

Arbitragehof, 9 januari 2002, Arrest 2/2002 Zetel : Arts, Melchior, François, Bossuyt, De Groot, Alen, Snappe

In een opmerkelijk arrest d.d. 9 januari 2002, uitgesproken naar aanleiding van een prejudiciële vraag van de stakingsrechter te Brugge, verklaarde het Arbitragehof dat artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het bepaalt dat artikel 95 WHPC niet van toepassing is op « daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstmerken ».

1. SCHETS VAN DE PROBLEMATIEK

Artikel 95 WHPC luidt als volgt : « *De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt* ».

Luidens artikel 96 WHPC is artikel 95 van dezelfde wet evenwel niet van toepassing « *op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de waren- of dienstmerken, de tekeningen of modellen en het auteursrecht en de naburige rechten.* »

In de rechtspraak en de rechtsleer ging men ervan uit dat de uitsluiting in artikel 96 WHPC van de vordering tot staking voor daden van merknamaak, enkel betrekking had op de merkinbreuken bedoeld in artikel 13.A.1.a en 13.A.1.b. van de Benelux Merkenwet (BMW), met name het gebruik van het merk voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. Merkinbreuken als bedoeld in artikel 13.A.1.c. en 13.A.1.d. van de BMW, met name (i) het gebruik van een bekend merk voor niet soortgelijke waren en (ii) elk ander gebruik van het merk in het economisch verkeer, werden daarentegen niet beschouwd als daden van namaking en konden bijgevolg wel het voorwerp uitmaken van een stakingsvordering (zie bijv. Cass. 3 november 1989, *TBH*, 1990, 216; Brussel, 19 januari 1996, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1996*, 425; alsook STUYCK, J., “De vordering tot staking. Samenloopregels en uitvoering van het bevel tot staking” in *Handelspraktijken anno 1996*, Kluwer, Antwerpen, 1996, p.244).

Blijkens de voorbereidende werkzaamheden van de WHPC strekte dit onderscheid ertoe het bijzonder beschermingsstatuut van het merkenrecht af te grenzen van de algemene zorgvuldigheidsnorm vervat in de WHPC. De bedoeling van de wetgever bestond er meer bepaald in te vermijden dat niet-gedeponeerde merken toch zouden kunnen worden beschermd tegen daden van namaking via de vordering tot staken bedoeld in artikel 95 WHPC (*Parl. St.*, Senaat, 1986-1987, n°464/2 p248-250). Gelet op de doeltreffendheid van de specifieke bescherming uit het merkenrecht was de wetgever verder van oordeel dat elke bijkomende bescherming op basis van het recht inzake onrechtmatige mededinging overbodig was. Tenslotte wenste de wetgever ook bevoegdheidsconflicten tussen verschillende rechters te vermijden.

De stakingsrechter te Brugge vroeg het Arbitragehof evenwel of dit onderscheid wel verzoenbaar was met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het antwoord van het Hof luidt ontkennend.

2. HET ARREST EN ZIJN GEVOLGEN

2.1. *Het arrest*

Het Hof stelt vooreerst vast dat het bekritiseerde onderscheid steunt op een objectief criterium, met name het soort merkinbreuk. Aan de ene kant heeft men inderdaad een gebruik van het merk voor de waren waarvoor het is ingeschreven of voor soortgelijke waren (artikel 13.A.1. a. en b. BMW). Aan de andere kant heeft men het gebruik van het merk voor niet soortgelijke waren en het gebruik anders dan ter onderscheiding van waren (artikel 13.A.1.c. en d. BMW). Elke categorie stemt overeen met een ander type aantasting van het merk en is onderworpen aan eigen beoordelingscriteria.

Het Hof is evenwel van oordeel dat rekening houdend met het doel en de gevolgen van artikel 96 WHPC het bekritiseerde onderscheid niet relevant is ten aanzien van de doelstelling van de wetgever.

Het verwijst daarbij o.a. naar het feit dat de aanhef van artikel 13.A.1. BMW bepaalt dat de exclusieve rechten van de merkhouder gelden "*onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad*". De BMW biedt de merkhouder dus de mogelijkheid om zich voor *alle* categorieën van merkinbreuken, met inbegrip van de eigenlijke merknamaak, te beroepen op het gemene recht inzake onrechtmatige mededinging. Het Arbitragehof merkt verder op dat het onderscheid tussen beide categorieën merkinbreuken vaak moeilijk te maken is. De vraag wat gebruik van een merk is ter onderscheiding van waren, en wat ander gebruik is van een merk, is inderdaad niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden. Het bekritiseerde onderscheid leidt bovendien tot het vreemde gevolg dat de stakingsvordering wel openstaat voor de oneigenlijke merkinbreuken en voor de eventuele begeleidende omstandigheden van merknamaak, doch niet voor de eigenlijke daden van merknamaak zelf, terwijl merknamaak toch per definitie onrechtmatige mededinging uitmaakt.

