

INDUSTRIELE EIGENDOM

door

Frank GOTZEN

Buitengewoon Docent aan de Katholieke Universiteit Leuven
Bevoegdverklaard Navorsers N.F.W.O.

I. INLEIDING

1. „Intellectuele Eigendom” is de overkoepelende benaming voor het recht betreffende uitvindingsoctrooien, merken, tekeningen en modellen, auteurswerk en aanverwante prestaties. „Industriële Eigendom” is een onderdeel daarvan en omvat alles wat niet onder „Artistieke Eigendom” kan worden thuisgebracht, dus voornamelijk de octrooien, de merken en de tekeningen en modellen. In deze uiteenzetting worden alleen de laatste drie onderwerpen behandeld. Er is heel wat over te zeggen omdat die tijdens de voorbije jaren een stormachtige ontwikkeling hebben gekend. Vooreerst stellen wij namelijk vast dat de oude vertrouwde basisteksten bijna alle aan een volledige herziening werden of worden onderworpen. Verder kende het aantal internationale verdragen dat op ons gebied van toepassing is een aanzienlijke uitbreiding, die trouwens nog steeds aan de gang is. Voegen wij daar aan toe dat belangrijke jurisprudentiële uitspraken, niet in het minst van het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen, de materie in een nieuw daglicht hebben gesteld. Wij gaan dan ook trachten een systematische inventaris op te maken van de voornaamste ontwikkelingen.

II. MERKENRECHT

2. De oude Belgische Merkenwet van 1 april 1879 werd voor het grootste gedeelte (1) opgeheven en vervangen door een eenvormige Beneluxwet inzake de warenmerken die in werking is getreden op 1 januari 1971. Dit geschiedde ingevolge een Verdrag waarbij België, Nederland en Luxemburg waren overeengekomen dat ieder in de eigen nationale wetgeving een nieuwe maar uniforme merkenwet zou opnemen, waarvan de tekst in een bijlage bij dat Verdrag was vastgelegd. Aldus kwam voor het

(1) Behouden blijven enkel de strafrechtelijke bepalingen over merknamaking in de artikelen 8 tot 15 (Art. 3 en 4 der Belgische wet van 30 juni 1969 ter goedkeuring van het Beneluxverdrag, *Staatsbl.*, 14 oktober 1969, 9656).

eerst in de Benelux voor iedere partner woordelijk gelijke wetgeving tot stand.

Men was er zich echter van bewust dat de voordelen van deze eenmaking van het recht na verloop van tijd dreigden verloren te gaan door uiteenlopende interpretaties die de rechtbanken van de drie landen, elk volgens hun nationale tradities, aan dezelfde teksten zouden kunnen geven. Vandaar dat van in het begin werd voorzien dat een Benelux-Gerechtshof gelast zou worden met het beantwoorden van eventuele vragen over de juiste uitlegging van de Eenvormige Wet(2). Volgens een techniek die werd overgenomen uit het Europese Recht *kunnen* de nationale rechters prejudiciële vragen richten tot dit Hof, wanneer de tekst van de eenvormige wet interpretatiemoeilijkheden oproept. De in laatste instantie beslissende rechters — dus het Hof van Cassatie en eventueel de Raad van State — zijn zelfs *verplicht* dit te doen(3). Zoals wij verder zullen zien heeft het Benelux-Gerechtshof reeds in belangrijke mate gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid.

3. Hoofdkenmerk van het nieuwe merkenrecht is dat het uitsluitend recht op het kenteken wordt verkregen door het eerste *depot*, en niet meer, zoals onder het vroegere stelsel, door het eerste kennelijk gebruik(4). Niemand kan nog bescherming inroepen voor een teken dat als merk kan worden beschouwd, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft laten inschrijven(5).

Eenzelfde verplichting werd ook opgelegd aan de eigenaars van oude Belgische merken, die, voor het behoud van hun verkregen rechten, tussen 1 januari 1971 en 1 januari 1972 een Beneluxdepot moesten verrichten(6). Vroegere merkeigenaars die dit hebben nagelaten kunnen zich thans niet meer op enig terugwerkende exclusief recht beroepen. Zij die wel tijdig een bevestigend depot hebben verricht genieten onverminderd voort van de merkbescherming, zij het dat het voortaan de Benelux-wet is die de inhoud van hun rechten bepaalt.

Dit is natuurlijk alleen zo voor zover het bevestigende depot inderdaad steunt op een geldig verkregen nationaal recht. Bestond zulk recht op 31 december 1970 niet of niet meer, dan zal het zg. „bevestigende” depot enkel de waarde hebben van een gewoon Beneluxdepot. Het zal dus niet

(2) Art. 10 van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken (*Staatsbl.*, 14 oktober 1969, 9659).

(3) Art. 6 van het Benelux-Verdrag betreffende het Benelux-Gerechtshof (*Staatsbl.*, 11 december 1973, 14062).

(4) Art. 3 Beneluxwet (Verder afgekort B.M.W.).

(5) Art. 12 B.M.W.; Pres. Arr. Rb., Haarlem 24 sept. 1973 (*B.I.E.*, 1974, 10).

(6) Art. 30 B.M.W. Uitzondering werd alleen gemaakt voor merkrechten die berusten op een internationaal depot gesteund op een buiten het Beneluxgebied verrichte nationale inschrijving in het land van oorsprong. Deze werden ambtshalve ingeschreven (Art. 34 C B.M.W.).

verder terugreiken dan zijn werkelijke datum. Eén uitzondering nochtans: het bevestigend depot mag niet te kwader trouw zijn geschied, anders is het in alle opzichten waardeloos. Het Benelux-Gerechtshof heeft in de zaak *Dejaiffe/Préval* („La vache bleue”) de gelegenheid gehad de in artikel 30 B.M.W. vervatte regel te ontleden volgens dewelke een Beneluxdepot geacht wordt te kwader trouw te zijn verricht wanneer de deposant een beroep doet op een verkregen recht waarvan hij weet of behoort te weten dat het niet bestaat. Die wetenschap of de niet verschoonbare onwetendheid moet bestaan op de reële datum van het bevestigende depot. Anderzijds kan iedere belanghebbende de nietigheid vorderen van zulk depot(7). Is nu echter het bevestigend depot wel geldig dan zien wij dat, ten gevolge van de overgangsregeling, de geografische draagwijdte van het vroegere nationale recht, zich zal uitbreiden tot de twee andere Beneluxlanden, tenzij daar een ander, strijdig, gehandhaafd recht of een lokale nietigheidsgrond zou bestaan(8). Lokale nietigheidsgrond zou b.v. zijn het gemis aan onderscheidende kracht van een teken dat slechts in het eerste land de waar zou kunnen individualiseren omdat het in het land van mogelijke uitbreiding al lang tot generische aanduiding van het produkt zou zijn verworven.

Stippen wij ook nog aan dat de aldus gedane inschrijvingen geen onbeperkte geldigheidsduur meer bezitten. Om de 10 jaar zullen ze — zoals trouwens ook alle nieuwe Beneluxdepots — moeten worden vernieuwd(9).

4. De centrale *administratie* bij dewelke de depots worden ingeschreven, is die van het Benelux-Merkenbureau te Den Haag(10). Weliswaar blijven de nationale diensten bestaan maar hun tussenkomst is niet meer verplicht. De taak van de administratie blijft bij dit alles essentieel passief. Het depot mag alleen worden geweigerd wegens een tekortkoming aan de vormvereisten. Wel is de ontvankelijkheid van het depot afhankelijk gesteld van een vooronderzoek naar eerdere inschrijvingen. De resultaten hiervan zijn echter niet beslissend, vermits de deposant, ondanks de eventuele ongunstige resultaten van dit nieuwheidsonderzoek, zijn depot op eigen risico mag handhaven(11).

(7) Arr. 9 febr. 1978, *B.J.E.*, 1978, 167; *J.T.*, 1978, 379, noot VAN REEPINGHEN, B.; *Ing. Cons.*, 1978, 81.

(8) Art. 32 B.M.W.

(9) Art. 10 B.M.W. Zie echter in art. 31 B.M.W. de mogelijke afwijkende termijn wat betreft de eerste inschrijving van gehandhaafde rechten.

