

Intellectuele rechten kroniek 2009



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

Er werd uitspraak gedaan over rubrikkubussen, blindengeleide honden en bongobonnen. Tussen de leden van een parenclub bestaat er geen quasi-familiale band, en de strijd tussen Maltesers en Kitkat lijkt voorbij. Beheersvennootschappen zullen het moeilijker krijgen om inbreukprocedures te voeren, daar waar houders van een bekend merk meer slagkracht krijgen. Kidibull heeft de strijd tegen Limoh Party gewonnen, maar een Steenbrugge drinken zal ondanks de pogingen van Leffe nog steeds op dezelfde wijze mogelijk blijven. Het systeem van ontradende schadevergoedingen lijkt door het Hof van Cassatie te zijn afgewezen, maar de lagere rechtbanken trekken zich hier weinig van aan.

I. Auteursrecht	
A. Basisvereisten van het auteursrecht	
1. Geen bescherming van ideeën en concepten	1
2. Originaliteitsvereiste	2
a. Origineel	3-6
b. Niet-origineel	7-19
3. Auteur	20-21
C. Morele rechten	22-23
D. Vermogensrechten	
1. Reproductierecht	24-31
2. Distributierecht	32
3. Volgrecht	33
4. Publiek mededelingsrecht	34-36
E. Compensatievergoeding voor audiovisuele thuiskopie	37-38
F. Auteurscontracten	39-44
II. Naburige rechten	
A. Databankproducenten	45-48
B. Recht van uitvoerende kunstenaars	49
C. Technische voorzieningen	50
III. Tekeningen en modellenrecht	
A. Depot	51
B. Nieuwheid en eigen karakter	52-56
C. Rechthebbende	57
D. Vernietiging modelinschrijving	58
IV. Merkenrecht	
A. Voorwerp van merkbescherming	59
1. Woordmerken	60-62
2. Beeldmerken	63-64
3. Generieke tekens	65-66
4. Inburgering	67-68
5. Staatsemblemen	69-70
6. Uitgesloten vormen	71-72
B. Rechten van de merkhouder	
1. Gebruik in het economisch verkeer	73
2. Identiek teken voor identieke waren of diensten	74-78
3. Overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten met verwarringsgevaar	79-81
4. Gebruik van een bekend merk	82-86
5. Inbreuk bij een ander gebruik	87-88
C. Depot te kwader trouw (art. 2.4f BVIE)	89-91
D. Vervallenverklaring wegens niet-gebruik	92-95
E. Uitputting	96-97
F. Licentieovereenkomst	98
V. Octrooien	
A. Voorwerp van octrooibeschermtng	
1. Uitvinding	99-100
2. Nieuwheid en uitvinderwerkzaamheid	101
a. Nieuwheid	102-103
b. Uitvinderswerkzaamheid	104-111
B. Octrooi-conclusie	112-114
C. Inbreuk	115-118
D. ABC	119
E. Octrooi-wijziging	120
VI. Varia	
A. Beheersvennootschappen	121-124
B. Exceptie van borgstellende vreemdeling	125
C. Internationaal privaatrecht	126
D. Cumul met Handelspraktijkenwet	127
E. Beslag inzake namaak	128-130
F. BBIE	131
G. Bevoegdheid bij merkinbreuk	132
H. Bewijs	133
I. Schadevergoeding	134-137
J. Hoofdelijke aansprakelijkheid	138

I. Auteursrecht

A. Basisvereisten van het auteursrecht

1. Geen bescherming van ideeën en concepten

1. Ideeën en concepten worden niet door het auteursrecht beschermd¹. Een concept dat erin bestaat dat voor de financiering van serviceflats obligaties worden uitgegeven die recht geven op latere bewoning van de flats, is dan ook niet vatbaar voor auteursrechtelijke bescherming².

2. Originaliteitsvereiste

2. Auteursrechtelijke bescherming wordt enkel toegekend voor zover aan de originaliteitsvereiste is voldaan. Deze vereiste moet voortaan ingevuld

worden conform de rechtspraak van het Hof van Justitie. Volgens het Hof van Justitie geldt dat voor alle soorten werken het vereiste van auteursrechtelijke bescherming «een schepping van de geest» is, of «materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan». Losse woorden zijn niet auteursrechtelijk beschermbaar. «Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt»³.

a. Origineel

3. De lay-out van de verpakking van een thee-product is origineel. Ook de bijhorende gebruiksinstructie

1 Gent (7^ek) 29 juni 2009, 2007/AR/2653, onuitg.
2 Antwerpen (5^ek) 26 maart 2009, 2006/AR/3283+2007/AR/105, onuitg.
3 HvJ (4^ek) 16 juli 2009, nr. C-5/08, www.curia.eu; AM 2009, 521; *Juristenkrant* 2009 (weergave J. DEENE), afl. 198, 3; *RDTI* 2009, 61, noot V. BENABOU.

(een combinatie van geschreven tekst en bijhorende tekeningen) is origineel⁴.



4. Het scenario van de theatervoorstelling 'Yesterday's Tomorrow – een confrontatie met het werk van Leonard Cohen', is origineel. Aan de basis van dit scenario ligt een aanwijsbare activiteit van de menselijke geest. De concrete vorm die dat werk gekregen heeft, draagt de stempel van de persoonlijkheid van de maker: de lichtregie, de volgorde van de liedjes, inleidende-, bind- en slotteksten, gastoptredens, filmpjes, podiumscenering etc. Het geheel van al deze elementen en de wijze waarop ze gecombineerd zijn in het scenario getuigen van originaliteit en moeten auteursrechtelijk worden beschermd. Er bestond volgens het hof van beroep te Antwerpen immers de mogelijkheid het geheel op een andere wijze te brengen⁵.

5. De namen van strippersonages, zoals Kuifje/Tintin, Tarzan, Astérix kunnen volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel voldoende origineel zijn⁶.

6. In diverse rechtspraak werd de originaliteit van foto's erkend.

Foto's kunnen origineel zijn, wanneer een keuze doorgevoerd is om een specifiek resultaat te krijgen⁷. Foto's van gebouwen in Brussel zijn origineel, aangezien de fotograaf bepaalde keuzes gemaakt heeft wat betreft de compositie, de invalshoek, de lichtsterkte etc.⁸ Wanneer keuzes gemaakt zijn voor de belichting en vanuit een weloverwogen hoek is gefotografeerd, dan is een foto origineel⁹.

Foto's die door een professioneel fotograaf zijn gemaakt met de bedoeling om te worden gebruikt voor zichtkaarten en andere te commercialiseren dragers zijn origineel. Het spreekt voor zich dat in dergelijk geval door de fotograaf zal gezocht worden naar taferele en zichten die potentiële kopers, naar verwachting, zullen aanspreken, wat op zich al een intellectuele arbeid veronderstelt. Er mag worden aangenomen dat over de wijze waarop foto's worden genomen die dienstig moeten zijn voor zichtkaarten en ander dragers, wordt nagedacht. Dat deze foto's eventueel ook door een andere fotograaf zouden kunnen worden gemaakt doet daaraan geen afbreuk. Het is niet omdat een creatie kan worden overgedaan door een andere dan de auteur, dat deze ophoudt zijn persoonlijke stempel te dragen¹⁰.

Foto's gemaakt voor een reclamecampagne zijn origineel, aangezien de fotograaf het door een reclamebureau voorgestelde concept op een originele wijze vertaald heeft in de getrokken foto's. Hierbij werd ook rekening gehouden met het lichtspel, en de impressie van de beweging en snelheid op de foto's van de oplegger¹¹.

Een portretfoto werd origineel geacht op grond van het samengaan van volgende keuzes gemaakt door de auteur-fotograaf:

- [1] belichting en belichtingsduur;
- [2] camera en lens;
- [3] afstand fotograaf/object (relatieve grootte van het object);
- [4] opstelling van het lichaam¹².

b. Niet-origineel

7. Het begrip 'werk van letterkunde of kunst' moet volgens het hof van beroep te Gent ruim worden

De auteur geeft een overzicht, een juridische kroniek, van de voornaamste gebeurtenissen van 2009 in het domein van de intellectuele rechten. Hij behandelt het auteursrecht en de naburige rechten, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht en het octrooi-recht. Hij situeert de materie binnen de wetgeving en rechtspraak.

'abstract'

L'auteur donne un aperçu, une chronique juridique, des événements les plus importants de 2009 dans le domaine des droits intellectuels. Il examine le droit d'auteur et les droits voisins, le droit des dessins et modèles, le droit des marques et le droit des brevets d'invention. Il indique la place de cette matière dans la législation et la jurisprudence.

Joris DEENE, "Intellectuele rechten kroniek 2009", *Njw* 2010, 474-491.

geïnterpreteerd en omvat, mede in het licht van artikel 2 Bernerconventie, ook werken van toegepaste kunst, zoals brilmonturen, op voorwaarde dat ze origineel zijn. De originaliteit van een bilmontuur is in een veeleer beperkt aantal kenmerken gelegen, gelet op de functionaliteit en de bestemming van de bril. De drie typische monturen die het voorwerp zijn van dit geding overstijgen niet de gebruikelijke trends noch vertonen ze een duidelijke individuele intellectuele stempel van de maker¹³.

8. Een prospectus met inlichtingen over obligatie-leningen met woonrecht voor serviceflats is niet origineel. De inhoud van de prospectus wordt immers voornamelijk gedictieerd door de inlichtingen die aan de kandidaat investeerders moeten (zelfs wettelijk) worden verstrekt om het aangeboden financieel product voor te stellen. Dit brengt mee dat de mogelijkheden tot originaliteit beperkt zijn. De inhoud alsook de structuur van de prospectus zijn dan ook niet origineel¹⁴.

9. De reproductie van een geografische kaart (*in casu* die van Turkije en Istanbul) heeft volgens het hof van beroep te Brussel geen origineel karakter. De kleurtinten, de grafieken en legendes die gebruikt worden reflecteren geenszins de stempel van de auteur. De tinten zijn eenvoudigweg aangepast aan het reliëf en aan de natuur van de plaats, bijvoorbeeld blauw voor water. Het betreft de klassieke voorstelling van een reliëf, zoals in een geografische atlas. De grafieken zijn gelinkt aan de gemiddelde temperatuur en afstanden in kilometers, en beschikken evenmin een origineel karakter. De legende stelt enkele indicaties voor die banaal zijn en terug te vinden zijn in elke toeristische brochure¹⁵.

10. De verpakking van een zuigfles is volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel niet origineel¹⁶.



- 4 Brussel (8^ok) 5 mei 2009, *IRDI* 2009, 266.
- 5 Antwerpen (1^ok) 15 juni 2009, 2008/AR/1087, onuitg.
- 6 Vz. Kh. Brussel 4 maart 2009, *RABG* 2009, 1441, noot J. LINDEMANS.
- 7 Antwerpen (1^obis k) 20 april 2009, 2008/AR/2006, onuitg.
- 8 Brussel (9^ok) 23 juni 2009, 2006/AR/419, onuitg.
- 9 Gent (7^ok) 5 januari 2009, *AM* 2009, 413, noot, *Juristenkrant* 2009, afl. 183, 1 (weergave J. DEENE), *Rev. Trim. Dr. Fam.* 2010, 411 (weergave N. DANDOY en B. DELAHAYE), *TGR-TWVR* 2009, 112.
- 10 Gent (1^ok) 12 maart 2009, 2006/AR/303, onuitg.
- 11 Kh. Brussel (11^ok) 18 september 2009, *AM* 2010, 61.
- 12 Kh. Antwerpen (7^ok) 9 oktober 2009, *A/08/06201*, onuitg.
- 13 Gent (7^ok) 26 januari 2009, *DAOR* 2009, 308, noot M. JANSSENS.
- 14 Antwerpen (5^ok) 26 maart 2009, 2006/AR/3283+2007/AR/105, onuitg.
- 15 Brussel (9^ok) 28 april 2009, 2006/AR/2510+2006/AR/2871, onuitg.
- 16 Vz. Kh. Brussel 2 februari 2009, *IRDI* 2009, 297.

Het is niet omdat een creatie kan worden overgedaan door een andere dan de auteur, dat deze ophoudt zijn persoonlijke stempel te dragen.

11. Technisch uitstekende foto's werden door het hof van beroep te Gent niet origineel beschouwd. Het feit dat de foto's van een goede kwaliteit zijn, verleent ze nog geen auteursrechtelijke bescherming. Er blijkt nergens uit dat een andere bekwame beroepsfotograaf ze op een andere wijze zou gerealiseerd hebben en dat er dus voldoende eigen keuzes gemaakt zijn. Er wordt niet aangetoond dat er originele keuzes gemaakt zijn met betrekking tot lichtinval, afstand, perspectief, achtergrond, scherpte, schaduwspel, compositie en kleuren¹⁷.

12. Het hof van beroep te Gent oordeelde dat html-code principieel door het auteursrecht kan beschermd worden, maar dat er *in casu* niet aangetoond wordt waaruit de intellectuele inspanning van de maker van de opmaak bestaat, die de website, en meer specifiek de html-code haar individueel karakter zou verlenen. De 'eigen-aardigheid' van de realisatie door de uiting van de individuele aanpak van de ontwerper is niet voldoende aangetoond¹⁸.

13. Een architect kan geen auteursrechtelijke aanspraken maken op een door hem ontworpen gebouw, indien hij geen andere vormen, elementen en materialen aangewend heeft, hetzij afzonderlijk samen gevoegd, dan deze die sinds geruime tijd tot het architectonisch gemeengoed behoren¹⁹.

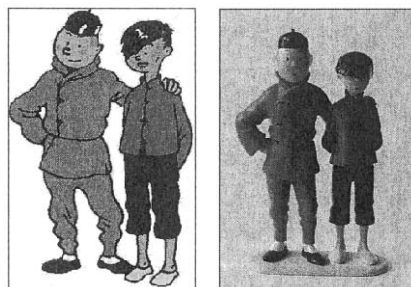
14. Stoffen en dessins met tekeningen in de zogeheten Landhausstijl, die in Duitsland veel succes kent, zijn niet origineel. Het betreft stoffen die al sinds 2000 gangbaar zijn en die allen voort werken op het thema van blokken en natuurmotieven, meer bepaald bladeren²⁰.

15. De blauwe banden met gele prijsetiketten van Lidl, die boven en onder de rekken voorkomen en ook opgehangen zijn boven de rekken aan metalen kettingen, doorstaan de toetssteen van de vanzelfsprekendheid en de banaliteit niet. Er is volgens het hof van beroep te Gent geen sprake van een origineel werk. De keuze voor blauwe banden met gele prijsetiketten en de ophanging aan metalen kettingen, zoals een schilderij in een tentoonstelling, vormt geen intellectuele inspanning, die terugvoert naar de persoonlijkheid van de maker of bedenker²¹.

16. Een babyverzorgingstas is niet voldoende origineel. De vormgeving is immers niet gekenmerkt door hoogst persoonlijke keuzes binnen de beperkingen door de praktische en functioneel vereisten van een babyverzorgingstas²².

