

RECHTSLEER

DOCTRINE

De Richtlijn Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten Een Europese storm in een Belgisch glas water?

Yves Van Couter en Hans Dhondt¹

I. Inleiding	700
<i>I.1. Ontstaansgeschiedenis</i>	700
<i>I.2. Doel</i>	701
<i>I.3. Omzetting</i>	701
<i>I.4. Evaluatie</i>	701
II. Bespreking van de Richtlijn	702
<i>II.1. Algemeen</i>	702
<i>II.2. Het toepassingsgebied</i>	702
<i>II.3. De handhavingsmaatregelen</i>	705
<i>II.3.1. Algemene verplichting</i>	705
<i>II.3.2. De maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal</i>	706
<i>II.3.2.1. Bespreking</i>	706
<i>II.3.3. De voorlopige en bewarende maatregelen</i>	716
<i>II.3.3.1. Het voorlopige bevel</i>	716
<i>II.3.3.2. De inbeslagneming of afgifte van goederen</i>	720
<i>II.3.3.3. Het bewarende beslag</i>	721
<i>II.3.4. De maatregelen ten gronde</i>	723
<i>II.3.4.1. Het bevel tot staking</i>	723
<i>II.3.4.2. Corrigerende maatregelen</i>	723
<i>II.3.4.3. Alternatieve maatregelen</i>	725
<i>II.3.4.4. De schadevergoeding</i>	725
<i>II.3.4.5. De aan de procedure verbonden kosten</i>	727
<i>II.3.5. Andere maatregelen</i>	728
<i>II.3.5.1. Het overleggen van bewijsmateriaal</i>	728
<i>II.3.5.2. Het overleggen van bancaire, financiële of handelsdocumenten</i>	729
<i>II.3.5.3. Het verstrekken van informatie</i>	729
<i>II.3.5.4. De openbaarmaking van de uitspraak</i>	731
<i>II.3.6. Andere bijkomende sancties</i>	731
<i>II.4. De personen bevoegd om de maatregelen te vragen</i>	731
<i>II.5. Gedragscodes</i>	732
<i>II.6. Informatie-uitwisseling en correspondenten</i>	732
III. Conclusie	732

SAMENVATTING

Op 29 april 2004 werd richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten aangenomen. Deze richtlijn is het eerste “horizontale” (d.i. uniform geldend voor alle intellectuele eigendomsrechten) harmoniserende initiatief van de Europese wetgever op het vlak van intellectuele eigendomsrechten en heeft als doel een “hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen” en zo meteen ook de TRIPs-standaarden te verbeteren.

Het artikel bevat een “pre-omzetting” evaluatie van de richtlijn. Daaruit blijkt dat het Belgisch recht op veel vlakken

¹ Advocaten Balie Brussel (Loyens). De auteurs (yves.van.couter@loyens.com en hans.dhondt@loyens.com) danken confraters Andrée Puttemans en Bernard Vanbrabant voor hun gewaardeerde kritische lectuur.

reeds conform is aan de richtlijn. Toch dringen een aantal noodzakelijke aanpassingen zich op. We denken onder meer aan (i) het openstellen van de toegang tot de procedure van beslag inzake namaak voor alle houders van intellectuele eigendomsrechten; (ii) het beschikbaar maken van zowel het voorlopige als het definitieve stakingsbevel tegen tussenpersonen; (iii) het voor alle intellectuele eigendomsrechten voorzien in de mogelijkheid voor de rechter om – in geval van kwade trouw – bij het berekenen van de schadevergoeding rekening te houden met de onrechtmatig genoten winst en (iv) het voorzien dat een *ex aequo et bono* begroting van de schade in geval van kwade trouw ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen omvat dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het intellectuele eigendomsrecht te gebruiken.

RÉSUMÉ

Le 29 avril 2004, la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle a été adoptée. Cette directive constitue la première initiative d'harmonisation "horizontale" (c.-à-d. une réglementation uniforme pour tous les droits de propriété intellectuelle) du législateur européen en cette matière et a pour objectif "d'assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur" et dès lors en même temps d'améliorer les critères ADPIC.

L'article comprend une évaluation "avant transposition" de la directive. Il en ressort que le droit belge est déjà conforme à la directive dans beaucoup de domaines. Une série d'adaptations nécessaires s'imposent néanmoins. Nous pensons notamment à (i) l'ouverture de la saisie-description à tous les titulaires de droits de propriété intellectuelle; (ii) la possibilité d'obtenir un ordre de cessation aussi bien provisoire que définitif à l'encontre des intermédiaires; (iii) en cas de mauvaise foi, prévoir pour tous les droits intellectuels la possibilité pour le juge de tenir compte dans l'évaluation des dommages et intérêts du bénéfice indûment réalisé et (iv) prévoir, en cas de mauvaise foi, la possibilité d'une évaluation *ex aequo et bono* du préjudice au moins équivalente au montant des redevances ou indemnités qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit intellectuel en cause.

I. INLEIDING

I.1. Ontstaansgeschiedenis

- Op 15 oktober 1998 publiceerde de Europese Commissie een Groenboek² met als doel 1) de economische impact van "namaak en piraterij"³ in de interne markt te evalueren; 2) de bestaande wetgeving op dit gebied te evalueren en daarbij na te gaan wat de problemen waren en welke verbeteringen noodzakelijk waren vanuit juridisch oogpunt; en 3) te onderzoeken of een communautair optreden op dit gebied noodzakelijk was, gelet op de doelstellingen van de interne markt⁴.
- Op 17 november 2000 publiceerde de Europese Com-

missie een mededeling⁵ met daarin een actieprogramma bestaande uit dringende maatregelen, acties op middellange termijn en andere initiatieven. Het eerste punt van de dringende maatregelen betrof het indienen van een voorstel voor een richtlijn "om de middelen tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten te verbeteren en een algemeen kader voor de uitwisseling van informatie en voor administratieve samenwerking vast te stellen"⁶.

- Op 30 januari 2003 werd een "Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen"⁷ door de Europese

² Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM (98), 569 def.

³ In het Groenboek werd bepaald dat aan de termen "namaak en piraterij" een zodanige betekenis wordt toegekend "dat ze betrekking hebben op alle producten, werkwijzen en diensten die het voorwerp of het resultaat zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, d.w.z. een industrieel eigendomsrecht (fabrieks- of handelsmerk, tekening of model van nijverheid, octrooi, gebruiksmodel, geografische aanduiding), een auteursrecht of een naburig recht (recht van uitvoerende kunstenaars, recht van producenten van fonogrammen, recht van producenten van de eerste vastleggingen van films, recht van omroeporganisaties), of het recht sui generis van de fabrikant van een databank. Door het onderwerp zo ruim te omschrijven omvat het niet alleen het geval van op bedrieglijke wijze gekopieerde producten ("vervalsingen"), maar ook het geval van producten die identiek zijn met het origineel en die zonder toestemming van de rechthebbende in de Gemeenschap worden vervaardigd, bijvoorbeeld met overschrijding van de door de rechthebbende toegestane maximumhoeveelheid. [...]. De activiteiten die het onderwerp van dit Groenboek vormen, en die onder de hierboven gegeven omschrijving vallen, kunnen van zeer verscheiden aard zijn en omvatten onder meer de vervaardiging, de distributie, het voorhanden hebben voor commerciële doeleinden, de invoer in de Gemeenschap en de uitvoer naar derde landen van namaak- of piraatproducten, alsook dienstenpiraterij en de levering van piraatdiensten". Zie Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM (98), 569 def., 7.

⁴ Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM (98), 569 def., 8.

⁵ Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité – Follow-up van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM (2000), 789 def.

⁶ Mededeling van de Europese Commissie aan de Raad, het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité – Follow-up van het Groenboek over de bestrijding van namaak en piraterij in de interne markt, COM (2000), 789 def., 2.

⁷ Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen, COM (2003), 46 def.

Commissie ingediend (hierna “*het Voorstel van Richtlijn*”).

4. Kort na het indienen van dit Voorstel van Richtlijn, keurde de Belgische Ministerraad op 28 maart 2003 een Voorontwerp van wet goed “*betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van bepaalde intellectuele rechten*”⁸ (hierna “*het Voorontwerp van Wet*”).

In de loop van het wetgevende proces op Europees niveau verscheen heel wat (kritische) commentaar op het Voorstel van Richtlijn⁹. De uiteindelijke versie zoals die op 29 april 2004¹⁰ door het Parlement en de Raad werd aangenomen¹¹ (hierna “*de Richtlijn*”), verschilt aanzienlijk van het initiële voorstel van de Europese Commissie.

I.2. Doel

5. Alle lidstaten en de Europese Gemeenschap zelf zijn partij bij de overeenkomst van 15 april 1994 inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (hierna “*TRIPs*”)¹². *TRIPs* bevat een hele reeks (minimum)verplichtingen voor de aangesloten staten m.b.t. de handhaving van intellectuele eigendomsrechten¹³.

Uit de raadplegingen van de Europese Commissie (in opvolging van haar Groenboek¹⁴) bleek dat ondanks *TRIPs* er toch nog belangrijke verschillen zijn tussen de nationale wetgevingen betreffende de middelen tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten¹⁵. Deze verschillen maken het onmogelijk te waarborgen dat de intellectuele eigendomsrechten een gelijkwaardige bescherming genieten op het gehele grondgebied van de Gemeenschap¹⁶. Die situatie is

dan ook niet bevorderlijk, noch voor het vrije verkeer in de interne markt, noch voor het scheppen van een gunstig klimaat voor gezonde mededinging¹⁷.

Het doel van de Richtlijn is bijgevolg “*de onderlinge aanpassing van [...] [de nationale] wetgevingen teneinde een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen*”¹⁸, en zo meteen ook de *TRIPs*-standaarden te verbeteren en “*super-TRIPs-refinements*” te introduceren¹⁹.

I.3. Omzetting

6. De lidstaten zijn verplicht de Richtlijn in hun nationale rechtsorde om te zetten tegen uiterlijk 29 april 2006²⁰. In afwachting van die omzetting dient het nationale handhavingsrecht wel al “*zoveel mogelijk*” richtlijnconform te worden uitgelegd²¹.

I.4. Evaluatie

7. De lidstaten dienen binnen de drie jaar na 29 april 2006 een verslag in te dienen bij de Europese Commissie omtrent de stand van uitvoering van de Richtlijn. Het is de bedoeling dat de Europese Commissie op basis van die verslagen op haar beurt een verslag opstelt over de toepassing van de Richtlijn, met inbegrip van een beoordeling van de effectiviteit van de maatregelen die door de verschillende bevoegde organen en instanties zijn genomen, evenals een evaluatie van hun effect op de innovatie en ontwikkeling van de infor-

⁸ http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/news/counterfeiting_nl.html.

⁹ Zie onder andere R. ANDERSON, “The Draft IPR Enforcement Directive – A Threat to Competition and to Liberty”, <http://www.fipr.org/copyright/draft-ipr-enforce.html>; J. DREXL, R. HILTY en A. KUR, “Proposal for a Directive on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights – A first statement”, *JIC* 2003, 533; W. CORNISH, J. DREXL, R. HILTY en A. KUR, “Procedures and remedies for enforcing IPRS: the European Commission’s proposed Directive”, *E.I.P.R.* 2003, 447 en K.J. KOELMAN, “Handhaving van I.E.-rechten: mag het ietsje minder zijn?”, *Computerrecht* 2004, 58.

¹⁰ Het valt op dat de Richtlijn werd aangenomen daags voor de toetreding van de tien nieuwe lidstaten op 1 mei 2004, waartoe een aantal landen behoren die wel eens worden beschouwd als de oorsprong van namaakgoederen of door piraterij verkregen goederen.

¹¹ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *PB* 2004, L. 157, 45. Rectificatie van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *PB* 2004, L. 195, 16.

¹² Goedgekeurd in België bij wet van 23 december 1994, *B.S.* 23 januari 1997 en in werking getreden op 1 januari 1995. Deze overeenkomst is bijlage 1C van de overeenkomst van 15 april 1994 tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, gedaan te Marrakech, *B.S.* 23 januari 1997 en werd goedgekeurd voor de EG bij besluit (EG) van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-ronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten, *PB* 1994, L. 336, 213.

¹³ Zie Deel III, art. 41-61, *TRIPs*.

¹⁴ Zie *supra* onder I.1.

¹⁵ R.o. 7 Richtlijn.

¹⁶ R.o. 8 Richtlijn.

¹⁷ R.o. 8 Richtlijn.

¹⁸ R.o. 10 Richtlijn.

¹⁹ Vgl. met W. CORNISH, J. DREXL, R. HILTY en A. KUR, “Procedures and remedies for enforcing IPRS: the European Commission’s proposed Directive”, *E.I.P.R.* 2003, 448.

²⁰ Art. 20 Richtlijn.

²¹ K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, *Europees recht in hoofdlijnen*, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 1999, 693, waar wordt verwezen naar het arrest *Kolpinghuis* (H.v.J. nr. 80/86, 8 oktober 1987, *Jur. H.v.J.* 1987, 3969) en P.J.G. KAPTEYN en P. VERLOREN VAN THEMAAT, *Het recht van de Europese Unie en van de Europese Gemeenschappen*, Deventer, Kluwer, 2003, 437 waar wordt verwezen naar het arrest *Marleasing* (H.v.J. nr. C-106/89, 13 november 1990, *Jur. H.v.J.* 1990, I, 4135).

matie maatschappij. Indien nodig zal dit verslag voorstellen tot wijziging van de Richtlijn bevatten²².

Hierna volgt alvast een “pre-omzetting” evaluatie van de Richtlijn. Vertrekend van de tekst van de Richtlijnartikelen en -overwegingen zullen wij in hoofdzaak het toepassingsgebied en de voorgestelde handhavingsmaatregelen nader

analyseren en toetsen aan het vigerende handhavingsregime. Er wordt gepoogd om systematisch aan te geven waar aanpassingen aan het bestaande handhavingsregime vereist of wenselijk zijn en in welke mate het Voorontwerp van Wet aan die noodzaak of wenselijkheid beantwoordt.

II. BESPREKING VAN DE RICHTLIJN

II.1. Algemeen

8. Deze Richtlijn is het eerste “*horizontale*” (d.i. uniform geldend voor alle intellectuele eigendomsrechten) harmoniserende initiatief van de Europese wetgever op het vlak van intellectuele eigendomsrechten²³. Tot nu toe zijn er enkel “*verticale*” ingrepen geweest (d.i. harmonisering van bepaalde aspecten van de afzonderlijke intellectuele eigendomsrechten)²⁴.

II.2. Het toepassingsgebied

9. De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, die in de Richtlijn worden vastgesteld, zijn van toepassing op *elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten*, zoals bepaald in het communautaire en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat²⁵.

De bepalingen van de Richtlijn doen evenwel geen afbreuk aan “[...] *de middelen [tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten] die in de communautaire of nationale wetgeving zijn of kunnen worden vastgelegd, voorzover deze middelen gunstiger zijn voor de rechthebbenden*”²⁶. Het

nationale (of communautaire) recht dient dus niet te worden aangepast waar het gunstiger is voor de houder van de intellectuele eigendomsrechten dan de bepalingen van de Richtlijn op voorwaarde evenwel dat de reeds nationaal of communautair voorziene maatregelen, procedures en rechtsmiddelen eerlijk, billijk en evenredig zijn en zo worden toegepast dat zij geen belemmeringen inhouden van het legitieme handelsverkeer en dat er waarborgen zijn tegen misbruiken²⁷.

10. Meteen valt op dat het toepassingsgebied in de Richtlijn ruimer wordt omschreven dan in het Voorstel van Richtlijn²⁸.

In het Voorstel van Richtlijn werd enerzijds immers gesteld dat de maatregelen enkel van toepassing waren indien de inbreuk hetzij met commerciële bedoelingen werd gepleegd, hetzij aanzienlijke schade toebracht aan de rechthebbende²⁹. Dit impliceerde eigenlijk dat “*in principle, every kind of IP infringement of practical significance [would] fall within the proposed harmonisation measures*”³⁰ (eigen benadruking). Terecht werd echter meteen opgemerkt dat een Richtlijn “*which would relate only to wilful and/or fraudulent conduct, or to cases of severe infringement, would introduce an awkward division*”³¹ en dat het “*a completely unrealistic*

22. Art. 18 Richtlijn.

23. A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 172.

24. Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, *PB*. 1987, L. 24, 36; eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PB*. 1989, L. 40, 1; richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, *PB*. 1991, L. 122, 42; richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, *PB*. 1992, L. 346, 61; richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, *PB*. 1993, L. 248, 15; richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, *PB*. 1993, 9; richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, *PB*. 1996, L. 77, 20; richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, *PB*. 1998, L. 213, 13; richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, *PB*. 1998, L. 289, 28; richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *PB*. 2001, L. 167, 10; richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, *PB*. 2001, L. 272, 32.

25. Art. 2 lid 1 Richtlijn.

26. Art. 2 lid 1 Richtlijn.

27. Art. 2 lid 1 io. art. 3 Richtlijn.

28. Art. 2 lid 1 Voorstel van Richtlijn.

29. Art. 2 lid 1 Voorstel van Richtlijn.

30. W. CORNISH, J. DREXL, R. HILTY en A. KUR, “Procedures and remedies for enforcing IPRS: the European Commission’s proposed Directive”, *E.I.P.R.* 2003, 447.

31. W. CORNISH, J. DREXL, R. HILTY en A. KUR, “Procedures and remedies for enforcing IPRS: the European Commission’s proposed Directive”, *E.I.P.R.* 2003, 447.

option” zou zijn “to implement the sanctions and procedures proposed only with respect to the cases mentioned in [de toenmalige versie van] Art. 2 (1), and to leave the legal situation unchanged with respect to all other forms of intellectual property rights infringement”³². De Europese wetgever heeft elke discussie hieromtrent uitgesloten door in de definitieve versie duidelijk te stellen dat de Richtlijn in beginsel van toepassing is op elke inbreuk ongeacht of zij met commerciële bedoelingen wordt gepleegd en ongeacht de toegebrachte schade³³, al blijven de aard en de omvang van de inbreuk een invloed hebben op het type van maatregelen, procedures en rechtsmiddelen die moeten worden voorzien³⁴.

Anderzijds bepaalde het Voorstel van Richtlijn dat het diende te gaan om een inbreuk “op de rechten die voortvloeien uit Communautaire en Europese besluiten betreffende de bescherming van de intellectuele eigendom waarvan de lijst [...] [was] opgenomen in de bijlage en uit de bepalingen die de lidstaten hebben vastgesteld om aan deze besluiten te voldoen”³⁵. De Europese wetgever heeft evenwel nog niet alle aspecten van alle intellectuele eigendomsrechten geharmoniseerd. Zo is er bijvoorbeeld op het vlak van octrooien enkel harmoniserend opgetreden met betrekking tot de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen³⁶. Strikt gezien, diende de Belgische wetgever volgens het Voorstel van Richtlijn dus enkel omzettingsmaatregelen te nemen voor inbreuken op octrooien die betrekking hebben op biotechnologische uitvindingen. Een dergelijk onderscheid zou natuurlijk een moeilijk te verantwoorden

discriminatie tussen de verschillende houders van intellectuele eigendomsrechten hebben opgeleverd³⁷. Gelukkig heeft de verruiming van het toepassingsgebied van de Richtlijn ook dit probleem opgelost.

11. Welke zijn nu de “*intellectuele eigendomsrechten, zoals bepaald in het communautaire recht en/of het nationale recht van de betrokken lidstaat [België]*”?

In de overwegingen van de Richtlijn wordt gesteld dat “de werkingssfeer van deze richtlijn zo breed mogelijk dient te worden vastgesteld, zodat zij alle intellectuele eigendomsrechten omvat die onder de communautaire bepalingen op dit gebied en/of het nationale recht van de lidstaat vallen”³⁸.

Wat het *communautaire recht* betreft, rijst meteen de vraag of nog rekening kan worden gehouden met de “*Lijst van de bepalingen van het communautaire en Europese recht betreffende de bescherming van intellectuele eigendom*” die als bijlage was gevoegd bij het Voorstel van Richtlijn³⁹. Deze bijlage komt immers niet meer voor in de Richtlijn. Die bijlage bevatte de Europeesrechtelijke wetgevende akten m.b.t. de “klassieke” intellectuele eigendomsrechten⁴⁰ (auteursrechten, naburige rechten, databanken, merken, tekeningen en modellen, octrooien, kwekersrechten, topografieën van halfgeleiderproducten en aanvullende beschermingscertificaten) maar daarnaast ook een aantal verordeningen die rechten in het leven hebben geroepen die in de Belgische rechtsorde niet meteen tot de “klassieke” intellectuele eigendomsrechten worden gerekend. Het betreft verordening 1576/89 tot vaststelling van de algemene voorschriften

³². J. DREXL, R. HILTY en A. KUR, “Proposal for a Directive on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights – A first statement”, *IIC* 2003, 533.

³³. Art. 2 lid 1 Richtlijn.

³⁴. Zie bv. art. 8 lid 1 Richtlijn (met betrekking tot het “Recht op informatie”; zie ook *infra* onder randnr. 92 en 93) en art. 9 lid 2 Richtlijn (met betrekking tot het conservatoir beslag als voorlopige maatregel, zie ook *infra* onder randnr. 61 e.v.).

³⁵. Art. 2 lid 1 Voorstel van Richtlijn.

³⁶. Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, *PB*. L. 213, 30 juli 1998, 13.

³⁷. Zie tevens A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 176.

³⁸. R.o. 13 Richtlijn.

³⁹. Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen, *COM* (2003), 46 def., 49.

⁴⁰. Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, *PB*. 1987, L. 24, 36; eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, *PB*. 1989, L. 40, 1; richtlijn 91/250/EEG van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, *PB*. 1991, L. 122, 42; verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, *PB*. 1992, L. 182, 1; richtlijn 92/100/EEG van de Raad van 19 november 1992 betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom, *PB*. 1992, L. 346, 61; richtlijn 93/83/EEG van de Raad van 27 september 1993 tot coördinatie van bepaalde voorschriften betreffende het auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel, *PB*. 1993, L. 248, 15; richtlijn 93/98/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 betreffende de harmonisatie van de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten, *PB*. 1993, L. 290, 9; verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, *PB*. 1994, L. 11, 1; verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, *PB*. 1994, L. 227, 1; richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, *PB*. 1996, L. 77, 20; verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen, *PB*. 1996, L. 198, 30; richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, *PB*. 1998, L. 213, 13; richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen, *PB*. 1998, L. 289, 28; richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *PB*. 2001, L. 167, 10; richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, *PB*. 2001, L. 272, 32; verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PB*. 2002, L. 3, 1.

betreffende de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken⁴¹, verordening 1014/90 houdende uitvoeringsbepalingen voor de definitie, de aanduiding en de aanbiedingsvorm van gedistilleerde dranken⁴², verordening 1493/1999 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en verordening 2081/92 inzake de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen⁴³. Ten slotte bevatte de lijst ook een verwijzing naar het Europees Octrooiverdrag⁴⁴, wat enigszins vreemd is aangezien dit Verdrag niet uitgaat van de Europese instellingen⁴⁵. Dit laatste verdrag kan o.i. in elk geval niet worden beschouwd als communautair recht.

Wat het Belgische *nationale recht* betreft, kan verwezen worden 1) naar de diverse nationale wetten inzake intellectuele eigendomsrechten⁴⁶, 2) naar de internationale akten m.b.t. intellectuele eigendomsrechten waaromtrent bij wet werd verklaard dat zij “*volkomen uitwerking*” zullen hebben in België en 3) naar de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (de “WHPC”)⁴⁷.

De belangrijkste internationale akten zijn het Beneluxverdrag inzake de Warenmerken⁴⁸ dat krachtens de wet van 30 juni 1969⁴⁹ volkomen uitwerking heeft in België en het Beneluxverdrag inzake Tekeningen of Modellen⁵⁰, dat krachtens de wet van 1 december 1970⁵¹ volkomen uitwer-

king heeft in België. Krachtens die beide akten zijn Beneluxmerken en Beneluxtekeningen of -modellen in België beschermd. Maar ook het Verdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom (Unieverdrag van Parijs – “Uv”)⁵², dat volkomen uitwerking heeft krachtens de wet van 26 september 1974⁵³, is van belang. Overeenkomstig dit verdrag omvat de bescherming van de “*industriële eigendom*” immers “*de octrooien van uitvinding, de gebruiksmodellen, de tekeningen of modellen van nijverheid, de fabrieks- of handelsmerken, de dienstmerken, de handelsnaam en de aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong, zomede de bestrijding van de oneerlijke mededinging*”⁵⁴. De bepalingen van het Uv kunnen rechtstreeks voor de Belgische rechter worden ingeroepen⁵⁵. Dit betekent o.i. dat de maatregelen van de Richtlijn ook van toepassing zullen (dienen te) zijn op de inbreuken op (de rechten op) handelsnamen, aanduidingen van herkomst of benamingen van oorsprong.