(10) Art. 6 B.M.W.

(11) Zie art. 6, letter B B.M.W. en het bericht verschenen in het *Staatsblad* van 4 december 1975, blz. 15455.

5. Of een gedeponeed merk intrinsiek *geldig is* zal bijgevolg eerst bij een eventuele betwisting achteraf door de rechter worden uitgemaakt. Essentieel voor deze geldigheid blijven zoals vroeger de nieuwheid en de originaliteit van het merkteken.

Dit laatste vereiste van originaliteit betekent, zoals men weet dat het merk uit zichzelf sprekend genoeg moet zijn om voor het publiek als herkenningsteken te dienen (12). Het Benelux-Gerechtshof heeft in dit verband enige preciseringen aangebracht. Zo werd de vraag gesteld of een enkelvoudige kleur voldoende origineel kan zijn om als merk te worden opgeëist. Het Benelux-Gerechtshof heeft in de arresten Centrafarm/Beecham van 9 februari 1977 (13) en ADG-Sieben/Grothaus van 9 maart 1977 (14) beslist dat dit in beginsel inderdaad moet worden mogelijk geacht. Deze uitspraken kwamen als antwoord op prejudiciële vragen van Nederlandse rechters die de geldigheid moesten beoordelen in het eerste geval van een rood-zwart kleurenmerk voor capsulevormige geneesmiddelen en, in het tweede geval, van de welbekende specifieke blauwe kleur der „Camping-Gaz” artikelen. Het Hof stelde duidelijk dat niet alleen een kleurencombinatie maar ook één specifieke kleurentint of zelfs ruimer één enkele kleur „onder omstandigheden” onderscheidende kracht kan bezitten en bijgevolg een merk kan uitmaken.

Principieel is daar niets tegen in te brengen. Nergens verzet de Benelux-merkenwet er zich tegen dat een enkelvoudige kleur als merk wordt beschermd wanneer wordt aangetoond dat de opgeëiste kleur in de beschouwde sector van handel en nijverheid inderdaad aan de algemene vereisten van nieuwheid en onderscheidend vermogen voldoet. Toch zal het in een concreet geval niet gemakkelijk zijn de rechter ervan te overtuigen dat aan die vereisten is voldaan. Wanneer inderdaad een kleurentint, of sterker nog een kleur in het algemeen wordt opgeëist dan zal de vrees meespelen dat een exclusief recht hier al te snel tot een zware hinder voor de concurrentie zou worden. Vandaar dat wij het Benelux-Gerechtshof zelf in het tweede arrest zien preciseren dat bij de „omstandigheden” die in aanmerking kunnen worden genomen om de originaliteit *in concreto* te beoordelen de vraag een rol zal spelen of de kleur slechts voor een aantal zeer specifieke produkten dan wel voor een groot aantal waren wordt opgeëist. Wanneer het Hof dan verklaart dat het antwoord in het eerste geval gemakkelijker bevestigend zal zijn dan in het tweede, dan is dit

(12) VAN HECKE, G. en GOTZEN, F., *Overzicht van rechtspraak. Industriële eigendom, auteursrecht, T.P.R.*, 1977, 712.

(13) R.W., 1977-1978, 1169; B.I.E., 1977, 195.

(14) R.W., 1977-1978, 1183; B.I.E., 1977, 203. Over beide arresten zie: BECKMAN, P., *Kleur, kleurencombinatie of tint als merk*, R.W., 1977-1978, 1153-1168.

klaarblijkelijk met de bedoeling een stok achter de deur te houden. Men zal er best aan doen de concurrentie niet systematisch te belemmeren met een al te gemakkelijk monopolie op een kleur, die ook voor anderen wenselijk kan zijn om hun waren aantrekkelijk voor te stellen. Hoe breder de waaier is van de produkten die voor een kleurenmerk worden opgeëist, hoe groter natuurlijk het gevaar wordt dat dergelijke ongewenste toestand inderdaad intreedt.

Steeds in verband met het vraagstuk van de originaliteit van het merkteken bevatten de twee geciteerde arresten van het Benelux-Gerechtshof een verdere interessante aanduiding. Zij bevestigen inderdaad dat de vooral in Nederland ontwikkelde leer van de „inburgering” van een teken ook onder de Benelux-merkenwet geldt. Volgens deze leer kunnen aanvankelijk nietszeggende tekens door intensief gebruik en reclame zodanig bij tussenhandel een consumenten worden ingeprent dat ze stilaan toch een voldoende onderscheid vermogen verwerven⁽¹⁵⁾. Aldus kan een bij het depot nog banaal kenteken soms achteraf toch tot een geldig merk uitgroeien.

6. De bescherming die aan de houder van een geldig merk wordt toegekend zal hem toelaten op te treden tegen anderen die een *overeenkomstig* teken zouden gaan gebruiken of die dat op hun beurt zouden deponeren. Hiertoe beschikt hij in het eerste geval over de vordering wegens namaaking uit artikel 13 B.M.W. en, in het tweede geval, over de vordering tot nietigverklaring van latere depots, overeenkomstig artikel 14 B.M.W. Beide vorderingen veronderstellen dat tussen de tekens een voldoende mate van overeenstemming wordt vastgesteld.

Een recent arrest van het Benelux-Gerechtshof in de zaak Mölnlycke⁽¹⁶⁾ heeft echter gepreciseerd dat een merkhouder het gebruik van een jonger merk niet kan verbieden en het depot ervan niet kan laten nietigverklaren wanneer het alleen in een welbepaalde presentatie tot verwarring aanleiding geeft zonder dat de tekens op zichzelf overeenstemming vertonen. Verzet is dan alleen mogelijk tegen het gebruik van het tweede merkteken in de welbepaalde verwarringwekkende presentatie die aanleiding gaf tot het geschil. De draagwijdte van deze beslissing wordt onmiddellijk duidelijk wanneer men let op de concrete gegevens van de zaak. Eiser was eigenaar van het merk „LADY” voor maandverband. Verweerder had als merk „MIMOSEPT LADY”. Als men aanneemt dat beide benamingen op

⁽¹⁵⁾ Zie KOMEN, A. en VERKADE, D.W.F., *Het nieuwe merkenrecht*, Deventer, 1970, 37, nr. 31; DRUCKER, W.H., BODENHAUSEN, G.H.C. en WICHERS HOETH, L., *Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom*, Zwolle, 5e ed., 1976, blz. 104.

⁽¹⁶⁾ Arr. 1 juni 1978, R.W. 1978, 79, 2849, noot EECKMAN, P.; *B.I.E.* 1979, 3.

zichzelf voldoende onderscheiden zijn van mekaar, dan wil dat nog niet zeggen dat verweerder — zoals hij deed — MIMOSEPT LADY mag gaan drukken in lettertekens die het bestanddeel LADY geheel op de voorgrond brengen. Dan is er merknaming, maar alleen in die bepaalde presentatie. Men kan van de gelegenheid geen gebruik maken om het ganse merk MIMOSEPT LADY als dusdanig uit de weg te ruimen.

7. Volgens de traditionele opvatting van het merkenrecht strekt de bescherming van de merkhouder zich slechts uit tot het overeenstemmend merkgebruik binnen de kring van waren die *soortgelijk* zijn aan die waarvoor het teken is gedeponereerd. Aldus luidt wat men gewoonlijk noemt de regel van de „specialiteit” van het merkenrecht (17).

Deze regel vond zijn weerslag in artikel 3 juncto 14 B.M.W. volgens hetwelk geen merkrecht wordt verkregen door een depot dat in rangorde na een depot van een overeenstemmend, *voor soortgelijke waren* gedeponeerd individueel merk komt. Men hoort er eveneens de weerklank van in artikel 13, letter A, cijfer 1 krachtens hetwelk de merkhouder zich kan verzetten tegen „elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt *voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren*”.