17. De opmeting, plannen en de bouwanalyse voor de restauratie van een historische pand, vergt de nodige deskundigheid en professionaliteit, maar niet noodzakelijk een intellectuele inspanning die het werk het nodige individuele karakter geeft waardoor de vorm ontstaat. De keuzes die gemaakt zijn, zijn louter eigen aan de stijl waarin het gebouw opgetrokken werd. Dit is conform de opdracht die hij kreeg om te reconstrueren, daar waar de originele elementen niet meer aanwezig waren en dit te doen door invullingen die beantwoorden aan de bouwstijl²³.

18. Een afgeleid werk wordt slechts door het auteursrecht beschermd als zijn originaliteit zich niet beperkt tot de ontlening van het origineel karakter van het eerste werk. De bewerking van een tweedimensionale afbeelding in een driedimensionaal voorwerp behoort tot het domein van de techniek, maar de auteur heeft er niet zijn stempel op kunnen drukken. Wanneer de bewerkers *in casu* over geen enkele bewegingsvrijheid beschikken bij de bewerking van de afbeelding, kunnen zij niet de bescherming van het auteursrecht genieten²⁴.



19. De 'metteur en scène' (regisseur) van een muziekspektakel kan volgens het hof van beroep te Brussel geen auteursrechtelijke bescherming inroepen, aangezien niet aangetoond wordt dat het spektakel op niveau van de creatie ervan, de uitdrukking is van zijn intellectuele inspanning²⁵. Hij bewijst immers *in casu* niet dat zijn interventie niet beperkt is tot het dirigeren van de acteurs en het uitvoeren van een al bestaand werk, en dat hij deelneemt aan de creatie van een origineel werk die het eerste werk overstijgt of herzielt, op een manier dat het publiek en de critici meer belang hechten aan zijn interventie dan aan dat van de oorspronkelijke auteur.

B. Auteur

20. Het auteursrecht ontstaat automatisch bij de creatie van een origineel werk. Het feit dat op foto's geen copyrightteken (©) staat, doet hieraan geen afbreuk²⁶.

21. Het vermoeden van artikel 6 lid 2 Auteurswet speelt ook voor een auteursrechtelijk beschermd computerprogramma wanneer bij het draaien van de software de naam van de firma op het scherm verschijnt²⁷.

C. Morele rechten

22. Eens een tekening is aangebracht op het lichaam, beschikt de tatoeëerder volgens het hof van beroep te Gent niet over de morele rechten die verbonden zijn aan het auteursrecht. Omdat de tatoeage op een mens is uitgevoerd, heeft de auteur-tatoeëerder geen recht op divulgatie, noch op het vaderschapsrecht. Ook het recht op respect voor zijn werk kan hij niet opeisen. Indien de getatoeëerde beslist de tatoeage te (laten) verwijderen of veranderen, dan is hij vrij om dit te doen²⁸.

23. Een architect kan zich op grond van zijn integriteitrecht verzetten tegen het aanbrenge van een zeer kleurrijke keramiek met golvende lijnen op een uitgepuurde gevel, als onderdeel van een bouwwerk dat opvalt omwille van de eenvoud van lijnen en kleuren alsook omwille van de eenvoud van vormen en gebruikte materialen, aangezien het door de architect aangebrachte evenwicht anders volledig zou worden verstoord²⁹.

17 Gent (7^ek) 4 mei 2009, 2009/EV/17, onuitg.
18 *Ibid.*
19 Gent (13^ek) 13 mei 2009, 1998/AR/997, onuitg.
20 Gent (7^ek) 25 mei 2009, 2007/AR/2272, onuitg.
21 Gent (7^ek) 28 september 2009, 2008/RK/189, onuitg.
22 Gent (7^ek) 20 april 2009, 2005/AR/2918, onuitg.
23 Gent (7^ek) 27 april 2009, 2002/AR/781, onuitg.
24 Brussel 26 maart 2009, JLMB 2009, 1041.
25 Brussel (9^ek) 6 november 2009, 2008/AR/2331, onuitg.
26 Antwerpen (1^ebis k) 20 april 2009, 2008/AR/2006, onuitg.
27 Antwerpen (1^ek) 29 juni 2009, 2008/AR/994, onuitg.
28 Gent (7^ek) 5 januari 2009, AM 2009, 413, noot, *Juristenkrant* 2009, afl. 183, 1 (weergave J. DEENE), *Rev. Trim. Dr. Fam.* 2010, 411 (weergave N. DANDOY en B. DELAHAYE), *TGR-TWVR* 2009, 112.
29 Luik (14^ek) 27 februari 2009, AM 2009, 629; JLMB 2009, 1033.

D. Vermogensrechten

1. Reproductierecht

24. Indien een werk opvallende gelijkenissen vertoont met een eerder bestaand werk, behoort het volgens het Hof van Cassatie aan de feitenrechter na te gaan of deze gelijkenissen met het oudere werk toevallig zijn, dan wel voorkomen uit bewuste of onbewuste ontlening aan dat werk en aldus inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. In geval van voldoende overeenstemming tussen originele elementen van twee werken, moet de auteur van het jongere werk het vermoeden van reproductie weerleggen door aannemelijk te maken dat hij het eerdere werk niet kende of redelijkerwijze ervan geen kennis heeft kunnen krijgen³⁰.

25. Bij de beoordeling van een inbreuk op het reproductierecht moet volgens het hof van beroep te Antwerpen rekening worden gehouden eerder met de punten van gelijkenis dan met de punten van verschil (globale indruk). Er moet dus een gelijkend totaalbeeld aanwezig zijn. Een scenario wordt gereproduceerd wanneer de oorspronkelijke karakteristieke en essentiële originele elementen uit het beschermde werk overgenomen zijn, en er aldus geen eigen onafhankelijke uitdrukkingwijze is³¹.

26. De goede trouw speelt bij de beoordeling van de inbreuk geen rol. De onwetendheid aangaande de identiteit van de fotograaf doet niets af aan de verplichting van degene die foto's wil reproduceren om vooraf de instemming van de rechthebbende te verkrijgen³².

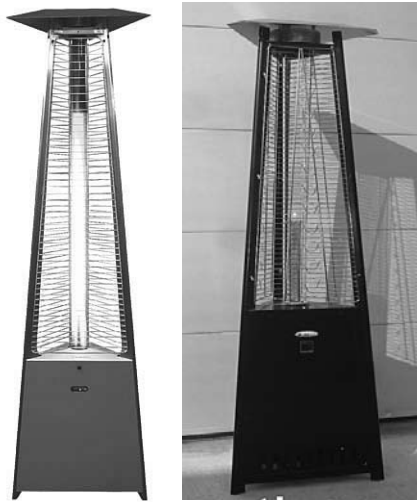
27. Hypothecaire leningverstrekker Finimmo die een reclamecampagne opgezet heeft waarin de vorm van een 'rubik kubus' op een originele wijze getransformeerd wordt in een huis (waarbij de bovenzijde van de kubus een dak vormt), kan er zich niet tegen verzetten dat concurrerende hypothecaire leningverstrekker Crefibel in haar publiciteit een 'rubik kubus' gebruikt (en waarbij de zijkanalen biljetten van 200,-, 100,- en 50,- euro vormen)³³.



28. Het reproductierecht van een tatoeëerder mag niet zo begrepen worden dat het getatoeëerde lichaam niet mag getoond of gefotografeerd worden zonder de instemming van de auteur-tatoeëerder. Dit is het geval omdat het werk uitgevoerd wordt op een menselijk lichaam zodat het reproductierecht van een tatoeage beperkt is door de persoonlijkheidsrechten van de getatoeëerde. Een auteur-tatoeëerder kan een getatoeëerde volgens het hof van beroep te Gent dus niet verbieden foto's te laten maken en te tonen van het getatoeëerde lichaam³⁴.

29. De terrasverwarmer Fuego maakt geen inbreuk op het design van Falo. De functionele beperkingen bij het ontwerpen van terrasverwarmers met gas als warmtebron enerzijds en het feit dat beide partijen bij de creatie van hun ontwerpen duidelijk gebruik hebben gemaakt van reeds vroeger bestaande elementen anderzijds, hebben ertoe geleid dat partijen vergelijkbare terrasverwarmers hebben ontwikkeld. Gelet op de uitgesproken eigenheid van beide terrasverwar-

mers is er echter geen sprake van een auteursrechtelijke inbreuk³⁵.



30. De mannelijke afbeelding op een doorzichtbare verpakking, maakt volgens de rechtbank van Koophandel te Antwerpen een inbreuk uit op het reproductierecht van de fotograaf van een portretfoto van Will Tura³⁶.



31. Het bezit van een illegaal softwarepakket is al onrechtmatig, ongeacht of dit programma daadwerkelijk gebruikt wordt of niet³⁷. Het in bezit hebben van een cd-rom met illegale software valt onder de bepaling van artikel 5a Softwarewet omdat het een (quasi)-permanente reproductie van een deel of het geheel van een computerprogramma uitmaakt³⁸.

2. Distributierecht

32. Wanneer cd-roms (*in casu* Microsoft-, Adobe- en Autodeskprogrammatuur) met de toestemming van de rechthebbenden in het communautair verkeer zijn gebracht, dan kunnen de rechthebbenden zich volgens de rechtbank van eerste aanleg te Gent niet verzetten tegen de doorverkoop van deze cd-romdragers aan derden op grond van het principe van de communautaire uitputting. De rechthebbenden kunnen zich evenmin op een bestemmingsrecht beroepen om beperkingen op te leggen met betrekking tot de doorverkoop, ook al worden uitdrukkelijk vermeldingen in die zin op de verpakkingen aangebracht (bijv. 'not for resale', 'students only' etc.). Het bestemmingsrecht moet immers wijken voor het principe van communautaire uitputting. De rechthebbenden kunnen zich om die redenen evenmin verzetten tegen de doorverkoop van afzonderlijke onderdelen van een softwarepakket dat zij als geheel op de markt gebracht hebben (cd-rom, echtheidscertificaat, handleiding, licentieovereenkomst)³⁹.

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde daarentegen dat het verboden is om een 'not for resale'-versie van het computerprogramma AutoCad door te verkopen aangezien een dergelijke versie enkel zou mogen worden gebruikt door verdelers van software om te demonstreren aan eventuele klanten⁴⁰.

- 30 Cass. (1^ok) 3 september 2009, C.08.0337.N, www.cass.be; IRDI 2009, 411, noot M. BUYDENS.
- 31 Antwerpen (1^ok) 15 juni 2009, 2008/AR/1087, onuitg.
- 32 Antwerpen (1^obis k) 20 april 2009, 2008/AR/2006, onuitg.
- 33 Brussel (9^ok) 13 mei 2009, 2008/AR/2052, onuitg.
- 34 Gent (7^ok) 5 januari 2009, AM 2009, 413, noot, *Juristenkrant* 2009, afl. 183, 1 (weergave J. DEENE), *Rev. Trim. Dr. Fam.* 2010, 411 (weergave N. DANDOY en B. DELAHAYE), *TGR-TWVR* 2009, 112.
- 35 Vz. Kh. Gent 12 januari 2009, AM 2010, 67.
- 36 Kh. Antwerpen (7^ok) 9 oktober 2009, A/08/06201, onuitg.
- 37 Antwerpen (1^obis k) 20 april 2009, 2008/AR/2006, onuitg.
- 38 Gent (7^ok) 19 januari 2009, AM 2009, 384, noot J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE.
- 39 Rb. Gent (1^ok) 23 september 2009, AM 2010, 42.
- 40 Antwerpen (1^obis k) 20 april 2009, 2008/AR/2006, onuitg.

3. Volgrecht

33. De verkoper (solidair met de organisator en de verantwoordelijke) van kunstwerken op een openbare kunstveiling is gehouden tot betaling van de volgrechten⁴¹.

4. Publiek mededelingsrecht

34. Het verspreiden van muziek via internetradio's is een publieke mededeling waarvoor de toestemming van de auteur vereist is. Het auteursrecht is een nationaal recht, zodat door een Amerikaanse beheersvereniging onmogelijk de toestemming kan geven worden voor het uitzenden van muziekwerken in België of gericht aan het Belgisch publiek⁴².

35. De vrederechter te Leuven oordeelde dat het niet de bedoeling kan zijn dat auteursrechten verschuldigd zijn wanneer een auteursrechtelijk beschermd werk, zoals muziek, beluisterd wordt door een open raam. Het doorslaggevende argument is niet de plaats waar de muziek wordt gespeeld maar wel de band met de toehoorders. Een benzinstation moet dan ook geen auteursrechten betalen voor een nieuwsuitzending die afgespeeld wordt op een televisiescherm in een aanpalende ruimte van de shop van het benzinstation, zijnde de keuken, aangezien dit geen deel uitmaakt van de handelsruimte gericht op haar cliënteel en de nieuwsuitzending geen band vertoont met haar cliënteel⁴³.

36. De uitzondering van de kosteloze privé-uitvoering in familiekring of in het kader van schoolactiviteiten (art. 22 § 1, 3° Auteurswet) moet volgens het hof van beroep te Antwerpen restrictief worden geïnterpreteerd. In parenclubs gaat het niet om een quasi-familiale band tussen de aanwezigen en zijn de muziekuitvoeringen er bovendien niet kosteloos⁴⁴. Volgens het hof van beroep te Gent is de uitzondering van artikel 22 § 1, 3° Auteurswet van toepassing, wanneer een beeldhouwwerk een plaats in de school gevonden heeft en niet tentoon gesteld wordt voor een breder publiek dan dat van de school, dit is de leerlingen en hun ouders, leerkrachten, directie en personeel. Het begrip 'publiek' mag immers niet zo geïnterpreteerd worden dat enkel het grote aantal personen die het beeld kan zien in aanmerking genomen wordt. Van belang is dat er een vaste band is tussen de personen die het werk kunnen zien, namelijk het schoolverband, waar dagelijks nauwe, quasi-familiale contacten worden gelegd⁴⁵.

E. Compensatievergoeding voor audiovisuele thuiskopie

37. Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat het vergoedingssysteem voor het kopiëren voor eigen gebruik zoals geconcretiseerd in artikel 55 Auteurswet (en zoals geïnd door Auvibel) niet in strijd is met het vrij verkeer van goederen en ook niet verboden is onder artikel 25 EG-Verdrag. Het gaat immers niet om een heffing van gelijke werking in de zin van artikel 25 EG-Verdrag die wegens grensoverschrijding wordt opgelegd, maar om een auteursrechtelijke vergoeding die zowel op binnenlandse als op ingevoerde lege dragers moet worden betaald. Evenmin wordt aangetoond dat de hoogte van de Belgische vergoeding buitenproportioneel zou zijn en beduidend hoger zou zijn dan de vergoedingen die in de andere lidstaten bestaan⁴⁶.