Ten slotte is ook de WHPC belangrijk als bron van nationaal recht m.b.t. intellectuele eigendom. Enerzijds wordt in de WHPC expliciet in de bescherming van de benaming van oorsprong voorzien⁵⁶ en impliciet in de bescherming van aanduidingen van herkomst⁵⁷ en anderzijds wordt voor de bescherming van een handelsnaam in België vrijwel uitsluitend een beroep gedaan op de WHPC (al dan niet in combinatie met art. 8 Uv)⁵⁸.

41. PB. 1998, L. 160 1.

42. PB. 1990, L. 105, 9.

43. Laatste gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1068/97, PB. 1997, L. 156, 10.

44. Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, B.S. 4 september 1979, 9650 (het “EOV”).

45. Op 21 januari 2003 waren de volgende staten partij bij het EOv: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Enerzijds zijn dus niet alle huidige lidstaten van de Europese Unie aangesloten bij het EOv en anderzijds zijn er een aantal landen bij aangesloten die geen deel uitmaken van de Europese Unie. Zie terzake ook art. 4.2 van het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het “voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen”, PB. C. 32, 16.

46. Wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten, B.S. 5 september 1975; wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, B.S. 9 maart 1985; wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, B.S. 26 januari 1990; wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, B.S. 27 juli 1994; wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, B.S. 27 juli 1994; wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, B.S. 14 november 1998.

47. B.S. 29 augustus 1991 (zie *infra* onder randnr. 11, laatste al.).

48. Beneluxverdrag inzake de warenmerken ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, B.S. 14 oktober 1969. De Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962 (de “BMW”) is een bijlage bij dit verdrag.

49. Wet van 30 juni 1969 houdende goedkeuring van het Beneluxverdrag inzake de warenmerken, en van de bijlage, ondertekend te Brussel op 19 maart 1962, B.S. 14 oktober 1969.

50. Beneluxverdrag inzake de tekeningen of modellen ondertekend te Brussel op 25 oktober 1966, B.S. 29 december 1973. De Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966 (de “BTMW”) is een bijlage bij dit verdrag.

51. Wet van 1 december 1970 houdende goedkeuring van het Beneluxverdrag inzake tekeningen of modellen, ondertekend te Brussel op 25 oktober 1966, en van de bijlage (eenvormige wet), B.S. 29 december 1973.

52. Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967, B.S. 29 januari 1975, 885.

53. B.S. 29 januari 1975.

54. Art. 1 lid 2 Uv.

55. Art. 2 lid 1 Uv.

56. Zie art. 16 e.v. WHPC.

57. Ter bescherming van die tekens wordt een beroep gedaan op de art. 23 (regelgeving inzake reclame) en 93 (verbod van oneerlijke handelspraktijken) WHPC. Zie hieromtrent B. PONENT, “Commentaar bij art. 16-21 (inleiding) W. 14 juli 1991”, in X., *Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, s.d., losbladig.

58. Zie o.a. G. BOGAERT en H. DHONDT, “De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht – raakvlakken met het Merkenrecht”, *Bull. B.M.M.* 2001, 88.

12. In twee eerdere richtlijnen⁵⁹ heeft de Europese wetgever reeds een aantal maatregelen opgelegd aan de lidstaten ter handhaving van inbreuken op auteursrecht en naburige rechten. De Richtlijn laat de “*bijzondere rechtshandhavingen en uitzonderingsbepalingen*” opgenomen in die richtlijnen onverlet⁶⁰.

13. De Richtlijn stelt ten slotte evenmin afbreuk te doen aan:

- 1) de communautaire bepalingen betreffende het materiële recht inzake intellectuele eigendom⁶¹. In de toelichting bij het Voorstel van Richtlijn wordt gesteld dat het inderdaad de bedoeling is “*te verduidelijken dat de richtlijn niet de inhoud betreft maar slechts de handhaving van de rechten*”⁶². Volledigheidshalve en gelet op het feit dat de Europese wetgever nog niet alle aspecten van alle intellectuele eigendomsrechten heeft geharmoniseerd, zou er dus eigenlijk moeten staan dat “*de nationale en communautaire bepalingen betreffende het materiële recht*” onverlet worden gelaten;
- 2) drie eerder uitgevaardigde richtlijnen die niet over intellectuele eigendomsrechten handelen⁶³;
- 3) de internationale verplichtingen van de lidstaten en met name TRIPs, waaronder de verplichtingen met betrekking tot strafprocedures en straffen;
- 4) de nationale bepalingen in de lidstaten m.b.t. strafprocedures en straffen i.v.m. inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. De Richtlijn heeft m.a.w. geen betrekking op het strafrechtelijke luik van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, wat een volledige nationale bevoegdheid blijft. Het Voorstel van Richtlijn bevatte nochtans een afzonderlijk hoofdstuk⁶⁴ omtrent “*Strafrechtelijke Bepalingen*” waarin de lidstaten o.a. werd opgelegd om ernstige inbreuken

op intellectuele eigendomsrechten te kwalificeren als een strafbaar feit en waarbij een hele reeks maatregelen zoals boetes, verbeurdverklaring van goederen, vernietiging van goederen, sluiting van de onderneming, enz. dienden te worden voorzien⁶⁵.

II.3. De handhavingsmaatregelen

II.3.1. Algemene verplichting

14. De Richtlijn legt de lidstaten de algemene verplichting op om maatregelen, procedures en rechtsmiddelen vast te leggen die nodig zijn om de handhaving te waarborgen van de “*in deze richtlijn bedoelde intellectuele eigendomsrechten*”⁶⁶. Daarnaast wordt quasi letterlijk uit TRIPs overgenomen dat de betrokken maatregelen, procedures en rechtsmiddelen eerlijk en billijk dienen te zijn, niet onnodig ingewikkeld of duur en geen onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen mogen inhouden⁶⁷. In het Voorstel van Richtlijn stond ook vermeld dat de procedures “*de daders van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht het economische voordeel van de betrokken inbreuk [moeten] ontnemen*”⁶⁸. Deze verplichting werd evenwel niet weerhouden in de Richtlijn.

De maatregelen, procedures en rechtsmiddelen moeten bovendien doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn⁶⁹. In het Voorstel van Richtlijn stond er nog bij dat de lidstaten ervoor dienden te zorgen dat elke inbreuk kan worden “*bestraft*”⁷⁰. Hierboven werd reeds verduidelijkt dat de “*strafsancties*” niet werden weerhouden in de Richtlijn⁷¹.

De maatregelen dienen ten slotte zo te worden toegepast dat

⁵⁹. Richtlijn (EG) nr. 91/250 van de Raad van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, *PB*. L. 122, 42; richtlijn (EG) nr. 2001/29 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *PB*. L. 167, 10. Beide richtlijnen werden omgezet in Belgisch recht, respectievelijk door de Wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, *B.S.* 27 juli 1994 en de Wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *B.S.* 27 mei 2005.

⁶⁰. Art. 2 lid 2 Richtlijn.

⁶¹. Art. 2 lid 3, a) Richtlijn.

⁶². Zie de toelichting bij het Voorstel van Richtlijn, COM (2003) 46 def., 21.

⁶³. Het betreft richtlijn (EG) nr. 95/46 van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, *PB*. L. 281, 31; richtlijn (EG) nr. 1999/93 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen, *PB*. L. 13, 12; richtlijn (EG) nr. 2000/31 van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (“richtlijn inzake elektronische handel”), *PB*. L. 178, 1. De Richtlijn verwijst in het bijzonder naar de art. 12 tot en met 15 van de richtlijn inzake elektronische handel. Die artikelen handelen over de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden.

⁶⁴. Hoofdstuk III van het Voorstel van Richtlijn.

⁶⁵. Voorstel van Richtlijn, art. 20. In punt 4.10 van het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het “*Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen*”, *PB*. 2004, C. 32, 17 is er sprake van een geschil dat loopt tussen de Raad en de Europese Commissie over de bevoegdheid in strafzaken. Wellicht verdwenen de strafrechtelijke bepalingen om die reden uit de Richtlijn.

⁶⁶. Art. 3 lid 1 Richtlijn. Voor een opsomming van die intellectuele eigendomsrechten, zie *supra* onder II.2.

⁶⁷. Vgl. art. 41 lid 2 TRIPs.

⁶⁸. Art. 3 Voorstel van Richtlijn.

⁶⁹. Art. 3 lid 2 Richtlijn.

⁷⁰. Art. 4 Voorstel van Richtlijn.

⁷¹. Zie *supra* onder randnr. 13.

het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden⁷² en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik⁷³.

II.3.2. De maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal

15. De Richtlijn verplicht de lidstaten om te voorzien in de mogelijkheid voor de bevoegde rechterlijke instanties om – vooraleer een bodemprocedure is begonnen – “afdoende voorlopige maatregelen” te gelasten om het bewijsmateriaal te beschermen⁷⁴.

Uit de toelichting van de Europese Commissie bij haar Voorstel van Richtlijn blijkt dat deze maatregel een aanvulling is van artikel 43 TRIPs⁷⁵ en geïnspireerd is op bepalingen die in sommige lidstaten hun doeltreffendheid hebben bewezen, met name in het Verenigd Koninkrijk (“Anton Piller Order”, “Doorstep Order”) en in Frankrijk (saisie-contrefaçon/

beslag inzake namaak)⁷⁶. Ook in België bestaat sinds lang een procedure van beslag inzake namaak⁷⁷. Het Gerechtelijk Wetboek bevat trouwens een afzonderlijk hoofdstuk waarin het “beslag inzake namaak” of het zogenaamde “beschrijvend beslag” wordt geregeld⁷⁸.

II.3.2.1. Bespreking

a. De maatregelen die kunnen worden toegekend

16. De Richtlijn bepaalt dat de rechtbank “afdoende voorlopige maatregelen” moet kunnen gelasten om het bewijsmateriaal te beschermen⁷⁹. Er worden een aantal maatregelen opgesomd die “tot deze [afdoende voorlopige] maatregelen kunnen behoren”⁸⁰ (eigen benadrukking). Het feit dat er staat “kunnen behoren” impliceert o.i. dat er geen verplichting bestaat voor de lidstaten om die specifieke maatregelen te voorzien⁸¹. De lidstaten zijn vrij in de maatregelen die zij invoeren, op voorwaarde evenwel dat zij “afdoende” zijn.

⁷² Zo zullen de rechtshandhavingsmaatregelen niet mogen worden toegepast wanneer de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten zijn uitgeput. Dit zal in beginsel het geval zijn wanneer de betrokken goederen door de eigenaar van de intellectuele rechten die op die goederen rusten, of met diens toestemming, in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht (zie over het spanningsveld tussen intellectuele rechten en het vrije verkeer van goederen binnen de interne markt onder meer Y. VAN COUTER, “Davidoff – Levi Strauss, De genadeslag voor de parallelhandel in merkartikelen van niet-EER oorsprong...?”, *Ing.-Cons.* 2001, 478-510).

⁷³ Art. 3 lid 2 Richtlijn. Vgl. met art. 41 lid 1 TRIPs. In het huidige Belgisch recht zijn algemene waarborgen tegen misbruik voorzien in de art. 17 en 18 Ger.W. (de vereisten van “hoedanigheid” en “belang” voor het inleiden van een rechtsvordering), in de figuur van het “tergend en/of roekeloos geding” (voor een uitgebreide bespreking daarvan zie L. LAMINE, B. SCHOENAERTS en C. VAES, *Het tergend en roekeloos geding. Het tergend óf roekeloos geding en het roekeloos én tergend geding*, Antwerpen, Intersentia, 2004, 397 p.) en in de theorie van het rechtsmisbruik (er kan rechtsmisbruik zijn wanneer een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig persoon – zie o.a. Cass. 10 juni 2004, <http://www.cass.be> – en wanneer een recht wordt uitgeoefend zonder redelijk of voldoende belang. Dit laatste is in het bijzonder het geval wanneer het veroorzaakte nadeel buiten verhouding staat tot het nagestreefde of het door de titularis van het recht verkregen doel – zie Cass. 27 februari 2004, *Res Jur. Imm.* 2004, 189).

⁷⁴ Art. 7 Richtlijn.

⁷⁵ Art. 43 TRIPs handelt inderdaad over “bewijsmateriaal” en voorziet in maatregelen die beperkter zijn dan die voorzien in de Richtlijn: “1. De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid, wanneer een partij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen en voor de staving van haar vorderingen van belang zijnde bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, om te gelasten dat dit bewijsmateriaal door de wederpartij wordt overgelegd, in passende gevallen met inachtneming van voorwaarden die de bescherming van vertrouwelijke informatie verzekeren. 2. In gevallen waarin een partij bij een procedure opzettelijk en zonder goede redenen toegang weigert tot noodzakelijke informatie of deze anderszins niet binnen een redelijke termijn verstrekt, dan wel een procedure in verband met een vordering tot handhaving van rechten aanmerkelijk belemmert, kan een Lid de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid verlenen om voorlopige en definitieve beslissingen te geven, bevestigend of afwijzend, op basis van de aan hen voorgelegde informatie, met inbegrip van de klacht of de bewering van de zijde van de door het ontzeggen van toegang tot informatie benadeelde partij, mits de partijen in de gelegenheid worden gesteld om omtrent de beweringen of het bewijsmateriaal te worden gehoord.”

⁷⁶ Zie de toelichting bij het Voorstel van Richtlijn, COM (2003) 46 def., 23.

⁷⁷ Sinds 24 mei 1885 voor wat de octrooien betreft en sinds 22 maart 1886 voor wat betreft het auteursrecht. Zie F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 26; zie tevens O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 58.

⁷⁸ Het betreft Deel V, Titel II, Hoofdstuk VIII van het Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald de art. 1481 t.e.m. 1488.

⁷⁹ Art. 7 lid 1, eerste zin Richtlijn.

⁸⁰ Art. 7 lid 1, tweede zin Richtlijn.

⁸¹ Er staat immers niet “moeten behoren”. Het komt ons evenwel voor dat de rechtbank minstens een “beschrijving” moet kunnen gelasten opdat de maatregelen die zij kan toekennen “afdoend” zouden zijn. Vgl. met M. BUYDENS, “Brève présentation de la nouvelle directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle”, *I.R. D.I.* 2004, 135 die schrijft dat “il résulte de l’article 8 [lees: 7] que les États pourront notamment prévoir une procédure de saisie-description et/ou la saisie réelle” en P. PÉTERS, “La Cour d’arbitrage encore une fois favorable aux titulaires de marques”, (noot onder Arbitragehof 24 maart 2004), *J.T.* 2004, 616, die schrijft dat de lidstaten worden “uitgenodigd” (“ce projet de directive invite les États membres”) om een procedure van beslag inzake namaak te voorzien; zie ook J.L.R.A. HUYDECOPER, “Nous Maintiendrons – de nieuwe ‘Richtlijn handhaving’”, *A.M.I.* 2003, 118 die stelt dat de richtlijn niet expliciet voorschrijft dat “de ‘saisie-description [...] beschikbaar moet [...] zijn”. Zie evenwel contra, A. PUTTEMANS, “Het Arbitragehof stelt het recht vast van de merkhouders om een beslag inzake namaak te leggen”, (noot onder Arbitragehof 24 maart 2004), *T.B.H.* 2004, 535 die in art. 7 een verplichting leest voor de lidstaten om “te voorzien in een procedure vergelijkbaar met onze procedure van beslag inzake namaak”. Wij merken verder op dat art. 8 van het Voorstel van Richtlijn de lidstaten verplichtte te “bepalen [...] dat de bevoegde rechterlijke instanties [...] toestemming kunnen verlenen voor hetzij de gedetailleerde beschrijving [...] hetzij de werkelijke inbeslagneming [...]” en hen aldus geen keuze liet bij het bepalen van hun maatregelen.

17. De maatregelen die de beslagrechter op heden naar Belgisch recht, en in het bijzonder op basis van artikel 1481 Ger.W., kan opleggen zijn de volgende:

De beschrijving: de beschrijving van toestellen, machines, werken, rassen, teeltmateriaal en alle voorwerpen en werkwijzen waarvan beweerd wordt dat zij nagemaakt zijn, evenals van de plannen, documenten, berekeningen, geschriften, gewassen of delen van gewassen waaruit de beweerde namaak kan blijken en van de gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben om de aangeklaagde vervaardiging te plegen⁸². Ook boekhoudkundige stukken kunnen het voorwerp uitmaken van de beschrijving daar aan de hand ervan de oorsprong en de omvang van de beweerde namaak kan blijken⁸³.

De bijkomende maatregelen: i) een verbod aan de houders van de nagemaakte voorwerpen om deze uit handen te geven, ii) toelaten dat er een bewaarder wordt aangesteld, iii) de voorwerpen verzegelen en iv) indien het gaat om feiten die aanleiding geven tot inkomsten, bewarend beslag op de gelden toestaan⁸⁴.

18. Deze maatregelen verschillen in de hiernavolgende zin van de door de Richtlijn opgegeven (voorbeelden van) afdoende voorlopige maatregelen:

- de Richtlijn laat de “beschrijving” toe “met of zonder monsterneming”. In artikel 1481 Ger.W. gaat het enkel over “de beschrijving”. Toch is het niet ongebruikelijk dat de deskundige door de Beslagrechter wordt gemachtigd om enkele exemplaren van de nagemaakte goederen mee te nemen met het oog op een beschrijving⁸⁵. Het Voorontwerp van Wet is explicieter en laat de voorzitter toe om de deskundige te machtigen “alle maatregelen te nemen die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht binnen de grenzen ervan en, met name, afschriften nemen, kopieën, fotokopieën, fotografieën en audiovisuele opnames evenals zich monsternemen te laten overhandigen van de goederen die ver-

moed worden inbreuk te maken op de intellectuele rechten en de materialen die dienen voor het vervaardigen van deze goederen”⁸⁶;

- ook het voorwerp van de beschrijving wordt anders geformuleerd in de Richtlijn. De Richtlijn laat de gedetailleerde beschrijving toe van “de litigieuze goederen en in voorkomend geval, van de bij de productie en/of distributie van de litigieuze goederen gebruikte materialen en werktuigen en de desbetreffende documenten”. Artikel 1481 lid 1 Ger.W. somt daarentegen op welke elementen precies het voorwerp van de beschrijving kunnen uitmaken⁸⁷. Terecht stellen de auteurs van het Voorontwerp van Wet dat deze (lange) opsomming onvolledig is. Zij verwijzen dan ook in meer algemene termen naar “alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen van die aard dat ze de zogezegde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang van deze vaststellen”⁸⁸;
- naast de beschrijving met of zonder monsterneming, stelt de Richtlijn dat tot de maatregelen kan behoren “de fysieke inbeslagneming” van goederen, materialen, werktuigen en documenten. Naar Belgisch recht kan de beslagrechter “verbieden uit handen te geven, toelaten dat er een bewaarder wordt aangesteld, de voorwerpen verzegelen en, indien het gaat om feiten die aanleiding geven tot inkomsten, bewarend beslag op de gelden toestaan”⁸⁹. Het Voorontwerp van Wet kent de voorzitter dan weer de bevoegdheid toe om, omtrent de namaakvoorwerpen of de voorwerpen die dienen voor hun vervaardiging, verbod op te leggen “zich ervan te ontdoen, ze te verplaatsen of elke wijziging eraan toe te brengen die hun werking beïnvloedt”⁹⁰. Verder laat het Voorontwerp van Wet toe dat de voorzitter een bewaarder aanstelt, de voorwerpen onder gerechtelijk zegel laat plaatsen, en de winst onder bewarend beslag laat plaatsen (zo *prima facie* vaststaat dat deze haar oorsprong vindt in de vermeende namaak)⁹¹.

⁸². Art. 1481 lid 1 Ger.W.

⁸³. Zie F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 38, nr. 19 en 58, nr. 5 en de verwijzingen in voetnoot 10 aldaar.

⁸⁴. Art. 1481 lid 2 Ger.W.

⁸⁵. J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak. Een algemeen overzicht”, in F. GOTZEN (ed.), *Beslag inzake namaak – La saisie-contrefaçon – Anton Piller orders*, Brussel, E. Story-Scientia, 1991, 22; J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechtelijk recht*, n° 1, Mechelen, Kluwer, 2002, 27 en O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 59. De machtiging tot “monsternaming” gebeurt o.i. dan eigenlijk op grond van art. 1481 lid 2 Ger.W.

⁸⁶. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald het voorgesteld art. 1369bis § 1, tweede paragraaf Ger.W.

⁸⁷. Het betreft: “de toestellen, machines, werken, rassen, teeltmateriaal en alle voorwerpen en werkwijzen waarvan beweerd wordt dat zij nagemaakt zijn, evenals [...] de plannen, documenten, berekeningen, geschriften, gewassen of delen van gewassen waaruit de beweerde namaak kan blijken en [...] de gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben om de aangeklaagde vervaardiging te plegen”. Zoals hiervoor reeds aangegeven wordt er aanvaard dat de beschrijving niet alleen betrekking heeft op “les éléments de nature à établir l’existence matérielle de la contrefaçon” maar ook op “ceux qui permettent d’en préciser l’origine et l’étendue”. Zie O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 58.

⁸⁸. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald het voorgesteld art. 1369bis § 1, tweede paragraaf Ger.W.

⁸⁹. Art. 1481 lid 2 Ger.W.

⁹⁰. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald art. 1369bis § 3, eerste paragraaf Ger.W.

⁹¹. *Ibid.*

19. O.i. zijn de huidige maatregelen op zich reeds “afdoende” en voldoen zij dus aan de verplichtingen van de Richtlijn. Ze zijn niet identiek aan de voorbeelden uit de Richtlijn maar 1) de praktijk bewijst dat zij afdoende zijn om “het relevante bewijsmateriaal in verband met de vermeende inbreuk te beschermen”⁹² en 2) het weze herhaald dat de Richtlijn niet verplicht om die voorbeelden van maatregelen letterlijk over te nemen. De in het Voorontwerp van Wet herschreven maatregelen houden o.i. nog een verbetering in t.o.v. de huidige maatregelen⁹³ en zijn dus *a fortiori* “afdoende”.

b. De personen/entiteiten die de maatregelen kunnen vragen

20. Zoals hierboven aangetoond⁹⁴, zijn alle bij de Richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van toepassing op elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Bovendien schrijft de Richtlijn voor dat o.a. de “houders van [lees: alle] intellectuele eigendomsrechten” erkend moeten worden als de personen die bevoegd zijn om de maatregelen te vorderen⁹⁵. Er worden geen intellectuele eigendomsrechten uitgesloten⁹⁶. De Richtlijn legt bijgevolg op dat “maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal” gevraagd moeten kunnen worden door de houders van alle intellectuele eigendomsrechten⁹⁷. De maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal staan slechts open voor alle andere personen die gemachtigd zijn om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken (in het bijzonder licentiehouders), instanties voor het collectieve beheer van intellectuele eigendomsrechten of organisaties ter verdediging van beroepsbelangen “voor zover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke

recht”⁹⁸. De Richtlijn beoogt dus enkel een harmoniserend effect op het vlak van de toegang tot de voorziene maatregelen, procedures en rechtsmiddelen voor de eigenaars van intellectuele eigendomsrechten en niet voor de andere rechtmatige gebruikers (bv. de licentiehouders).

