

# **INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM: RECENTE ONTWIKKELING IN BELGIE EN EUROPA**

door

Prof. P. EECKMAN

Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen (U.I.A.)

## **INLEIDING**

De hierna volgende uiteenzetting is niet bedoeld als een systematisch en uitputtend overzicht van iedere ontwikkeling die zich in elk van de onderdelen van het recht van de intellectuele eigendom in België en Europa in de voorbije (vijf) jaren zou hebben voorgedaan.

Het onderwerp wordt eerder selectief benaderd, wat geenszins betekent dat de behandelde thema's willekeurig zouden zijn uitgekozen: hun belang voor de rechtspraak, hun rechtspolitieke betekenis, hun Europese dimensie en hun actualiteit hebben hoofdzakelijk als selectie-criteria gefunctioneerd.

Er wordt aldus vrij veel aandacht besteed aan het merkenrecht om de voor de hand liggende reden dat het Benelux-Gerechtshof op dit gebied het aanschijn heeft gegeven aan een zeer leerrijke rechtspraak, dat de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken op een belangrijk punt, nl. dat van het dienstmerk haar toepassingsgebied weldra zal zien uitgebreid en dat in de voorbije vijf jaar hard is gewerkt aan en gestreden rond het tot stand brengen van een communautair merkenrecht.

Er wordt ook aandacht besteed aan het octrooirecht en vooral dan aan de nieuwe Belgische octrooiwetgeving die in een nabije toekomst ons octrooirecht in zeer belangrijke mate zal wijzigen en in overeenstemming brengen met het grote Europese aggiornamento dat op dit gebied al jaren aan de gang is.

Het sluitstuk van de uiteenzetting wordt gevormd door een overzicht van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, dat ook in de voorbije vijf jaar is voortgegaan met het afbakenen van het communautaire kader voor het legitiem uitoefenen van intellectuele eigendomsrechten in een gemeenschappelijke markt en waarin naast de industriële eigendomsrechten ook het auteursrecht veel aandacht heeft gekregen.

## I. MERKENRECHT

### *Het Benelux-Gerechtshof en het Merkenrecht*

De bestudeerde periode heeft een reeks vrij belangrijke arresten van het Benelux-Gerechtshof opgeleverd waarin inhoud en draagwijdte van een aantal fundamentele begrippen uit het Benelux-merkenrecht nader zijn gepreciseerd. Deze rechtspraak heeft betrekking op de notie van het als merk deugdelijk teken, op een aantal begrippen die in artikel 13 A, BMW, mede bepalend zijn voor de inhoud van het merkrecht en tenslotte op het begrip van het rechtshandhavend gebruik van het merk.

#### *1. Het als merk deugdelijk teken (artikel 1, BMW)*

In zijn bekende arresten Centrafarm/Beecham(1) van 9 februari 1977 en Application des Gaz en Sieben/Machinefabriek Leeferink(2) van 9 maart 1977 heeft het Hof de uitdrukking „en alle andere tekens” in artikel 1 BMW, dat de omschrijving van het merk bevat, in ruime zin uitgelegd. Het overwoog dat uit de omschrijving van het merk in artikel 1 voortvloeit dat alleen tekens die bij gebrek aan onderscheidend vermogen ongeschikt zijn om als individuele warenmerken te kunnen fungeren, van merkenrechtelijke bescherming zijn uitgesloten en anderzijds daarnaast alleen bepaalde vormen in het tweede lid van artikel 1 BMW ongeschikt worden verklaard om als merken te worden aangemerkt. Daaruit leidde het Hof af dat artikel 1 BMW verder niets behelst dat medebrenkt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur, kleuren, kleurencombinaties of specifieke tinten van kleuren steeds van merkenrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten. Aan de eis van onderscheidend vermogen is voldaan, aldus het Hof, „indien het teken de identiteit van de waar of de waren waarvoor het als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam vermag te demonstreren”(3). Of een kleur, een kleurencombinatie of een specifieke tint van een kleur zulks vermag hangt af van de omstandigheden, aldus het Hof.

In het arrest Ferrero/Ritter(4) van 19 januari 1983 heeft het Hof zich

---

(1) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1975-79, 27.

(2) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1975-79, 48.

(3) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1975-79, 33 en 55. Zie over beide arresten, EECKMAN, P., „Kleur, Kleurencombinatie of Tint als Merk-Beschouwingen bij de arresten van het Benelux-Gerechtshof van 9 februari en 9 maart 1977”, *R.W.*, 1977-78, 1153.

(4) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1980-81, 69.

opnieuw in een liberale zin uitgesproken over de vraag wat teken kan zijn in de zin van artikel 1 lid 1 van de BMW maar toch tevens nadere grenzen uitgestippeld t.a.v. wat merk kan zijn, en dit in antwoord op vragen van de rechtbank van Koophandel te Brussel die o.m. wenste te weten of een woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, als merk op zichzelf een benaming of een teken kan zijn in de zin van artikel 1 BMW. In casu, ging het om het merk „Kinder” waaronder Ferrero chocolade verkoopt die voornamelijk voor kinderen is bedoeld. Het Hof stelt vooreerst vast, enerzijds dat uit artikel 1 BMW zelf blijkt dat „benamingen” en dus o.m. een woord kan beschouwd worden als een individueel merk en anderzijds dat de wet geen verbod inhoudt van beschrijvende tekens. Vervolgens stelt het vast dat in artikel 14 A 1° a) BMW wordt verwezen naar artikel 6 quinquies B onder 2 van het Unieverdrag van Parijs volgens hetwelk merken slechts kunnen geweigerd worden „... 2. wanneer zij uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst van de waren...”, m.a.w. wanneer zij uitsluitend uit beschrijvende tekens bestaan.

Hieruit leidt het Hof af dat indien het teken niet „uitsluitend” beschrijvend maar alleen verwijzend (signe „évoqueur”) is, het merk als rechtmatig kan worden beschouwd. In een volgende overweging preciseert het Hof wanneer een woord als uitsluitend beschrijvend en dus ongeschikt om rechtmatig als merk te dienen, moet worden beschouwd: een aan de gangbare taal ontleend woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar in het bijzonder is bestemd kan slechts dan als „uitsluitend” beschrijvend worden beschouwd, indien dat woord (...) slechts kan worden aangemerkt als de aanduiding van de bestemming van de waar, in dier voege dat derden zouden worden verhinderd gelijke bestemming van dezelfde of soortgelijke waar op de in de gangbare taal gebruikelijke wijze aan te duiden(5). Hieruit blijkt dat naast en los van de vereiste van onderscheidend vermogen nog een andere grens aan wat rechtmatig als merk kan dienen wordt gesteld: de behoefte aan vrijheid van derden, beschrijvende tekens te gebruiken. Indien een woord dit soort hinder voor derden veroorzaakt komt men aan de vraag van het onderscheidend vermogen van het teken niet eens toe. Het Hof herhaalt zijn reeds in de arresten van 1977 voorkomende omschrij-

---

(5) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1980-81, 73.

ving van het onderscheidend vermogen van het merk evenals zijn ook in die arresten opgenomen overweging dat bij de beoordeling ervan ook dient rekening gehouden met de mogelijkheid dat het teken door inburgering onderscheidende kracht heeft verkregen.

2. *De inhoud van het merkrecht: „zich verzetten” tegen „elk gebruik” en „elk ander gebruik” van een „overeenstemmend teken” (Art. 13 A, BMW)*

Art. 13 A omschrijft de inhoud van het merkrecht. In de hierna besproken groep arresten heeft het Hof gelegenheid gehad zich uit te spreken over een aantal in die bepaling voorkomende begrippen en met name over het begrip „overeenstemmend”, „gebruik”, en „zich verzetten”. De inhoud van het merkrecht is hierdoor in aanzienlijke mate verduidelijkt.

2.1. *Overeenstemmend teken: de beschermingsomvang van het merk ex artikel 13 A 1*

De merkhouder kan zich op grond van artikel 13 A verzetten tegen elk gebruik dat van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt, voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (13 A 1) en hij kan zich ook verzetten tegen elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht (13 A 2). De omvang van het verbodsrecht van de merkhouder wordt uiteraard mede bepaald door de aan het begrip „overeenstemmend teken” toe te kennen draagwijdte. M.b.t. artikel 13 A 1, dat de merkhouder toelaat op te treden tegen wat men de klassieke door het specialiteitsbeginsel beheerste vorm van inbreukmakend gebruik kan noemen is de overeenstemming van een teken zelfs de enige nodige en voldoende voorwaarde voor de vaststelling van de merkinbreuk, aangenomen dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waar. In twee arresten heeft het Benelux-Gerechtshof de draagwijdte van het begrip „overeenstemmend” nader gepreciseerd.

In het belangrijke arrest Henri Jullien/Verschuere(6) van 20 mei 1983 heeft het Hof een einde gesteld aan de twijfel die nog kon bestaan nopens de vraag of er al dan niet verwarringsgevaar dient vastgesteld voor het aannemen van overeenstemming tussen een merk en een teken. Terwijl de Nederlandse rechtspraak en rechtsleer,

---

(6) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1983, 36.

voortbouwend op de traditie onder de oude Nederlandse merkenwet (zoals gewijzigd in 1956)(7), het vereiste van verwarringsgevaar niet stelde, hield de Belgische rechtspraak en rechtsleer vast aan het onder de wet van 1879 gehanteerde vereiste van verwarringsgevaar als criterium van overeenstemming(8), hoewel zich sinds 1976 een aantal uitspraken van die zienswijze distantieerden(9). In antwoord op vragen van het Belgische Hof van Cassatie en anders dan de Adv. Gen. Krings, heeft het Hof het vereiste van verwarringsgevaar als criterium voor overeenstemming niet weerhouden: „Het woord ‘overeenstemmend’ in de artikelen 3, 13 A en 14 B van de BMW moet aldus worden uitgelegd dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer — mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk — merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt”. Deze omschrijving van „overeenstemming” heeft het Hof overgenomen van S.K. Martens, die haar reeds in 1971 had voorgesteld(10). Het belang van deze omschrijving bestaat er in dat het merk aldus ook op basis van artikel 13 A 1 BMW niet alleen in zijn functie van herkomstaanduiding tegen verwarringsgevaar wordt beschermd maar ook in zijn reclame-functie en in zijn symbool-functie als drager van goodwill van de merkhouder o.m. wordt beschermd tegen aantasting van zijn werfkracht, door verwatering(11). Het arrest kan dan ook als een belangrijke aanvulling worden gezien op het arrest Colgate/Bols van 1 maart 1975. Daarin had het Hof m.b.t. artikel 13 A 2 geoordeeld dat

---

(7) De Nederlandse merkenwet van 1893, zoals gewijzigd in 1956 kende twee merkinbreuk-criteria, enerzijds overeenstemming geheel of in hoofdzaak en soortgelijkheid van de waren, waarbij geen verwarringsgevaar vereist was (artikel 10, lid 1 sub a) en anderzijds zodanige overeenstemming dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst der waren zou kunnen ontstaan (artikel 10, lid 1 sub b).

(8) Cf. DELIÈGE-SÉQUARIS, M., „La protection de la marque selon l’article 13 A de la loi Benelux”, *Ing. Cons.*, 1979, 179-226. Cf. echter ook, in de zin van de Nederlandse opvatting, BRAUN, A., „L’influence de la loi Benelux sur le champ de protection de la marque”, *BMM Bulletin*, jaarg. VII, nr. 4 (januari 1982), 454-471.

(9) Cf. BRAUN, A. en VAN REEPINGHEN, B., „Chronique de Jurisprudence. Droits intellectuels (1975-1979)”, *J.T.*, 1980, 397 e.v., spec. 404.

(10) In zijn bespreking van WICHERS HOETH, L., *Kort Commentaar op de Benelux-Merkenwet*, 1970 en van KOMEN, A. en VERKADE, D.W.F., *Het nieuwe Merkenrecht*, 1970, in *B.I.E.*, 1971, 198-203.

(11) VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, E.A., „Industriële Eigendom en mededingingsrecht”, in DORHOUT-MEES, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*, II, 1983, nrs. 754-755; DRUCKER, W.H. en BODENHAUSEN, G.H.C., bewerkt door WICHERS HOETH, L., *Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom*, 1984, 94-95.

„volgens het nieuwe eenvormige recht de beschermingsomvang van het merk ruimer is dan nodig om het merk te beschermen tegen aantasting van zijn onderscheidende kracht en ter voorkoming van het gevaar dat bij het publiek omtrent de herkomst der waar verwarring zou ontstaan”. De door het Hof in het arrest Jullien/Verschuere gegeven omschrijving van „overeenstemmend” dat de draagwijdte van artikel 13 A 2 mede bepaalt, is geheel in harmonie met de uitspraak in het arrest Colgate/Bols en levert de merkhouder ook op basis van artikel 13 A 1 een bescherming tegen de klassieke merkinbreuk op die ruimer is dan wat traditioneel in België het geval was. In het arrest Jullien/Verschuere heeft het Hof opheldering gebracht m.b.t. het soort aantasting waartegen het merk op grond van artikel 13 A 1 beschermd is, het heeft m.a.w. daarin de beschermingsomvang van het merk ex artikel 13 A 1 „in abstracto” omschreven. In het arrest Wrigley/Benzon(12) van 5 oktober 1982 heeft het Hof regels geformuleerd voor het bepalen van de feitelijke omvang van de bescherming die de merkhouder in een gegeven geval ex artikel 13 A 1 geniet, m.a.w. voor het bepalen van de beschermingsomvang „in concreto” ex artikel 13 A 1. De voornaamste door de Hoge Raad in deze zaak aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vraag strekte er toe te vernemen of het onderscheidend vermogen van een merk van invloed is op zijn beschermingsomvang. De twee in de vraag gebruikte termen worden door het Hof vooreerst nader toegeleucht. Het door artikel 1 BMW vereiste onderscheidend vermogen bezit een merk indien het geschikt is om de waar of de waren van de merkhouder van soortgelijke waar te onderscheiden, maar als aan die eis is voldaan blijft de mogelijkheid open dat het ene teken meer onderscheidend vermogen heeft en derhalve bedoelde functie beter vervult dan het andere. Wat de „beschermingsomvang” betreft gaat het, volgens het Hof om de vraag wanneer het teken tegen het gebruik waarvan de merkhouder zich wil verzetten met zijn merk „overeenstemt” in de zin van artikel 13 A 1.

Verwijzend naar de beschermingsomvang „in abstracto” van het merk, zoals hij enkele maanden later, zou worden geëxpliciteerd in het arrest Jullien/Verschuere, stelt het Hof dat die overeenstemming afhankelijk kan zijn van het vermogen van dat teken om bij het publiek *associaties* met het merk op te roepen. Het Hof komt tot het besluit dat er inderdaad een verband bestaat tussen het onderscheidend vermogen van het merk en zijn beschermingsomvang in die zin

---

(12) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1981-82, 20.

dat een merk van gering onderscheidend vermogen minder spoedig door het gebruik van een ander teken in de herinnering van het publiek zal worden teruggeroepen. Het antwoord van het Hof op de gestelde vraag luidt dan ook dat de beschermingsomvang van een merk mede in die zin wordt bepaald „door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naarmate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 A 1 BMW”. De beschermingsomvang „in concreto” van een merk is dus functie van zijn onderscheidend vermogen. Hiermede wordt door het Hof erkenning verleend in het Benelux-merkenrecht aan het onderscheid tussen zwakke en sterke merken(13).

Het arrest is nog uit een ander oogpunt belangrijk. M.b.t. merken waarvan één of meer beschrijvende woorden deel uitmaken die een hoedanigheid van de waar aangeven (zoals in deze zaak met het merk „Juicy Fruit”, gebruikt voor kauwgom het geval was), formuleert het Hof het beginsel dat er dient rekening gehouden met het belang dat de concurrenten van de merkhouders er bij hebben die woorden te kunnen gebruiken ter aanduiding van diezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren, belang dat niet behoort te worden achtergesteld bij dit van de merkhouders. Dit geldt, zelfs als die woorden aan een vreemde taal zijn ontleend, wanneer die als voertaal dient m.b.t. de desbetreffende waar. Dit komt er op neer dat de behoefte van de concurrenten, beschrijvende termen te gebruiken, eveneens een grens stelt aan de beschermingsomvang van merken die dergelijke elementen bevatten. De beschermingsomvang „in concreto” van het merk blijkt dus vanuit twee oogpunten te kunnen worden beperkt: enerzijds vanwege zijn gering onderscheidend vermogen en anderzijds, in geval van aanwezigheid van beschrijvende elementen in het merk, vanwege de behoefte aan vrijheid van de concurrenten, die beschrijvende elementen eveneens te gebruiken. In dit opzicht sluit het arrest aan bij het arrest Ferrero/Ritter van 19 januari 1981. De behoefte aan vrijheid beschrijvende termen te gebruiken staat er dus aan in de weg dat een merkrecht zou worden verkregen op een uitsluitend beschrijvend teken (arrest Ferrero-Ritter) en diezelfde behoefte beperkt de beschermingsomvang van merken die weliswaar onderschei-

---

(13) Voor een kritiek van deze leer, cf. REMPE, W., *Der Schutz sog. schwacher und starker Zeichen. Darstellung und Analyse der Entscheidungspraxis zur Verwechslungsgefahr bis zum Ende des zweiten Weltkrieges*, Doctoraal proefschrift, Univ. Mainz, 1977.

dend vermogen bezitten maar beschrijvende bestanddelen bevatten (arrest Wrigley-Benzon).

## 2.2. Inbreukmakend gebruik: „elk gebruik” en „elk ander gebruik”, (artikel 13 A)

Zoals men weet kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen „elk gebruik” en tegen „elk ander gebruik” van het merk of van een overeenstemmend teken. In een drietal arresten heeft het Benelux-Gerechtshof zich over de vraag wat onder gebruik in de zin van artikel 13 A dient verstaan en, of er verschil en zo ja welk verschil er is tussen het gebruik bedoeld in artikel 13 A 1 en artikel 13 A 2, moeten buigen.

In het arrest Hagens-Jacobs/Niemeyer(14) van 29 juni 1982 diende het Hof te antwoorden op vragen van de Hoge Raad die o.m. wenste te vernemen of onder gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken, als bedoeld in artikel 13 A eerste lid aanhef en onder 1 en 2 ook dienen begrepen handelingen van de vervoerder die de van het merk voorziene waar naar Nederland, waar het merk geldt, vervoert en aflevert. Zoals door het Hof onderstreept ging het in deze zaak om een vervoerder, die m.b.t. de van een merk voorziene waar geen enkele andere bemoeienis heeft dan dat hij die waar van de afzender in ontvangst neemt, vervoert en bij de geadresseerde aflevert, een „bloot vervoerder” zoals het Hof hem noemt. Het Hof heeft de vraag van de Hoge Raad ontkennend beantwoordt, na te hebben overwogen „dat uit de strekking van voormelde wetsbepaling (bedoeld is artikel 13 A) valt af te leiden dat onder „gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken” in de zin van die bepaling moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming”. Van de „bloot vervoerder” kan niet worden gezegd dat hij zich op die wijze van het merk bedient, ook al is het merk bij het in ontvangst nemen, vervoeren of afleveren voor derden zichtbaar. Deze uitspraak van het Hof heeft aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties. Hoewel de omschrijving van het begrip „gebruik” door het Hof gegeven duidelijk voor het artikel 13 A in zijn geheel was bedoeld was Wichers Hoeth van oordeel(15) dat het vooral had gedacht aan artikel 13 A 2 vermits het diensten vermeldt en gebruik van een overeenstemmend teken voor diensten niet op basis van

(14) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1981-82, 40.