Men kan zich nochtans de vraag stellen of, naast het opsporen en beteu- gelen van inbreuken binnen de kring van soortgelijke waren, ook niet met behulp van het merkenrecht zou moeten worden opgetreden tegen het verschijnen op de markt van niet-soortgelijke waren, voorzien van een reeds elders in de handel gebezigd of althans daarop gelijkend kenteken. Het is immers mogelijk dat de nieuwkomer aldus profiteert van andermans goodwill en meteen de aantrekkelijkheid van het eerste merk vermindert. Zonder het probleem uitdrukkelijk te regelen bevat de tekst van de Benelux Merkenwet een bepaling waarvan de interpretatie in dergelijke richting kan gaan. Artikel 13, letter A, cijfer 2 zegt inderdaad dat de merkhouder zich kan verzetten tegen „elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht”. Vergelijkt men deze tekst met die van het voorgaande cijfer 1 dan valt vooreerst op dat niet meer wordt vereist een gebruik „voor waren”. Met de bepaling van cijfer 2 zal bijgevolg kunnen worden opgetreden tegen andersoortig gebruik, zoals de vermelding van het merk in reclame, tijdschriften enz. (18). Een tweede

(17) VAN BUNNEN, L., *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commun*, Brussel, 1967, 219 e.v., nr. 220 e.v.

(18) GOTZEN, M., *Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht*, nr. 100 e.v., blz. 119 e.v.

verschil is echter dat dan ook niet meer zoals in cijfer 1 vereist wordt dat het om „soortgelijke waren”, zou gaan. Het is dan ook niet te verwonderen dat zeer vroeg reeds de mening werd geopperd dat hier een grondslag kon gevonden worden voor merkbescherming buiten de kring van soortgelijke waren (19).

De kwestie werd ten volle actueel toen door de Hoge Raad der Nederlanden op 14 juni 1974 (20) aan het Benelux-Gerechtshof een aantal precieze vragen ter interpretatie van artikel 13, letter A, cijfer 2 B.M.W. werden voorgelegd. Een belangrijk arrest van 1 maart 1975 (21) heeft dan de deur geopend voor een uitbreiding van het merkenrecht tot buiten de kring van soortgelijke waren. Concreet gezien heeft zulks tot de veroordeling geleid van het kenteken *Klarein* voor een schoonmaakmiddel wegens inbreuk op het overeenstemmende merk *Claeryn* voor jenever (22).

Dit klinkt op het eerste gehoor zo verregaand dat men zich instinctmatig de vraag stelt of de regel van de specialiteit van het merkenrecht nu wellicht geheel is verlaten. Bij nader toezien blijkt echter van niet omdat het Hof tevens de voorzorg heeft genomen een beperking te onderstrepen die voortvloeit uit de tekst zelf van artikel 13, letter A, cijfer 2.

De beperking is hierin gelegen dat krachtens cijfer 2, waar het om niet-soortgelijke waren kan gaan, anders dan voor de inbreuk van cijfer 1 waar de soortgelijkheid een absoluut vereiste blijft, door de merkhouder zal moeten worden aangetoond dat hij schade heeft geleden of zal kunnen lijden. Maar dan komt het er op aan te weten wanneer een beweerd risico voldoende ernstig zal zijn om een actie wegens merkinbreuk te rechtvaardigen.

Het arrest geeft daarbij een voorbeeld dat de casuspositie van het bodemgeschil weerspiegelt: de gedachtenassociatie, voortvloeiend uit het gebruik van een merk voor andere waren dan waarvoor het werd ingeschreven, kan de aantrekkingskracht van het oorspronkelijke merk verminderen

(19) VAN BUNNEN, L., *Aspects actuels*, 273 e.v., nr. 266; BRAUN, A., *Précis des marques de produits*, Brussel, 1971, 222, nr. 265.

(20) *B.I.E.*, 1974, 206.

(21) *R.W.*, 1974-1975, 2059 met noot van EECKMAN, P.; *B.I.E.*, 1975, 183, met noot van v.d. Z.; *N.J.*, 1975, nr. 472, 1489, met noot van L.W.H.

Zie over dit arrest: KRASSER, R., *Zum Umfang des Markenschutzes nach dem Benelux-Warenzeichengesetz, GRUR Int.*, 1975, 388-391; BRAUN, A., *Le dépassement de la règle de la spécialité de la marque en droit Benelux*, in: *Volume Celebrativo del XXV anno della Riv. Dir. Ind.*, Milaan, 1977, blz. 189-195; STEINHAUSER, P.J.M., *Artikel 13 onder A, lid 1, aanhef en onder 2 van de Benelux Merkenwet: Jurisprudentie en Europese ontwikkeling*, *B.I.E.*, 1978, 19-22; WICHERS HOETH, L., *De beschermingsomvang van het Gemeenschapsmerk*, *B.I.E.*, 1978, 35-39; COHEN JEHORAM, H., *La protection des marques contre l'usage pour des produits différents: La loi Benelux, un exemple pour l'Europe?* *P.I.*, 1978, 224-231.

(22) H.R. 27 juni 1975, *B.I.E.*, 1975, 192.

wegens de aard van de wederzijdse waren (*in casu* jenever en schoonmaakmiddel waarbij smaakreflexen betrokken zijn). In dergelijke gevallen is de schade duidelijk voelbaar en ze zal het nog meer zijn wanneer de reactie bij het publiek alleen maar negatief kan zijn (overeenstemmende benaming voor pijnstillend middel en insectenverdelger *bv.*). Indien het Benelux-Hof de uitspraak tot zulke voorbeelden zou hebben beperkt dan ware het nog mogelijk geweest de toepassing van artikel 13, letter a, cijfer 2 als eerder uitzonderlijk te beschouwen. Het arrest bevat echter nog andere, veel ruimere beschouwingen. Schade zal er volgens het Hof meer algemeen ook in kunnen bestaan, „dat het merk door het verlies van zijn exclusiviteit niet meer in staat is bij het publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt”.

Kan men dan echter niet steeds beweren dat het verschijnen op de markt van eender welke nieuwkomer met een overeenstemmend teken voor andersoortige produkten, van welke aard die ook mogen wezen, een aantasting van die exclusiviteit inhoudt? Of moet men niet minstens aannemen dat het schadevereiste uiterst miniem is, vooral wanneer men bedenkt dat ook de laatst aangehaalde formulering door het Hof slechts als een voorbeeld van mogelijke schade wordt voorgesteld („dat die aantasting hierin *kan* bestaan”)? Andere, eventueel nog lichtere vormen van schade komen dus blijkbaar ook in aanmerking.

Is het hek dan toch volledig van de dam? Niet helemaal, want het arrest preciseert — en dit moet worden onderstreept — dat een merkhouder slechts schade zal kunnen inroepen wanneer zijn kenteken een voldoende mate van bekendheid heeft verworven. Ook al eist het Hof niet dat het te beschermen merk het tot „beroemdheid” zou hebben gebracht, toch betekent die nadere omschrijving een welgekomen tempering in een overigens uiterst ruime leer. Alleszins zal aldus worden vermeden dat een obscuur handelszaakje ergens in een totaal andere bedrijfstak het in zijn macht zou hebben een met duur geld verspreid merk van een niet concurrerende markt te verdrijven.

Dit alles belet niet dat de uit het merkenrecht voortvloeiende exclusiviteit nu toch aanzienlijk is uitgebreid. Een tweede opzicht waarin dat tot uiting komt betreft het door artikel 13, letter A, cijfer 2 toegestane tegenbewijs van het bestaan van een „geldige reden” voor het gebruik van hetzelfde kenteken.

Volgens het Benelux-Hof volstaat het inderdaad niet een redelijk *belang* te kunnen aanvoeren, zoals *bv.* de bijzondere geschiktheid van het kenteken voor de waar, om meteen over de bedoelde geldige reden te beschikken. Er moet een redelijke *noodzaak* tot gebruik van het overeenstemmend teken worden aangetoond (de advocaat-generaal sprak in dit verband van

een onmogelijkheid om anders deel te nemen aan het economisch verkeer) of nog, voegt het Hof daaraan toe, het bestaan van een eigen recht op het teken dat niet voor dat van de merkhouder hoeft te wijken.

Dit eigen recht kan voorspruiten uit een eigen merkinschrijving van verweerder waarbij de rechter nochtans zal moeten rekening houden, niet alleen met de rangorde der depots, maar ook met het gewicht der wederzijdse belangen.