21. De huidige Belgische procedure van beslag inzake namaak moet worden beschouwd als een maatregel ter bescherming van bewijsmateriaal⁹⁹ en moet dus kunnen worden gevraagd door alle houders van intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 1481 lid 1 Ger.W. somt de rechthebbenden op die om een beslag inzake namaak kunnen verzoeken. Het betreft “de houders van octrooien, de houders van een aanvullend beschermingscertificaat, de houders en aanvragers van kwekerscertificaten, hun rechthebbenden, de houders van het auteursrecht en de houders van een naburig recht, daaronder begrepen het recht van de producenten van databanken”. In deze opsomming ontbreken dus een hele reeks houders van intellectuele eigendomsrechten: o.a. de merkhouders, de houder van de rechten op tekeningen of modellen, de houder van de rechten op topografieën van halfgeleiderproducten, de houder van de rechten op een handelsnaam, een benaming van oorsprong, een aanduiding van herkomst en een geografische aanduiding. Wat de houders van een attest van oorsprong¹⁰⁰ betreft, voorziet de WHPC evenwel in een specifieke procedure die sterk gelijkt op het beslag inzake namaak van artikelen 1481 e.v. Ger.W.¹⁰¹

Ingevolge de beperkte opsomming van artikel 1481 lid 1 Ger.W., bestaat in de rechtspraak en rechtsleer geen eensgezindheid¹⁰² over het feit of het beslag inzake namaak openstaat voor merkhouders (of voor de houders van sommige

⁹² Zie o.a. O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 59; F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 56 en M. DRAPS, “Arbitragehof bevestigt: beslag inzake namaak mogelijk voor merkhouders”, (noot onder Arbitragehof 24 maart 2004), *I.R. D.I.* 2004, 142.

⁹³ Bv. door het expliciet vermelden in de wet van de mogelijkheid tot staalname bij een loutere beschrijving en door het voorwerp van de beschrijving in meer algemene termen te bepalen.

⁹⁴ Zie *supra* onder II.2.

⁹⁵ Art. 4 Richtlijn.

⁹⁶ Zie ook r.o. 13 van de Richtlijn waar wordt gesteld dat de werkingssfeer van de Richtlijn zo breed mogelijk dient te worden vastgesteld, zodat zij alle intellectuele eigendomsrechten omvat.

⁹⁷ Zie *supra* onder II.2 voor een opsomming van alle (door de Richtlijn bedoelde) intellectuele eigendomsrechten.

⁹⁸ Zie art. 4, b), c) en d) Richtlijn.

⁹⁹ Dit wordt trouwens ook bevestigd bij de bespreking van art. 28 van het Voorontwerp van Wet, http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/news/counterfeiting_nl.html, 38.

¹⁰⁰ Dit is een attest afgegeven door een door de Koning (op grond van art. 19 WHPC) erkende instelling. Een dergelijk attest bevestigt dat de onder een bepaalde benaming van oorsprong verkochte goederen voldoen aan de voorwaarden vastgesteld bij het koninklijk besluit dat die benaming van oorsprong erkent.

¹⁰¹ Zie art. 118 WHPC.

¹⁰² Voor een meer uitgebreide bespreking van de controversie, zie Y. VAN COUTER en H. DHONDT, “Beschrijvend beslag voor merkhouders?”, *NjW* 2004, 1334-1340.

andere intellectuele eigendomsrechten die niet vermeld zijn in art. 1481 lid 1 Ger.W.)¹⁰³.

In zijn arrest van 24 maart 2004 heeft het Arbitragehof zich over de situatie van de merkhouders uitgesproken maar heeft het Hof o.i. geenszins een einde gemaakt aan de controverse. Er is nog steeds geen zekerheid voor de rechtzoekende merkhouders (en de houders van de andere intellectuele eigendomsrechten die niet opgenomen zijn in art. 1481 lid 1 Ger.W.) dat hem de toestemming voor het (laten) uitvoeren van een beschrijvend beslag zal worden verleend¹⁰⁴.

Een wetgevend ingrijpen is hier dus absoluut vereist, ten einde de toegang tot de procedure van beslag inzake namaak in overeenstemming te brengen met de Richtlijn. Ook het Voorontwerp van Wet lijkt ons terzake niet conform met de Richtlijn¹⁰⁵. De toegang tot het beslag inzake namaak¹⁰⁶ blijft daar immers beperkt tot “*personen die, op grond van een bijzondere wet op de uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekerscertificaten, topografieën van halfgeleiderproducten, tekeningen en modellen, merken, auteursrechten en naburige rechten of de rechten van producenten van databanken, ontvankelijk zijn om voor de rechtbank op te treden om een handeling die inbreuk maakt op dit intellectueel recht te doen staken*”¹⁰⁷. Om conform de Richtlijn te zijn, moeten o.i. bijvoorbeeld ook nog de houder van de handelsnaam, de geografische aanduiding en de aanduiding van herkomst worden opgenomen.

c. De aanstelling van een deskundige

22. *De Richtlijn* bepaalt niet door wie de beschrijving moet worden gedaan, noch onder welke modaliteiten (bv. of de verzoekende partij al dan niet aanwezig mag zijn). De Europese wetgever heeft dit aspect niet geharmoniseerd. De lidstaten blijven derhalve vrij in de invulling ervan.

23. *In de Belgische procedure* van beslag inzake namaak duidt de beslagrechter een deskundige aan die zal overgaan tot de beschrijving. De partijen mogen slechts aanwezig of vertegenwoordigd zijn indien zij daartoe door de beslagrechter zijn gemachtigd¹⁰⁸.

d. Het eenzijdige karakter

24. *De Richtlijn* schrijft voor dat de procedure principieel tegensprekelijk verloopt en enkel éézijdig kan wanneer aan een bijkomende voorwaarde bovenop de algemene voorwaarden is voldaan (zie *infra* onder II.3.2.1, e), randnr. 26).

25. *De huidige Belgische procedure* van beslag inzake namaak wordt daarentegen steeds op eenzijdig verzoekschrift gevorderd¹⁰⁹ en dit omwille van het verrassingseffect¹¹⁰. Aangezien de door de Richtlijn vastgestelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen van toepassing zijn “*onverminderd de middelen in de [...] nationale wetgeving [...] voorzover deze middelen gunstiger zijn voor de recht-*

¹⁰³. Voor een restrictieve interpretatie van art. 1481 lid 1 Ger.W.: Beslagr. Brussel 15 september 1988, *Ing.-Cons.* 1988, 257; Beslagr. Brussel 28 november 2000, A.R. 1143/B/00, niet gepubliceerd maar aangehaald bij O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 63; O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 63 en F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 30 (in het bijzonder voetnoot 12); zie tevens A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larquier, 2004, nr. 20. Voor een ruime interpretatie van art. 1481 lid 1 Ger.W.: Beslagr. Brussel 13 december 1996, *Ing.-Cons.* 1997, 25; Gent 22 februari 2000, *R.W.* 2000-01, 664; Beslagr. Antwerpen 4 september 2002, *I.R. D.I.* 2003, 144. Zie ook E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 307 en E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001”, *T.P.R.* 2002, p. 1238 waar expliciet gesteld wordt dat de opsomming van art. 1481 Ger.W. volgens de rechtspraak niet langer exhaustief is; zie tevens J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechtelijk recht, n° 1*, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 5 die evenwel alleen vaststelt dat “*niet (meer) zonder meer aangenomen [wordt] dat de merktitularis geen beroep kan doen op de procedure van beslag inzake namaak enkel en alleen omdat hij niet wordt vermeld in artikel 1481, eerste alinea Ger.W.*”.

¹⁰⁴. Y. VAN COUTER en H. DHONDT, “Beschrijvend beslag voor merkhouders?”, *NjW* 2004, 1334-1340. Zie ook M. DRAPS, “Arbitragehof bevestigt: beslag inzake namaak mogelijk voor merkhouders”, (noot onder Arbitragehof 24 maart 2004), *I.R. D.I.* 2004, 146 die de bestaande rechtsonzekerheid eerder impliciet aangeeft en schrijft dat het “*in de lijn der verwachtingen ligt*” dat de hoven en rechtbanken de door het Arbitragehof aangereikte grondwetsconforme interpretatie zullen volgen en dat “*naar alle waarschijnlijkheid*” beslagrechters “*de vorderingen van merkhouders ontvankelijk [zullen] verklaren*”.

¹⁰⁵. Dat blijkt reeds uit de titel: “Voorontwerp van wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van bepaalde intellectuele rechten” (eigen benadrukking).

¹⁰⁶. In het Voorontwerp van Wet is sprake van het “*namaakbeslag*” (zie art. 28 Voorontwerp van Wet).

¹⁰⁷. Zie het voorgestelde art. 1369bis § 1 Ger.W. (art. 28 Voorontwerp van Wet). De toegang tot de inbreukvordering als toegangscriterium voor het beslag inzake namaak zou naar Belgisch recht in elk geval meer duidelijkheid brengen over de vraag wanneer het beslag inzake namaak openstaat voor de licentiehouder (zie wat de houder van een exclusieve licentie op een octrooi betreft, art. 52 § 2, lid 3 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, *B.S.* 9 maart 1985). Op vandaag staat het beslag inzake namaak volgens sommigen niet open voor licentiehouders (zie F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 30-31, randnrs. 6 en 7), terwijl anderen de term “titularis” of “rechthebbenden” een ruime invulling geven met insluiting van de licentiehouder (zie O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 61, nr. 28; zie tevens Beslagr. Brussel 18 februari 1997, *Ing.-Cons.* 1997, 273 waar de licentiehouder wordt beschouwd als de titularis van een auteursrecht).

¹⁰⁸. Art. 1484 Ger.W.

¹⁰⁹. Art. 1481 Ger.W.

¹¹⁰. Zie dienaangaande O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 65, nr. 48.

hebbenden”¹¹¹ is er o.i. geen reden om aan het eenzijdige karakter van de huidige procedure te raken mits een evenredige toepassing die belemmeringen van het legitieme handelsverkeer vermijdt en mits waarborgen tegen misbruiken zijn voorzien¹¹². Ook het Voorontwerp van Wet laat toe dat de maatregelen op éénzijdig verzoekschrift worden verkregen¹¹³ maar stelt wel dat de voorzitter “indien hij het passend acht gezien de omstandigheden van de zaak”, de maatregelen tot beslag kan toelaten eerst na de andere partij te hebben gehoord¹¹⁴.

e. De voorwaarden

26. In de Richtlijn wordt een onderscheid gemaakt al naargelang de maatregelen worden gevorderd in een tegensprekelijk debat dan wel zonder dat de tegenpartij wordt gehoord.

In de tegensprekelijke procedure wordt van de eiser vereist dat hij “redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal” overlegt tot staving van zijn beweringen dat er een inbreuk is gemaakt of zal worden gemaakt. Welke maatregel hij dus ook (tegensprekelijk) vraagt, er dient enkel aan die voorwaarde te zijn voldaan. Opvallend is dat de Richtlijn niet alleen maatregelen toelaat wanneer er (bewijzen worden voorgelegd dat er) een inbreuk is maar ook wanneer er inbreuk zal worden gemaakt¹¹⁵.

Voor een éénzijdige procedure dient niet alleen aan de hierboven vermelde voorwaarde te zijn voldaan maar moet bovendien ofwel 1) “aannemelijk [zijn] dat uitstel de recht hebbende onherstelbare schade zal berokkenen”, ofwel 2) “een aantoonbaar gevaar [bestaan] voor vernietiging van bewijsmateriaal”. Deze bijkomende (alternatieve) voorwaarden zijn duidelijk geïnspireerd op TRIPs¹¹⁶.

Ongeacht of de maatregelen tegensprekelijk dan wel eenzijdig werden bekomen, dienen de lidstaten ten slotte te voorzien dat de rechtbanken slechts maatregelen kunnen toekennen indien “de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd”¹¹⁷. De Richtlijn geeft echter geen definitie van “vertrouwelijke informatie” en ook de voorbereidende werkzaamheden bevatten geen duiding terzake. Wellicht kan inspiratie worden gezocht in de definitie die in TRIPs wordt gegeven van te beschermen “niet openbaar gemaakte informatie”¹¹⁸. Bovendien is het niet duidelijk wat het waarborgen van de bescherming van die vertrouwelijke informatie in casu precies inhoudt. TRIPs stelt dat de “civiele gerechtelijke procedures betreffende de handhaving van [...] intellectuele eigendom [...] dien[en] te voorzien in middelen om vertrouwelijke informatie als zodanig te herkennen en te beschermen [...]”¹¹⁹ en dat de “overlegging”¹²⁰ van bewijsmateriaal kan worden gelast, “in passende gevallen met inachtneming van voorwaarden die de bescherming van vertrouwelijke informatie verzekeren”¹²¹. Ook TRIPs verduidelijkt dus niet wat er precies moet gebeuren ter bescherming van die informatie.

27. Naar huidig Belgisch recht wordt een onderscheid gemaakt tussen de beoordelingsmarge van de beslagrechter voor een beschrijving enerzijds en voor de bijkomende maatregelen anderzijds.

Om een beschrijving toe te laten dient de verzoeker te bewijzen 1) dat hij, *prima facie*, één van de personen is die een dergelijke maatregel mag vragen (houder van een bedoeld beschermd intellectueel eigendomsrecht) en 2) dat, *prima facie*, een inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten¹²². De beslagrechter beschikt terzake slechts over een marginaal

¹¹¹. Art. 2 lid 1 Richtlijn.

¹¹². Art. 3 lid 2 Richtlijn. De verplichte ondertekening van het eenzijdige verzoekschrift door een advocaat en de mogelijkheid voor de beslagrechter om een consignatie op te leggen, zouden naar Belgisch recht lichtzinnige vorderingen tot beslag inzake namaak moeten kunnen voorkomen (zie hieromtrent tevens O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 65, nrs. 47 en 53).

¹¹³. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald het voorgestelde art. 1369bis § 1, eerste paragraaf Ger.W.

¹¹⁴. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald het voorgestelde art. 1369bis § 3, tweede paragraaf Ger.W. Hiermee wordt natuurlijk ingeboet op het verrassingseffect, maar worden wel nog meer waarborgen geboden tegen misbruiken en tegen ongerechtvaardigde belemmeringen van het legitieme handelsverkeer. Het zal aan de rechter zijn om, rekening houdend met alle omstandigheden, te appreciëren wanneer het verrassingseffect dan wel de voormelde waarborgen moeten primeren.

¹¹⁵. Art. 7 lid 1 Richtlijn.

¹¹⁶. Art. 50 lid 2 TRIPs. Daarin staat dat de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid hebben, wanneer passend, om voorlopige maatregelen te treffen zonder de wederpartij te hebben gehoord, met name wanneer “uitstel vermoedelijk onherstelbare schade voor de houder van het recht zal veroorzaken” of “wanneer er een aantoonbaar risico is dat het bewijsmateriaal zal worden vernietigd”.

¹¹⁷. Art. 7 lid 1 Richtlijn.

¹¹⁸. Zie art. 39 § 2 TRIPs. Dat artikel stelt dat “natuurlijke personen en rechtspersonen [...] de mogelijkheid [hebben] te beletten dat informatie waarover zij rechtmatig beschikken zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken, zolang deze informatie: a) geheim is in de zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie; b) handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en c) is onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, om deze geheim te houden.”

¹¹⁹. Art. 42 TRIPs.

¹²⁰. Het gaat dus niet over de beschrijving ervan in het kader van een beslag inzake namaak. TRIPs bevat overigens geen enkele bepaling omtrent beslag inzake namaak.

¹²¹. Art. 43 TRIPs.

¹²². J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechtelijk recht, n° 1*, Mechelen, Kluwer, 2002, 17 en O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 59.

toetsingsrecht¹²³ en kan de gevraagde maatregel niet weigeren wanneer de verzoeker in die bewijslast slaagt¹²⁴.

Om de *bijkomende maatregelen* toe te kennen, beschikt de beslagrechter over een ruimere beoordelingsmarge zij het enkel wat de redelijkheid van die bijkomende maatregelen betreft¹²⁵ en niet wat de ingeroepen rechten betreft¹²⁶. Naast het beoordelen van de voorwaarden die ook voor een beschrijving gelden, zal de beslagrechter dus moeten nagaan of de gevorderde bijkomende maatregelen “*de bewaring van de aangevoerde rechten naar redelijkheid verantwoorden*”¹²⁷ wat o.i. nog steeds impliceert dat de beslagrechter “*een belangenafweging [verricht] om na te gaan wiens belangen het zwaarste doorwegen*”¹²⁸.

Ongeacht de gevorderde maatregelen moeten “*het octrooi, het aanvullend beschermingscertificaat, het kwekerscertificaat of een door de Dienst tot bescherming van kweekproducten voor echt verklaard afschrift van de ingeschreven aanvraag, en, zo nodig, de stukken tot staving*” bij het verzoekschrift worden gevoegd¹²⁹. Er wordt wel geen sanctie voorzien bij het nalaten om deze stukken over te leggen maar dat zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de *prima facie* beoordeling die de beslagrechter dient uit te voeren¹³⁰.

Zoals hierboven reeds gesteld, kan de huidige procedure steeds éézijdig worden gevoerd zonder dat onherstelbare schade of een gevaar voor vernietiging van bewijsmateriaal moet worden aangetoond¹³¹. De Richtlijn verplicht de Belgische wetgever geenszins om hier iets aan te wijzigen¹³². Volledigheidshalve merken wij wel op dat het risico op

onherstelbare schade of op vernietiging van bewijsmateriaal soms meespeelt in de presidentiële belangenafweging bij het toekennen van bijkomende maatregelen op grond van artikel 1481 lid 2 Ger.W.¹³³.

In het huidige Belgisch recht is geen expliciete bepaling voorzien die de *bescherming van vertrouwelijke informatie* garandeert bij een beslag inzake namaak. In de rechtspraak werd wel reeds geoordeeld dat een deskundige¹³⁴ zijn vaststellingen mocht verrichten “*in afwezigheid van de partijen en hun raadslieden mits hij van zijn vaststellingen en bevindingen onmiddellijk verslag doet aan de partijen en hun raadslieden [...]*”¹³⁵. Aan de partijen en hun raadslieden werd zo het recht ontzegd om aanwezig te zijn bij een plaatsbezoek van de deskundige en dit ter bescherming van “*industriële geheimen*”¹³⁶. De Richtlijn legt thans, zij het in algemene bewoordingen, op om deze mogelijkheid in de wet te voorzien¹³⁷, o.i. evenwel zonder dat die waarborgverplichting ook maar in het minst afbreuk kan doen aan de zeer terechte opmerking dat “*l’existence d’un secret, prétendu ou réel, ne constitue aucune excuse ou exception à la contrefaçon. La description peut et doit donc comprendre ce que la partie visée prétendrait être confidentiel à condition que, [...], il s’agisse d’éléments relevant bien de la contrefaçon reprochée. L’expert doit passer outre cette objection et décrire tous les éléments pertinents, même ceux qui sont qualifiés de secrets*”¹³⁸. De te voorziene waarborg betreft o.i. dus enkel de niet relevante vertrouwelijke informatie.

In het Voorontwerp van Wet wordt enerzijds ter afbakening van het begrip “*vertrouwelijke informatie*” expliciet verwe-

¹²³ E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak Beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001”, *T.P.R.* 2002, 1238 met verwijzing naar Beslagr. Hasselt 13 februari 2001, *A.J.T.* 2001-02, 422.

¹²⁴ J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechdelijk recht, n° 1*, Mechelen, Kluwer, 2002, 17.

¹²⁵ Zie Cass. 25 maart 2005, zaak nr. C.04.0006.N/1.

¹²⁶ Het Hof van Cassatie heeft zeer recent komaf gemaakt met de stelling dat er een verschil in beoordelingsmarge zou zijn met betrekking tot het ingeroepen recht. Zie vroeger in die zin Antwerpen, 29 september 2003, *onuitgeg.* Zie in de rechtsleer E. DIRIX, “Overzicht van rechtspraak Beslag en collectieve schuldenregeling 1997-2001”, *T.P.R.* 2002, 1239; zie tevens O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 60, nrs. 21 en 22.

¹²⁷ Zie Cass. 25 maart 2005, zaak nr. C.04.0006.N/1.

¹²⁸ J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechdelijk recht, n° 1*, Mechelen, Kluwer, 2002, 18. Zie dienaangaande in het bijzonder Cass. 3 januari 2002, *R.W.* 2002-03, 1056; Brussel 12 mei 1993, *P.&B.* 1993, 182 met noot S. WIJNS en Brussel 18 september 2001, *R.W.* 2002-03, 428, met noot. Uit bepaalde van deze beslissingen blijkt trouwens dat ook rekening kan worden gehouden met de belangen van derden (bv. met het belang van de volksgezondheid die gebaat kan zijn met een voortdurend gebruik van de beweerd nagemaakte medicijnen).

¹²⁹ Art. 1482 Ger.W.

¹³⁰ Zie dienaangaande O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 65, nr. 49.

¹³¹ Zie dienaangaande nochtans art. 7 lid 1, eerste al. Richtlijn.

¹³² Zie *supra* onder randnr. 25.

¹³³ J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechdelijk recht, n° 1*, Mechelen, Kluwer, 2002, 18. Zie bv. Brussel 10 april 1997, *AM* 1997, 261 en Beslagr. Gent 30 augustus 2000, *R.W.* 2001-02, 461.

¹³⁴ Naar aanleiding van een tegensprekelijk deskundigenonderzoek.

¹³⁵ Kh. Hasselt 24 mei 1995, *R.W.* 1996-97, 1068. Zie ook T. LEYSENS en L. NAUDTS, “Verloop van het deskundigenonderzoek”, in X., *Bestendig handboek Deskundigenonderzoek*, Mechelen, Kluwer, s.d., losbladig.

¹³⁶ In casu betrof het blijkbaar geheimen van derden die dus waarschijnlijk niet het voorwerp uitmaakten van de eigenlijke expertise. Kh. Hasselt 24 mei 1995, *R.W.* 1996-97, 1068. Zie ook T. LEYSENS en L. NAUDTS, “Verloop van het deskundigenonderzoek”, in X., *Bestendig handboek Deskundigenonderzoek*, Mechelen, Kluwer, s.d., losbladig.

¹³⁷ Die verplichting was er eigenlijk al, op basis van TRIPs. Zie daaromtrent (naar Nederlands recht) C. GIELEN, “Bescherming van bedrijfsgeheimen; pleidooi voor de invoering van het TRIPs-Verdrag”, *B.I.E.* 2000, 234.

¹³⁸ Zie F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Betugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 39, randnr. 21.

zen naar TRIPs¹³⁹ en wordt anderzijds bepaald dat de beschikking van de voorzitter de voorwaarden moet bepalen waaraan de beschrijving is onderworpen “*onder meer met het oog op de bescherming van vertrouwelijke gegevens*”¹⁴⁰. Het Voorontwerp van Wet implementeert de Richtlijn op een correcte wijze en laat het dus aan de rechter over om te bepalen welke maatregelen zich ter zake concreet opdringen. Ten slotte past het op te merken dat naar huidig Belgisch recht een beslag inzake namaak enkel kan wanneer er (“*prima facie*”) een inbreuk is. Hierboven werd reeds benadrukt dat de Richtlijn verder gaat en maatregelen toelaat wanneer (redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal wordt voorgelegd dat) er een inbreuk zal worden gemaakt. Het Belgisch recht zal derhalve moeten worden aangepast, al wijzen wij meteen op het mogelijke conflict dat kan ontstaan met het grondwettelijke verbod op preventieve maatregelen¹⁴¹.

f. De betekening van de beschikking

28. De Richtlijn schrijft voor dat de “*maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal die zijn genomen zonder dat de wederpartij is gehoord, uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering ervan ter kennis van de betrokkene worden gebracht (eigen benadrukking)*”¹⁴². De Richtlijn laat dus toe dat de litigieuze goederen worden beschreven of inbeslaggenomen zonder dat de beslagene daarvan eerst op de hoogte wordt gebracht.

29. Op basis van *het huidige Belgisch recht* dient de beschikking in beginsel te worden betekend vóór het begin van de verrichtingen¹⁴³. Ook in het Voorontwerp van Wet staat dat de beschikking vóór het aanvatten van de verrichtingen moet worden betekend¹⁴⁴. Deze bepaling is minder gunstig voor de rechthebbende dan de bepaling van de Richtlijn en zal o.i., en ondanks het ontbreken van een sanctie, best in lijn worden gebracht met de tekst van de Richtlijn.

g. Herziening/(derden)verzet

30. De Richtlijn schrijft voor dat “*op verzoek van de [...] [betrokken] partijen een herziening [...] plaats[vindt], met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen, binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd*”¹⁴⁵. Ook deze bepaling is overgenomen uit TRIPs¹⁴⁶.