Het Hof concludeert dat het kennelijk onevenredig is het efficiënt rechtsmiddel van de stakingsvordering te onthouden aan de merkhouder voor die merkinbreuken die het wezen zelf van het merk aantasten, en hem te verplichten zijn vordering op te splitsen naar gelang van de soort merkinbreuk.

2.2. *Bespreking*

Het standpunt van het Hof kan worden bijgetreden. Er valt niet in te zien waarom het uitsluiten van de stakingsvordering voor de eigenlijke daden van merknamaak noodzakelijk zou zijn om te vermijden dat niet-gedeponeerde merken toch zouden worden beschermd tegen daden van namaking. Aan deze bekommernis wordt immers reeds tegemoetgekomen door de BMW zelf die in artikel 12A het volgende bepaalt : "*Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd en zonnodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen.*". Deze tekst is duidelijk. Zonder depot geen bescherming. Ook niet via de WHPC.

Ook de rechtspraak en rechtsleer inzake slaafse kopie en parasitisme weigert overigens consequent om naast de wettelijk geregelde intellectuele eigendomsrechten bijkomende monopolies of exclusieve rechten te creëren (zie bijvoorbeeld LONDERS, G., "Onrechtmatig imiteren, kopiëren en aanhaken" in *Handelspraktijken anno 1996*, Kluwer, Antwerpen, p.192-193.).

Het door de wetgever beoogde hoofddoel – vermijden dat niet-gedeponeerde merken toch zouden kunnen worden beschermd tegen daden van namaking via de vordering tot staken bedoeld in artikel 95 WHPC – wordt dus afdoende opgevangen door de materieelrechtelijke bepalingen uit de BMW en de leer inzake slaafse kopie en parasitisme. Het is kennelijk onevenredig om daarnaast de ‘slachtoffers’ van zuivere merknaam te beroven van het efficiënt rechtsmiddel van de stakingsvordering.

Over de doelstelling van de wetgever om bevoegdheidsconflicten tussen rechters te vermijden zegt het Arbitragehof weinig of niets. Deze problematiek komt slechts zijdelings aan bod wanneer het Hof de moeilijkheid bespreekt om het toepassingsgebied van beide categorieën merkinbreuken tegenover elkaar af te lijnen. Al naargelang de kwalificatie van de inbreuk zal de stakingsrechter wel of niet bevoegd zijn¹. Het besproken arrest zou moeten toelaten deze moeilijkheid in de toekomst grotendeels te vermijden. Ongeacht de kwalificatie van de merkinbreuk zal men zich tot de stakingsrechter kunnen wenden. Er zal geen behoefte meer zijn aan een opsplitsing van de vordering tussen verschillende rechters.

Wel creëert het arrest een reeks nieuwe bevoegdheidsvragen. Zo rijst o.a. de vraag welke houding de stakingsrechter zal moeten aannemen indien de verwerende partij de nietigheid van het merk opwerpt. Luidens artikel 95 WHPC beperkt de bevoegdheid van de stakingsrechter zich ertoe het bestaan van schendingen van de WHPC vast te stellen en de staking ervan te bevelen. De stakingsrechter is dus niet bevoegd om de nietigheid van de inschrijving van een merk uit te spreken, ook niet op tegenvordering. Zal de merkhouders over een de facto immuniteit beschikken omdat de stakingsrechter zich niet kan uitspreken over de nietigheid van het merk? Of kan de stakingsrechter desalniettemin de vordering van de merkhouders afwijzen indien hij van oordeel is dat het merk nietig is, zonder evenwel het merk formeel nietig te verklaren? Of moet hij tenslotte het resultaat afwachten van de behandeling van een eventuele vordering tot nietigverklaring door de Rechtbank van Koophandel? Enkel de tweede oplossing verzoent de vereisten van een goede rechtsbedeling met de door de wetgever gewenste snelheid van de stakingsvordering.