Normaal zal het depot van verweerder jonger zijn. In dat geval zal diens recht slechts uiterst zelden als „geldige reden” kunnen worden aanvaard want volgens het Hof moet hij dan niet alleen een groot belang kunnen stellen tegenover de schade bij zijn tegenstrever, maar dient hij bovendien nog aan te tonen dat die schade ten tijde van zijn depot niet kon worden voorzien.

In het voorzeker minder voorkomend geval dat het depot van verweerder ouder zou zijn dan dit van de tegenpartij zal het bestaan van de inschrijving gemakkelijker als immunisatiegrond worden aanvaard. Dit zou echter kunnen geweigerd worden indien zou blijken dat er waarlijk geen enkel redelijk belang bestond bij het handhaven van de oude situatie ten overstaan van de bij de tegenstrever berokkende schade. Aldus zou, zeer uitzonderlijk, aan een ouder merk kunnen gevraagd worden het veld te ruimen voor een jonger! Hoe zelden deze situatie ook moge voorkomen, zij blijkt toch door het Hof als mogelijk te zijn aanvaard. Het arrest zegt inderdaad uitdrukkelijk „dat de vraag of ... als „geldige reden” voor dat gebruik met vrucht een beroep kan worden gedaan op een eigen depot van het gebruikte teken als merk voor zijn eigen, niet soortgelijke waren, voor een algemene beantwoording niet vatbaar is; dat reden voor een bevestigende beantwoording van die vraag *kan* bestaan, zo de gebruiker zich op een ouder recht dan dat van de zich verzettende merkhouder beroept ... dat voor het overige de vraag ... aan de hand van de bijzondere omstandigheden van elk geval door de rechter over het grondgeschil zal moeten worden beantwoord, waarbij *behalve met de rangorde* van de desbetreffende depots, *tevens rekening zal moeten worden gehouden met de aard en de omvang van de schade* die de merkhouder aanvoert, zulks in vergelijking met de belangen die voor de gebruiker bij het gebruik van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken voor zijn waren zijn betrokken”.

Dergelijke situatie zou zich kunnen voordoen wanneer de houder van een jongere inschrijving van een met duur geld gelanceerd merk er zich zou tegen verzetten dat in een andere warenssector een overeenstemmend merk *in extremis* terug op de markt zou worden gebracht net vóór de vervaltermijn wegens onbruik, na bv. 4 jaar stilzitten, wanneer uit de omstandigheden blijkt dat dit enkel bedoeld is als stoornis voor de nieuwkomer.

Stippen wij overigens aan dat in geschillen van die aard niets de eerdere deposant zal beletten het bewijs van zijn tegengesteld redelijk belang bij het in stand houden van zijn merkrecht te leveren, niet alleen voor het afwijzen van de hoofdeis, maar ook ter staving van een wedereis gericht op het uitschakelen van het kenteken van de aanvaller.

Merkwaardig bij dit alles is wel dat, naar de letter van de wet, de uitbreiding van het exclusieve merkrecht tot andersoortige waren alleen tot het stopzetten van de inbreuk en het bekomen van schadevergoeding op basis van artikel 13, letter A, cijfer 2 schijnt te kunnen leiden. Er is niet uitdrukkelijk in de mogelijkheid voorzien een gedeponeed teken te doen nietig verklaren, zoals dit binnen de kring van soortgelijke waren wel het geval is (artikel 14, letter B, cijfer 1).

Wil dit nu noodzakelijk zeggen dat de merkenregisters gedoemd zijn om verder belast te blijven met inschrijvingen van tekens die niet meer mogen worden gebruikt? Het lijkt ons meer gepast te aanvaarden dat, bij merk-inbreuk in verband met ongelijksoortige waren, de nietigheid van artikel 4, cijfer 2 B.M.W. (misleiding van het publiek)(23), of die van het algemeen gestelde artikel 4, cijfer 6 B.M.W. (kwade trouw) kan worden ingeroepen om de inschrijving te doen doorhalen.

Algemene conclusie zal zijn dat de specialiteit van het merkrecht ook na het Claeryn-arrest als beginsel blijft bestaan, maar dat hieraan belangrijke uitzonderingen zijn toegevoegd. Voortaan zullen vele inbreukacties tegen overeenstemmende merktekens in andere bedrijfstakken kans op slagen bieden.

Het zal ook moeilijker worden nieuwe merken te creëren nu men niet alleen met de anterioriteiten binnen de traditionele kring van soortgelijke waren zal moeten rekening houden, maar ook met het eventueel bestaan van overeenstemmende kentekens in allerlei andere sectoren waar zij een aanmerkelijk belang en bekendheid hebben bereikt.

Wel kan het de merkzoekenden een troost zijn dat, wanneer ze er eenmaal in slagen een onder alle opzichten nieuw merk uit te denken en tot commerciële bloei te brengen, de beschermingsomvang van dit teken krachtens artikel 13, letter A, cijfer 2 verder zal kunnen reiken dan de kring van soortgelijke waren waarvoor het aanvankelijk werd gedeponeerd.

8. De aandacht moet ook worden gevestigd op een nieuwigheid in de Beneluxwet die betrekking heeft op het verval van merkrechten. Artikel 5, cijfer 3 voorziet inderdaad dat de merkhouder zelf of diens licentiehouder

(23) KOMEN, A. en VERKADE, D.W.F., *Het nieuwe merkenrecht*, Deventer, 1970, nr. 98, blz. 90.

een „normaal gebruik” moet maken van het merk binnen het Benelux-gebied. Is er geen normaal gebruik geweest hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij later gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, dan vervalt het recht. De merkhouders mag nochtans een „geldige reden” aanvoeren om zijn stilzitten te rechtvaardigen. De wet voorziet tevens dat de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik mag belasten. Deze regel laat toe de tegenpartij te verlossen van de moeilijke taak negatieve feiten aan te tonen. Ligt het niet-gebruik nochtans meer dan zes jaren voor de dagvaarding dan moet dat toch worden bewezen door wie er zich op beroept. Doel is daarbij de merkhouders niet te belasten met een eindeloos bijhouden van oude papieren zoals verkoopfacturen, en tevens de tegenpartij ertoe aan te sporen zijn bezwaren spoedig voor te brengen.

9. Wat de procedure betreft dient een belangrijke evolutie in de rechtspraak te worden vermeld. Men weet dat in België traditioneel het beginsel geldt dat daden van namaking, die onder de toepassing vallen van de bijzondere wetgeving inzake industriële eigendom af auteursrecht, niet het voorwerp kunnen uitmaken van een vordering tot staking wegens onrechtmatige mededinging (artikel 56 van de Wet betreffende de Handelspraktijken van 14 juli 1971). Dit brengt o.a. met zich dat ook de houder van een merkrecht geen beroep kan doen op de snelle en efficiënte vordering tot staken waarin de Voorzitter van de rechtbank van koophandel als enige rechter zetelt.

De nood aan vlug ingrijpen tegen merknaming heeft er sommige pleiters nochtans toe aangezet een andere weg te zoeken. Zij dagvaarden met een vordering tot voorlopig stopzetten, van het beweerd merk-misbruik voor de Voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend in gewoon kortgeding.

Sinds enkele jaren wordt de Voorzitter van de Brusselse rechtbank van koophandel bereid gevonden zulke vorderingen ontvankelijk te verklaren (24). Weliswaar biedt deze weg niet alle voordelen van de vordering tot staken, vermits de beslissing in het gemeenrechtelijk kortgeding niet bindend is voor de rechter ten gronde. Bij niet nakoming ervan is verder geen strafsanctie voorzien. De twee vorderingen hebben echter dit essentiële voordeel gemeen, dat het morele gezag van de Voorzitter in de weegschaal wordt geworpen en dit is in handelskringen van een niet-ge-

(24) Kh. Brussel, 29 april 1975, *Ing. Cons.*, 1975, 247, met noot van EVRARD; *J.T.*, 1975, 535; Kh. Brussel, 26 september 1975, *Ing. Cons.*, 1975, 254; *J.T.*, 1975, 677; Kh. Brussel, 9 januari 1976, *Ing. Cons.*, 1976, 131, met noot van EVRARD.

ringe waarde (25). Vraag is echter of de hogere instanties het initiatief van de rechtbank van koophandel te Brussel gaan steunen. Traditioneel staat men inderdaad huiverig tegenover beslissingen in gewoon kortgeding die onherstelbare gevolgen kunnen hebben. En is het niet zo dat het gedwongen ophouden met de exploitatie van een merk vaak een definitief verlies van beklanting verwekt? Het wachten is op diegenen in de rechterlijke macht die hier het laatste woord zullen hebben.