31. De artikelen van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. het beslag inzake namaak bevatten geen specifieke bepaling omtrent de herziening van de beslissing tot beslag inzake namaak op verzoek van de beslagene. Artikel 1033 Ger.W. voorziet echter dat “*al wie niet in dezelfde hoedanigheid in [...] [een] zaak [op eenzijdig verzoekschrift] is tussengekomen, [...] verzet [kan] doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt*”. Dit artikel kan dus ook worden ingeroepen om derdenverzet aan te tekenen tegen een beslissing waarbij toestemming werd verleend tot beslag inzake namaak. In de rechtsleer wordt algemeen aangenomen dat de beslagrechter – oordelend op derdenverzet – o.a. de bestreden beslissing kan hervormen, de opdracht van de expert wijzigen of preciseren, de bijkomende maatregelen beperken of verminderen of het bedrag van de consignatie verhogen¹⁴⁷, maar niet bevoegd is zich uit te spreken over de door het beslag inzake namaak geleden schade¹⁴⁸. Op grond van artikel 1034 Ger.W. moet de vordering worden ingesteld binnen één maand nadat de beslissing aan de eiser in verzet werd betekend.

32. De Richtlijn legt dus een rechtsmiddel op dat zeer gelijk op het huidige Belgische (derden)verzet, al moet wel worden opgemerkt dat er staat dat er “*binnen een redelijke termijn*” (die niet verder wordt bepaald) moet worden **beslist** en niet (expliciet) dat er binnen een redelijke termijn door de beslagene moet worden **gevorderd**. De Richtlijn lijkt aldus een verplichting op te leggen aan degene die beslist (d.i. de rechter oordelend op verzet). Het Belgisch procesrecht stelt dat “*wanneer de rechter de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken, [hij] de dag voor die uitspraak [bepaalt], die moet geschieden binnen een maand na het*

¹³⁹. Zie de bespreking van art. 28 van het Voorontwerp van Wet, http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/news/counterfeiting_nl.html, p. 42 waar expliciet wordt verwezen naar art. 39 § 2 TRIPs.

¹⁴⁰. Zie het Voorontwerp van Wet, art. 28, meer bepaald art. 1369bis § 2 Ger.W.

¹⁴¹. Zoals bepaald in art. 25 lid 1 G.W. Er blijft immers onduidelijkheid of in een kort geding (waar ook “*prima facie*” wordt geoordeeld) een (preventief) verspreidingsverbod of uitzendverbod kan worden opgelegd. Zie hieromtrent D. VOORHOOF, *Handboek Mediarecht*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2003, 61 e.v. Naar analogie zou ook een conflict kunnen ontstaan bij een maatregel van beslag (bv. de verzegeling van drukpersen die *prima facie* zullen worden gebruikt voor drukwerk dat inbreuk zal maken op een auteursrecht) die na een “*prima facie*”-beoordeling wordt toegekend.

¹⁴². Art. 7 lid 1, tweede paragraaf Richtlijn.

¹⁴³. Art. 1481 lid 3 Ger.W. Bij gebrek aan sanctie zal het beslag evenwel niet ongeldig worden verklaard als de betekening na de beslagverrichtingen zou gebeuren (vgl. met Beslagr. Verviers 3 april 1998, *AM* 1999, 74).

¹⁴⁴. Zie art. 28 van het Voorontwerp van Wet, meer bepaald het voorgestelde art. 1369bis § 4 Ger.W.

¹⁴⁵. Art. 7 lid 1, tweede paragraaf in fine Richtlijn.

¹⁴⁶. Art. 50 lid 4 TRIPs.

¹⁴⁷. E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 309; J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechtelijk recht, n° 1*, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 23-24 en O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 69.

¹⁴⁸. J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechtelijk recht, n° 1*, Mechelen, Kluwer, 2002, 29.

sluiten van de debatten”¹⁴⁹. Er is evenwel geen sanctie voorzien indien deze termijn wordt overschreden¹⁵⁰.

Volledigheidshalve vermelden wij nog dat ook het Voorontwerp van Wet geen specifieke bepaling bevat m.b.t. verzet en het bestaande recht onveranderd wenst te laten op dat vlak¹⁵¹.

h. Consignatie

33. Volgens de Richtlijn dienen de lidstaten er zorg voor te dragen dat aan de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal de voorwaarde kan worden verbonden dat de eiser een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie stelt voor de schadeloosstelling van de door de verweerder geleden schade¹⁵². Wanneer de maatregelen zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk is, moeten de rechtelijke instanties immers de bevoegdheid hebben om de eiser te gelasten de verweerder een passende schadeloosstelling te bieden voor de door de maatregelen toegebrachte schade (zie ook *infra* onder randnrs. 37 en 38)¹⁵³.

34. Naar huidig Belgisch recht kan de rechter de verplichting opleggen een borgsom in consignatie te geven¹⁵⁴. Er wordt evenwel niet expliciet in de wet bepaald waarvoor die borgsom kan worden aangewend. In de rechtsleer wordt aangenomen dat deze consignatie als doel heeft een garantie te bieden aan de beslagene tegen de eventuele schade die hij zou kunnen lijden ten gevolge van een foutief beslag inzake namaak¹⁵⁵. Dit moet de eiser aanzetten tot voorzichtigheid zonder dat dit evenwel een ontradend effect mag hebben op de tenuitvoerlegging van het beslag zelf¹⁵⁶. In het Vooront-

werp van Wet wordt nu duidelijk vermeld dat “de voorzitter de eiser de verplichting kan opleggen een borgsom in consignatie te geven, bedoeld om de eventuele vergoeding van de opgelopen schade van de verweerder te vrijwaren, met name in geval dat de beschrijving of het beslag onjuist zou blijken”¹⁵⁷.

i. Dagvaarding ten gronde

35. De Richtlijn stelt dat de lidstaten er zorg voor moeten dragen “dat de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal op verzoek van de verweerder worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, onverminderd de schadevergoeding die kan worden geëist, indien de eiser niet een procedure die leidt tot een beslissing ten principale bij de bevoegde rechterlijke instanties heeft ingesteld binnen een redelijke termijn, te bepalen door de rechterlijke instantie die de maatregelen gelast, wanneer de wetgeving van de lidstaat zulks toestaat of, wanneer geen termijn wordt bepaald, binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is”¹⁵⁸.

Deze bepaling is quasi letterlijk terug te vinden in TRIPs¹⁵⁹. Noch TRIPs, noch de Richtlijn bepalen wanneer deze termijn ingaat. Het Europees Hof van Justitie oordeelde reeds “dat bij gebrek aan een regeling in het TRIPs over het tijdstip waarop de [...] termijn [...] ingaat, elke overeenkomstsluitende partij (lees: lidstaat) vrij is het aanvangstijdstip te bepalen, mits deze redelijk is gezien de omstandigheden van de zaak en rekening houdend met het noodzakelijke evenwicht tussen de conflicterende rechten en verplichtingen van de houder van de intellectuele eigendomsrechten en van de verweerder”¹⁶⁰.

¹⁴⁹. Art. 770 Ger.W.

¹⁵⁰. Er is wel de figuur van de rechtswijering (wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet – zie art. 5 Ger.W. en art. 258 Sw.) met daaraan gekoppeld het verhaal op de rechter (art. 1140 Ger.W.) en de mogelijkheid tot onttrekking van de zaak aan de rechter wanneer de termijn van beraad de zes maanden overschrijdt (art. 652 Ger.W.). Daarnaast is het ook mogelijk om een vordering tegen de Staat in te stellen op grond van art. 1382-1383 Ger.W. wegens de fouten van rechters in de uitoefening van hun ambt (zie B. MAES, *Inleiding tot het gerechtelijk privaatrecht*, Brugge, die Keure, 2001, 257).

¹⁵¹. Zie de bespreking van art. 28 van het Voorontwerp van Wet, http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/news/counterfeiting_nl.html, p. 52 waar uitdrukkelijk wordt bevestigd dat “wat de rechtsmiddelen tegen de beschikking betreft, geen enkele wijziging werd aangebracht tegenover het huidige stelsel: de beschikking van namaakbeslag, uitgesproken op eenzijdig verzoekschrift, kan het voorwerp uitmaken van de beroepen georganiseerd door de artikelen 1025 tot 1034 en 1121 tot 1131 van het Ger. W.”.

¹⁵². Art. 7 lid 2 Richtlijn.

¹⁵³. Art. 7 lid 4 Richtlijn.

¹⁵⁴. Art. 1483 Ger.W. De borgsom kan nog worden opgelegd naar aanleiding van een herziening op derdenverzet (of verhoogd, zie bv. Beslagr. Brussel 15 juli 1993, *J.T.* 1993, 628).

¹⁵⁵. M. BUYDENS, *Droit des brevets d'invention et protection du savoir-faire*, Brussel, Larcier, 1999, 212 en O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 65.

¹⁵⁶. O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 65, nr. 54 met verwijzing naar Beslagr. Brussel 15 juli 1993, *J.T.* 1993, 628.

¹⁵⁷. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald het voorgestelde art. 1369*quater* Ger.W. “[...] in geval dat de beschrijving of het beslag onjuist zou blijken” is wat ongelukkig geformuleerd. Men zou er goed aan doen deze zinsnede te vervangen door de tekst van de Richtlijn, nl. “[...] wanneer de maatregelen zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk is”.

¹⁵⁸. Art. 7 lid 3 Richtlijn.

¹⁵⁹. Art. 50 lid 6 TRIPs.

¹⁶⁰. H.v.J. 13 september 2001, *I.E.R.* 2001, 313.

36. *Naar Belgisch recht* en in het kader van het huidige beslag inzake namaak, is de deskundige verplicht om een afschrift van zijn verslag te zenden aan de beslaglegger per aangetekend schrijven¹⁶¹. De beslaglegger dient binnen een maand na ofwel de poststempel van die aangetekende brief ofwel het bewarend beslag op de inkomsten een dagvaarding ten gronde uit te brengen¹⁶². Indien de beslaglegger nalaat tijdig te dagvaarden, houdt de beschikking van de rechter van rechtswege op gevolg te hebben en kan hij van de inhoud geen gebruik maken, noch deze openbaar maken, dit alles onverminderd schadevergoeding¹⁶³. Rekening houdend met de hiervoor aangehaalde rechtspraak van het Europees Hof van Justitie omtrent TRIPs, komt het de Belgische Staat toe om het aanvangstijdstip te bepalen. Op vandaag is de datum van de poststempel van het verslag (of de datum van het bewarend beslag op de inkomsten) voorzien als het aanvangstijdstip van de termijn van één maand¹⁶⁴.

Het Voorontwerp van Wet stelt dat een dagvaarding ten gronde moet worden uitgebracht binnen een maand volgend op het verstrijken van de termijn opgelegd door het bevel om het verslag van de beschrijving neer te leggen¹⁶⁵ (*d.i.* niet meer dan twee maanden vanaf de betekening van de beschikking, behoudens uitzonderlijke omstandigheden¹⁶⁶). Daarnaast herhaalt het Voorontwerp van Wet dat, indien niet tijdig wordt gedagvaard, de beschikking geen rechtsgevolgen meer heeft en de inhoud van het rapport niet mag worden gebruikt of bekendgemaakt, dit alles onverminderd schadevergoeding¹⁶⁷. Ook deze bepaling is dus in overeenstemming met de Richtlijn¹⁶⁸.

j. Schadevergoeding

37. *De Richtlijn* schrijft voor dat de rechterlijke instanties de bevoegdheid moeten hebben om “wanneer de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht is, [...] op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade”¹⁶⁹.

38. *Het Belgisch recht* betreffende het beslag inzake namaak bevat geen gelijkaardige bepaling. Hieronder worden de verschillende omstandigheden, waarin de Europese wetgever oplegt dat schadeloosstelling moet worden geboden, overlopen en wordt nagegaan of het Belgisch recht daarmee in overeenstemming is:

- de maatregelen worden *herroepen*. Dit kan volgens de Richtlijn in twee gevallen. Ofwel t.g.v. een herziening¹⁷⁰, ofwel omdat de eisende partij niet tijdig ten gronde dagvaardde¹⁷¹.

Herziening. Hierboven werd reeds aangehaald dat in de rechtsleer wordt aangenomen dat de beslagrechter – oordelend op derdenverzet – niet bevoegd is om zich uit te spreken over de door het beslag geleden schade¹⁷². Niets verhindert evenwel dat de rechter ten gronde een schadevergoeding toekent. Een beschikking die wordt gewezen op eenzijdig verzoekschrift is, tenzij de rechter anders heeft beslist, inderdaad steeds uitvoerbaar bij voorraad¹⁷³. De voorlopige *tenuitvoering* van een vonnis geschiedt echter steeds op

¹⁶¹. Art. 1487 Ger.W.

¹⁶². Art. 1488 Ger.W.

¹⁶³. Art. 1488 Ger.W.

¹⁶⁴. Dit kan *de facto* betekenen dat de dagvaarding ten gronde aanzienlijke tijd na het vonnis, waarbij toestemming wordt verleend tot beslag inzake namaak, wordt betekend. Immers, de relevante artikelen van het Ger.W. verplichten de beslagrechter niet om een termijn op te leggen binnen dewelke de deskundige zijn verslag moet neerleggen. En zelfs indien er een termijn wordt opgelegd (wat meestal het geval is, zie F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 50), dan nog is er geen sanctie voorzien op het overschrijden daarvan.

¹⁶⁵. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald het voorgestelde art. 1369*decies* Ger.W.

¹⁶⁶. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald art. 1369*bis* § 2 Ger.W. Momenteel voorziet de beschikking van de beslagrechter meestal een termijn voor het neerleggen van het deskundigenverslag zonder dat daar evenwel een sanctie aan verbonden is (zie Brussel 18 september 2001, *R.W.* 2001-02, 428), al kan het niet eerbiedigen ervan wel de aansprakelijkheid van de deskundige in het gedrang brengen (zie F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 50, randnr. 40).

¹⁶⁷. Art. 28 Voorontwerp van Wet, meer bepaald art. 1369*decies* Ger.W.

¹⁶⁸. Wij stellen ons wel meteen de vraag wat er dient te gebeuren wanneer de deskundige nalaat zijn verslag tijdig neer te leggen, ondanks het bevel van de voorzitter. Het Voorontwerp van Wet bevat terzake geen enkele bepaling. In de bespreking van art. 28 van het Voorontwerp van Wet, http://mineco.fgov.be/intellectual_property/patents/news/counterfeiting_nl.html, p. 52 wordt gesteld dat “de eiser het incident bij de voorzitter aanhangig [zal] moeten maken en, in parallel, ten gronde handelen binnen de maand die volgt op de afloop van de termijn die **aanvankelijk** aan de deskundige toegewezen is” (eigen benadrukking). Indien de deskundige nalaat zijn verslag neer te leggen binnen de maand volgend op de termijn die hem aanvankelijk werd toegekend, zal de eisende partij dus moeten beslissen of zij ten gronde dagvaardt of niet zonder het verslag van de deskundige te hebben bestudeerd. Het Voorontwerp van Wet schiet op die manier zijn doel voorbij zodat men er wellicht beter aan doet om het mechanisme van art. 1488 Ger.W. op dit punt niet te wijzigen.

¹⁶⁹. Art. 7 lid 4 Richtlijn.

¹⁷⁰. Art. 7 lid 1, tweede paragraaf Richtlijn.

¹⁷¹. Art. 7 lid 3, Richtlijn.

¹⁷². Zie *supra* onder randnr. 31.

¹⁷³. Art. 1029 Ger.W.

risico van de partij die daartoe overgaat¹⁷⁴. Op basis van vaststaande rechtspraak, dient de partij die uitvoerde, bij gehele of gedeeltelijke vernietiging van het vonnis, alle schade die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan te vergoeden, zonder dat er sprake moet zijn van kwade trouw of enige fout¹⁷⁵. Indien de verzoeker de beschikking¹⁷⁶ waarbij toestemming wordt verleend om beslag inzake namaak te leggen, tenuitvoert, en nadien wordt de maatregel herroepen, kan de beslagene de rechter ten gronde dus adieren teneinde alle schade die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, vergoed te zien. Een aanpassing van het huidige Belgisch recht lijkt op dit vlak dus niet vereist.

Geen tijdige dagvaarding. Zoals hierboven aangehaald, voorziet het Belgisch recht expliciet dat de beschikking houdende toestemming tot beslag inzake namaak bij niet tijdige dagvaarding ten gronde van rechtswege ophoudt gevolg te hebben en de verzoeker van de inhoud geen gebruik kan maken noch deze openbaar kan maken, “*dit alles onverminderd schadevergoeding*”¹⁷⁷;

- de maatregelen *vervallen door enig handelen of nalaten van de eiser*. In de Richtlijn wordt niet verduidelijkt wanneer maatregelen “*vervallen*” door “*enig handelen of nalaten*” van de eiser. Vermoedelijk wordt onder “*nalaten*” hier ook verstaan dat de eiser niet tijdig dagvaardt en kan derhalve verwezen worden naar hetgeen hierboven werd uiteengezet. Een verval door “*enig handelen*” kan naar Belgisch recht het gevolg zijn van een afstand van proceshandeling (bv. de dagvaarding), van geding of van vordering in hoofde van de eiser¹⁷⁸;
- er wordt ten gronde vastgesteld dat er *geen inbreuk* op een intellectueel eigendomsrecht is. De vaststelling van een dreigende inbreuk volstaat momenteel in beginsel niet om een beslag inzake namaak te rechtvaardigen¹⁷⁹.

In de rechtsleer wordt gesteld dat de gevolgen van het nalaten tijdig te dagvaarden, van het verval door een afstand of

van een vaststelling van niet-inbreuk “*paraissent être différentes*” al naar gelang de toegekende maatregelen¹⁸⁰. Indien het enkel een beschrijving betreft, zal volgens F. De Vischer¹⁸¹ *een fout* moeten worden aangetoond in hoofde van de beslaglegger. Indien daarentegen bijkomende maatregelen werden toegekend, zal de beslaglegger de beslagene moeten vergoeden, ook al kan hem geen enkele fout worden verweten¹⁸². Het onderscheid steunt op het feit dat enkel bij een effectief beslag, het exclusief recht wordt uitgevoerd (“*mis en œuvre*”) en dus enkel dan de regel geldt dat de voorlopige tenuitvoerlegging geschiedt op risico van degene die er opdracht toe geeft. De Richtlijn maakt dat onderscheid niet. De loutere herroeping, het loutere verval of de loutere vaststelling van niet-inbreuk (of van afwezigheid van dreigende inbreuk) moeten aanleiding geven tot schadeloosstelling voor de schade die werd veroorzaakt door de maatregel. Het eventuele onderscheid naar Belgisch recht is gunstiger voor de rechthebbende¹⁸³ en lijkt ons ook niet meteen een belemmering voor het legitieme handelsverkeer te schep¹⁸⁴, zodat o.i. hoe dan ook geen aanpassing is vereist.

k. Getuigenbescherming

39. *De Richtlijn* voorziet ten slotte in *de mogelijkheid* voor de lidstaten om maatregelen te treffen om de identiteit van getuigen te beschermen¹⁸⁵. Aangezien verzoekers vaak afhankelijk zijn van door het publiek aangeleverde bewijzen voor vermeende inbreuken op intellectuele eigendomsrechten is het niet onbelangrijk dat “[*m*]et het oog op een doeltreffend justitieel optreden [...] dergelijke informanten in de gelegenheid worden gesteld om zonder sociaal, economisch of persoonlijk risico of zonder gevolgen voor hun werk bewijzen te leveren. Daartoe moet het bewijs aan de rechtbank kunnen worden voorgelegd zonder dat de identiteit van de betrokken getuige aan de rechtbank, laat staan aan de vermeende overtreder/verweerder hoeft te worden bekendgemaakt”¹⁸⁶.

¹⁷⁴ Art. 1398 Ger.W.

¹⁷⁵ Cass. 7 april 1995, *R. Cass.* 1995, 293; Brussel 22 maart 2002, *P.&B.* 2002, 180; Antwerpen 28 september 1999, *P.&B.* 2001, 134; Luik 24 oktober 1997, *J.L.M.B.* 1998, 32.

¹⁷⁶ De beschikking die een beslag inzake namaak toelaat is (net zoals alle beschikkingen op éézijdig verzoekschrift) uitvoerbaar bij voorraad, niettegenstaande voorziening en zonder borgstelling, tenzij de (beslag)rechter anders heeft beslist (art. 1029 Ger.W.).

¹⁷⁷ Art. 1488 Ger.W. Zie terzake ook O. MIGNOLET en D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 70 en de aldaar aangehaalde rechtspraak.

¹⁷⁸ Zie art. 820-827 Ger.W.

¹⁷⁹ Zie *supra* onder randnr. 27.

¹⁸⁰ F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 55-56.

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Vgl. J. VAN HOOF, “Het beslag inzake namaak”, in *Advocatenpraktijk – Gerechtelijk recht, n° 1*, Mechelen, Kluwer, 2002, 32, die het onderscheid niet maakt maar enkel stelt dat de beslaglegger schadevergoeding is verschuldigd, “*ook al handelde hij niet te kwader trouw*”.

¹⁸³ Art. 2 lid 1 Richtlijn.

¹⁸⁴ De toets van art. 3 lid 2 Richtlijn.

¹⁸⁵ Art. 7 lid 5 Richtlijn.

¹⁸⁶ Zie het “*Verslag van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten te waarborgen*” (het “*Verslag Janelly Fourtoun*”), A5-0468/2003, 21.

40. *Naar Belgisch recht* voorziet het Gerechtelijk Wetboek bijvoorbeeld dat de partij die een getuigenverhoor laat houden, ten minste 15 dagen vóór de zitting aan de griffier een lijst van de getuigen moet zenden die o.a. de identiteit van de getuigen bevat¹⁸⁷. Een wetgevend ingrijpen dringt zich derhalve op, tenminste voor zover de Belgische wetgever ervoor zou kiezen deze mogelijkheid van getuigenbescherming te implementeren. De invoering van getuigenbescherming lijkt ons trouwens aangewezen als corrolarium van het hoe dan ook te voorziene verregaande recht op informatie in hoofde van de eiser¹⁸⁸.

II.3.3. De voorlopige en bewarende maatregelen

II.3.3.1. Het voorlopige bevel

a. De maatregelen

41. *De Richtlijn*¹⁸⁹ verplicht de lidstaten ervoor te zorgen dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser:

- 1) tegen de vermeende inbreukpleger een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen dat bedoeld is:
 - (i) om een dreigende inbreuk te voorkomen; of
 - (ii) om, indien wenselijk en indien het nationale recht hierin voorziet, op straffe van een dwangsom tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk te verbieden, dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de rechtshabende;
- 2) onder dezelfde voorwaarden tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken, een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen, met dien verstande dat als het over een inbreuk op auteurs- of naburige rechten gaat, het bevel beheerst wordt door richtlijn 2001/29/EG (De “Richtlijn Informatiemaatschappij”)¹⁹⁰.

De verplichting aan het adres van de lidstaten blinkt allerminst uit in duidelijkheid.

Het is onduidelijk of de lidstaten verplicht worden om te voorzien dat de rechters elk van de hierboven onder 1), i én ii. vermelde voorlopige bevelen moeten kunnen opleggen dan wel of het reeds volstaat dat de rechters één van die voor-

lopige bevelen kunnen opleggen. Dit laatste lijkt ons evenwel weinig waarschijnlijk daar een voorlopig bevel om een dreigende inbreuk te voorkomen, zonder meer en op zichzelf, een wel erg mager harmoniserings- en handhavingsresultaat zou opleveren¹⁹¹.

Bovendien is het onduidelijk voor wie het “wenselijk” moet zijn “op straffe van een dwangsom tijdelijk voortzetting van de vermeende inbreuk op dat intellectuele eigendomsrecht te verbieden dan wel om aan deze voortzetting de voorwaarde te verbinden dat zekerheid wordt gesteld voor schadeloosstelling van de rechtshabende”. Moeten de lidstaten er zorg voor dragen dat de rechters dergelijke voorlopige bevelen kunnen uitvaardigen, indien de lidstaten dat “wenselijk” achten? Of moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de rechters dergelijke voorlopige bevelen kunnen uitvaardigen indien de rechters dat “wenselijk” achten? Het tweede houdt uiteraard meer steek¹⁹². Het is de rechter die zal moeten oordelen of het “wenselijk” (lees: “aangewezen”) is om een dwangsom, dan wel een zekerheid op te leggen. Ook de bijzin “indien het nationale recht hierin voorziet” doet vreemd aan. O.i. komt deze bijzin erop neer dat er geen verplichting bestaat om te voorzien in de mogelijkheid voor rechters om een dwangsom of een zekerheid aan het voorlopige bevel te koppelen maar dat die mogelijkheid niet (meer) mag verwijderd worden uit het nationale recht als ze daar reeds in voorkomt.