Verder stelt zich ook de vraag of het feit dat daden van merknaam niet meer vallen onder het toepassingsgebied van artikel 96 WHPC geen nieuwe discriminatie in het leven roept ten aanzien van de daden van namaking in de zin van de wet op de auteursrechten en de naburige rechten, de wet op de uitvindingsoctrooien en de Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW)? Is het niet discriminerend om het efficiënte rechtsmiddel van de stakingsvordering open te stellen voor daden van merknaam en simultaan te onthouden aan de houders van octrooien, tekeningen- en modellen of titularissen van auteurs- of naburige rechten?

Ten aanzien van deze laatste categorie luidt het antwoord alvast ontkennend. De Auteurswet voorziet immers zelf in een specifieke stakingsvordering voor houders van auteurs- of naburige rechten (Artikel 87 Auteurswet).

¹ Vaak manifesteert deze problematiek zich trouwens niet als een kwestie van bevoegdheid maar eerder als een kwestie van gegrondheid van de vordering. Meestal zal de eiser in de gedingleidende akte de aangeklaagde daden inderdaad (ook) hebben bestempeld als schendingen van de WHPC zodat de stakingsrechter bevoegd is, ook al blijkt uiteindelijk dat het werkelijke voorwerp van de vordering daden van merknaam betreft.

Voor houders van een gedeponeerde tekening- of model is de situatie eveneens verschillend in de mate dat artikel 14 lid 5 BTMW uitdrukkelijk bepaalt dat “voor feiten die een inbreuk op een tekening of model inhouden geen vordering [kan] worden ingesteld op grond van wettelijke bepalingen inzake de bestrijding van de oneerlijke mededinging.”. Anders dan de BMW sluit de BTMW elke samenloop tussen de bescherming van de BTMW en de bescherming inzake onrechtmatige daad dus uit. Artikel 96 WHPC is vanuit dit oogpunt dus een loutere bevestiging van de BTMW zelf.

Inzake octrooien moet tenslotte worden rekening gehouden met de exclusieve bevoegdheid die artikel 73 van de Octrooiwet toekent aan de vijf rechtbanken van eerste aanleg die zitting houden ter zetel van de vijf hoven van beroep die dit land rijk is. De eerste paragraaf van artikel 73 bepaalt daarbij uitdrukkelijk dat “Iedere vordering aangaande de inbreuk op een octrooi die ook een samenhangende daad van oneerlijke mededinging betreft uitsluitend voor de rechtbank van eerste aanleg wordt gebracht.”

Deze wettelijke regeling strekt ertoe – mede gelet op het vaak technische karakter van de materie – de behandeling van octrooirechtelijke geschillen toe te vertrouwen aan gespecialiseerde rechtbanken. Een uitbreiding van de bevoegdheid van de stakingsrechter tot octrooirechtelijke inbreuken zou deze doelstelling in gedrang brengen. Ook hier moet worden vastgesteld dat de uitsluiting van de bevoegdheid van de stakingsrechter redelijk en verantwoord is.

De redenering die het Arbitragehof heeft ontwikkeld inzake de toepassing van artikel 96 WHPC op daden van merknamaak kan dus niet zonder meer worden getransponeerd naar daden van namaking van de andere intellectuele eigendomsrechten die door artikel 96 worden gevisieerd.

Tenslotte nog een korte – maar belangrijke – bemerking voor de pleiters die snel voordeel willen halen uit de nieuwe situatie. Het arrest van het Arbitragehof is geweest in het kader van de prejudiciële procedure. Artikel 96 WHPC werd als dusdanig niet vernietigd en blijft derhalve – voorlopig – in de Belgische rechtsorde bestaan. Krachtens artikel 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof geldt het gezag van gewijsde van het arrest van het Hof enkel ten aanzien van de rechter die de vraag heeft gesteld en de rechtscolleges die uitspraak moeten doen in dezelfde zaak. Andere rechtscolleges zijn door het arrest niet gebonden en kunnen weigeren ermee rekening te houden (voor een voorbeeld zie Rb. Brussel, 16 juni 1993, *Rev. trim. Dr. fam.*, 1994, 766). Wie daden van merknamaak in de zin van artikel 13.A.1.a of b BMW wil bestrijden via de stakingsvordering op grond van de WHPC loopt voorlopig dus nog steeds het risico te worden afgewezen op grond van artikel 96 WHPC.

Thomas De Meese
Crowell & Moring
tdemeese@crowell.com