10. Wij mogen het hoofdstuk merken niet afsluiten zonder een woord te zeggen over de belangrijke evoluties die zich aftekenen op het communautaire vlak.

Vooreerst is er de inwerking van het *Verdrag van Rome* op het nationale merkenrecht. Voor zover de handel tussen de Lid-Staten erbij betrokken is verkrijgen de Europese bepalingen over de mededinging en het vrije verkeer van goederen de voorrang boven de specifiek merkenrechtelijke oplossingen uit de nationale wetten, met name wat het tegenhouden betreft van vreemde merkartikelen aan de grens.

Na een hele reeks uitspraken van de EEG-Commissie en het Hof van Justitie kan men de situatie als volgt samenvatten.

Negatief uitgedrukt mag het merkenrecht niet meer dienen om de import te beletten van een artikel met gelijk of overeenstemmend merk wanneer dit in een andere Lid-Staat rechtmatig in het verkeer is gebracht door de merkhouder zelf of met zijn toestemming (26). Hetzelfde geldt bij in het verkeer brengen door een andere merktitularis als die met de merkhouder van het land van import economische of juridische banden heeft of als zulke banden tussen de houders van het merk in beide betrokken landen ooit hebben bestaan (27).

Men moet de Europese gegevens echter ook vanuit de andere hoek bekijken en zich positief afvragen wanneer een nationale merkhouder zich dan nog wel mag verzetten tegen de invoer van waren met een overeenstemmend merkteken. Dan blijkt dat importverboden nog mogelijk blijven in geval van namaking in de meest elementaire zin, d.w.z. wan-

(25) Bovendien mag men verwachten dat in de nabije toekomst de Benelux-Overeenkomst inzake de dwangsom in werking treedt. Deze bevat een eenvormige Beneluxwet waarvan het artikel 1 volgens de gemeenschappelijke toelichting „de rechter in kortgeding niet uitsluit”. Ook in merkenzaken zou de Voorzitter dan op vordering van één der partijen de wederpartij kunnen veroordelen tot betaling van een geldsom voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan. Zie het Belgische wetsontwerp tot goedkeuring, Kamer van Volksvertegenwoordigers 353 (1977-1978), nr. 1.

(26) Arr. 13 juli 1966, Grundig-Consten., *Jur.*, 1966, 519; Arr. 31 oktober 1974, Centrafarm, *Jur.*, 1974, 1183; analogisch ook Arr. 8 juni 1971, Deutsche Grammophon, *Jur.*, 1971, 487.

(27) Arr. 18 februari 1971, Sirena, *Jur.*, 1971, 69; Arr. 3 juli 1974, Hag, *Jur.*, 1974, 731; zie ook Arr. 15 juni 1976, EMI/CBS, *Jur.*, 1976, 811-871 en 913; Arr. 22 juni 1976, Terrapin/Terranova, *Jur.*, 1976, 1039.

neer de invoerder produkten op de markt brengt die „zonder enige rechtstitel” van een beschermd merk werden voorzien (28).

Voorts is een verzet tegen invoer verenigbaar met de EEG-bepalingen wanneer tegenover mekaar staan twee houders van toevallig overeenstemmende merken die elk in hun land van oorsprong onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan en ook later geen instrument zijn geworden voor juridische of economische bindingen tussen de vroeger onafhankelijke eigenaars (29).

Een derde geval van gerechtvaardigd importverbod kan zich voordoen wanneer de houder van een merk in *alle* Lid-Statens zich verzet tegen invoer vanuit een land buiten de Gemeenschap. In die hypothese is er inderdaad geen beperking van de handel *tussen* de Lid-Statens (30).

Twee recente arresten verschaffen ons verdere voorbeelden van mogelijke importstop (31). De merkhouder blijft volgens de eerste uitspraak gerechtigd zich te verzetten tegen de import van waren die wel van hem of van verwante firma's afkomstig zijn, maar die door de invoerder gemanipuleerd werden door ompakking en wederaanbrenging van het oorspronkelijke merk. Het Hof laat echter niet na te waarschuwen voor omstandigheden waarin, op grond van artikel 36 tweede zin van het EEG-Verdrag, toch een einde aan het mogelijk verzet van de merkeigenaar zou komen. Diens optreden zou namelijk als een misbruik van recht te bezeugen zijn mocht komen vast te staan: *Primo*, dat de merkhouder de kunstmatige afscherming van nationale markten bewerkstelligt; *Secundo*, dat de oorspronkelijke toestand van het produkt bij de ompakking niet wordt aangetast; *Tertio*, dat de merkhouder tevoren wordt verwittigd van de verhandeling van het omgepakte produkt; En, tenslotte, dat op de nieuwe verpakking wordt aangeduid door wie het produkt werd omgepakt.

In dezelfde lijn situeert zich het jongste verpakkingsarrest van 10 oktober 1978. Hier was de importeur nog verder gegaan door het originele merk te verwijderen en het te vervangen door een ander merk dat in de Staat van invoer aan dezelfde rechthebbende toebehoorde. Het Hof acht het importverbod in beginsel gerechtvaardigd maar wijst ook hier weer op de

(28) Hag-arrest nr. 10. In dezelfde zin de beschikking van 24 juli 1974 van de Europese Commissie in de zaak „Advocaat Zwarte Kip”, *Publ.*, 29 aug. 1974, nr. L 237, 13.

(29) Terrapin/Terranova-arrest. Meer in het bijzonder maakt het Hof voorbehoud voor eventuele „concurrentiebeperkende afspraken” (Vergelijk in dit laatste verband de beschikking van 23 dec. 1977 van de Commissie in de zaak „Penney”, *Publ.*, 2 maart 1978, nr. L60/19, onder II, 4, b).

(30) EMI/CBS-arresten. Het Hof preciseert nochtans dat in dergelijke gevallen artikel 85 EEG-Verdrag toch toepassing zou vinden indien mocht blijken dat er een overeenkomst of een afgestemde gedraging in het spel is met het doel de Gemeenschappelijke Markt te isoleren of op te splitsen.

(31) Arr. 23 mei 1978, Roche/Centrafarm, *Ing. Cons.*, 1978, 239; Arr. 10 okt 1978, Centrafarm/American Home, *J.T.*, 1978, 679.

tweede zin van artikel 36 die kan beletten dat de praktijk om verschillende merken voor eenzelfde produkt te gebruiken door de gerechtigde wordt aangenomen ten einde de markten kunstmatig op te splitsen.

11. Uit deze lange reeks arresten merkt men hoe moeilijk het is de diverse nationale merkenrechten te verzoenen met de communautaire regelen van vrije mededinging en vrij goederenverkeer. Dit is één van de redenen waarom men op het gemeenschapsvlak de *eenmaking van het merkenrecht* nastreeft. Hiertoe was reeds in 1964 een „Voorontwerp van Overeenkomst inzake een Europees Merkenrecht” (32) uitgewerkt, dat echter zonder rechtstreeks gevolg is gebleven. Onlangs werden de werkzaamheden nochtans hervat, zodat wij nu in het bezit zijn van een „Nota over de creatie van een EEG-merk”, uitgegeven door de Commissie op 6 juli 1976 (33). Dit document bevat nog slechts algemene oriëntaties. De concrete tekstvoorstellen worden nu pas uitgewerkt en men mag verwachten dat hieraan nog heel wat zal worden geschaafd. Momenteel circuleert een werkdokument dat een ontwerp van Verordening van de Raad over het Communautaire merk bevat gebaseerd op artikel 235 van het EEG-Verdrag (34). De toekomst zal ons leren wat er uiteindelijk van terecht zal komen.