Verder is het onduidelijk wat bedoeld wordt met het feit dat “onder dezelfde voorwaarden” een voorlopig bevel moet kunnen worden uitgevaardigd “tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken”. Wij gaan ervan uit dat daarmee bedoeld wordt dat de erboven vermelde voorlopige bevelen moeten kunnen worden opgelegd aan tussenpersonen “onder dezelfde voorwaarden” als deze waaronder zij moeten kunnen worden opgelegd aan de vermeende inbreukplegers. De Richtlijn legt dus op om in de mogelijkheid te voorzien voor de rechters om een voorlopig bevel uit te vaardigen tegen een tussenpersoon, die niet noodzakelijk zelf een inbreuk pleegt of enige aansprakelijkheid draagt, maar op wiens diensten derden een beroep doen om een inbreuk te plegen.

Ten slotte rijzen er vragen bij de stelling dat “het bevel tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op auteurs- of naburige rechten, wordt beheerst” door de Richtlijn Informatiemaatschappij. De Richtlijn Informatiemaatschappij verplicht de

¹⁸⁷. Art. 922 Ger.W. Zie L. VERHAEGHEN, bewerkt door D. SCHEERS, *Het getuigenbewijs*, in reeks *Bewijs & Recht*, Gent, Mys & Breesch, 1999, 54 e.v.

¹⁸⁸. Zie art. 8 Richtlijn. Zie hieromtrent *infra* onder randnrs. 92 en 93.

¹⁸⁹. Art. 9 lid 1, a) Richtlijn.

¹⁹⁰. Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *PB*, 2001, L. 167, 10-19.

¹⁹¹. Dit zou o.i. niet te rijmen vallen met het doel van de Richtlijn om “een hoog, gelijkwaardig en homogeen niveau van bescherming in de interne markt te waarborgen” (zie Richtlijn, overweging 10). Ook uit overweging 22 van de Richtlijn blijkt dat hoe dan ook “moet worden voorzien in voorlopige maatregelen om de inbreuk onmiddellijk te kunnen doen ophouden zonder op de beslissing ten gronde te wachten”.

¹⁹². Dit volgt o.i. trouwens ook uit de structuur van art. 11 van de Richtlijn inzake het bevel tot staking als maatregel ten gronde (“[...] Indien het nationale recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een dwangsom tot naleving van het verbod opgelegd [...]”).

lidstaten immers enkel om er zorg voor te dragen “dat de rechthebbenden kunnen verzoeken om een verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten”¹⁹³. Er staat dus niet dat er een “voorlopig bevel” moet kunnen worden opgelegd (laat staan “onder dezelfde voorwaarden” als tegen vermeende inbreukplegers), maar enkel dat er om “een verbod” moet kunnen worden verzocht. Het gevaar bestaat dus dat een verschillend handavingsregime wordt gecreëerd al naargelang gebruik wordt gemaakt van de diensten van de tussenpersoon om inbreuk te plegen op een auteurs- of een naburig recht dan wel op om het even welk ander intellectueel eigendomsrecht.

42. Naar Belgisch recht zijn er drie mogelijkheden om een voorlopig bevel te bekomen. Het betreft 1) de procedure in kort geding op grond van artikel 584 Ger.W., 2) de procedure alvorens recht te doen op grond van artikel 19 Ger.W., en 3) de procedure op eenzijdig verzoekschrift op grond van de artikelen 584 en 585 *io.* 1025 e.v. Ger.W.

De rechter ten gronde kan een bevel opleggen “om een dreigende inbreuk te voorkomen”¹⁹⁴. Bijgevolg moet een rechter, alvorens recht te doen, evenzeer een voorlopig bevel kunnen uitvaardigen “om een dreigende inbreuk te voorkomen”¹⁹⁵, al dient ook hier te worden gewezen op de discussie die wordt gevoerd in rechtspraak en rechtsleer omtrent de verhouding tussen preventieve maatregelen en het grondwettelijk gewaarborgde verbod op censuur (zie *supra* onder randnr. 27).

Daarnaast voorziet ons nationale recht reeds in de mogelijkheid van het verbinden van een dwangsom¹⁹⁶ aan een tijde-

lijk verbod tot voortzetting van een inbreuk¹⁹⁷ en oordeelt de rechter soeverein over de “wenselijkheid” ervan (de dwangsom moet wel gevorderd worden, de rechter kan ze niet ambtshalve opleggen¹⁹⁸)¹⁹⁹. Het Belgisch recht voorziet evenwel niet in de mogelijkheid om aan de voortzetting van een mogelijke inbreuk een zekerheid te verbinden²⁰⁰. De tekst van de Richtlijn lijkt ons echter geenszins in een verplichting te voorzien (zie ook *supra* onder randnr. 41) temeer daar er reeds de mogelijkheid van een dwangsom is, zodat ter zake geen aanpassing vereist is.

43. Het Belgisch recht zal o.i. dan weer wel moeten worden aangepast wat de actiemogelijkheden tegen *tussenpersonen* betreft op wier diensten een beroep wordt gedaan om op een intellectueel eigendomsrecht inbreuk te plegen. Hoe die aanpassing precies moet worden ingevuld zal, ingevolge de onduidelijkheid van de Richtlijn ter zake, wellicht nog wel wat inkt doen vloeien. We merken dienaangaande alvast op dat het meest recente wetsvoorstel inzake de implementatie van de Richtlijn Informatiemaatschappij²⁰¹ geen enkele bepaling bevat omtrent het “verbod ten aanzien van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een auteursrecht of naburige rechten” aangezien er binnen de parlementaire commissie “eensgezindheid [bestaat] [...] dat artikel 87 van de Auteurswet dat in een vordering tot staking van een inbreuk op het auteursrecht of op de naburige rechten voorziet, zo dient gelezen te worden dat de [...] procedure kan aangewend worden ten opzichte van tussenpersonen wier diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op het auteursrecht of naburige rechten”²⁰².

¹⁹³. Art. 8 lid 3 van de Richtlijn Informatiemaatschappij.

¹⁹⁴. Rb. Brussel 8 juni 2000, *IER* 2000, 240, waar de rechtbank stelt dat “de rechtsvordering kan worden toegelaten, indien zij zelfs tot verkrijging van een verklaring van recht, is ingesteld om schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen”.

¹⁹⁵. Gent 14 februari 2000, *T.M.R.* 2001, 269, waar het hof oordeelt dat de tussenkomst van de rechter in kort geding gerechtvaardigd is, telkens wanneer het dringend noodzakelijk blijkt om door middel van voorlopige maatregelen een inbreuk, zowel van een particulier als van de administratie, op subjectieve rechten waarop een verzoeker zich redelijkerwijze kan beroepen te doen stoppen, of beter nog te voorkomen.

¹⁹⁶. Het betreft de art. 1385bis t.e.m. 1385nonies Ger.W.

¹⁹⁷. Ook in een beslissing alvorens recht te doen, op grond van art. 19 lid 2 Ger.W. Zie K. WAGNER, “Commentaar bij artikel 1385bis Ger.W.”, in X. (ed.), *Gerechtigd recht – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Kluwer Rechtswetenschappen België, s.d., losbladig, nrs. 11 en 71, waar verwezen wordt naar G. DE LEVAL, “L’instruction sans obstructions”, in N. VERHEYDEN-JEANMART en J. VAN COMPENOLLE (eds.), *La Preuve*, Colloquium 12 en 13 maart 1987, Louvain-la-Neuve, U.C.L., 1987, 26 en I. MOUREAU-MARGREVE, “Principes généraux”, in C.I.E.A.U. (ed.), *Dix ans d’application de l’astreinte/Tien jaar toepassing van de dwangsom*, Brussel, Créadif, 1991, 23.

¹⁹⁸. Zie K. WAGNER, “Commentaar bij artikel 1385bis Ger. W.”, in X. (ed.), *Gerechtigd recht – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Kluwer Rechtswetenschappen België, s.d., losbladig, nr. 31, waar verwezen wordt naar Benelux Hof 2 april 1984, *R.W.* 1983-84, 2681; Brussel 14 januari 1994, *J.L.M.B.* 1996, 834; D. LINDEMANS, “Het bekomen van de dwangsom”, in C.I.E.A.U. (ed.), *Dix ans d’application de l’astreinte/Tien jaar toepassing van de dwangsom*, Brussel, Créadif, 1991, 60 en M. STORME, “Een revolutionaire hervorming: de dwangsom”, *T.P.R.* 1980, 231.

¹⁹⁹. K. WAGNER, “Commentaar bij artikel 1385bis Ger. W.”, in X. (ed.), *Gerechtigd recht – Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Kluwer Rechtswetenschappen België, s.d., losbladig, nr. 7.

²⁰⁰. Er bestaat in het Belgisch recht wel een borgstelling in hoofde van eisende vreemdelingen om in te staan voor eventuele schadevergoedingen (de zogenaamde “exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling” of de “cautio iudicatum solvi”). In de Richtlijn gaat het evenwel over een verwerende partij die een zekerheid moet stellen en niet een eisende.

²⁰¹. Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, *Parl. St.* Kamer 2004-05, 1137.

²⁰². Verslag namens de commissie voor het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, uitgebracht door de heer Guy Hove, *Parl. St.* Kamer 2004-05, 1137, p. 87.

b. De voorwaarden

44. Volgens de Richtlijn moeten de rechterlijke instanties de “bevoegdheid” hebben om van de eiser te verlangen dat hij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich er met een voldoende mate van zekerheid van kunnen vergewissen dat de eiser houder is van het recht en dat er een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt²⁰³. Deze bepaling is duidelijk geïnspireerd op TRIPs²⁰⁴.

Het overleggen van “redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal” wordt hier dus niet als een voorwaarde gesteld om de maatregel te verkrijgen. Er staat enkel dat de rechter moet kunnen verlangen dat de eiser het bewijsmateriaal voorlegt. Dit in tegenstelling tot de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal waar het overleggen van bewijsmateriaal wél een voorwaarde is om afdoende maatregelen te verkrijgen²⁰⁵.

De Richtlijn stelt ook geen andere voorwaarden (bv. spoedeisendheid) waaraan moet voldaan zijn om het voorlopige bevel te kunnen bekomen in een tegensprekelijke procedure. Wel wordt er in de overwegingen van de Richtlijn gepreciseerd dat bij voorlopige maatregelen, 1) de rechten van de verdediging moeten worden geëerbiedigd, 2) er moet worden toegezien op de evenredigheid van de voorlopige maatregelen en 3) de noodzakelijke waarborgen moeten worden geboden om de kosten en de schade te dekken die de verweerder door een ongerechtvaardigd verzoek heeft geleden²⁰⁶. Verder staat er dat “deze maatregelen [...] met name gerechtvaardigd [zijn] wanneer elk uitstel voor de houder van een intellectueel eigendomsrecht onherstelbare schade zou veroorzaken”²⁰⁷.

45. Naar Belgisch recht zijn de voorwaarden om een voorlopig bevel te verkrijgen afhankelijk van het type van procedure die wordt gevoerd om ze te verkrijgen:

- a) opdat ze in een tegensprekelijke kort geding procedure zouden kunnen worden toegekend, 1) moet de vordering spoedeisend zijn, 2) moet er een voldoende schijn van rechten (de zogenaamde “*fumus boni iuris*”) zijn²⁰⁸, en 3) mag de uitspraak van de voorzitter geen nadeel toebrengen aan de zaak zelf²⁰⁹;
- b) opdat ze in kort geding op éézijdig verzoekschrift zouden kunnen worden toegekend moet er bovendien sprake zijn van “*volstreckte noodzakelijkheid*”²¹⁰ in die zin dat de gevraagde maatregel zo dringend is of van zulke aard is dat de rechten van de persoon die er zich op beroept ernstig zouden geschaad worden i.g.v. een beroep op de tegensprekelijke procedure in kort geding²¹¹;
- c) opdat ze in een procedure ten gronde, alvorens recht te doen, zouden kunnen worden toegekend, moet er geen spoedeisendheid zijn²¹². Wel moet het bestaan van het recht voldoende waarschijnlijk zijn opdat de rechtbank de toestand van de partijen voorlopig zou kunnen regelen^{213,214}, al moet het recht van de eiser ook hier niet vaststaan²¹⁵.

Nu het huidige Belgisch recht via artikel 19 lid 2 Ger.W. een procedure biedt om een voorlopig bevel te verkrijgen zonder urgentievoorwaarde, is er o.i. geen aanpassing vereist. De garantie van evenredigheid wordt dan weer geboden door de gebruikelijke belangenafweging “die aan de basis ligt van de voorlopige maatregel(en) die de [rechter] zal nemen om het geschil tussen partijen voorlopig te regelen en om aldus een ‘billijke wachttoestand’ te organiseren in afwachting van een beslissing ten gronde [en...] in functie van de

²⁰³. Art. 9 lid 3 Richtlijn.

²⁰⁴. Art. 50 lid 3 TRIPs: “De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid om van de verzoeker te verlangen dat deze redelijkerwijze beschikbaar bewijsmateriaal overlegt opdat zij zich er met een voldoende mate van zekerheid van kunnen vergewissen dat de verzoeker de houder van het recht is en dat er inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt, en om de verzoeker te gelasten een zekerheid te stellen of soortgelijke waarborg te bieden die voldoende is om de verweerder te beschermen en misbruiken te beletten”.

²⁰⁵. Vgl. art. 7 lid 1 Richtlijn. Zie hierboven onder randnr. 26. Het is vreemd dat strengere voorwaarden worden opgelegd om bescherming van bewijsmateriaal te bekomen dan om een voorlopig bevel ter voorkoming of stopzetting van een inbreuk te verkrijgen.

²⁰⁶. R.o. 22 Richtlijn.

²⁰⁷. *Ibid.*

²⁰⁸. Deze voorwaarde wordt perfect geïllustreerd door Voorz. Kh. Dendermonde 26 juni 1996, *I.R. D.I.* 1996, (232), 234 waar de voorzitter van oordeel was “dat de auditieve en visuele gelijkenis beschouwd vanuit het in aanmerking komende publiek onvoldoende voorkomt om niet ernstig te twifelen aan de uitspraak van de rechter ten gronde met betrekking tot de overeenstemming van merk ‘Brantano’ en teken ‘Branelli’ in de zin van artikel 13.A.1.b BMW. Het recht van eiseres is gelet op al het bovenstaande onvoldoende waarschijnlijk, er is geen *fumus boni iuris*, zodat wij in kort geding geen maatregelen kunnen bevelen”.

²⁰⁹. Voor de twee laatste voorwaarden, zie art. 584 eerste en tweede lid Ger.W. We gaan er hier dus van uit dat de zaak niet door de wet aan de rechterlijke macht is onttrokken. Zie M. CASTERMANS, *Gerechtigd Privaatrecht: algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging*, Gent, Academia Press, 2004, 131-138.

²¹⁰. Zie art. 584 derde lid Ger.W.

²¹¹. Vgl. M. CASTERMANS, *Gerechtigd Privaatrecht: algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging*, Gent, Academia Press, 2004, 132-133. Brussel 27 april 1995, *P.&B.* 1995, 124; Rb. Luik 4 maart 1994, *J.L.M.B.* 1994, 681.

²¹². D. LINDEMANS, “Voorlopige maatregelen door de rechter ten gronde: art. 19 Ger. W.”, *T.B.H.* 1989, 221.

²¹³. M. CASTERMANS, *Gerechtigd Privaatrecht: algemene beginselen, bevoegdheid en burgerlijke rechtspleging*, Gent, Academia Press, 2004, 46. Zie ook Rb. Tongeren 6 september 1993, *R.W.* 1994-95, 196, met noot H. VUYE.

²¹⁴. Het past eraan te herinneren dat de rechter ten gronde dezelfde maatregelen kan bevelen als de voorzitter in kort geding. Zie D. LINDEMANS, “Voorlopige maatregelen door de rechter ten gronde: art. 19 Ger. W.”, *T.B.H.* 1989, 224.

²¹⁵. D. LINDEMANS, “Voorlopige maatregelen door de rechter ten gronde: art. 19 Ger. W.”, *T.B.H.* 1989, 221.

omstandigheden van de zaak”²¹⁶. Wat betreft de noodzakelijke waarborgen tot dekking van de kosten en de schade die de verweerder door een ongerechtvaardigd verzoek heeft geleden, wordt verwezen naar wat hieronder omtrent de consignatie wordt uiteengezet²¹⁷.

c. Eénzijdig

46. De Richtlijn voorziet dat voorlopige bevelen éénzijdig moeten kunnen worden toegekend “in passende gevallen” en “met name indien uitstel onherstelbare schade voor de rechthebbende zou veroorzaken”²¹⁸.

47. Naar Belgisch recht, stemt deze voorwaarde overeen met de invulling van de “volstreekte noodzaak” voor een kort geding op éénzijdig verzoekschrift²¹⁹. Ook hier is derhalve geen aanpassing vereist.

48. Ten slotte bepaalt de Richtlijn dat indien de maatregelen op éénzijdig verzoek worden toegekend, “de partijen uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering van de maatregelen hiervan in kennis [worden] gesteld”²²⁰. In casu zal de tegenpartij evenwel steeds in kennis worden gesteld van de maatregel op het eigenste moment waarop deze wordt uitgevoerd. Het betreft immers een “bevel” om een inbreuk te voorkomen of om de verderzetting ervan te staken of om een zekerheid te verbinden aan het verderzetten.

49. Net zoals voor de op éénzijdig verzoek toegekende maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal, voorziet de Richtlijn dat bij een op éénzijdig verzoek toegekende voorlopige maatregel, een herziening plaatsgrijpt, op verzoek van de verweerder “teneinde te beslissen binnen een redelijke termijn na de kennisgeving van de maatregelen of deze [...] dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd”²²¹. We kunnen dan ook verwijzen naar hetgeen hierbo-

ven werd uiteengezet omtrent de figuur van het “*derdenverzet*” in het Belgisch recht²²² en besluiten dat ook hier geen aanpassing is vereist.

d. Dagvaarding ten gronde

50. De Richtlijn legt de lidstaten de verplichting op om te voorzien dat voorlopige maatregelen, op verzoek van de verwerende partij, worden herroepen of anderszins ophouden gevolg te hebben, indien de eisende partij niet een procedure die leidt tot een beslissing ten gronde instelt “binnen een redelijke termijn”, die door de rechter die de voorlopige maatregelen beval, wordt bepaald “wanneer het nationale recht zulks toelaat” of bij gebreke daarvan, “binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is”²²³. Ook deze verplichting vinden we terug bij de maatregelen ter bescherming van het bewijsmateriaal²²⁴.

Hierboven werd reeds verduidelijkt dat deze verplichting haar oorsprong vindt in TRIPs²²⁵.

51. In het Belgisch recht is geen wettelijke verplichting voorzien om een dagvaarding ten gronde in te stellen binnen een bepaalde termijn na het verkrijgen van een voorlopige maatregel²²⁶. Een aanpassing dringt zich dan ook op²²⁷.

e. Passende schadeloosstelling

52. De Richtlijn voorziet dat indien voorlopige maatregelen worden “herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk is, [...] de rechterlijke instanties de bevoegdheid [hebben] om, op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor de door deze maatregelen toegebrachte schade”²²⁸.

²¹⁶ Wat de zogenaamde “*presidentiële belangenafweging*” betreft, zie Y. VAN COUTER, “De *Ne bis in idem* exceptie en de *prima facie* beoordeling van een beweerde merkinbreuk door de voorzitter zetelend in kort geding: De ene voorzitter is de andere niet...”, *I.R. D.I.* 1999, 166 e.v., nrs. 19-24.

²¹⁷ Zie *infra* onder randnrs. 54 en 55.

²¹⁸ Art. 9 lid 4 Richtlijn.

²¹⁹ Zie over de “volstreekte noodzaak”, E. MONARD en D. DE GREEF, *Het eenzijdig verzoekschrift (art. 584, 3^{de} lid Ger. W.)*, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1998, 102.

²²⁰ Art. 9 lid 4 Richtlijn.

²²¹ Vgl. art. 7 lid 1, tweede paragraaf met art. 9 lid 4 tweede paragraaf Richtlijn.

²²² Zie *supra* onder de randnrs. 31 en 32.

²²³ Zie art. 9 lid 5 Richtlijn.

²²⁴ Vgl. art. 7 lid 3 Richtlijn.

²²⁵ Zie art. 50 lid 6 TRIPs.

²²⁶ Wel heeft zich terzake een rechtspraak ontwikkeld die toch een dergelijke verplichting oplegt, op straffe van verval van de toegekende voorlopige maatregelen. Zie P. PÉTERS, “Nevenvorderingen in Belgische inbreukzaken”, *Bull. BMM* 2000, 93; zie tevens A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 186, waar verwezen wordt naar N. DIAMANT, “Le référé ‘conditionnel’ – Témoignage de réflexion”, *T.B.H.* 2001, 714-716. Er weze wel opgemerkt dat de sanctie van verval volgens de tekst van art. 9 lid 5 Richtlijn slechts kan worden uitgesproken “op verzoek van de verweerder” en dus niet automatisch (zie dienaangaande A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larquier, 2004, nr. 24).

²²⁷ Het past op te merken dat het Voorontwerp van Wet hieromtrent geen bepalingen bevat. Zie dienaangaande A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 187.

²²⁸ Art. 9 lid 7 Richtlijn.

53. *Het Belgisch recht* voorziet dat de “tenuitvoerlegging” van een rechterlijke beslissing geschiedt op risico van de partij die daartoe “opdracht” geeft. Dat risico houdt concreet in dat de partij die de beslissing laat uitvoeren, kan gehouden zijn “tot teruggave van wat ingevolge de uitvoering werd betaald of afgegeven en tot de vergoeding van de schade die door de enkele tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daartoe vereist is dat bij die tenuitvoerlegging enige kwade trouw of fout aanwezig is”²²⁹.

Daarnaast kan een schadelijgende partij een bijkomende vergoeding vorderen indien zij kan aantonen dat de eisende partij bovendien foutief handelde²³⁰.

f. Consignatie

54. Net zoals bij de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal, voorziet *de Richtlijn* dat de rechterlijke instanties een passende zekerheid of een gelijkwaardige garantie kunnen opleggen ter dekking van de schade die de verweerder zal lijden door de maatregelen²³¹.

55. Waar *het Belgisch recht* de mogelijkheid tot consignatie voorziet bij beslag inzake namaak, is dit nergens voorzien bij voorlopige bevelen. Ook al is het huidige systeem gunstiger voor de rechthebbende toch lijkt een aanpassing zich op te dringen teneinde te voldoen aan de verplichting om te voorzien in afdoende waarborgen tegen misbruik van deze procedure²³².

II.3.3.2. De inbeslagneming of afgifte van goederen

a. De maatregel

56. De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser, “*de inbeslagneming of afgifte kunnen gelasten van goederen waarvan vermoed wordt dat zij inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, teneinde te voorkomen dat zij in het handelsverkeer worden gebracht of dat zij zich daarin bevinden*”²³³.

²²⁹. Antwerpen 28 september 1999, *P.&B.* 2001, 134.

²³⁰. Vordering op grond van art. 1382 B.W.; zie opnieuw Antwerpen 28 september 1999, *P.&B.* 2001, 134.

²³¹. Vgl. art. 7 lid 2 met art. 9 lid 6 Richtlijn.

²³². Art. 2 lid 1 Richtlijn *io.* art. 3 lid 2 Richtlijn.

²³³. Art. 9 lid 1, b) Richtlijn.

²³⁴. Art. 1481 lid 2 Ger.W.

²³⁵. Art. 584 Ger.W.

²³⁶. Bv. in geval van een inbreuk te kwader trouw op een merk op basis van art. 13bis BMW of in geval van een inbreuk te kwader trouw op een tekening of model op grond van art. 14bis BTMW.