38. Een persoon die occasioneel blanco cd's en dvd's op eBay verkoopt, kan niet door Auvibel aangesproken worden. Hij is immers volgens het hof van be-

roep te Brussel geen beroepsverkoper van dergelijke dragers⁴⁷.

F. Auteurscontracten

39. De cessie van auteursrechten moet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 3 § 2 Auteurswet. Evenwel kan enkel de auteur zelf zich beroepen op het feit dat aan deze voorwaarden desgevallend niet zou voldaan zijn. Derden kunnen zich dan ook niet op het niet-voldaan-zijn van deze voorwaarden beroepen jegens de verkrijger van de auteursrechten⁴⁸.

40. Het feit dat de toestemming verkregen is om foto's in een boek te reproduceren, geeft aan de licentienemer niet het recht, zonder nieuwe toestemming, om deze foto's ook te reproduceren op dragers bestemd om publiciteit te maken voor dit boek⁴⁹.

41. Wanneer een kunstenaar in opdracht heeft gewerkt en de opdrachtgever eigenaar wordt van het werk, behoudt de kunstenaar, tenzij hij er afstand van heeft gedaan, zijn auteursrechten op het werk en dus ook zijn reproductierechten. Afstand van auteursrechten wordt niet vermoed maar moet worden bewezen. De afstand kan geenszins afgeleid worden uit de afgifte van de originele foto (of dia)⁵⁰.

42. Het is aan diegene die een auteurswerk heeft gereproduceerd om aan te tonen dat de auteur zijn auteursrechten heeft afgestaan door daartoe toestemming te geven. Aan de auteur zelf kan niet worden opgelegd om het negatief bewijs te leveren, zijnde dat hij zijn auteursrechten niet heeft afgestaan⁵¹. Beweerde mondelinge afspraken, zelfs tussen vrienden, kunnen niet in aanmerking genomen worden⁵².

43. De overdracht van auteursrechten met betrekking tot een televisiespot, houdt niet de overdracht in van de auteursrechten met betrekking tot een geluidsjingle die deel uitmaakt van deze spot, wanneer de televisiespot en de geluidsjingle apart gefactureerd werden en de geluidsjingle niet onlosmakelijk verbonden is met de televisiespot en ook voor andere doeleinden kan gebruikt worden. De overdracht van de materiële drager waarop de jingle werd geleverd (de DAT-banden) brengt aldus niet bij afwezigheid van een schriftelijke overeenkomst, de overdracht van de auteursrechten op de geluidsjingle met zich mee⁵³.

44. Wanneer een fotograaf in opdracht van een reclamebureau foto's maakt, werd de bestemming van de bestelde foto's duidelijk overeengekomen tussen partijen, zodat kan worden aangenomen dat de fotograaf stilzwijgend ingestemd heeft met de overdracht van de auteursrechten met betrekking tot het gebruik in het kader van die bestemming. Het ontbreken van enige beperking van het gebruik van deze foto's bevestigt overigens de interpretatie van de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen. Deze oplossing is volgens de rechtbank van koophandel te Brussel in overeenstemming met de gebruiken in de sector⁵⁴.

II. Naburige rechten

A. Databankproducenten

45. De afbakening van de begrippen 'permanente overbrenging', respectievelijk 'tijdelijke overbren-

41 Gent (7°k) 16 maart 2009, 2007/AR/2192, onuitg.
42 Antwerpen (1°k) 21 december 2009, 2007/AR/585 en 2008/AR/292, onuitg.
43 Vred. Leuven II 5 mei 2009, *T.Vred.* 2010, 12.
44 Antwerpen (1°k) 23 november 2009, 2008/AR/2109, onuitg.
45 Gent (7°k) 15 juni 2009, *AM* 2009, 625.
46 Brussel (8°k) 3 februari 2009, 2006/AR/2634 en 2006/AR/1920, onuitg.
47 Brussel (9°k) 3 november 2009, 2007/AR/1412, onuitg.
48 Brussel (9°k) 23 juni 2009, 2006/AR/419, onuitg.
49 Brussel (9°k) 23 juni 2009, 2006/AR/419, onuitg.
50 Gent (7°k) 5 januari 2009, *AM* 2009, 413, noot, *Juristenkrant* 2009, afl. 183, 1 (weergave J. DEENE), *Rev. Trim. Dr. Fam.* 2010, 411 (weergave N. DANDOY en B. DELAHAYE), *TGR-TWVR* 2009, 112.
51 Vz. Rb. Brussel 28 januari 2009, *AM* 2009, 420, noot.
52 Vz. Rb. Antwerpen 18 juni 2009, 09/2983/A, onuitg.
53 Brussel (7°k) 14 mei 2009, *AM* 2010, 26.
54 Kh. Brussel (11°k) 18 september 2009, *AM* 2010, 61.

ging' in de zin van artikel 2.2° Databankwet (art. 7 Databankrichtlijn) berust volgens het Hof van Justitie op het criterium van de duur van de opslag van de uit een beschermde databank opgevraagde gegevens op een andere drager dan die van deze databank. Het tijdstip waarop er sprake is van opvraging in de zin van deze artikelen uit een elektronisch toegankelijke beschermde databank, is dat waarop de overgebrachte gegevens worden vastgelegd op een andere drager dan die van deze databank. Dit begrip 'opvraging' staat los van het doel van degene die de betrokken handeling verricht, van de door laatstgenoemde in de inhoud van de aldus overgebrachte gegevens eventueel aangebrachte wijzigingen, alsook van eventuele verschillen in de structurele organisatie van de betrokken databanken.

De omstandigheid dat materiële en technische kenmerken in de inhoud van een beschermde databank van een fabrikant ook zijn terug te vinden in de inhoud van een databank van een andere fabrikant, kan volgens het Hof van Justitie worden opgevat als een aanwijzing voor opvraging in de zin van artikel 2.2 en 4 Databankwet (art. 7 Databankrichtlijn) tenzij andere factoren dan een overbrenging tussen die twee databanken deze gelijkvormigheid kunnen verklaren. De aanwezigheid van gegevens die de fabrikant van een databank uit niet algemeen toegankelijke bronnen heeft verkregen, in de databank van een andere fabrikant, is op zich geen afdoende bewijs dat er sprake is van opvraging, maar kan er een aanwijzing voor zijn. De aard van de voor het beheer van twee elektronische databanken gebruikte computerprogramma's is volgens het Hof evenwel geen element ter beoordeling of er sprake is van een opvraging.

Artikel 4 Databankwet (art. 7 Databankrichtlijn) moet volgens het Hof van Justitie aldus worden uitgelegd dat bij een omvattend geheel van elementen met afzonderlijke subgroepen de omvang van de beweerdelijk uit één van deze subgroepen opgevraagde of hergebruikte elementen, ter beoordeling of een in kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een databank is opgevraagd of hergebruikt in de zin van dit artikel, moet worden vergeleken met de omvang van de totale inhoud van deze subgroep indien deze laatste als zodanig een databank vormt die voldoet aan de voorwaarden voor bescherming door het recht *sui generis*. In het omgekeerde geval, en voor zover dit geheel een dergelijke beschermde databank vormt, moet de omvang van de beweerdelijk opgevraagde of hergebruikte elementen van de verschillende subgroepen van dit geheel worden vergeleken met de omvang van de totale inhoud van dit laatste.

Dat elementen die beweerdelijk uit een door het recht *sui generis* beschermde databank zijn opgevraagd of hergebruikt, door de fabrikant ervan uit niet algemeen toegankelijke bronnen zijn verkregen, kan naargelang de omvang van de menselijke, technische of financiële middelen die deze fabrikant heeft ingezet om de betrokken elementen bij deze bronnen te verzamelen, een rol spelen bij de kwalificatie ervan als in kwalitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de betrokken databank in de zin van artikel 4 Databankwet (art. 7 Databankrichtlijn).

Dat de inhoud van een databank gedeeltelijk uit algemeen toegankelijke officiële elementen bestaat, ontslaat de nationale rechter er niet van om, ter beoordeling of een substantieel deel van de inhoud van deze databank is opgevraagd of hergebruikt, na te gaan of de elementen die beweerdelijk uit deze databank zijn opgevraagd of hergebruikt, in kwantitatief opzicht een substantieel deel van de totale inhoud ervan vormen of, in voorkomend geval, of zij in kwalitatief opzicht een dergelijk substantieel deel

vormen doordat menselijk, technisch of financieel aanzienlijk is geïnvesteerd in de verkrijging, de controle of de presentatie ervan⁵⁵.

46. In de lijn van bovenstaand arrest, oordeelde het hof van beroep te Brussel dat bij de beoordeling van een inbreuk op het recht van de databankproducent, het niet van belang is dat de opvraging of het hergebruik de samenstelling van een andere databank tot doel heeft – ongeacht of deze met de oorspronkelijke databank concurreert en ongeacht of deze al dan niet dezelfde omvang heeft – of dat deze handeling plaatsvindt in het kader van een andere activiteit dan de samenstelling van een databank. De omstandigheid dat degene die de betrokken opvraging verricht, een deel van de gegevens van een beschermde databank niet overneemt en de hieruit overgenomen gegevens aanvult met gegevens uit een andere bron, toont hoogstens aan dat de handelingen geen betrekking had op de gehele inhoud van de oorspronkelijke databank. Deze omstandigheid doet echter niets af aan de vaststelling dat een deel van de inhoud van deze databank naar een andere drager is overgebracht. Het begrip 'opvraging' kan dus niet herleid worden tot de overbrenging van de gehele inhoud van een beschermde databank of een substantieel deel ervan. Verder doet de omstandigheid dat de gegevens uit een databank pas in de andere databank overgenomen worden na een kritische beoordeling door de betrokkene, niet af aan de vaststelling dat er sprake is van een overbrenging van gegevens van de ene databank naar de andere⁵⁶.

47. Niet alleen het opvragen of hergebruiken van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een databank is verboden (art. 4 lid 1 Databankwet), maar ook het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van een databank indien dit strijdig is met een normale exploitatie van de databank of hierdoor ongerechtvaardigde schade toegebracht wordt aan de rechtmatige belangen van de databankproducent (art. 4 lid 2 Databankwet). Lid 2 belemmert zo dat het verbod van lid 1 zou worden omzeild. Er is volgens het hof van beroep te Brussel sprake van een 'systematische' opvraging, wanneer deze opvraging op een georganiseerde en bestendige wijze plaatsvindt⁵⁷.

48. Het argument dat de gegevens in een databank slechts elementen betreffen die tot het openbaar domein behoren en niet vatbaar zijn voor toe-eigening en aldus geen monopoliepositie kunnen verlenen aan de producent van een databank, is voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen niet relevant bij de beoordeling van een inbreuk. De bescherming door de Databankwet strekt zich immers niet uit tot de gegevens zelf, maar enkel tot de investering-inspanningen die door de producent zijn gemaakt om deze gegevens tot een geordend geheel te maken⁵⁸.

B. Recht van uitvoerende kunstenaars

49. Wanneer een uitvoerende kunstenaar (*in casu* een 'metteur en scène' (regisseur) van een muziek-spektakel) zijn artistieke prestatie publiekelijk uitvoert, dan heeft hij uitdrukkelijk en definitief zijn akkoord gegeven om zijn prestatie aan het publiek mede te delen op die dag, zonder dat het noodzakelijk is dat daarover een specifiek contract gesloten wordt. Het is de essentie zelf van een artiestencontract dat deze zijn prestatie voor een publiek uitvoert. Bovendien is het volgens het hof van beroep te Brussel gebruikelijk in de Belgische sector van

55 HvJ (4^ek) 5 maart 2009, nr. C-545/07, www.curia.eu; AM 2009, 376; IRDI 2009, 214, noot S. DUSSOLIER.

56 Brussel 2 april 2009, AM 2009, 618; TBH 2009, 835, noot J. KEUSTERMANS.

57 Brussel (9^ek) 19 november 2009, 2009/KR/104, onuitg.

58 Vz. Rb. Antwerpen 21 april 2009, 08/7504/A, onuitg.

muzieksppektakels dat de vergoeding die aan een 'metteur en scène' wordt gegeven ook de vermogensrechten dekt voor de voorstellingen die in het contract zijn opgenomen, zijnde de publieke mededeling, en dat een nieuwe vergoeding, bijvoorbeeld onder de vorm van een percentage van de opbrengsten, enkel wordt toegekend wanneer het spektakel hernomen wordt of via de televisie uitgezonden wordt, of op een dvd-drager verspreid wordt⁵⁹.

C. Technische voorzieningen

50. Aan het Grondwettelijk Hof werd de prejudiciële vraag gesteld of de strafbaarheid van het verrichten van diensten die «slechts een commercieel beperkt doel of nut hebben naast het omzeilen van de bescherming van een doeltreffende technische voorziening» (art. 79bis § 1 lid 2, 2° Auteurswet) te vaag geformuleerd zou zijn, zodat het wettigheidsbeginsel in strafzaken zou geschonden zijn. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat dit niet het geval was⁶⁰.

Volgens het Hof moet de voorwaarde voor strafbaarstelling dat het commerciële doel of nut van de verrichte diensten 'beperkt' moet zijn, - volgens de gangbare betekenis van het begrip 'beperkt' - worden geacht erop te duiden dat het commerciële doel of nut van de verrichte diensten op zijn minst ondergeschikt is aan de doelstelling die erin bestaat de bescherming van een doeltreffende technische voorziening te omzeilen. Het begrip 'beperkt' houdt geen absolute maar een relatieve waarde in, die in ieder van de gevallen concreet moet worden beoordeeld.

De toekenning van een zekere beoordelingsbevoegdheid aan de rechter houdt op zichzelf geen schending in van het wettigheidsbeginsel in strafzaken. Vanwege het beginsel zelf van de algemeenheid van de wetten, kunnen de bewoordingen ervan vaak geen absolute precisie vertonen. Daarom moet soms gebruik worden gemaakt van criteria die, zoals te dezen, het mogelijk maken in elk concreet geval de zwaarwichtigheid van de aangeklaagde feiten te beoordelen, rekening houdend met alle elementen van de zaak en in dit geval in het bijzonder de economische realiteit en de technologische evoluties.

Bij de beoordeling van de strafbaarstelling in het licht van het wettigheidsbeginsel moet ten slotte voor ogen worden gehouden dat ze gericht is op personen die bijzonder vertrouwd zijn met de technologische evoluties en die derhalve mogen worden geacht de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen bij het onderkennen van de laakbaarheid van hun gedragingen wanneer zij diensten verrichten die met name ertoe strekken de bescherming van een doeltreffende technische voorziening te omzeilen.

III. Tekeningen en modellenrecht

A. Depot

51. Bij gebreke aan de wettelijk vereiste publicatie van een model, kan geen beroep gedaan worden op de modellenbescherming zoals die geboden wordt door het BVIE⁶¹.

B. Nieuwheid en eigen karakter

52. Artikel 5 Gemeenschapsmodel Verordening nr. 2002/6 vereist om van bescherming te kunnen genieten een objectieve nieuwheid (zie ook art. 3.3.1 BVIE). Alle identieke modellen die ooit voor de depot- of voorrangsdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld, doen afbreuk aan deze nieuwheid. Maatgevend is of ingewijden in de betrokken sector kennis hadden van het kwestieuze model. Om de nieuwheid te beoordelen moet een vergelijking ge-

beuren tussen het model, met andere woorden het uiterlijk waarvoor bescherming wordt gezocht, en andere individuele modellen die al gekend zijn, waarbij de vergelijking in zijn geheel moet plaatsvinden en dus niet kenmerk per kenmerk van de betrokken modellen. De beoordeling van de nieuwheid gebeurt door de geïnformeerde gebruiker, met name de gebruiker die op de hoogte is van bestaande modellen en een idee heeft van het gamma van ontwerpen dat beschikbaar is.

Artikel 6 Gemeenschapsmodel Verordening vereist bovendien dat het model een 'eigen karakter' heeft (zie ook art. 3.3.2 BVIE). Deze vereiste veronderstelt een scheppingsgraad waardoor een afstand wordt gecreëerd met het vormgevingserfgoed, zijnde het geheel van de reeds bestaande tekeningen en modellen. Dit zal beoordeeld worden vanuit de 'geïnformeerde gebruiker', zijnde de gebruiker die op de hoogte is van de mate van ontwerprijheid binnen een bepaald marktsegment en die op de hoogte is van bestaande modellen en een idee heeft van het gamma van ontwerpen dat beschikbaar is. Wanneer er weinig ruimte is voor verschillen, kan het eigen karakter bereikt worden met relatief geringe verschillen in vergelijking tot vroegere modellen. Kleine verschillen kunnen een andere algemene indruk geven⁶².

53. De 'ORLANDO'-zetel en de 'LIVORNO'-tafel van Manutti, zijn volgens het hof van beroep te Brussel in die zin dan ook niet nieuw en hebben geen eigen karakter⁶³.



54. Het model van een lamp ontbreekt nieuwheid en een eigen karakter⁶⁴.



55. Het model van een wegwerpverpakking van bestek en servet voor de horeca is niet nieuw, aangezien door de modelhouder al vóór de datum van depot dergelijke bestekzakjes voor het publiek beschikbaar werden gesteld, zodat de ingewijden in de betrokken sector dit product (moesten) kennen. Het vertoont bovendien ook geen eigen karakter, aangezien de geïnformeerde gebruiker, zijnde de restauranthouder, geen verschil zal opmerken met andere wegwerpverpakkingen⁶⁵.



59 Brussel (9^ok) 6 november 2009, 2008/AR/2331, onuitg.

60 GwH 12 november 2009, nr. 2009/182, www.const-court.be.

61 Gent (7^obis k) 30 maart 2009, 2006/AR/1697, www.darts-ip.com.

62 Brussel (8^ok) 23 juni 2009, IRDI 2010, 89.

63 *Ibid.*

64 Kh. Antwerpen (16^ok) 20 oktober 2009, A/07/6748, www.darts-ip.com.

65 Gent (7^ok) 2 november 2009, 2008/AR/1584, www.darts-ip.com.

56. Het model van voertuig 'Panoramique light' heeft daarentegen een nieuw en eigen karakter⁶⁶.



C. Rechthebbende

57. Op grond van artikel 14.1 Gemeenschapsmodel Verordening nr. 2002/6 komt het recht op het gemeenschapsmodel toe aan de ontwerper. Indien een model evenwel door een werknemer in de uitoefening van zijn functie of volgens de instructies van zijn werkgever wordt ontwikkeld, dan komt op grond van artikel 14.3 het recht op het Gemeenschapsmodel toe aan de werkgever. Deze laatste bepaling is volgens het Hof van Justitie niet van toepassing op een in opdracht ontworpen gemeenschapsmodel. De opdrachtgever verkrijgt dan ook enkel het recht indien dit bij overeenkomst aan hem door de ontwerper overgedragen is⁶⁷.

D. Vernietiging modelinschrijving

58. Om vernietiging te verkrijgen van de inschrijving van het depot van een model moet de eisende partij ontwerper zijn van het model of geacht de ontwerper te zijn (art. 3.7 en 3.8 BVIE). Wanneer de ontwerper evenwel zijn rechten overgedragen heeft en navolgend licentienemer geworden is, is de wettelijke voorwaarde van gelijkstelling met de ontwerper van het model niet vervuld⁶⁸.

IV. Merkenrecht

A. Voorwerp van merkbescherming

59. Enkel merktekens die een onderscheidend vermogen hebben, kunnen door het merkenrecht worden beschermd. Een teken mist ieder onderscheidend vermogen wanneer het niet in staat is om de herkomst van de waar of de dienst aan te geven en dus ongeschikt is voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk (art. 2.II.1.b BVIE, art. 3.1.b MRL, art. 7.1.B. GMV). Tekens met een 'uitsluitend' beschrijvend karakter moeten worden geweigerd, omdat die niet in staat zijn de herkomst van een waar of dienst aan te geven (art. 2.II.1.c BVIE; art. 3.1.c MRL, art. 7.1.c GMV).

1. Woordmerken

60. De volgende woordmerken werden geacht voldoende onderscheidend te zijn:

- UNITED MOBILE voor telefonie en telecommunicatiediensten⁶⁹;
- GO FAST voor drank, sport en energiedrank⁷⁰;
- HORTA GALLERY voor reclame, immomakelaarsdiensten en organiseren van evenementen⁷¹;
- IUS voor reclame en juridische dienstverlening⁷².

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

- SERVERSCHECK voor technologie- en informatiediensten⁷³;
- HOTELS.BE voor diensten van internetdatabanken met informatie over restaurants en horeca⁷⁴;
- 'PH 7 (liquide)' en 'PH Liquide Extract' voor diensten in de chemische en voedingssector⁷⁵;

Een auteur-tatoeëerder kan een getatoeëerde niet verbieden foto's te laten maken en te tonen van zijn getatoeëerde lichaam.

- 'EUROPA-European Express Services' voor vervoer, verpakking en opslag van goederen⁷⁶;
- 'La maison du chocolat' voor chocolade producten en restauratie⁷⁷.

62. Het hof van beroep te Brussel had in een arrest van 22 april 2008 aan het BBIE bevolen om de woordcombinatie 'Summer Skin' voor cosmetische producten en toiletverzorgingsmiddelen te laten registeren aangezien dit teken over voldoende onderscheidend vermogen beschikte. Nochtans had het hof van beroep in zijn arrest geoordeeld dat de woordcombinatie Summer Skin kan worden 'ervaren als de uitdrukking van een resultaat' dat wordt bereikt door het gebruik van de producten die onder het teken worden aangeboden, en dat de combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar daarentegen wel verwijst naar 'een gegeerd resultaat' na gebruik van de producten. Het Hof van Cassatie, op voorziening van het BBIE, stelde dan ook vast dat het hof van beroep blijkbaar oordeelde dat de woordcombinatie 'Summer Skin' in minstens één van de potentiële betekennissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt, en aldus uit deze gegevens niet kon afleiden, zonder miskenning van art. 2.II.1.b en c BVIE dat «geen van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.II.1.b en c BVIE aan de registratie van het teken in de weg staat»⁷⁸.

2. Beeldmerken

63. Het volgende beeldmerk werd geacht voldoende onderscheidend te zijn: 'Bodystyling' voor drukwerk, opvoeding en afslankingsdiensten⁷⁹.

bodystyling

64. De volgende beeldmerken werden dan weer geacht over onvoldoende eigen vermogen te beschikken:

- het beeldmerk van de VZW Vrienden der Blinden, voor diensten voor blinden en gehandicapten⁸⁰;



66 Vz. Kh. Brussel 9 november 2009, A.C. 339/2009, www.darts-ip.com.

67 HvJ (1^ok) 2 juli 2009, nr. C-32/08, FEIA, www.curia.eu; ICIP 2009, 481, noot H. VANHEES.

68 Gent (7^ok) 19 oktober 2009, 2008/AR/2286, www.darts-ip.com.

69 Vz. Kh. Brussel 18 februari 2009, A/08/04902, www.darts-ip.com.

70 Vz. Kh. Brussel 4 maart 2009, A/08/05648, www.darts-ip.com.

71 Brussel (8^ok) 8 oktober 2009, 2008/AR/2644, www.darts-ip.com.

72 Brussel (18^ok) 13 oktober 2009, 2007/AR/705, www.darts-ip.com.

73 Brussel (18^ok) 22 september 2009, 2008/AR/2675, www.darts-ip.com.

74 Brussel (18^ok) 6 oktober 2009, 2008/AR/1946, www.darts-ip.com.

75 Antwerpen (1^ok) 26 oktober 2009, 2008/AR/2502, www.darts-ip.com.

76 Brussel (18^ok) 17 november 2009, 2007/AR/2975, www.darts-ip.com.

77 Brussel (18^ok) 26 november 2009, 2008/AR/1456, www.darts-ip.com.

78 Cass. (1^ok) 22 oktober 2009, C.08.0411.N, www.cass.be.

79 Brussel (18^ok) 8 september 2009, 2008/AR/2620, www.darts-ip.com.

80 Kh. Antwerpen (2B^ok) 12 mei 2009, 07/7869/A, www.darts-ip.com.

81 Antwerpen (1^ok) 21 december 2009, 2008/AR/2820, www.darts-ip.com.

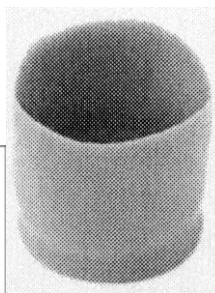
- het beeldmerk voor sorteermachines- en diensten. 'Best' is immers een algemene, kwaliteitsaanduidende term die de optimale kwaliteit van een product of dienst aanduidt⁸²;

- het beeldmerk van Mars voor haar Malteser koekjes, aangezien het uitsluitend bestaat uit een normale combinatie van tekens die in het *bona fide* handelsverkeer van 'hapklare chocoladesnacks' gebruikelijk zijn (KitKatverpakking vormt dan ook geen inbreuk)⁸².



of verwerven, nooit het voorwerp uitmaken van een merkdepot. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde driedimensionale vormen die bestaan uit de aard van de waar (art. 2.1.2 BVIE, art. 7.1.e GMV)

72. Zo is het '3D-cup' vormmerk van Noble Chocolates (een gevuld chocoladekuipje) nietig⁸⁶.




3. Generieke tekens

65. Ook generieke tekens kunnen niet het voorwerp uitmaken van merkbeschermt. Deze weigeringsgrond moet worden beperkt tot gebruikelijk geworden aanduidingen van de waar of de dienst waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen (art. 2.11.1.d. BVIE, art. 3.1.d MRL, art. 7.1 GMV).

66. Het merk 'OSCAR' voor jaarlijkse filmprijzen was op het ogenblik van het Beneluxdepot in 1987 en het Gemeenschapsmerkdepot in 2002 niet een gebruikelijke benaming voor een (film)prijs en is aldus geen generiek teken⁸³.

4. Inburgering

67. Niet-onderscheidende tekens kunnen niet ter inschrijving worden geweigerd, of later worden nietig verklaard, indien ze op dat ogenblik zijn ingeburgerd (art. 2.28.2 BVIE, art. 3.3 MRL, art. 7.3 GMV).

68. Het beeldmerk  heeft volgens het hof van beroep te Brussel door inburgering een groot onderscheidend karakter gekregen⁸⁴.

5. Staatsenblemen

69. Merktekens die bij gebreke aan goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krachtens artikel 6ter van het Verdrag van Parijs moeten geweigerd worden, kunnen geen rechtsgeldig merk vormen (art. 7.1.h GMV).

70. Zo werd de inschrijving geweigerd van een beeldmerk bestaande uit de weergave van een esdoornblad en de letters 'RW' voor kleding wegens gelijkenis met het esdoornblad-embleem van Canada⁸⁵.



6. Uitgesloten vormen

71. Sommige tekens kunnen, onverminderd, het onderscheidend vermogen dat zij zouden bezitten

B. Rechten van de merkhouder

1. Gebruik in het economisch verkeer

73. Voor de toepassing van artikel 2.20.1 BVIE (art. 9.1 GMV), dat de houder van een merk de mogelijkheid geeft om bepaalde vormen van gebruik te horen verbieden, gelden een aantal gemeenschappelijke toepassingsvoorwaarden.

Zo kan een vordering enkel ingeroepen worden indien het gebruik van een merk plaatsvindt 'in het economische verkeer'. Er is volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen sprake van gebruik in het economisch verkeer zodra er sprake is van depot van een (inbreukmakend) merk⁸⁷.

2. Identiek teken voor identieke waren of diensten

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

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

- UNITED MOBILE en united mobile. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde opmerkelijk dat de aantasting van de herkomstfunctie geen voorwaarde in de GMV is voor de uitoefening van het recht van de merkhouder op grond van artikel 9.1a GMV⁸⁸. Dit ligt echter niet in de lijn met recente rechtspraak van het Hof van Justitie dewelke een inbreuk op de wezenlijke functies van het merk (waaronder de herkomstfunctie) vooropstelt⁸⁹.

- Een gebruik door een onderneming van het merk van zijn concurrent als Google Adword, alsook als metatag op zijn website. Bij het relevante publiek die dit merk als zoekterm ingeeft, wordt immers de indruk gewekt dat de inbreukpleger waren verkoopt van het merk van zijn concurrent⁹⁰. Het betreft volgens het hof van beroep te Brussel een gebruik in reclamevoering in de zin van artikel 2.20.2.d BVIE en 9.2.d GMV, en een gebruik ter onderscheiding van waren, zodat het argument dat het merk voor louter beschrijvende doeleinden gebruikt wordt, in de zin van artikel 2.23.1.b BVIE en 12.B MVO, verworpen wordt. Dit arrest werd geveld vóór de Google Adword arresten van het Hof van Justitie⁹¹ en lijkt hier niet volledig mee verzoenbaar.

- Het aanbrengen op houten paletten van het merk van een derde en het navolgend verkopen van deze paletten⁹².

82 Antwerpen (5^ek) 9 april 2009, ICIP 2009, 162.

83 Vz. Kh. Brussel 24 juni 2009, ICIP 2009, 413.

84 Brussel (9^ek) 15 september 2009, 2006/AR/2620, www.darts-ip.com

85 HvJ (1^ek) 16 juli 2009, nrs. C-202/08 P en C-208/08 P, www.curia.eu.

86 Vz. Kh. Antwerpen 26 mei 2009, RABG 2009, 1394, noot J. JANSSENS.

87 Vz. Kh. Antwerpen 13 augustus 2009, AR 06078/09, www.darts-ip.com.

88 Vz. Kh. Brussel 18 februari 2009, A/08/04902, www.darts-ip.com

89 Zie o.a. HvJ 23 maart 2010, nrs. C-236/08, C-237/08 en C-238/08, www.curia.eu en HvJ (1^ek) 18 juni 2009, nr. C-487/07, www.curia.eu; IRDI 2009, 400, noot S. LARDINOIT; TBH 2009, 787, noot E. CORNU.

90 Brussel (8^ek) 24 februari 2009, 2006/AR/3342, www.darts-ip.com. Zie ook Brussel (9^ek) 15 september 2009, 2006/AR/2620, www.darts-ip.com en Vz. Kh. Antwerpen 29 oktober 2009, A/09/6497, www.darts-ip.com.

91 HvJ 23 maart 2010, nrs. C-236/08, C-237/08 en C-238/08 en HvJ 25 maart 2010, nr. C-278/08, www.curia.eu.

92 Gent (7^ek) 6 april 2009, 2007/AR/1581, www.darts-ip.com.

76. Motorproducent HONDA kan er zich tegen verzetten dat HONDA motorvoertuigen zonder haar toestemming buiten de Europese economische ruimte (EER) worden aangekocht om vervolgens binnen de EER in de handel te worden gebracht⁹³.

77. Autoproductent BMW kan er zich tegen verzetten dat een verkoper van tweedehandswagens die niet tot het officiële BMW-distributienetwerk behoren, gebruik maakt van de BMW-merktekens op prominente uithangborden, reclamedrukwerk en websites⁹⁴.

78. Volgens het Hof van Justitie kan de merkhouder niet verbieden dat een derde in vergelijkende reclame gebruikmaakt van zijn merk, voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het ingeschreven merk als herkomstgarantie of aan enige andere functie van dit merk, ook al speelt het een belangrijke rol in de reclame voor het product van de adverteerder en stelt het deze met name in staat ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van dit merk⁹⁵.

3. Overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten met verwarringsgevaar

79. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk, [2] dat gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, [3] wanneer daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan (art. 2.20.i.b BVIE, art. 5.1.b MRL, art. 9.1.b GMV).

80. Verwarringsgevaar is in de volgende gevallen vastgesteld (het inbreukmakende teken wordt steeds als tweede vermeld):



- HOME en HOME COLLECTION voor textielproducten⁹⁶;
- BODEGAS en BODEGA-AS voor de handel in wijnen⁹⁷;



- en voor theeproducten⁹⁸;
- VLISCO en VIMCO voor textielproducten⁹⁹;
- het beeldmerk KIDIBUL en de LIMOH party fles van Sunnyland voor frisdrank¹⁰⁰;



- ERA en ERANNE voor immomakelaarsdiensten¹⁰¹;

- ARTENAM en ARTECAM voor farmaceutische producten¹⁰²;



- MIA en MOBILE INTERACTIVE ADVERTISING voor reclamediensten¹⁰³;



- en ICI PARIS, voor drukwerk¹⁰⁴;
- het beeldmerk 'Red Bull' en, 'Bell's Energy Drink' voor energiedranken¹⁰⁵;



- , beiden voor olijfolie¹⁰⁶;



- SUN en SUNPLUS voor computer & software¹⁰⁷.

81. Geen verwarringsgevaar werd vastgesteld in de volgende gevallen:

- ABC LANGUAGE SCHOOL en ABC LANGUES voor taalonderwijs¹⁰⁸;
- UPPER AT HOME en UPPERWARE voor erotische thuisparty's¹⁰⁹;



- voor textielproducten¹¹⁰;



- en voor bierproducten¹¹¹;

- 93 Vz. Kh. Brussel 22 april 2009, RABG 2009, 1449, noot F. PETILLION.
- 94 Vz. Kh. Brussel 17 juli 2009, A/09/02381, www.darts-ip.com. Zie ook Vz. Kh. Gent 19 oktober 2009, A/09/02472, www.darts-ip.com.
- 95 HvJ (1^ok) 18 juni 2009, nr. C-487/07, www.curia.eu; IRDI 2009, 400, noot S. LARDINOIT; TBH 2009, 787, noot E. CORNU.
- 96 Brussel (8^ok) 7 januari 2009, TBH 2009, 827.
- 97 Vz. Kh. Brussel 29 april 2009, RABG 2009, 1460, noot A. DE BOECK.
- 98 Brussel (8^ok) 5 mei 2009, IRDI 2009, 266.
- 99 Antwerpen (1^ok) 15 juni 2009, 2008/AR/654, www.darts-ip.com.
- 100 Brussel (8^ok) 23 juni 2009, 2007/AR/671, www.darts-ip.com.
- 101 Gent (7^ok) 29 juni 2009, IRDI 2010, 72, noot T. VAN DE GEHUCHTE.
- 102 Vz. Kh. Antwerpen 13 augustus 2009, AR 06078/09, www.darts-ip.com.
- 103 Vz. Kh. Brussel 17 juli 2009, A/08/10175, www.darts-ip.com.
- 104 Brussel (18^ok) 17 november 2009, 2008/AR/468, www.darts-ip.com.
- 105 Kh. Brussel 30 april 2009, IRDI 2009, 390.
- 106 HvJ (1^ok) 3 september 2009, nr. C-498/07 P, www.curia.eu.
- 107 HvJ 26 maart 2009, nr. C-21/08, www.curia.eu.
- 108 Brussel (9^ok) 2 februari 2009, 2005/AR/2185, www.darts-ip.com.
- 109 Gent (7^ok) 30 maart 2009, 2007/AR/1558, www.darts-ip.com.
- 110 Gent (7^ok) 4 mei 2009, 2007/AR/2209, www.darts-ip.com.
- 111 Vz. Kh. Brussel 7 januari 2009, A/08/05765, www.darts-ip.com.

- LIDL en LEDISCOUNT¹¹² voor voedingwinkels;



- voor lichtingdiensten¹¹³;



en voor ver-



- Bouw Techniek Compakta voor bouwmaterialen¹¹⁴;



en BELGIAN TILE CENTRE



- B&Q en voor sanitair¹¹⁵;

- WATERFORD ingeschreven voor wijnen en



voor glaswerk (geen soortgelijkheid van waren)¹¹⁶.

4. Gebruik van een bekend merk

82. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk [2] dat gebruikt wordt voor niet-soortgelijke waren, [3] zonder geldige reden, [4] wanneer zijn merk een bekend merk is, en [5] wanneer hierdoor een onrechtmatig voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van zijn merk (art. 2.20.I.c BVIE, art. 5.2 MRL, art. 9.1.C GMV).

83. Volgens het Europees Hof van Justitie is er sprake van een bekend gemeenschapsmerk, wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangegevoerde waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap. Gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, kan volgens het Hof het grondgebied van de betrokken lidstaat (*in casu* Oostenrijk) beschouwd worden als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap¹¹⁷.

84. Volgens het Hof van Justitie is, opdat er sprake zou zijn van een ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk [1] noch vereist dat er sprake is

van verwarringsgevaar, [2] noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, [3] of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden¹¹⁸. Houders van een bekend merk zullen voortaan dus gemakkelijker tegen inbreukmakers kunnen optreden.

85. Er werd geoordeeld dat:

- Autofabrikant en (bekend) merkhouder FIAT kan optreden tegen het gebruik van het merk 'FIAT LUX' geregistreerd voor voertuigen, advertentie en onderwijsoverdrachten¹¹⁹.



- De houder van het bekende merken



kan optreden tegen in dezelfde rode, blauwe en gouden kleuren, voor kledij¹²⁰.

- Adidas, de houder van het bekende drie-strepenmerk, zich kan verzetten tegen de verkoop door Kengi van sportkledij voorzien van vier parallelle strepen in dezelfde kleur op de zijkant van de kledij en de welke contrasteert met de kleur van de kledij¹²¹.

- De houder van het bekend woordmerk NASDAQ voor onder meer aandelenbeurzen zich kan verzetten tegen de registratie van het beeldmerk



voor sportartikelen¹²².

86. Er werd echter eveneens geoordeeld dat:

- De houder van het bekende merk 'OSCAR' voor filmprijzen niet kan optreden tegen het gebruik van 'D'VV OsCar' door Dexia Insurance in de verzekeringssector, aangezien geen enkele potentiële schade kan aangetoond worden¹²³.



- De houder van het merk zich niet



kan verzetten tegen het bongoteken, aangezien CASA niet aantoonbaar via marktstudies, enquêtes, interviews of andere dat haar beeldmerk een bekend merk is¹²⁴.

- 112 Brussel (8^ek) 5 oktober 2009, 2008/AR/2383, www.darts-ip.com.
- 113 Vz. Kh. Gent 28 oktober 2009, A/09/02638, www.darts-ip.com.
- 114 Gent (7^ek) 16 november 2009, 2007/AR/3029, www.darts-ip.com.
- 115 Brussel (18^ek) 17 november 2009, 2007/AR/2545, www.darts-ip.com.
- 116 HvJ (5^ek) 7 mei 2009, nr. C-398/07 P, www.curia.eu.
- 117 HvJ (2^ek) 6 oktober 2009, nr. C-301/07, www.curia.eu.
- 118 HvJ (1^ek) 18 juni 2009, nr. C-487/07, www.curia.eu; IRDI 2009, 400, noot S. LARDINOIT; TBH 2009, 787, noot E. CORNU.
- 119 Kh. Brussel (11^ek) 17 april 2009, www.darts-ip.com.
- 120 Brussel (9^ek) 25 mei 2009, 2006/AR/3216, www.darts-ip.com.
- 121 Brussel (8^ek) 23 juni 2009, 2007/AR/1341, www.darts-ip.com.
- 122 HvJ (1^ek) 12 maart 2009, nr. C-320/07 P, www.curia.eu.
- 123 Vz. Kh. Brussel 24 juni 2009, ICIP 2009, 413.
- 124 Vz. Kh. Antwerpen 25 juni 2009, A/09/01240, www.darts-ip.com.

5. Inbreuk bij een ander gebruik

87. Een merkhouder kan optreden tegen het gebruik van een teken [1] dat gelijk of overeenstemmend is met zijn merk, [2] gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren, [3] zonder geldige reden en [4] van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het merk (art. 2.20.1.d BVIE, art. 5.5 MRL).

88. EBay maakt geen inbreuk op de merken 'Ralph Lauren' en 'Polo Sport' door het gebruik van daarmee overeenstemmende Google Adwords. Volgens het hof van beroep te Brussel betreft het immers geen gebruik 'anders dan ter onderscheiding van waren en diensten', aangezien eBay de AdWords gebruikt als herkomstaanduiding van de op haar website verkochte producten en niet voor andere doeleinden, bijvoorbeeld het promoten van haar eigen website. De vermeende inbreuk valt dus volgens het hof onder het toepassingsgebied van artikel 2.20.1.a BVIE, maar dienomtrent werd door Polo/Lauren geen vordering gesteld¹²⁵. Deze rechtspraak ligt in de lijn van de rechtspraak van het Hof van Justitie (Adam Opel en Céline)¹²⁶ om het toepassingsgebied van artikel 5.1 MRL te verruimen.

C. Depot te kwader trouw (art. 2.4f BVIE)

89. Bij de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager van een gemeenschapsmerk in de zin van artikel 5.1.1.b MRL¹²⁷, moet de nationale rechter volgens het Hof van Justitie rekening houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als gemeenschapsmerk, en met name met: [1] het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd; [2] het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en [3] de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten¹²⁸.

90. Wanneer een merk gedeponeerd wordt zodat verwarring gecreëerd wordt met een onmiskenbaar bekend merk van een derde zonder de toestemming van deze derde, dan is het depot ter kwader trouw verricht. De doelstelling van een merkdepot wordt immers volgens de rechtbank van eerste aanleg te Luik op bedrieglijke wijze verdraaid¹²⁹.

91. Er is geen sprake van kwade trouw (en een nietigheidsvordering kan niet slagen) wanneer de houder van een jonger depot van het merk het teken reeds te goeder trouw gebruikte vóór het gebruik dat een beweerdelijk inbreukmakende derde van dit teken is begonnen gebruiken (het zogenaamde voorvoorgebruik)¹³⁰.

D. Vervallenverklaring wegens niet-gebruik

92. Het recht op een merk wordt vervallen verklaard voor zover, gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren en zonder geldige reden, geen normaal gebruik van het merk is gemaakt door de merkhouder of door een derde die daartoe de toestemming heeft (art. 2.26.2.a BVIE).

93. Het hof van beroep te Gent oordeelde dat een merk niet van rechtswege vervalt. Gelet op het feit dat de verwerende partij geen vordering tot vervallenverklaring instelt, en zich louter beperkt tot het argument dat de eisende partij niet aantoonde dat zij het merk ononderbroken gedurende de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van de beweerdte inbreuk heeft gemaakt, kon het hof het merk niet ambtshalve vervallen verklaren¹³¹.

94. De houder van het merk 'ITS EUROPE' en 'ITS IN EUROPE' kan niet aantonen dat hij deze merken gedurende vijf jaar gebruikt heeft, aangezien hij enkel gebruik maakt van het teken 'Ertico ITS Europe'. Dit laatst teken maakt volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in de ogen van de consument een nieuw merk uit dat verschillend is van de combinatie 'ITS EUROPE', temeer daar 'ERTICO' als dominant element moet beschouwd worden¹³².

95. Er is volgens het Hof van Justitie geen sprake van normaal gebruik van een merk wanneer de merkhouder zijn merk aanbrengt op artikelen (*in casu* alcoholvrije dranken) die hij gratis meegeeft aan de kopers van zijn waren (*in casu* textielwaren). In een dergelijk geval worden deze artikelen immers niet aan de klant verstrekt met het oog op de penetratie van de artikelen op de markt van de waren die behoren tot dezelfde klasse. Het aanbrengen van het merk op deze artikelen draagt er in deze omstandigheden niet toe bij dat voor deze artikelen een afzet wordt gevonden of behouden noch dat deze artikelen in het belang van de consument worden onderscheiden van waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen¹³³.

E. Uitputting

96. Overeenkomstig artikel 7.1 MRL kan de merkhouder het gebruik van een merk niet verbieden voor waren die onder dit merk door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Volgens het Hof van Justitie kan de toestemming aan een derde die niet economisch verbonden is met de merkhouder ook 'impliciet' zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht¹³⁴.

Er is volgens het Hof van Justitie geen sprake van toestemming van de merkhouder wanneer een licentienemer merkproducten in de handel brengt en daarmee in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, zoals opgesomd in artikel 8.2 MRL¹³⁵.

97. Op grond van artikel 7.2 MRL is er geen sprake van uitputting wanneer er voor de merkhouder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is. Wanneer de merkhouder zijn toestemming gegeven heeft aan een licentiehouder om prestigieuze merkwaren in de handel te brengen, doch de licentienemer daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst (*in casu* niet verkopen aan discounter), dan kan de merkhouder enkel een dergelijke bepaling aanvoeren om zich te verzetten tegen de wederverkoop van deze waren indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk¹³⁶.

- 125 Brussel (9^ek) 11 februari 2009, [IRDI 2009, 174](#); [RDTI 2009](#), noot A. DE FRANQUEN.
- 126 HvJ 25 januari 2007, nr. C-48/05 en HvJ 11 september 2007, nr. C-17/06, [www.curia.eu](#).
- 127 Na coördinatie van de Merkenrichtlijn art. 52.1.b geworden.
- 128 HvJ 11 juni 2009, nr. C-529/07, [www.curia.eu](#).
- 129 Rb. Luik (7^ek) 7 januari 2009, 06/5544/A, [www.darts-ip.com](#)
- 130 Brussel (8^ek) 7 januari 2009, 2006/AR/2812, [www.darts-ip.com](#); Vz. Kh. Brussel 18 februari 2009, A/08/04902, [www.darts-ip.com](#)
- 131 Gent (7^ek) 4 mei 2009, 2007/AR/2209, [www.darts-ip.com](#).
- 132 Vz. Kh. Brussel 29 juni 2009, AC 1486/2009, [www.darts-ip.com](#).
- 133 HvJ 15 januari 2009, nr. C-495/07, [www.curia.eu](#).
- 134 HvJ (2^ek) 15 oktober 2009, nr. C-234/08, [www.curia.eu](#).
- 135 HvJ (1^ek) 23 april 2009, nr. C-59/08, [www.curia.eu](#); [IRDI 2009, 280](#), noot A. HALLEMANS.
- 136 *Ibid.*

F. Licentieovereenkomst

98. Op grond van artikel 8.2 MRL kan de merkhoudster (*in casu* Dior) het merkenrecht inroepen tegen een licentiehouder (*in casu* SIL) die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst die om prestigerekenen de verkoop aan discounters (*in casu* Copad) verbiedt van Dior korsetterieartikelen, voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden van het geding, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast¹³⁷.

V. Octrooien

A. Voorwerp van octrooibeschermtng

1. Uitvinding

99. Een octrooi kan slechts worden verleend voor uitvindingen. Het begrip 'uitvinding' wordt nergens nader omschreven, noch in de Belgische Octrooiwet, noch in het Europees Octrooiwet. Mede in het licht van het concept 'octrooi' zelf, wordt evenwel algemeen aangenomen dat onder een octrooieerbare uitvinding een technische creatie moet worden verstaan, dit wil zeggen een voortbrengsel of een werkwijze die een bijdrage tot de stand van de techniek inhoudt. De vereiste van een technisch karakter is dus essentieel. Zowel de Belgische Octrooiwet als het Europees Octrooiwet bepaalt wel wat, in het bijzonder, niet als (octrooieerbare) uitvindingen wordt beschouwd, waaronder ook esthetische vormgevingen (art. 3 § 1, 2° Octrooiwet en art. 52.2.b Europees Octrooiwet).

100. De rechtbank van eerste aanleg te Gent verklaarde dan ook een octrooi voor dakbedekking nietig, wegens het ontbreken van een octrooieerbare uitvinding, aangezien er geen sprake is van een technische creatie, maar louter een esthetische vormgeving van een technische creatie die in het verleden al door anderen werd tot stand gebracht, namelijk een bijzondere wijze van dakbedekking bestaande uit een ondoordringbaar membraan in synthetisch materiaal¹³⁸.

2. Nieuwheid en uitvinderwerkzaamheid

101. Enkel uitvindingen die [1] nieuw zijn, [2] op uitvinderwerkzaamheid berusten en [3] industrieel toepasbaar zijn, kunnen op grond van artikel 52.1 Europees Octrooiwet en artikel 2 Octrooiwet worden beschermd.

a. Nieuwheid

102. Bij de beoordeling van de nieuwheid van een uitvinding, moet volgens het hof van beroep te Brussel rekening worden gehouden met de volgende principes:

- nieuwheid kan slechts worden ontkend indien de kenmerkende eigenschappen van het octrooi rechtstreeks en ondubbelzinnig terug te vinden zijn in de ingeroepen anterioriteit;

- nieuwheid kan slechts op basis van één enkel voorafgaand document worden ontkend. Dit document moet dan wel compact zijn, wat wil zeggen dat het alle relevante technische kenmerken van de uitvinding moet bevatten en niet slechts een aantal van deze kenmerken. Alle kenmerken van de uitvinding moeten erin terug te vinden zijn en hetzelfde technische effect moet er het resultaat van zijn. Men kan derhalve geen nieuwheid ontzenuwen door ver-

schillende documenten in te roepen en deze te combineren¹³⁹;

- technische equivalenten mogen niet in aanmerking worden genomen, maar dit sluit niet uit dat het gebrek aan nieuwheid kan worden vastgesteld, indien het document impliciet de uitvinding bevat in die zin dat, door de toepassing van de in dit document gegeven instructies, de vakman noodzakelijk zou komen tot een resultaat dat beantwoordt aan de uitvinding;

- indien een anterioriteitsdocument zelf verwijst naar een ander document (dat bijvoorbeeld meer gedetailleerde eigenschappen aanbrengt), kan de inhoud van dit document worden beschouwd als begrepen in het document dat als anterior wordt aangenomen¹⁴⁰.

103. Ook de rechtbank van koophandel te Antwerpen wijst erop dat het belangrijk is bij de beoordeling van de nieuwheid, dat nieuwheid enkel aangetast wordt indien het ingeroepen document 'compact' is, met andere woorden de volledige uitvinding moet blijken uit één openbaarmaking. De gemiddelde vakman moet direct en ondubbelzinnig de conclusies van het in het octrooi opgenomen technische kenmerken uit de openbaarmaking distilleren¹⁴¹.

b. Uitvinderswerkzaamheid

104. Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderwerkzaamheid aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek (art. 6 Octrooiwet).

105. De uitvinderwerkzaamheid wordt volgens het hof van beroep te Brussel het best getoetst aan de hand van de 'probleemoplossingstoets'. Dit impliceert:

- dat wordt nagegaan welke de stand is van de techniek die de uitvinding het dichtst benadert;

- dat men vervolgens het technische probleem identificeert dat de beweerde uitvinding beoogt op te lossen; en

- dat men nagaat of de opgeëiste uitvinding, uitgaande van de dichtste stand van de techniek en van het technische probleem, al dan niet voor de hand liggend zou zijn geweest voor een doorsnee vakman.

Hierbij moet men rekening houden met de opgeëiste uitvinding in haar geheel en moet men zich plaatsen op de prioriteitdatum van het octrooi en vermijden dat er een *post-factum*beoordeling plaatsvindt¹⁴².

106. De (fictieve) deskundige, in de zin van artikel 6 Octrooiwet, is volgens de rechtbank van eerste aanleg te Gent een normaal gekwalificeerd vakman uit de betrokken sector, met een goede kennis van de actuele stand van de techniek en voldoende intelligentie om bepaalde aanpassingen door te voeren die een antwoord bieden op gangbare problemen uit het vakgebied in kwestie. Deze (fictieve) deskundige is evenwel geen genie. Hij is niet creatief, maar is met de technische kennis waarover hij beschikt wel in staat om het hoofd te bieden aan behoeften die niet worden opgelost door een mechanische en stereotype toepassing van de gebruikelijke technieken. Deze (fictieve) deskundige wordt geacht kennis te hebben van de ganse (actuele) stand van de techniek in zijn vakgebied, dit wil zeggen de stand van de techniek zoals deze bestond op het ogenblik van de indiening van de octrooiaanvraag (of de prioriteitsdatum), wat onder meer impliceert dat hij geacht wordt kennis te hebben van alle octrooien die op dat moment waren gepubliceerd¹⁴³.

137 *Ibid.*

138 Rb. Gent (1°k) 29 juni 2009, *IRDI* 2010, 30.

139 Zie ook Rb. Gent (1°k) 15 april 2009, 06/4284/A, www.darts-ip.com.

140 Brussel (8°k) 28 april 2009, 2007/AR/137, www.darts-ip.com.

141 Kh. Antwerpen (7°k) 19 juni 2009, A/08/04246, www.darts-ip.com.

142 Brussel (8°k) 28 april 2009, 2007/AR/137, www.darts-ip.com.

107. De stand van de techniek wordt gevormd door al wat vóór de datum van indiening van de octrooi-aanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door schriftelijke of mondelinge beschrijving, toepassing of op enigerlei andere wijze, waaronder derhalve begrepen voorheen verleende nationale octrooi-en¹⁴⁴.

108. De rechtbank van eerste aanleg te Gent haalt dat het criterium van de stand van de techniek een andere rol speelt dan bij de beoordeling van de nieuwheid. Een uitvinding is nieuw indien zij geen deel uitmaakt van de (bestaande) stand van de techniek, zij is (slechts) inventief indien zij daar (voor een deskundige) niet (op een evidente wijze) uit voortvloeit. De vereiste van 'compactheid' ontbreekt hier derhalve: het is toegelaten om diverse afzonderlijke (bestaande) elementen met elkaar te combineren om te beoordelen of de uitvinding al dan niet berust op uitvinderwerkzaamheid¹⁴⁵.

109. In het geval van een verbeteringsoctrooi van een basisoctrooi, oordeelt de rechtbank van koop-handel te Antwerpen dat de algemeen beschikbare vakkennis van de gemiddelde vakman op de relevante datum erg verrijkend was. In zijn beoordeling mag de rechtbank dan ook rekening houden met de impliciete leer van de aangereikte stand van de techniek (indien hiertoe algemeen gekende en niet essentiële principes worden aangehaald) maar niet in een dergelijke mate dat dit zou leiden tot een beoordeling omtrent uitvinderwerkzaamheid. Immers de algemeen beschikbare vakkennis van een gemiddeld vakman houdt niet in dat de rechtbank zich mag beroepen op de leer van het verbeteringsoctrooi en eventuele equivalenten bekend bij vernoemd persoon¹⁴⁶.

110. Een opvallend voordeel dat een uitvinding met zich meebrengt kan volgens het hof van beroep te Brussel een aanwijzing zijn van uitvinderwerkzaamheid¹⁴⁷. Zo steunde de uitvinder van een liposuctieapparaat zich op verschillende wetenschappelijke en medische publicaties waarin de voordelen van de vibroliposuctietechniek worden aangegeven als een gevolg van het toepassen van zijn uitvinding in verhouding met de klassieke vroegere techniek.

III. Gelet op het feit dat het meer dan twintig jaar heeft geduurd vooraleer de uitvinding in kwestie werd gedaan, oordeelde het hof van beroep te Brussel dat niet wordt bewezen dat deze uitvinding, uitgaande van de stand van de techniek die de uitvinding het dichtst benaderde en van het technisch probleem, voor de hand liggend zou zijn geweest voor een vakman¹⁴⁸.

B. Octrooi-conclusie

112. Een conclusie van een octrooi kan niet begrepen worden in functie van de bijgevoegde tekening waarnaar in de conclusie zelf wordt verwezen. Bijgevoegde tekeningen zijn immers slechts dienstig om de conclusies (beter) te verstaan, niet om deze conclusies aan te vullen. Deze tekeningen zijn dus niet van aard om te verhelpen aan gebrekkig geredigeerde conclusies¹⁴⁹.

113. Een afhankelijke conclusie omvat in werkelijkheid alle kenmerken van een andere conclusie, met dien verstande dat bijzondere kenmerken worden vermeld waarvoor (ook) bescherming wordt gevraagd. Het is derhalve niet uitgesloten dat (precies) door de bijzondere kenmerken die een afhankelijke conclusie aan een onafhankelijke conclusie toe-

Houders van een bekend merk zullen voortaan gemakkelijker tegen inbreukmakers kunnen optreden.

voegt, deze laatste conclusie kan ontsnappen aan een eventuele grond van nietigheid. Het werken met onafhankelijke en afhankelijke conclusies is dan ook veeleer op te vatten als een (reglementaire) redactietechniek inzake octrooiën – zonder inhoudelijke consequenties. Het is niet zo dat afhankelijke conclusies van een octrooi per definitie het lot zouden delen van de (on)afhankelijke conclusie(s) waarvan zij (redactioneel) afhangen. Daartoe bestaat geen enkele rechtsgrond. Integendeel de Octrooiwet voorziet juist in de mogelijkheid van een beperking van het octrooi door de rechter indien de nietigheidsgronden het octrooi slechts gedeeltelijk zouden aantasten (artikel 49 § 2 Octrooiwet). De stelling dat een vastgestelde nietigheid aan de (onafhankelijke) hoofdconclusie van het octrooi automatische de nietigheid zou impliceren van de dertien volgende (afhankelijke) conclusies, moet dan ook worden verworpen.

Ook de afhankelijke conclusies van een octrooi kunnen in principe het voorwerp uitmaken van een inbreuk. Alleen wanneer de hoofdconclusie zelf niet werd overtreden, en de bijkomende kenmerken of bijzondere wijzen van realisatie uit de afhankelijke conclusies op zich niet nieuw of inventief of industrieel toepasbaar zijn, zal er geen sprake zijn van namaak¹⁵⁰.

114. De essentiële kenmerken van een octrooi moeten worden gedistilleerd uit de conclusies die de beschermingsomvang bepalen vanuit het oogpunt van een gemiddelde vakman. Of een kenmerk essentieel is, wordt onderzocht in het licht van de bijdrage ervan tot de technische functie van de uitvinding. Gezien de restrictieve interpretatie kan volgens de rechtbank van koophandel te Antwerpen enkel gebruik gemaakt worden van de beschrijvingen en tekeningen ter verduidelijking, maar geenszins ter toevoeging van elementen die niet terug te vinden zijn in de conclusies¹⁵¹.

C. Inbreuk

115. Het bestaan van een inbreuk in de zin van artikel 27 Octrooiwet vereist niet dat een door een derde nagemaakte werkwijze of product volledig identiek is met de geöctrooieerde werkwijze of het geöctrooieerde product. Het is noodzakelijk, maar voldoende, dat de essentiële kenmerken van de geöctrooieerde uitvinding terug te vinden zijn in de werkwijze of het product van de derde. Een kenmerk is essentieel, wanneer het onvermijdelijk bijdraagt tot de technische functie van de uitvinding. Bijkomende verschillen zijn niet van belang en de namaak wordt meer bepaald door de gelijkenissen dan door de verschillen¹⁵². Er was *in casu* een inbreuk op een octrooi voor wapeningsstroken.

116. Opdat er sprake zou zijn van een inbreuk of namaak, is niet vereist dat het product van een derde volledig identiek is aan het voorwerp van het octrooi. Het is voldoende maar noodzakelijk dat de essentiële kenmerken van de uitvinding terug te vinden zijn in het product van de derde. Secundaire of oppervlakkige verschillen nemen het bestaan van een inbreuk niet weg. Daarentegen zal er geen sprake zijn van namaak indien het geïmitatieerde product een wezenlijk verschil vertoont met de geoc-

143 Rb. Gent (1^ok) 15 april 2009, 06/4284/A, www.darts-ip.com.

144 Antwerpen (1^obis k) 15 juni 2009, 2008/AR/2197, www.darts-ip.com.

145 Rb. Gent (1^ok) 15 april 2009, 06/4284/A, www.darts-ip.com.

146 Kh. Antwerpen (7^ok) 19 juni 2009, A/08/04246, www.darts-ip.com.

147 Brussel (9^ok) 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, www.darts-ip.com.

148 Brussel (8^ok) 28 april 2009, 2007/AR/137, www.darts-ip.com.

149 Rb. Gent (1^ok) 15 april 2009, 06/4284/A, www.darts-ip.com.

150 Rb. Gent (1^ok) 15 april 2009, 06/4284/A, www.darts-ip.com.

151 Kh. Antwerpen 3 april 2009, *IRDI* 2009, 253, noot C. RONSE.

152 Brussel (8^ok) 28 april 2009, 2007/AR/137, www.darts-ip.com.

trooieerde uitvinding¹⁵³. Zo oordeelde het hof van beroep te Brussel dat een afwijking van het inbreukmakend toestel ten opzichte van het geotrooieerde toestel van de nutatiebeweging van de canule van 0,02 mm, zijnde nauwelijks 1% een 'secundair of oppervlakkig' verschil uitmaakt.

117. Van een niet-letterlijke octrooi-inbreuk of een namaking bij equivalent is volgens de rechtbank van eerste aanleg te Gent slechts sprake wanneer de essentiële kenmerken van een geotrooieerd product weliswaar niet op identieke wijze terug te vinden zijn in het product van een derde – zodat het octrooi naar de letter van de conclusies alvast niet werd miskend – maar in dit product wel worden 'getranscendeerd', dit wil zeggen dat zij worden vervangen door middelen die wezenlijk dezelfde (technische) functie vervullen op wezenlijk dezelfde wijze en met wezenlijk hetzelfde (technische) resultaat¹⁵⁴. De Belgische rechtspraak past vaak de zogenaamde 'function-way-resulty'-test toe. Op basis van deze test wordt aangenomen dat het volstaat van het beweerde inbreukmakende product/werkwijze de (essentiële) kenmerken van de uitvinding volgens de octrooi-conclusies over te nemen en dat het substitueren van een dergelijk kenmerk door een technisch equivalent de inbreuk niet wegneemt indien het substitueert substantieel dezelfde technische functie uitvoert (*function*) op substantieel dezelfde wijze (*way*) en met substantieel hetzelfde resultaat¹⁵⁵.

118. Wanneer een essentiële eigenschap van een geotrooieerde uitvinding niet is overgenomen, is er geen sprake van namaak¹⁵⁶.

D. ABC

119. Volgens artikel 13 EEG Verordening nr. 1768/2 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen, geldt het certificaat voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de datum van de aanvraag voor het basisoctrooi en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap, verminderd met een periode van vijf jaar. Volgens het hof van beroep te Brussel moet de eerste V.H.B. (vergunning voor het in de handel brengen) in de Gemeenschap niet noodzakelijk een vergunning zijn die is verkregen overeenkomstig Richtlijn nr. 65/65 of Richtlijn nr. 81/851, maar kan het ook een nationaal V.H.B. zijn, die is afgeleverd in een lidstaat waarin deze richtlijnen nog niet waren omgezet in nationaal recht¹⁵⁷.

E. Octrooi-wijziging

120. Een Europese octrooiaanvraag of een Europees octrooi kan niet zodanig gewijzigd worden dat het voorwerp niet meer gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend (artikel 123, lid 2 Europees Octrooiverdrag). Artikel 138 (1) Europees Octrooiverdrag en artikel 49 § 1, 3° Octrooiwet bepalen dat het Europees octrooi krachtens de wetgeving van een verdragsluitende staat en met de rechtsgevolgen voor het grondgebied van die staat nietig wordt verklaard indien het onderwerp van het Europese octrooi niet gedekt wordt door de inhoud van de aanvraag zoals die is ingediend. Artikel 123 (2) Europees Octrooiverdrag is erop gericht te vermijden dat een aanvrager geniet van onbedoelde voordelen of schade toebrengt aan derden, door het toevoegen van onderwerpen die niet geopenbaard waren in de aanvraag zoals ingediend. De onderliggende gedachte van artikel 123 (2) Europees Octrooi-

verdrag bestaat erin dat de aanvrager zijn positie niet mag verbeteren door materie die niet geopenbaard werd in de oorspronkelijke aanvraag, wat hem een ongerechtvaardigd voordeel zou opleveren en schadelijk zou zijn voor de rechtenzekerheid van derden die op de inhoud van de oorspronkelijke aanvraag vertrouwen.

De rechtbank vernietigde dan ook het Belgische luik van het Europees Octrooi EP 750 van de Amerikaanse vennootschap Document Security Systems in een procedure tegen de Europese Centrale Bank, aangezien twee kenmerken niet waren geopenbaard in de oorspronkelijke aanvraag, en het onderwerp van het octrooi aldus de inhoud van de oorspronkelijk ingediende octrooiaanvraag overstijgt¹⁵⁸.

VI. Varia

A. Beheersvennootschappen

121. Het Hof van Cassatie oordeelde dat uit de artikelen 65, 66 en 73 Auteurswet volgt dat beheersvennootschappen bevoegd zijn om in rechte op te treden met het oog op de verdediging van de rechten van de bij hen aangesloten rechthebbenden voor wiens rekening en op wiens verzoek zij overeenkomstig de statuten de rechten beheren, maar dat beheersvennootschappen, niettegenstaande enig andersluidend beding in de statuten, niet bevoegd zijn om in rechte vergoeding te vorderen voor bij hen niet aangesloten rechthebbenden¹⁵⁹.

In diezelfde zin oordeelde het hof van beroep te Gent dat Sabam op grond van artikel 66 Auteurswet en 870 Ger.W. de plicht heeft te bewijzen dat de voorwaarden voor haar vordering vervuld zijn. Indien Sabam auteursrechten int voor bepaalde muzikanten, moet zij dan ook het bewijs leveren dat deze muzikanten haar verzocht hebben hun rechten te beheren. Het argument van Sabam dat er tienduizenden auteurs bij haar aangesloten zijn, met nog veel meer beschermde werken en die lijst bezwaarlijk elke dag meegedeeld kan worden aan alle potentiële organisatoren is volgens het hof geen rechtsgeldig verweermiddel. Sabam blijft degene die moet bewijzen dat een auteur haar het beheer van zijn rechten heeft toevertrouwd, vooraleer zij van een organisator vergoedingen kan vragen¹⁶⁰.

Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat beheersvennootschappen Sabam en Agicoa (die de Belgische en internationale producenten van audiovisuele werken vertegenwoordigt voor het beheer van hun auteursrechten en naburige rechten op films), geen stakingsbevel jegens TV Vlaanderen die aan het publiek digitale televisie en radio via de satelliet aanbiedt, kan vragen, bij gebreke aan enige aanwijzing van een concrete inbreuk. Er kan immers per hypothese niet worden uitgesloten dat de satelliettelevisie die TV-Vlaanderen aanbiedt geen betrekking heeft op het repertoire van de leden van Sabam of Agicoa. Dat een beheersvennootschap wettelijk gemachtigd is om in rechte op te treden ter behartiging van de rechten die zij statutair beheert, neemt niet weg dat het bestaan van een concrete inbreuk op deze rechten nog altijd moet worden aangetoond¹⁶¹.

Voor het hof van beroep te Antwerpen is het evenwel niet vereist dat alle muziek die op een evenement wordt gespeeld door Sabam beschermd wordt. Het volstaat dat het merendeel van de hedendaagse muziek behoort tot het muzikaal repertoire van Sabam. Aangezien het evenement gericht was op jongeren, mag worden aangenomen dat er gefuifd werd op hedendaagse muziek die door Sabam wordt beschermd. De toestemming van Sabam moest aldus worden gevraagd¹⁶².

153 Brussel (9^ek) 15 oktober 2009, 2006/AR/3172, www.darts-ip.com.

154 Rb. Gent (1^ek) 15 april 2009, 06/4284/A, www.darts-ip.com.

155 Vz. Kh. Antwerpen 20 oktober 2009, IRDI 2010, 41.

156 Kh. Brussel 19 februari 2009, A/1421/08, onuitg.

157 Brussel (8^ek) 23 juni 2009, IRDI 2009, 365, noot.

158 Rb. Brussel (24^ek) 30 oktober 2009, IRDI 2010, 52. *Contra*: Rb. Den Haag 12 maart 2008, HA ZA 06-2495, <http://www.boek9.nl/getobject.php?id=4463>

159 Cass. (1^ek) 16 januari 2009, C.06.0343.N, www.cass.be; RW 2009-10, 711, noot M. JANSSENS.

160 Gent 28 september 2009, RABG 2009, 1387.

161 Brussel (8^ek) 7 april 2009, IRDI 2009, 302, AM 2009, 407 en AM 2009, 410.

122. Wanneer een auteur met Sabam een overeenkomst van aansluiting en fiduciaire afstand gesloten heeft, dan komt het alleen aan Sabam toe om in rechte op te treden. Er moet immers vermeden worden dat er twee keer wordt betaald door gebruikers. Indien een lid van Sabam zelf een vordering instelt moet aldus gekeken worden naar de inhoud van de overeenkomst die met Sabam is aangegaan. *In casu* bleek dat de rechten van bewerking en vertaling, waarop de vordering is gesteund, niet in beheer aan Sabam werden gegeven. Bovendien slaat het collectief beheer enkel op de vermogensrechten en blijven de morele rechten aan de auteur voorbehouden¹⁶³.

123. Sabam maakt geen misbruik van haar dominante machtspositie, aangezien de auteursrechtelijke tarieven die zij aan kabelmaatschappijen voorstellen op een objectieve grondslag berusten. Bij gebreke aan betaling van deze tarieven, kan de hieropvolgende weigering van SABAM om auteurswerken te gebruiken voor het hof van beroep te Brussel¹⁶⁴ niet beschouwd worden als een ongerechtvaardigde toegangsbelemmering tot noodzakelijke voorzieningen (essential facilities) volgens de criteria ontwikkeld in het IMS Health arrest¹⁶⁵.

124. Sabam maakt volgens het hof van beroep te Brussel evenmin misbruik van haar dominante machtspositie door aan ondernemingen die muziekwerken dupliceren (zoals op cd's) de voorafgaandelijke toestemming (de zogenaamde mechanische reproductierechten) hiertoe via een kadercontract op te leggen¹⁶⁶.

De door Sabam gehanteerde tarieven zijn volgens het hof van beroep te Gent eenzijdig maar niet willekeurig. De minimarechten worden immers bepaald aan de hand van objectieve parameters die voor alle niet-openbare radio's gelijk zijn¹⁶⁷.

B. Exceptie van borgstellende vreemdeling

125. De exceptie van borgstellende vreemdeling zoals opgenomen in artikel 851 Ger.W. is ook van toepassing op het Amerikaanse softwarebedrijf Autodesk. Het vriendschapsverdrag tussen België en de Verenigde Staten en het Protocol van 21 februari 1961 leidt niet tot vrijstelling van borgstelling, aangezien Autodesk geen bewezen bijhuis heeft in België. Artikel 5.2 Bernerconventie doet hier geen afbreuk aan, aangezien buiten de bepalingen van de Conventie de omvang van de bescherming, zowel als de rechtsmiddelen die de auteur worden gewaarborgd ter handhaving van zijn rechten uitsluitend worden bepaald door de wetgeving van het land waar de bescherming wordt ingeroepen, zijnde België. Een borgstelling van 3.000,- euro is verantwoord¹⁶⁸.

C. Internationaal privaatrecht

126. In het geval van vermeende merkinbreuken die op een Nederlandse website worden gepleegd is de Brusselse rechter niet bevoegd op basis van artikel 5.3 Brussel I-Verordening. Er bestaat immers geen significantief aanknopingspunt met België. De omstandigheid dat er zich in het gerechtelijk arrondissement Brussel internetgebruikers bevinden volstaat niet op zich om vast te stellen dat er een dergelijk significantief aanknopingspunt bestaat. De plaats waar het schadeverwekkende feit zich heeft voorgedaan is dan ook in Nederland gelegen. De stakingsrechter is derhalve onbevoegd¹⁶⁹.

Vermits het auteursrecht een absoluut recht is, bestaat de fout in iedere overtreding van dat recht zelfs onopzettelijk, zelfs uit onwetendheid.

D. Cumul met Handelspraktijkenwet

127. De aanvullende werking van de Handelspraktijkenwet ten aanzien van dezelfde feiten als degene ten aanzien waarvan de schending van een merk wordt ingeroepen is volgens de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel uitgesloten. Dit kan enkel gebeuren op feiten die onderscheiden zijn van de merkinbreuk. Het invoeren van de Handelspraktijkenwet om de beschermingsomvang van het merk te verruimen, door bescherming te vragen voor tekens die volgens het merkenrecht niet beschermd worden, is dus niet mogelijk. Een vordering die buiten het bestaan van enig uitsluitend recht en dus louter op grond van de eerlijke handelsgebruiken wordt ingesteld om een verbod op nabootsing te bewerkstelligen, laat slechts toe op te treden tegen begeleidende omstandigheden die de enkele nabootsing overschrijden¹⁷⁰.

De doctrine van de 'negatieve reflexwerking' (welke inhoudt dat wanneer geen inbreuk op een intellectueel recht zou bestaan, er geen bijkomende bescherming kan worden verkregen op basis van de Handelspraktijkenwet) werd door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in een ander vonnis dan weer niet aanvaard, aangezien de autonome rechtsbasis voor verwarringstichting in artikel 96/4 § 2, 1° Handelspraktijkenwet geen ruimte meer laat voor negatieve reflexwerking¹⁷¹.

E. Beslag inzake namaak

128. Krachtens artikel 1369bis/1, § 3 Ger.W. onderzoekt de voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving, in de eerste plaats, of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is en vervolgens, of er aanwijzingen zijn dat de inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht dan wel of er een inbreuk dreigt. Volgens het Hof van Cassatie bedoelt de wetgever met 'aanwijzingen' dat de verzoeker gegevens moet aanreiken die aannemelijk maken dat een inbreuk zou kunnen worden gepleegd op het intellectueel eigendomsrecht. De aangedragen feiten moeten van die aard zijn dat zij, bij een beoordeling op het eerste gezicht, op zich of met elkaar in verband gebracht, een vermoeden doen rijzen van een inbreuk of een dreiging van inbreuk¹⁷².

In dezelfde zin oordeelde het hof van beroep te Brussel dat geen concrete bewijzen van een inbreuk moeten worden voorgelegd, maar enkel aanwijzingen of vermoedens op basis waarvan de beschrijvende maatregel verantwoord is. Enkel indien het zeker is dat de maatregel redelijkerwijs geen bewijzen van inbreuken kan opleveren, moet aan de houder van het intellectueel recht de machtiging om over te gaan tot beschrijvend beslag geweigerd worden. De wettelijke voorwaarden voor de maatregelen moeten bovendien vervuld zijn op het ogenblik van de machtiging om tot de beschrijvende maatregelen over te gaan. Dit betekent dat geen rekening kan worden gehouden met latere 'aanwijzingen' die niet werden aangevoerd in het eenzijdig verzoekschrift dat aanleiding gegeven heeft tot de beschik-

- 162 Antwerpen (1°k) 32 november 2009, 2008/AR/1653, onuitg.
- 163 Antwerpen (1°k) 15 juni 2009, 2008/AR/1087, onuitg.
- 164 Brussel (9°k) 4 maart 2009 en 18 juni 2009, IRDI/2009, 197.
- 165 HvJ 29 april 2004, nr. C-418/01, www.curia.eu.
- 166 Brussel (9°k) 10 september 2009, 2007/AR/1907, onuitg.
- 167 Gent (13°k) 8 april 2009, 2006/AR/1527, onuitg.
- 168 Antwerpen (1°k) 9 februari 2009, 2008/AR/994, onuitg.
- 169 Vz. Kh. Brussel 4 maart 2009, A/08/08080 en A/08/08081, www.darts-ip.com.
- 170 Vz. Kh. Brussel 7 januari 2009, A/08/05765, www.darts-ip.com.
- 171 Vz. Kh. Brussel 4 maart 2009, A/08/05648, www.darts-ip.com.
- 172 Cass. (1°k) 26 november 2009, C.08.0206.N, www.cass.be

king waarbij het beschrijvend beslag werd toege-
staan, maar latere elementen of feiten kunnen wel
in aanmerking worden genomen (zijnde in een
procedure derdenverzet) om aanwijzingen die eer-
der aangevoerd waren in een adequater perspectief
te plaatsen¹⁷³.

129. Na verwijzing door het Hof van Cassatie bij ar-
rest van 11 maart 2005¹⁷⁴ naar het hof van beroep te
Antwerpen, oordeelde het hof conform dit cassatie-
arrest dat de beslagene niet gerechtigd is op een
schadevergoeding omwille van het feit dat in een
procedure ten gronde de auteursrechtelijke aanspra-
ken van de beslaglegger werden afgewezen, aange-
zien de beslaglegger niet op foutieve wijze beslag
laten leggen heeft en aldus niet kan aansprakelijk
gesteld worden op grond van artikel 1382 en 1383
BW voor de beweerde schade bij de beslagene¹⁷⁵.

130. Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat in
het kader van een toegestaan beschrijvend beslag,
de derde-beslagene wel degelijk voldoet aan de voor-
waarden van derdenverzet overeenkomstig artikel
1122 Ger.W. De verwijzing in artikel 1122 Ger.W.
naar 'benadeling van rechten' is niets meer dan een
bijzondere invulling van het begrip 'belang' zoals
opgenomen in de artikelen 17 en 18 Ger.W. Volgens
het hof van beroep te Brussel kan een op eenzijdig
verzoekschrift toegestane maatregel zoals een (zelfs
louter beschrijvend) beslag inzake namaak wel de-
gelijk de belangen van de beslagene schaden. Bo-
vendien ligt deze stelling in lijn met artikel 1369bis/1
§ 7 Ger.W. dat duidelijk stelt dat ook tegen louter
beschrijvende maatregelen een voorziening zoals
bepaald in de artikelen 1031 tot 1034 Ger.W. kan
worden ingesteld¹⁷⁶.

F. BBIE

131. In een procedure van hoger beroep tegen een
beslissing van het BBIE inzake oppositie (bijvoor-
beeld voor het hof van beroep te Brussel) oordeelde
het Benelux Gerechtshof dat de BOIE of het BBIE
niet als partij in de procedure worden betrokken,
ook niet in het kader van een vordering tot gemeen-
verklaring¹⁷⁷.

G. Bevoegdheid bij merkinbreuk

132. Wanneer een merk zowel een Benelux als een
gemeenschapsmerk is, dan is het hof van beroep te
Gent wel degelijk bevoegd om zich over een merkin-
breuk uit te spreken, ongeacht de exclusieve be-
voegdheid van de rechtbanken te Brussel voor in-
breuken op gemeenschapsmerken (art. 574, 11°
juncto 633 *quinquies* § 1 lid 1 Ger.W.)¹⁷⁸.

H. Bewijs

133. Artikel 74 Auteurswet verleent enkel bijzondere
bewijswaarde aan de vaststellingen gedaan door de
personen die het uitdrukkelijk vermeldt. Dit artikel
sluit echter niet uit dat andere in het gemeen recht
bepaalde bewijsmiddelen eveneens kunnen aange-
wend worden. Artikel 74 geeft dan ook geen limita-
tieve opsomming van de bewijsmiddelen van een
inbreuk op de Auteurswet¹⁷⁹.

I. Schadevergoeding

134. Het Hof van Cassatie oordeelde dat een inbreuk
op het auteursrecht een onrechtmatige daad uit-
maakt. Artikel 1382 BW verplicht degene door wiens
fout de schade is ontstaan, deze volledig te vergoe-
den, zodat de benadeelde in de toestand wordt te-
ruggeplaatst waarin hij zich zou hebben bevonden

indien de fout waarover hij zich beklaagt niet was
begaan. Noch de noodzaak om de universele strijd
tegen de schending van de intellectuele eigendom te
financieren, noch het ontrudend karakter van een
forfaitair bedrag bovenop de ontdoken rechten, ver-
antwoordt de beslissing naar recht, volgens welke
een forfaitaire verhoging met vijftieng procent
van het bedrag van de ontdoken rechten, de schade
is die SABAM werkelijk heeft geleden ingevolge de
fout die voortvloeit uit het misdrijf 'namaking' dat
de beklagde heeft gepleegd¹⁸⁰.

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde echter
dat Autodesk gerechtigd is op een schadevergoeding
van 200% van de officiële aankoopadviesprijs van
het softwarepakket AutoCad 2000¹⁸¹. Volgens het
hof van beroep te Antwerpen kan hierbij verwezen
worden naar artikel 17 a van het Voorstel van een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de maatregelen en procedures om de
handhaving van intellectuele eigendomsrechten te
waarborgen. Hierin wordt voorgesteld de schadever-
goeding vast te stellen op het dubbele van het be-
drag van de vergoedingen of rechten die verschul-
digd waren geweest indien de inbreukmaker toe-
stemming had gevraagd om het desbetreffende in-
tellectuele eigendomsrecht te gebruiken. Hoewel dit
principe niet werd opgenomen in de Softwarewet,
kan het volgens het hof als richtlijn gelden. Daaren-
boven werd ook de vernietiging bevolen van de
aangetroffen illegale software. De gevorderde regu-
larisatie (zijnde het verplicht aankopen van de legale
versie van de softwareprogramma's die het voor-
werp zijn van huidige procedure) werd geweigerd,
aangezien de gevorderde regularisatie geen gevolg
is van het foutief handelen¹⁸².

Ook het hof van beroep te Gent oordeelde dat hoe-
wel het principe van 'double damage' (200% schade-
vergoeding) niet opgenomen werd in artikel 13
Handhavingsrichtlijn en ook door de Belgische wet-
gever niet in de Softwarewet werd opgenomen, Au-
odesk gerechtigd is op een schadevergoeding van
200% van de oorspronkelijk niet betaalde licentie-
vergoeding¹⁸³.

Het klassieke principe in het kader van schade in
geval van een inbreuk op intellectuele rechten, be-
treft deze van de volledige vergoeding van de schade,
doch waarbij men zich volgens de rechtbank van
koophandel te Antwerpen ook moet rekenschap
geven van het feit dat de opgelegde schade aan een
inbreukmaker niet aan dezelfde (voordelige) royalty-
voorwaarden als een rechtmatige licentienemer
mag getoetst worden¹⁸⁴. Immers, waarom zou een
licentie worden aangeaan indien bij een mogelijke
inbreuk de hoogte van de te betalen schadevergoe-
ding identiek zou zijn aan een royaltyvergoeding.
De betaalde licentievergoedingen moeten als rich-
tinggevend worden beschouwd maar niet als door-
slaggevend¹⁸⁵.

135. Het hof van beroep te Brussel herhaalde dat in
geval van een merkinbreuk voor de merkhouders
twee schadeposten ontstaan: [1] de rechtstreekse
commerciële schade (*lucrum cessans*), bestaande uit
de winst die zij heeft moeten derven door toedoen
van de inbreuken en [2] het geleden verlies (*dam-
num emergens*) bestaande uit de aantasting van de
door de merkhouders opgebouwde *good-will*, de repu-
tatie en het imago alsmede uit de verwatering van
het onderscheidend vermogen van een onderschei-
dingsteken (met name de 'ontwaarding' van 'het
werk' en de investeringen van de merkhouders), als-
mede uit het verlies van een kans en uit de kosten
en zorgen die de inbreuk met zich meegebracht
heeft voor de merkhouders¹⁸⁶.

136. De tarieven van Sofam kunnen voor het hof van

- 173 Brussel (8°k) 17 februari 2009, 2008/KR/295, www.darts-ip.com.
- 174 Cass. (1°k) AR C.03.0591.N, 11 maart 2005, www.cass.be; Arr.Cass. 2005, 3, 585; AM 2005, 396, noot D. DE VISSCHER; IRDI 2005, 238; JLMB 2005 (verkort), 30, 1313; Pas. 2005, 583; Ing.-Cons. 2005, 154; RW 2007-08 (samenvatting), 192, noot.
- 175 Brussel (8°k) 15 december 2009, 2006/AR/2201, www.darts-ip.com.
- 176 Brussel (8°k) 17 november 2009, 2009/AR/543, www.darts-ip.com.
- 177 Beneluxhof 26 juni 2009, A 2008/1/13, www.courbeneluxhof.be; IRDI 2009, 291; RW 2009-10, 557; TBH 2009, 805.
- 178 Gent (7°k) 30 maart 2009, 2007/AR/1558, www.darts-ip.com.
- 179 Cass. (1°k) 27 februari 2009, 06.0161.N, www.cass.be.
- 180 Cass. (2°k) 13 mei 2009, P.09.0121.F, www.cass.be; AM 2009, 384.
- 181 Antwerpen (1°k) 5 oktober 2009, 2008/AR/2227, onuitg. Zie ook Antwerpen (1°bis k) 2 november 2009, 2006/AR/2966, onuitg.
- 182 Antwerpen (1°bis k) 20 april 2009, 2008/AR/2006, onuitg.; Antwerpen (1°k) 19 oktober 2009, 2008/AR/2218, onuitg.
- 183 Gent (7°k) 19 januari 2009, AM 2009, 384, noot J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE.
- 184 Kh. Antwerpen (7°k) 9 oktober 2009, A/08/06201, onuitg.
- 185 Kh. Antwerpen 3 april 2009, IRDI 2009, 253, noot C. RONSE.
- 186 Brussel (8°k) 23 juni 2009, 2007/AR/1341, www.darts-ip.com.

beroep te Gent niet zomaar als 'algemeen geldend gebruik' worden toegepast. Bij gebrek aan contractueel een overeengekomen vergoeding moet de schade ingevolge de inbreuk op het auteursrecht *in concreto* worden begroot, niet door de verwijzing naar tarieven, waarvan overigens niet duidelijk is op welke basis en op grond van welke begrotingselementen deze werden vastgesteld¹⁸⁷.

137. Het argument van de onwetendheid omtrent het illegaal karakter van software faalt. Vermits het auteursrecht een absoluut recht is, bestaat de fout in iedere overtreding van dat recht zelfs onopzettelijk, zelfs uit onwetendheid. Het loutere bezit is strafbaar. Goede trouw speelt geen rol¹⁸⁸. Het feit dat de inbreukpleger te goeder trouw ervan uitging dat hij geen auteursrechtelijke inbreuk pleegde, staat een schadevergoeding aan de auteur niet in de weg¹⁸⁹.

J. Hoofdelijke aansprakelijkheid

138. De zaakvoerder en diens echtgenote van een (ondertussen failliete) vennootschap die namaakgoederen verkoopt, hebben rechtstreeks medewerking verleend aan de verkoop van namaakartikelen. Dit bewust samenwerken heeft volgens het hof van beroep te Antwerpen bijgedragen tot het ontstaan van de schadeverwekkende feiten waardoor zij door de gemeenschappelijk gepleegde fout hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk zijn¹⁹⁰.

Indien daarentegen aangetoond wordt dat een zaakvoerder louter als orgaan van een vennootschap ge-

handeld heeft, en hij aldus niet de bedoeling heeft gehad om persoonlijke handelingen te stellen die schade berokkenen aan de rechthebbenden, en om zich te verschuilen achter hun mandaat binnen een vennootschap om aan hun persoonlijke aansprakelijkheid te ontsnappen, dan kan de zaakvoerder volgens het hof van beroep te Bussel niet rechtstreeks aangesproken worden¹⁹¹.

Een bedrijf heeft de verplichting na te gaan met welke software gewerkt wordt en of deze legaal is of tot het publiek domein behoort. Een bedrijfsleider moet zich hiervan vergewissen, minstens een procedure binnen het bedrijf voorhanden hebben om te voorkomen dat illegale software binnen gehaald, geïnstalleerd en gebruikt wordt. Door niet het vereiste toezicht als werkgever uit te oefenen op een werknemer die illegale software geïnstalleerd heeft, en door zich als bedrijf niet in die zin te organiseren, is volgens het hof van beroep te Gent wetens en willens een fout in de zin van artikel 1382 begaan. Een normaal voorzichtig persoon, in dezelfde omstandigheden geplaatst, zou geen illegale kopieën van software gebruiken in zijn bedrijfsvoering. Ook is er ook sprake van aansprakelijkheid op grond van artikel 1384 lid 3 BW. De afgevaardigd bestuurder is niet persoonlijk mee gehouden voor de veroorzaakte schade, aangezien niet bewezen voorkomt dat hij persoonlijk, buiten zijn hoedanigheid van bestuurder, wetens en willens een fout beging¹⁹².

- 187 Gent (1^ok) 12 maart 2009, 2006/AR/303, onuitg.
188 Gent (7^obis k) 2 maart 2009, 2006/AR/114, onuitg.
189 Brussel (9^ok) 9 december 2009, 2005/AR/779, onuitg.
190 Antwerpen (1^ok) 16 maart 2009, 2007/AR/1480, www.darts-ip.com.
191 Brussel (8^ok) 2 juni 2009, IRDI 2009, 204, noot.
192 Gent (7^ok) 19 januari 2009, AM 2009, 384, noot J. KEUSTERMANS en T. DE MAERE.

LegalWorld

De portaalsite voor juridische professionals

- Objectieve en gespecialiseerde informatie
- Evenementen, opleidingen, opinies, praktische tools en een agenda
- Nieuws over professionele relaties, interviews en benoemingen
- Aanbiedingen en promoties

Voor heel wat ledenvoordelen en de LegalWorld-e-zine, registreer op

www.LegalWorld.be