III. OCTROOIRECHT

12. Inzake octrooirecht is de *basistekst* nog steeds de oude vertrouwde Belgische wet van 24 mei 1854. Onder druk van het desbetreffende Verdragenrecht wordt echter gewerkt aan een totaal nieuwe versie, die waarschijnlijk niet zo lang meer op zich zal laten wachten.

Inmiddels is men verder gevorderd met een volkomen nieuwigheid, met name een wet van 20 mei 1975 tot bescherming van *kweekprodukten* (35). Deze tekst heeft een nieuw industrieel eigendomsrecht in het leven geroepen tot bescherming van vindingen, op het gebied van landbouw, sierteelt en bosbouw. Vroeger was het twijfelachtig of die wel onder de octrooibescherming vielen. De eigen regeling van de nieuwe wet sluit die octrooibescherming nu uitdrukkelijk uit (art. 1). Voortaan kunnen kwe-

(32) Het voorontwerp werd eerst in 1973 te Luxemburg gepubliceerd.

(33) *Bull. van de E.G.*, supplement 8/76.

(34) *Elfde algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeenschappen*, Brussel, Luxemburg, 1978, nr. 135.

(35) *Staatsbl.*, 5 sept. 1975, 10910. Zie ook het Verdrag van Parijs tot bescherming der kweekprodukten van 2 december 1961, goedgekeurd door de wet van 17 december 1975, *Staatsbl.*, 29 december 1976, blz. 16421.

Zie hierover: VRJDAGS, G., *Een nieuw industrieel eigendomsrecht in België: Het kwekersrecht*, R.W., 1977-1978, 2113-2151 en 2177-2199.

kers voor nieuwe, homogene en bestendige producten, wanneer die behoren tot de soorten en rassen die door de Koning werden aangewezen, om bescherming vragen bij een speciale Dienst in het Ministerie van Landbouw. De aanvraag moet een benaming aanduiden voor het nieuwe ras. Na een vooronderzoek ten gronde kan de Dienst daarop een zogeheten „kwekerscertificaat” afleveren. De houder verwerft er het uitsluitende recht mee teeltmateriaal voor handelsdoeleinden voort te brengen en te verhandelen gedurende een door de Koning bepaalde termijn, die zich volgens de soort zal situeren tussen 15 en 25 jaar (art. 11).

13. Keren we nu terug naar het eigenlijke octrooirecht, en meer bepaald naar de recente *rechtspraak*, dan kunnen we daaruit een belangrijk cassatie arrest lichten in verband met het zogeheten „unionistische recht van voorrang”. Men weet dat artikel 4 van het Unieverdrag van Parijs aan diegenen die in een aangesloten land A een octrooiaanvraag heeft gedeponeerd gedurende 12 maanden daarna de mogelijkheid geeft bij depot in een ander Unieland B zich te beroepen op de datum van het oorspronkelijke depot in A. Feiten die zich tussen beide depots in het tweede land B hebben afgespeeld kunnen dan niet aan de Unionistische octrooihouder worden tegengeworpen. Zo zal een nationaal depot dat in de tussentijd in land B was verricht geen beletsel vormen voor de geldigheid van het latere unionistische octrooi. De vraag stelde zich nu voor ons Hof van Cassatie wat in zulk geval het lot was van een eventuele tussentijdse octrooihouder. De heersende mening was dat deze laatste bij het verschijnen van een prioritair unionistisch octrooi geacht moet worden nooit een geldig recht te hebben verkregen (36). Nietigheid van het tussentijdse octrooi dus. Tot verrassing van velen besliste ons hoogste gerechtshof in een arrest van 10 januari 1974 (37) echter dat zulke nietigheid niet kon intreden daar die door de Belgische octrooiwet niet is voorzien. In haar meest verregaande interpretatie zou deze uitspraak leiden tot het voortbestaan van het tussentijdse octrooi, zodat in plaats van een monopolie een duopolie voor eenzelfde uitvinding zou ontstaan. Dit zou volledig in strijd zijn met artikel 4 van het Parijse Unieverdrag dat voorziet dat geen enkel recht meer kan worden ontleend aan een door een prioritair octrooi voorbijgestoken plaatselijk depot, zelfs niet een gewoon recht van „persoonlijk bezit”. Om deze reden werd het arrest bekritiseerd (38).

(36) Zie b.v. ROUBIER, P., *Le droit de la propriété industrielle*, II, Parijs, 1954, 162 met noot 1 en 163.

(37) *Ing. Cons.*, 1974, 84; *Pas.*, 1974, I, 485.

(38) BRAUN, A. en VAN REEPINGHEN, B., in *J.T.*, 1975, 58; BRAUN, A., in *P.I.*, 1975, 317; VAN HECKE, G., in *T.P.R.*, 1977, 691-692.

Men kan echter aan deze uitspraak even goed een andere, meer beperkende uitleg geven (39). Het Hof van Cassatie zou dan alleen maar hebben afgewezen wat haar werd gevraagd, nl. de *nietigheid ex tunc* van het tussentijdse octrooi. Dit laat nog altijd plaats voor de mening dat het lokale octrooirecht *vervallen* zou zijn voor de toekomst en dit vanaf de datum van het tijdig ingediende unionistische octrooi. Men komt aldus tot een vrij eenvoudig systeem waarin de tussentijdse octrooihouder de plaats ruimt voor wie het betere unionistische recht kan laten gelden en wel vanaf het ogenblik waarop hij dit recht door zijn prioritair depot laat gelden. Meteen blijft er geen tegenspraak meer met artikel 4 van het Unieverdrag dat de Staten immers vrijlaat, de manier te kiezen waarop ze de tussentijdse octrooien uitschakelen. Al wat belang heeft is dat de uitschakeling inderdaad plaats grijpt.

14. Tenslotte dient ook voor het octrooirecht te worden nagegaan welke de ontwikkelingen zijn op het Europese vlak.

Wat de inwerking van het communautaire recht betreft zoals dit door het *Hof van Justitie* wordt nagestreefd, kunnen wij verwijzen naar de hoger geschetste stand van zaken voor merken. Wij zien inderdaad dat het Hof herhaaldelijk zijn merkenuitspraken heeft geplaatst in het licht van de „industriële eigendom” in het algemeen. Daarnaast zijn echter ook een paar arresten geveld die specifiek het octrooirecht betreffen en wel in de zaken „Parke-Davis” (40) en „Centrafarm” (41). Hieruit onthouden wij vooral dat een rechtvaardigingsgrond voor importverboden is aanvaard die het Hof in merkenzaken nog niet heeft behandeld, te weten de invoer van produkten die zonder toestemming van de octrooihouder werden vervaardigd door derden in een land waar die niet octrooierbaar zijn. In de „Parke-Davis” zaak ging het daarbij om geneesmiddelen waarvan de invoer in Nederland vanuit het octrooivrije Italië mocht worden verboden omdat het Hof te duidelijk aanvoelde dat de tegengestelde oplossing het Nederlandse octrooi totaal waardeloos zou hebben gemaakt, wat artikel 36 van het EEG-Verdrag zeker niet toelaat.

15. De *EEG-Commissie* van haar kant heeft er zich vooral op toegelegd de licentieovereenkomsten inzake octrooirecht te toetsen aan artikel 85 van het Verdrag. Uit een hele reeks beschikkingen (42) blijkt o.m. dat de

(39) GOTZEN, F. en M., *L'arrêt de cassation du 10 janvier 1974 et la solution du conflit entre brevet intercalaire et brevet unioniste prioritaire en Belgique*, *Ing. Cons.*, 1976, 30-50.

(40) Arr. 29 febr. 1968, *Jur.*, 1968, 82.

(41) Arr. 31 okt. 1974, *Jur.*, 1974, 1147.

(42) Beschikking 22.12.1971 (Burroughs-Delplanque), *Publ.*, L 13 van 17.1.1972; Beschikking 22.12.1971 (Burroughs-Geha), *Publ.*, L 13 van 17.1.1972; Beschikking 9.6.1972 (Davidson Rub-

in dergelijke overeenkomsten veel voorkomende exclusiviteitsclausules in beginsel vallen onder artikel 85, lid 1, zodat ze moeten worden aange meld om eventueel te kunnen genieten van de in lid 3 voorziene vrij stelling.