²³⁷. Zie hieromtrent tevens A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUL en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 18 met verwijzing naar J.-J. EVRARD en P. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux – Marque Benelux et marque communautaire*, Brussel, Larcier, 2000, 193, nr. 389.

²³⁸. D. LINDEMANS, “Voorlopige maatregelen door de rechter ten gronde: art. 19 Ger. W.”, *T.B.H.* 1989, p. 224, nr. 14.

57. *Naar Belgisch recht* kan, in het kader van een beslag inzake namaak, (i) “*een bewaarder*” worden aangesteld over de vermeend inbreukmakende goederen, (ii) kunnen die goederen worden verzegeld of (iii) kan er een verbod worden opgelegd om die goederen uit handen te geven²³⁴.

Daarnaast kan de voorzitter op eenzijdig verzoekschrift of in een tegensprekelijk kort geding een sequester aanstellen die de goederen in bewaring neemt²³⁵, tenminste wanneer een eigendomsoverdracht van de beweerd nagemaakte goederen juridisch mogelijk²³⁶ en *prima facie* ook gegrond is²³⁷. Aangezien in de rechtsleer wordt aangenomen dat de voorzitter in een “*vonnis alvorens recht te doen*” dezelfde maatregelen kan bevelen als de voorzitter in kort geding²³⁸, moet ervan worden uitgegaan dat dus ook op grond van artikel 19 lid 2 Ger.W. een sequester kan worden aangesteld.

Een aanpassing van het bestaande Belgisch recht lijkt ons ter zake dus niet vereist.

b. De voorwaarden

58. *De Richtlijn* stelt geen specifieke voorwaarden. Wat *het Belgisch recht* betreft, kunnen wij verwijzen naar hetgeen hierboven werd uiteengezet omtrent het beslag inzake namaak (zie *supra* onder de randnr. 26 en 27) en het voorlopige bevel (zie *supra* onder de randnr. 44 en 45).

c. Eenzijdig

59. De lezer wordt hieromtrent verwezen naar hetgeen hierboven werd uiteengezet omtrent het beslag inzake namaak (zie *supra* onder de randnr. 24 en 25) en het voorlopige bevel (zie *supra* onder de randnr. 46-49).

d. Dagvaarding ten gronde, herziening, passende schadeloosstelling en consignatie

60. Ook hieromtrent kunnen wij verwijzen naar hetgeen hierboven werd uiteengezet omtrent het beslag inzake namaak (zie *supra* onder de randnr. 30 tot 38) en omtrent het voorlopige bevel (zie *supra* onder de randnr. 50-55).

II.3.3.3. Het bewarende beslag

a. De maatregel

61. De Richtlijn verplicht de listaten om er zorg voor te dragen dat “in geval van inbreuk op commerciële schaal, de rechterlijke instanties de benadeelde partij die omstandigheden aantoont die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, conservatoir beslag kunnen laten leggen op de roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, met inbegrip van het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden. Met het oog daarop kunnen de bevoegde instanties de overlegging van bancaire, financiële of commerciële documenten, of passende inzage van de desbetreffende informatie gelasten”²³⁹.

De benadeelde partij moet dus twee maatregelen kunnen vragen:

- 1) een conservatoir beslag op alle roerende en onroerende goederen van de vermeende inbreukmaker, inclusief het blokkeren van zijn bankrekeningen en andere tegoeden;
- 2) de overlegging van of passende inzage in bancaire, financiële of commerciële documenten.

62. Naar huidig Belgisch recht zijn beide maatregelen in beginsel mogelijk. De rechter kan inderdaad toestemming geven tot het leggen van bewarend beslag op roerende goederen, op onroerende goederen en onder derden²⁴⁰, waarbij de schuldeiser beslag kan leggen op de bedragen (met inbegrip dus van bankrekeningen) of zaken die de derde-beslagene aan zijn schuldenaar (de schuldenaar van de schuldeiser) verschuldigd is²⁴¹. In bepaalde, uitzonderlijke, gevallen is het zelfs mogelijk om zonder toestemming van de rechter beslag te leggen²⁴². Daarnaast laat het huidige recht de rechter toe om de overlegging te bevelen van alle stukken tot bewijs van “een terzake dienend feit”²⁴³, d.z. alle documenten in de meest ruime zin van het woord met inbegrip dus van bancaire, financiële of commerciële documenten²⁴⁴.

b. De voorwaarden

63. De Richtlijn legt de volgende voorwaarden op:

- 1) het moet gaan over “een inbreuk op commerciële schaal”. Het valt meteen op dat er staat dat er een “inbreuk” moet zijn en geen “vermeende inbreuk”, wat lijkt te impliceren dat bewarend beslag slechts mogelijk is indien reeds vaststaat dat er een inbreuk is. Verder in het artikel wordt evenwel gesteld dat het gaat over beslag op de goederen van de “vermeende inbreukmaker”, wat er dan weer op wijst dat nog niet vaststaat dat hij een inbreuk pleegde. Opnieuw onduidelijkheid dus. Wel lijkt de verplicht te voorziene “bevoegdheid” van de rechter om van de eiser te verlangen dat hij redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal overlegt opdat de rechter zich er met een voldoende mate van zekerheid van kan vergewissen dat de eiser houder is van het recht en dat er een inbreuk op zijn recht wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt²⁴⁵, te impliceren dat een “vermeende inbreuk” kan volstaan. In de overwegingen van de Richtlijn wordt verduidelijkt dat “op commerciële schaal verrichte handelingen” handelingen zijn “[...] waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks economisch of commercieel voordeel wordt beoogd; normaliter sluit dit handelingen van eindgebruikers te goeder trouw uit”²⁴⁶;
- 2) de benadeelde partij moet omstandigheden aantonen die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen.

64. Naar Belgisch recht dienen de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

- 1) er moet sprake zijn van een spoedeisend geval²⁴⁷. Dit impliceert dat de solvabiliteit van de schuldenaar in het gedrang is, zodat de latere uitwinning gevaar loopt²⁴⁸. Deze voorwaarde stemt dus overeen met de vereiste uit de Richtlijn dat er omstandigheden moeten zijn die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen;
- 2) de beslaglegger moet beschikken over een schuldvordering die “zeker en opeisbaar is, en die vaststaande is of vatbaar voor een voorlopige raming”²⁴⁹. In de rechtsleer wordt aangenomen dat de beslagrechter terzake over een marginaal toetsingsrecht beschikt en het beslag zal toestaan wanneer de aanspraken van de eiser “prima facie” gegronde voorkomen²⁵⁰. Wat de zekere aard betreft volstaat het dus dat de aanspraken een “voldoende schijn van gegrondheid” hebben of niet

²³⁹ Art. 9 lid 2 Richtlijn.

²⁴⁰ Zie Deel V, Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling, Titel II, Bewarend beslag, Ger.W.

²⁴¹ Zie onder meer Brussel 16 maart 1989, *J.L.M.B.* 1989, 802, met noot G. DE LEVAL.

²⁴² Zie daaromtrent E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, 278.

²⁴³ Art. 877 Ger.W.

²⁴⁴ Zie D. MOUGENOT, *Droit des obligations, La preuve*, Brussel, Larquier, 2002, 101 met verwijzing naar J. VAN COMPERNOLLE, “La production forcée des documents dans le Code judiciaire”, *Ann. dr. Louvain* 1981, p. 92.

²⁴⁵ Art. 9 lid 3 Richtlijn.

²⁴⁶ R.o. 14 Richtlijn.

²⁴⁷ Art. 1413 Ger.W.

²⁴⁸ E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, 270. Zie ook Cass. 22 juni 2000, *R.W.* 2000-01, 1166.

²⁴⁹ Art. 1415 Ger.W.

²⁵⁰ E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, 275.

voor “redelijke betwisting” vatbaar zijn²⁵¹. Anderzijds ontstaat, ingevolge de quasi-delictuele aard van de inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, het recht op schadevergoeding vanaf het ogenblik van de inbreuk en is zij ook vanaf dat ogenblik opeisbaar²⁵². Het vaststaande of voor voorlopige raming vatbare karakter van de schuldvordering veronderstelt enkel de uitdrukking van een bepaald bedrag door de schuldeiser dat door de beslagrechter perfect kan worden aangepast rekening houdend met alle overgelegde ramingsselementen²⁵³.

Voormelde voorwaarden lijken ons, ook al zijn zij niet expliciet voorzien in artikel 9 lid 2 van de Richtlijn, toch perfect verzoenbaar met de Richtlijn aangezien zij precies tot doel hebben een evenredige toepassing van het bewarende beslag te krijgen en misbruiken te vermijden²⁵⁴. De handhaving van die voorwaarden voor (beweerde) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten is trouwens van kapitaal belang teneinde de eerbiediging van de grondwettelijke principes van gelijkheid en niet-discriminatie in het Belgisch beslagrecht te vrijwaren²⁵⁵. Ten slotte past het nog op te merken dat het Belgisch recht niet vereist dat de inbreuk “op commerciële schaal” moet hebben plaatsgegrepen. Op dit vlak is het Belgisch recht gunstiger voor de rechthebbende en is dus evenmin een aanpassing vereist.

c. Eénzijdig

65. Wij verwijzen naar hetgeen hierboven bij het “voorlopige bevel” werd uiteengezet (zie *supra* onder de randnr. 46-49).

66. Naar Belgisch recht, wordt de machtiging tot het leggen van een bewarend beslag gevraagd in een éénzijdig verzoekschrift²⁵⁶. De vereiste dat er omstandigheden moeten zijn die de schadevergoeding in gevaar dreigen te brengen, lijkt ons in elk geval geen strengere vereiste dan dat “uitstel onherstelbare schade voor de rechthebbende zou veroorzaken”²⁵⁷. Op dit vlak is dus geen aanpassing van het Belgisch recht noodzakelijk.

d. Herziening

67. Wij verwijzen naar hetgeen hierboven onder het “voorlopige bevel” werd uiteengezet (zie *supra* onder randnr. 49).

e. Dagvaarding ten gronde

68. Wij verwijzen naar hetgeen hierboven bij de bespreking van het “voorlopige bevel” werd uiteengezet (zie *supra* onder de randnr. 50 en 51).

69. In het Belgisch recht is geen wettelijke verplichting voorzien om een dagvaarding ten gronde in te stellen binnen een bepaalde termijn na het verkrijgen van een vonnis waarbij toestemming wordt gegeven tot het leggen van bewarend beslag. Uit de rechtsleer en rechtspraak blijkt wel dat het niet benaastigen van een vordering ten gronde als misbruik van recht kan worden aanzien, omdat het beslag dan louter als drukkingsmiddel werd gelegd²⁵⁸. Ook al is het huidige systeem gunstiger voor de rechthebbende toch lijkt een aanpassing zich op te dringen teneinde te voldoen aan de verplichting om te voorzien in een afdoende waarborg tegen misbruik van de beslagprocedure²⁵⁹.

f. Passende schadeloosstelling

70. Ook hier kunnen wij verwijzen naar hetgeen hierboven werd uiteengezet (zie *supra* onder de randnr. 52 en 53). Ook een bewarend beslag wordt immers steeds gelegd op risico van de beslaglegger²⁶⁰.

g. Consignatie

71. Ook hier kunnen wij verwijzen naar hetgeen hierboven bij het “voorlopige bevel” werd uiteengezet (zie *supra* onder de randnr. 54 en 55).

251. *Ibid.* Zie tevens J.-L. LEDOUX, “Les saisies. Chronique de jurisprudence (1989-1996)”, *Dossiers J.T.*, nr. 15, Brussel, Larcier, 1997, nr. 79.

252. Zie J. RONSE, *Schade en schadeloosstelling*, in *A.P.R.*, Gent, E. Story-Scientia, 1984, 5 die stelt dat “vanaf het ogenblik waarop de zekerheid van actuele of toekomstige schade, als gevolg van de onrechtmatige daad bestaat, alle vereisten van artikel 1382 B.W. zijn vervuld en meteen de aanspraak van de benadeelde is ontstaan”. En inderdaad, “une créance est exigible lorsqu’elle est actuellement due, lorsqu’elle permet au créancier d’exiger le paiement immédiat, peu importe le moment auquel il disposera d’un titre exécutoire” (zie G. DE LEVAL, *Traité des saisies*, Facultés de Droit de Liège, 1988, nr. 160).

253. Zie dienaangaande E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, 277, nr. 437 met verwijzing naar Beslagr. Neufchateau 27 februari 1981, *Jur. Liège* 1981, 201, met noot G. DE LEVAL en Beslagr. Antwerpen 8 juni 1978, *R.W.* 1979-80, 256.

254. Zie art. 3 lid 2 Richtlijn.

255. Zie over die volkomen terechte bezorgdheid, A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 22.

256. Art. 1417 Ger.W.

257. Art. 9 lid 4 Richtlijn.

258. Zie E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, 28 waar verwezen wordt naar Beslagr. Luik 10 december 1990, *J.L.M.B.* 1991, 412.

259. Art. 2 lid 1 Richtlijn *io.* art. 3 lid 2 Richtlijn.

260. E. DIRIX en K. BROECKX, *Beslag*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer, 2001, 266.

II.3.4. De maatregelen ten gronde

II.3.4.1. Het bevel tot staking

72. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat, “wanneer bij een rechterlijke uitspraak een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht is vastgesteld, de bevoegde rechterlijke instanties een bevel tot staking van de inbreuk tegen de inbreukmaker kunnen uitvaardigen”²⁶¹. Indien het nationale recht erin voorziet, wordt bij niet-naleving van een bevel, indien passend, een dwangsom tot naleving van het verbod opgelegd. De lidstaten dragen er tevens zorg voor dat de rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht te maken, onverminderd artikel 8 lid 3 van richtlijn 2001/29/EG²⁶².

73. In het huidige Belgisch recht bestaat deze mogelijkheid reeds voor alle intellectuele eigendomsrechten wanneer geageerd wordt tegen de inbreukpleger zelf²⁶³. De Richtlijn legt evenwel op dat een bevel tot staking ook moet kunnen gericht worden tegen de tussenpersonen op wiens diensten een beroep wordt gedaan. Op dat vlak zal het Belgisch recht wél aangepast moeten worden²⁶⁴.

74. Het Voorontwerp van Wet gaat nog verder en veralgemeent de mogelijkheid om een vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht in te stellen voor de rechter zetelend zoals in kort geding²⁶⁵. Het Voorontwerp van Wet wijzigt immers artikel 96 WHPC dat in zijn huidige versie artikel 95 WHPC (de stakingsvordering) niet van toepassing verklaart op daden van namaking die vallen

onder de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de waren- of dienstenmerken, de tekeningen of modellen en het auteursrecht en de naburige rechten²⁶⁶. Bijgevolg zou tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten die tegelijkertijd ook een inbreuk op de Wet op de Handelspraktijken vormen, kunnen worden opgetreden op grond van de stakingsvordering in de zin van artikel 95 WHPC²⁶⁷.

II.3.4.2. Corrigerende maatregelen

75. De Richtlijn schrijft voor dat “onverminderd de aan de rechthebbende wegens de inbreuk verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling van welke aard ook” de lidstaten ervoor dienen te zorgen dat rechters kunnen opleggen dat “passende maatregelen worden genomen met betrekking tot de goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat zij een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht vormen en, in passende gevallen, met betrekking tot de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van deze goederen zijn gebruikt”²⁶⁸.

Deze “passende maatregelen” omvatten 1) de “terugroeping uit het handelsverkeer”, 2) de “definitieve verwijdering uit het handelsverkeer” en 3) de “vernietiging”²⁶⁹. Deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, “tenzij bijzondere redenen dit beletten”²⁷⁰.

Ten slotte schrijft de Richtlijn voor dat “bij de behandeling van een verzoek om corrigerende maatregelen rekening wordt gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden”²⁷¹.

²⁶¹. Art. 11 Richtlijn.

²⁶². Zie tevens onze commentaar bij het voorlopige bevel tot staking aan het adres van tussenpersonen, *supra* onder randnr. 43.

²⁶³. A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 191.

²⁶⁴. *Idem.* Zie ook M. BUYDENS, “Brève présentation de la nouvelle Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle”, *I.R. D.I.* 2004, 136.

²⁶⁵. Art. 2 Voorontwerp van Wet. Die mogelijkheid bestaat op vandaag reeds voor auteursrechten en naburige rechten (art. 87 § 1, tweede al. van de wet van 30 juni 1994) en voor *sui generis* databanken (art. 2 van de wet van 10 augustus 1998). Op die manier zou in elk geval een einde worden gemaakt aan de controverse over de vraag of uit het arrest van het Arbitragehof van 9 januari 2002 (zaak 2/2002, B.S. 19 maart 2002) moet worden besloten dat art. 96 WHPC zo moet worden toegepast dat het alle vormen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten uitsluit uit het toepassingsgebied van de stakingsvordering in de zin van art. 95 WHPC, dan wel dat art. 96 WHPC niet langer kan worden toegepast bij namaakvorderingen waardoor die stakingsvordering precies openstaat voor alle vormen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (over die controverse, zie onder meer A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUËL en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larquier, 2004, in het bijzonder nr. 26 en L. DE GRUYSE, “Toepassing handelspraktijkenwet: vordering tot staking ter beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, in het bijzonder nr. 17). En zo zou de bestaande rechtsonzekerheid worden opgelost want “wat moet de rechter [op vandaag] doen: alle vorderingen tot staking [wegens inbreuken op intellectuele eigendomsrechten] toelaten, of ze afwijzen [...]?” (zie J. STUYCK, “Handelspraktijken”, in *Beginselen van Belgisch Privaatrecht*, Deel XIII, Handels- en Economisch Recht, Deel 2 Mededingingsrecht, Kluwer, 2004, nr. 78).

²⁶⁶. Art. 2 Voorontwerp van Wet.

²⁶⁷. Inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zullen dan in beginsel ook inbreuken uitmaken op art. 93 WHPC (zie hieromtrent A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUËL en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larquier, 2004, nr. 90).

²⁶⁸. Art. 10 lid 1 Richtlijn.

²⁶⁹. Art. 10 lid 1 Richtlijn.

²⁷⁰. Art. 10 lid 2 Richtlijn.

²⁷¹. Art. 10 lid 3 Richtlijn.

76. Hierna worden de in de richtlijn opgesomde corrigerende maatregelen getoetst aan *het huidige Belgisch recht*.

a. Wat betreft de terugroeping uit het handelsverkeer

77. Deze maatregel is nergens expliciet voorzien in een wettelijke bepaling maar wordt door de rechtspraak toegekend, zowel ten gronde als (zoals) in kort geding²⁷². Het komt er concreet op neer dat de rechter de inbreukpleger verplicht om een schrijven te richten aan al zijn afnemers met verzoek de inbreukmakende goederen terug te sturen²⁷³. De grondslag hiervoor wordt geput uit het recht op een staking van de inbreuk die een pro-actieve handeling van de inbreukmaker kan inhouden teneinde de schadelijke gevolgen van de inbreuk te doen stoppen²⁷⁴. In de rechtsleer wordt gepleit om – gelet op deze praktijk – de Belgische wetgeving niet aan te passen²⁷⁵. O.i. is een aanpassing toch aangewezen met het oog op de rechtszekerheid²⁷⁶.

b. Wat betreft de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer

78. Ook deze maatregel is nergens expliciet opgenomen in een wettelijke bepaling.

In de toelichting bij het Voorstel, wordt evenwel expliciet vermeld dat de “*onttrekking aan het handelsverkeer*” ook “*de verbeurdverklaring van deze voorwerpen [inhoudt] zoals omschreven in de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994, artikel 87, § 2*”²⁷⁷.

Een mogelijkheid tot verbeurdverklaring is inderdaad wel voorzien in de Belgische wetgeving betreffende octrooien²⁷⁸, de auteurs- en naburige rechten²⁷⁹, de rechten op topografieën van halfgeleiderproducten²⁸⁰ en de kwekersrechten²⁸¹. Op de kwekersrechten na, vereist elk van deze bepalingen evenwel dat er kwade trouw is in hoofde van de inbreukpleger.

Daarnaast voorzien de Benelux wetgevingen betreffende de merken en de tekening of modellen in de mogelijkheid om “*roerende zaken, waarmee een inbreuk op hun recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken als [...] eigendom op te vorderen*”²⁸². Zo’n eigendomsoverdracht veronderstelt opnieuw het aantonen van kwade trouw in hoofde van de verweerder en er is de mogelijkheid voor de rechter om te gelasten dat de afgifte niet plaatsvindt dan tegen een door hem vast te stellen, door de eiser te betalen vergoeding²⁸³. Enkel de Auteurswet voorziet in een mogelijk bevel tot overhandiging aan de eiser van de nagemaakte voorwerpen en van het materiaal dat rechtstreeks gediend heeft tot het plegen van de namaking zonder dat er kwade trouw in hoofde van de verweerder moet worden aangetoond²⁸⁴. De waarde van de overhandigde voorwerpen zal evenwel ook hier in mindering komen van de aan de eiser verschuldigde schadevergoeding²⁸⁵.

Nu de Richtlijn voor de corrigerende maatregelen geen onderscheid maakt tussen goede en kwade trouw²⁸⁶ en zij moeten kunnen worden gelast met betrekking tot *alle* intellectuele eigendomsrechten en “*onverminderd de [...] verschuldigde schadevergoeding en zonder schadeloosstelling*”, is een aanpassing van het huidige Belgisch recht ter zake dus beslist vereist.

²⁷². Zie A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 189 en de daar aangehaalde rechtspraak. Zie ook P. PETERS, “Nevenvorderingen in Belgische inbreukzaken”, *Bull. B.M.M.* 2000, 93. Zie in het kader van een vordering tot staking op grond van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten bv. Cass. 6 december 2001, *AM* 2002, 146 met noot B. MICHAUX, “L’ordre de cessation de l’article 87 § 1^{er} de la loi sur le droit d’auteur”.

²⁷³. *Idem*.

²⁷⁴. Zie dienaangaande Cass. 6 december 2001, *AM* 2002, 146 met noot B. MICHAUX, “L’ordre de cessation de l’article 87 § 1^{er} de la loi sur le droit d’auteur”. Zie dienaangaande tevens A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 37.

²⁷⁵. Zie A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 190. De auteur merkt o.a. op dat de Richtlijn enkel de terugroeping van “goederen” oplegt, daar waar het Belgische gemene recht ook zou moeten toelaten dat een schrijven wordt gericht aan alle medecontractanten om te stoppen met het gebruik van een inbreukmakende “werkwijze”. Niets verhindert o.i. evenwel dat de Belgische wetgever in zijn omzetting verder zou gaan en deze tweede mogelijkheid expliciet zou opnemen.

²⁷⁶. Er kan immers discussie rijzen over de rechtsgrond temeer daar deze maatregelen zich niet situeren op het niveau van de schadevergoeding (er moet immers geen schade worden aangetoond) en art. 1382 B.W. bijgevolg een moeilijk aanknopingspunt is.

²⁷⁷. Zie toelichting Voorstel, COM (2003), 46 def., p. 24 en A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 190.

²⁷⁸. Art. 53 BOW.

²⁷⁹. Art. 87 § 2 AW.

²⁸⁰. Art. 14 wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, *B.S.* 26 januari 1990.

²⁸¹. Art. 36 KW.

²⁸². Art. 13bis 1 BMW en art. 14bis 1 BTMW. Er wordt aangenomen dat wanneer aan de voorwaarden van deze artikels is voldaan een beslag tot terugvordering kan worden gelegd overeenkomstig art. 1462 Ger.W. (zie in die zin Brussel 14 maart 2000, *J.T.* 2001, 337, met noot van L. VAN BUNNEN, “Les conditions d’application de l’article 13bis de la L.B.M. ouvrant, dans certains cas, la faculté de saisir conservatoirement des biens marqués”.

²⁸³. Art. 13bis 3 BMW en art. 14bis 3 BTMW.

²⁸⁴. Zie art. 87 § 2, eerste lid AW.

²⁸⁵. Zie art. 87 § 2, eerste lid AW.