(15) Noot onder het arrest in *N.J.* 1982, nr. 624, 2189.



artikel 13 A 1 kan worden bestreden (en een gelijkaardige opmerking kan worden gemaakt voor wat betreft de verwijzing in het arrest naar het zich bedienen van het teken „ter aanduiding van de eigen onderneming”). Volgens Wichers Hoeth had het Hof daarmee in wezen een nadere inhoud gegeven aan het begrip „gebruik... in het economisch verkeer” zoals het in artikel 13 A 2 voorkomt en voorkwam het aldus een te vergaande toepassing van artikel 13 A 2: „Niet (gebruik in) het algemene economisch verkeer is voldoende”, aldus Wichers Hoeth, „maar er moet een subjectieve relatie bestaan tussen het merk en de eigen afzet van het produkt of dienst van degene die van inbreuk wordt beticht”(16). Toch kon de vraag worden gesteld of de door het Hof gebruikte formulering niet al te restrictief was. Van Nieuwenhoven Helbach was in elk geval van oordeel dat de omschrijving niet in alle opzichten duidelijk was en suggereerde in de in 1983 verschenen nieuwe uitgave van zijn handboek(17) de gebruikte formulering op te splitsen in enerzijds het zich bedienen van een merk of teken „met betrekking tot waren” dat alleen zou slaan op het gebruik voor waren als bedoeld in artikel 13 A 1 en het zich bedienen van het merk of teken „ter bevordering van de afzet van de eigen handelswaren of diensten en ter aanduiding van de eigen onderneming” dat dan zou slaan op het andere gebruik bedoeld in artikel 13 A 2. Tot ondersteuning van zijn eigen zienswijze kon Van Nieuwenhoven Helbach zich beroepen op een tweede arrest in deze groep nl. het arrest R.S.L./Chrompack(18) van 2 februari 1983. In deze zaak verzette zich de firma R.S.L., houdster van het merk „Superox” voor chemische produkten, tegen het feit dat Chrompack in zijn reclame-krant had vermeld dat één van zijn produkten was behandeld met „Superox” en aldus de indruk wekte dat „Superox” een produkt van Chrompack was. In antwoord op vragen van de voorzitter van de rechtbank van Koophandel te Antwerpen, was het Hof van oordeel dat het gebruik van het merk in dit geval niet viel onder artikel 13 A 1 maar wel een „ander gebruik” was in de zin van artikel 13 A 2, omdat Chrompack zich had bediend van het merk ter bevordering van de afzet van haar eigen waar door aan te geven dat haar produkt was behandeld met het onder het merk „Superox” door R.S.L. in het verkeer gebracht chemisch produkt. Daaruit kon volgens Van Nieuwenhoven

---

(16) *Ibid.*

(17) VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, *o.c.*, nr. 742.

(18) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1983, 1.

Helbach worden afgeleid(19), „vooreerst dat het BGH in het zich bedienen van een merk ‘ter bevordering van de afzet van’ de eigen waar een afzonderlijke vorm van gebruik ziet en wel een vorm van gebruik als bedoeld in art. 13 A onder 2 en voorts dat het BGH met het zich bedienen van een merk ‘met betrekking tot’ een waar, het oog heeft op gebruik voor waren in art. 13 A onder 1” (m.a.w. ter onderscheiding van de herkomst van de waar). Deze interpretatie had in ieder geval als voordeel iets van het beperkende van de uitspraak van het Hof in het arrest Hagens-Jacobs/Niemeyer weg te nemen. Zoals ook door Van Nieuwenhoven Helbach opgemerkt, indien gebruik „met betrekking tot” de eigen waar tevens ter bevordering van die waar strekt geldt hetzelfde niet voor het omgekeerde. Wanneer bv. aan vergelijkende reclame wordt gedaan met het merk van een ander dan gebeurt dit merkgebruik niet m.b.t. de eigen waar maar wel ter bevordering van de afzet van de eigen waar(20).

Een derde arrest is echter deze goed verdedigbare constructie volledig op de helling komen zetten. In het arrest Nijs en cs./Ciba-Geigy(21) van 9 juli 1984 heeft het Hof afstand genomen van de omschrijving van het inbreukmakend gebruik zoals geformuleerd in het arrest Hagens-Jacobs/Niemeyer. Het stelt in dit nieuwe arrest dat die omschrijving moet worden gezien tegen de achtergrond van de casus-positie in die zaak, die het Hof aanleiding had gegeven te verklaren dat de „bloot-vervoerder” het merk niet gebruikt in de in dit arrest omschreven zin, maar dat zij „niet dient te worden opgevat als een uitputtende definitie van merkgebruik waartegen de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten”. Het Hof erkent nu dat de in het arrest Hagens-Jacobs/Niemeyer gebruikte omschrijving van „gebruik” aan het toepassingsgebied van artikel 13 A 2 een beperking zou stellen die in de tekst van die bepaling geen steun vindt. De in dat arrest gegeven omschrijving moet volgens het Hof zo worden opgevat dat „gebruik voor de waar” in artikel 13 A 1 ziet op het zich van een merk of een teken bedienen m.b.t. de eigen waar terwijl onder „elk ander gebruik” in artikel 13 A 2 dient verstaan zich van een merk of teken bedienen „in het economisch verkeer” in de zin van die bepaling. De uitdrukking „ter bevordering van de afzet van de eigen waar of diensten” verdwijnt aldus uit de omschrijving. M.b.t. artikel 13 A 2 valt het Hof op die

---

(19) VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, *l.c.*

(20) VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, *ibid.*

(21) *R.W.*, 1984-85, 527; *N.J.*, 1985, nr. 101, noot L.W.H.; *B.I.E.*, 1985, 59. Op dezelfde datum wees het Benelux-Gerechtshof een identiek arrest in de zaak Ziekenfonds Haaglanden t. Gist-Brocades.

wijze terug op de tekst zelf van die bepaling zodat de beperking die uit het arrest Hagens-Jacobs/Niemeyer voortvloeide volledig verdwijnt. Na er op gewezen te hebben dat de aan de merkhouders in artikel 13 A 2 toekomende bevoegdheid zeer ruim is geformuleerd (opmerking waarmede het Hof opnieuw aansluiting vindt bij zijn oorspronkelijke visie op artikel 13 A 2 in het arrest Colgate/Bols van 1975) verklaart het Hof geen uitputtende beschrijving te willen geven van het begrip „in het economisch verkeer” maar stelt vast „dat in beginsel sprake is van zich van een merk of teken bedienen ‘in het economisch verkeer’ indien zulks — anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel — plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere niet in de partikuliere sfeer verrichte activiteit, waarmede economisch voordeel wordt beoogd”. Hiermede was door het Hof conceptueel de weg geëffend voor een bevredigend antwoord op de vragen van de Nederlandse rechters, wat op basis van de omschrijving van het begrip „gebruik” in het Hagens-Jacobs/Niemeyer-arrest niet mogelijk leek. Deze ommekeer van het Hof is inderdaad alleen te verklaren door de feitelijke gegevens die aan de basis lagen van de door het Hof te ’s Gravenhage gestelde vragen. Daarin was, kort samengevat, aan de orde, de praktijk enerzijds van de arts die in zijn voorschrift het geneesmiddel aanduidt met een merknaam met machtiging een loco-middel af te leveren en anderzijds van de apotheker die op dit voorschrift het loco-preparaat aflevert. Het Hof te ’s Gravenhage wenste in wezen te vernemen of in die omstandigheden enerzijds de arts het merk gebruikt in de zin van artikel 13 A 1 of 13 A 2 en anderzijds de apotheker het merk gebruikt in de zin van artikel 13 A 1. Onder de omschrijving van merkgebruik in artikel 13 A zoals in het arrest Hagens-Jacobs en ook nog in het arrest R.S.L./Chrompack door het Hof gehanteerd, ontsnapte de praktijk van de arts in ieder geval aan de toepassing, uiteraard van artikel 13 A 1 maar ook van artikel 13 A 2: er is immers in hoofde van de arts geen sprake van gebruik m.b.t. en ter bevordering van de afzet van de eigen waar, wat de Adv. Gen. op basis van het Hagens-Jacobs/Niemeyer-arrest er trouwens toe bracht in zijn conclusie voor te stellen de vragen van de Nederlandse rechters ontkennend te beantwoorden. Onder de nieuwe omschrijving valt het gedrag van de arts weliswaar evenmin onder artikel 13 A 1 vermits er geen sprake is van gebruik van het merk m.b.t. de eigen waar maar ze valt wel onder artikel 13 A 2 vermits de arts zich in het kader van zijn beroep van het merk bedient. Op de vragen betreffende het merkgebruik door de arts antwoordt het Hof dat indien een praktizerend arts in een recept ter

aanduiding van het aan zijn patiënt door de apotheker af te leveren geneesmiddel een merk van een pharmaceutische spécialité bezigt, hij van dat merk niet gebruik maakt in de zin van artikel 13 A 1, doch wel gebruik maakt in de zin van artikel 13 A 2, gebruik dat plaatsvindt in het economisch verkeer. Op de vraag betreffende het merkgebruik door de apotheker antwoordt het Hof dat indien de apotheker op een recept van het hoger omschreven type (merknaam + machtiging tot afleveren van loco-middel) aan de patiënt een geneesmiddel aflevert dat niet van de merkhouder afkomstig is, ofschoon hij rekening moet houden met de mogelijkheid dat de koper (de patiënt) ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept zal menen dat hem de van de merkhouder afkomstige pharmaceutische spécialité wordt verstrekt, nalaat bij aflevering mede te delen of anderszins duidelijk te maken dat hij het loco-geneesmiddel levert, er sprake is van gebruik in de zin van artikel 13 A 1 (d.w.z. gebruik m.b.t. de eigen waar). Het Benelux-Gerechtshof neemt dus aan dat er van een stilzwijgend inbreukmakend gebruik van een merk sprake kan zijn. Uit de ruime bescherming die artikel 13 A de merkhouder beoogt te verzekeren leidt het Hof in de laatste rechtsoverweging van het arrest af dat mag worden aangenomen dat de apotheker aan het verwijt van merkinbreuk in de in dit arrest bedoelde situatie slechts zal kunnen ontsnappen door bij de aflevering van het geneesmiddel duidelijk te maken dat hij het loco-geneesmiddel levert.

Het Hagens-Jacobs/Niemeyer-arrest riep een vrij ernstige beperking van het toepassingsgebied van artikel 13 A 2 in het leven, zoals door de casuspositie in de zaak Nijs en cs./Ciba-Geigy in het licht werd gesteld. Deze beperking is nu uit de weg geruimd. De bepaling is nu opnieuw ruim genoeg om ook schade veroorzakend gebruik van het merk dat niet geschiedt ter bevordering van de afzet van de eigen waren of diensten te omvatten. Waar de grenzen van het toepassingsgebied van artikel 13 A 2 precies liggen is daarmee echter nog niet geheel duidelijk gemaakt(22). Wat het gebruik betreft van het merk in de zin van artikel 13 A 1 is Wichers Hoeth van oordeel(23) dat de uitdrukking „met betrekking tot de eigen waar” zo ruim is dat ook gebruik in vergelijkende reclame of refererend merkgebruik er kunnen onder vallen en hij betreurt dat het Hof gebruik in de zin van artikel 13 A 1 niet als gebruik ter onderscheiding van de eigen waren heeft omschreven zoals door Van Nieuwenhoven Helbach gesugger-

---

(22) Cf. DELIÈGE-SÉQUARIS, M., o.c.

(23) Noot onder het arrest, N.J., 1985, nr. 101, p. 418.

eerd. Het moet erkend dat de uitdrukking enige dubbelzinnigheid aankleeft.

### 2.3. Zich verzetten (art. 13 A)

Het Hof heeft ook gelegenheid gehad zich uit te spreken over de betekenis van het begrip „zich verzetten tegen” waarmee in artikel 13 A BMW de prerogatieven van de merkhouders t.a.v. inbreukmakend gebruik worden omschreven. Het Hof heeft dit begrip in ruime zin uitgelegd overeenkomstig de strekking van de BMW die aan het exclusieve recht van de merkhouders een draagwijdte geeft die ruimer is dan het geval was onder het oude nationale wetten. In zijn arrest Pfizer/Meditec(24) van 6 juli 1979 stelt het Hof reeds dat de wetgever met genoemde termen in ieder geval op het oog heeft gehad het vragen van een verbod om het betreffende merk of een overeenstemmend teken op één der in artikel 13 A 1 en 2 vermelde wijzen te gebruiken en dat „voor het overige moet worden aangenomen dat de ruime en niet nader omschreven termen ‘zich verzetten’ al die maatregelen omvatten die de merkhouders naar het toepasselijke nationale recht kan vorderen ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreukmakend gebruik, als omschreven in artikel 13 onder A”. Het Hof voegt er aan toe dat artikel 13 A niet de strekking heeft de merkhouders in enigerlei opzicht beperken in het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem in zodanig geval toekent. Er weze trouwens opgemerkt dat het toekennen van een vergoeding voor geleden schade in artikel 13 A lid 2 zelf uitdrukkelijk is voorzien. Allerlei bijkomende maatregelen zoals publicatie van het vonnis, mededeling van klantenlijsten, het opleggen van een dwangsom etc. zijn dus denkbaar. Het is ook duidelijk dat zekere verschillen o.m. in procesrechtelijk opzicht zich bij de rechtshandhaving in de verschillende Benelux-landen zullen kunnen voordoen. Zoals men weet is het bv. nog maar sinds enkele jaren dat via het kort geding in België tegen inbreukmakend merkgebruik wordt opgetreden. Wanneer het inbreukmakend teken als merk is ingeschreven zal de rechter eveneens de houder daarvan kunnen veroordelen, eventueel onder oplegging van een dwangsom, tot vrijwillige doorhaling over te gaan. In het kader van artikel 13 A 1 zal de verbodsvordering trouwens vaak gepaard gaan met de nietigheidsactie ex artikel 14 B onder 1 (depot dat in rangorde na het depot van een overeenstemmend individueel merk komt) die, indien gegrond de rechter er toe zal brengen ambtshalve de doorhaling van de inschrij-

---

(24) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1975-79, 191.

ving van het nietigverklaarde depot uit te spreken (artikel 14, D). Een aan de inbreuk-actie ex artikel 13 A 2 beantwoordende nietigheidsgrond bestaat echter niet in artikel 14, zodat alleen een veroordeling tot vrijwillige doorhaling over te gaan in dit geval mogelijk blijft. In zijn meest recente uitspraak, het arrest Lever/International Metals(25) van 22 mei 1985 heeft het Hof gelegenheid gehad de inhoud van het begrip „zich verzetten” meer bepaald m.b.t. artikel 13 A 2 nog nader te preciseren. Het Cour de Cassation van Luxemburg (zetelend in rescissie) wenste o.m. te weten of de rechter die een vordering ex artikel 13 A 2 gegrond vindt, van het inbreukmakend teken dat als merk gedeponereerd is noodzakelijk de doorhaling moet uitspreken. Het Hof antwoordt hierop dat dit slechts kan indien de merkhouder zich niet alleen heeft verzet ex artikel 13 A 2 tegen het „ander gebruik” maar zich daarnaast ook heeft beroepen op één van de nietigheidsgronden die limitatief in artikel 14 BMW zijn opgesomd. Hiermede wijst het Hof de visie van de hand die in de rechtsleer wel eens is verdedigd(26) als zouden naast de nietigheidsgronden van artikel 14 BMW nog andere op algemene beginselen gebaseerde nietigheidsgronden in het Benelux-merkenrecht bestaan. Op de bijkomende vraag naar de aard van mogelijke andere sancties herhaalt het Hof zijn reeds in 1979 in het arrest Pfizer/Meditec gegeven zienswijze dat artikel 13 A in ieder geval meebrengt dat de merkhouder een verbod kan vragen het teken op een met die bepaling strijdige wijze te gebruiken en voor het overige meebrengt dat de merkhouder al die maatregelen kan vorderen die het nationale recht hem ter beschikking stelt ter bestrijding van het inbreukmakend gebruik van het merk of het teken. Het preciseert echter dat de toepassing van de nationale wet niet kan leiden tot een door de rechter uit te spreken doorhaling van het depot van het inbreukmakend merk vermits dit alleen kan worden gebaseerd op een nietigverklaring ex artikel 14. Het Hof wijst hiermede de zienswijze van de hand als zou het depot zelf neerkomen op een inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 13 A 2 waaraan de rechter een einde zou kunnen stellen door het uitspreken van de doorhaling. De merkhouder die zich ex artikel 13 A 2 tegen een „ander gebruik” verzet zal zich t.a.v. een teken dat als merk is ingeschreven op één van de nietigheidsgronden ex artikel 14 moeten beroepen. Het arrest laat

---

(25) *R.W.*, 1985-86, 1901, noot ECKMAN, P.

(26) Cf. VAN BUNNEN, L., „La Cour de Justice Benelux et l'interprétation uniforme du droit des marques”, *J.T.*, 1975, 181 e.v. spec. 184. Voor een voorbeeld van toepassing van deze zienswijze in de rechtspraak en de kritiek daarop cf. *Gent*, 19 december 1974, *Ing. Cons.*, 1975, 141; *B.I.E.*, 1977, 173, noot VAN NIEUWENHOVEN HELBACH.

echter wel de mogelijkheid open dat buiten die hypothese, de merkhouder een bevel tot vrijwillige doorhaling zou vorderen.

### 3. *Het rechtshandhavend gebruik van het merk (artikel 5, lid 3, BMW)*

Wordt het recht op het merk in de BMW verkregen door het eerste depot, voor het in stand houden ervan is vereist dat het daadwerkelijk wordt gebruikt. Dit is een van de belangrijke innovaties door de BMW ingevoerd in het merkenrecht van de Beneluxlanden. Art. 5, lid 3 BMW bepaalt dat het merk vervalt voor zover binnen de drie jaar volgend op het depot of gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar er niet zonder geldige reden enig normaal gebruik van is gemaakt binnen het Benelux-gebied. Er is hier opnieuw sprake van gebruik, maar aan dit rechtshandhavend gebruik worden andere eisen gesteld dan aan het inbreukmakend gebruik in de zin van artikel 13 A, m.a.w. het soort gebruik van een teken of merk dat volstaat om als merkinbreuk te worden aangemerkt hoeft niet te beantwoorden aan de vereisten die aan het gebruik in de zin van artikel 5 lid 3 worden gesteld. De notie moet hier onafhankelijk worden geïnterpreteerd in het licht van de ratio legis van deze bepaling. Dit is zeer duidelijk in het licht gesteld in het arrest Turmac/Reynolds(27) van 27 januari 1981, waarin het Hof zowel het begrip „normaal gebruik” als de notie „zonder geldige reden” heeft toegelicht. Als grondslag van de bepaling van artikel 5, lid 3 BMW noemt het Hof enerzijds de gedachte dat de vergaande bescherming die de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt alleen dan gerechtvaardigd is indien het teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd en anderzijds de wens te breken met de voorheen in Nederland gehuldigde opvatting „volgens welke elk gebruik — ook al geschiedt dat niet met het doel voor de waren onder het merk afzet te verwerven, maar enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden — voldoende is om verval van het merkrecht te voorkomen”. Met dit laatste punt verwijst het Hof naar de afwijzing door de auteurs van de BMW van de praktijk van de „token sales” of symbolische verkoop die onder de oude Nederlandse wet door de rechtspraak voldoende werd geacht voor het in stand houden van het recht op het merk(28).

Van gebruik in de zin van artikel 5, lid 3 BMW is er slechts sprake

(27) Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1980-81, 23.

(28) Cf. daarover de conclusie van de Adv. Gen. BERGER, Benelux-Gerechtshof, Jurisprudentie, 1980-81, 40. Cf. ook VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, *Industriële Eigendom en mededingingsrecht*, nrs. 809-10.

wanneer het merk buiten de onderneming in het economisch verkeer wordt gebruikt en dat gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar (die door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden). Of dat gebruik „normaal,, is kan slechts worden beantwoord „door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in onderling verband in aanmerking te nemen”. Dit geheel van feiten en omstandigheden, bezien in verband ook met datgene wat in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, moet de indruk wekken „dat het gebruik er toe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden”. Er zal, in de regel moeten worden gelet op de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar en de aard en de omvang van de onderneming.

Aan het begrip van de „geldige reden”, die wettigt dat het merk in stand blijft spijs het feit dat er geen normaal gebruik is van gemaakt moeten volgens het Hof in het licht van de ratio legis van de bepaling van artikel 5 lid 3, strenge eisen worden gesteld: de merkhouders moet het bestaan bewijzen van „buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouders kan worden verwacht”. Het dient erkend, dat het door het Hof gehanteerde criterium toch wel zeer streng is, vermits buiten de macht van de merkhouders liggende omstandigheden geen geldige reden zullen zijn zo zij moeten worden geacht tot zijn „normale ondernemersrisico” te behoren, een notie die terecht erg vaag is genoemd(29). In het voorstel voor een verordening van de Raad inzake het gemeenschapsmerk wordt het begrip „gegronde redenen voor niet-gebruik” van het merk zonder meer omschreven als „omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van de rechthebbende op het gemeenschapsmerk”, wat duidelijk minder streng is(30).