Het optreden van de Commissie op dit gebied wijst op een strengere houding sinds de Bekendmaking van 24 december 1962 betreffende octrooilicentieovereenkomsten (43). Vanuit het bedrijfsleven werd er dan ook op aangedrongen dat de Commissie ter wille van de rechtszekerheid opnieuw zou bepalen welke soort clausules in licentieakkoorden volgens haar aanvaardbaar zouden zijn. Dientengevolge is er nu een ontwerp van Verordening betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3 op categorieën octrooilicentie-overeenkomsten in de maak (44).

16. Wat nu de *eenmaking* van het octrooirecht op het Europees vlak betreft vermelden wij het Verdrag van München betreffende de verlening van Europese octrooien en het Verdrag van Luxemburg betreffende het Europees octrooi voor de Gemeenschappelijke Markt.

Het eerste Verdrag, ook kortweg „*Europees Octrooiverdrag*” genaamd, werd opgemaakt te München op 5 oktober 1973. „Europees” moet hier in de ruime zin van het woord worden verstaan, omdat het verdrag ook voor andere Europese landen dan die van de EEG openstaat. Hoofddoel ervan is de vereenvoudiging van de weg tot het bekomen van octrooien in het buitenland. In plaats van voor ieder land afzonderlijk de lokale procedure te moeten doorlopen — wat nog altijd mogelijk blijft — maakt dit Verdrag het desgewenst mogelijk door één enkele aanvraag en langs één onder zoekprocedure een titel te verkrijgen die geldt in een groot aantal landen. Buiten enkele uniforme grondregels, die o.m. de duur van het Europese octrooi en de octrooieerbaarheid van uitvindingen betreffen, voert het Verdrag van München echter geen uniforme octrooiwetgeving in. De plaatselijke rechten die door middel van die eengemaakte octrooiverlening worden bekomen, blijven voor de rest onderworpen aan de nationale regeling van iedere staat. Het Europees octrooiverdrag is in werking getreden sinds 7 oktober 1977, en wel tussen de volgende acht staten: Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Sinds 1 juni 1978 kan men aanvragen indienen bij het Europees Octrooibureau te München, dat optreedt als centraal organisme voor het verlenen van Europese octrooien.

ber), *Publ.*, L 143 van 23.6.1972; Beschikking 9.6.1972 (Raymond-Nagoya), *Publ.*, L 143 van 23.6.1972; Beschikking 18.7.1975 (Kabelmetal-Luchaire), *Publ.*, L 222 van 22.8.1975; Beschikking 25.7.1975 (Bronbemaling-Heidemaatschappij), *Publ.*, L 249 van 25.9.1975; Beschikking 2.12.1975 (A.O.I.P.-Beyrard), *Publ.*, L 6 van 13.1.1976.

(43) *Publ.*, 24 dec. 1962, nr. 139, 2922.

(44) *Zevende Verslag over het Mededingingsbeleid*, Brussel, Luxemburg, 1978, nr. 44.

Wat daartegen nog niet in werking is getreden, is het tweede Verdrag dat wij hierboven vermeldde, nl. dat van Luxemburg van 15 december 1975 over het *Gemeenschapsoctrooi*. Deze internationale Overeenkomst heeft wel de eenmaking van het octrooirecht tot doel. Het is echter uitsluitend bestemd voor de Lid-Staten van de EEG. Het communautaire octrooi zal nochtans niet in de plaats komen van de nationale octrooien. Het zal naast deze laatste bestaan als een bijkomende mogelijkheid. Wie dus alleen een nationaal octrooi wenst zal dit nog steeds zoals vroeger kunnen bekomen. Wie een Gemeenschapsoctrooi verkiest, zal dit ook kunnen bekomen maar dan dient de procedure te worden gevolgd zoals opgelegd door het Verdrag van München voor het verlenen van het Europees octrooi. Deze binding tussen de Verdragen van Luxemburg en van München werkt ook in de omgekeerde richting. In beginsel kan inderdaad de weg langs het Europese octrooi, voor wat de EEG-landen betreft, alleen nog leiden tot een communautair octrooi en niet meer tot nationale titels. Dit laatste zal echter niet onmiddellijk het geval zijn, nu uit het overgangsregime van het Verdrag van Luxemburg (art. 86) blijkt dat de aanvrager van een Europees octrooi „voorlopig” dit „communautair effect” kan uitsluiten door uitdrukkelijk te verklaren dat hij voor de EEG-Staten geen Gemeenschaps-octrooi wenst. In dat geval verschijnt het Europees octrooi ook binnen de EEG toch weer als een bundel van zelfstandige nationale rechten, telkens voor ieder aangewezen land afzonderlijk.

Uiteindelijk zullen er dus, wanneer beide Verdragen in werking zullen getreden zijn, drie soorten octrooien bestaan in België. Ten eerste de *zuiver Belgische* octrooien, uitsluitend beheerst door de nationale wet. Ten tweede de Europese octrooien die hier automatisch *Gemeenschaps-octrooien* worden, beheerst door het Verdrag van Luxemburg. Ten derde de *Europese octrooien* die, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Gemeenschapsoctrooi voor België worden aangevraagd, en beheerst zullen zijn door de Belgische wet, maar met inachtneming van enkele grondregels uit het Verdrag van München.

Deze derde categorie is, zoals wij zoëven zegden, gesteund op een overgangsregime, maar er dient wel aan toegevoegd dat het Verdrag de duur daarvan niet vaststelt en dat de voorwaarde om er een einde aan te stellen afhangt van een stemming in de Raad van Ministers van de EEG. Tijdens de eerste tien jaar is daartoe eenstemmigheid vereist. Later volstaat een gekwalificeerde meerderheid. Men mag echter verwachten dat dit zogenaamde overgangsregime nog vele jaren ons octrooirecht zal beheersen.

Signaleren wij tenslotte nog dat binnenkort ook rekening zal moeten worden gehouden met het Verdrag van Straatsburg van 27 november 1963

waarin enige grondbeginselen van het octrooirecht worden eengemaakt, evenals met het Verdrag van Washington van 19 juni 1970 tot samenwerking inzake octrooien (vaak ook genoemd PCT-Verdrag: Patent Cooperation Treaty), waardoor het mogelijk wordt met één enkel depot octrooiaanvragen in verschillende landen over heel de wereld in te dienen.

IV. TEKENINGEN EN MODELLEN

17. Op het stuk van tekeningen en modellen is sedert 1 januari 1975 een Eenvormige Beneluxwet in werking getreden die de materie nieuw regelt. Opmerkelijk is dat de overgangsbepalingen van deze wet — anders dan bij de Benelux-Merkenwet — voorzien dat de vroegere rechten zonder meer de oude bescherming blijven genieten. Dit brengt met zich dat, naast de nieuwe regeling van de eenvormige wet, nog lange jaren zal moeten rekening worden gehouden met het voortleven van oude modellen die nog steeds beheerst worden door de traditionele regeling uit de artikelen 1 en 2 van het K.B. nr. 91 van 29 januari 1935. Deze leunde immers aan bij het auteursrecht met zijn lange beschermingsduur.

18. Voor modellen die ontstaan zijn na 1 januari 1975 is echter alleen nog de Eenvormige Beneluxwet van toepassing. Ten overstaan van de vroegere regeling valt deze al dadelijk op door haar „zakelijk” karakter. Men verlaat het terrein van het auteursrecht en van de artistieke bekommernissen en kiest resoluut voor een systeem van „industriële eigendom”. Dit blijkt reeds uit de definitie van het model in artikel 1 als „het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel dat een gebruiksfunctie heeft”. Alleen het nieuwe en het utilitaire van een produkt bepaalt bijgevolg de mogelijkheid tot bescherming. Originaliteit in de zin van het auteursrecht of m.a.w. persoonlijkheid in de uitdrukking wordt helemaal niet vereist. Vandaar dat het met de nieuwe wet mogelijk wordt o.m. uitingen van „industrial design” te beschermen.

Typisch voor de overgang naar een stelsel van industriële eigendom is voorts het vereiste van een depot. Het uitsluitend recht op een tekening of model wordt krachtens artikel 3 alleen nog verkregen door het eerste depot dat verricht wordt binnen het Beneluxgebied en dan ingeschreven en gepubliceerd door het Beneluxbureau voor Tekeningen en Modellen te 's-Gravenhage (45).