²⁸⁶. Dit lijkt trouwens ook te moeten worden afgeleid uit de tekst van art. 12 Richtlijn.

c. Wat betreft de vernietiging van de goederen

79. Enkel de Benelux wetgevingen omtrent merken en tekeningen of modellen bevatten een bepaling die toelaat om de vernietiging te vorderen “*van roerende zaken, waarmee een inbreuk op hun recht wordt gemaakt of zaken die zijn gebruikt bij de productie van die zaken*”²⁸⁷. Deze vordering wordt evenwel afgewezen indien de inbreuk niet te kwader trouw werd begaan. Ook hier dringt een aanpassing zich derhalve op.

d. Wat het Voorontwerp van Wet betreft

80. Het Voorontwerp van Wet is conform aan de Richtlijn waar het voorziet dat de goederen “*uit het handelsverkeer*” kunnen worden genomen of “*vernietigd*” “*op voorwaarde dat deze maatregelen in verhouding staan met de ernst van de inbreuk en de belangen van derden*”²⁸⁸ maar is niet conform o.a. waar het deze mogelijkheid niet openstelt voor alle intellectuele eigendomsrechten.

II.3.4.3. Alternatieve maatregelen

81. De Richtlijn voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten om te bepalen dat rechters, in passende gevallen en op verzoek van de verweerder aan wie de hierboven vermelde corrigerende maatregelen en het bevel tot staking kunnen worden opgelegd, kunnen gelasten dat aan de eiser een geldelijke schadeloosstelling wordt betaald in plaats van die maatregelen²⁸⁹.

Daartoe moet aan drie (streng) voorwaarden cumulatief²⁹⁰ zijn voldaan:

1. de verweerder heeft zonder opzet en zonder nalatigheid gehandeld;
2. de uitvoering van de maatregelen zou hem onevenredige schade berokkenen;
3. geldelijke schadeloosstelling moet redelijkerwijs bevredigend lijken.

²⁸⁷. Art. 13bis 1 BMW en art. 14bis 1 BTMW.

²⁸⁸. Art. 2, 8, 14 en 20, Voorontwerp van Wet..

²⁸⁹. Art. 12 Richtlijn.

²⁹⁰. Dat lijkt o.i. te moeten worden afgeleid uit de bewoordingen van art. 12. In de rechtsleer wordt evenwel opgemerkt dat de situatie zich kan voordoen dat de maatregelen ook een niet *bona fide* inbreukmaker “*onevenredige schade*” bezorgen. Zie J.L.R.A. HUYDECOPER, “*Nous Maintiendrons – de nieuwe ‘Richtlijn handhaving’*”, *A.M.I.* 2003, 120, meer bepaald voetnoot 11.

²⁹¹. Wij denken hierbij bv. aan het grootwarenhuis dat te goeder trouw goederen aankoopt die nadien blijken een inbreuk te maken op het auteursrecht van een derde.

²⁹². Zie evenwel anders, M. BUYDENS, “*Brève présentation de la nouvelle Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle*”, *I.R. D.I.* 2004, 136 die schrijft dat de Europese wetgever hier de lidstaten de mogelijkheid heeft gegeven om rekening te houden met “*l’absence de faute dans le chef du contrefacteur*”.

²⁹³. Rb. Brussel 27 september 1989, *Ing.-Cons.* 1989, 271; Gent 16 april 2002, *AM* 2002, 347; J. CORBET, *Auteursrecht*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997, 103; J.-J. EVRARD en P. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 2000, 116; A. BRAUN met medewerking van E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, 463 en A. PUTTEMANS, “*Quelles suites donner à la future directive en Belgique*”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 193.

²⁹⁴. Zie ook *supra* onder voetnoot [73] inzake de voorwaarden van het rechtsmisbruik.

²⁹⁵. Art. 13 lid 1 Richtlijn.

²⁹⁶. Art. 13 lid 1, littera a) Richtlijn.

82. Het is inderdaad perfect mogelijk dat een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht wordt begaan, alhoewel de inbreukpleger zonder opzet heeft gehandeld en hem ook geen nalatigheid kan worden verweten²⁹¹. Dat neemt evenwel niet weg dat hem ingevolge de overtreding van een wetsbepaling een fout, in de zin van artikel 1382 B.W. kan worden verweten²⁹². De eventuele goede trouw van de namaker sluit aldus zijn fout/aansprakelijkheid niet uit²⁹³. De twee andere voorwaarden laten evenwel een verregaande subjectieve beoordeling door de rechter toe waardoor het moeilijk voorspelbaar wordt wanneer een inbreukmaker onder het uitzonderingsregime zal vallen.

Aangezien deze alternatieve maatregelen facultatief zijn, is geen aanpassing van het huidige Belgisch recht vereist. Volledigheidshalve vermelden wij dat het Voorontwerp van Wet geen dergelijk bijzonder regime voorziet. De verweerder lijkt ons hoe dan ook hetzelfde resultaat te kunnen bereiken op grond van de theorie van het rechtsmisbruik²⁹⁴.

II.3.4.4. De schadevergoeding

83. De Richtlijn verplicht de lidstaten te voorzien dat rechters “*de inbreukmaker, die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde,*” kunnen gelasten “*een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die [de rechthebbende] wegens de inbreuk heeft geleden*”²⁹⁵.

Deze passende vergoeding moet worden berekend, 1) hetzij rekening houdend met “*alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden*”²⁹⁶, 2) hetzij, in passende gevallen, “*als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming*

had gevraagd om het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht te gebruiken²⁹⁷.

Daarnaast verschaft de Richtlijn de lidstaten de mogelijkheid om te voorzien dat rechters de “invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding” kunnen gelasten indien de “inbreukmaker niet wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde”²⁹⁸.

84. De Richtlijn maakt dus een onderscheid al naargelang de inbreukmaker al dan niet wist of diende te weten dat hij een inbreuk pleegde. In de rechtsleer wordt aangenomen dat dit neerkomt op een onderscheid tussen een inbreuk te kwader en een inbreuk te goeder trouw²⁹⁹. Alleen de inbreukmaker te kwader trouw moet kunnen worden verplicht om minstens alle schade te vergoeden³⁰⁰. Een dergelijk onderscheid wordt in het Belgisch recht in beginsel niet gemaakt³⁰¹. Naar Belgisch recht ligt de grondslag voor de schadevergoeding in de regels van de extra-contractuele aansprakelijkheid³⁰² (en in sommige specifieke wetten m.b.t. intellectuele eigendomsrechten³⁰³). Deze regels impliceren dat een schadevergoeding verschuldigd is wanneer wordt aangetoond dat 1) een fout werd begaan, 2) schade werd geleden en 3) er een causaal verband bestaat tussen de fout en de schade. In de rechtspraak en rechtsleer wordt aangenomen dat de eventuele goede trouw van de namaker, zijn fout/aansprakelijkheid niet uitsluit³⁰⁴ en dat om het bedrag van de schadevergoeding te bepalen de goede of kwade trouw van de inbreuk-

pleger in principe van geen belang is³⁰⁵. De schadevergoeding wordt, voor wat de materiële schade betreft, over het algemeen opgesplitst in de gedeerde winst (“*lucrum cessans*”) en het geleden verlies (“*damnum emergens*”)³⁰⁶. Daarnaast wordt (bv. in het auteursrecht) aanvaard dat ook de morele schade moet worden vergoed³⁰⁷. Het beginsel van “*une réparation du seul dommage réellement subi et démontré*”³⁰⁸ zonder onderscheid voor de inbreukpleger te goeder of te kwader trouw kan o.i. behouden blijven, aangezien dit beginsel gunstiger is voor de rechthebbende³⁰⁹.

De Richtlijn gaat evenwel verder en legt op dat “*indien de inbreukmaker wist of redelijkerwijs diende te weten dat hij inbreuk pleegde*” de rechters bij de berekening van de schadevergoeding ook rekening moeten kunnen houden met “*de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten*”³¹⁰. Op vandaag voorzien enkel de Benelux wetgevingen inzake merken en tekeningen of modellen dat in geval van een inbreuk te kwader trouw, “*naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding*” de merkhouders of de houders van de rechten op een tekening of model “*een vordering kan instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande*”³¹¹. Er is evenwel geen eensgezindheid in de rechtsleer hoe deze vordering zich verhoudt tot de vordering tot schadevergoeding. Volgens sommigen³¹² kunnen beide vorderingen “*alternatief*” en “*cumulatief*” (dus met een punitief effect) worden ingesteld. Volgens ande-

²⁹⁷. Art. 13 lid 1, littera b) Richtlijn.

²⁹⁸. Art. 13 lid 2 Richtlijn.

²⁹⁹. P. VAN DEN BULCK, “Droits de propriété intellectuelle: nouvelles perspectives en matière d’indemnisation”, <http://www.droit-technologie.org>, 10 november 2004; A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 193 en J.L.R.A. HUYDECOOPER, “Nous Maintiendrons – de nieuwe ‘Richtlijn handhaving’”, *A.M.I.* 2004, 121, meer bepaald voetnoot 12.

³⁰⁰. Zie in die zin tevens A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUËL en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 43.

³⁰¹. Al moet dit beginsel meteen worden genuanceerd voor inbreuken op merken en op tekeningen en modellen (zie dienaangaande *infra* in dit randnr.).

³⁰². Art. 1382 e.v. B.W.

³⁰³. Art. 13, A, 3 BMW, art. 14, 3 BTMW en art. 36 wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten.

³⁰⁴. Rb. Brussel 27 september 1989, *Ing.-Cons.* 1989, 271; Gent 16 april 2002, *AM* 2002, 347; J. CORBET, *Auteursrecht*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997, 103; J.-J. EVRARD en P. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 2000, 116; A. BRAUN met medewerking van E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, 463; A. PUTTEMANS, “Quelles suites donner à la future directive en Belgique”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 193 en P. VAN DEN BULCK, “Droits de propriété intellectuelle: nouvelles perspectives en matière d’indemnisation”, <http://www.droit-technologie.org>, 10 november 2004.

³⁰⁵. Brussel 2 februari 2001, *AM* 2002, 412.

³⁰⁶. J.-J. EVRARD en P. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2000, 219; P. PÉTERS, “Nevenvorderingen in Belgische inbreukzaken”, *Bull. B.M.M.* 2000, 93 en A. BRAUN met medewerking van E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, 463; N. CLAREMBEAUX en S. DEBAENE, “Schadevergoeding in Belgische merkenzaken”, *Bull. B.M.M.* 2004, 2.

³⁰⁷. J. CORBET, *Auteursrecht*, in *A.P.R.*, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1997, 103 en B. MICHAUX en F. DE VISSCHER, *Précis du droit d’auteur*, Brussel, Bruylant, 2000, 523.

³⁰⁸. Dit principe geldt tenzij de wet uitdrukkelijk anders voorziet (zie dienaangaande M. BUYDENS, “La réparation du dommage en droit de la propriété industrielle”, *T.B.H.* 1995, 450).

³⁰⁹. Dit op basis van art. 2 lid 1 Richtlijn. Zie in die zin ook A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUËL en A. STROWEL, *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 37.

³¹⁰. Zie hierover M. BUYDENS, “Brève présentation de la nouvelle Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle”, *I.R. D.I.* 2004, 137 die erop wijst dat door het invoeren van deze mogelijkheid het principe van de gelijkheid tussen schade en schadevergoeding wordt doorbroken en een burgerlijke straf wordt ingevoerd.

³¹¹. Art. 13, A, 5 BMW en art. 14, 1 BTMW.

³¹². T. COHEN JEHORAM, “Schadevergoeding naast winstafdracht (in de Aw, WNR, ROW 1995, BMW en BTMW)”, *Bull. B.M.M.* 2000, 97. Zie tevens A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUËL en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 40 en M. BUYDENS, “La réparation du dommage en droit de la propriété industrielle”, *T.B.H.* 1995, 457 en 462.

ren³¹³ is de ene niet onafhankelijk van de andere (en heeft ze dus een puur schadevergoedend effect). Enerzijds lijkt ons alleen de eerste stelling te kunnen stroken met een richtlijn-conforme interpretatie van de betrokken wetsbepalingen. Anderzijds zal het Belgisch recht voor alle intellectuele eigendomsrechten, en dus niet alleen voor merken en tekeningen en modellen, moeten voorzien in de mogelijkheid voor de rechter om bij de berekening van de schadevergoeding rekening te houden met de onrechtmatig genoten winst.

Er weze nog opgemerkt dat, aangezien het vaak moeilijk is om de schade te evalueren, de rechtbanken ze vaak naar billijkheid (“*ex aequo et bono*”) inschatten³¹⁴. In de Richtlijn wordt deze mogelijkheid bevestigd maar het bedrag moet “*ten minste het bedrag aan royalty's of vergoedingen [zijn] dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht te gebruiken*”³¹⁵. Op heden blijkt dat niet altijd het geval te zijn³¹⁶. De in de Richtlijn voorziene minimum vergoeding lijkt ons derhalve in ons recht te moeten worden ingeschreven. De rechtspraak van het Hof van Cassatie volgens dewelke een evaluatie *ex aequo et bono* slechts kan indien een reële evaluatie niet mogelijk blijkt³¹⁷, kan o.i. perfect stand houden, aangezien de wetgever enkel moet voorzien in de mogelijkheid voor de rechter om “*in passende gevallen*” (bijvoorbeeld wanneer de reële schade niet kan worden begroot) een forfaitaire schadevergoeding in plaats van de vergoeding die minstens de reële schade dekt, toe te kennen³¹⁸.

85. Ten slotte kunnen de lidstaten de “*invordering van winst*” of “*de betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding*” (klaarblijkelijk met uitsluiting van elke andere

vorm van vergoeding) toelaten indien de inbreukmaker “*niet wist of niet diende te weten dat hij een inbreuk pleegde*”, m.a.w. indien hij te goeder trouw handelde³¹⁹. Gelet op het facultatieve karakter is een aanpassing van het Belgisch recht niet vereist en o.i. zelfs niet meteen gewenst aangezien daarmee een moeilijk te verantwoorden uitzondering zou worden gecreëerd op de regel dat een schadevergoeding “*en volledig, en juist passend*” moet zijn, wat dan weer neerkomt op vergoeding van “*geheel de schade, niets dan de schade*”³²⁰. De inbreukpleger te goeder trouw zou trouwens wel eens bedrogen kunnen uitkomen wanneer de gerealiseerde winst of de vooraf bepaalde schadevergoeding de werkelijk geleden schade overtreft³²¹.

II.3.4.5. De aan de procedure verbonden kosten

86. De Richtlijn verplicht de lidstaten te voorzien dat “*als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet*”³²².

In het Voorstel van Richtlijn werd bepaald dat “*de gerechtskosten, de advocatenhonoraria alsmede de andere kosten die de partij die in het gelijk is gesteld eventueel heeft gemaakt*” dienden te worden gedragen door de verliezer³²³. In de finale versie zijn de advocatenkosten dus verdwenen en moeten zij o.i. worden geacht deel uit te maken van alle “*andere kosten*”³²⁴.

87. De huidige Belgische wetgeving legt een aantal gerechtskosten ten laste van “*de in het ongelijk gestelde partij*”³²⁵. De advocatenhonoraria komen niet in die opsomming

³¹³. J.-J. EVRARD en P. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2000, 221.

³¹⁴. J.-J. EVRARD en P. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2000, 220; A. BRAUN met medewerking van E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, 464. Zie ook B. MICHAUX en F. DE VISSCHER, *Précis du droit d'auteur*, Brussel, Bruylant, 2000, 521 e.v. waar wordt gesteld dat de materiële schade gedeeltelijk en de morele schade volledig *ex aequo et bono* worden geschat.

³¹⁵. Art. 13 lid 1, tweede al., *littera b*) van de Richtlijn.

³¹⁶. Zie J.-J. EVRARD en P. PÉTERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2000, 220. Zie ook het overzicht van rechtspraak van de hand van N. CLAREMBAUX en S. DEBAENE, “Schadevergoeding in Belgische merkezzaken”, *Bull. B.M.M.* 2004, 2 e.v.

³¹⁷. Cass. 4 december 1984, *Pas.* 1985, I, 418, bevestigd door Cass. 5 december 2001, *Pas.* 2001, 2011 en Cass. 20 februari 2004, <http://www.cass.be>.

³¹⁸. Sommige auteurs zien in de verplichte keuzemogelijkheid nochtans een tegenspraak van deze Belgische cassatierechtspraak (zie dienaangaande M. BUYDENS, “Brève présentation de la nouvelle Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle”, *I.R. D.I.* 2004, 136 en de daar in voetnoot 13 aangehaalde rechtspraak en rechtsleer).

³¹⁹. Art. 13 lid 2 Richtlijn. Zie M. BUYDENS, “Brève présentation de la nouvelle Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle”, *I.R. D.I.* 2004, 137.

³²⁰. Zie D. SIMOENS, “Buitencontractuele aansprakelijkheid. Deel II. Schade en schadeloosstelling”, in *Beginselen van Belgisch Privaatrecht*, vol. XI, Antwerpen, Kluwer, 1999, 22-23 met verwijzing naar Cass. 13 april 1995, *Arr. Cass.* 1995, 409; een arrest waaruit CORNELIS en VUILLARD volkomen terecht het volgende besluiten: “*Il est interdit de recourir à une appréciation forfaitaire et/ou abstraite de [la situation actuelle de la victime]*” (zie L. CORNELIS en Y. VUILLARD, “Le dommage”, in J.-L. FAGNART e.a. (eds.), *Responsabilités – Traité théorique et pratique*, Brussel, Kluwer, dossier 10, 30 september 2000, p. 11, nr. 14). Zie in die zin ook reeds E. DIRIX, *Het begrip schade*, Antwerpen, Ced.Samsom, 1984, p. 28, nr. 23 en J. RONSE, *Schade en schadeloosstelling*, in *A.P.R.*, Gent, E. Story-Scientia, 1984, p. 270-271, nrs. 374-375.

³²¹. Zie ook M. BUYDENS, “Brève présentation de la nouvelle Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle”, *I.R. D.I.* 2004, 137.

³²². Art. 14 Richtlijn.

³²³. Art. 18 Voorstel.

³²⁴. Dit lijkt ons inderdaad de enige met art. 45 van TRIPS verzoenbare interpretatie te zijn. Overeenkomstig dat artikel moeten de rechterlijke autoriteiten immers de bevoegdheid hebben “*om de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht kosten te betalen, die passende honoraria van een raadsman kunnen omvatten*”.

³²⁵. Art. 1017 Ger.W. De kosten worden opgesomd in art. 1018 Ger.W. en bevatten onder andere zegel-, griffie- en registratierechten en de rechtsplegingsvergoeding.

voor en er bestond lange tijd geen rechtszekerheid over de mogelijkheden om ook die kosten te verhalen op de verliezende partij³²⁶. Het Hof van Cassatie heeft recent geoordeeld dat het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman die de benadeelde van een contractuele fout heeft betaald, beschouwd kunnen worden als een te vergoeden bestanddeel van zijn schade, in zoverre zij *het noodzakelijke gevolg* zijn van de wanuitvoering van de overeenkomst³²⁷. Dit principe lijkt ons te moeten worden uitgebreid naar de extra-contractuele aansprakelijkheid³²⁸. Er bestaat evenwel geen eensgezindheid over de vraag of ook de verweerder de vergoeding moet kunnen vragen³²⁹. De tekst van de Richtlijn is dienaangaande duidelijk: het is de *“in het gelijk gestelde partij”* (ongeacht dus of zij eiser dan wel verweerder is) die recht heeft op een redelijke en evenredige vergoeding. O.i. dringt een wetgevend ingrijpen zich hoe dan ook op om duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen³³⁰.

II.3.5. Andere maatregelen

88. De Richtlijn voorziet in een reeks maatregelen die in het kader van en ter ondersteuning van de hiervoor behandelde maatregelen tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten moeten kunnen worden gevorderd. Het betreft het overleggen van bewijsmateriaal (met inbegrip van bancaire, financiële of handelsdocumenten), de informatieverstrekking over de herkomst en de distributiekanaalen van de namaak en de maatregelen houdende openbaarmaking van rechterlijke uitspraken.

Elk van deze maatregelen wordt hieronder nader toegelicht.

II.3.5.1. Het overleggen van bewijsmateriaal

89. De Richtlijn legt de lidstaten op er zorg voor te dragen dat de bevoegde rechterlijke instanties *“op verzoek van de partij die redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen, en voor de staving van haar vorderingen bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt, overlegging van dit bewijsmateriaal door de wederpartij kunnen gelasten, behoudens bescherming van vertrouwelijke informatie”*³³¹.

90. In het Belgisch procesrecht kan de rechter aan iedere gedingvoerende partij bevelen dat zij het bewijsmateriaal dat zij bezit zou overleggen³³². Wanneer er *“gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan dat een partij of een derde een stuk onder zich heeft dat het bewijs inhoudt van een terzake dienend feit, kan de rechter bevelen dat het stuk of een eensluitend verklaard afschrift ervan bij het dossier van rechtspleging wordt gevoegd”*³³³.

Het Belgisch recht voorziet dus enerzijds in een ruimer bevel tot overlegging van bewijsmateriaal, waar het de rechter toelaat om ook stukken die zich bij *“derden”* bevinden te laten overleggen³³⁴. Anderzijds zijn er naar Belgisch recht drie toepassingsvoorwaarden:

- het moet gaan om documenten, zij het in de ruime zin van het woord (d.z. geschriften van alle aard waarvan een eensluitend verklaard afschrift kan worden geproduceerd zoals brieven, tekeningen, plans, foto's, enz.)³³⁵. De term *“bewijsmateriaal”* van de Richtlijn

³²⁶. Pro vergoedbaarheid van advocatenhonoraria: Vred. Brussel 30 januari 1997, *R.G.A.R.* 1997, 12.788; Brussel 2 juni 1999, *J.T.* 1999, 748-749 waar wordt verwezen naar R.O. DALCQ, “À propos de la répétibilité des honoraires d’avocat”, *R.G.A.R.* 1992, 12.043; M. NIHOUL, “La répétibilité des honoraires d’un conseil en matière d’expropriation: vers une indemnité de défense en marge du droit commun”, *J.T.* 1996, 401-410 en E. BALATE, “Les honoraires d’avocats à charge de la partie succombante: facteur d’accès à la justice ou non?”, *J.J.P.* 1987, 35; Luiik 2 november 2000, *R.G.A.R.* 13.514. *Contra* vergoedbaarheid advocatenhonoraria: Brussel 12 november 2001, *J.L.M.B.* 2002, 1220.

³²⁷. Cass. 2 september 2004, <http://www.juridat.be>.

³²⁸. Zie in die zin P. VAN DEN BULCK, “Droits de propriété intellectuelle: nouvelles perspectives en matière d’indemnisation”, <http://www.droit-technologie.org>, 10 november 2004. Zie tevens D. PHILIPPE en M. GOUDEN, (noot onder Cass. 2 septembre 2004), *J.L.M.B.* 2004, p. 1324; B. DE CONINCK, “Répétibilité et responsabilité civile: un arrêt de principe”, (noot onder Cass. 2 septembre 2004), *J.T.* 2004, p. 684 en F. GLANSDORFF, “Répétibilité des honoraires”, *La Tribune*, nr. 17, december 2004, p. 8; Recommandation du conseil de l’Ordre de Bruxelles, en matière de répétibilité des honoraires d’avocat, *J.T.* 2004, p. 825.

³²⁹. Pro: P. VAN DEN BULCK, “Droits de propriété intellectuelle: nouvelles perspectives en matière d’indemnisation”, <http://www.droit-technologie.org>, 10 november 2004; *contra*: F. GLANSDORFF, “Répétibilité des honoraires”, *La Tribune*, nr. 17, december 2004, p. 9.

³³⁰. In afwachting hiervan kan alvast worden verwezen naar de volgende aanbeveling van de Brusselse Franse Raad van de Orde die een *ex aequo et bono* begroting voorstaat. Immers, “[p]our garantir le respect du secret professionnel qui touche à l’ordre public, il convient d’éviter tout débat sur la justification in concreto de l’état de frais et honoraires de l’avocat de la partie préjudiciée. (...) L’évaluation ex aequo et bono, à laquelle le juge ne peut recourir que lorsqu’il constate une impossibilité d’évaluation précise, paraît justifiée dès lors que le respect du secret professionnel empêche cette évaluation précise. Il serait en outre contraire à l’indépendance de l’avocat et à son devoir de délicatesse que l’avocat défende son propre état de frais et honoraires”. Recommandation du conseil de l’Ordre de Bruxelles, en matière de répétibilité des honoraires d’avocat, *J.T.* 2004, p. 825.

³³¹. Art. 6 lid 1 Richtlijn.

³³². Art. 871 Ger.W.

