uit het electropopnummer ‘Metall auf metall’ van Kraftwerk die doorlopend herhaald werd in een nieuw nummer. Op de vraag van het Duitse *Bundesgerichtshof* of het gebruik van dergelijke sample valt onder het exclusief recht op reproductie van de prestatie van de producent van fonogrammen antwoordt het Hof positief. Een fragment, hoe kort ook, is een ‘gedeeltelijke’ reproductie in de zin van art. 2, *sub c*) van richtlijn 2001/29, hetgeen strookt met de doelstelling van de Uniewetgever (het verlenen van een hoog niveau van bescherming). Anders is het wanneer dat fragment in een gewijzigde en voor het oor ‘onherkenbare’ vorm wordt gebruikt (criterium dat het Hof ontleende aan §24 van de Duitse *Urheberrechtsgesetz* betreffende het zgn. “recht op vrij gebruik”, dat volgens de verwijzingsrechter geen uitzondering op het auteursrecht, maar een inherente restrictie van de beschermingsomvang bevat). Dergelijk gebruik doet immers geen afbreuk aan de mogelijkheid voor die producent om een behoorlijk rendement voor zijn investering te krijgen. Bij deze uitlegging van het Uniebegrip houdt het Hof voor ogen dat het intellectueel eigendomsrecht niet absoluut is en tegen de andere grondrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting en van kunsten, moet afgewogen worden, om aldus ter zake tot een

³³HvJ 14 november 2019, Spedidam e.a. , C-484/18, ECLI:EU:C:2019:970,

rechtvaardig evenwicht te komen. Dit arrest neemt samen met het Infopaq-arrest (C-5/08) een sleutelpositie in in de uitlegging van het begrip “reproductie”.

In de Pelham-zaak rees ook de vraag of een fonogram dat muziekfragmenten van een ander fonogram bevat, als een ‘kopie’ moet worden beschouwd waarop een exclusief recht op distributie rust. Om dit begrip uit te leggen grijpt het Hof niet alleen terug naar de doelstelling van de Uniewetgever (m.n. piraterij tegengaan omdat dit een bijzonder ernstige bedreiging kan zijn voor de inkomsten van de fonogramproducent), maar ook naar de internationale achtergrond van art. 9, lid 1 *sub b*) van richtlijn 2006/115, en meer i.h.b. de Conventie van Genève ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van fonogrammen (1971). Deze Conventie definieert de ‘kopie’ als het materiaal dat ‘al het geluid of een wezenlijk gedeelte van de geluiden’ bevat. Het Hof besluit dat de opname van muziekfragmenten, in voorkomend geval in gewijzigde vorm, niet als een ‘kopie’ kunnen worden beschouwd.

Tenslotte geeft het Pelham-arrest uitlegging bij de uitzondering van het citaat, in lijn met de arresten Funke Medien en Spiegel Online (besproken *sub 3°*).

Het Pelham-arrest heeft o.i. een algemene gelding voor het recht op reproductie en distributie voor alle beschermde werken en ander beschermd materiaal, ook al wordt twee keer terug gegrepen naar de bijzondere *ratio legis* voor het naburig recht van de producenten fonogrammen, m.n. het kunnen terugverdienen van hun investeringen, terwijl dat criterium vreemd is aan bijv. het auteursrecht (maar het aldaar geldend criterium van de oorspronkelijkheid o.i. niet direct aanleiding geeft tot een andere conclusie).

Voor de producenten van fonogrammen en hun recht op een billijke vergoeding verwijzen we ook naar het RAAP- en Atresmedia-arrest (besproken *sub 6° b*) (i)).

(iii) Tenslotte verwijzen wij nog naar een eerder technisch arrest van het Hof van Justitie inzake het naburig recht van persuutgevers³⁴ waarbij §§ 87f-g van het Duitse *Urheberrechtsgesetz* (die anticipeerden op de omzetting van art. 15 van richtlijn 2019/790) als ‘technisch voorschriften’ in de zin van art. 1.11 van richtlijn 98/34 Technische voorschriften zijn beschouwd (wat dus ook geldt voor nationale wettelijke regelingen inzake auteurs- en naburige rechten, alsook andere IR), die bijgevolg, bij gebrek aan voorafgaande mededeling van hun ontwerp aan de Europese Commissie, niet toepasselijk kunnen zijn.

C. Literatuur

Te vermelden publicaties in deze periode: S. GEIREGAT, *Digitale en Analoge verspreiding van auteurswerken en software*, III dln., Antwerpen, Intersentia, 2020, 1400p. ; J-C. LARDINOIS, *Les contrats commentés de l’industrie de l’édition et des arts visuels. Cadre général et pratique contractuelle*, Larcier, Brussel, 2020, 320p. ; H. VANHEES, *Auteurscontract*, Antwerpen, Kluwer, 2020, 136p. ; H. JACQUEMIN en B. MICHAUX (eds.), *Actualités en droit du numérique*, Limal, Anthemis, 2019, 226p.

III. Tekeningen- en modellenrecht

A. Wetgeving

In de in deze kroniek besproken periode hebben zich geen vermeldenswaardige wetgevende ontwikkelingen voorgedaan. Die zijn op korte termijn wel te verwachten nu de Commissie in haar IR-actieplan heeft aangekondigd dat het werk zal maken van (o.m.) een hervorming/update van het

³⁴ HvJ 12 september 2019, , VG Media, C-299/17, ECLI:EU:C:2019:716; AM 2020/2-3, 258 met noot F. Brison en P. Meskens “Duitse uitgevers bijten (nog even) in het zand”.

gemeenschapstekeningen- en modellenrecht, parallel aan wat in 2015 gebeurde met het 'Trademark Package'³⁵.

B. Rechtspraak

1° De uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel

In een arrest van 18 november 2020 geeft het Gerecht van de EU³⁶ enige toelichting bij het begrip 'uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel'. Het verklaart dat de verordening Gemeenschapsmodellen (VOGMO)³⁷, zoals trouwens ook de richtlijn modellen³⁸ en het Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)(BVIE)³⁹, geen nauwkeurige definitie van dit begrip bevat. In de definitie van een model in art. 3, sub a VOGMO (cf. art. 3.1, lid 3 BVIE) wordt de term 'kenmerken', aldus het Gerecht, in ruime zin gehanteerd en omvat deze alle mogelijke aspecten van de verschijningsvorm van een voortbrengsel, in het bijzonder de kenmerken van de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel. Deze kenmerken, zo vervolgt het Gerecht, dienen geval per geval en afhankelijk van het betrokken voortbrengsel te worden vastgesteld. Bijgevolg kan de vaststelling van de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel naargelang het geval en in het bijzonder gelet op de mate van complexiteit ervan worden verricht aan de hand van een eenvoudige visuele analyse van dit model, of daarentegen worden gebaseerd op een uitvoerig onderzoek in het kader waarvan rekening wordt gehouden met voor de beoordeling nuttige elementen, zoals opinie- en deskundigenonderzoeken, of met gegevens inzake intellectuele-eigendomsrechten die eerder in verband met het betreffende voortbrengsel zijn verleend⁴⁰.

2° De techniekrestrictie

Art. 8, lid 1 VOGMO en het inhoudelijk identieke art. 3.2, lid 1, sub a BVIE bevatten de techniekrestrictie die bepaalt dat het recht op een Gemeenschapsmodel en een Beneluxmodel niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Het Hof van Justitie legt deze bepalingen reeds uit in het belangrijke Doceram-arrest van 8 maart 2018⁴¹. Het Hof verklaart alsdan zeer duidelijk dat art. 8, lid 1 VOGMO, en dus ook art. 3.2, lid 1, sub a BVIE, uitsluit dat uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel op grond van het modellenrecht worden beschermd wanneer andere overwegingen dan de noodzaak dat het voortbrengsel zijn technische functie vervult, met name overwegingen met betrekking tot het visuele aspect van het voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van die kenmerken, ook al zijn er andere modellen waarmee dezelfde functie kan worden vervuld. Voor de toepassing van de techniekrestrictie is dus niet doorslaggevend of er alternatieve modellen bestaan⁴². Uit dit arrest van 8 maart 2018 blijkt verder dat de nationale rechter bij de beoordeling of de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel onder art. 8, lid 1 VOGMO, en dus ook onder art. 3.2, lid 1, sub a BVIE vallen, rekening dient te houden met alle relevante objectieve omstandigheden van het specifieke geval. Bij

³⁵ Mededeling van de Commissie van 25 november 2020: Het innovatiepotentieel van de EU optimaal benutten. Een actieplan inzake intellectuele eigendom om het herstel en de veerkracht van de EU te ondersteunen, COM/2020/760 (hierna: "IR-Actieplan").

³⁶ Ger. EU 18 november 2020, Tinnus Enterprises LLC / EUIPO, T-574/19, ECLI:EU:T:2020:543.

³⁷ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (*Pb.* 2002, L 3, 1. Deze verordening werd reeds meermaals gewijzigd).

³⁸ Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen (*Pb.* 1998, L 289, 28) (deze richtlijn zal verder worden aangeduid als '(de) Richtlijn (RI.) modellen').

³⁹ BS 26 april 2006, 21867. Dit verdrag werd reeds meermaals gewijzigd.

⁴⁰ R.o. 41 en 42.

⁴¹ HvJ 8 maart 2018, Doceram GmbH / Ceram Tec GmbH, C-395/16, ECLI:EU:C:2018:172, *TBH* 2018/8, 856, noot D. OP DE BEECK, *BIE* 2018/3, 135, noten H. VAN GAAL en L. KROON, T. COHEN JEHOORAM en E. BRINKMAN en *IER* 2018/5, 446.

⁴² R.o. 26, 31 en 32 van het arrest van 8 maart 2018.

een dergelijke beoordeling moet met name worden gekeken naar het aan de orde zijnde model, de objectieve omstandigheden waaruit blijkt waarom is gekozen voor bepaalde uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel, gegevens met betrekking tot het gebruik van dat voortbrengsel of de vraag of er alternatieve modellen zijn waarmee dezelfde technische functie kan worden vervuld, mits die omstandigheden, gegevens of alternatieven worden onderbouwd door betrouwbaar bewijs. In dit verband hoeft wel niet te worden uitgegaan van de perceptie van een 'objectieve waarnemer'⁴³. Het Gerecht van de EU bouwt in een arrest van 18 november 2020⁴⁴ verder op de door het Hof van Justitie gegeven uitlegging van de in de art. 8, lid 1 VOGMO en art. 3.2, lid 1, sub a BVIE vervatte techniekrestrictie. Na het aanhalen van de kernoverwegingen van het Hof van Justitie uit zijn Doceram-arrest, verklaart het dat uit de bewoordingen van art. 8, lid 1 VOGMO, uit rechtsoverweging (r.o.) 10 van de VOGMO en uit het Doceram-arrest van het Hof van Justitie voortvloeit dat de toetsing van een Gemeenschapsmodel aan art. 8, lid 1 VOGMO uit de volgende stappen bestaat. In de eerste plaats dient de technische functie van het betrokken voortbrengsel te worden bepaald. In de tweede plaats dienen de uiterlijke kenmerken van dit voortbrengsel in de zin van art. 8, lid 1 VOGMO te worden geanalyseerd (vaststellen van de uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie ervan worden bepaald). In de derde plaats dient er, gelet op alle relevante objectieve omstandigheden, te worden onderzocht of deze kenmerken (daadwerkelijk) uitsluitend worden bepaald door de technische functie van het betrokken voortbrengsel, met andere woorden, of de noodzaak om deze technische functie te vervullen de enige factor is waarom de ontwerper voor deze kenmerken heeft gekozen en andere overwegingen, met name in verband met het visuele aspect van dat voortbrengsel, geen rol hebben gespeeld bij de keuze van deze kenmerken. Gelet op r.o. 10 van de VOGMO mag, aldus het Gerecht, met de uitsluitend functionele kenmerken van het betrokken model geen rekening worden gehouden bij het beoordelen of andere kenmerken van dat model aan de voorwaarden voor bescherming voldoen. Ten vierde moet dus het betreffende model worden beoordeeld in het licht van de beschermingsvoorwaarden van de nieuwheid en het eigen karakter, en daarbij moeten de uiterlijke kenmerken die uitsluitend door de technische functie van het voortbrengsel worden bepaald buiten beschouwing worden gelaten. Uit art. 8, lid 1 VOGMO en uit de reeds meermaals aangehaalde r.o. 10 van de VOGMO vloeit volgens het Gerecht van de EU voort dat, als er wordt geoordeeld dat ten minste een van de uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel niet uitsluitend door de technische functie van dat voortbrengsel wordt bepaald, het betrokken model geldig blijft en aan dit kenmerk bescherming wordt geboden. Het Gerecht verklaart tevens dat uit art. 8, lid 1 VOGMO en r.o. 10 van de VOGMO blijkt dat een model ongeldig zal zijn indien alle uiterlijke kenmerken van het betrokken voortbrengsel uitsluitend door de technische functie ervan worden bepaald, tenzij blijkt dat de schikking van die kenmerken het gevolg is van overwegingen die niet uitsluitend betrekking hebben op de noodzaak om de technische functie van het betrokken voortbrengsel te vervullen, waarbij met name een visuele totaalindruk tot stand komt die verder gaat dan enkel de technische functie. Men mag immers niet vergeten dat in de regeling waarin de VOGMO voorziet, de verschijningsvorm het doorslaggevende element van een model is en bijgevolg een specifieke schikking van de kenmerken kan worden gekozen voor andere doeleinden dan de noodzaak om een technische functie te vervullen, met name voor sierdoeleinden en, meer in het algemeen, ter verbetering van het visuele aspect van het model. Een model blijft in het geval van de genoemde specifieke schikking geldig, maar er wordt enkel bescherming geboden aan deze specifieke schikking en niet aan de uitsluitend functionele uiterlijke kenmerken van het voortbrengsel waarop deze schikking betrekking heeft⁴⁵. In het hier besproken arrest van 18 november 2020 verklaart het Gerecht van de EU ook nog dat wanneer een model wordt toegepast op een samengesteld voortbrengsel, waarvan de uiterlijke kenmerken samenvallen met de individuele bestanddelen ervan, het antwoord op de vraag of deze kenmerken 'uitsluitend door de technische

