

## Noot

***Bescherming van een verpakking via de wet op de handelspraktijken en buiten de Benelux Merkenwet om: Cassatie brengt geen duidelijkheid***Vincent Wellens<sup>1</sup>**1. INLEIDING**

1. Het Hof van cassatie diende zich in een arrest van 4 februari 2005 uit te spreken over een kwestie waarover reeds veel inkt is gevloeid en veel verwarring bestaat: kan een element dat op zich beschermbaar is als merk maar niet als zodanig werd gedeponereerd, vooralsnog bescherming genieten op grond van de regels inzake oneerlijke mededinging, en meer bepaald op grond van het verbod van verwarringstichting?

De zaak die aan de grondslag van het geschil lag, betreft een verpakking voor panty's van de BVBA Tamy ("Tamy") die quasi-identiek is aan de verpakking voor panty's van de NV Belgian Nurdie Textile Company ("Nurdie").

Nurdie vorderde de staking van de verpakking van Tamy op grond van artikel 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC), en dit wegens schending van artikel 23, 8° WHPC dat verwarringstichtende reclame verbiedt, alsook van de algemene norm in artikel 93 WHPC die elke "*met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad*" verbiedt – een begrip waaronder volgens de rechtspraak ook verwarringstichting valt<sup>2</sup> –, indien daardoor "*een verkoper de beroepsbelangen van een of meer andere verkopers schaadt of kan schaden.*"

2. De vraag die zich doorheen de ganse procedure stelde – en die doorheen de verschillende hoven en rechtbanken telkens op verschillende wijze werd beantwoord –, was in hoeverre Nurdie voor haar verpakkingendoosjes op grond van verwarringstichting via de WHPC bescherming kon verkrij-

gen, terwijl zij bij gebrek aan depot daarop geen merkenrechtelijke, noch een andere intellectueelrechtelijke bescherming kon laten gelden.

Het belang van een duidelijk antwoord op deze vraag valt niet te onderschatten. Indien de via de WHPC ingeroepen verwarringstichting betrekking heeft op de herkomst van producten of diensten – bv. in geval van gelijkaardige verpakkingen zoals die van Nurdie en Tamy – dan is dit zeer moeilijk te onderscheiden van een merkinbreuk. Aangezien er op grond van de bepalingen van de WHPC slechts sprake is van verwarringstichting indien het gaat om soortgelijke producten of diensten<sup>3</sup>, komt deze rechtsgrond quasi op hetzelfde neer als het inroepen van een merkenrechtelijke bescherming op grond van artikel 13.A.1.b) van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962 (BMW). Artikel 13.A.1.b) BMW verbiedt namelijk in het economisch verkeer zonder de toestemming van de merkhouder een merk of overeenstemmend teken te gebruiken voor identieke of soortgelijke producten of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, waarbij volgens de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie sprake is van verwarringsgevaar wanneer het risico bestaat dat het publiek zich vergist in de herkomst van de betrokken waren of diensten<sup>4</sup>. Indien men zich via de WHPC onbepaald kan beroepen op het verbod van verwarringstichting, dan zou dit met andere woorden betekenen dat men een zekere bescherming kan verkrijgen die op bepaalde punten vergelijkbaar is met de bescherming uit het merkenrecht, zonder dat daarvoor een merkdepot nodig is.

<sup>1</sup> Jurist Centre Européen des Consommateurs Luxembourg. De inhoud van deze bijdrage geeft enkel de persoonlijke mening van de auteur weer en kan in geen enkel opzicht worden toegeschreven aan de instelling waar de auteur deel van uitmaakt.

<sup>2</sup> Zie bv. Gent 6 januari 2003, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2003, 511.

<sup>3</sup> Zie o.m. G. LONDERS, "Onrechtmatig imiteren, kopiëren en aanhaken", in J. STUYCK (ed.), *Handelspraktijken anno 1996*, 206; in dezelfde zin, Gent 6 januari 2003, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2003, 511; Voorz. Kh. Brussel 5 januari 2004, *onuitg.*, ...

<sup>4</sup> H.v.J. 29 september 1998, C-39/97, *Canon /MGM*, *Jur. H.v.J.* 1998, I-5507.

## 2. EERSTE AANLEG: GEEN BESCHERMING VOOR NIET-GEDEPONEERDE MERKEN

3. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde wees in eerste aanleg de vordering van Nurdie af als ongegrond<sup>5</sup>.