³³³. Art. 877 Ger.W.

³³⁴. Zie J.L.R.A. HUYDECOPER, “Nous Maintiendrons – de nieuwe ‘Richtlijn handhaving’”, *A.M.I.* 2003, 118 waar deze auteur in randnr. 5 stelt dat de Richtlijn niet voorziet in de mogelijkheid om informatie op te vragen bij derden.

³³⁵. Zie D. MOUGENOT, *Droit des obligations, La preuve*, Brussel, Larcier, 2002, 101 met verwijzing naar J. VAN COMPERNOLLE, “La production forcée des documents dans le Code judiciaire”, *Ann. dr. Louvain* 1981, p. 92.

lijkt ons ruimer te zijn, waardoor een aanpassing van ons bewijsrecht zich opdringt;

- het betrokken document moet het bewijs inhouden van “*een ter zake dienend feit*”³³⁶. Het moet met andere woorden het bewijs inhouden van een pertinent feit en zo dus dienstig zijn “*voor de staving van de vorderingen [van de verzoekende partij]*”. Op dit vlak lijkt ons dus geen aanpassing noodzakelijk te zijn;
- er moeten “*gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens*” bestaan dat de tot overlegging verzochte partij het betrokken document ook effectief onder zich heeft. Er kan dus geen sprake zijn van een verzoek tot overlegging van “*alle nuttige documenten*” of van documenten waarvan het bestaan twijfelachtig is. De vereiste in de Richtlijn dat de verzoekende partij het bewijsmateriaal “*noemt*”, lijkt ons te zijn geïnspireerd vanuit eenzelfde bekommernis om “*‘fishing parties’, par lesquelles une partie tente, en détournant cette procédure de sa fonction, de glaner des documents au hasard*”³³⁷ te vermijden. Hier lijkt ons dus ook geen aanpassing vereist te zijn.

Wat de bescherming van vertrouwelijke informatie bij de overlegging van bewijsmateriaal betreft, kunnen de principes van toepassing op de bescherming van vertrouwelijke informatie in het kader van een beslag inzake namaak *mutatis mutandis* worden toegepast (zie *supra* onder randnr. 27). Er zijn hieromtrent dus evenmin specifieke wettelijke bepalingen voorzien, zodat een wetgevend ingrijpen ons, in het belang van de rechtszekerheid, toch aangewezen lijkt.

II.3.5.2. Het overleggen van bancaire, financiële of handelsdocumenten

91. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de bevoegde rechterlijke instanties “*onder dezelfde omstandigheden*”³³⁸ [...] *in geval van inbreuk op commerciële schaal, op verzoek van een partij in voorkomend geval overlegging [kunnen] gelasten van bancaire, financiële of handelsdocumenten die zich onder de macht van de tegenpartij bevinden, mits de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt gewaarborgd*”³³⁹.

Dit is alweer een artikel van bedenkelijk taalkundig niveau.

Vermoedelijk wordt ermee bedoeld dat de Europese wetgever een afzonderlijk regime voorziet voor “*bancaire, financiële of handelsdocumenten*” in die zin dat de overlegging daarvan enkel kan gevorderd worden “*in geval van inbreuk op commerciële schaal*”³⁴⁰.

92. Naar Belgisch recht is er geen onderscheiden regime van toepassing op bancaire, financiële of handelsdocumenten, zodat dienaangaande geen specifieke aanpassing van ons bewijsrecht vereist is en kan worden verwezen naar wat hiervoor werd uiteengezet over het overleggen van bewijsmateriaal in het algemeen (zie *supra* onder randnr. 90).

II.3.5.3. Het verstrekken van informatie

93. De Richtlijn legt op dat de rechtbanken “*tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht, op gerechtvaardigd en redelijk verzoek van de eiser*” moeten kunnen bevelen dat “*informatie over de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht, wordt verstrekt door ofwel de inbreukmaker zelf, ofwel een andere persoon die:*

- a) *de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit blijkt te hebben;*
- b) *de inbreukmakende diensten op commerciële schaal blijkt te gebruiken;*
- c) *op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen;*
- d) *door een onder a), b) of c) bedoelde persoon is aangewezen als zijnde betrokken bij de productie, de fabricage of de distributie van deze goederen of bij het verlenen van deze diensten*”³⁴¹.

De “*informatie*” omvat “*naargelang passend is:*

- a) *de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren;*
- b) *inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs*”³⁴².

³³⁶. Art. 877 Ger.W.

³³⁷. Zie D. MOUGENOT, *Droit des obligations, La preuve*, Brussel, Larcier, 2002, 101 met verwijzing naar A. BRUYNEEL, “Le secret bancaire en Belgique après l’arrêt du 25 octobre 1978”, *J.T.* 1979, p. 371 e.v., nr. 16 en F. DELWICHE, “De sekwestratie van bewijsmateriaal – Een gerechtelijke hinderlaag?”, *R.W.* 1977-78, 2025.

³³⁸. Dit zijn – vermoedelijk – de “*omstandigheden*” waarin de verzoekende partij 1) “*redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal heeft overgelegd dat voldoende is om haar vorderingen te onderbouwen*” en 2) “*voor de staving van haar vorderingen bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de wederpartij bevindt*”.

³³⁹. Zie art. 6 lid 2 Richtlijn.

³⁴⁰. Zoals hierboven reeds uiteengezet wordt daarmee bedoeld een inbreuk waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks economisch of commercieel voordeel wordt beoogd. Zie r.o. 14 Richtlijn.

³⁴¹. Art. 8 lid 1 Richtlijn.

³⁴². Art. 8 lid 2 Richtlijn.

De Richtlijn stelt ten slotte dat voormelde regels gelden “onverminderd andere regelgeving waarbij:

- a) *de rechthebbende ruimere rechten op informatie worden toegekend;*
- b) *het gebruik van de krachtens dit artikel [art. 8] medegedeelde informatie in burgerlijke of strafzaken wordt geregeld;*
- c) *de aansprakelijkheid wegens misbruik van het recht op informatie wordt geregeld;*
- d) *de mogelijkheid wordt geboden te weigeren gegevens te verstrekken die de [...] [hierboven] bedoelde persoon zouden dwingen deelname door hemzelf of door naaste verwanten aan een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht toe te geven;*
- e) *de bescherming van de vertrouwelijkheid van informatiebronnen of de verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld.*”³⁴³.

Deze maatregel is geïnspireerd op TRIPs maar gaat veel verder dan de facultatieve regel die in dat verdrag is opgenomen³⁴⁴.

Het valt op dat hier geen uitdrukkelijk voorbehoud wordt gemaakt voor de bescherming van vertrouwelijke informatie³⁴⁵, daar waar dat bij alle voorlopige maatregelen en bij de maatregel betreffende de overlegging van bewijsmateriaal wel het geval is. Wellicht biedt de zinsnede “naargelang passend is”³⁴⁶ de mogelijkheid om bij de omzetting rekening te houden met de bescherming van vertrouwelijke informatie voor zover deze niet relevant zou zijn voor het blootleggen van de herkomst en de distributiekanaal van de inbreukmakende goederen of diensten.

94. *Naar huidig Belgisch recht* is er het beslag inzake namaak dat boekhoudkundige stukken tot voorwerp kan hebben en aan de hand waarvan de oorsprong én de omvang van de beweerde namaak kan blijken³⁴⁷. Er kan immers perfect beroep worden gedaan op deze maatregel in de loop van

een inbreukprocedure³⁴⁸ teneinde de betrokken informatie als bewijsmateriaal te beschermen. Er bestaat evenwel geen eensgezindheid over de vraag of de identiteit van de bronnen van de beweerde namaak (leveranciers) en van de distributiekanaal ervan in het kader van een beslag inzake namaak kan worden geëist³⁴⁹.

Verder voorzien enkel de Benelux wetgevingen omtrent merken en tekeningen of modellen uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de rechter om tijdens een inbreukprocedure “op vordering van de merkhouders [houder van het uitsluitend recht op een tekening of model] degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, [te] bevelen al hetgeen hem bekend is **omtrent de herkomst** van de zaken, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouders mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken (eigen benadrukking)”³⁵⁰. Met wat goede wil echter, kan men de plicht tot informatieverstrekking (zowel omtrent de herkomst als omtrent de distributiekanaal) koppelen aan het recht van elke houder van een intellectueel eigendomsrecht op een staking van de inbreuk en dus op een proactieve handeling van de inbreukmaker teneinde de schadelijke gevolgen van de inbreuk te doen stoppen³⁵¹. O.i. is een aanpassing van het bestaande recht hoe dan ook noodzakelijk. Daartoe dienen de bepalingen in de Benelux wetgevingen omtrent merken en tekeningen of modellen te worden uitgebreid tot de mogelijkheid om informatieverstrekking te bevelen aan derden en omtrent de distributiekanaal/bezitters. Vergelijkbare bepalingen dienen verder te worden voorzien voor alle andere intellectuele eigendomsrechten. Het voorliggende Voorontwerp van Wet³⁵² voldoet ter zake niet aangezien (i) de voorgestelde maatregel niet open staat voor alle intellectuele eigendomsrechten³⁵³, (ii) enkel aan de verweerder een bevel kan worden gegeven en niet aan de andere personen die de Richtlijn opsomt en (iii) enkel informatie moet worden verstrekt over de identiteit van producenten, distributeurs/leveranciers en hun distributiekanaal en dus niet over de andere bezitters en/ of over de geproduceerde,

³⁴³. Art. 8 lid 3 Richtlijn.

³⁴⁴. Zie art. 47 TRIPs: “de Leden kunnen bepalen dat de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid hebben, tenzij dit niet in verhouding zou staan tot de ernst van de inbreuk, om de inbreukmaker te gelasten de houder van het recht in kennis te stellen van de identiteit van derden die betrokken zijn bij de productie en distributie van de inbreukmakende goederen of diensten en van hun distributiekanaal”.

³⁴⁵. In de rechtsleer wordt de vraag gesteld of misschien met “vertrouwelijkheid van informatiebronnen” (regelgeving die onverlet wordt gelaten door de Richtlijn) “bedrijfsgeheimen” worden bedoeld, c.q. daaronder worden begrepen. Zie J.L.R.A. HUYDECOPER, “Nous Maintiendrons – de nieuwe ‘Richtlijn handhaving’”, *A.M.I.* 2003, 119.

³⁴⁶. Zie art. 8 lid 2 Richtlijn.

³⁴⁷. Zie *supra* onder randnr. 17.

³⁴⁸. Zie A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUL en A. STROWEL, *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 77. Zie tevens F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 56.

³⁴⁹. Zie over deze controverse F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique: état des lieux et quelques réflexions pour l’avenir”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten – Combattre les atteintes à la propriété intellectuelle*, Brussel, Bruylant, 2004, 38 en de verwijzingen aldaar in voetnoot 50.

³⁵⁰. Art. 13bis 5 BMW en art. 14bis 5 BTMW.

³⁵¹. Vgl. met het recht op terugroeping uit het handelsverkeer (zie *supra* onder randnr. 77).

³⁵². Art. 7, 13 en 19 Voorontwerp van Wet.

³⁵³. Al wordt dat wel opgevangen indien de rechthebbende de stakingsrechter adieert. Het Voorontwerp van Wet voorziet immers dat de voorzitter die vaststelt dat een inbreuk op “een wettelijk beschermd intellectueel eigendomsrecht” werd begaan de verweerder kan bevelen de informatie bedoeld in de art. 7, 13 en 19 te verstrekken (zie art. 2 Voorontwerp van Wet).

gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs.

II.3.5.4. De openbaarmaking van de uitspraak

95. De lidstaten *moeten* ervoor zorgen dat rechters “op verzoek van de eiser” kunnen gelasten “dat op kosten van de inbreukmaker passende maatregelen tot verspreiding van informatie over de uitspraak worden getroffen, met inbegrip van volledige of gedeeltelijke bekendmaking en publicatie van de uitspraak”³⁵⁴.

O.i. viseert de Europese wetgever de publicatie enkel als preventieve maatregel, die erop is gericht de inbreuk of de gevolgen ervan te doen ophouden, en dus niet als herstelmaatregel. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat de “Maatregelen houdende openbaarmaking” in een aparte afdeling, die geen deel uitmaakt van de afdeling inzake “Schadevergoeding en aan de procedure verbonden kosten” zijn opgenomen³⁵⁵. Ook uit de overwegingen bij de Richtlijn blijkt dat de publicatie is bedoeld als “extra afschrikking voor toekomstige inbreukmakers en als bijdrage tot de bewustmaking van het brede publiek”³⁵⁶.

De lidstaten *kunnen* verder nog voorzien “in andere bijkomende vormen van bekendmaking, zoals opvallende publiciteit, die passend zijn in de omstandigheden van het geval”³⁵⁷.

96. Naar Belgisch recht kan de publicatie van een vonnis inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten door de rechtbanken bevolen worden als herstelmaatregel³⁵⁸. De grondslag is dan artikel 1382 B.W. en kan bijgevolg niet door een stakingsrechter/kortgedingrechter worden opgelegd.

De publicatie als preventieve maatregel is in het Belgisch recht op vandaag echter slechts zonder betwisting mogelijk voor inbreuken op het auteursrecht³⁵⁹. Voor inbreuken op andere intellectuele eigendomsrechten moet de rechtsgrond worden gezocht in de Wet op de Handelspraktijken die voorziet in de mogelijkheid voor de voorzitter om te bevelen dat “zijn beslissing of de samenvatting die hij opstelt, wordt

aangeplakt tijdens de door hem bepaalde termijn, zowel buiten als binnen de inrichtingen van de overtreder en dat zijn vonnis of de samenvatting ervan in kranten of op enige andere wijze wordt bekendgemaakt, dit alles op kosten van de overtreder”³⁶⁰. Deze rechtsgrond geeft op dit ogenblik evenwel aanleiding tot rechtsonzekerheid ingevolge de bestaande controverse over het openstaan voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van de WHPC stakingsvordering, waarvan de publicatiemaatregel een accessorium is³⁶¹. Een aanpassing van onze wetgeving in de zin van het Voorontwerp van Wet dat de vordering tot staking mogelijk maakt voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten³⁶² lijkt ons dan ook ten zeerste aangewezen.³⁶³

II.3.6. Andere bijkomende sancties

97. Het past ten slotte op te merken dat de Richtlijn voorziet in de mogelijkheid voor de lidstaten om “onverminderd de bij deze richtlijn vastgestelde civiel- en bestuursrechtelijke maatregelen, procedures en rechtsmiddelen, [...] andere passende sancties in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten” vast te stellen³⁶⁴.

II.4. De personen bevoegd om de maatregelen te vragen

98. De Richtlijn verplicht de lidstaten om de volgende personen/entiteiten te erkennen als bevoegd om de toepassing te vragen van de in de Richtlijn opgesomde maatregelen:

- 1) de “houders van intellectuele eigendomsrechten, overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijke recht;
- 2) alle andere personen die gemachtigd zijn deze rechten te gebruiken, in het bijzonder houders van een licentie, voorzover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht;
- 3) instanties voor het collectieve beheer van intellectuele eigendomsrechten die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele eigendomsrechten, voorzover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht;

³⁵⁴ Art. 15 Richtlijn.

³⁵⁵ Zie Hoofdstuk II, Afdelingen 6 en 7 van de Richtlijn.

³⁵⁶ Zie overweging 27 van de Richtlijn.

³⁵⁷ Art. 15 Richtlijn.

³⁵⁸ P. PÉTERS, “Nevenvorderingen in Belgische inbreukzaken”, *Bull. B.M.M.* 2000, 94.

³⁵⁹ Zie art. 87 § 1, al. 6 van de Auteurswet; Zie in die zin Antwerpen 14 oktober 2002, *R.W.* 2002-03, 826 met noot F. BRISON en Antwerpen 18 juni 1997, *I.R. D.I.* 1997, 268.

³⁶⁰ Zie art. 99 WHPC.

³⁶¹ Zie over die controverse ook *supra* voetnoten 265 en 266 en de daarbij horende tekst.

³⁶² Art. 2 Voorontwerp van Wet.

³⁶³ Zij het dat die mogelijkheid moet worden opengesteld voor alle intellectuele-eigendomsrechten en niet voor “bepaalde” zoals het Voorontwerp van Wet bepaalt.

³⁶⁴ Art. 16 Richtlijn.

- 4) *organisaties voor de verdediging van beroepsbelangen, die officieel zijn erkend als gerechtigd tot het vertegenwoordigen van houders van intellectuele eigendomsrechten, voorzover toegestaan door en in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht*³⁶⁵.

De Richtlijn verwijst dus telkens naar het toepasselijke nationale recht, zodat geen enkele aanpassing is vereist³⁶⁶.

99. Voor de houders van auteursrechten, bevestigt de Richtlijn het vermoeden van artikel 15 van de Berner Conventie³⁶⁷: “opdat de auteur van een werk van letterkunde en kunst, behoudens bewijs van het tegendeel, als zodanig [zou] worden beschouwd en bijgevolg gerechtigd [...] [zou zijn] inbreukprocedures in te stellen, is het voldoende dat zijn naam op de gebruikelijke wijze op het werk vermeld staat”³⁶⁸. Dit vermoeden is op vandaag reeds opgenomen in de Belgische Auteurswet³⁶⁹. De Richtlijn voegt er evenwel een gelijkaardig vermoeden aan toe voor de houders van naburige rechten. Het vermoeden is zo “van overeenkomstige toepassing op de houder van een naburig recht met betrekking tot zijn beschermde materiaal”³⁷⁰. Onze Auteurswet zal dus een vermoeden rijker moeten worden.

II.5. Gedragscodes

100. De Richtlijn legt de lidstaten op om de ontwikkeling te stimuleren “door handels- of beroepsverenigingen of -organisaties van gedragscodes op communautair niveau die tot het doel hebben bij te dragen aan de handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten, met name door middel van de aanbeveling om op optische schijven een broncode te gebruiken waarmee kan worden vastgesteld waar deze zijn vervaardigd”³⁷¹ en om de mededeling te stimuleren “aan de Commissie van ontwerpgedragscodes op nationaal of communautair niveau en eventuele evaluaties van de toepassing van deze gedragscodes”³⁷².

II.6. Informatie-uitwisseling en correspondenten

101. Tot slot legt de Richtlijn de lidstaten op om “een of meer nationale correspondenten” te benoemen “voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de maatregelen waarin deze richtlijn voorziet”³⁷³.

III. CONCLUSIE

102. Wanneer men, op grond van de voorgaande analyse, de noodzakelijke aanpassingen van het Belgisch recht inzake handhaving van intellectuele eigendomsrechten op een rijtje plaatst, komt men tot de volgende slotsom:

103. *Wat de bescherming van het bewijsmateriaal betreft*, is er op vandaag geen zekerheid voor de houders van de intellectuele eigendomsrechten die niet opgenomen zijn in artikel 1481 lid 1 Ger.W. dat hen de toestemming voor het (laten) uitvoeren van een beslag inzake namaak zal worden verleend. Een wetgevend ingrijpen is hier dus absoluut vereist, teneinde de toegang tot de procedure van beslag inzake namaak open te stellen voor alle houders van intellectuele eigendomsrechten. Het beslag inzake namaak lijkt ons verder te moeten worden opengesteld voor de bescherming van bewijsmateriaal bij een nakende inbreuk. Ten slotte zal moeten worden voorzien in de mogelijkheid van betekening van de beschikking uiterlijk onmiddellijk na de uitvoering van

het beslag inzake namaak en in een wettelijke waarborg tot bescherming van vertrouwelijke informatie die niet relevant is voor de met het beslag inzake namaak beoogde bescherming van het bewijsmateriaal.

104. *Wat de voorlopige en bewarende maatregelen betreft*, zal het voorlopige (stakings)bevel moeten worden opengesteld tegen tussenpersonen. Er zal verder moeten worden voorzien in de wettelijke verplichting om na toekenning van een voorlopige (stakings)bevel of van een bewarend beslag ten gronde te dagvaarden “binnen een redelijke termijn”, die door de rechter die het voorlopige bevel of de beslagmaatregel beval, wordt bepaald of bij gebreke daarvan, “binnen een termijn van ten hoogste 20 werkdagen of 31 kalenderdagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is”. Ten slotte zal als waarborg tegen misbruiken de consignatie ook moeten kunnen worden verbonden als voorwaarde voor

³⁶⁵. Art. 4 Richtlijn.

³⁶⁶. Zie in die zin tevens A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUL en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 10.

³⁶⁷. Conventie van Bern d.d. 26 juni 1948 voor de bescherming van letterkundige en kunstwerken, B.S. 13 oktober 1951.

³⁶⁸. Art. 5, *littera a*) Richtlijn.

³⁶⁹. Zie art. 6 Auteurswet.

³⁷⁰. Art. 5, *littera b*) Richtlijn.

³⁷¹. Art. 17, *littera a*) Richtlijn.

³⁷². Art. 17, *littera b*) Richtlijn.

³⁷³. Art. 19 Richtlijn.

een voorlopig (stakings)bevel en/of voor een bewarend beslag.

105. Wat de maatregelen ten gronde betreft, zal het definitieve (stakings)bevel moeten kunnen worden gericht tegen de tussenpersonen op wiens diensten een beroep wordt gedaan.

Waar inzake de terugroeping uit het handelsverkeer als corrigerende maatregel strikt genomen geen aanpassing van het Belgisch recht noodzakelijk is, dringen aanpassingen zich wel op wat betreft de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer en de vernietiging van de inbreukmakende goederen. Deze beide laatste *corrigerende maatregelen* moeten worden opengesteld voor alle intellectuele eigendomsrechten en dit in alle passende gevallen en zonder dat de houder van het intellectueel eigendomsrecht schadeloosstelling van welke aard ook verschuldigd kan zijn (d.w.z. naast en niet in de plaats van een eventuele schadeloosstelling).

Verder zal het Belgisch recht ook voor alle intellectuele eigendomsrechten, en dus niet alleen voor merken en tekeningen en modellen, moeten voorzien in de mogelijkheid voor de rechter om – in geval van kwade trouw – bij de berekening van de schadevergoeding rekening te houden met de onrechtmatig genoten winst. Tevens zal – opnieuw minstens in geval van kwade trouw – moeten worden voorzien dat een *ex aequo et bono* begroting “ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen [moet omvatten] dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht te gebruiken”.

Er zal ten slotte moeten worden voorzien dat de in het gelijk gestelde partij (ongeacht dus of zij eiser dan wel verweerder

is) recht heeft op een redelijke en evenredige vergoeding van de door haar gemaakte advocatenkosten.

106. Ten slotte zijn er nog enkele (beperkte) aanpassingen vereist aan de maatregelen die in het kader van en ter ondersteuning van de andere maatregelen tot handhaving van intellectuele eigendomsrechten kunnen worden gevorderd.

Wat het overleggen van bewijsmateriaal (met inbegrip van bancaire, financiële of handelsdocumenten) betreft, zal deze mogelijkheid enerzijds niet langer beperkt mogen blijven tot documenten, en zal anderzijds moeten worden voorzien in een wettelijke waarborg tot bescherming van (niet relevante) vertrouwelijke informatie.

Wat het bevel tot verstrekken van informatie betreft, dienen de bepalingen in de Benelux wetgevingen omtrent merken en tekeningen of modellen te worden uitgebreid tot de mogelijkheid om informatieverstrekking te bevelen aan derden en omtrent de distributiekanaal/bezitters. Vergelijkbare bepalingen dienen verder te worden voorzien voor alle andere intellectuele eigendomsrechten.

Ten slotte moet de openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak als preventieve maatregel worden opengesteld voor inbreuken op *alle* intellectuele eigendomsrechten.

107. Inzake de personen bevoegd om de handhavingsmaatregelen te vragen, zal wat betreft de naburige rechten moeten worden voorzien in een nieuw weerlegbaar vermoeden ten voordele van degene wiens naam op het beschermde materiaal vermeld staat.

108. Dat het in casu gaat om “een overbodige richtlijn” is wellicht wat overdreven³⁷⁴. Maar dat de berg een muis heeft gebaard, lijkt ons zonder meer te moeten worden beaamd³⁷⁵.

³⁷⁴ Zie HUGENHOLTZ, “Een overbodige richtlijn”, *IER* 2004, 247.

³⁷⁵ Zie A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, De Boeck & Larcier, 2004, nr. 1.