⁴³ R.o. 36 t/m 38 van het arrest van 8 maart 2018.

⁴⁴ Ger. EU 18 november 2020, Tinnus Enterprises LLC / EUIPO, T-574/19, ECLI:EU:T:2020:543.

⁴⁵ R.o. 19 en 23 t/m 27.

functie van het voortbrengsel worden bepaald' vooraf een onderzoek vereist van de technische functie van elk van deze kenmerken en een onderzoek van het oorzakelijk verband tussen de technische functie van elk van deze kenmerken en de technische functie van het betrokken voortbrengsel. Wanneer er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de technische functie van het kenmerk en de technische functie van het voortbrengsel, dat wil zeggen wanneer dit kenmerk niet bijdraagt aan de technische functie van het voortbrengsel, kan niet worden gesteld dat dit kenmerk 'uitsluitend wordt bepaald' door de technische functie van dat voortbrengsel. Indien daarentegen wel een dergelijk oorzakelijk verband bestaat, kan daaruit worden afgeleid dat het uiterlijke kenmerk van het voortbrengsel 'uitsluitend wordt bepaald' door de technische functie van dat voortbrengsel, mits andere overwegingen dan de noodzaak dat het betrokken voortbrengsel zijn technische functie vervult, in het bijzonder overwegingen die verband houden met het visuele aspect, geen enkele rol hebben gespeeld bij de keuze van dit kenmerk. Het feit dat een voortbrengsel verschillende kenmerken heeft die elk een andere functie vervullen, sluit de toepassing van de techniekrestrictie uit art. 8, lid 1 VOGMO (en natuurlijk ook uit art. 3.2, lid 1, sub a BVIE) niet uit. Deze bepaling vereist niet dat de uiterlijke kenmerken verwijzen naar één enkele technische uitkomst. De kenmerken kunnen verschillende technische uitkomsten opleveren, voor zover zij bijdragen tot het verkrijgen van de met het voortbrengsel beoogde technische uitkomst. Indien laatst vermelde uitlegging van art. 8, lid 1 VOGMO (en natuurlijk van art. 3.2, lid 1, sub a BVIE) niet wordt aanvaard, zou dit, aldus het Gerecht, ertoe leiden dat deze bepaling niet wordt toegepast op een aantal uitsluitend functionele kenmerken, enkel vanwege het feit dat deze niet rechtstreeks de functie van het betrokken voortbrengsel vervullen. Evenzo zou de toepassing van deze bepaling uitgesloten zijn voor modellen die slechts een deel van een voortbrengsel of een element daarvan omvatten, aangezien deze modellen slechts zelden de functie van het voortbrengsel als zodanig vervullen. Een dergelijke situatie, zo besluit het Gerecht, is niet in overeenstemming met het doel van genoemde bepaling(en)⁴⁶. Het Gerecht verklaart tenslotte ook nog in zijn arrest van 18 november 2020 dat het commerciële succes van een voortbrengsel niet betekent dat er bij het ontwerp van het model rekening is gehouden met overwegingen die niet louter verband houden met de noodzaak om de technische functie te vervullen⁴⁷.

3° De cumulatie van het auteurs- en modellenrecht

Een belangrijke vraag is of creaties terzelfder tijd door het auteursrecht en het modellenrecht beschermd kunnen worden. Met de harmonisatie van het modellenrecht door de richtlijn modellen en met de invoering van het Gemeenschapsmodel door de VOGMO werd de regel voor alle lidstaten van de EU dat ingeschreven nationale (Benelux)modellen en Gemeenschapsmodellen naast de bescherming geboden door het nationale (Benelux) en Gemeenschapsmodellenrecht ook auteursrechtelijk beschermd moesten kunnen worden⁴⁸. De cumulatie van de bescherming van tekeningen en modellen door zowel het auteurs- als het modellenrecht werd bijgevolg de regel. Deze cumulatie kwam nu aan bod in een arrest van het Hof van Justitie van 12 september 2019 in de zaak Cofemel⁴⁹.

In zijn arrest van 12 september 2019 stelt het Hof van Justitie vooreerst vast dat de Uniewetgever van mening was, door het voorzien van modelbescherming via de richtlijn modellen en de VOGMO, dat voorwerpen die zijn beschermd als model in beginsel niet vergelijkbaar zijn met voorwerpen die werken vormen en die zijn beschermd door richtlijn 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en

⁴⁶ R.O. 54, 56 en 57.

⁴⁷ R.O. 102.

⁴⁸ Cf. art. 17, 1^e zin RI. modellen en art. 96, lid 2, 1^e zin VOGMO.

⁴⁹ HvJ 12 september 2019, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA / G-Star Raw CV, C-683/17, ECLI:EU:C:2019:721, ICIP 2020/1, 243, noot P. LEDUC en N. BERTHOLD en AMI 2020/1, 11, noot M.R. DE ZWAAN.

de naburige rechten in de informatiemaatschappij⁵⁰. Deze keuze is, volgens het Hof, in overeenstemming met de Conventie van Bern van 24 juli 1971 voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst (BC)⁵¹. Art. 2, lid 7 BC machtigt de partijen bij die conventie om aan modellen van nijverheid een specifieke, andere en eventueel uitsluitende bescherming te verlenen ten opzichte van de bescherming van de werken van letterkunde en kunst die onder die conventie vallen, en om de voorwaarden voor een dergelijke bescherming te bepalen, waarbij deze bepaling ook niet uitsluit dat deze twee beschermingen kunnen worden gecumuleerd. Binnen deze context heeft de Uniewetgever, aldus het Hof van Justitie, gekozen voor een systeem waarbij modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming elkaar niet uitsluiten. Dit blijkt uit art. 17, 1^e zin RI. modellen dat bepaalt dat modellen die overeenkomstig de bepalingen van de richtlijn in of ten aanzien van een lidstaat zijn ingeschreven, vanaf de datum waarop zij zijn gecreëerd of in vorm zijn vastgelegd, tevens beschermd kunnen worden door het auteursrecht van de lidstaat waarin of ten aanzien waarvan zij zijn ingeschreven, evenals uit het inhoudelijk identieke art. 96, lid 2 VOGMO. De infosoc-richtlijn laat, zo vervolgt het Hof, het bestaan en de werkingssfeer van de geldende bepalingen inzake modellen in stand, met inbegrip van de zojuist aangestipte cumulatie. Gelet op dit alles, zo besluit het Hof, moet ervan worden uitgegaan dat modellen als ‘werken’ in de zin van infosoc-richtlijn kunnen worden aangemerkt, en dus auteursrechtelijk beschermd kunnen worden, indien zij aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden, zoals inhoud gegeven door het Hof, voldoen⁵². Het Hof verklaart vervolgens in r.o. 52 van zijn hier besproken arrest, dat modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming krachtens het recht van de EU weliswaar cumulatief kunnen worden verleend aan hetzelfde voorwerp, maar dat een dergelijke cumulatie slechts in bepaalde situaties kan worden overwogen. Het Hof komt tot deze verklaring nadat het stelde dat modelbescherming enerzijds en auteursrechtelijke bescherming anderzijds fundamenteel verschillende doelstellingen nastreven en aan verschillende regelingen onderworpen zijn. Modelbescherming heeft namelijk tot doel voorwerpen te beschermen die niet alleen nieuw en geïndividualiseerd zijn, maar daarnaast ook een utilitair karakter hebben en bedoeld zijn om op grote schaal te worden geproduceerd. Deze bescherming is bovendien, aldus het Hof, gewoonlijk gedurende een beperkte, maar voldoende lange periode van toepassing om de investeringen die nodig zijn voor de creatie en vervaardiging van die voorwerpen te laten renderen, zonder de concurrentie echter al te zeer te belemmeren. De bescherming van het auteursrecht, waarvan de duur aanzienlijk langer is, is daarentegen voorbehouden aan voorwerpen die het verdienen om als werk te worden gekwalificeerd. De verlening van auteursrechtelijke bescherming aan een als model beschermd voorwerp kan er daarom niet toe leiden dat het doel en de doeltreffendheid van deze twee vormen van bescherming worden aangetast⁵³. Wat het Hof in r.o. 52 verklaart, moet evenwel geplaatst worden in het kader van de concrete zaak die bij het Hof aanhangig was, en de concrete prejudiciële vraag die het Hof gesteld werd. De vraag stellende Portugese rechter wenste eigenlijk te vernemen of een element van esthetische oorspronkelijkheid het centrale criterium vormt voor het verlenen van de in de infosoc-richtlijn voorziene auteursrechtelijke bescherming⁵⁴. Natuurlijk stelt het Hof in r.o. 52 van zijn arrest duidelijk dat, alhoewel modelbescherming en auteursrechtelijke bescherming krachtens het recht van de EU cumulatief verleend kan worden aan hetzelfde voorwerp, deze cumulatie *slechts in bepaalde situaties* kan worden overwogen. Dit kan immers slechts in de gevallen dat de modellen in kwestie, die reeds modelrechtelijk beschermd worden, ook ‘werken’ zijn in de auteursrechtelijke betekenis, en dus aan de voorwaarden voldoen om auteursrechtelijk beschermd te worden. Het veroorzaken van een ‘vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect’ is niet de beschermingsvoorwaarde in het Europese auteursrecht, zoals door het Hof van Justitie inhoudelijk vorm gegeven, en leidt ook niet automatisch tot de vaststelling dat de auteursrechtelijke

⁵⁰ Pb. 2001, L 167, 10. Deze richtlijn wordt verder aangeduid als de ‘Infosoc-richtlijn’.

⁵¹ BS 10 november 1999, 41901.

⁵² Zie over dit alles r.o. 36 t/m 48.

⁵³ R.o. 50 en 51.

⁵⁴ R.o. 49 Cofemel-arrest.

beschermingsvoorwaarden vervuld zijn. Modellen die een ‘vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect’ opwekken, kunnen om deze reden dus niet gekwalificeerd worden als ‘werken’ in auteursrechtelijk betekenise, en dus niet auteursrechtelijk beschermd worden⁵⁵. Bijgevolg kan er ook geen sprake zijn van een cumulatieve bescherming door het modellen- en auteursrecht. Dergelijke cumulatieve bescherming is namelijk slechts beperkt tot die situaties waarin modellen niet alleen aan de beschermingsvoorwaarden uit het modellenrecht voldoen, maar ook aan deze uit het auteursrecht.

4° De bevoegde voorzitter voor voorlopige en beschermende maatregelen bij Gemeenschapsmodellen

Art. 90, lid 1 VOGMO bepaalt dat aan de rechterlijke instanties van een lidstaat, *met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel*, voor een Gemeenschapsmodel dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen kunnen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale modellen (Beneluxmodellen), zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmodel van een andere lidstaat krachtens de VOGMO bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen. In een arrest van 21 november 2019 geeft het Hof van Justitie⁵⁶ vooreerst aan dat de in art. 90, lid 1 VOGMO bedoelde voorlopige en beschermende maatregelen ter zake van een Gemeenschapsmodel betrekking hebben op de in art. 81 VOGMO genoemde rechtsvorderingen betreffende inbreuk of rechtsvorderingen tot nietigverklaring⁵⁷. Het verklaart vervolgens in antwoord op de gestelde prejudiciële vraag dat art. 90, lid 1 VOGMO aldus moet worden uitgelegd dat het bepaalt dat de rechtbanken van de lidstaten die bevoegd zijn voorlopige of beschermende maatregelen te bevelen voor een nationaal model (Beneluxmodel), tevens bevoegd zijn dergelijke maatregelen te bevelen voor een Gemeenschapsmodel⁵⁸. Tot het nemen van voorlopige of beschermende maatregelen i.v.m. een Gemeenschapsmodel zijn dus niet enkel de rechtbanken voor het Gemeenschapsmodel bevoegd. Uit het hier besproken arrest blijkt wel dat men er, wat voorlopige en beschermende maatregelen inzake een Gemeenschapsmodel betreft, steeds voor kan opteren om zich wel te wenden tot de binnen zijn lidstaat aangewezen rechtbank(en) voor het Gemeenschapsmodel. Immers, het Hof verklaart in r.o. 33 van zijn arrest: ‘Zoals de advocaat-generaal in punt 66 van zijn conclusie opmerkt, heeft het woord ‘kunnen’ (uit art. 90, lid 1 VOGMO) namelijk uitsluitend betrekking op de justitiabelen die zich tot een rechtbank willen wenden met een verzoek om een voorlopige of beschermende maatregel met betrekking tot een van de in art. 81 VOGMO genoemde vorderingen.’. Krachtens het hier besproken arrest van het Hof van Justitie van 21 november 2019 kan men dus steeds bij (vermeende) inbreuken op een Gemeenschapsmodel om voorlopige en beschermende maatregelen verzoeken bij de voorzitter van de in België aangewezen rechtbank voor het Gemeenschapsmodel. Dit is bij de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel. Dit geldt zowel voor de gewone procedure van het kortgeding⁵⁹, de procedure van het kortgeding op éézijdig verzoekschrift in geval van volstrekke noodzakelijkheid⁶⁰ en de procedure van het beslag inzake namaak⁶¹. Men kan er evenwel ook voor opteren zich te wenden tot de voorzitter van de ondernemingsrechtbank die bevoegd is voor het bevelen van voorlopige en beschermende maatregelen m.b.t. Beneluxmodellen⁶². Indien in dit laatste geval de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel bevoegd zou zijn, zal deze automatisch zetelen als voorzitter van

⁵⁵ R.o. 53 t/m 55.

⁵⁶ HvJ 21 november 2019, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C-678/18, ECLI:EU:C:2019:998, IRDI 2019/3-4, 248, noot H. VANHEES.

⁵⁷ R.o. 38.

⁵⁸ R.o. 44.

⁵⁹ Art. 633quinquies, §2, lid 1 Ger. W.

⁶⁰ Art. 633quinquies, §2, lid 1 Ger. W.

⁶¹ Art. 633quinquies, §3, lid 1 Ger. W.

⁶² Zie uitgebreid over welke voorzitter in dit geval bevoegd is: H. VANHEES, *Het gewone kortgeding, het kortgeding op éézijdig verzoekschrift bij volstrekke noodzakelijkheid en het beslag inzake namaak: wie is de bevoegde voorzitter bij Uniemerken en Gemeenschapsmodellen?* (noot onder HvJ 21 november 2019), IRDI 2019/3-4, 249-250.

de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel, wat tot gevolg zal hebben dat de maatregelen die deze voorzitter beveelt van toepassing zijn op het grondgebied van gelijk welke lidstaat⁶³. Wat het Hof in zijn arrest van 21 november 2019 i.v.m. Gemeenschapsmodellen verklaart, geldt natuurlijk ook voor Uniemerken. De Nederlandse Hoge Raad, die de prejudiciële vraag stelde die aanleiding gaf tot het hier besproken arrest van het Hof van Justitie van 21 november 2019, verklaart nu in zijn arrest van 17 april 2020⁶⁴, voortbouwend op het arrest van het Hof van Justitie van 21 november 2019, dat art. 3 van de Nederlandse Uitvoeringswet van de VOGMO, dat in zaken van Gemeenschapsmodellen de bevoegdheid om kennis te nemen ook van vorderingen in kort geding, bij uitsluiting toekent aan de rechtbank Den Haag, in strijd is met art. 90 VOGMO en dus in zoverre onverbindend is. Die bevoegdheid komt ingevolge de VOGMO immers toe aan alle rechtbanken die bevoegd zijn voorzieningen in kort geding te treffen in zaken van nationale modellen. Daarop zijn dus de reguliere nationale bevoegdheidsregels voor nationale modellenzaken van toepassing (zoals neergelegd in art. 4.6 BVIE)⁶⁵. De Hoge Raad voegt hier aan toe dat nu de art. 123, 124 en 131, lid 1 van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken gelijkluidend zijn aan respectievelijk de art. 80, 81 en 90, lid 1 VOGMO, er thans redelijkerwijs geen twijfel meer kan bestaan dat voor de bevoegdheid van de rechtbanken in kort geding in zaken van Uniemerken hetzelfde geldt als voor zaken van Gemeenschapsmodellen is beslist. Ook art. 3 van de Nederlandse Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk is dus in zoverre, volgens de Hoge Raad, onverbindend⁶⁶.

C. Literatuur

Er is in de besproken periode geen bijzondere literatuur verschenen.

IV. Merkenrecht

A. Wetgeving

Tijdens de besproken periode zijn er geen wijzigingen aan het wettelijk Unierechtelijk kader inzake merkenrecht te melden. Zoals bekend, bestaat dit kader uit twee basisinstrumenten: de Europese merkenrichtlijn 2015/2436⁶⁷ (hierna “EMRL”) en de Uniemerkenverordening 2017/1001⁶⁸ (hierna “UMVO”). Wel melden we de toetreding, in november 2019, van de EU tot de Akte van Genève⁶⁹ bij de door WIPO beheerde Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming van herkomstbenamingen en hun internationale inschrijving (1958)⁷⁰. Die zal de draagwijdte van de uitsluitingsgrond voor tekens die overeenstemmen met beschermde benamingen van oorsprong verruimen⁷¹. De EU moet namelijk voortaan op haar grondgebied herkomstbenamingen en geografische aanduidingen van producten afkomstig van andere overeenkomstsluitende partijen

⁶³ Cf. art. 90, lid 3 VOGMO.

⁶⁴ HR 17 april 2020, *IEPT* 20200417, ECLI:NL:HR:2020:743.

⁶⁵ R.o. 3.2.1.

⁶⁶ R.o. 3.3.

⁶⁷ Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *Pb.* 2015, L 336, 1.

⁶⁸ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken, *Pb.* 2017, L 154, 1.

⁶⁹ Als gevolg van deze (vijfde) ratificatie is de Akte van Genève (20 mei 2015) vanaf 26 februari 2020 in werking getreden. Deze Akte regelt de internationale registratie van geografische aanduidingen en benamingen van oorsprong via één enkele registratieprocedure bij WIPO.

⁷⁰ Besluit (EU) 2019/1754 van de Raad van 7 oktober 2019 inzake de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, *Pb.* 2019, L 271, 12. Zie ook Verordening (EU) 2019/1753 van 23 oktober 2019 inzake de maatregelen van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, *Pb.* 2019, L 271, 1.

⁷¹ Zie art. 2.2bis.1, i) BVIE, art. 4.1, i) EMRL en art. 7.1, j) UMVO.

beschermen (zogenaamde internationale herkomstbenamingen), met inbegrip van benamingen van niet-agrarische producten (bv. aardewerk, glaswerk, weefsels). Tot nog toe beschermt Uniewetgeving enkel aanduidingen van agrarische producten.

Aandacht verdient een nieuwe regel over de organisatie van het Hof van Justitie. Als gevolg van de constante toename van het aantal zaken werd, met ingang van 1 mei 2019, de regel van voorafgaande toetsing ingevoerd⁷². Een hogere voorziening wordt nog enkel toegelaten wanneer de vraag belangrijk is voor de eenheid, de samenhang of de ontwikkeling van het Unierecht⁷³. Het Hof moet deze beslissing motiveren en bekendmaken. Deze regeling geldt wel enkel voor zaken waarover al twee keer een uitspraak is gedaan, namelijk een eerste keer door een onafhankelijke kamer van beroep en een tweede keer door het Gerecht. Zoals artikel 58bis van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie uitdrukkelijk bevestigt, voldoen zaken over Uniemerken aan deze voorwaarden.

In ons overzicht 2017-2018 gaven we aan dat de Beneluxwetgever tegen 14 januari 2019 gehouden was om de bepalingen van de EMRL om te zetten in het BVIE. Op 11 december 2017 ondertekenden vertegenwoordigers van de Benelux-landen in dit kader een nieuw Protocol dat in werking trad op 1 maart 2019. Voor een overzicht van de wijzigingen, verwijzen we naar onze vorige kroniek.

B. Rechtspraak⁷⁴

1° Absolute weigerings- en nietigheidsgronden

a) Vereiste van een duidelijke weergave

Deposanten moeten de nodige zorg besteden aan een precieze weergave van het voorwerp en de omvang van de gevraagde merkbescherming, zo leert het arrest *Hartwall*. De deposant had de bedoeling om een kleurmerk aan te vragen voor mineraalwater, en dat vermeldt hij ook, maar hij voegt bij zijn aanvraag een grafische voorstelling van het teken in de vorm van een afbeelding zoals dat voor beeldmerk gebruikelijk is. Het Hof van Justitie oordeelt dat de weergave *niet duidelijk en nauwkeurig* is, gelet op de tegenstrijdigheid tussen het teken waarvan bescherming wordt gevraagd door middel van de afbeelding en de gegeven kwalificatie, en bevestigt de weigering tot inschrijving⁷⁵.

b) Vereiste van onderscheidend vermogen

Een teken dat geen onderscheidend vermogen bezit, inherent (letter b) of omdat het beschrijvend (letter c) of generiek is (letter d), moet worden geweigerd of nietigverklaard.

In een zaak over de inschrijving van het woordmerk *#darferdas?* voor o.m. kledij, geeft het Hof van Justitie mee dat de regel, die stelt dat bij de beoordeling van onderscheidend vermogen alle relevante feiten en omstandigheden in acht moeten worden genomen, betekent dat men eveneens rekening moet houden met *alle waarschijnlijke gebruiksvormen* van het aangevraagde teken. Zo is het in de kledingsector bijvoorbeeld gebruikelijk om het merk zowel aan te brengen aan de buitenkant van de waar als op het aan de binnenkant ervan gemaakte etiket en verwacht de consument dit ook⁷⁶.

Uit de vele andere toepassingen van deze weigerings-/nietigheidsgronden, vermelden we de weigering van – voor het Uniemerkenstelsel – het woordteken *Plombir* omdat dit de transliteratie in Latijnse karakters is van een term die in het Russisch beschrijvend is voor “ijs” (“Пломбир”) en consumenten in Duitsland en in andere EU-landen, zoals de Baltische staten, het Russisch begrijpen⁷⁷.

⁷² Verordening (EU, Euratom) 2019/629 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, *Pb.* 2019, L 111, 1.

⁷³ Zie bijv. de afwijzing van een verzoek in HvJ 10 juli 2019, *Meblo Trade/EUIPO*, C-359/19 P, ECLI:EU:C:2019:591.

⁷⁴ Voor een uitgebreid overzicht van de rechtspraak van 2019, zie M-C Janssens en J. Vanherpe, Overzicht van de Europese en Beneluxrechtspraak inzake Unie- en Beneluxmerken (2018-2019), *ICIP* 2020, 1-109.

⁷⁵ HvJ 27 maart 2019, *Hartwall*, C-578/17, ECLI:EU:C:2019:261.

⁷⁶ HvJ 12 september 2019, *AS/Deutsches Patent-und Markenamt*, C-541/18, ECLI:EU:C:2019:725.

⁷⁷ HvJ 18 juni 2020, *Dovgan/EUIPO & Monolith Frost*, nr. C-142/19, ECLI:EU:C:2020:487.

Verder het teken *Xoxo* voor een groot gamma aan goederen die als geschenk kunnen worden aangeboden, nu dit woord kan begrepen worden als 'knuffels en kussen'⁷⁸. Het Benelux-Gerechtshof bevestigt de weigering van het BBIE van *Pet's Budget*, nu het doelpubliek voldoende kennis zal hebben van het Engels om het woord "Pet" te begrijpen als een huisdier en het woord "Budget" als een verwijzing naar de uit te geven som geld en in de betekenis van "voordelig"⁷⁹. Verder ook *Thins* als generieke aanduiding voor voedingswaren die in dunne vorm worden aangeboden⁸⁰. Voor de jurist voegen we nog toe dat geen geldig Uniemerkt werd verkregen voor het teken *Legalcareers* (in grafische layout). De betekenis van het geheel verwijst naar "een succesvolle professionele vooruitgang op juridisch gebied" en het relevante publiek zal het teken ook op die manier interpreteren. Het beeldelement voegt geen eigen karakter toe dat het beschrijvende karakter van het merk zou wegnemen⁸¹.

De rechtspraak over het onderscheidend vermogen – of eerder het ontbreken ervan – voor de vorm van flessen is omvangrijk. Vermeldenswaard is daarom de positieve beslissing over de vorm van de *Wajos fles*. De voorgestelde combinatie van elementen, met name de vorm van het uiteinde waarop een glazen deksel past, de opvallende uitstulping in het midden, de aanzienlijke versmalling van het onderste gedeelte en de puntvorm aan de onderzijde, is voldoende specifiek en ongebruikelijk. Deze combinatie leidt tot een opmerkelijke vorm die het relevante publiek gemakkelijk kan onthouden en die bovendien niet gebruikelijk is in de sector⁸².

c) *Inburgering.*

In het kader van een nietigheidsvordering slaagt *Adidas* er niet in om het bewijs van inburgering te leveren van (één van de) registratie(s) van haar bekende driestrevenmerk. Deze beslissing kan op het eerste gezicht verbazen, gelet op de grote reputatie van het driestrevenmerk. Bij nadere lectuur valt evenwel onmiddellijk op dat het in wezen om een bewijsprobleem gaat. Het door Adidas aangeleverde bewijs toonde wel gebruik van de drie strepen aan, maar niet op een witte achtergrond. En dat was nu juist het voorwerp van het geregistreerde beeldmerk waarvan de geldigheid werd betwist. Bewijzen van inburgering moeten betrekking hebben op het kwestieuze merk en wanneer men bepaalde cijfers voorlegt, moeten deze een rechtstreeks verband leggen tussen het gebruik van het teken en de waren/diensten in kwestie.

Ook het Benelux-Gerechtshof behandelt een interessante vraag over inburgering in een zaak die betrekking had op de inherent niet-onderscheidende woordcombinatie *Sports Direct*. De aanvrager (SDC) kan geen inburgering aantonen omdat hij, door strijdigheid met een oudere handelsnaam, sinds 2009 zijn merk niet mag gebruiken in Nederland, dat ruim 60% van het aantal inwoners van de Benelux omvat. Aanvrager SDC klaagt er zich over dat het wettelijk stelsel, waarbij gekozen is voor één Benelux-merk en een unitair territorium, meebrengt dat hij zijn vrijheid van ondernemerschap als bedoeld in artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de EU niet kan genieten. Een wettelijk obstakel om het merk te gebruiken in het Nederlandse deel van de Benelux, verhindert haar namelijk om merkbescherming te genieten in België en Luxemburg (waar de aanvrager een grote marktspeeler is). Het Hof gaat niet mee in die redenering en oordeelt dat het unitair karakter van het Beneluxmerk de deposant niet beperkt in haar vrijheid om een economische activiteit of handelsactiviteit uit te oefenen en haar teken te gebruiken in Luxemburg en België⁸³.

d) *Niet toegelaten tekens*

⁷⁸ Ger.EU 13 mei 2020, Global Brand Holdings/EUIPO, T-503/19, ECLI:EU:T:2020:183.

⁷⁹ BenGH 15 juni 2020, Aniserco/BBIE, C 19/6, ICIP 2020, 491.

⁸⁰ BenGH 18 oktober 2019, Grupo Bimbo/BBIE, C 18/7, ICIP 2019, 549.

⁸¹ Ger.EU 3 oktober 2019, LegalCareers/EUIPO, T-686/18, ECLI:EU:T:2019:722.

⁸² HvJ 12 december 2019, EUIPO/Wajos, C-783/18 P, ECLI:EU:C:2019:1073 (hogere voorziening afgewezen tegen Ger.EU 3 oktober 2018, T-313/17, ECLI:EU:T:2018:638).

⁸³ BenGH, 15 juni 2020, SPORTSDIRECT.COM RETAIL Ltd./ BBIE, C 19/5.

De uitbreiding die de EMRL in 2015 heeft aangebracht aan de *uitsluitingsgronden voor vormen*⁸⁴ – door de toevoeging van ‘andere kenmerken’ – heeft geen retroactieve werking zo maakt het Hof van Justitie duidelijk in de zaak *Textilis* die betrekking heeft op het *Manhattan*-stoffenpatroon⁸⁵. Op concrete toepassingen van deze uitbreiding in de hogere rechtspraak blijft het vooralsnog wachten.

Aan de vaste rechtspraak over de uitgesloten vormen (Philips⁸⁶, Lego⁸⁷, Hauck⁸⁸) is een belangrijk arrest toegevoegd, ditmaal over het (3D) siervoorwerp van de *Gömböc*, een convex, uit homogeen materiaal vervaardigd monostatisch lichaam dat twee evenwichtspunten bezit, één stabiel en één instabiel, en waarvan de vormgeving waarborgt dat het lichaam telkens naar de evenwichtspositie terugkeert⁸⁹. De prejudiciële vragen betreffen zowel de uitsluiting wegens technische functie, als die wegens de aanzienlijke waarde van de waar.

Over de uitsluiting wegens technische uitkomst benadrukt het Hof van Justitie het belang van de twee afzonderlijke stappen die het onderzoek moet omvatten. De eerste stap heeft betrekking op de identificatie van de essentiële kenmerken van het betrokken 3D-teken. Men hoeft zich hier niet te beperken tot de grafische voorstelling van het teken. Ook andere gegevens, zoals informatie over de perceptie van het betrokken teken door het doelpubliek kunnen worden gebruikt om de wezenlijke kenmerken ervan vast te stellen. In de tweede fase moet worden nagegaan of de geïdentificeerde kenmerken een technische functie vervullen. Daarbij kunnen gegevens die niet uit de grafische voorstelling van het teken blijken enkel in aanmerking worden genomen voor zover die gegevens voortkomen uit objectieve en betrouwbare bronnen en niet uit de perceptie van het teken door het doelpubliek dat noodzakelijkerwijs subjectieve elementen omvat. De perceptie van het relevante publiek kan dus alleen een relevant criterium zijn bij de eerste stap van de identificatie van de essentiële kenmerken.

Over de tweede vraag en de wezenlijke-waarde uitsluiting, leert het arrest dat de toepassing van deze weigeringsgrond moet berusten op een objectieve analyse die ertoe strekt aan te tonen dat de betrokken vorm, wegens de eigen kenmerken ervan, een dermate grote invloed heeft op de aantrekkelijkheid van de waar dat het voorbehouden van dat voordeel aan één enkele onderneming de mededingingsvoorwaarden op de betrokken markt zou verstoren. Dat moet worden aangetoond aan de hand van objectief en betrouwbaar bewijs⁹⁰.

Een derde vraag in deze zaak had betrekking op de samenloop van merken- en modellenrecht. Het Hof benadrukt dat de omstandigheid dat de verschijningsvorm van een waar wordt beschermd als model geen automatische uitsluiting vormt voor een inschrijving als merk. De regels van het modellen- en merkenrecht staan namelijk op zichzelf, zonder dat er tussen deze regels sprake kan zijn van enige hiërarchie⁹¹.

Niet toegestaan zijn ook merken die in strijd zijn met de *openbare orde of de goede zeden*⁹². Over deze laatste weigeringsgrond handelt de zaak *FACK JU GÖHTE* (merchandisinggoederen voor de gelijknamige en overigens succesvolle Duitse komische film)⁹³. Het Hof van Justitie is het niet eens met de abstracte beoordeling door het EUIPO en het Gerecht die heeft geleid tot de verwerping van de aanvraag als Uniemerk en meent dat het intrinsiek vulgaire karakter van het woordteken in kwestie niet per se moet leiden tot strijdigheid met de goede zeden. Uit de gehele context (o.m. het succes van

⁸⁴ Zie art. 2.2bis.1, e) BVIE, art. 4.1, e) EMRL en art. 7.1, e) UMVO.

⁸⁵ HvJ 14 maart 2019, *Textilis/Svenskt*, nr. C-21/18, ECLI:EU:C:2019:199, verklaring voor recht 1.

⁸⁶ HvJ 18 juni 2002, *Philips Electronics/Remington*, nr. C-299/99, ECLI:EU:C:2002:377 (vernietiging vorm scheerkop).

⁸⁷ HvJ 14 september 2010, *Lego Juris/BHIM & Mega Brands*, nr. C-48/09, ECLI:EU:C:2010:516 (vernietiging vorm basisblok Lego).

⁸⁸ HvJ 18 september 2014, *Hauck/Stokke*, nr. C-205/13, ECLI:EU:C:2014:2233 ('Tripp Trapp'-kinderstoel).

⁸⁹ HvJ 23 april 2020, *Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft/Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala* (Hongaars IP Office), C-237/19, ECLI:EU:C:2020:296.

⁹⁰ *Ibid.*, r.o. 40-42.

⁹¹ *Ibid.*, r.o. 53-57.

⁹² Zie de identieke teksten in art. 2.2bis.1.f BVIE, 4.1.f EMRL; 7.1.f UMVO.

⁹³ HvJ 27 februari 2020, *Constantin Film Produktion/EUIPO*, C-240/18 P, ECLI:EU:C:2020:118.

de film en het gebrek aan controversie hierover in Duitsland) blijkt dat het algemene Duitstalige publiek geen morele bezwaren tegen dit teken heeft, zodat het niet strijdig is met de goede zeden. Hierbij kent het Hof van Justitie, net als de AG, een uitdrukkelijke rol toe aan de vrijheid van meningsuiting in het merkenrecht⁹⁴.

Als zijnde strijdig met de openbare orde, weigert het Gerecht de aanvraag van het Uniebeeldmerk *CANNABIS STORE AMSTERDAM* dat, naast deze woordcombinatie, ook een gestileerde afbeelding van een cannabisplant (symbool voor marihuana) omvat⁹⁵. Deze verwijzing naar een verdovende substantie die in veel Unielidstaten verboden is, acht het Gerecht problematisch vanuit het perspectief van een redelijke persoon met gemiddelde drempels van gevoeligheid en tolerantie in de EU, die zich toevallig geconfronteerd ziet met het teken in kwestie, ook al bestaan mogelijke culturele verschillen tussen lidstaten.

2° *Relatieve gronden & inbreukvorderingen*

a) *Een voorbehouden gebruikshandeling*

Voor het slagen van een inbreukvordering moet vooraf bewezen worden dat sprake is van een voorbehouden gebruikshandeling in de zin van artikelen 9 lid 3 UMVO en 2.20.3 BVIE. Die regel werd voorgelegd aan het Hof van Justitie in een zaak die *Coty*, als de exclusieve licentiehouder voor het merk 'Davidoff', had aangespannen tegen *Amazon*. Een derde bood parfumflesjes aan via de marktplaats www.amazon.de waarvoor de aan het Davidoff merk verbonden rechten niet waren uitgeput. Amazon verzorgt, op vraag van verkopers, de opslag van die waren voorafgaand aan de verzending. Het Hof van Justitie meent niet dat deze laatste activiteit kwalificeert als een gebruik in merkenrechtelijke betekenis. Dergelijk gebruik vereist namelijk een actieve gedraging, alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dit zou weliswaar anders zijn mocht Amazon voor eigen rekening die flesjes in voorraad hebben of ze zelf zou aanbieden⁹⁶.

b) *Inbreukgrond sub b) – verwarringstichtende overeenstemming*

Op principieel niveau verdient de beslissing *Equivalenza* aandacht. Het EUIPO had de oppositie, op basis van het Uniebeeldmerk 'Labell' tegen de aanvraag voor het Uniebeeldmerk 'Black Label by equivalenza', toegewezen wegens het bestaan van verwarringsgevaar. Het Gerecht vernietigde deze beslissing, maar wordt daarin teruggefloten door het Hof van Justitie⁹⁷. In zijn arrest bakent het Hof duidelijk(er)⁹⁸ de twee fases van het onderzoek af dat moet gevoerd worden voor de vaststelling van het verwarringsgevaar. In een eerste fase moet een objectief onderzoek gevoerd worden om te bepalen of er enige mate aan overeenstemming tussen de waren en de tekens bestaat, in het laatste geval op visueel, fonetisch en/of conceptueel vlak. Dit moet gebeuren op basis van de totaalindruk bij de relevante gemiddelde consument, maar die totaalindruk mag enkel rekening houden met de intrinsieke kwaliteiten van de conflicterende tekens en – aan het einde – met de wisselwerking tussen de verschillen en gelijkenissen en een eventueel effect van neutralisatie. Neutralisatie door begripsmatige verschillen kan - zo wordt herhaald⁹⁹ - wel enkel wanneer ten minste één van de conflicterende tekens een duidelijke, vaste en voor het relevante publiek onmiddellijk begrijpelijke betekenis heeft. Met de omstandigheden waaronder de tekens in de handel worden gebruikt, mag men in deze fase nog geen rekening houden (dat is nieuw). Enkel als in die eerste fase wordt besloten dat er overeenstemming bestaat, hoe gering ook, kan naar fase twee met de globale beoordeling worden overgestapt waarbij alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen, zoals

⁹⁴ *Ibid.*, r.o. 56 en Conclusie van AG BOBEK, ECLI:EU:C:2019:553, r.o. 47-57.

⁹⁵ Ger.EU 12 december 2019, Santa Conte/EUIPO, T-683/18, ECLI:EU:T:2019:855.

⁹⁶ HvJ 2 april 2020, *Coty Germany/Amazon*, nr. C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267.

⁹⁷ HvJ 4 maart 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156; *ICIP* 2020, 167, met noot T. De Haan.

⁹⁸ Het Hof neemt daarbij afstand van eerdere rechtspraak zoals in HvJ 24 maart 2011, *Ferrero/BHIM & Tirol Milch*, nr. C-552/09 ('Kinder'/'TiMi KiNDERJOGHURT'). Zie ook M.F.J. Haak, noot onder dit arrest in *BIE* 2020, 114.

⁹⁹ Dit volgde reeds uit HvJ 12 januari 2006, *Ruiz-Picasso/BHIM*, nr. C-361/04 P ('Picaro'/'Picasso'), r.o. 20.

o.m. de mate van onderscheidend vermogen, de eventuele bekendheid van het oudere merk, de mate van overeenstemming tussen tekens en waren, het aandachtsniveau van de relevante consument en (hier dus ook) de verkoopsmodaliteiten.

De rechtspraak over verwarringstichtend gebruik is, zoals gebruikelijk, zeer omvangrijk, maar het betreft vooral beslissingen die te casuïstisch zijn om hier uit te diepen. Als illustratie selecteren we de oppositiezaken *Messi* en *Halloumi* (Uniemerken) en *DIDI* (Beneluxmerk).

In tegenstelling tot het EUIPO oordeelt het Gerecht, hierin bijgetreden door het Hof van Justitie, dat voetballer *Lionel Messi* het teken *MESSI* mag registreren voor sportkleding en sportartikelen¹⁰⁰. Het oudere merk *MASSI* van de Spaanse opposant omvat weliswaar ook sportartikelen, maar de bekendheid van de voetballer heft de visuele en fonetische gelijkenissen tussen de twee merken op en sluit elk verwarringsgevaar uit. Wat betreft de conceptuele verschillen verduidelijkt het Gerecht dat de bekendheid van *Messi* het voetbal- en sportminnend publiek overstijgt. Deze beslissing is interessant nu ze aantoont dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar ook de eventuele bekendheid van het aangevraagde teken een van de relevante factoren kan zijn. In de rechtspraak gaat het meestal om de bekendheid van het oudere merk.

In de zaak *Halloumi* (voor Cypriotische kaasproducenten) komt de houder van dit collectief merk op tegen de aanvraag voor het individueel Uniewoord- en beeldteken “BBQLOUMI” voor kaas van een Bulgaarse producent. Het Gerecht had deze oppositie afgewezen wegens het ontbreken van verwarringstichtende overeenstemming. Het Hof van Justitie vernietigt dit arrest omdat de beslissing niet voldoet aan de vereiste van een globale beoordeling waarbij er rekening wordt gehouden met de onderlinge samenhang van de relevante factoren¹⁰¹. “De omstandigheid dat een ouder merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, (sluit) het bestaan van verwarringsgevaar niet uit. Om te bepalen of er al dan niet sprake was van een dergelijk gevaar, moest er, gelet op het in die rechtspraak geformuleerde criterium van onderlinge samenhang, worden onderzocht of de geringe mate van overeenstemming van de conflicterende merken wordt gecompenseerd door de hogere mate van soortgelijkheid of zelfs de gelijkheid van de door deze merken aangeduide waren.”¹⁰²

Het Benelux-Gerechtshof acht verwarringsgevaar anderzijds bewezen tussen het oudere Beneluxmerk *GIGI* en het aangevraagde teken *DIDI*. Op visueel vlak zijn er de herhaalde lettergrepen en de identieke klinkers. Ook de mate van auditieve overeenstemming is aanzienlijk, gezien ten minste een groot deel van het publiek het woordmerk *GIGI* zal uitspreken als “dzjie-dzjie”, een klein deel als “zjie-zjie” en een heel klein deel als “gie-gie”. Tenslotte zijn de waren in kwestie (auto’s, motors en fietsen enerzijds en opvouwbare elektrische scooters anderzijds) complementair en concurrerend¹⁰³.

c) *Inbreukgrond sub c) – aantasting aan bekend merk*

Bekende merken genieten een uitgebreidere bescherming, maar bekendheid moet uiteraard worden bewezen. Het Hof van Justitie bevestigt de vaste rechtspraak dat het bewijs in een aanmerkelijk deel van het betrokken territorium voldoende is¹⁰⁴.

Het volstaat echter niet dat het oudere merk bekend is, ook is vereist dat de conflicterende tekens *overeenstemmen*, dat wil zeggen dat een aanzienlijk deel van het publiek een verband tussen het bekende merk en het teken legt. Die vraag was aan de orde in een oppositieprocedure waarbij *Apple* zich verzet tegen de aanvraag van een beeldmerk van een peer door *Pear Technologies* voor waren en diensten die verband houden met computers en software. De kamer van beroep had geoordeeld

¹⁰⁰ Ger.EU 26 april 2018, Lionel Andrés Messi Cuccittini/EUIPO en J.-M.-E.V. e hijos, T-554/14, ECLI:EU:T:2018:230; HvJ 17 september 2020, C-449/18 P, ECLI:EU:C:2020:722.

¹⁰¹ HvJ 5 maart 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO & M. J. Dairies EOOD, C-766/18 P, ECLI:EU:C:2020:170.

¹⁰² R.o. 86. Ondertussen besloot ook het Gerecht dat er geen verwarringsgevaar bestaat (Ger.EU 20 januari 2021, T-328/17 RENV, ECLI:EU:T:2021:16).

¹⁰³ BenGH 4 december 2019, BXT/GiGi IP, C 18/11.

¹⁰⁴ HvJ 11 april 2019, ÖKO-Test Verlag/Dr. Rudolf Liebe, C-690/17, ECLI:EU:C:2019:317.

dat deze tekens overeenstemmen, maar het Gerecht verbreekt deze beslissing¹⁰⁵. Het Gerecht stelt vast dat de enige visuele overeenkomsten tussen de merken die het relevante publiek zou opmerken, in feite de zwarte kleur en de soortgelijke plaatsing van ‘het beeld van een blad’ boven de afbeeldingen van de appel en de peer zijn. De globale visuele indruk van de tekens is evenwel verschillend. Dezelfde conclusie wordt gemaakt op conceptueel vlak. Niet enkel worden appels en peren in verschillende Unietalen gebruikt, onder meer, om aan te tonen dat twee zaken verschillend en niet vergelijkbaar zijn. Ook, zo voegt het Gerecht nog toe, delen de tekens het concept “vruchten met een uitgenomen hap” niet.

Tenslotte, moet ook een vorm van aantasting aan het bekende merk worden aangetoond. Bewijs van parasiteren wordt bijvoorbeeld aanvaard in de oppositieprocedure op basis van het merk ZARA voor kledij tegen de aanvraag voor het Uniebeeldmerk *Tanzania Adventures Zara* voor toeristische activiteiten omdat, en ondanks de verschillen tussen de waren en diensten in kwestie, het risico op oneerlijk voordeel niet kan worden uitgesloten. Er bestaat namelijk een trend dat modemerken uitbreiden naar andere markten¹⁰⁶.

Ongerechtvaardigd voordeel wordt eveneens aanvaard in de oppositie door *McDonald’s* op basis van verschillende Uniewoordmerken *McDONALD’S*, *McMISSION*, *McINTERNET*, *McCOMPASS*, *BIG MAC* tegen de Uniebeeldmerkaanvraag *mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis*¹⁰⁷. Het Gerecht verwijst naar de uitzonderlijke (en overigens onbetwiste) reputatie van het oudere merk, het gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek, de zekere overeenstemming tussen de tekens en het bestaan van een familie van merken waarvan de structuur minstens gedeeltelijk terugkomt in het aangevraagde merk. Ondanks het feit dat *McDonald’s* geen enkele vorm van accommodatie of hoteldiensten aanbiedt, zou het relevante publiek een verband leggen tussen de merken en het aangevraagde teken associëren met het imago van betrouwbaarheid, efficiëntie en goedkope diensten van *McDonald’s*.

d) *Inbreukgrond sub d)*

Deze inbreukgrond – die enkel in de Benelux bestaat (zie art. 2.20, 1, d) BVIE) – betreft het zogenaamd *ander gebruik* dat een derde van een ouder merk maakt. Die derde kan een inbreukbeslissing verhinderen door een *geldige reden* aan te tonen. Over de invulling van dit begrip doet het Benelux-Gerechtshof, na een prejudiciële vraag daarover, voor de eerste maal uitspraak in een zaak die merkhouder *Dom Pérignon* voert tegen de vennootschap van kunstenaar *Cédric*. In verschillende van diens (ironiserende tot erotische) creaties zijn de karakteristieke buikachtige flessen met het schildvormig ‘Dom Pérignon’ etiket duidelijk identificeerbaar. *Cédric* betwist de inbreuk met verwijzing naar zijn vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid. In een vrij kort arrest – zeker gelet op de omstandige prejudiciële vraagstelling – verklaart het Benelux-Gerechtshof dat de artistieke vrijheid inderdaad een geldige reden kan vormen voor het gebruik van een merk, op voorwaarde dat de kunstuiting het originele resultaat is van een creatief vormgevend proces dat er niet op gericht is het merk of de merkhouder schade toe te brengen¹⁰⁸. Het Hof verwijst in zijn motivering naar Rechtsoverweging 27 EMRL alsook naar het arrest *Red Bull t. The Bulldog*¹⁰⁹ van het Hof van Justitie (dat weliswaar betrekking heeft op de hierboven besproken inbreukgrond voor bekende merken). Het Hof beslist “dat er grond is de uitleg die het Hof van Justitie van de EU aan deze Unierechtelijke bepaling geeft, door te trekken naar (inbreukgrond sub d)” (punt 6). Op de valreep van 2020 maakt de verwijzende rechter zijn eindbeslissing bekend. De geldige reden wordt uiteindelijk niet aanvaard omdat de kunstenaar als fysiek persoon niet deelneemt aan het geding, maar enkel de

¹⁰⁵ Ger.EU 31 januari 2019, Pear Technologies/EUIPO en Apple, T-215/17, ECLI:EU:T:2019:45 (hogere voorziening afgewezen in HvJ 1 oktober 2019, C-295/19 P).

¹⁰⁶ Ger.EU 11 april 2019, Industria de Diseño Textil/EUIPO, T-655/17, ECLI:EU:T:2019:241.

¹⁰⁷ Ger.EU 10 oktober 2019, McDreams Hotel/EUIPO en McDonalds, T-428/18, ECLI:EU:T:2019:738.

¹⁰⁸ BenGH 14 oktober 2019, Moët Hennessy Champagne Services/Cedric Art, A 18/1, ICIP 2019, 513.

¹⁰⁹ HvJ 6 februari 2014, Leidseplein Beheer en Hendrikus de Vries/Red Bull en Red Bull Nederland, C-65/12, ECLI:EU:C:2014:49.

werkvennootschap van deze kunstenaar die de kunstwerken verhandelt. Het recht op vrije meningsuiting is, aldus de ondernemingsrechtbank, een moreel recht dat principieel niet overdraagbaar is¹¹⁰ (wordt misschien vervolgd).

e) *Uitzonderingen op het exclusief recht*

Interessant is de beslissing van het Hof van Beroep te Gent in de zaak tussen *Spa Monopole* en *Kruidvat*. Deze laatste brengt verzorgingsproducten op de markt onder de tekens *Spa Secrets* en *Sense of Spa*. De appelrechter is van oordeel dat het woord 'Spa' in relatie tot cosmetische producten een loutere verwijzing inhoudt naar de eigenschap van welbevinden die de term voor de gemiddelde consument oproept en dat is toegestaan door artikel 2.23.1 BVIE over het gebruik van beschrijvende kenmerken¹¹¹. Met deze afwijzing van de vordering van *Spa Monopole* schept het hof een precedent in de zin dat in oudere rechtspraak aan het woord SPA wel een merkfunctie werd toegekend.

3° *Vervallenverklaring bij niet-normaal gebruik*

Een merk dat gedurende vijf jaar niet op normale wijze werd gebruikt, kan vervallen worden verklaard (art. 2.26.2.a BVIE en 15 & 51 UMVO). Er kan echter sprake zijn van normaal gebruik wanneer nog enkel tweedehands sportwagens of accessoires onder dit merk worden verkocht of (onderhouds)diensten worden verricht die betrekking hebben op deze waren. Daarom wordt de vordering tot vervallenverklaring tegen het beeldmerk *Testarossa* van het automerk Ferrari afgewezen¹¹². Uit het arrest *Boswelan* onthouden we anderzijds dat de (langer dan verwachte) uitvoering van een klinische proef geen reden kan vormen voor het niet gebruiken van een merk, nu de merkhouders de nodige voorzorgsmaatregelen had kunnen nemen¹¹³.

4° *Nietigverklaringsgrond van kwade trouw*

Twee uitspraken verfijnen de geldende rechtspraak over deze figuur.

In de zaak *Koton* verduidelijkt het Hof van Justitie dat een situatie van kwade trouw niet vereist dat, op het moment van de aanvraag, sprake is van een eerdere registratie of een gebruik van gelijke of overeenstemmende tekens of waren door een derde. De kwade trouw heeft, anders dan de andere absolute gronden, namelijk geen betrekking op een inherent gebrek van het (te kwader trouw gedeponeerde) merk zelf, maar ziet toe op de omstandigheden waarin dit merk werd aangevraagd¹¹⁴. De kwade trouw moet daarom worden vastgesteld in het licht van "alle relevante feitelijke omstandigheden zoals die zich ten tijde van de indiening van de aanvraag voordeden", met inbegrip van de "commerciële logica" van de inschrijving¹¹⁵.

In de daaropvolgende zaak *Sky* gaat het Hof van Justitie dieper in op deze redenering. Het Hof aanvaardt dat het ontbreken van de bedoeling om een merk te gebruiken een aanwijzing kan zijn van kwade trouw, maar waarschuwt tegelijkertijd voor te snelle conclusies. De figuur van kwade trouw kan dan enkel worden ingezet wanneer daarenboven "uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager (...) de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk". Dat is lang niet altijd eenvoudig aan te tonen, te meer nu het Hof het uitgangspunt bevestigt "dat de aanvrager van een merk (...) niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde

¹¹⁰ Or Brussel (NL) 31 december 2020, zaak nr. A/17/02627.

¹¹¹ Gent 2 juni 2019, *ICIP* 2019, 375.

¹¹² HvJ 22 oktober 2020, Ferrari SpA/DU, gevoegde zaken C-720/18 en C-721/18, ECLI:EU:C:2020:854.

¹¹³ HvJ 3 juli 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, ECLI:EU:C:2019:557.

¹¹⁴ HvJ 12 september 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724. Bewijs van kwade trouw werd uiteindelijk niet aanvaard.

¹¹⁵ *Ibid.*, r.o. 59 en 62.

merk zal gebruiken, en dat hij beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik”¹¹⁶.

5° *Collectieve merken*

Het recyclagesysteem *Der Grüne Punkt (DGP)* is als collectief merk geregistreerd voor een breed scala aan waren. Op vordering van een derde-belanghebbende, verklaren zowel de nietigheidsafdeling als de kamer van beroep en het Gerecht het merk vervallen wegens niet normaal-gebruik, maar die beslissing wordt door het Hof van Justitie vernietigd¹¹⁷. Een collectief merk is namelijk te onderscheiden van een individueel merk, in die zin dat het niet de “identiteit van de oorsprong” uit één onderneming moet aangeven. Ondernemingen die gebruik maken van een collectief merk kunnen daarom concurrenten van elkaar zijn. Normaal gebruik bij collectieve merken impliceert dat dit gebruik tot doel heeft om een afzetmarkt te vinden of behouden voor de waren en diensten van de betrokken ondernemingen, om deze te onderscheiden van de waren en diensten van andere ondernemingen. Daarvan is hier sprake nu het gebruik van het merk van *DGP* op de waren van een onderneming aangeeft dat deze onderneming deel uitmaakt van het recyclagesysteem van *DGP*. Aldus communiceren de aangesloten ondernemingen aan welk systeem van inzameling en (duurzame) verwerking van verpakkingsafval zij deelnemen als fabrikanten en distributeurs.

6° *Handhaving van merkrechten*

In de zaak *AMS Neve* krijgt het Hof van Justitie voor het eerst de gelegenheid om zich uit te spreken over de internationaal bevoegde rechtbank in geval van online inbreuk op een Uniemerkt. De uitspraak is interessant omdat ze twijfels die hierover waren gerezen na de arresten *Wintersteiger*¹¹⁸ en *Coty*¹¹⁹ wegnemen. Het arrest geeft een uitlegging aan de aanknopingsfactor ‘lidstaat waar de inbreuk makende handeling werd gepleegd’ in (huidig) artikel 125.5 UMVO¹²⁰. De prejudiciële vraag polst of de rechtbank in lidstaat B (VK) bevoegd is om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk op een Uniemerkt wanneer een onderneming is gevestigd in lidstaat A (Spanje) en daar inbreukmakende producten te koop aanbiedt op een website die is gericht op kopers in lidstaat B, ook al heeft de inbreukmaker de beslissingen en maatregelen om deze advertenties en verkoopaanbiedingen op het internet te plaatsen in een andere lidstaat genomen. Het Hof van Justitie beantwoordt deze vraag bevestigend. In wezen oordeelt het Hof dat, wanneer de online-advertentie wordt geacht te zijn gericht tot consumenten in bijvoorbeeld het VK, de rechter in het VK bevoegd is om kennis te nemen van de vordering wegens inbreuk op een EU-merk, ook al hebben de verweerders beslissingen genomen en stappen ondernomen om die online-advertentie buiten het VK, en meer bepaald in lidstaat A waar ze gevestigd zijn, tot stand te brengen¹²¹. Volgens het Hof van Justitie zou een andere uitlegging ertoe leiden dat in de Unie gevestigde inbreukplegers die gebruikmaken van elektronische middelen en willen verhinderen dat de houders van nagemaakte Uniemerken over een alternatieve rechtbank beschikken, er alleen voor hoeven te zorgen dat het grondgebied waar de gegevens online worden gezet overeenstemt met hun plaats van vestiging. Dit zou de toegevoegde waarde van lid 5 van artikel 125 ten opzichte van de bevoegdheidsgrond vastgesteld in lid 1 van dit artikel ondermijnen¹²².

C. Rechtsleer (boeken)

¹¹⁶ HvJ 29 januari 2020, *Sky/SkyKick*, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45.

¹¹⁷ HvJ 12 december 2019, *Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH/EUIPO*, C-143/19 P, ECLI:EU:C:2019:1076.

¹¹⁸ HvJ 19 april 2012, *Wintersteiger/Products 4U Sondermaschinenbau*, C-523/10, ECLI:EU:C:2012:220.

¹¹⁹ HvJ 5 juni 2014, *Coty Germany*, C-360/12, EU:C:2014:1318.

¹²⁰ HvJ 5 september 2019, *AMS Neve/Heritage Audio en Pedro Rodríguez Arribas*, C-172/18, ECLI:EU:C:2019:674.

¹²¹ *Ibid.*, r.o. 46.

¹²² *Ibid.*, r.o. 50.

Volgende boeken over merkenrecht zijn verschenen tijdens de besproken tijdsperiode: Michal Bohaczewski, *Special Protection of Trade Marks with a Reputation under European Union Law*, Wolters Kluwer, 2020; Irene Calboli & Martin Senftleben (eds), *The Protection of Non-Traditional Trade Marks*, Oxford Univ. Press, 2019 (432 p); Ilanah Fhima and Dev Gangjee, *The Confusion Test in European Trade Mark Law*, Oxford Univ. Press, 2019 (320p); Marie-Christine Janssens, *Handboek Merkenrecht*, Intersentia, 2019 (541p); Paul Maeyaert en Jeroen Muyldermans (ed), *Likelihood of Confusion in Trade Mark Law: A Practical Guide to the Case Law of EU Courts*, Kluwer Law Intern. 2019 (262p); Martin Senftleben, *The Copyright/Trademark Interface: How the Expansion of Trademark Protection Is Stifling Cultural Creativity*, Wolters Kluwer, 2020.

V. Octrooirecht¹²³

A. Wetgeving

Op nationaal wetgevend vlak bleven de ontwikkelingen tijdens de besproken periode eerder beperkt.

Vooreerst werd vanuit de bekommernis dat de kwaliteit van de aanvraagdossiers voor octrooien en aanvullende beschermingscertificaten veelal de wensen overlaait, beslist om regularisatietaksen te verhogen. Wie een octrooiaanvraag indient, betaalt daarvoor een indieningstaks van 50 euro. Dat blijft onveranderd. De kosten voor regularisatie worden evenwel twee tot drie keer duurder.¹²⁴ Ook de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) heeft zijn regels en de vergoedingen voor het verstrekken van documenten en informatie inzake industriële eigendom aangepast. Voor het bekomen van reproducties van documenten, attesten en het laten uitvoeren van opzoekingen door de Dienst werden de tarieven aangepast.¹²⁵

Daarnaast kan een octrooiaanvrager die zich wil beroepen op het recht van voorrang van een eerdere indiening voorzien door het Verdrag van Parijs of de TRIPS-overeenkomst vanaf 1 november 2020 in zijn verklaring van voorrang verwijzen naar de Digitale Toegangsdienst (DAS) van WIPO in plaats van een afschrift bij te voegen van de eerdere aanvraag.¹²⁶ Dat moet zorgen voor een versnelling en vereenvoudiging van de aanvraagprocedure.

Een steeds terugkerend thema op Europees vlak is het Europees Eengemaakt Octrooi(ge)recht. Daar waar de Europese Commissie in haar hogervermeld IR-actieplan van 25 november 2020¹²⁷ ook de inwerkingtreding van het eengemaakt octrooistelsel tot één van de hoofddoelstellingen heeft opgeworpen¹²⁸, hebben Brexit-perikelen en de COVID-19 crisis de inwerkingtreding van het Eengemaakt Octrooigerecht – dat al in de stijgers staat sedert 2013 – danig vertraagt. De regering van Boris Johnson in het VK heeft aangegeven niet te zullen deelnemen in het Eengemaakt Octrooirecht. “Het Verenigd Koninkrijk zal geen deel uitmaken van een gerechtelijke instantie die EU recht toepast en gebonden is door de rechtspraak van het HJEU. Dit zou inconsistent zijn met het doel om een onafhankelijk zelfbesturende natie te worden”, zo luidt het. Hiermee wordt teruggekomen op de intenties van de regering May om wel deel te nemen.¹²⁹ Wat België betreft stemde het Brussels parlement op 17 november 2019 als laatste Belgische overheid in met het Protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van het Eengemaakt Octrooigerecht.¹³⁰ Het is nu wachten op de

¹²³ Met de medewerking van Andreas Reygaert.

¹²⁴ Koninklijk besluit van 12 juli 2019 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten, BS 26 juli 2019.

¹²⁵ Koninklijk besluit van 21 september 2020 betreffende het verstrekken, door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, van documenten en informatie inzake industriële eigendom, BS 5 oktober 2020.

¹²⁶ [Koninklijk besluit van 21 september 2020 houdende wijziging van diverse reglementaire bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten, BS 5 oktober 2020.](#)

¹²⁷ Zie referentie in voetnoot bij Modellenrecht.

¹²⁸ COM/2020/760, p.5

¹²⁹ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649575/IPOL_ATA\(2020\)649575_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/649575/IPOL_ATA(2020)649575_EN.pdf)

¹³⁰ Ordonnantie van 17 december 2019 houdende instemming met: het Protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 29 juni 2016, BS 24 februari 2020.

instemming van Duitsland. Na unanieme goedkeuring door de Duitse Senaat van het eengemaakt octrooi en het Unified Patent Court (UPC) op 18 december 2020 leek de stap naar ratificatie weer een stap dicht. Eind 2020 ontving het Bundesverfassungsgericht evenwel opnieuw twee klachten tegen de Duitse UPC-wetgeving. Een ding is zeker: 2021 wordt ongetwijfeld een uitermate spannend jaar voor het eengemaakt Octrooigerecht. Maar was dit de voorbije jaren ook al niet het geval?

B. Rechtspraak

De rechtspraak in de becommentarieerde periode wijzigt relatief weinig op vlak van geldigheid en inbreuk. Wel zijn er een aantal interessante beslissingen inzake enkele specifieke procedurele kwesties. Hieronder volgt een thematisch overzicht.

1° (*prima facie*) geldigheid

Overeenkomstig art. XI.7 WER en art. 56 Europees Octrooiverdrag (EOV) wordt een uitvinding aangemerkt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid indien deze voor de vakman niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Een uitvinding mag dus niet evident zijn voor iemand met een overeenstemmende technische achtergrond en vorming. Om deze voorwaarde te beoordelen, past de Belgische rechtspraak de door de Beroepskamers van het Europees Octrooibureau (EOB) ontwikkelde «probleem-oplossingstest» (“problem-solution-approach”) ondertussen getrouw toe.¹³¹

Het onderzoek naar uitvinderswerkzaamheid komt neer op het vraagstuk of er op de prioriteitsdatum van het octrooi enige aanwijzing bestond in de betrokken stand van de techniek die de gemiddelde vakman, geconfronteerd met het technische probleem, ertoe zou gebracht hebben om deze stand van de techniek te wijzigen of aan te passen op basis van deze aanwijzing om de uitvinding te realiseren. De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel benadrukt daarbij dat indien bij de beoordeling van een voorbekendheid de eerste stap niet resulteert in detectie van de meest nabije stand van de techniek, verder onderzoek naar (gebrek aan) uitvinderswerkzaamheid niet aan de orde is en deze voorbekendheid géén bedreiging vormt voor de uitvinderswerkzaamheid. Het objectief technisch probleem betreft een probleem dat daadwerkelijk opgelost wordt door de geclaimde uitvinding en verschillend is van de meest nabije stand van de techniek. Bij de redactie van het objectief technisch probleem mag de oplossing niet voorkomen in de omschrijving van het probleem.¹³²

In het kader van een procedure ‘beslag inzake namaak’ bevestigt het hof van beroep te Brussel dat een regelmatig toegekend octrooi een weerlegbaar vermoeden van geldigheid geniet (“foi est du au titre”) en dat de vereiste van “prima facie geldigheid” van het octrooi niet vereist dat het octrooi onbetwist of onbetwistbaar is. Het hof oordeelt voorts dat een partij niet geacht kan worden de *prima facie* geldigheid van een octrooi te erkennen omdat zij in derdenverzet enkel verzocht had om de bewarende beslagmaatregelen in te trekken, maar de beschrijvende maatregelen onverlet liet.¹³³

2° Inbreuk

Een letterlijke inbreuk op een octrooi veronderstelt dat alle kenmerken van een octrooi-conclusie aanwezig zijn in de beweerdde namaak.¹³⁴ Na de conclusies inzake octrooien die betrekking hadden op een tankwagen met sproei-installatie uitvoerig te hebben onderzocht, besluit de Ondernemingsrechtbank te Gent dat de overname van dezelfde functies integraal tot uiting kwam in de betwiste producten, die qua voorkomen, opbouw en werking frappante gelijkenissen vertoonden met de geoctrooide producten. De conclusie is dan ook dat er sprake is van een letterlijke inbreuk

¹³¹ Or. Brussel (NL) 28 april 2020, *IRDI* 2020, 141; Or. Gent 3 oktober 2019, *ICIP* 2019, 111-155 met noot P. BLOMME; Or. Brussel (NL) 3 september 2019, A/17/03546, *ongepubl.*; Or. Brussel (NL) 22 januari 2019, A/17/02942, *ongepubl.*

¹³² Or. Brussel (NL) 22 januari 2019, A/17/02942, *ongepubl.*

¹³³ Brussel 6 oktober 2020, 2019/AR/1134, *ongepubl.*

¹³⁴ Or. Brussel (NL) 23 juni 2020, *ICIP* 2020, 651.

op deze octrooien (art. XI.60, §1 WER juncto art. XI.29, §1 WER).¹³⁵ Indien alle kenmerken van een conclusie gereproduceerd worden in het betwiste product is er sprake van een letterlijke inbreuk.¹³⁶ Het ontbreken van 1 kenmerk in een conclusie, wanneer 12 van de 13 kenmerken onbetwist wel aanwezig zijn, is voldoende om een letterlijke inbreuk uit te sluiten. Om te oordelen of er dan wel sprake was van een inbreuk bij equivalent hanteert de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel de *function-way-result* test. Er wordt nagegaan of het kenmerk dat letterlijk ontbreekt in de betwiste producten wordt vervangen door een element dat dezelfde functie uitoefent, op wezenlijk dezelfde manier en met wezenlijk hetzelfde resultaat. De octrooihouder kan niet aantonen dat de door de vermeende inbreukmaker gehanteerde spreekwoorden een onderdeel bevat die de spoeirichting wijzigt, noch dat op dezelfde wijze naar voren wordt gesproken, noch het op dezelfde wijze functioneert, noch dat hetzelfde resultaat bereikt wordt als de geoctrooide producten. Er is zodoende geen inbreuk bij equivalent.¹³⁷

3° (Overdracht van) prioriteitsrechten

De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel gaat niet akkoord met de beoordeling van de Onderzoeksafdeling van het EOB dat alle aanvragers van een gezamenlijke PCT-aanvraag zich op het recht op prioriteit moeten kunnen beroepen. Volgens de rechtbank bepaalt het PCT-verdrag geen rechtsgrond voor een zogenaamde “joint applications approach”. De rechtbank voegt hieraan toe dat een PCT-aanvraag in geen geval een gezamenlijke aanvraag kan zijn wanneer in deze aanvraag verschillende aanvragers voor onderscheiden lidstaten vermeld worden. De gezamenlijke aanvragersbenadering is volgens de rechtbank in het licht van artikel 87 EOv alleen toe te passen wanneer de aanvragers in de PCT-aanvraag ook voor de lidstaten aan het Europees Octrooiverdrag een aanvraag indienden en niet wanneer het recht op prioriteit dat opgeëist wordt *uitsluitend* behoort aan de aanvragers uit de PCT-aanvraag die voor een andere dan de Europese route hebben geopteerd. In dergelijke gevallen moet de partij die zich op de prioriteit beroept bewijzen dat de prioriteitsrechten tijdig en rechtsgeldig werden overgedragen op basis van het nationale recht.¹³⁸

4° Persoonlijk voorgebruik

Krachtens artikel XI.36, §1 WER heeft diegene die ter goeder trouw voor de aanvraag- of prioriteitsdatum, de uitvinding, voorwerp van het octrooi, op Belgische grondgebied in gebruik had of er in bezit van gekomen was, het recht de uitvinding ten persoonlijke titel te exploiteren ongeacht het bestaande octrooi. De bewijslast rust op diegene die zich beroept op het recht op persoonlijk voorgebruik. De Ondernemingsrechtbank te Gent acht het daarbij niet voldoende dat men beweerdelijk over de nodige kennis beschikt om het product te ontwerpen. Diegene die zich beroept op het persoonlijk voorgebruik moet kunnen aantonen dat het product in kwestie klaar is om gecommmercialiseerd te worden op de prioriteitsdatum. Het is niet voldoende dat men aantoonde dat men de theoretische kennis bezit om het product te ontwerpen of dat het product zich in een ontwerp- en testfase bevindt.¹³⁹

5° Hoedanigheid en belang

Art. XI.60 §2 WER laat een exclusieve licentiehouder toe in eigen *hoedanigheid* een vordering inzake namaak in te stellen op voorwaarde dat de houder (of de vruchtgebruiker) van het octrooi deze vordering, na hiertoe in gebreke te zijn gesteld, niet instelt. Wanneer niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, is de vordering van de licentiehouder onontvankelijk. Het Hof van Beroep te Brussel oordeelt dat de exclusieve licentiehouder er zich niet toe kan beperken te verwijzen naar gerechtelijke procedures door haar ingesteld in het buitenland waarvan de octrooihouder op de hoogte was. Het

¹³⁵ Or. Gent 3 oktober 2019, *ICIP* 2020, 111-155 met noot P. BLOMME

¹³⁶ Or. Brussel (NL) 26 februari 2019, *ICIP* 2019, 351.

¹³⁷ Or. Brussel (NL) 23 juni 2020, *ICIP* 2020, 651.

¹³⁸ Or. Brussel (NL) 3 september 2019, A/17/03546, *ongepubl.*

¹³⁹ Or. Gent 3 oktober 2019, *ICIP* 2019, 111-155 met noot P. BLOMME

Hof meent dat uit deze vaststelling niet kan worden afgeleid dat de octrooihouder ook instemde met het inleiden van een gerechtelijke procedure in België door de licentiehouder. Een octrooihouder kan er immers voor kiezen verschillende octrooi-strategieën te voeren van land tot land.¹⁴⁰

Het *belang* is elk materieel of moreel voordeel dat diegene die een eis instelt op het ogenblik van de rechtsingang mag verwachten en waardoor zijn bestaande rechtstoestand gewijzigd en verbeterd kan worden. In die zin oordeelt de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel dat de octrooihouder er belang bij had om de beweerde inbreuk middels een beslag inzake namaak te laten beschrijven door een onafhankelijke derde. De octrooihouder dient op geen enkele manier genoeg te nemen met de informatie die de beweerde inbreukmaker vrijwillig ter beschikking stelt of zou willen stellen. Het staat de octrooihouder vrij te kiezen voor een beslag inzake namaak aangezien het meer zekerheid biedt over de juistheid, volledigheid en objectiviteit van de vergaarde informatie¹⁴¹

6° Gewijzigde omstandigheid

Een bijkomend onderzoeksrapport neergelegd door één der partijen wordt door de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel die de inbreukvordering afwijst niet aanzien als een gewijzigde omstandigheid. De kortgedingrechter stelt vast dat de producten van de partijen nog steeds dezelfde zijn en nog steeds dezelfde samenstelling hebben. De identieke inbreukvordering op grond van het nieuwe onderzoeksrapport dat moest aantonen dat er weldegelijk sprake was van een octrooi-inbreuk wordt onontvankelijk verklaard.¹⁴²

7° Schorsing van de procedure

Voor de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel stelt zich de vraag of een nietigheidsprocedure dient te worden geschorst indien er een parallelle strafrechtelijke procedure hangende is als gevolg van een klacht met burgerlijke partijstelling wegens octrooi-inbreuk. De rechtbank is van oordeel dat het principe “*le criminel tient le civil en état*” (art. 4 V.T. Sv.), met als gevolg de schorsing van de burgerlijke octrooi-procedure, geen toepassing vindt. De Ondernemingsrechtbank te Brussel heeft de exclusieve bevoegdheid om te oordelen over de nietigheid van octrooien (art. XI.337, §1 WER). De strafrechter wordt enkel gevat om vast te stellen dat er op het octrooi in kwestie inbreuk werd gepleegd. Het is dan ook logisch om het inbreukvraagstuk te behandelen nadat geoordeeld wordt over de nietigheid van het octrooi in kwestie. De rechtbank stelt daarom dat de strafrechter de zaak zal moeten schorsen in afwachting van het oordeel van de Ondernemingsrechtbank (met verwijzing naar art. 15 Sv. *Juncto* art. XV. 111, §2 WER). Haar oordeel over de nietigheid kan dan gebruikt worden om de klacht wegens octrooi-inbreuk kracht bij te zetten of te weerleggen.¹⁴³

De Ondernemingsrechtbank te Gent moet oordelen over een verzoek tot schorsing van de octrooi-inbreuk procedure in afwachting van een beslissing van de Beroepskamer van het EOB. De rechtbank had eerder een schorsing van de procedure toegestaan in afwachting van de nakende beslissing van de Oppositieafdeling van het EOB. Een nieuwe schorsing in afwachting van een beslissing van de Beroepskamer van het EOB acht de rechtbank evenwel niet opportuun. De uitspraak van de Beroepskamer zou immers nog enige tijd op zich laten wachten. Bovendien had de Oppositieafdeling, na een tegensprekelijk debat, de geldigheid van het octrooi op gemotiveerde wijze bevestigd.¹⁴⁴

8° ABC's

¹⁴⁰ Brussel 5 mei 2020, *IRDI* 2020, 137.

¹⁴¹ Vz. Or. Brussel (NL) 17 juli 2019, *IRDI* 2019, 306.

¹⁴² Vz. Or. Brussel (NL) 2 april 2019, C/18/00089, *ongepubl.*

¹⁴³ Or. Brussel (NL) 27 juni 2019, A/18/02585, *ongepubl.*

¹⁴⁴ Or. Gent 3 oktober 2019, *ICIP* 2019, 111-155 met noot P. BLOMME

De invulling van de basisvoorwaarden voor de verlening van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC) is al enige tijd voer voor discussie. Dit is ook tijdens de becommentarieerde periode niet anders gebleken. In het bijzonder is er het debat over de bescherming door een ABC van een combinatieproduct, t.t.z. een geneesmiddel met meerdere actieve ingrediënten. De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel dient zich hierover te buigen in het licht van de rechtspraak van het Hof van Justitie¹⁴⁵ aangaande de invulling van artikel 3 a) van de ABC-verordening¹⁴⁶ (*“het product wordt beschermd door een van kracht zijnde basisoctrooi”*). Na te hebben benadrukt dat de exclusiviteit verleend door ABC's beperkend dient te worden geïnterpreteerd, oordeelt de rechtbank dat er geen sprake kan zijn van een geldig verleend ABC voor een combinatie van meerdere werkzame stoffen indien in de octrooiconclusies van het basisoctrooi de opgeëiste combinatie van meerdere werkzame stoffen ontbrak. Het ABC wordt dan ook nietig verklaard.¹⁴⁷

In een ander geschil stelt de Voorzitter van de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel dat een inbreukvordering niet zonder voorwerp wordt door het verstrijken van de beschermingsduur van het ABC in de loop van de procedure. De rechtbank wenst evenwel in het kader van de beoordeling van de gegrondheid van de tegenvordering tot nietigverklaring van het octrooi de uitspraak van het Hof van Justitie af te wachten in de hierna vermelde zaak *Royalty Pharma*. In die zaak is de vraag aan de orde of het onder artikel 3, a) ABC-Verordening voldoende is dat wordt voldaan aan een algemene functionele definitie van het basisoctrooi zonder de concrete uitvoeringsvorm uit de in het basisoctrooi vervatte kennis te kunnen afleiden.¹⁴⁸

Het Hof van Justitie oordeelt dat een algemene functionele definitie die door een van de conclusies in het basisoctrooi wordt gebruikt voldoende kan zijn indien de octrooiconclusies ook impliciet doch noodzakelijkerwijs en specifiek betrekking hebben op de betrokken werkzame stoffen. Daarnaast oordeelt het Hof dat een combinatieproduct dat ontwikkeld werd na de indienings- of verleningsdatum van het basisoctrooi niet voldoet aan de vereiste onder artikel 3, a) ABC-Verordening.¹⁴⁹

9° Kosten

Wanneer enkel procedurele kwesties worden beslecht en erna afstand van geding wordt gedaan met instemming van de tegenpartij kan er volgens het Hof van Beroep te Brussel geen toepassing worden gemaakt van art. 14 van de Handhavingsrichtlijn 2004/48.¹⁵⁰ Geen enkele partij heeft dan immers verloren of gewonnen. Kosten van technische bijstand kunnen dan ook evenmin worden gevorderd.¹⁵¹

De ondernemingsrechtbank te Gent merkt in dezelfde zin op dat om de kosten van een technisch raadgever vergoed te zien, deze kosten voldoende rechtstreeks en nauw verbonden moeten zijn met de vordering in rechte om het octrooirecht te waarborgen. Facturen van een octrooigemachtigde mogen niet verwijzen naar elementen en prestaties die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de gerechtelijke procedure. Bovendien moeten prestatieoverzichten voldoende gedetailleerd zijn om met zekerheid te stellen dat deze onbetwistbaar toe te wijzen zijn aan de gevoerde procedure. Dit is zeker

¹⁴⁵ HvJ 24 november 2011, *Medeva*, C-322/10, ECLI:EU:2011:773; HvJ 12 december 2013, *Eli Lilly*, C-493/12, ECLI:EU:C:2013:835; HvJ 25 juli 2018, *Teva UK Ltd. Et al./Gilead*, C-121/17, ECLI:EU:C:2018, 585.

¹⁴⁶ Verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (*Pb.* 2009, L 152, 1 (rectificatie *Pb.* 2019, L 204, 125), zoals gewijzigd).

¹⁴⁷ Or. Brussel (NL) 26 februari 2019, *ICIP* 2020, met noot O. MIGNOLET; Or. Brussel (NL) 27 juni 2019, *A/17/02715*, *ongepubl.*

¹⁴⁸ Vz. Or. Brussel 9 april 2020, *IRDI* 2020, 23.

¹⁴⁹ HvJ 30 april 2020, *Royalty Pharma*, C-650/17, ECLI:EU:C:2020:327

¹⁵⁰ Richtlijn 2004/48/EG Van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (*Pb.* 2004, L 195, 16).

¹⁵¹ Brussel 18 mei 2020, *ICIP* 2020, 468.

noodzakelijk nu parallel een procedure voor het EOB werd gevoerd waar technische bijstand werd verleend door dezelfde octrooigemachtigde.¹⁵²

In ieder geval kan volgens het Hof van Beroep te Brussel noch de verplichting tot richtlijnconforme interpretatie, noch artikel 159 van de Grondwet, noch artikel 1017 Ger.W. een rechter op eigen houtje toelaten om de teruggevorderde kosten en erelonen van advocaten te gaan bepalen die voor vergoeding in aanmerking komen boven hetgeen maximaal voorzien wordt in artikel 1022 Ger.W.¹⁵³

10° Schadevergoeding en nevenvorderingen

Het Hof van Justitie beoordeelt de vraag of de houder van een IR-recht, *in casu* een octrooi, de schade dient te vergoeden die de verweerder heeft geleden ingevolge voorlopige maatregelen wanneer achteraf zou blijken dat dit octrooi niet geldig is. Volgens het Hof is er in het licht van de doelstellingen van TRIPS en de Handhavingsrichtlijn geen sprake van een automatische verplichting voor de houder van het ongeldig verklaarde IR-recht om de schadelijdende verweerder daarvoor te vergoeden. Wel kan de nationale rechter een “*passende schadevergoeding*” toewijzen, waarbij rekening wordt gehouden met “*alle objectieve omstandigheden*” van de zaak. De rechter dient na te gaan of de eiser geen misbruik heeft gemaakt van de voorlopige maatregelen.¹⁵⁴

Wat het stakingsbevel en de daaraan verbonden nevenvorderingen betreft, stelt de Ondernemingsrechtbank te Gent¹⁵⁵ dat zij geen uitdrukkelijk verbod op uitvoer van de inbreukmakende producten kan uitspreken aangezien deze mogelijkheid niet uitdrukkelijk voorzien wordt in de wet. De rechtbank benadrukt evenwel dat de uitvoer van inbreukmakende producten een productiehandeling, minstens een commercialisatiehandeling, in België impliceert die onder het verbod valt. Diezelfde rechtbank beveelt tevens de terugroeping van de inbreukmakende producten, maar wijst de gevorderde vernietigingsmaatregel wel af omdat ze van oordeel is dat de vernietiging buitenproportioneel is en bovendien om ecologische redenen weinig “ethisch”.

11° Uitvoerbaarheid bij voorraad

Een arrest van het Hof van Beroep te Brussel geeft duidelijkheid omtrent het vraagstuk van uitvoerbaarheid bij voorraad van vonnissen in eerste aanleg in octrooigeschillen. Hoger beroep heeft sedert de wet van 19 oktober 2015 (Potpourri I) geen schorsende werking meer (Artikel 1397, alinea 1 Ger.W.). Aan artikel XI. 59 WER, dat bepaalt dat een voorziening in cassatie schorsend is (zijnde het oude artikel 51 van de wet op de uitvindingsoctrooien van maart 1984, zoals gewijzigd bij de wet van 10 januari 2011), werd evenwel niet geraakt door Potpourri I of V. De schorsende werking van de voorziening in cassatie tegen een nietigverklaring van een octrooi in hoger beroep, valt evenwel moeilijk te rijmen met het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging van een nietigverklaring van een octrooi in eerste aanleg. Het Hof oordeelt dat artikel XI. 59 WER een wettelijke uitzondering vormt op artikel 1397, eerste alinea Ger.W. Het is een *lex specialis* ten opzichte van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. Ook de bedoeling van artikel XI. 59 WER is sedert 1984 ongewijzigd gebleven zodat een hoger beroep tegen een eindvonnis in eerste aanleg schorsende werking heeft en de voorlopige tenuitvoerlegging van dat eindvonnis schorst.¹⁵⁶

Wat betreft ABC's, oordeelt de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank te Brussel dat het wettelijk kader verschilt van de wettelijke regeling inzake octrooien. Artikel XI.59 WER kan in ABC-zaken niet worden ingeroepen als wettelijke grond om de uitvoerbaarheid bij voorraad te horen afwijzen omdat dit artikel enkel van toepassing is op een cassatievoorziening bij gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een octrooi.¹⁵⁷

¹⁵² Or. Gent 3 oktober 2019, *ICIP* 2019, 111-155 met noot P. BLOMME

¹⁵³ Brussel 18 mei 2020, *ICIP* 2020, 468.

¹⁵⁴ HvJ 12 september 2019, Bayer Pharma, C-688/17, ECLI:EU:C:2019:722.

¹⁵⁵ Or. Gent 3 oktober 2019, *ICIP* 2019, 111-155 met noot P. BLOMME

¹⁵⁶ Brussel 25 juni 2019, 2019/AR/295, *ongepubl.*

¹⁵⁷ Or. Brussel (NL) 27 juni 2019, A/17/02715, *ongepubl.*

C. Literatuur

Volgende literatuur, specifiek inzake octrooien, verscheen in de besproken periode: B. SPRINGAEL, *Aftrek voor innovatie-inkomsten*, Leuven, Larcier, 451; A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS, M. BECK, G. VINCK, *Octrooien in België. Een praktische leidraad*, Die Keure, Brugge, 2020, 480 p.

Fabienne BRISON
VUB, KULeuven, advocaat
Marie-Christine JANSSENS
KULeuven
Paul MAEYAERT
ULg, advocaat
Hendrik VANHEES
UAntwerpen, UGent