De voorzitter stelde in zijn vonnis d.d. 14 november 2001 vast dat de verpakking van Nurdie een groot onderscheidend vermogen vertoonde en derhalve moest worden beschouwd als een merk. Een verpakking met voldoende onderscheidend vermogen maakt inderdaad een merk uit, met name een teken dat vatbaar is voor grafische voorstelling en dat dient ter onderscheiding van waren (*cf.* art. 1 BMW), en wordt door verschillende ondernemingen overigens ook als dusdanig gedeponeerd en beschermd<sup>6</sup>. Volgens de voorzitter stonden twee bepalingen een bescherming via een stakingsvordering op grond van de WHPC in de weg voor elementen die

voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kwamen, maar niet als merk werden gedeponeerd.

4. Vooreerst oordeelde de voorzitter dat de vordering van Nurdie ongegrond was ingevolge artikel 96 WHPC. Deze bepaling sluit de vordering tot staking van de WHPC uit met betrekking tot namaak van merken, waarover verder meer.

Daarnaast stelde de voorzitter vast dat artikel 12.A.1. BMW elke vorm van bescherming ontzegt voor merken, waarvoor geen depot werd genomen (“geen bescherming zonder depot”)<sup>7</sup>. Het effect van deze bepaling wordt ook wel aangeduid als de formele reflexwerking van het merkenrecht ten opzichte van de regels inzake oneerlijke mededinging en in het bijzonder ten opzichte van de bepalingen van de WHPC<sup>8</sup>.

## 3. BEROEP: BESCHERMING VOOR NIET-GEDEPONEERDE MERKEN ALS RECLAME

5. Nurdie stelde beroep in tegen de beslissing d.d. 14 november 2001 van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde en kreeg haar vordering toegerekend door het hof van beroep te Gent<sup>9</sup>.

Het hof van beroep te Gent stelde in eerste instantie vast dat artikel 96 WHPC de aanspraken van Nurdie niet meer in de weg stond, aangezien het Arbitragehof in een arrest van 9 januari 2002 deze bepaling buiten spel had gezet voor merkenbreuken. Het Arbitragehof veroordeelde in dat arrest het onderscheid dat het Hof van Cassatie had gemaakt in een arrest d.d. 3 november 1989 tussen “directe” daden van namaking<sup>10</sup> (art. 13.A.1.a) en b) BMW) en “indirecte” daden van namaking (art. 13.A.1.c) en d) BMW)<sup>11</sup>, waarbij de indi-

recte daden van namaking niet uitgesloten waren van de stakingsvordering<sup>12</sup>, en hield artikel 96 WHPC in strijd met het gelijkheidsbeginsel in de mate dat deze bepaling betrekking heeft op merkenrechtelijke aanspraken<sup>13</sup>. De uitspraak van het hof van beroep te Gent ligt daarmee in de lijn van de meerderheid van de rechtspraak die ingevolge het arrest van het Arbitragehof de vordering tot staking op grond van de WHPC aanvaardt voor alle merkenrechtelijke aanspraken<sup>14</sup>.

Op de problematiek van artikel 12.A.1. BMW ging het hof van beroep te Gent daarentegen niet echt in: het hof stelde kortweg vast dat de verpakking reclame uitmaakte in de zin van artikel 22 WHPC en verbood de verpakking van Tamy

5. Voorz. Kh. Dendermonde 14 november 2001, A.R. 1436/2001 (*Belgian Nurdie Textile Company/Tamy*), *onuitg.* Zie voor enkele andere weigeringsbeslissingen op grond van art. 12.A.1. BMW, Voorz. Kh. Leuven 1 februari 2005, B.R.K. 04/63 (*Arca/Raven Exploïtatie e.a.*), *onuitg.*; Voorz. Kh. Hasselt 21 september 2001, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2001, 676.

6. Zie bv. Brussel 29 september 2004, 2002/AR/2543 (*Unilever/Vandemoortele*), *onuitg.*; Voorz. Kh. Antwerpen, 23 april 1999, *I.E.R.* 2000, 95; ...

7. Art. 12.A.1. BMW speelt niet in geval van een “algemeen bekend merk” dat overeenkomstig art. 6bis van het Unieverdrag van Parijs van 14 juli 1967 voor de bescherming van de intellectuele eigendom bescherming geniet zonder merkdepot.

8. Zie verder over het begrip “formele reflexwerking”, A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, 14.

9. Gent 20 januari 2003, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2003, 129, noot E. DE GRUYSE, “Verpakking van producten: merk, reclame of beide?”, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2003, 134.

10. Het gebruik in het economisch verkeer van een identiek teken voor identieke producten of diensten (art. 13.A.1.a) BMW) of van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten of diensten, indien daardoor verwarringsgevaar ontstaat bij het publiek (art. 13.A.1.b) BMW), zonder daarvoor toestemming te hebben van de merkhouder.

11. Het gebruik dat zonder geldige reden en zonder toestemming van de merkhouder in het economisch verkeer wordt gemaakt van een bekend merk of overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke producten en diensten (art. 13.A.1.c) BMW) of het gebruik van een merk of een overeenstemmend teken anders dan ter onderscheiding van producten of diensten (art. 13.A.1.d) BMW), indien daar dat gebruik een ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of een afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk of het gebruik in het economisch verkeer van een merk of overeenstemmend teken.

12. Cass. 3 november 1989, *T.B.H.* 1990, 216; zie ook Brussel 3 april 1998, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1998, 482; Brussel 19 januari 1996, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1996, 425; Voorz. Kh. Brugge 31 oktober 2000, *T.B.H.* 2001, 285; in andere zin, Brussel 3 april 1998, *I.R. D.I.* 1998, 262.

13. Arbitragehof 9 januari 2002, *T.B.H.* 2002, 842, noot A. PUTTEMANS.

14. Zie o.a. Antwerpen 10 november 2003, *T.B.H.* 2004, 1008; Brussel 16 september 2003, *T.B.H.* 2004, 1000, noot A. PUTTEMANS; Gent 12 maart 2003, 2002/AR/1586, *onuitg.*; Brussel 3 mei 2002, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2002, 435, noot A. PUTTEMANS; Voorz. Kh. Gent 6 december 2004, A/04/03349, *onuitg.*; Voorz. Kh. Leuven 4 november 2003, *Ing.-Cons.* 2003, 305; Voorz. Kh. Antwerpen 6 februari 2003, A/02/11.803, *onuitg.*; ...

op grond van het verbod van verwarringstichtende reclame in artikel 23, 8° WHPC.

6. Interessant in deze is dat het hof niet besloot tot verwarringstichting op grond van de algemene norm in artikel 93 WHPC, maar enkel op het *per se* verbod van verwarringstichtende reclame in artikel 23, 8° WHPC. Het hof geeft

daarmee de indruk dat artikel 12.A.1. BMW, enkel speelt ten opzichte van de algemene norm van de eerlijke handelsgebruiken die besloten ligt in artikel 93 WHPC, maar niet ten opzichte van praktijken zoals verwarringstichtende, misleidende en/of ontoelaatbare vergelijkende reclame die *per se* worden verboden in specifieke bepalingen van de WHPC<sup>15</sup>.

#### 4. CASSATIE: GEEN STANDPUNT

7. Tamy stelde tegen het arrest d.d. 20 januari 2003 van het hof van beroep te Gent een voorziening tot cassatie in bij het Hof van Cassatie.

Tamy stelde dat het hof van beroep te Gent ten onrechte in navolging van het vermelde arrest d.d. 9 januari 2002 van het Arbitragehof artikel 96 WHPC buiten spel had gezet: de overwegingen van het Arbitragehof op grond waarvan merkenrechtelijke aanspraken kunnen worden afgedwongen via de vordering tot staking op grond van de WHPC, zouden enkel betrekking hebben op inbreuken op een geldig en gedeponeerde merk, en dus niet wanneer men bescherming zoekt voor een niet-gedeponeerde merk, zoals Nurdie dat deed in de voorliggende zaak. Daarnaast had het hof van beroep te Gent volgens Tamy ten onrechte geen rekening gehouden met artikel 12.A.1. BMW dat elke vorm van bescherming uitsluit voor niet-gedeponeerde merken.

Artikel 96 WHPC indien ingeroepen in de sfeer van het merkenrecht en artikel 12.A.1. BMW zijn enkel dan van toepassing indien het gaat om een teken dat beantwoordt aan de definitie van een “merk” in de zin van artikel 1 BMW<sup>16</sup>. De kwalificatie van een teken als een “merk” is in grote mate een feitelijke beoordeling. Aangezien een dergelijke feitenbeoordeling buiten de bevoegdheid van het Hof van Cassatie valt<sup>17</sup>, trachtte Tamy in haar cassatievoorziening te argumenteren dat het hof van beroep te Gent reeds (impliciet) had erkend dat de verpakking waarvoor Nurdie bescherming zocht, een merk uitmaakte, o.a. door te verwijzen naar het arrest d.d. 9 januari 2002 van het Arbitragehof dat specifiek betrekking had op de uitsluiting van de vordering tot staking voor merknaam.

8. Het Hof van Cassatie wees het cassatieverzoek van Tamy af. Het Hof van Cassatie overwoog dat het middel van Tamy er samengevat op neerkwam dat het hof van beroep te Gent had geoordeeld dat de betrokken verpakking een teken

was dat als een merk moest worden beschouwd. Dit middel faalde volgens het Hof van Cassatie in feite omdat het hof van beroep te Gent dat niet zou hebben beslist:

*“Dat het middel dat er geheel van uitgaat dat het arrest oordeelt dat de betrokken verpakking als een teken moet worden aanzien dat als een merk beschouwd wordt, feitelijke grondslag mist;”.*

De afwijzing van het Hof van Cassatie lijkt op het eerste gezicht niet onlogisch. Zoals hoger aangehaald, viel of stond de argumentatie van Tamy op grond van artikel 96 WHPC en/of artikel 12.A.1. BMW met de feitelijke kwalificatie van de verpakking als een “merk” door het hof van beroep te Gent, dit terwijl het hof van beroep te Gent in het arrest *a quo* inderdaad nergens expliciet de bewuste verpakking als een “merk” heeft gekwalificeerd.

Wanneer men echter iets dieper ingaat op het arrest *a quo* van het hof van beroep te Gent, dan ligt de afwijzing van het Hof van Cassatie iets minder voor de hand.

9. Het Hof van Cassatie verwees daarbij naar twee passages in het arrest van het hof van beroep te Gent:

*“Overwegende dat het arrest vaststelt dat [Nurdie] ‘zich evenwel uitdrukkelijk niet (beklaagt) omtrent de naam ‘Minouche’ noch zelfs ‘Mousse’, de vorm van het doosje, de tekening of de prijs’, maar dat zij ‘zich enkel (beklaagt) als verkoper omtrent het feit dat een gelijkvormig doosje, in dezelfde kleuren en met het woord ‘Budget’ erin verwerkt, zoals dit thans wordt aangeboden door (Tamy), verwarring sticht’;*

*Dat het arrest vervolgens oordeelt dat die verpakking een reclame uitmaakt in de zin van artikel 22 Wet Handelspraktijken die van aard is verwarring te stichten;”.*

<sup>15</sup>. Een soortgelijke regeling geldt in Luxemburg, N. DECKER, *Le droit de la concurrence déloyale peut-il compléter ou se substituer à la protection spécifique conférée à la propriété intellectuelle et, si oui, dans quelle mesure?*, Nationaal Rapport voor Luxemburg met het oog op het LIDC-congres te Gent van 6 t.e.m. 9 oktober 2005, te raadplegen op: [www.ligue.org](http://www.ligue.org): “*Dès lors, en cas d’absence d’un droit intellectuel valable, une action en concurrence déloyale pour protéger la ‘création’ ou le ‘signe’ n’est envisageable que si l’atteinte à cette création ou à ce signe constitue per se un acte de concurrence déloyale.*”. Onder de oude Luxemburgse Handelspraktijkenwet van 27 november 1986 werd het zonder toestemming overnemen van een verpakking van een concurrent overigens uitdrukkelijk aangemerkt als een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, zonder dat daarvoor zelfs verwarringstichting moest worden aangetoond.

<sup>16</sup>. In de context van art. 12.A.1. BMW, zie bv. Voorz. Kh. Dendermonde 26 april 1995, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1995, 151.

<sup>17</sup>. Zie bv. Cass. 13 februari 2004, *De Verz.* 2005, 531.

De passage in het arrest waar het hof van beroep te Gent stelde dat Nurdie zich niet beklagde “omtrent de naam ‘Minouche’, noch zelfs ‘Mousse’, de vorm van het doosje, de tekening of de prijs”, maar wel “omtrent het feit dat een gelijkvormig doosje, in dezelfde kleuren en met het woord ‘Budget’ erin verwerkt, [...], verwarring sticht.”, werd door het Hof van Cassatie met andere woorden zo geïnterpreteerd dat het hof van beroep te Gent had beslist dat Nurdie geen bescherming zocht voor een merk. Of dit een correcte lezing is van de bewuste passage, is echter verre van zeker. Men moet deze passage immers in de juiste context plaatsen. De overweging van het hof van beroep te Gent had immers niet zozeer betrekking op de kwestie of er sprake was van een merk waarvoor bij gebrek aan depot geen bescherming mogelijk was ingevolge artikel 12.A.1. BMW, maar was eerder een antwoord op twee specifieke procedurele verweermiddelen van Tamy (zoals het gebrek aan hoedanigheid in hoofde van Nurdie omdat deze geen eigenaar zou zijn van het merk “Minouche” dat op haar verpakking voorkwam). Daarnaast sluit de passage waarin het hof van beroep te Gent stelt dat de verpakkingen in kwestie reclame uitmaken, de kwalificatie als merk niet uit. Een merk heeft immers een belangrijke publicitaire functie<sup>18</sup>.

Daarentegen zijn er wel degelijk elementen aanwezig in het arrest van het hof van beroep te Gent om te besluiten dat het hof minstens impliciet erkende dat de verpakking zich in de sfeer van het merkenrecht bevond. Vooreerst wees Tamy terecht op het feit dat het hof van beroep inging op het arrest d.d. 9 januari 2002 dat specifiek betrekking had op de afdwinging van merkenrechtelijke aanspraken op grond van de WHPC. Daarnaast komt de volgende passage eigenlijk neer op een impliciete erkenning door het hof van beroep te Gent dat de verpakking van Nurdie als een merk moest worden beschouwd, gelet op het feit dat daarin wordt benadrukt dat deze verpakking een zeker onderscheidend vermogen had, waardoor voldaan is aan de belangrijkste voorwaarde om te kunnen spreken van een merk<sup>19</sup>:

*“niet zozeer het product op zich of de samenstelling ervan (dat in beide gevallen quasi identiek is), doch veeleer de ver-*

*pakking brengt het grootste onderscheidend vermogen aan tussen de verschillende producten in deze gamma.”.*

**10.** Het Hof van Cassatie heeft er zich dus wel heel gemakkelijk (te gemakkelijk) van af gemaakt en laat de praktijkjurist zitten met zijn vragen over de correcte toepassing van artikel 96 WHPC en artikel 12.A.1. BMW, twee wettelijke bepalingen waarover in de praktijk zeer veel verwarring bestaat en waarmee de rechtbanken niet altijd raad mee weten<sup>20</sup>.

Het is overigens niet de eerste keer dat het Hof van Cassatie een dergelijke kans laat liggen om eens de puntjes op de i te zetten en duidelijke richtlijnen te geven omtrent de exacte draagwijdte van artikel 96 WHPC. In een cassatieprocedure tegen een arrest d.d. 15 november 2000 van het hof van beroep te Gent was het tweede argument van de eiseres in cassatie dat “artikel 96 WHPC er zich tegen verzet bij – zelfs slaafse – namaak van prestaties die, mits het vervullen van de wettelijke (depot)formaliteiten, beschermbaar zouden zijn op grond van specifieke wetgeving ter bescherming van intellectuele rechten, de vordering tot staking van de WHPC alsnog in werking te stellen door de daden van namaking te kwalificeren als verboden ‘verwarringstichtende’ daden of ‘parasitaire mededinging’ die strijdig zouden zijn met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van artikel 93 WHPC.”. Het Hof van Cassatie besloot in het arrest van 10 mei 2002 het arrest van het hof van beroep te Gent niet op grond van dit middel te verbreken, maar in eerste instantie op het feit dat het hof van beroep te Gent niet afdoende op dit middel, dat eveneens in de beroepsprocedure was ter sprake gekomen, was ingegaan<sup>21</sup>. In plaats van zijn verantwoordelijkheid op te nemen en zelf te antwoorden op de kwestie van de precieze draagwijdte van artikel 96 WHPC, schoof het Hof van Cassatie de vraag door naar het hof van beroep te Brussel waarnaar de zaak werd verwezen. Het hof van beroep te Brussel ging in zijn arrest d.d. 20 april 2005 echter net zoals het hof van beroep te Gent in het verbroken arrest d.d. 15 november 2000 eigenlijk niet echt in op de interpretatie en precieze draagwijdte van artikel 96 WHPC<sup>22</sup>.

## 5. SLOTBESCHOUWING: VERBOD VAN VERWARRINGSTICHTING ALS VOLWAARDIGE EN AFZONDERLIJKE RECHTSGROND

**11.** Nu het Hof van Cassatie geen duidelijkheid heeft geschapen in de hoger geschetste problematiek, blijft de vraag hoe artikel 96 WHPC en artikelen 23, 8° en 93 WHPC

zich nu eigenlijk verhouden tot niet-gedeponeerde merken, onopgelost.

<sup>18</sup>. Zie A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2004, 19.

<sup>19</sup>. In die zin, E. DE GRUYSE, *o.c.*, 140.

<sup>20</sup>. Zie uitvoerig hierover, A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, 411, en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

<sup>21</sup>. Cass. 10 mei 2002, C.01.0090.N (*Souvenirs Dupont/Neuville*), *onuitg.*, zie eerste onderdeel.

<sup>22</sup>. Brussel 20 april 2005, 2002/AR/1904 (*Souvenirs Dupont/Neuville*), *onuitg.* Het is zeer onwaarschijnlijk dat de zaak nogmaals wordt beslecht door het Hof van Cassatie aangezien de eiseres in cassatie, de oorspronkelijke verwerende partij haar gelijk heeft gehaald op een ander punt.

12. Artikel 96 WHPC is een wettelijke verankering<sup>23</sup> van een arrest van 16 maart 1939 waarin het Hof van Cassatie elke vordering op grond van de regels inzake oneerlijke mededinging uitsloot voor zowel gedeponeerde als niet-gedeponeerde merken<sup>24</sup>. De voorbereidende werken van deze bepaling gaan eveneens in de zin dat het in de bedoeling lag daarin de vordering uit te sluiten in geval de vordering betrekking heeft op een gedeponeerde merk (en er derhalve sprake is van “samenloop” tussen een vordering tot staking op grond van de WHPC en een vordering inzake namaak), maar ook wanneer de vordering een niet-gedeponeerde merk betreft<sup>25</sup>.

De letterlijke tekst van artikel 96 WHPC laat een dergelijke interpretatie echter niet toe. De letter van deze bepaling sluit immers louter de vordering tot staking uit in gevallen van “samenloop” of “cumul” met een vordering inzake namaak op grond van één van de specifieke intellectuele eigendoms-wetten waarnaar wordt verwezen. Wat merkenrechtelijke aanspraken betreft, heeft artikel 96 WHPC het immers enkel over “*daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende [...] de waren- en dienstmerken*”. Daarmee worden duidelijk enkel daden geïmagineerd die een inbreuk uitmaken op (“*vallen onder*”) de BMW. Welnu, op de bescherming van bekende merken na, is in principe geen enkele inbreuk op de BMW voorhanden wanneer een niet-gedeponeerde merk wordt geïmagineerd (*cf.* het principe “geen bescherming zonder depot” in art. 12.A.1. BMW, zie ook hoger onder randnr. 5), zodat in die gevallen de uitsluitingsregeling in artikel 96 WHPC niet speelt. Ook de rechtsleer gaat ervan uit dat artikel 96 WHPC enkel de samenloop van vordering uitsluit en geen reflexwerking inhoudt<sup>26</sup>.

De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde in het hoger aangehaald vonnis d.d. 14 november 2001 heeft m.i. in die optiek dan ook onterecht de vordering van Nurdie afgewezen op grond van artikel 96 WHPC.

13. Wat het verbod van verwarringstichtende reclame in *artikel 23, 8° WHPC* en het verbod van verwarringstichting als oneerlijk handelsgebruik in de zin van *93 WHPC* betreft, wordt vaak uit het oog verloren dat deze verbodsbepalingen hun oorsprong vinden in artikel 10*bis*, 3) van het Unieverdrag van Parijs van 14 juli 1967 voor de bescherming van de intellectuele eigendom. Dit artikel verbiedt zeer algemeen “*alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen ver-*

*wekken door onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent.*”.

Net zoals artikel 8 van hetzelfde verdrag met betrekking tot de handelsnaam, heeft artikel 10*bis*, 3) van het Unieverdrag rechtstreekse werking in de interne Belgische rechtsorde: op grond van artikel 2 van de goedkeuringswet van 26 september 1974<sup>27</sup> kan deze bepaling immers worden ingeroepen in België indien zij voordeliger is dan de Belgische wetgeving. Bijgevolg geniet artikel 10*bis*, 3) van het Unieverdrag voorrang op regels zoals het artikel 12.A.1. BMW.

Met andere woorden: net zoals de regels inzake de handelsnaam, is het verbod van verwarringstichting een afzonderlijke juridische basis die te allen tijde kan worden ingeroepen, m.i. zelfs voor handelingen die eigenlijk een merkinbreuk uitmaken, maar bij gebrek aan depot niet kunnen worden vervolgd op grond van de BMW. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel lijkt in dezelfde zin te hebben beslist in een procedure tussen Kraft Foods Belgium NV en Chocolade Jacques NV. De Kraft Foods Belgium verweet Chocolade Jacques de verpakking van enkele van haar Côte d’Or-verpakkingen te hebben geïmiteerd. Kraft Foods Belgium had verschillende elementen van de verpakkingen in kwestie merkenrechtelijk beschermd, de verpakkingen in hun geheel daarentegen niet. De voorzitter stelde in zijn vonnis van 29 januari 2003 vast dat geen inbreuk voorlag van de verschillende merkenrechtelijk beschermde elementen. Hij kwam wel tot de conclusie dat er sprake was van verwarringstichting tussen de verpakkingen in hun geheel, waarbij hij zich rechtstreeks steunde op artikel 10*bis*, 3) van het Unieverdrag van Parijs<sup>28</sup>.

Deze zienswijze vindt overigens steun in de bepalingen van richtlijn 2005/29/EG van 11 mei 2005<sup>29</sup> betreffende de oneerlijke handelsgebruiken, en meer bepaald in artikel 6.2.a) van deze richtlijn. Deze bepaling verbiedt namelijk verwarringstichting als een specifieke vorm van misleiding in de relatie verkoper-consument. Op grond van dit artikel wordt als misleidend beschouwd:

*“een handelspraktijk die in haar feitelijke context, al haar kenmerken en omstandigheden in aanmerking genomen de gemiddelde consument ertoe brengt of ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, en die het volgende behelst:*

<sup>23</sup>. Zie voor de wordingsgeschiedenis van art. 96 WHPC, A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, 159 e.v. Cass. 16 maart 1939, *Ing.-Cons.* 1939, 44.

<sup>24</sup>. *Parl. St.* Senaat 1986-87, nr. 464/2, p. 248-250; zie ook Arbitragehof 9 januari 2002, *T.B.H.* 2002, 842, noot A. PUTTEMANS, punt B.4.: “[de wetgever] wilde daardoor vermijden dat niet-gedeponeerde merken toch zouden kunnen worden beschermd tegen daden van namaking via de vordering tot staking bedoeld in artikel 96 van de WHPC.”.

<sup>25</sup>. Zie bv. R. VAN DEN BERGH, “Samenloop, reflexwerking en aanvullende werking van intellectuele eigendomsrechten en de algemene norm inzake eerlijke handelsgebruiken”, *R.W.* 1978-79, 1758; A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, 399.

<sup>26</sup>. Zie ook Brussel 1 april 1998, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 1998, 467 (handelsnaam).

<sup>27</sup>. Voorz. Kh. Brussel 29 januari 2003, *I.R. D.I.* 2004, 92.

<sup>28</sup>. Voluit: richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken en tot wijziging van richtlijn 84/450/EG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad, *P.B. L.* 149 van 11 juni 2005.

a) marketing van een product<sup>30</sup>, onder andere door vergelijkende reclame, op zodanige wijze dat verwarring wordt geschapen met producten, handelsmerken, handelsnamen en andere onderscheidende kenmerken van een concurrent;”.

Deze bepaling beoogt de interne wetgevingen van de verschillende lidstaten van de Europese Unie op dit punt maximaal te harmoniseren<sup>31</sup> en dient uiterlijk op 12 juni 2007 te worden omgezet en uiterlijk op 12 december 2007 te worden toegepast<sup>32</sup>. Artikel 6.2.a) van richtlijn 2005/29/EG is m.i. voldoende duidelijk en onvoorwaardelijk om rechtstreekse werking te hebben<sup>33</sup> (vanaf 12 december 2007), waardoor deze bepaling voorrang zal genieten<sup>34</sup> op het (nationaalrechtelijke) principe van de formele reflexwerking van het merkenrecht in de mate dat een dergelijke werking bepaalde vormen van verwarringstichting die artikel 6.2.a) van richtlijn 2005/29/EG verbiedt, vooralsnog zou toelaten.

14. Gelet op het voorgaande moet het arrest d.d. 20 januari 2003 van het hof van beroep te Gent worden bijgetreden.

Interessant in deze is dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde die in het hoger aangehaald vonnis d.d. 14 november 2001 nog een vordering wegens verwarringstichting met betrekking tot verpakking van panty's had afgewezen op grond van artikel 96 WHPC, als ook op grond van artikel 12.A.1. BMW bij gebrek aan depot, in een beslissing van 24 mei 2005 zich lijkt te hebben geconformeerd aan het standpunt dat het verbod van verwarringstichting een afzonderlijke rechtsgrond uitmaakt die altijd kan worden ingeroepen, ook wanneer bescherming wordt gezocht voor een niet-gedeponerd merk. De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde kende immers in dit vonnis een soortgelijke vordering wél toe op grond van de artikelen 23, 8° en 93 WHPC met betrekking tot een verpakking voor gazonmeststoffen die op zich niet als merk was gedeponerd<sup>35</sup>.

15. Slotsom is dus dat op grond van het verbod van verwarringstichting via de WHPC bescherming kan worden verkregen voor niet-gedeponerde merken. Is daarmee de rol van het merkenrecht uitgespeeld?

Verre van aangezien de beschermingomvang in het merkenrecht ruimer is. Inbreuken in de zin van artikel 13.A.1.c) BMW (gebruik zonder geldige reden van een bekend merk, in geval van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen) en artikel 13.A.1.d) BMW (gebruik van een merk zonder geldige reden en zonder onderscheiding van producten of diensten, in geval van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen) veronderstellen geen identieke of gelijkaardige activiteiten, dit terwijl het bestaan van gelijkaardige activiteiten één van de hoofdvereisten is om van verwarringstichting in de zin van de WHPC te kunnen spreken<sup>36,37</sup>.

Daarnaast voorziet het merkenrecht in meer en veel beter uitgewerkte mogelijkheden om merkinbreuken te bestrijden, zoals bijvoorbeeld de afdracht van winst uit namaak in geval van kwade trouw<sup>38</sup>. Bovendien is een merkenrechtelijke uitspraak niet beperkt tot het Belgisch grondgebied, terwijl dit in principe wel het geval is voor een stakingsbevel verkregen op grond van de WHPC<sup>39</sup>. Volgens het Benelux Gerechtshof strekt een rechterlijk verbod in het merkenrecht zich immers in principe uit tot het grondgebied van de gehele Benelux, behalve wanneer de rechtbank er op grond van uitzonderlijke omstandigheden uitdrukkelijk anders over zou beslissen<sup>40</sup>. In geval van een veroordeling op grond van een gemeenschapsmerk resorteert de uitspraak zelfs een effect op het grondgebied van de gehele Europese Gemeenschap indien de verwerende partij wordt gedaagd voor een rechtbank in het land van zijn woonplaats<sup>41</sup>.

30. Waarbij “product” wordt gedefinieerd als “een goed of dienst, met inbegrip van een onroerend recht, rechten en verplichtingen” (art. 2.c), richtlijn 2005/29/EG).

31. Zie de 6<sup>de</sup> considerans, richtlijn 2005/29/EG.

32. Art. 19 richtlijn 2005/29/EG.

33. Zie ook H.v.J. 15 januari 1986, zaak 44/84, *Hurd, Jur. H.v.J.* 1986, 29, r.o. 47.

34. Op grond van het reeds eerder aangehaald arrest *Le Ski* van het Hof van Cassatie hebben internationale rechtsnormen met rechtstreekse werking voorrang op normen van intern recht.

35. Voorz. Kh. Dendermonde 24 mei 2005, A.R. 04/5509 (*Scotts/Rendapart*), *onuitg.*

36. Zie bv. Gent 6 januari 2003, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2003, 511; Voorz. Kh. Brussel 5 januari 2004, *onuitg.*

37. Voor merkinbreuken in de zin van art. 13.A.1.a) BMW dient weliswaar geen verwarring bij het publiek te worden aangetoond, doch zal er in die omstandigheden quasi automatisch van verwarring sprake zijn aangezien deze inbreuk het gebruik van een identiek teken voor identieke producten of diensten veronderstelt (A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2004, 382).

38. Zie art. 13bis BMW.

39. Zie o.a. R. PRIoux, “L’application internationale de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur”, in *Les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur – premier bilan et perspective d’application de la loi du 14 juillet 1991, notamment au regard du droit européen*, Brussel, Bruylant, 1994, 361-362.

40. Benelux Hof 13 juni 1994, nrs. 1 93/1 et 1 93/2, *Benelux Jur.* 1994, 45.

41. Art. 94.1. verordening 40/94/EG inzake het gemeenschapsmerk. Dit geldt ook voor de gevallen voorzien in art. 93. 2. t.e.m. 4. van verordening 40/94/EG.

**RÉSUMÉ**

*La jurisprudence manque de clarté quant à l'effet réflexe formel du droit des marques. Selon celui-ci, il ne serait pas possible d'obtenir une protection par la loi sur les pratiques du commerce – et notamment sur la base de l'interdiction de créer une confusion – pour un signe qui est apte à constituer une marque mais qui n'a pas été déposé et protégé comme marque. L'affaire commentée concerne incontestablement cette question. Au premier degré, le président du tribunal de commerce a estimé qu'une telle protection n'était pas possible, en degré d'appel, la cour d'appel a décidé le contraire et, quant à elle, la Cour de cassation a trouvé un moyen dans la technique de cassation pour ne pas devoir répondre à cette question épineuse. L'auteur est d'avis que la solution de la cour d'appel était la bonne et qu'une protection en dehors du droit des marques doit rester possible sur la base de la loi sur les pratiques du commerce en ce qu'elle interdit de créer une confusion, dès lors que cette interdiction découle de plusieurs normes supérieures de droit qui prévalent sur l'effet réflexe formel du droit des marques.*