---

(29) MULDER, S.J.A. en VAN DER KOOY, P.A.C.E., „Enkele opmerkingen naar aanleiding van het begrip „(zonder) geldige reden” in de Benelux-Merkenwet”, *B.I.E.*, 1982, 195 e.v. spec. 197.

(30) Art. 13, lid 2 van het voorstel.



## *Merkenrechtelijke bescherming voor het dienstmerk*

1. Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van het merkenrecht is wel de ondertekening op 10 november 1983 van het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, waardoor de merkenrechtelijke bescherming van het dienstmerk wordt verwezenlijkt en aldus een duidelijke lacune in het Benelux-merkenrecht wordt opgevuld. In Nederland en Luxemburg is de ratificatie-procedure voltooid en deze landen hebben overeenkomstig artikel III van het protocol hun akte van bekrachtiging neergelegd bij de Belgische regering. België is op dit punt enigszins achterop: een ontwerp van wet houdende goedkeuring van het protocol(31) is pas op 21 juni 1985 bij de Kamer ingediend en het ziet er dus naar uit dat het in werking treden van het protocol, dat overeenkomstig zijn artikel IV plaats heeft op de eerste dag van de derde maand volgend op de maand van nederlegging van de derde akte van bekrachtiging, niet vóór medio 1986 mag worden verwacht.

Het groeiend belang van het dienstmerk in het economisch verkeer dat rechtstreeks voortvloeit uit het voortdurend toenemend belang van de tertiaire sector is sinds lang erkend en men kan de auteurs van de BMW dan ook op dit punt een zekere timiditeit verwijten. Op het onvolkomen karakter van de bescherming op grond van het gemene recht inzake oneerlijke mededinging waarop het dienstmerk tot nog toe was aangewezen, is herhaaldelijk gewezen(32) en er was geen enkele reden om aan het dienstmerk nog langer de voordelen verbonden aan het specifieke beschermingsregime georganiseerd door de merkenwetgeving te onthouden.

---

(31) *Parl. St. Kamer*, 1984-1985, 1276, nr. 1. De gemeenschappelijke memorie van toelichting bij het protocol is als bijlage bij de memorie van toelichting gevoegd. Krachtens de wet van 14 februari 1986 (*B.S.*, 1986, 3052) blijft het wetsontwerp, spijts de ontbinding van de wetgevende Kamers in het najaar 1985, overhangig.

(32) Naast een beroep op het recht van de oneerlijke mededinging en het aansprakelijkheidsrecht is in de praktijk vooral de zgn. hulpwarenconstructie bekend. Hoewel er in de rechtspraak wel in uiteenlopende zin werd geoordeeld over de geldigheid van voor hulpwaren ingeschreven merken lijdt het geen twijfel dat zij niet beantwoorden aan de omschrijving van het merk in art. 1 BMW en dus op verzoek van ieder belanghebbende kunnen worden nietig verklaard (art. 14 A sub 1<sup>o</sup> a, BMW). In die zin bv. Kh. Brussel, 6 maart 1978 („Hard Rock Café”), *Ing. Cons.*, 1978, 368; Kh. Luik, 1 april 1983, („Quick”), *T.B.H.*, 1984, 65; Voorz. Kh. Antwerpen, 10 mei 1984 („Kangoeroe-embleem”), *Ing. Cons.*, 1984, 326. Over de problematiek van het dienstmerk onder de BMW cf. KABEL, J.J.C., „Een merkrecht voor de dienstverlener?”, *B.I.E.*, 1971, 78-86; KABEL, J.J.C., *Het dienstmerk in de rechtspraak sinds 1970*, *B.I.E.*, 1974, 159-160; SUNT, C., „Dienstmerken”, *R.W.*, 1978-79, 2401-2420. Voor Nederlandse bedenkingen bij het invoeren van merkenrechtelijke bescherming voor het dienstmerk cf. KEESOM, P.H.M., „Komende bescherming van dienstmerken in de Benelux bezien van uit Nederlands gezichtspunt”, *B.I.E.*, 1981, 142-145; BOEKMAN, S., „Als het dienstmerk komt, hoe zit het dan met de handelsnaam?” *B.I.E.*, 1985, 159-163; GIELEN, Ch., „Het dienstmerk beter beschermd?”, *Intellectuele eigendom & reclamerecht*, 1985, 21-24.

2. Op welke wijze wordt de merkenrechtelijke bescherming van het dienstmerk door het Protocol verwezenlijkt?

2.1. Vooreerst (artikel I A) wordt de titel van de wet gewijzigd: het wordt voortaan de „Eenvormige Beneluxwet op de merken”. Vervolgens (artikel I B) wordt de eenvormige Beneluxwet aangevuld met een hoofdstuk V (artikel 39 tot 43) betreffende de dienstmerken. Het nieuwe artikel 39 verklaart de hoofdstukken I, II en IV van de wet toepasselijk op dienstmerken wat met name betekent dat de bepalingen inzake individuele merken, inzake collectieve merken en de algemene bepalingen toepasselijk zijn op het dienstmerk. Er wordt echter wel gepreciseerd dat soortgelijkheid kan bestaan niet alleen tussen waren en tussen diensten maar ook tussen waren en diensten. De ervaring inzake dienstmerken in Frankrijk en Duitsland heeft op dit punt de auteurs van het protocol de weg gewezen. In de gemeenschappelijke memorie van toelichting<sup>(33)</sup> worden als voorbeelden genoemd; schoonmaakmiddelen en schoonmaakbedrijf, voertuigen en vervoeronderneming, wasmiddelen en wasserijen. De houder van een dienstmerk zal zich aldus kunnen verzetten tegen gebruik van een jonger warenmerk of er de nietigheid van kunnen vorderen zoals omgekeerd de houder van een warenmerk zich zal kunnen verzetten tegen gebruik van een jonger dienstmerk of er de nietigverklaring van vorderen. Hetzelfde artikel 39 preciseert ook dat het recht van voorrang bedoeld in artikel 4 van het Unieverdrag van Parijs kan worden ingeroepen voor dienstmerken. Deze precisering is nodig omdat artikel 4 van het Unieverdrag dienstmerken niet noemt<sup>(34)</sup>.

2.2. De overige bepalingen van het nieuwe hoofdstuk V (de artikelen 40-43) bevatten overgangsrecht. Belangrijk daarin is eerst en vooral dat voor dienstmerken die in gebruik waren bij het in werking treden van het protocol, binnen het jaar een zogenaamd bevestigend depot (Benelux-depot) kan worden verricht dat geacht wordt, voor het bepalen van de rangorde van het merk, op de dag van het in werking treden van het protocol te zijn verricht (artikel 40 A). Zoals in de gemeenschappelijke memorie van toelichting aangestipt brengt dit met zich mede — het Benelux-register staat slechts open voor het depot van nieuwe dienstmerken vanaf de dag volgend op de in werking treding van het protocol (artikel 43) — dat die bevestigende depots een oudere depotdatum hebben dan gewone depots voor dienstmerken die pas vanaf de dag nadien kunnen worden gedepo-

(33) *Parl. St., Kamer*, 1984-85, 1276 - nr. 1, p. 6.

(34) Art. 6 sexies van het Unieverdrag verplicht de Unielanden het dienstmerk te beschermen zonder nochtans de verplichting op te leggen de inschrijving van die merken te voorzien.

neerd. Het houdt ook in dat alle bevestigende depots worden geacht op dezelfde datum te zijn verricht.

Anderzijds wordt gepreciseerd dat de nietigheid niet kan worden ingeroepen van een bevestigend depot, alleen op grond van het feit dat het in rangorde komt na het depot van een overeenstemmend warenmerk (artikel 40 C). Zonder deze bepaling zou uiteraard de nietigheid van heel wat bevestigende depots kunnen worden ingeroepen. Zulks zal nochtans mogelijk blijven t.a.v. te kwader trouw verrichte bevestigende depots d.w.z. depots waarbij op een verkregen recht een beroep wordt gedaan waarvan de deposant weet of behoort te weten dat dit niet bestaat (artikel 41, in fine).

Eveneens belangrijk is vervolgens de bepaling dat het nieuwe regime inzake dienstmerken geen wijziging brengt in de rechten die voortvloeien uit het gebruik van een dienstmerk op de datum van het in werking treden van het protocol (artikel 40 B). De bestaande rechtsverhoudingen worden a.h.w. geconsolideerd. De gebruikers van dienstmerken worden aldus door de nieuwe bepalingen niet verplicht een bevestigend depot te verrichten. Indien zij van de nieuwe mogelijkheid geen gebruik maken blijven zij de gemeenschappelijke rechtsbescherming die zij voordien genoten, behouden. In de gemeenschappelijke memorie van toelichting wordt de toepassing van dit beginsel nader toegelicht<sup>(35)</sup>. Geschillen tussen houders van bevestigende depots, die alle een gelijke rangorde hebben, zullen moeten worden beslecht op grond van andere rechtsregels (de regels inzake oneerlijke mededinging) dan die inzake merken en die toepasselijk waren op hun verhoudingen op de datum van in werkingtreding van het protocol. Geschillen tussen gebruikers van dienstmerken die geen bevestigend depot hebben verricht zullen, zoals in het verleden aan de hand van andere rechtsregels (de regels inzake oneerlijke mededinging) dan die inzake merken worden beslecht. Degene die een bevestigend depot heeft verricht zal zich evenmin op zijn exclusief merkrecht kunnen beroepen tegenover een andere gebruiker van een dienstmerk die het bevestigend depot niet heeft verricht: dergelijk conflict zal eveneens aan de hand van het gemene recht (oneerlijke mededinging) moeten worden beslecht. Wat deze laatste situatie betreft wijst de gemeenschappelijke memorie van toelichting er nochtans op dat, vermits de houder van een bevestigend depot een werkelijk merkrecht heeft verkregen hij zich wel zal kunnen verzetten tegen een ruimer gebruik door de eerdere gebruiker, dan het gebruik

---

(35) *Parl. St., Kamer*, 1984-85, 1276 - nr. 1, p. 8.

dat hij van het teken maakte bij het in werking treden van het protocol.

Het artikel 41 bepaalt dat bij het bevestigend depot een beroep op het bestaan van het verkregen recht moet worden gedaan evenals opgave van het jaar van eerste gebruik. Laatstgenoemde vereiste houdt verband met de regeling in het nieuwe artikel 42 opgenomen die (zoals dat ook in de overgangsbepalingen m.b.t. de warenmerken was voorzien, cf. artikel 31 BMW) een gedifferentieerde duur van de inschrijving van de bevestigingsdepots voorziet ten einde een chronische overbelasting van het Benelux-merkenbureau te vermijden. De inschrijving zal een duur hebben van één tot tien jaar en eindigen in de maand en op de dag van het bevestigend depot in het jaar waarvan het jaartal hetzelfde cijfer der eenheden bevat als het jaar van het opgegeven eerste gebruik. Bij het verrichten van het bevestigend depot kan meteen echter reeds de vernieuwing van de inschrijving van het depot worden gevraagd (alles in artikel 42).

3. Zoals gezegd is een ontwerp van wet houdende goedkeuring van het protocol op 21 juni 1985 bij de Kamer ingediend. Op een tweetal bepalingen in dit wetsontwerp dient de aandacht gevestigd.

Zoals men weet heeft de goedkeuringswet van de BMW van 30 juni 1969 de niet opgeheven artikelen 8-15 van de wet van 1879 op de fabrieks- en handelsmerken, die betrekking hebben op de strafrechtelijke beteugeling van merkinbreuken in haar artikel 4 toepasselijk verklaard, zowel op collectieve als op individuele merken. Het wetsontwerp heft genoemd artikel 4 van de wet van 1969 op (art. 6, 1<sup>o</sup>) maar voegt in de plaats daarvan een nieuw artikel 15 in, in de nog van kracht zijnde bepalingen van de wet van 1879. Deze bepaling (art. 4) verklaart enerzijds de artikelen 8-14 van de wet van 1879 toepasselijk op individuele en collectieve waren- of dienstmerken, maar sluit anderzijds de toepassing daarvan uit op dienstmerken die gebruikt waren op de datum van het in werking treden van het protocol, wanneer de eenvormige Beneluxwet op de merken, de houders van die merken niet toelaat zich op het merkenrecht te beroepen. Deze regeling beantwoordt aan de bepalingen van het nieuwe artikel 40 B van de eenvormige wet, waarbij de rechtsverhoudingen bestaand op de datum van het in werking treden van het protocol worden geconsolideerd.

Een andere bepaling van het wetsontwerp die vermeld dient te worden is artikel 5 dat de onaangepaste terminologie in het bekende artikel 56 van de wet op de handelspraktijken dat de vordering tot

staken uitsluit m.b.t. daden van namaking, stroomlijnt door de woorden „de fabrieks- en handelsmerken, de nijverheidstekeningen of modellen en de auteursrechten” te vervangen door „de waren- of dienstmerken, de tekeningen of modellen en het auteursrecht”. Bovendien wordt in dit artikel 56 een tweede lid ingevoegd dat uitdrukkelijk preciseert dat de uitsluiting van de vordering tot staken niet geldt voor dienstmerken die gebruikt waren op de datum van in werking treden van het protocol, wanneer de eenvormige Beneluxwet op de merken, de houder van die merken niet toelaat zich op het merkenrecht te beroepen. Ook in dit geval beantwoordt de regeling aan de bepalingen van het nieuwe artikel 40 B waarbij de rechtsverhoudingen bestaande op de datum van het in werking treden van het protocol worden geconsolideerd.

### *Het communautaire merkenrecht in wording*

1. Aan de werkzaamheden m.b.t. het tot stand brengen van een communautair merkenrecht ligt de gedachte ten grondslag dat noch door harmonisatie van de nationale merkenwetgeving alleen noch door de beperkingen door de rechtspraak van het Hof van Justitie aan het uitoefenen van het nationale merkrecht in de Gemeenschap gesteld (cf. infra) de hinder voor het vrije verkeer van merkartikelen, veroorzaakt door het territorialiteitsbeginsel dat de nationale wetgeving beheerst, volledig kan worden opgeheven. Dit zou alleen kunnen door het vervangen van het nationale merkenrecht door een communautair merkenrecht. Dit is echter vooralsnog een onrealistisch en onhaalbaar objectief en de ambitie van de gemeenschapswetgever is dan ook niet zo vergaand. Wel wil hij, als een belangrijke stap in de goede richting, naast het voortbestaande nationale merkenrecht een communautair merkenrecht tot stand brengen. De wording van dit communautair merkenrecht blijkt wel een moeizaam proces te zijn. Reeds kort na het tot stand komen van de EEG werd door de Commissie een werkgroep „merken” ingezet die in 1964 klaar kwam met een „Voorontwerp van overeenkomst inzake een Europees Merkenrecht”. Ingevolge moeilijkheden van politieke aard zijn de werkzaamheden na 1964 onderbroken en het is pas in 1973 dat dit voorontwerp door de Commissie werd gepubliceerd en de belanghebbende professionele kringen gelegenheid kregen hierop te reageren. Dit heeft de Commissie er alsdan toe gebracht in 1976 een „Nota over de creatie van een EEG-merk”(36) te publiceren waarin o.m. de

---

(36) *Bulletin EG*, Supplement 8/76.

redenen worden toegelicht waarom een gemeenschappelijk merkenrecht in het leven dient te worden geroepen (met name het invoeren van een vrij verkeer van merkartikelen en van een systeem van onvervalste mededinging binnen de Gemeenschappelijke Markt) en waarin ook de beginselen worden geformuleerd die het Europees merksysteem zouden moeten beheersen. Deze nota ging weliswaar uit van het voorontwerp 1964 maar hield rekening met de sinds toen ingetreden ontwikkelingen o.m. de uitbreiding van de Gemeenschap, en wijzigingen in het nationale merkenrecht. Nadat in 1977 en 1978 achtereenvolgens een voorontwerp en een ontwerp-verordening van de Raad het licht zagen evenals in 1979 een ontwerp van harmonisatierichtlijn, waarop de belanghebbende kringen en organisaties gelegenheid hadden hun reacties kenbaar te maken via hoorzittingen en schriftelijke opmerkingen, heeft de Commissie in november 1980 twee teksten bij de Raad ingediend, nl. een voorstel voor een eerste richtlijn van de Raad betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten en een voorstel voor een verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk(37).

Dat de Commissie het communautaire merkenrecht via een verordening van de Raad wil tot stand gebracht zien, is het directe gevolg van de minder gelukkige ervaring die met de weg van het volkenrechtelijk verdrag is opgedaan m.b.t. het Europees octrooirecht en meer bepaald m.b.t. het gemeenschapsoctrooiverdrag dat, hoewel in 1975 ondertekend nog steeds niet in werking is getreden. Zijn rechtsgrondslag vindt het voorstel van verordening in artikel 235 EEG-verdrag(38).

Nadat het Economisch en Sociaal Comité en het Europees Parlement hun advies over deze voorstellen hadden geformuleerd(39) heeft de Commissie in augustus 1984 een gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk ingediend(40) dat

---

(37) *Bulletin EG*, Supplement 5/80; *P.B.*, 1980, C 351/1.

(38) Cf. Doc. III/D/1294/79-NL, werkdocument van de Werkgroep Gemeenschapsmerk van de Commissie. Over dit document cf. LAUWAERS, R., „Art. 235 als grondslag voor de schepping van een Europees Merkenrecht”, *S.E.W.*, 1981, 533-548; cf. ook MORCOM, C., „The Legitimacy of a European Trade Mark System”, *E.I.P.R.*, 1980, 359-363.

(39) Advies van het Economisch en Sociaal Comité, *P.B.*, 1981, C 310/22; advies van het Europees Parlement, *P.B.*, 1983, C 307/46.

(40) *P.B.*, 1984, C 230/1. Cf. hierover ARMITAGE, E., „The Community Trade Mark: Comments on the 1984 Draft of the proposed EEC Regulation”, *E.I.P.R.*, 1985, 11-14; SCHWARZ, I.E., „Community Trade Mark legislation: changes made in the proposed Community Trade Mark Regulation and the Directive on approximation of National Trade Mark Laws”, *E.I.P.R.*, 1985, 70-74; MULDER, S.J.A. en VAN DER KOOY, P.A.C.E., „Recente Wijzigingen in de Ontwerp-Verordening over het Gemeenschapsmerk”, *BMM Bulletin*, jaarg. XI, nr. 1, juni 1985, 20-29; VERKADE, D.W.F., „Europees Merkenrecht”, *T.V.V.S.*, 1985, 70-72; MOLIJN, H., „Het Gemeenschapsmerk”, *B.I.E.*, 1985, 222-225.

momenteel het voorwerp is van bespreking in een werkgroep van de Raad. Hierna worden in grote trekken de voornaamste kenmerken van het in dit voorstel van verordening voorziene merkensysteem toegelicht, uiteraard zonder dat volledigheid wordt nagestreefd vermits het gaat om een tekst die niet minder dan 127 artikelen omvat.

2. Anders dan de BMW is het communautaire merkenrecht zoals reeds aangestipt, niet geroepen in een nabije toekomst het nationale merkenrecht te vervangen: nationale merken naast gemeenschapsmerken blijven bestaan. Wel is het de bedoeling via een (of meer) richtlijn(en) de nationale wetgevingen niet alleen onderling te harmoniseren maar tevens aan te passen aan het communautaire merkenrecht bv. wat betreft weigerings- en nietigheidsgonden, de beschermingsomvang van het merk, de gebruiksverplichting (de nog te bespreken restrictieve opvatting van de Commissie inzake de beschermingsomvang van het merk zou op die wijze trouwens wel eens kunnen leiden tot het terugschroeven van de ruime beschermingsomvang die het merk thans onder de BMW geniet).

3. De verordening omschrijft de voorwaarden waaronder en de wijze waarop op basis van één enkele procedure een zgn. gemeenschapsmerk kan worden verkregen, d.w.z. een unitair merk voor waren of diensten dat dezelfde rechtsgevolgen heeft op het gehele grondgebied van de Gemeenschap (art. 1).

De verordening voorziet de oprichting van een Communautair Merkenbureau waarbij aanvragen om een gemeenschapsmerk zullen dienen gedeponereerd en dat het merk dat aan de bepalingen van de verordening voldoet als gemeenschapsmerk zal inschrijven. Het is door deze inschrijving dat het recht op een gemeenschapsmerk zal worden verkregen (art. 5). De inschrijving zal een geldigheidsduur hebben van 10 jaar en zal voor tijdvakken van 10 jaar kunnen worden vernieuwd (art. 14).

Anders dan het geval is voor het Benelux-Merkenbureau zal het communautair merkenbureau er zich niet toe beperken te onderzoeken of de aanvraag aan de formele vereisten voldoet maar ook de deugdelijkheid van het merk onderzoeken(41). Daarbij wordt een

---

(41) Op ambtelijk niveau wordt momenteel gewerkt aan een algemene herziening van de BMW, waarbij met name de verleningsprocedure fundamenteel zou worden gewijzigd: het Benelux-Merkenbureau zou bevoegd worden ambtshalve inschrijving van merken te weigeren op absolute gronden en er zou een oppositie-procedure m.b.t. relatieve weigeringsgronden worden ingevoerd.

onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve weigeringsgronden. Als absolute weigeringsgronden (art. 6) worden in het voorstel van verordening o.m. genoemd, het ontbreken van onderscheidend vermogen, het uitsluitend samengesteld zijn van het merk uit noodzakelijke of beschrijvende tekens, het feit dat het teken bestaat uit een vorm die door de aard van de waar wordt vereist, een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert of de waarde van de waar beïnvloedt, het misleidend karakter van het merk of zijn strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden. Het onderzoek naar absolute weigeringsgronden gebeurt ambtshalve (art. 31) maar derden kunnen opmerkingen maken daaromtrent (art. 33).

Als relatieve weigeringsgronden (art. 7) gelden met het merk conflicterende oudere rechten, d.w.z. o.m. oudere gemeenschapsmerken, oudere nationale merken (waaronder uiteraard Beneluxmerken), merken die in een lid-staat algemeen bekend zijn in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs, maar ook andere tekens op grond waarvan in een lid-staat verzet tegen gebruik van een later merk mogelijk is (handelsnaam, common lawmerken, de Ausstattung). De houders van deze oudere rechten kunnen zich tegen de inschrijving van het merk verzetten in een oppositie-procedure maar de houders van oudere merken zullen daarbij het bewijs moeten leveren dat het merk tijdens de laatste vijf jaar daadwerkelijk is gebruikt (art. 35).

4. Eenmaal ingeschreven kan de houder van zijn recht op het merk vervallen worden verklaard of kan het merk nietig worden verklaard. Gronden van verval (art. 39) zijn o.m. niet gebruik van het merk gedurende vijf jaar, de verwording van het merk tot soortnaam door toedoen van de merkhouder. Wat de nietigheidsgronden betreft wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen absolute (art. 41) en relatieve (art. 42) nietigheidsgronden die trouwens overeenkomen met de reeds genoemde absolute en relatieve weigeringsgronden. Vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring dienen bij het merkenbureau ingesteld. Wat de relatieve nietigheidsgronden betreft voorziet de verordening dat geen nietigheidsvordering meer kan worden ingesteld door de rechthebbende op een gemeenschapsmerk die het gebruik van een nieuw gemeenschapsmerk gedurende drie jaar in de Gemeenschap bewust heeft gedoogd of door de rechthebbende op een ander ouder recht die het gebruik van een nieuw gemeenschapsmerk gedurende diezelfde termijn bewust heeft gedoogd in de lid-staat waar het ouder recht geldt (art. 44). In de



verordening is ook een bijzondere regeling opgenomen t.a.v. wat wordt genoemd oudere rechten van plaatselijke betekenis (bv. een handelsnaam, een uithangbord): deze kunnen de inschrijving van een gemeenschapsmerk niet verhinderen maar de rechthebbende op zo'n ouder recht zal zich wel kunnen verzetten tegen het gebruik van het gemeenschapsmerk in het gebied waar dat lokale recht geldt (art. 45). Tegen de beslissingen van het bureau zal beroep kunnen worden ingesteld bij een Kamer van Beroep (art. 48) terwijl tegen de beslissingen van deze beroepsinstantie een cassatieberoep zal openstaan bij het Hof van Justitie (art. 54-55).

5.1. Zeer controversieel<sup>(42)</sup> is tot nu toe de omschrijving van de prerogatieven van de houder van een gemeenschapsmerk, m.a.w. de omschrijving van de beschermingsomvang van het gemeenschapsmerk geweest, als gevolg van de vrij restrictieve opvattingen die de Commissie op dit punt huldigt „om onnodige beperking van de vrijheid van handelen van concurrenten te vermijden” (achtste considerans van het voorstel van verordening). De houder van een gemeenschapsmerk kan uiteraard het gebruik verbieden van een identiek teken voor identieke waar of diensten (art. 8 lid 1 sub a). Daarnaast kan hij zich verzetten tegen het gebruik van een identiek teken voor soortgelijke waren of diensten en tegen het gebruik van een soortgelijk teken voor identieke of soortgelijke waren en diensten indien zulk gebruik „een gevaar voor verwarring” inhoudt (art. 8 lid 1 sub b en c). In de achtste considerans van het voorstel van verordening wordt er de nadruk op gelegd dat de begrippen soortgelijkheid van tekens, soortgelijkheid van waren of diensten en verwarringsgevaar strikt moeten worden uitgelegd. In vergelijking met de versie 1980 van het voorstel van verordening waarin van merkinbreuk in elk geval slechts sprake was voor zover er „bij het publiek een ernstig gevaar voor verwarring” werd verwekt, is er zeker sprake

---

(42) Cf. STEINHAUSER, P.J.M., „Artikel 13 onder A lid 1, aanhef en onder 2 van de Benelux Merkenwet: jurisprudentie en Europese ontwikkeling”, *B.I.E.*, 1978, 19-22; WICHERS HOETH, L., „De beschermingsomvang van het gemeenschapsmerk”, *B.I.E.*, 1978, 35-39; VAN EMPEL, M., „Merkenrecht tussen Benelux en E.E.G.”, *B.I.E.*, 1978, 119-123; COHEN JEHO- RAM, H., „La protection des marques contre l'usage pour des produits différents: la loi Bénélux, un exemple pour l'Europe?”, *P.I.*, 1978, 224-31; KAUFMAN, P.J., „Vormt het merk een bedreiging voor de mededinging?”, *B.I.E.*, 1980, 67-73; WICHERS HOETH, L., „De Richtlijn betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lid-staten”, *B.I.E.*, 1981, 99-102; zie ook TILMANN, W., „Zur Reichweite des Schutzes im deutschen und europäischen Markenrecht”, *G.R.U.R.*, 1980, 660-673; KRÜGER-NIELAND, G., „Neue Beurteilungsmaßstäbe für die Verwechslungsgefahr im Warenzeichenrecht?” *G.R.U.R.*, 1980, 425-29; ROTH, H., „Die Verwechslungsfähigkeit von Warenzeichen nach deutschem und europäischem Recht”, *RabelsZ*, 1981, 333-50; VIERHEILIG, W., „'Ernsthafte' Verwechslungsgefahr? Überlegungen zu europäischen Reformbestrebungen im Markenrecht”, *G.R.U.R. Int.*, 1982, 506-11.

van een verruiming van de beschermingsomvang van het gemeenschapsmerk. T.o.v. artikel 13 A 1 van de BMW dat alleen overeenstemming van tekens en soortgelijkheid van de waren vereist (en dus geen verwarringsgevaar) blijft het echter een achteruitgang.

Van een bepaling in de trant van artikel 13 A 2 BMW is in het voorstel van verordening echter helemaal geen sprake. Wel is een bepaling opgenomen die ten gunste van beroemde merken<sup>(43)</sup> (in het voorstel van verordening nu omschreven als gemeenschapsmerken die een grote reputatie genieten in de Gemeenschap) van het specialiteitsbeginsel afwijkt: de houder van dergelijk merk kan zich verzetten tegen het gebruik van een identiek of gelijksoortig teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer „het gebruik ervan een ongerechtvaardigde exploitatie van de handelswaarde en van de reputatie van het Gemeenschapsmerk zou opleveren” (art. 8 lid 1 sub d).

5.2. Anders dan in de (voor)ontwerpen 1977 en 1978 en in de versie 1980 van het voorstel van verordening waarin was voorzien dat de rechten van de merkhouder zijn uitgeput na het eerste in het verkeer brengen van het merkprodukt door hemzelf of met zijn toestemming, waar ook ter wereld, treedt dit gevolg in de versie van 1984 slechts in wanneer het in het verkeer brengen plaats heeft gehad in de Gemeenschap. Hiermede vormt deze regeling nu tot op zekere hoogte een duplicatie van wat het Hof van Justitie m.b.t. nationale merken op grond van het gemeenschapsrecht voorschrijft maar ze wijkt wel af van een hedendaagse trend in het merkenrecht die eerder in de zin is van de internationale uitputting van het merkrecht (cf. art. 13 A in fine van de BMW evenals de Duitse en Engelse recente rechtspraak)<sup>(44)</sup>.

6. Het gemeenschapsmerk zelf, dat uitsluitend aan het communautaire merkenrecht is onderworpen, zal niet het voorwerp kunnen zijn van een nationale inbreuk-procedure, uitgaande van de houder van een nationaal merk (art. 82, lid 1, eerste zin) daar dit het unitaire karakter van het gemeenschapsmerk zou in het gedrang brengen. Wel

---

(43) In het arrest Colgate/Bols van 1 maart 1975 heeft het Benelux-Gerechtshof uitdrukkelijk overwogen dat het met het oog op de bescherming ex art. 13 A 2 geen verschil maakt of het merk waarvoor de bescherming wordt ingeroepen al dan niet een „beroemd merk” is. Over de problematiek van de bescherming van het beroemde merk cf. o.m. VAN BUNNEN, L., *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun*, 1967, Hoofdstuk V.

(44) Bundesgerichtshof 2 februari 1973 (Cinzano), *G.R.U.R.*, 1973, Anmerkung HEYDT; Court of Appeals, London, 22 november 1979 (Revlon), *Fleet Street Reports*, 1980, 85.

zullen voorlopige nationale maatregelen kunnen worden toegekend (art. 82, lid 1, tweede zin). Houders van nationale merken zullen uiteraard wel de nietigverklaring kunnen vorderen van het gemeenschapsmerk hetzij voor het Merkenbureau van de Gemeenschap, hetzij in reconventie voor de nationale rechter bij wie een actie wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk hangende is (art. 46 en 78).

Het voorstel van verordening, in de versie 1984, voorziet bovendien nu ook de mogelijkheid voor de houder van een gemeenschapsmerk, met een beroep op het gemene recht inzake aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie, op te treden tegen derden en voor derden op dezelfde wijze op te treden tegen de houder van een gemeenschapsmerk, telkens voor zover de vordering niet berust op gronden die strekken tot het doen vaststellen van merkinbreuk in het eerste geval of tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk in het tweede geval (art. 12, lid 1bis en art. 82, lid 2).

7. Rechtsvorderingen wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk dienen ingesteld bij de nationale rechterlijke instanties en het voorstel van verordening bepaalt welke de bevoegde rechterlijke instanties zijn: dit zijn in de eerste plaats, in volgorde, de instanties van de lid-staat op het grondgebied waarvan hetzij de gedaagde zijn woonplaats of een vestiging heeft, hetzij de eiser zijn woonplaats of een vestiging heeft (art. 74, lid 1). Het zijn ook de rechterlijke instanties van één van de lid-staten op het grondgebied waarvan de inbreukmakende handeling heeft plaatsgehad (art. 74, lid 2). In het eerste geval zijn de rechters bevoegd kennis te nemen van inbreuken op het grondgebied van de gehele Gemeenschap, in het tweede geval alleen van inbreuken op het grondgebied van de betrokken staat. Deze bevoegdheid mag door de lid-staten alleen worden toegewezen aan rechtscolleges die rechtsmacht hebben voor het gehele grondgebied van een lid-staat of voor verscheidene rechtsgebieden (art. 75).

Als verweer kan het verval of de nietigheid van het gemeenschapsmerk worden ingeroepen, maar alleen bij wijze van vordering in reconventie waarover de rechter bij wie de vordering wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk aanhangig is, bevoegd is uitspraak te doen. Deze uitspraak zal erga omnes werken en de nationale rechter zal ambtshalve de doorhaling van het merk gelasten (art. 78, lid 4).

De nationale rechter zal zich uiteraard via de prejudiciële procedure van artikel 177 EEG-verdrag met vragen van uitleg betreffende de verordening (of haar uitvoeringsreglement) tot het Hof van Justitie

kunnen wenden wat ongetwijfeld tot een minimum aan eenvormigheid bij de interpretatie en toepassing van het communautaire merkenrecht door de nationale rechter zal leiden. Voor het effectief waarborgen van de eenheid in de rechtspraak zou wellicht een gemeenschappelijk hof van beroep, dat recht zou doen zowel ten aanzien van de feiten als van het recht, in het leven dienen te worden geroepen naar het model van dat voorzien in het voorontwerp van een protocol betreffende de beslechting van geschillen inzake inbreuken op en de geldigheid van gemeenschapsoctrooien dat door het „Interimcomité Gemeenschapsoctrooi” is uitgewerkt en dat bestemd is om het Gemeenschapsoctrooiverdrag te wijzigen en aan te vullen(45).

## II. OCTROOIRECHT

### *België en het PCT*

Een ontwikkeling die niet onvermeld mag blijven is het feit dat het Patent Cooperation Treaty (Verdrag tot samenwerking inzake octrooien) van 19 juni 1970, dat samen met de Europese octrooiverdragen bij de wet van 8 juli 1977 werd goedgekeurd(46), voor België is in werking getreden op 14 december 1981 nadat de bekrachtigingsoorkonde op 14 september 1981 was neergelegd(47). Krachtens artikel 2 § 1 van de wet van 8 juli 1977 treedt de Dienst voor de Handel- en Nijverheidseigendom (thans Dienst voor de Industriële Eigendom) op als ontvangend bureau in de zin van artikel 2 van het PCT, d.w.z. als instantie die belast is met het in ontvangst nemen van internationale octrooiaanvragen uitgaande van Belgische onderdanen of van inwoners van het land. Zoals men weet, wordt via deze internationale

---

(45) Doc. CIBC 826/85 van 23 juli 1985. Zie nu ook het *Akkoord betreffende Gemeenschapsoctrooien*, waarvan de tekst werd vastgesteld te Luxemburg op 18 december 1985.

(46) *B.S.*, 30 september 1977. Onder „Europese Octrooiverdragen” wordt verstaan het verdrag van Straatsburg betr. de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht van 27 november 1963, het Europees octrooiverdrag (München) van 5 oktober 1973 en het Gemeenschapsoctrooiverdrag (Luxemburg) van 15 december 1975. De tekst van deze verdragen en van het verdrag tot samenwerking inzake octrooien (Washington) is gepubliceerd als bijlage van het *B.S.* van 7 oktober 1977. Over laatstgenoemd verdrag cf. CEUNINCK, P., „Het Samenwerkingsverdrag inzake Octrooien (PCT)”, *R.W.*, 1982-83, 65-84.

(47) *B.S.*, 5 november 1981. In het eerste trimester van 1985 waren 39 staten door het PCT gebonden, waaronder alle lid-staten van de EG uitgezonderd Griekenland en Ierland. Alle EG lid-staten uitgezonderd Denemarken, Griekenland en Ierland waren anderzijds gebonden door het Europees octrooiverdrag samen met Oostenrijk, Zwitserland, Zweden en Lichtenstein. Laatstgenoemde landen zijn eveneens door het PCT gebonden.

octrooiaanvraag na verloop van in het PCT bepaalde termijnen de verleningsprocedure voor het verkrijgen van een nationaal (of regionaal) octrooi op gang gebracht in al die verdragstaten die in de aanvraag worden aangewezen (de „aangewezen” staten). Deze internationale octrooiaanvraag leidt automatisch tot een (internationaal) nieuwheidsonderzoek, uit te voeren door een Instantie voor internationaal Nieuwheidsonderzoek. De aanvraag en het verslag van het nieuwheidsonderzoek worden medegedeeld aan de „aangewezen” staten en na verloop van 18 maanden door het internationaal Bureau van WIPO/OMPI gepubliceerd(48). Het PCT organiseert bovendien een procedure voor het verrichten van een „internationale voorlopige beoordeling” van de internationale aanvraag, uit te voeren door een Instantie voor internationale Voorlopige Beoordeling en die leidt tot een verslag over de vraag of de uitvinding aan de in het PCT neergelegde materiële octrooieerbaarheidsvoorwaarden voldoet. Deze laatste procedure wordt slechts op verzoek van de aanvrager in gang gezet en het verslag medegedeeld aan de verdragstaten waarin hij voornemens is de resultaten van de voorlopige beoordeling te gebruiken (de „gekozen” staten). Anders dan het Europees Octrooiverdrag organiseert het PCT geen centrale octrooiverleningsprocedure maar vergemakkelijkt alleen het verkrijgen van een octrooi in een groot aantal landen. Het staat de verdragstaten dus vrij al dan niet rekening te houden met hoger genoemde verslagen bij het nemen van een beslissing over het verlenen van een (nationaal) octrooi. Het K.B. van 21 augustus 1981 betreffende het indienen van een internationale octrooiaanvraag in België(49) heeft het Europees Octrooibureau aangeduid als bevoegde instantie voor het verrichten van het internationaal nieuwheidsonderzoek en van de internationale voorlopige beoordeling m.b.t. uit België afkomstige internationale octrooiaanvragen.

Het PCT bepaalt in zijn artikel 45, lid 2 dat de nationale wetgeving van een „aangewezen” of „gekozen” staat kan voorzien dat de aanwijzing of de keuze van die staat in de internationale aanvraag wordt geacht de uitdrukking te zijn van de wens een regionaal (lees: Europees) octrooi onder een regionaal octrooiverdrag (lees: Europees octrooiverdrag) te verkrijgen waarbij die staat partij is. In

---

(48) World Intellectual Property Organization/Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Deze publicatie laat derden toe betrekkelijk snel kennis te nemen van nieuwe uitvindingen en van de bescherming waarop aanspraak wordt gemaakt. Tevens verzekert zij in de „aangewezen staten” aan de gepubliceerde internationale aanvraag de bescherming die een gepubliceerde maar nog niet onderzochte nationale aanvraag geniet.

(49) B.S., 5 november 1981, 14013.

overeenstemming daarmede bepaalt artikel 2, § 3 van de wet van 8 juli 1977 dat iedere aanwijzing of keuze van België in een internationale octrooiaanvraag wordt aanzien als de aanduiding dat de aanvrager voor België een Europees octrooi wenst te verkrijgen overeenkomstig het Europees octrooiverdrag. Via een internationale octrooiaanvraag onder het PCT kan dus geen Belgisch octrooi worden verkregen. Wel kan er thans op drie manieren een in België geldend octrooi worden verkregen: een Belgisch octrooi via de nationale procedure en een Europees octrooi op basis hetzij van een Europese hetzij van een internationale octrooiaanvraag(50).

### *Het Hof van Cassatie en de exceptie van persoonlijk voorgebruik*

In de eerder schaarse Belgische octrooi-rechtspraak uit de laatste jaren(51) komt een arrest van het Hof van Cassatie naar voren, dat tegen de achtergrond van het Europees octrooirecht en in het perspectief van de nieuwe Belgische octrooiwetgeving de aandacht verdient. Het gaat om het arrest van 14 november 1980(52) waarin het Hof van Cassatie de feitelijke voorwaarden heeft omschreven waaraan moet zijn voldaan opdat de exceptie van persoonlijk voorgebruik met succes zou kunnen worden tegengeworpen aan de octrooihouder in een inbreuk-actie.

Zoals men weet is de exceptie van voorgebruik of eerder bezit, die iemand toelaat voort te gaan met de toepassing van een uitvinding na de verlening van een octrooi aan een derde, niet voorzien in de wet van 1854 maar wordt ze geacht deel uit te maken van het Belgisch octrooirecht door rechtsleer(53) en rechtspraak(54) die de grondslag van deze exceptie zien in artikel 2 van die wet dat bepaalt dat de octrooiverlening geschiedt „zonder afbreuk te doen aan de rechten van derden”.

In een aantal ons omringende landen, en met name in Frankrijk, Nederland en de Bondsrepubliek is een recht van voorgebruik of

---

(50) Dit noemt men de Euro-PCT weg.

(51) Voor een recent overzicht zie DASSESSE, J. en DEMEUR, M., „Examen de Jurisprudence (1978-1982), Brevets d'Invention”, *R.C.J.B.*, 1984, 297-327.

(52) *Arr. Cass.*, 1980-81, nr. 163, p. 301 en *Pas.*, 1981, I, 322.

(53) Cf. COPPIETERS DE GIBSON, D., „Exploitation et possession antérieures de l'objet d'un brevet”, *Ing. Cons.*, 1950, 5-10; SCHRANS, G., „La localisation de la possession personnelle antérieure en matière de brevets d'invention”, *Ing. Cons.*, 1965, 189-216. Zie ook DASSESSE, J., „Examen de Jurisprudence (1963-1966). Brevets d'Invention”, *R.C.J.B.*, 1968, 99 e.v., spec. nr. 11.

(54) Cf. Gent 19 oktober 1964, *R.W.*, 1965-66, 1688; Brussel, 10 januari 1967, *Ing. Cons.*, 1967, 13.

eerder bezit uitdrukkelijk in de octrooiwetgeving geregeld. Er bestaan echter twee types van regelingen al naargelang de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van het recht de uitvinding te blijven exploiteren, niettegenstaande het bestaan van een octrooi. Er zijn vooreerst de bepalingen, zoals de Franse, die uitgaan van het *eerder bezit*: „Toute personne qui de bonne foi à la date du dépôt ou de priorité d'un brevet, était sur le territoire où la présente loi est applicable, en possession de l'invention, objet du brevet...”(55). Er blijkt in Frankrijk overigens wel discussie te zijn over wat onder „bezit van de uitvinding” dient verstaan. Voor een deel van de rechtspraak en rechtsleer volstaat een adequate kennis van de uitvinding. Voor een ander deel moet er iets meer zijn dan de zuiver intellectuele apprehentie: ernstige voorbereidselen met het oog op de exploitatie of het bewijs dat men in staat was er toe over te gaan(56).

Er zijn vervolgens de regelingen, zoals de Nederlandse en de Duitse die uitgaan van het *voorgebruik*: „Hij die datgene waarvoor door een ander octrooi is gevraagd, binnen het Koninkrijk... reeds in of voor zijn bedrijf vervaardigde of toepaste, of over zijn voornemen tot zodanige vervaardiging of toepassing begin van uitvoering had gegeven op de dag van indiening van die aanvraag...”(57). Onder dit systeem is het enkele eerdere bezit van de uitvinding niet voldoende voor het ontstaan van het recht van voorgebruik.

Welnu, hoewel genoemd Cassatie-arrest van 14 november 1980 het heeft over de door de eiser in cassatie opgeworpen exceptie van persoonlijk voorgebruik (*exception d'usage personnel antérieur*) blijkt uit de voorwaarden die het arrest omschrijft en waaraan moet zijn voldaan opdat de exceptie zou gelden dat de Belgische benadering eerder aansluit bij de Franse notie van eerder bezit. Het Hof van Cassatie overweegt inderdaad „dat de door de eiser... opgeworpen exceptie van persoonlijk voorgebruik onder meer vereist dat degene die ze aanvoert het bewijs levert dat hij vóór de octrooi-aanvraag reeds een volledige en praktische kennis had van de uitvinding, zodat hij in staat was ze toe te passen op het tijdstip dat het octrooi werd genomen en dat het bezit van die kennis rechtmatig was en te goeder

---

(55) Loi n. 68-1 van 2 januari 1968, sur les brevets d'invention, art. 31.

(56) Cf. CHAVANNE, A. en BURST, J.-J., *Droit de la propriété industrielle*, 1980, 210 e.v.

(57) Art. 32, lid 1 van de Rijksoctrooiwet. De octrooiraad geeft, op verzoek van de voorgebruiker een zgn. „verklaring van voorgebruik” af, cf. art. 32, lid 3. Zie daarover VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, *Industriële Eigendom en mededingingsrecht*, nrs. 311-312. Het in de eenvormige Benelux-wet op de tekeningen of modellen opgenomen art. 17, dat het recht van voorgebruik uitdrukkelijk regelt, is duidelijk geïnspireerd door de regeling in de Rijksoctrooiwet.

trouw...". Zoals door Dassesse en Demeur opgemerkt(58), sluit het Hof zich daarmee aan bij de door André en Schrans voorgestane opvatting die zelf duidelijk bij de Franse opvatting aanleunt. De voorziening, die het bestreden arrest verweet de exceptie te hebben afgewezen op grond van de afwezigheid van commerciële exploitatie vóór de datum van de octrooi-aanvraag, wordt verworpen door het Hof, dat overweegt dat de feitenrechters duidelijk hebben te kennen gegeven dat de aan de exceptie te stellen vereisten niet verenigd waren, met name door vast te stellen dat de eiser vóór de datum van de octrooi-aanvraag „nog niet precies wist wat noodzakelijk was voor de goede werking van de machine” en verder dat hij „wel het principe kende van de structuur van de machine maar dat die kennis hem... nog niet in staat stelde een dergelijke machine in het normaal handelsverkeer te brengen”. Het is wel zo dat het arrest, door het gebruik van de inleidende formule „onder meer” in de hoger genoemde overweging laat doorschemeren dat nog aan andere vereisten moet zijn voldaan dan de in het arrest genoemde, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat daarmee wordt gezinspeeld op een bijkomend vereiste van toepassing van de uitvinding of van een begin van toepassing ervan zoals vereist in systemen die op voorgebruik afgestemd zijn. Immers indien ook aan deze voorwaarde zou dienen voldaan, is daarin reeds onvermijdelijk de volledige en praktische kennis van de uitvinding begrepen en was het overbodig deze als afzonderlijk vereiste te vernoemen zoals door het Hof van Cassatie gedaan.

Er mag dus worden aangenomen dat in het Belgisch octrooirecht geen toepassing van de uitvinding wordt vereist wat niet belet, zoals door Schrans opgemerkt(59), dat vervaardiging of toepassing van de uitvinding a fortiori het bestaan van de exceptie zullen bewijzen, ook in een systeem dat slechts eerder bezit vereist.

Het bestaan van die twee verschillende uitgangspunten verklaart o.m. waarom de lid-staten van de Europese Gemeenschap er niet in geslaagd zijn in 1975 in het gemeenschapsoctrooi-verdrag een regeling op te nemen voor de exceptie die op het gezamenlijk grondgebied van de verdragsstaten eenvormige rechtsgevolgen zou hebben. In het verdrag is daarom een bepaling opgenomen die voorziet dat in elke lid-staat waar een *recht van voorgebruik of van persoonlijk bezit* t.a.v. een nationaal octrooi kan worden ingeroepen, hetzelfde recht wordt toegekend t.a.v. het gemeenschapsoctrooi maar waarvan de

---

(58) DASSESE, J. en DEMEUR, M., o.c., nr. 17.

(59) SCHRANS, G., o.c., 191.



rechtsgevolgen telkens territoriaal beperkt blijven tot de bedoelde lid-staat(60). Wel is bij de ondertekening van het verdrag een resolutie aangenomen strekkende tot herziening van die bepaling met het oog op het tot stand brengen van een eenvormige regeling met uitwerking op het gezamenlijke grondgebied van de verdragstaten(61).

In de hierna nog nader te bespreken nieuwe Belgische octrooiwet van 28 maart 1984 wordt het onderwerp nu eveneens uitdrukkelijk geregeld(62). Het merkwaardige in de nieuwe wetsbepaling nu is dat daarin noch voor het ene noch voor het andere der twee genoemde systemen wordt geopteerd maar voor beide vermits „het recht de uitvinding ten persoonlijke titel te exploiteren ongeacht het bestaande octrooi” wordt toegekend aan al „wie te goeder trouw vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag of van voorrang van een octrooi, de uitvinding, voorwerp van het octrooi, op Belgisch grondgebied in gebruik had of er in het bezit van gekomen was”. Men kan zich de vraag stellen of het wel zin heeft naar de strengere regeling van het voorgebruik van de uitvinding in de wet te verwijzen als reeds het enkele *eerdere bezit* overeenkomstig de in België traditionele zienswijze volstaat om het recht te doen ontstaan. De uitspraak van het Hof van Cassatie lijkt daarom in ieder geval ook onder de nieuwe wet haar waarde te zullen blijven behouden.

### *Het nieuwe Belgische octrooirecht*

1. Ingevolge het tot stand komen van een Europees octrooirecht is in het nationale octrooirecht in Europa een grootscheepse harmonisatiebeweging op gang gekomen(63). De nieuwe Belgische octrooiwet van 28 maart 1984 moet dan ook essentieel in dat perspectief worden

---

(60) Gemeenschapsoctrooiwet, art. 38.

(61) Resolutie betreffende voorgebruik en eerder bezit, *P.B.*, 1980, L 17/39.

(62) Art. 30.

(63) Cf. HAERTEL, K., „Die harmonisierungswirkung des Europäischen Patentrechts”, *G.R.U.R. Int.*, 1981, 479-90; HAERTEL, K., „Le droit européen des brevets, instrument d'harmonisation des droits nationaux en matière de brevets”, *P.I.B.D.*, numéro spécial (décembre 1983), colloque des juges européens de brevets, 21-32.

gesitueerd(64). Zoals bekend, bestaat het Europees octrooirecht uit twee luiken(65): er is enerzijds het Europees octrooiverdrag (EOV) van 5 oktober 1973 dat sinds 7 oktober 1977 in werking is getreden en er is anderzijds het Gemeenschapsoctrooiverdrag (GOV) van 15 december 1975 dat nog steeds niet in werking is(66). Het EOV heeft een Europees systeem voor de verlening van octrooien in het leven geroepen dat de mogelijkheid heeft geschapen via één enkele aanvraag en een gecentraliseerde verleningsprocedure op basis van het in het verdrag opgenomen materiële octrooirecht, in elk van de door de aanvrager aangewezen verdragsstaten een (Europees) octrooi te verkrijgen. Het GOV voorziet de bundeling van de voor de lid-staten van de Europese Gemeenschap aangevraagde Europese octrooien tot één unitair en zelfstandig gemeenschapsoctrooi, uitsluitend onderworpen aan het in het verdrag opgenomen gemeenschappelijk octrooirecht.

Men mag gerust stellen dat de nieuwe Belgische octrooiwet in haar meest essentiële bepalingen de weerspiegeling is van corresponderende bepalingen uit de genoemde twee verdragen: dit geldt met name voor de omschrijving van de octrooierbare materie en de materiële octrooierbaarheidsvereisten ontleend aan het EOV en voor de omschrijving van de prerogatieven van de octrooihouder, ontleend aan het GOV. Dit geldt ook voor de vereisten waaraan de octrooi-aanvraag moet voldoen, voor de omschrijving van de (technische) beschermingsomvang van het octrooi evenals voor de omschrijving van de nietigheidsgronden, alle overgenomen uit het EOV. Als zelfstandige innovatie in de wet kunnen, afgezien van het uitgebreide hoofdstuk III (art. 55-70) gewijd aan de vertegenwoordiging voor de Dienst voor de Industriële Eigendom, de bepalingen worden genoemd gewijd aan het verlenen van gedwongen licenties (art. 31-38),

---

(64) *B.S.*, 9 maart 1985, 2806. In hetzelfde nummer zijn drie K.B.'s gepubliceerd die respectievelijk betrekking hebben op het in werking treden van een aantal artikelen van de wet betr. het register van erkende gemachtigden, het bijhouden en de vermeldingen van het register van erkende gemachtigden in toepassing van art. 59 en de samenstelling en de werking van de Commissie belast met het onderzoek van de aanvragen tot inschrijving in het register der erkende gemachtigden in toepassing van art. 64. Zie over deze wet FRANCQ, B., „Quelques traits de la nouvelle loi belge sur les brevets d'invention”, *Ing. Cons.*, 1984, 283-98; VERSCHAEVE, M., „Naar een nieuw octrooirecht”, *R.W.*, 1984-85, 2241-70; DE VISSCHER, F., „La nouvelle loi belge sur les brevets d'invention”, *J.T.*, 1985, 381-88; VAN DOREN, J., „De nieuwe Belgische octrooiwet”, *Wetgeving in kort bestek*, *R.W.*, 1984-85, 2991-94.

(65) Zie hierover EECKMAN, P., „De Europese Octrooiverdragen: Internationaal (Europees) en communautair octrooirecht”, *S.E.W.*, 1981, 157-73 en 295-313.

(66) Dit verdrag kan slechts in werking treden (art. 98) na bekrachtiging door alle ondertekenende staten (de negen toenmalige lid-staten van de EG). Hinderpalen van constitutionele en politieke aard in Denemarken en van constitutionele aard in Ierland staan tot op heden ratificatie door deze landen in de weg.

ten dele opgenomen om de Belgische wetgeving in overeenstemming te brengen met artikel 5 A van het Unieverdrag van Parijs, evenals de uitdrukkelijke regeling van het persoonlijk voorgebruik of bezit (art. 30) en van sommige onderwerpen betreffende het octrooi als deel van het vermogen zoals o.m. de mede-eigendom en het beslag (art. 43 en 47).

Evenmin geïnspireerd door het Europese octrooirecht en trouwens weinig innoverend is ten slotte de eigenlijke verleningsprocedure die er een blijft *zonder vooronderzoek* (art. 22, § 3). Wel zal de octrooi-aanvraag nu in beginsel gepaard dienen te gaan met het opstellen van een *verslag van nieuwhedsonderzoek* (art. 21), dat echter een zuiver informatieve rol moet vervullen en niet tot weigering van het octrooi aanleiding kan geven. Wel zal het deel uitmaken van het dossier van het octrooi dat na verlening ter inzage van het publiek zal worden gelegd (art. 23) zodat derden zich aldus een idee van de waarde van het octrooi zullen kunnen vormen en zal weigering van het nieuwhedsonderzoek (door niet-betaling van de opzoekingsstaks) tot gevolg hebben dat de duur van het octrooi die normaal 20 jaar bedraagt (art. 39, § 1) wordt teruggebracht tot 6 jaar (art. 39, § 2). Al met al lijkt een van de objectieven die met de nieuwe wet worden nagestreefd, nl. het Belgisch octrooi te valoriseren, dan ook maar in beperkte mate verwezenlijkt.

De aanwezigheid in deze wet van een aantal essentiële bepalingen ontleend aan de Europese octrooiverdragen, die trouwens ook in de octrooiwetgeving van een aantal andere Europese landen zijn overgenomen, brengt met zich mede dat bij de interpretatie van de nieuwe wet in ruime mate zal dienen uitgegaan van de voorbereidende werkzaamheden van de Europese octrooiverdragen en dat ook met de praktijk en de rechtspraak van het Europese Octrooibureau evenals van de octrooiverlenende en rechtsprekende instanties van andere Europese landen zal dienen te worden rekening gehouden<sup>(67)</sup>.

2. In vergelijking met de wet van 1854 die slechts 27 artikelen telt is de nieuwe wet uitgegroeid tot een lijvig stuk wetgeving dat 78 artikelen telt verdeeld over vier hoofdstukken waarvan veruit het belangrijkste, hoofdstuk II is dat het eigenlijke octrooirecht bevat. Het is verdeeld in afdelingen betreffende de octrooieerbaarheid (art. 2 tot 7) de rechthebbende op een octrooi (art. 8 tot 12), de procedure voor

---

(67) Cf. BRUCHHAUSEN, K., „Méthodologie de l'interprétation et de l'application du droit européen et des droits nationaux harmonisés en matière de brevets”, *P.I.B.D.*, numéro spécial (décembre 1983) colloque des juges européens de brevets, 35-49.

het verkrijgen van een octrooi (art. 13-25) de rechten en verplichtingen verbonden aan het octrooi en aan de octrooiaanvraag (art. 26-42) waarin bepalingen voorkomen over de prerogatieven van de octrooihouder en van de octrooi-aanvrager, over de beschermingsomvang van het octrooi, over de beperkingen aan de prerogatieven van de octrooihouder ten gunste van degene die zich op voorgebruik of eerder bezit kan beroepen en via gedwongen licenties, de duur waarvoor het octrooi wordt verleend, over de jaartaksen tot in stand houden van het octrooi en over de afstand van het octrooi. Verder bevat dit hoofdstuk II nog afdelingen gewijd aan het octrooi als deel van het vermogen (art. 43-48, met bepalingen over mede-eigendom, overdracht of overgang van het octrooi of van de octrooi-aanvraag, over de contractuele licentie, het vruchtgebruik en het beslag), aan de nietigheid van het octrooi (met bepalingen over de nietigheidsgronden en de gevolgen van de nietigverklaring, art. 49-51) aan de octrooi-inbreukprocedure (art. 52-54).

Het hoofdstuk I (dat trouwens samenvalt met art. 1) bevat naast een aantal definities de formulering van het beginsel dat de wet geen afbreuk doet aan de in België uitvoerbare bepalingen van een verdrag. In het licht van het arrest Belg. Staat t. Fromagerie Franco-Suisse van 27 mei 1971 eigenlijk een overbodige bepaling.

Het lange hoofdstuk III (art. 55-70) dat gewijd is aan de vertegenwoordiging voor de Dienst voor de Industriële Eigendom handelt hoofdzakelijk over de positie en de rol van de erkende gemachtigden.

Het hoofdstuk IV ten slotte, bevat diverse bepalingen, waaronder uiteraard opheffings- en overgangsbepalingen. In dit hoofdstuk verdient vooral de aandacht de bepaling van artikel 73 dat uitsluitende bevoegdheid toekent aan de rechtbanken van eerste aanleg m.b.t. vorderingen inzake octrooien en dat bovendien, teneinde de eenheid van de jurisprudentie en de specialisatie van de rechters in de hand te werken een territoriale centralisatie van de rechtspraak verwezenlijkt — geheel in de geest van de over dit onderwerp door de lid-staten van de Europese Gemeenschap n.a.v. de ondertekening in 1975 van het GOV aangenomen resolutie(68). M.b.t. octrooi-inbreuken is uitsluitend bevoegd de rechtbank van eerste aanleg gevestigd ten zetel van het Hof van Beroep in het rechtsgebied waarvan de inbreuk is gepleegd of de verweerder of één van hen woon- of verblijfplaats heeft. Ook m.b.t. andere vorderingen inzake octrooien is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd gevestigd ten zetel van het Hof van

---

(68) Resolutie betr. centralisatie van de rechtspraak inzake inbreuk op gemeenschapsoctrooien in de verdragsluitende staten, *P.B.*, 1976, L 17/40.

Beroep in het rechtsgebied waarvan de verweerder woon- of verblijfplaats heeft, of, bij gebreke daaraan, die gevestigd ten zetel van het Hof van Beroep in het rechtsgebied waarvan de eiser woon- of verblijfplaats heeft. Er zullen aldus nog slechts vijf rechtbanken bevoegd zijn inzake octrooi-geschillen.

Een andere bepaling die vermelding behoeft, betreft het in werking treden van de wet. Artikel 78 voorziet dat, met uitzondering van twee bepalingen die de erkende gemachtigden betreffen, de wet in werking zal treden op de door de Koning te bepalen datum en dit, ten laatste 24 maanden na de publicatie van de wet. Deze heeft plaats gehad op 9 maart 1985 zodat het in werking treden van de wet waarschijnlijk niet vóór aanvang 1987 moet worden verwacht.

3. Er kan uiteraard in het kader van deze uiteenzetting niet op alle facetten van de nieuwe wet in bijzonderheden worden ingegaan. We beperken ons tot een drietal — belangrijke — onderwerpen: de omschrijving in de wet van de octrooieerbare materie en van de materiële octrooieerbaarheidsvereisten, de beschermingsomvang van het octrooi en de prerogatieven van de octrooihouder, zoals in de wet omschreven en ten slotte het in de wet opgenomen regime van de gedwongen licenties.

3.1. Een octrooi wordt in de wet (art. 2) omschreven als „een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie” dat verleend wordt „voor iedere uitvinding die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid”. Het begrip „uitvinding” wordt niet gedefinieerd maar op negatieve wijze afgebakend door een overigens niet limitatieve opsomming van wat niet als uitvinding wordt beschouwd: het gaat om ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden, esthetische vormgevingen, stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma's en ten slotte ook de presentatie van gegevens (art. 3, § 1). Deze onderwerpen of werkzaamheden zijn trouwens slechts uitgesloten voor zover de octrooi-aanvraag of het octrooi die onderwerpen *als zodanig* betreft (art. 3, § 2). Hoewel het om uitvindingen gaat zijn een aantal andere onderwerpen eveneens van bescherming uitgesloten, (art. 4, § 1): het gaat om kweekprodukten in de mate dat zij onder toepassing vallen van de wet van 20 mei 1975, tot bescherming van kweekprodukten, om dierenrassen en werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor

de voortbrenging van planten of dieren. Niet onder deze uitsluiting vallen de micro-biologische werkwijzen en de erdoor verkregen voortbrengselen.

Deze bepalingen volgen vrijwel letterlijk de corresponderende bepalingen in het EOV met uitzondering dan voor wat betreft de kweekprodukten: terwijl het EOV plantenrassen geheel algemeen uitsluit van de octrooibescherming blijven volgens de nieuwe octrooiwet kweekprodukten die niet onder het beschermingsstatuut van de wet van 20 mei 1975 vallen in aanmerking komen voor octrooiëring. Zoals men weet is de uitsluiting in het EOV van computerprogramma's(69), van dierenrassen en wezenlijk biologische procédé's voor voortbrenging van planten en dieren nogal controversieel(70). Dergelijke expliciete uitsluiting is uiteraard niet terug te vinden in de octrooiwet van 1854 en er werd trouwens op gewezen dat het uitvindingsbegrip in die wet ruim genoeg is om zowel computerprogramma's als biologische uitvindingen te omvatten(71), wat er op neerkomt dat men de octrooieerbare materie in de nieuwe wet minder ruim omschreven acht dan in de wet van 1854 (er is echter, met name wat computerprogramma's betreft, geen Belgische rechtspraak!).

Volledigheidshalve weze ten slotte nog de klassieke uitsluiting van octrooiëring vermeld van uitvindingen waarvan de openbaarmaking of de toepassing strijdig zou zijn met de openbare orde of met de goede zeden (art. 4, § 2).

De in de nieuwe wet opgenomen materiële octrooieerbaarheidsvereisten — de uitvinding moet nieuw zijn, op uitvindingswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van de nijverheid — en hun omschrijving zijn eveneens overgenomen uit het EOV. Vooral de begrippen nieuwheid en uitvindingswerkzaamheid brengen een vernieuwing met zich t.o.v. de in België traditionele octrooieerbaarheidscriteria. Het relatieve nieuwheidsvereiste kenmerkend voor de oude wet met haar limitatief omschreven nieuwheidsgebreken (art. 24 A en C, art. 25) wordt vervangen door een absoluut nieuwheidsvereiste (art. 5): een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel uitmaakt van de stand van de techniek en deze stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór

---

(69) Over de bescherming van computersoftware in het algemeen cf. VANDENBERGHE, G., *Bescherming van Computersoftware*, 1984; over de octrooieerbaarheid van software cf. FLAMÉE, M., *Octrooieerbaarheid van Software*, 1985. Zie ook GOTZEN, F., „Les programmes d'ordinateurs comme objet de droits intellectuels”, *Ing. Cons.*, 1981, 241.

(70) Cf. bv. GOTZEN, F., „Intellectuele Eigendom en nieuwe Technologieën”, *R. W.*, 1983-84, 2375-2406.

(71) GOTZEN, F., *ibid.*

de datum van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze waarbij nog dient gevoegd de inhoud van Belgische octrooiaanvragen evenals van Europese en internationale aanvragen waarbij België wordt aangewezen en die reeds zijn ingediend op het ogenblik van de octrooi-aanvraag maar nog niet gepubliceerd (zgn. „whole contents approach”, om dubbele octrooiering te voorkomen). Hoewel onder de wet van 1854 de Belgische rechtspraak en rechtsleer uit het wettelijk begrip van de uitvinding in artikel 1, naast het nieuweheidsvereiste ook het vereiste van „originaliteit” hadden ontwikkeld als een bijkomend zelfstandig octrooieerbaarheidsvereiste(72) mag worden aangenomen dat het criterium van de „uitvinderswerkzaamheid” dat in ruime mate teruggaat op de Duitse notie „Erfindungshöhe” en de Engelse notie „non-obviousness” vernieuwend zal werken in die zin dat hogere eisen zullen worden gesteld: aan het nieuwe criterium is slechts voldaan indien de uitvinding niet op voor de hand liggende wijze voor een deskundige voortvloeit uit de stand van de techniek (art. 6).

Het vereiste van vatbaarheid voor toepassing op het gebied van de nijverheid (waaronder ook de landbouw valt) zal daarentegen t.o.v. de notie vatbaarheid voor exploitatie als voorwerp van nijverheid in artikel 1 van de wet van 1854 waarschijnlijk weinig nieuws aanbrenge. Wel weze vermeld dat volgens de nieuwe wet en het EOv, niet aan dit vereiste voldoen medische behandelingsmethoden en diagnosesmethoden toegepast op het menselijk of dierlijk lichaam (artikel 7, § 2; art. 52, lid 4, EOv).

3.2. Volgens de nieuwe wet en dit, overeenkomstig het EOv (art. 69)(73) wordt de (technische) beschermingsomvang van het octrooi bepaald door de inhoud van de conclusies (art. 26, al. 1). Dit betekent dat de tot nog toe in België gevolgde benadering waarbij de draagwijdte van het octrooi niet alleen uit de samenvatting of conclusies van het octrooi maar ook uit de beschrijving werd afgeleid(74) niet meer zal kunnen worden gevolgd. Beschrijving en teke-

---

(72) Zie hierover FLAMÉE, M., o.c., nr. 136 e.v.

(73) Cf. ARMITAGE, E., „L'interprétation des brevets européens (art. 69 CBE et protocole sur l'interprétation)”, *P.I.B.D.*, numéro spécial (décembre 1983), colloque des juges européens de brevets, 121-128.

(74) Cf. DASSESE, J. et DEMEUR, M., „Examen de Jurisprudence (1978-1982). Brevets d'invention”, nrs. 6-7 en de verwijzingen. Zie bv. ook BRAUN, Th. et STRUYE, P., *Précis des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle*, 1935. nr. 362bis, die goedkeurend een uitspraak citeren van het Hof van Beroep te Brussel uit het jaar 1909: „Si la description est suffisamment claire et complète, les revendications ne sont pas indispensables”.

ningen kunnen volgens de nieuwe wet (art. 26) nog alleen dienen tot uitlegging van de conclusies. Men mag er zich dus aan verwachten dat de interpretatie van het Belgisch octrooi in de toekomst zal geschieden aan de hand van iets striktere maatstaven. Belangrijk is nog dat de nieuwe wet uitdrukkelijk bepaalt, in overeenstemming met het EOV, dat de rechten verbonden aan het octrooi voor een werkwijze zich uitstrekken tot de voortbrengselen die rechtstreeks verkregen zijn door die werkwijze (art. 26, al. 2; EOV art. 64, lid 2).

De aan de octrooihouder toegekende prerogatieven, die de vorm aannemen van een verbodsrecht, zijn ruimer dan onder de wet van 1854. Het verbodsrecht van de octrooihouder strekt zich inderdaad uit, niet alleen tot de direkte inbreuk (direkte toepassing van de uitvinding) maar ook tot de indirecte inbreuk (indirecte toepassing van de uitvinding).

De wet onderscheidt drie vormen van direkte octrooi-inbreuk (art. 27, § 1):

- het vervaardigen, aanbieden, in het verkeer brengen, gebruiken of het daartoe invoeren of in voorraad hebben van het voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft;
- het toepassen van een werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft en, onder bepaalde voorwaarden, het aanbieden ervan voor toepassing op het Belgisch grondgebied;
- het aanbieden, in het verkeer brengen, gebruiken of het daartoe invoeren of in voorraad hebben van een voortbrengsel dat rechtstreeks volgens de geoctrooieerde werkwijze is verkregen.

Een aantal handelingen ontsnappen aan het verbodsrecht van de octrooihouder (art. 28, § 1): handelingen in de partikuliere sfeer, proefnemingen, bereiding van geneesmiddelen op voorschrift in individuele gevallen door de apotheker, gebruik in het internationaal scheepvaart-, land- en luchtverkeer.

Belangrijk is wel dat de wet uitdrukkelijk (cf. art. 32 van het GOV) het *uitputtingsbeginsel* erkent: de prerogatieven van de octrooihouder strekken zich niet uit tot handelingen m.b.t. het beschermde voortbrengsel nadat dit door de octrooihouder of met zijn (uitdrukkelijke) toestemming in België in het verkeer is gebracht (art. 28, § 2). Zoals bekend geldt de uitputtingsregel in het communautaire recht ook zodra het produkt door of met toestemming van de octrooihouder in een andere lid-staat in het verkeer is gebracht of in die lid-staat nu een parallel octrooi bestaat of niet (cf. infra de arresten Sterling Drug/Centrafarm en Merck/Stephar). Ook het



GOV bevat m.b.t. nationale octrooien een omschrijving van de uitputtingsregel met een gelijkaardige draagwijdte (art. 81). Aan deze rechtspraak en aan deze communautaire bepaling zal de nieuwe Belgische octrooiwet uiteraard geen afbreuk kunnen doen!

De omschrijving van de indirecte aantasting van het octrooirecht als een zelfstandige inbreuk betekent een belangrijke verruiming van de prerogatieven van de octrooihouder. Daarmede wordt beoogd de praktijk die in de rechtsleer en de rechtspraak van sommige landen (bv. Nederland) bekend staat als het „verschaffen van middelen” en waartegen bij gebrek aan octrooirechtelijke sanctionnering veelal op het algemeen aansprakelijkheidsrecht een beroep wordt gedaan(75). Volgens de nieuwe wet (art. 27, § 2) kan de octrooihouder iedere derde verbieden op Belgisch grondgebied aan een andere dan degenen die gerechtigd zijn de uitvinding toe te passen, middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de geoctrooide uitvinding op het Belgisch grondgebied. Wel is nodig dat de derde weet dan wel gezien de omstandigheden duidelijk is, dat deze middelen voor die toepassing geschikt of bestemd zijn.

3.3. Een laatste facet van de wet waaraan hierna enige aandacht wordt besteed betreft het regime van de gedwongen licenties. Volgens de nieuwe wet kan de Minister van Economische Zaken in twee gevallen, onder bepaalde voorwaarden gedwongen licenties verlenen: 1<sup>o</sup> wegens niet- of onvoldoende exploitatie van de uitvinding in België en 2<sup>o</sup> ten behoeve van afhankelijke octrooien(76).

Tot tweemaal toe zijn in het verleden — zonder succes — wetsontwerpen ingediend(77) met het doel een regeling voor gedwongen licenties in te voegen in de wet van 1854.

De regeling m.b.t. gedwongen licenties wegens niet — of onvoldoende — exploitatie van de uitvinding in België strekt er toe de Belgische

---

(75) Cf. VAN NIEUWENHOVEN HELBACH, *Industriële Eigendom en mededingingsrecht*, 1983, nr. 294.

(76) Volgens de oorspronkelijke tekst van het wetsontwerp (*Parl. St.*, 1980-81, 919, nr. 1) kon nog in een derde geval een gedwongen licentie worden verleend, nl. „wanneer een octrooi een bijzonder algemeen belang vertoont en de toekenning van een gedwongen licentie onontbeerlijk blijkt om in 's lands behoeften te voorzien” (art. 31, § 1, 3<sup>o</sup>). Via een regeringsamendement werd deze mogelijkheid naderhand uit de tekst weggelaten. De regering was van oordeel dat zij rechtsonzekerheid zou veroorzaken en bovendien zou overlappen met de gedwongen licentie wegens onvoldoende exploitatie. De Franse octrooiwet kent wel, naast de gedwongen licentie wegens niet exploitatie het regime van de „licence d'office dans l'intérêt du développement économique”. Het is echter ook het voorwerp van critiek. Cf. CHAVANNE, A. en BURST, J.-J., *Droit de la propriété industrielle*, 1980, nr. 292.

(77) *Parl. St.*, Senaat, 1959-60, 509; *Parl. St.*, Senaat, 1962-63, 284.

wetgeving in overeenstemming te brengen met art. 5 A van het Unieverdrag van Parijs. Art. 23 van de wet van 1854 kent inderdaad alleen het verval van het octrooi als sanctie op de niet-exploitatie in België gedurende één jaar in geval van exploitatie van de uitvinding in het buitenland. Dit is niet in overeenstemming met art. 5 A van het Unieverdrag. Immers die bepaling voorziet dat verval wegens gebrek aan exploitatie slechts kan worden voorzien voor het geval dat verlening van gedwongen licenties niet zou hebben volstaan om het misbruik te voorkomen (art. 5 A sub 3). Een gedwongen licentie wegens niet- of onvoldoende gebruik kan (art. 5 A sub 4) slechts worden aangevraagd vier jaar vanaf het indienen van de octrooiaanvraag of drie jaar vanaf de verlening van het octrooi, waarbij de termijn die het laatst afloopt, wordt toegepast. Ze moet worden geweigerd als de octrooihouder zijn stilzitten door een geldige reden kan rechtvaardigen. Een dergelijke licentie zal tenslotte, niet exclusief zijn.

Art. 31, § 1 sub 1 van de nieuwe wet brengt de Belgische wetgeving, die op dit punt trouwens sinds lang niet meer wordt toegepast<sup>(78)</sup>, in overeenstemming met het Unieverdrag. Wel is de Belgische bepaling iets strenger want ze is reeds toepasselijk bij gebrek aan een „wezenlijke en doorlopende fabricage in België”.

Afgezien van het geval dat de octrooihouder zich kan beroepen op een geldige reden om de afwezigheid van deze doorlopende en wezenlijke exploitatie te rechtvaardigen worden nog twee gevallen voorzien waarin geen licentie zal worden verleend. Dat zal vooreerst het geval zijn wanneer het voortbrengsel dat door het Belgisch octrooi is gedekt, vervaardigd is in een staat die met België deel uitmaakt van eenzelfde economische unie of gemeenschap en in voldoende hoeveelheid in het verkeer is gebracht op Belgisch grondgebied om aan de nationale behoeften te voldoen. België conformeert zich hiermede aan de norm neergelegd in de artikelen 47 en 82 van het GOV. Het tweede geval betreft een octrooi dat betrekking heeft op een machine. In dit geval kan de vervaardiging van produkten verkregen door het gebruik van deze machine als exploitatie van het octrooi in België aanzien worden wanneer deze fabricage voor de economie van het land belangrijker is dan het vervaardigen van de machine zelf.

Tot slot weze opgemerkt dat het verval als ultieme sanctie wegens

---

(78) Cf. R.v.St. 9 mei 1958, *J.T.*, 1958, 511. Spijts de afwezigheid van een interne wettelijke regeling terzake, zijn op basis van art. 5 A Unieverdrag, bij M.B. twee maal gedwongen licenties verleend.

niet- of onvoldoende exploitatie uit het Belgisch octrooirecht verdwijnt.

De licentie ten behoeve van een afhankelijk octrooi zal worden verleend wanneer een geëxploiteerde uitvinding niet kan worden geëxploiteerd zonder inbreuk te maken op een ouder octrooi en voor zover het afhankelijk octrooi een aanzienlijk technisch belang heeft (art. 31, § 1 sub 2). Het zal niet voldoende zijn dat de oudere uitvinding nuttig is voor de exploitatie van de jongere uitvinding: ze moet werkelijk onontbeerlijk zijn. Anderzijds zal niet om het even welke kleine verbetering aanleiding geven tot een gedwongen licentie: ze moet werkelijk belangrijk zijn.

De wet bepaalt dat gedwongen licenties niet exclusief zijn (art. 32, § 1), wat betekent dat de octrooihouder zelf zal kunnen zijn octrooi exploiteren en eventueel licenties toekennen. Ze worden op aanvraag verleend door de Minister van Economische Zaken (art. 33, § 1) bij een met redenen omkleed besluit dat in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd (art. 34, § 2). De aanvrager moet bewijzen dat hij zich te vergeefs tot de octrooihouder heeft gewend om een licentie in der minne te bekomen (art. 31, § 2 sub b). De Minister wordt bijgestaan door een in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ingestelde *Commissie voor de gedwongen licenties* aan wie de Minister de aanvraag overmaakt „om de betrokkenen te horen, ze zo mogelijk te verzoenen en indien dit niet mogelijk is, de Minister een met redenen omkleed advies te verstrekken over de gegrondheid van de aanvraag” (art. 33, § 2).

Binnen de vier maanden na de verlening van de licentie moeten de octrooihouder en de licentiehouder een overeenkomst sluiten waarin hun wederzijdse rechten en verplichtingen worden vastgelegd. Lukt dit niet, dan worden zij vastgesteld „door de rechtbank, zetelend zoals in kort geding, op dagvaarding van de meest gerede partij” (art. 34, § 1).

### III. HET HOF VAN JUSTITIE EN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Niet alleen het communautaire kartelrecht maar ook de communautaire regels inzake vrij goederen- en dienstenverkeer hebben grenzen gesteld aan wat als geoorloofde exploitatie kan worden beschouwd

van intellectuele eigendomsrechten in de Gemeenschap(79). Het communautaire kartelrecht, dat in deze uiteenzetting verder buiten beschouwing blijft, vindt toepassing, telkens de uitoefening van een recht van intellectuele eigendom hetzij voorwerp, middel of gevolg is van een ondernemersafpraak in de zin van artikel 85 EEG-verdrag, hetzij in zich de elementen verenigt van het misbruik van machtspositie in de zin van artikel 86 EEG-verdrag(80). Het vindt uiteraard toepassing op de contractuele exploitatie van intellectuele eigendomsrechten en belangrijke recente voorbeelden daarvan zijn de arresten Nungesser/Commissie(81) (258/78) van 8 juni 1982 en Coditel/Ciné Vog Films(82) (262/81) van 6 oktober 1982 van het Hof van Justitie evenals de verordening 2349/84 van de Commissie van 23 juli 1984 inzake de groepsvrijstelling voor octrooilicentieovereenkomsten(83).

Het uitoefenen als zodanig, van intellectuele eigendomsrechten valt onder de verdragsregels betreffende het vrij goederen- en dienstenverkeer(84).

De rechtspraak van het Hof van Justitie waarin het uitoefenen van industriële en eigendomsrechten wordt getoetst aan de EEG-verdragsregels inzake het vrij goederenverkeer, met name de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag, zoals die sinds het DGG/Metro-arrest(85) van 8 juni 1971 is tot ontwikkeling gekomen, heeft in de voorbije jaren niet alleen verder voortgang gekend maar heeft ook ratione materiae een verruiming ondergaan. Het Hof heeft inderdaad recentelijk nu ook gelegenheid gehad het uitoefenen van het auteurs-

---

(79) Cf. hierover LUDDING, R., *Het mededingingsrecht in de EEG en de rechten van industriële en commerciële eigendom*, 1979; GUY, D. en LEIGH, G.I.F., *The EEC and Intellectual Property*, 1981; VAN OMMESLAGHE, P., „Les droits de propriété industrielle et commerciale et les dispositions des articles 30, 36, 59, 60, 85 et 86 du Traité de Rome”, in *Liber Amicorum Dumon*, 1983, 1247; VAN GERVEN, W., MARESCEAU, M. en STUYCK, J., *Beginselen van Belg. Privaatrecht, XIII, Handels- en Economisch Recht, Deel 2, Mededingingsrecht, B Kartelrecht*, nrs. 204-223.

(80) Cf. arrest Parke, Davis v. Probel e.a. (24/67) van 29 februari 1968, *Jur.*, 1968, 81 en vooral arrest Sirena v. Bda (40/70) van 18 februari 1971, *Jur.*, 1971, 69.

(81) *Jur.*, 1982, 2015.

(82) *Jur.*, 1982, 3381.

(83) *P.B.*, 1984, L 219/15; rectificatie *P.B.*, 1985, L 113/34.

(84) Cf. hierover BECKMAN, P., „Industriële eigendomsrechten en eenheid van de markt in de rechtspraak van het Hof van Justitie”, in *Europees Kartelrecht anno 1980*, 1981, 229; OLIVER, P., *Free movement of goods in the E.E.C. under articles 30 to 36 of the Rome Treaty*, 1982; GORMLEY, L.W., *Prohibiting Restrictions on Trade within the E.E.C.*, 1985; MATTFELD, A., „Gewerbliche Schutzrechte und freier Warenverkehr”, in *Das Wirtschaftsrecht des Gemeinsamen Marktes in der aktuellen Rechtsentwicklung*, SCHWARZE, J. (ed.), 1983, 69; GOTZEN, F., „La libre circulation des produits couverts par un droit de propriété intellectuelle dans la jurisprudence de la Cour de justice”, *R.T.D. Co.*, 1985, 467-481.

(85) *Jur.*, 1971, 487.

recht te toetsen aan de verdragsregels, en dit, niet alleen aan de regels inzake het vrij goederenverkeer maar ook aan die inzake het vrij verkeer van diensten.

Zoals men weet bevat artikel 36 van het EEG-verdrag een uitzonderingsregel t.o.v. het verbod van kwantitatieve beperkingen en maatregelen van gelijke werking in het tussenstaatse handelsverkeer (art. 30), ten gunste van verboden of beperkingen van de invoer die zijn gerechtvaardigd o.m. „uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom” (art. 36, eerste zin) en voor zover deze verboden geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lid-staten vormen (art. 36, tweede zin). De draagwijdte van die uitzondering heeft het Hof nader geconcretiseerd enerzijds door onderscheid te maken tussen het *bestaan* van industriële eigendomsrechten waaraan het verdrag geen afbreuk doet en hun *uitoefening* die onder de verboden van het verdrag kan vallen en anderzijds door verboden of beperkingen van het vrij goederenverkeer uit hoofde van de industriële en commerciële eigendom slechts gerechtvaardigd te achten in de zin van artikel 36, eerste zin „voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifiek voorwerp van deze eigendom vormen”. Aan de hand van deze maatstaf, die m.b.t. het recht van de industriële eigendom, zowel de belichaming is van het beginsel van restrictieve interpretatie van de uitzonderingsbepaling die artikel 36 is, als van het proportionaliteitsbeginsel door het Hof gehanteerd bij het toetsen van nationale maatregelen in het algemeen aan artikel 36, is door het Hof gepoogd de hinder, voortvloeiend uit het bestaan van nationale industriële eigendomsrechten voor het beginsel van het vrij goederenverkeer, te beperken, zonder de wezenskern van die rechten te raken(86). In zijn uit het jaar 1974 daterende arresten Centrafarm/Sterling Drug(87) en Centrafarm/Winthrop(88) heeft het Hof het specifiek voorwerp van octrooi- en merkrecht nader gepreciseerd en meteen duidelijk gemaakt dat het weren van import van het beschermd produkt nadat het in een andere lid-staat door de houder van een industrieel eigendomsrecht in het verkeer is gebracht niet door het specifiek voorwerp van dat recht te rechtvaardigen is: indien de houder van een octrooi of een merk de invoer van de beschermde produkten die door hemzelf of met zijn toestemming in een andere lid-staat in het verkeer zijn

---

(86) Cf. ECKMAN, P., o.c., 248.

(87) *Jur.*, 1974, 1147.

(88) *Jur.*, 1974, 1183.

gebracht, zou kunnen verbieden zou hij de mogelijkheid hebben de nationale markten af te grendelen en aldus de handel tussen de lid-staten te beperken, zonder dat zodanige beperking noodzakelijk is om hem het behoud van het uit het octrooi of het merk voortvloeiende exclusieve wezenlijke recht te verzekeren(89).

Deze overweging vormt de grondslag van het door het Hof geponeerde communautaire beginsel van de uitputting van het industriële eigendomsrecht, die voortvloeit uit het eerste in het verkeer brengen van het beschermd produkt door de houder van het industrieel eigendomsrecht, met diens toestemming, of door iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden.

M.b.t. merken werd — eveneens in 1974 — nog een ander beginsel door het Hof geformuleerd in het geruchtmakend Café Hag-arrest(90) nl. dat het onverenigbaar is met de regels inzake vrij goederenverkeer „dat de exclusiviteit van het merkrecht... door de houder van een merk wordt ingeroepen teneinde in een lid-staat het in de handel brengen te verbieden van goederen, die in een lid-staat rechtmatig zijn geproduceerd onder een identiek merk dat dezelfde oorsprong heeft”(91).

Het Hof heeft echter ook duidelijk gemaakt in het Terrapin/Terranova-arrest(92) uit het jaar 1976 dat een rechthebbende op een merk in een lid-staat, zich kan verzetten tegen de invoer van produkten van een onderneming in een andere lid-staat, die voorzien zijn van een met zijn merk verwarringwekkend merk dat op onafhankelijke wijze in die andere lid-staat is ontstaan, op voorwaarde nochtans dat het uitoefenen van het merkrecht niet neerkomt op een willekeurige discriminatie of een verkapte handelsbeperking.

Uitgaande van de „wezenlijke functie” van het merk, die het Hof omschrijft als er in bestaand „dat aan de consument of aan de uiteindelijke verbruiker de ware herkomst van het gemerkte produkt wordt gewaarborgd” heeft het Hof in twee arresten(93) in 1978 ten slotte erkend dat het recht op te komen tegen bepaalde vormen van manipulatie van het merkprodukt door parallelle importeurs (het

---

(89) Arrest Centrafarm/Sterling Drug, r.o. 12; arrest Centrafarm/Winthrop, r.o. 11.

(90) *Jur.*, 1974, 731.

(91) Café Hag-arrest, r.o. 12.

(92) *Jur.*, 1976, 1039.

(93) Arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77) van 23 mei 1978, *Jur.*, 1978, 1139; arrest Centrafarm/American Home Products Corporation (3/78) van 10 oktober 1978, *Jur.*, 1978, 1823.

ompakken en opnieuw aanbrengen van het merk op het produkt enerzijds, het vervangen van het in één lid-staat door de merkhouders gebruikte merk door het in een andere lid-staat door dezelfde houder gebruikte andere merk) behoort tot het specifieke voorwerp van het merkrecht, hoewel bijkomende omstandigheden er een verkapte beperking van de handel tussen de lid-staten (art. 36, tweede zin) kunnen van maken.

Het is uiteraard tegen de achtergrond van deze rechtspraak zoals zij in de zeventiger jaren is tot stand gekomen dat de arresten worden gesitueerd die het Hof over hetzelfde onderwerp heeft gewezen tijdens de laatste vijf jaar.

1. In twee arresten heeft het Hof de gelegenheid gehad de communautaire uitputtingsleer m.b.t. het octrooirecht nader te preciseren. In het arrest *Merck/Stephar*(94) (187/80) van 14 juli 1981 heeft het Hof zich uitgesproken over de verenigbaarheid met de artikelen 30 en 36 van de uitoefening door de octrooihouder van zijn verbodsrecht om import te weren van het door het octrooi beschermd produkt, afkomstig uit een andere lid-staat waar het geen octrooibescherming geniet, wanneer het produkt in die lid-staat door de octrooihouder of met zijn toestemming is in het verkeer gebracht. In de reeds genoemde zaak *Centrafarm/Sterling Drug*, waarin het Hof de communautaire uitputtingsleer voor het eerst m.b.t. het octrooirecht in 1974 formuleerde en die betrekking had op het geval van de octrooihouder die over parallelle octrooien beschikt in de lid-staat van export en in de lid-staat van import had het Hof terloops o.m. overwogen dat het verzet van de octrooihouder gerechtvaardigd zou kunnen zijn t.a.v. import van het produkt afkomstig uit een lid-staat waar het niet octrooieerbaar was en door derden was geproduceerd zonder toestemming van de octrooihouder. In deze zaak echter ging het weliswaar eveneens om import uit een lid-staat waar het betrokken produkt niet octrooieerbaar was maar het was er niet door derden maar door de octrooihouder zelf in het verkeer gebracht. In lijn met het *Centrafarm/Sterling Drug*-arrest dat de uitputtingsleer geenszins vastknoopt aan het bestaan van parallelle octrooien, sprak het Hof als zijn oordeel uit dat de octrooihouder in dit geval zich niet tegen import kan verzetten. De substantie van het octrooirecht, aldus het Hof, bestaat er wel in dat aan de uitvinder het exclusieve recht van het eerste in het verkeer brengen van het

---

(94) *Jur.*, 1981, 2063.

produkt wordt toegekend wat hem toelaat de beloning voor zijn creatieve inspanning te verkrijgen, zonder hem dit nochtans in alle omstandigheden te waarborgen(95). Het staat aan de octrooihouder, met kennis van zaken, te beslissen over de omstandigheden waarin hij zijn produkt op de markt brengt. Indien hij beslist dit te doen in een lid-staat waar geen octrooibescherming voor het produkt bestaat moet hij de gevolgen van die keuze aanvaarden wat betreft het vrije verkeer van het produkt binnen de Gemeenschappelijke Markt, een fundamenteel principe dat deel uitmaakt van de juridische en economische gegevens waarmede de octrooihouder moet rekening houden bij het bepalen van de modaliteiten van de uitoefening van zijn exclusiviteitsrecht(96).

Deze uitspraak van het Hof, waarin de zgn. beloningstheorie wordt afgezwakt, houdt de afwijzing in van de ook na het Centrafarm/Sterling Drug-arrest nog verdedigde leer van de parallelle octrooien als basis voor de communautaire uitputting en is eveneens in harmonie met de bepalingen inzake de uitputting van het octrooirecht zoals die zijn opgenomen in het Gemeenschapsoctrooiverdrag (art. 32 en art. 81, lid 1 en 2).

In het recente Pharmon/Hoechst-arrest(97) (19/84) van 9 juli 1985 heeft het Hof gelegenheid gehad zich uit te spreken over de verenigbaarheid met de artikelen 30 en 36 van de uitoefening door de octrooihouder van zijn verbodsrecht t.a.v. import van het door het octrooi beschermd produkt uit een lid-staat waarin hij over een parallel octrooi beschikt maar waar het produkt onder een dwanglicentie is op de markt gebracht. Het Hof is van oordeel dat een wetgeving die de octrooihouder de bevoegdheid verleent zich te verzetten tegen het in het verkeer brengen in die lid-staat van een produkt dat in een andere lid-staat is geproduceerd door de beneficiaris van een dwanglicentie op een parallel octrooi van de octrooihouder, verenigbaar is met de regels inzake het vrij goederenverkeer. Immers de kern van het octrooirecht bestaat er in wezen in aan de octrooihouder een exclusief recht van eerste in het verkeer brengen van het geoctrooieerd produkt te verlenen ten einde hem in staat te

---

(95) Arrest Merck/Stephar, r.o. 9 en 10.

(96) Arrest Merck/Stephar, r.o. 11.

(97) Nog niet gepubliceerd. Zie nu ook het verzoek om een prejudiciële beslissing van het House of Lords van 31 juli 1985 (zaak 243/85) in het geding tussen Gist-Brocades e.a. en Beecham Group en Comptroller-General of Patents, Designs and Trademarks en tussen Allen and Hanburys Ltd en Generics (UK) Ltd, *P.B.*, 1985, C 238/5 (betr. de werking van de regels inzake vrij goederenverkeer t.a.v. onder een algemene licentie van rechtswege, in het verkeer gebrachte produkten).



stellen de beloning van zijn creatieve inspanning te verkrijgen. Hij moet zich dus kunnen verzetten tegen import en in het verkeer brengen van produkten die onder een dwanglicentie werden geproduceerd. Door het verlenen van een dwanglicentie aan een derde is de octrooihouder immers van zijn bevoegdheid beroofd vrij te beslissen over de voorwaarden voor het in het verkeer brengen van zijn produkt. Deze oplossing is volkomen in harmonie met de centrale betekenis die in de communautaire uitputtingsleer toekomt aan het toedoen of de instemming van de octrooihouder m.b.t. het eerste in het verkeer brengen en zij komt ook overeen met de regels inzake gedwongen licenties die zijn opgenomen in het gemeenschapsoctrooi-verdrag (art. 46 jo 32 en art. 81, lid 3). Zij houdt ook de afwijzing in van de zienswijze die de hoger genoemde leer van de merken met gemeenschappelijke oorsprong (Hag-doctrine) ook op het octrooi-recht toegepast wilde zien(98).

2. Wat het merkenrecht betreft heeft de op het einde van de zeventiger jaren tot stand gekomen rechtspraak van het Hof, waarin het recht wordt erkend van de merkhouder, zich te verzetten tegen bepaalde manipulaties met het produkt door derden n.a.v. parallelle import (ompakken, vervangen van het merk door de merkhouder gebruikt in de lid-staat van productie door een ander merk eveneens toebehorend aan de merkhouder en gebruikt in de lid-staat van invoer), in het arrest Pfizer/Eurim-Pharm(99) (1/81) van 3 december 1981 nog een vervolg gekregen. Zoals men zich wellicht herinnert, heeft het Hof in het arrest Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77) van 23 mei 1978, geoordeeld dat de merkgerechtigde die in twee lid-staten gelijktijdig bescherming geniet er kan tegen opkomen dat een produkt waarop in één der lid-staten het merk werd aangebracht, op de markt van de andere lid-staat wordt gebracht, nadat het produkt is omgepakt en het merk door een derde op de nieuwe verpakking is aangebracht. De feiten in de zaak Pfizer/Eurim-Pharm waren enigszins gelijkaardig maar verschilden hierin van die in de

---

(98) Deze zienswijze beriep zich (via een a contrario redenering) op r.o. 11 van het Centrafarm/Sterling Drug-arrest, waarin het Hof o.m. had opgemerkt dat het verzet van de octrooihouder tegen import van het beschermd produkt, dat in een andere lid-staat onder het octrooi is in het verkeer gebracht, kon worden gerechtvaardigd in het geval van octrooien wier oorspronkelijke houders juridisch en economisch onafhankelijk zijn. Tegenwoordig van toepassing van de „gemeenschappelijke oorsprong”-leer op octrooien, precies in het geval van onder dwanglicentie in het verkeer gebrachte produkten heeft zich nog zeer recentelijk GORMLEY (o.c., 194) uitgesproken. Hadden zich sceptisch tot negatief hierover uitgesproken, LUD-DING, R., o.c., 65; BELLAMY, C. en CHILD, G.D., *Common Market Law of Competition*, 1978, 285-87.

(99) *Jur.*, 1981, 2913.

zaak Hoffmann-La Roche/Centrafarm dat de nevenimporteur nu alleen de buitenverpakking had vervangen doch de binnenverpakking onaangetast liet en het door de fabrikant op de binnenverpakking aangebrachte merk door de nieuwe buitenverpakking heen, via een raampje zichtbaar maakte. Na te hebben herinnerd aan de wezenlijke functie van het merk „welke hierin is gelegen dat aan de consument of de uiteindelijke gebruiker de identiteit van oorsprong van het gemerkte produkt wordt gewaarborgd in dier voege dat hij het produkt ondubbeltzinnig van produkten van andere herkomst kan onderscheiden” en dat het bijgevolg tot het specifieke voorwerp van het merkrecht behoort dat de merkhouder over het recht beschikt „op te komen tegen ieder gebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen” komt het Hof tot het besluit dat het ompakken zoals in deze zaak beschreven, niet kan worden beschouwd als een merkgebruik dat aan de herkomstgarantie afbreuk zou kunnen doen en waartegen verzet door de merkhouder als gerechtvaardigd zou kunnen worden beschouwd in de zin van artikel 36, eerste zin.

Voor het geval het Hof het verzet van de merkhouder gerechtvaardigd zou hebben geacht ex artikel 36 eerste zin hadden de Duitse rechters nog een tweede vraag gesteld die nu onbeantwoord is gebleven. Het is inderdaad zo dat in de in 1978 m.b.t. merkproduktmanipulatie door het Hof gewezen arresten en die in beginsel het verzet van de merkhouder gerechtvaardigd hebben geacht ook hadden gepreciseerd dat dan nog diende nagegaan of merkgebruik in samenhang met het gekozen distributiestelsel niet als een verkapte beperking van de tussenstaatse handel diende beschouwd in de zin van artikel 36, tweede zin. In genoemde tweede vraag van de Duitse rechters nu ging het er om of, om als verkapte beperking van de handel in de zin van artikel 36, tweede zin te moeten worden aangemerkt, het volstond dat het uitoefenen van het merkrecht in samenhang met het distributiestelsel van de merkgerechtigde, objectief tot afscherming van de markt tussen de lid-staten leidt, ofwel veeleer bewezen diende te worden dat de merkhouder zijn merkrecht in samenhang met zijn distributiestelsel aanwendt met het doel die afscherming te bereiken. Deze vraagstelling die voortvloeit uit de divergerende formulering door het Hof gebruikt respectievelijk in zijn Hoffmann-La Roche/Centrafarm-arrest van 23 mei 1978 enerzijds en in zijn Centrafarm/American Home Products Corporation-

arrest van 10 oktober 1978 anderzijds blijft tot op heden onbeantwoord(100).

3. De meest opgemerkte arresten van het Hof van Justitie in de bestudeerde periode zijn ongetwijfeld die waarin het uitoefenen van het auteursrecht in de tussenstaatse handel aan de verdragsregels wordt getoetst.

3.1. In zijn arrest *Coditel/Ciné Vog Films*(101) (62/79) van 18 maart 1980, heeft het Hof op verzoek van Belgische rechters zich voor het eerst dienen uit te spreken over de uit het EEG-verdrag voortvloeiende beperkingen van de aan het nationale auteursrecht ontleende prerogatieven. Merkwaardig genoeg ging het niet om een zaak waarin de regels inzake het vrij goederenverkeer ter discussie stonden maar wel die betreffende het vrij verlenen van diensten (art. 59 en 60 EEG-verdrag). Inderdaad de procedure die voor het Hof van Beroep te Brussel hangende was, betrof een vordering wegens inbreuk op het auteursrecht, uitgaande van het filmdistributiebedrijf Ciné Vog Films tegen de kabeltelevisiemaatschappijen Coditel. Ciné Vog beschikte contractueel gedurende zeven jaar over het alleenvertoningsrecht in België van de film „Le Boucher” en dit zowel in de bioscopen als via de televisie waarop de vertoning echter eerst mocht plaatshebben veertig maanden na de eerste bioscoopvertoning. Ciné Vog verweet de kabeltelevisiemaatschappijen reeds kort na de eerste vertoning van de film in Belgische bioscopen een door de Duitse televisie — rechtmatig — verzorgde uitzending van die film te hebben overgenomen en doorgegeven aan hun abonné's in België en aldus het exclusieve recht van Ciné Vog te hebben geschonden. In deze zaak stond daarmede ook een belangrijk auteursrechtelijk twistpunt ter discussie nl. of het doorgeven van door TV-stations uitgezonden auteursrechtelijk beschermd werk door kabeltelevisiemaatschappijen wel onder de toepassing van het exclusieve verbodsrecht van de auteurs valt(102). Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 30 maart 1979(103) deze vraag positief beantwoord

---

(100) Cf. o.m. RÖTTGER, M., „Das Vibramyzin-Urteil des Europäischen Gerichtshofs und die „verschleierte Beschränkung” im Sinne des Art. 36 Satz 2 EWG-Vertrag”, *G.R.U.R. Int.*, 1982, 513; GLORIA, C., „Der „subjektive Faktor” bei der Frage einer verschleierten handelsbeschränkung i.S. des Art. 36 Satz 2 EWGV”, *R.I.W.*, 1983, 898; VAN DER KOOY, P.A.C.E., „Ompakking van merkprodukten volgens nationaal en EEG-recht”, *T.V.V.S.*, 1983, 40.

(101) *Jur.*, 1980, 881.

(102) Cf. BERENBOOM, A., *Le Droit d'Auteur*, 1984, 70 e.v.

(103) *Pas.*, 1979, II, 79 en *J.T.*, 1979, 502.

op basis van artikel 11bis, lid 1 van de Berner auteursrechtconventie (in de versie van Brussel van 26 juni 1948) dat bepaalt dat de auteurs van letterkundige en kunstwerken het uitsluitend recht genieten „machtiging te verlenen tot... 2) elke openbare mededeling, hetzij telegrafisch, hetzij draadloos van het langs de radio uitgezonden werk, wanneer deze mededeling door een ander dan het oorspronkelijk organisme wordt gedaan”. Het Hof van Beroep overwoog dat voor de toepassing van artikel 11bis van de Berner Conventie volstond dat er sprake was van een „openbare” mededeling gedaan „door een ander dan het oorspronkelijk organisme”, wat in casu het geval was, zodat de kabelmaatschappijen inbreuk hadden gemaakt op het auteursrecht door zonder toestemming de betwiste film te hebben doorgegeven. Deze uitspraak die door het arrest van het Hof van Cassatie van 3 september 1981 werd goedgekeurd(104) mag ongetwijfeld als een van de belangrijkste uitspraken uit de laatste jaren in de Belgische auteursrechtelijke jurisprudentie worden beschouwd(105). Nu vaststond dat de uitzending door de kabeltelevisie-maatschappijen onder het verbodsrecht van de auteur viel, diende nog uitgemaakt of de uitoefening ervan niet onverenigbaar was met de artikelen 59 en 60 EEG-verdrag inzake de vrije dienstverlening binnen de Gemeenschappelijke Markt, welke vraag aan het Hof van Justitie werd voorgelegd door het Hof van Beroep.

Uit het arrest van 18 maart 1980 blijkt dat de m.b.t. de uitoefening

---

(104) *Arr. Cass.*, 1981-82, 8 en *Pas.*, 1982, I, 8. In dit arrest richt het Hof van Cassatie zich tevens tot het Hof van Justitie met een vraag betr. de interpretatie van art. 85 EEG-verdrag, waarop de TV-kabelmaatschappijen zich eveneens hadden beroepen t.a.v. de overeenkomst tussen Ciné Vog en Les Films La Boétie. Daarop heeft het Hof van Justitie in zijn arrest Coditel/Ciné Vog (262/81) van 6 oktober 1982 (Coditel II-arrest) geantwoord. Het Hof van Justitie bevestigt daarin o.m. expliciet, dat onder het begrip industriële en commerciële eigendom in de zin van art. 36 EEG ook valt de bescherming van de literaire en artistieke eigendom, waartoe het auteursrecht behoort. In het licht van dit arrest heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 30 juni 1983 (*Pas.*, 1983, I, 1228) de uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel vernietigd in de mate waarin het de toepasselijkheid van art. 85 EEG op genoemde overeenkomst had ontkend. Voor een volledig overzicht van deze zaak cf. DOUTRELEPONT, C., „Les arrêts Coditel face au droit interne et au droit européen”, *J.T.*, 1984, 379.

(105) Cf. CORBET, J., „La télédistribution”, *Ing. Cons.*, 1981, 167; GOTZEN, F., „La télévision par cable et le droit d’auteur en Belgique”, *Le Droit d’Auteur*, 1982, 293. Een afwijkende opvatting werd gehuldigd in een arrest van 3 december 1980 van het Hof van Beroep te Antwerpen. M.b.t. een vergelijkbare casus-positie besliste het Hof „dat het redelijk is aan te nemen dat de auteurs... toestemming geven met kennis van zaken, derhalve met kennis van het bestaan van kabeltelevisie” en „dat de teledistributor derhalve redelijkerwijze moet vermoeden dat de nationale omroepen deze toestemming voor iedere uitzending verkregen hebben, met de wezenlijke inhoud van iedere uitzending, derhalve niet beperkt tot ontvangst met private en individuele kabel”. Deze uitspraak is door het Hof van Cassatie in zijn arrest van 25 juni 1982 (*Pas.*, 1982, I, 1258) vernietigd. Het Hof van Cassatie overweegt dat door in de bepalingen van art. 15 en 16 van de auteurswet en art. 11bis, lid 1 van de Berner Conventie een vermoeden te lezen dat zij niet bevatten het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen die bepalingen heeft geschonden.

van industriële eigendomsrechten door het Hof gehanteerde regel van de communautaire uitputting van het recht na het eerste in het verkeer brengen van het produkt waarop het recht betrekking heeft door de houder van dat recht of met zijn toestemming niet geldt t.a.v. die vormen van exploitatie van het auteursrecht die niet gepaard gaan met het in het verkeer brengen van exemplaren van het werk, zoals de uitvoering, de vertoning en de uitzending van het werk. Het Hof overweegt dat „de bevoegdheid van de houder van het auteursrecht en van zijn rechtverkrijgenden om voor elke vertoning van een film royalty's te vorderen... tot de wezenlijke functie van het auteursrecht behoort op dit soort literaire en artistieke produkten” en anderzijds „dat de exploitatie van auteursrechten op films en de daaraan verbonden royalty's niet los van de vooruitzichten op een toekomstige televisie-uitzending van die films kan worden geregeld”. Daaruit leidt het Hof af dat de bepalingen van het EEG-verdrag in principe zich er niet tegen verzetten dat de partijen bij de cessie van het auteursrecht, geografische grenzen overeenkomen, ook al vallen die met de landsgrenzen samen, om de auteur en zijn rechtverkrijgenden in dit opzicht te beschermen vermits de organisatie van de televisie in de lid-staten goeddeels op wettelijke omroepmonopolies berust. In de artikelen 59 e.v. komt geen bepaling voor die met artikel 36 overeenkomt maar het Hof acht de daarin vervatte regel *per analogiam* toepasselijk waarbij het de in de verdragstekst voorkomende uitdrukking „industriële en commerciële eigendom” vervangt door het begrip „intellectuele eigendom”. Het Hof komt tot het besluit dat de verdragsbepalingen inzake het vrij verrichten van diensten zich er niet tegen verzetten, dat degene die in een lid-staat de vertoningsrechten van een film heeft verworven, met een beroep op zijn recht de vertoning, via kabeltelevisie en zonder zijn toestemming, van die film in die lid-staat doet verbieden, indien de vertoonde film wordt ontvangen en doorgegeven na door een derde in een andere lid-staat met de toestemming van de oorspronkelijke rechthebbende te zijn uitgezonden.

3.2. Wat de op basis van de regels inzake het vrij goederenverkeer, de artikelen 30 en 36, door het Hof m.b.t. octrooien, merken en nevenrechten ontwikkelde uitputtingsleer betreft, staat echter sinds het arrest Musik-Vertrieb Membran/GEMA(106) (55 en 57/80) van

---

(106) *Jur.*, 1981, 147. In het arrest DGG/Metro van 8 juni 1971 ging het om het uitoefenen van een nevenrecht, in de Duitse auteurswet voorzien ten gunste van de fabrikant van geluidsdragers.

20 januari 1981 vast dat zij evenzeer geldt voor het auteursrecht. In dit arrest wordt door het Hof expliciet gepreciseerd dat de uitdrukking „industriële en commerciële eigendom” in artikel 36 EEG-verdrag mede de door het auteursrecht geboden bescherming omvat „met name voor zover dit recht commercieel wordt geëxploiteerd in de vorm van licenties die de verbreiding van goederen die het beschermde werk... belichamen, in de verschillende Lid-Statens nadelig kunnen beïnvloeden”. In deze zaak werd door de Duitse auteursvereniging Gema m.b.t. geluidsdragers (grammofoonplaten, musicassettes), rechtmatig in een andere lid-staat vervaardigd en in het verkeer gebracht, geen invoerverbod nagestreefd maar wel, betaling van het verschil tussen het bedrag van de royalty's verschuldigd voor het in het verkeer brengen van die geluidsdragers op Duits grondgebied en het lagere bedrag van de royalty's betaald in de lid-staat van vervaardiging, voor de verhandeling van die geluidsdragers aldaar. Gema was daarom van oordeel dat de communautaire uitputtingsleer op dit geval niet toepasselijk was. Vermits deze eis echter evenzeer was gebaseerd op het exclusieve exploitatierecht van de rechthebbende op het auteursrecht op grond waarvan het vrije verkeer van het beschermde produkt kon worden verboden of beperkt, acht het Hof de uitputtingsleer wel toepasselijk. Tegen de toepasselijkheid ervan werden tevergeefs nog een tweetal andere bezwaren naar voren gebracht. Vooreerst werd gesteld dat het auteursrecht niet vergelijkbaar is met andere industriële en commerciële eigendomsrechten omwille van de morele rechten van de auteur die er deel van uitmaken. Dat het auteursrecht morele rechten omvat, wordt door het Hof niet ontkend maar het ziet daarin geen reden om m.b.t. de economische aspecten van het auteursrecht (het in het verkeer brengen van het beschermd werk economisch te exploiteren door verlening van licenties tegen betaling van royalty's) voor de toepassing van artikel 36 een onderscheid te maken tussen auteursrecht en „andere industriële en commerciële eigendomsrechten”.

Een ander bezwaar verwees naar het stelsel van de wettelijke licentie dat in het uitvoerland, het Verenigd Koninkrijk, voor de vervaardiging van geluidsdragers bestaat en dat tot gevolg heeft dat de royalty's in dat land ook bij contractuele licenties het bij de wet voorziene maximum van 6,25% van de détailhandelsprijs niet mogen overschrijden: m.b.t. in die omstandigheden vervaardigde geluidsdragers was het stelsel van vrij verkeer ontoelaatbaar volgens deze zienswijze. Zonder zich uit te spreken over de toepasselijkheid van de regels inzake het vrij goederenverkeer op onder wettelijke licentie vervaardigde produkten (daarover zou het Hof zich wel uitspreken m.b.t.

onder gedwongen licentie vervaardigde geöctrooieerde produkten in het arrest *Pharmon/Hoechst*) stelt het Hof vast dat het Britse stelsel er in de praktijk toe leidt dat ook m.b.t. contractuele licenties een plafonnering in het leven wordt geroepen van de aan de auteursrecht-hebbende toegekende vergoedingen. De eis tot betaling van het verschil tussen het in het Verenigd Koninkrijk betaalde tarief en het op de markt van het land van invoer geldende tarief strekt er dus toe het prijsverschil op te heffen en „aldus de importeurs van geluidsdragers het economisch voordeel te ontnemen dat zij aan de tot standkoming van de Gemeenschappelijke Markt ontnemen”. Onder verwijzing naar zijn arrest *Centrafarm/Sterling Drug* van 30 oktober 1974, waarin een gelijkaardig argument werd afgewezen stelt het Hof dat een verschil in wettelijke regelingen waardoor de mededinging wordt vervalst geen rechtvaardiging vormt voor het feit dat een lid-staat bescherming verleent aan praktijken van partikulieren die onverenigbaar zijn met de regels inzake het vrij goederenverkeer. Zoals nadien nog explicieter in het *Merck/Stephar*-arrest wijst het Hof er op dat de auteur vrij de plaats kan kiezen waar hij zijn werk in het verkeer brengt met al de gevolgen vandien(107). Het staat een auteursvereniging bijgevolg niet vrij bij invoer in een andere lid-staat een aanvullende vergoeding te vorderen om de reden dat het bedrag van de vergoedingen van lid-staat tot lid-staat verschilt. M.b.t. een vergelijkbare casuspositie had het Hof van Beroep te Brussel reeds in een arrest van 26 oktober 1978 (*Time Limit/Sabam*)(108) in dezelfde zin beslist. In die zaak ging het om het recht van Sabam nog auteursrecht op te eisen bij de invoer van muziekcassettes voor verhuring door de Engelse firma Time Limit die in het Verenigd Koninkrijk reeds auteursrecht had betaald, maar wel met het oog op de verhuring in dat land. Het Hof van beroep achtte de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake de industriële eigendom toepasselijk en achtte iedere bijkomende inning (Sabam eiste aanvankelijk de in België gebruikelijke rechten maar verklaarde zich nadien bereid zich met het verschil tussen het Britse tarief en het Belgische te vergenoegen) strijdig met de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag. Overeenkomstig het arrest van het Hof van Justitie van 20 januari 1981 heeft het Hof van Cassatie in zijn arrest van 9 april 1981 de voorziening in Cassatie tegen dit arrest van het Hof van Beroep verworpen(109).

---

(107) Voor kritiek op deze zienswijze cf. CORBET, J., „Vijf Jaar Auteursrecht”, 1975-79, *R.W.*, 1983-84, 1121.

(108) *J.T.*, 1979, 407, noot DE SALLE, M. en DURIEUX, J.-F.

(109) Cass. 1981, I, 879.

Slechts twee dagen na het arrest Musikvertrieb Membran/Gema had het Hof nogmaals de gelegenheid in zijn arrest Dansk Supermarked/Imerco(110) (58/80) van 22 januari 1981 zijn leer te bevestigen. In deze zaak werd naast een beroep op de wetgeving inzake handelspraktijken door een Deense onderneming ook op de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke bescherming een beroep gedaan om zich te verzetten tegen import in Denemarken van aardewerken serviezen die zij in het Verenigd Koninkrijk had laten vervaardigen (het ging om zogenaamde „tweede keusstukken” die volgens het contract door de fabrikant niet in Scandinavië mochten worden verkocht). Het Hof behandelt auteursrecht en merkenrecht samen, verwijst naar zijn vaste rechtspraak en overweegt: „de werking van het door de wetgeving inzake industriële en commerciële eigendom gegarandeerde exclusieve recht is uitgeput zodra een produkt rechtmatig door de houder zelf van het recht of met diens toestemming in een andere lid-staat op de markt is gebracht”.

Volledigheidshalve weze nog vermeld dat de leer van het Hof ook geldt m.b.t. het modellenrecht zoals dit in Benelux-verband wettelijk is geregeld. In zijn arrest Keurkoop/Nancy Kean Gifts(111) (144/81) van 14 september 1982 heeft het Hof inderdaad geoordeeld dat „een nationale wettelijke regeling met de kenmerken van de eenvormige Benelux-wet inzake tekeningen en modellen past in het kader van artikel 36 EEG-verdrag betreffende de bescherming van de industriële en commerciële eigendom”. In datzelfde arrest oordeelt het Hof, in lijn met de leer van het Terrapin/Terranova-arrest van 1976 — en het kan als samenvatting van zijn jurisprudentie gelden — dat de modelhouder zich kan verzetten tegen de invoer van uit een andere lid-staat afkomstige voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk als het gedeponeerde model op voorwaarde dat de betrokken voortbrengselen in die andere lid-staat in het verkeer zijn gebracht zonder toedoen of toestemming van de houder van het recht of van iemand die door banden van economische of juridische afhankelijkheid met hem is verbonden, dat er tussen de betrokken natuurlijke of rechtspersonen geen ondernemersafpraak ter beperking van de mededinging bestaat, en dat ten slotte de onderscheiden rechten van de houders van

---

(110) *Jur.*, 1981, 181.

(111) *Jur.*, 1982, 2853. Het weren van import op basis van de door de rechtspraak verleende bescherming tegen slaafse nabootsing (oneerlijke mededinging) wordt door het Hof daarentegen niet getoetst aan art. 36 maar uitsluitend aan art. 30 en de daarin door het Hof ingebouwde redelijkheidsregel (Cassis de Dijon-rechtspraak). Cf. arrest Industrie Diensten Groep/J.A. Beele Handelsmaatschappij (6/81) van 2 maart 1982, *Jur.*, 1982, 707. Zie hierover DUK, R.A.A. en LIMPERS, K., „Ongeoorloofde mededinging en Europees Recht”, *B.I.E.*, 1985, 176-183.



het modelrecht in verschillende lid-staten onafhankelijk van elkaar zijn tot stand gekomen.

4. De leer van het Hof inzake de beperking door het verdragsrecht aan de uitoefening van de prerogatieven van de houders van intellectuele eigendomsrechten gebracht, gesteund als ze is op de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag, geldt uiteraard uitsluitend m.b.t. de tussenstaatse handel binnen de Gemeenschap.

Reeds in zijn arrest *EMI Records/CBS United Kingdom*(112) (51-75) van 15 juni 1976 heeft het Hof geoordeeld m.b.t. het uitoefenen van het merkrecht, dat de beperkingen die de regels inzake het vrij goederenverkeer daaraan stellen binnen de Gemeenschappelijke Markt, en met name de leer van de merken met gemeenschappelijke oorsprong, niet gelden wanneer de rechthebbende op een merk in alle lid-staten zich verzet tegen invoer van een merkprodukt uit een derde land. Immers zelfs als dit uitoefenen van het merkrecht een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking zou opleveren zou die het vrije verkeer tussen de lid-staten niet aantasten en dus niet onder artikel 30 vallen. In dat arrest had het Hof wel de vraag opengelaten of die regel ook geldt t.a.v. invoer uit derde landen waarmede de Gemeenschap overeenkomsten heeft gesloten die met de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag overeenstemmende bepalingen bevatten en er zich toe beperkt te stellen „dat de dwingende kracht van verbintenissen der Gemeenschap jegens bepaalde landen niet mogen worden uitgebreid tot andere landen” een formule die zeker niet a priori een mogelijke analogische interpretatie van dergelijke bepalingen uitsloot.

Na het belangrijke arrest *Polydor/Harlequin*(113) (270/80) van 9 februari 1982 is dit punt nu opgehelderd. In deze zaak verzetten zich de rechthebbende op het auteursrecht en zijn exclusieve licentiehouders tegen de import en de verkoop in het Verenigd Koninkrijk van opnamen van „The Bee Gees” die in Portugal door de licentiehouders aldaar in de handel waren gebracht. De verwerende partijen beriepen zich op de artikelen 14, lid 2 en 23 van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EEG en Portugal van 1972 die overeenkomen met de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag, om te stellen dat de rechthebbende op het auteursrecht zich niet op dat recht kan beroepen om invoer in een lid-staat tegen te gaan van een produkt dat door hem

---

(112) *Jur.*, 1976, 811.

(113) *Jur.*, 1982, 329.

of met zijn toestemming in Portugal rechtmatig in het verkeer was gebracht. De door het Court of Appeals voor Engeland en Wales gestelde vragen strekten er dan ook in de eerste plaats toe te vernemen of de genoemde bepalingen van de vrijhandelsovereenkomst EEG/Portugal voor dezelfde interpretatie vatbaar waren als de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag. Hoewel het Hof vaststelt dat de formulering van de bepalingen in het EEG-verdrag en in de vrijhandelsovereenkomst in verscheidene opzichten overeenkomt, oordeelt het dat dit niet een voldoende reden is om zijn rechtspraak m.b.t. de artikelen 30 en 36 toepasselijk te achten op de bepalingen van de vrijhandelsovereenkomst omdat die rechtspraak moet worden beoordeeld „in het licht van de doelen en activiteiten van de Gemeenschap zoals omschreven in de artikelen 2 en 3 EEG-Verdrag”. De overwegingen die aan de uitlegging van de artikelen 30 en 36 ten grondslag liggen gelden niet, aldus het Hof, in het kader van de betrekkingen tussen de Gemeenschap en Portugal, vermits de vrijhandelsovereenkomst niet hetzelfde doel blijkt te hebben als het EEG-verdrag dat „beoogt één enkele markt tot stand te brengen die de omstandigheden van een binnenlandse markt zoveel mogelijk benadert”. Het Hof komt dan ook tot het besluit dat de uitoefening van de door de wetgeving van een lid-staat beschermde auteursrechten, door de gerechtigde of zijn rechtverkrijgenden, t.a.v. de invoer en de verhandeling van grammofoonplaten die door de licentiehouders van de gerechtigde in Portugal rechtmatig zijn vervaardigd en in het verkeer gebracht, gerechtvaardigd is om redenen verband houdend met de bescherming van de industriële eigendom in de zin van artikel 23 van de overeenkomst tussen de EEG en Portugal van 22 juli 1972 en dus geen bij artikel 14, lid 2 van de overeenkomst verboden beperking van het handelsverkeer is en dat een dergelijke uitoefening geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Gemeenschap en Portugal vormt in de zin van genoemd artikel 23. Hoewel het arrest uitsluitend betrekking heeft op het uitoefenen van het auteursrecht, is duidelijk dat de uitspraak, net zoals het arrest EMI/CBS, dat betrekking had op het uitoefenen van het merkrecht, toepasselijk is op de uitoefening van alle rechten van intellectuele eigendom in het handelsverkeer tussen de lid-staten en staten waarmede door de Europese Gemeenschap vrijhandelsakkoorden zijn gesloten.