(45) Het internationaal depot te Genève is voorlopig niet meer mogelijk. Zowel België (*Staatsbl.*, 27 februari 1974, 2862) als Nederland (*B.I.E.*, 1973, 120) hebben de Overeenkomst van 's-Gravenhage in de versie Londen van 1934 opgezegd. Luxemburg was er nooit bij aangesloten. Het is pas wanneer bedoelde overeenkomst in haar versie 's-Gravenhage II van 1960 voor de drie Beneluxlanden in werking zal zijn getreden, dat het depot bij het Internationaal Bureau weer een rol zal spelen. Tot zolang blijven de desbetreffende bepalingen van de Beneluxwet geschorst (Art. 6 van de Goedkeuringswet van 1 december 1970).

In scherpe tegenstelling met de voorheen geldende auteursrechtelijke regeling wordt de beschermingsduur gevoelig ingekort. Die wordt in de nieuwe wet inderdaad teruggebracht van een minimum van 50 jaar na de creatie tot een maximum van 15 jaar na depot. Bovendien zal de deposant zijn rechten reeds vroeger verliezen indien hij na vijf jaar of na tien jaar het voor de vernieuwing voorgeschreven recht niet betaalt (art. 12).

19. De nadruk moet worden gelegd op het *concrete* karakter van de nieuwe regeling. De eenvormige wet verleent geen bescherming voor een abstract motief of voor een immateriële vorm. Wel integendeel zijn de rechten van de modelhouder afgestemd op de concrete verschijningsvorm zoals die tot uiting komt in een *welbepaald voortbrengsel*. Het is dan ook essentieel bij het depot duidelijk aan te geven voor welke produkten men de bescherming wenst. De deposant kan immers alleen optreden tegen namaking van zijn model wanneer dit door een derde wordt toegepast op dezelfde soort voortbrengselen. Zo zal de modelhouder voor een smeedijzeren trapleuning niet kunnen beletten dat zijn beschermd hoefijzermotief wordt toegepast door een fabrikant van sierschouwen, tenzij hij de voorzorg nam voor deze laatste sector een depot te nemen. In zoverre vertoont de nieuwe modellenwet veel meer verwantschap met het merkenrecht, waar de bescherming immers ook principieel beperkt blijft tot de sector der gelijksoortige waren, dan met het auteursrecht, dat kan slaan op vormen en versieringen in abstracto, ongeacht de materiële drager waarin zij tot uiting komen.

20. De principiële keuze van de Eenvormige Beneluxwet voor een typisch statuut van industriële eigendom sluit nochtans het ingrijpen van het *auteursrecht* niet uit. Dit kan ook moeilijk anders in een rechtstak die ertoe geroepen is zowel de echte, maar in de nijverheid toegepaste kunstwerken als ook de industriële vormgeving van gebruiksvoorwerpen te omvatten. Vandaar dat de Beneluxwet in een tweede hoofdstuk voorziet dat tekeningen en modellen, naast het zojuist beschreven statuut van industriële eigendom, in bepaalde voorwaarden eveneens kunnen genieten van het auteursrecht.

Artikel 21 lost het probleem van het samengaan van beide rechtsgebieden als volgt op. Hoofddregel is dat het auteursrecht alleen kan ingrijpen voor modellen die een „duidelijk kunstzinnig karakter” vertonen. Is dit niet het geval dan kan de ontwerper alleen de specifieke modellenbescherming

Thans worden echter pogingen gedaan om het internationaal depot met een overgangsregeling terug in te schakelen (Protocol van Genève bij de schikking van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen en modellen van 29.8.1975 — Wetsontwerp ter goedkeuring: 9 maart 1978, *Parl. Besch. Kamer*, 1977-1978, nr. 326/1).

verkrijgen. Meent deze echter dat zijn model wel duidelijk kunstzinnig is, dan kan hij twee richtingen inslaan. Hij kan vooreerst uitsluitend steunen op het hem automatisch toekomende auteursrecht. In dat geval hoeft hij niets bijzonders te doen. Wel riskeert hij dan achteraf, bij een onvoldoend gebleken „kunstzinnigheid”, zonder enige bescherming te blijven omdat zijn model dan meestal reeds „feitelijk bekend” en meteen ongeschikt voor de modellenbescherming zal zijn geworden (art. 4). Daarom zal de ontwerper dikwijls de tweede weg verkiezen, die erin bestaat zijn auteursbescherming onmiddellijk te cumuleren met de specifieke modellenbescherming uit de Eenvormige Wet. In dat geval zal hij twee dingen moeten doen. Ten eerste zal hij dadelijk het voor het verkrijgen van het modelrecht vereiste depot verrichten. Ten tweede zal hij echter later ook voor zijn auteursrecht, dat weliswaar automatisch is ontstaan, een bijzondere verklaring moeten afleggen dat hij het wenst te behouden. Dit zal nl. het geval zijn wanneer het corresponderende modelrecht vervalt of nietig wordt verklaard.

21. De regeling die de Beneluxwet aldus heeft ingevoerd inzake cumul van modelrecht met auteursrecht roept intussen grote *vraagtekens* op. Vooreerst is dat reeds zo bij het basiscriterium dat in artikel 21 wordt gehanteerd, nl. het al dan niet „duidelijk kunstzinnige” van een model. Liever dan dit te interpreteren als een vereiste voor hoge artistieke waarde dat in auteursrecht nooit is gesteld, zouden wij deze uitdrukking willen opvatten als een synoniem voor de „originaliteit” die steeds de klassieke voorwaarde is geweest voor de auteursrechtelijke bescherming. Het „kunstzinnig” zijn van een model betekent dan gewoon dat het model de uitdrukking moet zijn van de persoon van de ontwerper. Wat dan verder het woordje „duidelijk” kunstzinnig betreft, dit kan men beschouwen als een aanduiding dat men tot het klassieke originaliteitsbegrip is willen terugkeren in tegenstelling tot het verwaterde originaliteitsvereiste zoals dit in België onder de vroegere modellenbescherming gold. Onder het systeem van het K.B. nr. 91 van 1935 werd inderdaad een tekening of model, niettegenstaande de verwijzing naar het auteursrecht, reeds als origineel beschouwd zodra het uiting gaf aan een intellectuele bedrijvigheid van zuiver technische betekenis. Men zal zich in dit verband de modellenbescherming herinneren die het Hof van Cassatie bij arrest van 2 december 1963 toekende aan de fabrikant van kunststeen die op handige wijze een perfecte reproductie had gemaakt van natuurlijk marmer(46).

(46) *Pas.*, 1964, I, 352. Zie ook Cass., 15 maart 1965, *Pas.*, 1965, I, 746; *R.W.*, 1965-1966, 1201. Zie verder: GOTZEN, F., *De eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen*, *R.W.*, 1974-1975, 2113 e.v.

Een andere belangrijke vraag is te weten of de bijzondere verklaring die de ontwerper zal moeten afleggen om bij het verdwijnen van het modelrecht zijn auteursrecht te behouden in feite geen formaliteit uitmaakt die indruist tegen het beginsel van de vormvrije bescherming zoals dit is neergelegd in artikel 5 cijfer 2 van het Verdrag van Bern. Bij het beantwoorden van die vraag zal men rekening dienen te houden met de uitzondering die voor de op de nijverheid toegepaste kunst werd voorzien in het gewijzigde artikel 2 cijfer 7 van de versie Stockholm van hetzelfde Verdrag (47).

Deze en andere interpretatieproblemen zullen door de nu nog schaarse rechtspraak moeten worden behandeld. Zoals in merkenzaken zal ook hier een belangrijke rol worden gespeeld door het Benelux-Gerechtshof dat geroepen is kennis te nemen van de vragen van uitlegging van de Eenvormige Wet (48).

(47) DUCHEMIN, W., *La protection des arts appliqués dans la perspective d'un dépôt communautaire en matière de dessins et modèles industriels*, R.I.D.A., 1978, LXXXXVII, 59. Zie ook: MASOUYE, C., *Guide de la Convention de Berne*, Genève, 1978, 24.

(48) Art. 10 van het Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen.