

RECHTSLEER

DOCTRINE

VERVOER – INTELLECTUELE RECHTEN / TRANSPORT – DROITS INTELLECTUELS

De handhaving van intellectuele rechten gereorganiseerd

Benoît Michaux en Eric De Gryse¹

Inleiding	624
A. Nieuwe regels inzake bevoegdheid	626
B. Het beslag inzake namaak herzien (“saisie en matière de contrefaçon”)	627
C. De “vordering inzake namaak” (“action en contrefaçon”)	633
<i>Een specifieke vordering tot staking</i>	633
<i>Het kort geding</i>	636
<i>De gewone bodemprocedure</i>	636
D. De vorderingen tegen tussenpersonen	637
<i>Inhoud van het stakingsbevel: welke maatregelen precies?</i>	638
<i>Bevel tot het verstrekken van informatie ten laste van de tussenpersoon</i>	639
E. Herstelmaatregelen en schadevergoeding	640
F. De wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten	643
<i>Uitvoering van EG-Verordening nr. 1383/2003</i>	643
<i>Strafrechtelijk wetgevend kader ten aanzien van inbreuken op bepaalde intellectuele rechten</i>	644
Conclusie	648

SAMENVATTING

Drie nieuwe wetten hervormen en harmoniseren grondig de regels inzake handhaving van intellectuele rechten, o.m. ter omzetting van de Europese Handhavingsrichtlijn nr. 2004/48. Zij beogen het geheel van de zeer diverse bijzondere wetgeving inzake intellectuele rechten op het gebied van de rechtshandhaving, de sancties en schadevergoeding te stroomlijnen en efficiënter te maken, de bevoegdheden van de rechtbanken te concentreren en procedurele hindernissen in het samenspel tussen intellectuele rechten onderling en het gemeen recht inzake onrechtmatige mededinging uit de weg te ruimen.

Voor de rechtbanken van koophandel die zijn gevestigd op de zetel van een hof van beroep – en vooral voor hun voorzitters – houdt deze regelgeving een belangrijke verruiming van de bevoegdheid in. Met uitzondering van sommige zaken in het auteursrecht en inzake databanken, komen alle kwesties rond intellectuele rechten (“vorderingen inzake namaak”), inclusief het octrooirecht, uitsluitend hier terecht. De voorzitters worden extra belast door de vordering tot staking die ongetwijfeld nog sterk aan belang zal winnen, alsook het beslag inzake namaak. Onderhavig artikel geeft een overzicht van de nieuwe regels.

RÉSUMÉ

Trois nouvelles lois refondent et harmonisent les règles en matière de protection des droits intellectuels, en vue notamment de transposer la directive européenne n° 2004/48 relative au respect des droits intellectuels. Ces lois harmonisent et rendent plus efficaces les diverses lois spécifiques en matière de droits intellectuels en ce qui concerne leur protection, les sanctions et les mesures de réparation. Elles concentrent les compétences des tribunaux et mettent fin aux règles de procédure faisant obstacle au cumul d’actions fondées sur des droits intellectuels de types différents ou en combinaison avec le droit de la concurrence déloyale.

¹ Advocaten (Simont Braun).

Pour les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel – et surtout pour leurs présidents – cette réglementation implique un élargissement important de leur compétence. À l'exception de certaines affaires en matière de droits d'auteur et de bases de données, tous les litiges relatifs aux droits intellectuels, en ce compris en matière de brevets d'invention, devront leur être soumis de manière exclusive. Les présidents de ces tribunaux verront leur charge s'alourdir notamment par l'action en cessation qui deviendra sans aucun doute de plus en plus importante, ainsi que par leurs nouvelles compétences en matière de saisie-description.

Le présent article donne un premier aperçu de ces nouvelles règles.

INLEIDING

1. De Belgische wetgever kondigde onlangs drie nieuwe wetten op het gebied van de intellectuele eigendom af:

- de wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten²;
- de wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten³;
- de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten⁴.

Samen houden zij een belangrijke hervorming in: het (voorlopig) sluitstuk van een wetgevend harmonisatieproces dat rechthebbenden moet in staat stellen waardevolle innovatie en creatie voluit te exploiteren en efficiënt tegen namaak te beschermen. De hervorming komt er voor het grootste deel onder impuls van de zogenaemde Europese Handhavingsrichtlijn, waarover al eerder in het *Tijdschrift Belgisch Handelsrecht* is bericht⁵. Deze richtlijn, die uiterlijk tegen 29 april 2006 had moeten worden omgezet, sluit op haar beurt nauw aan bij de vereisten van het Trips-Verdrag – de regels inzake intellectuele rechten die binnen de Wereld Handelsorganisatie zijn afgesproken⁶.

De Belgische wetgever is evenwel ambitieus geweest. Hij nam de gelegenheid te baat om het geheel van de zeer diverse bijzondere wetgeving inzake intellectuele rechten door te lichten en te stroomlijnen op het gebied van de rechtshandhaving, de sancties te harmoniseren, de bevoegdheden van de rechtbanken te concentreren en procedurele hindernissen in het samenspel tussen intellectuele rechten onderling en het gemeen recht inzake onrechtmatige mededinging uit de weg te ruimen.

Onmiskenbaar is ook de invloed van een aantal arresten van het Grondwettelijk Hof⁷, voorafgegaan door grondige studies in de rechtsleer⁸, die de wetgever ertoe noopten de verschillen, gegrond op de aard van het intellectueel recht, weg te werken, bijvoorbeeld wat betreft de mogelijkheden om een vordering tot staking of een beslag inzake namaak in te leiden.

De nieuwe wetten komen niet in de plaats van de bestaande bijzondere wetten inzake intellectuele eigendom en onrechtmatige mededinging. Zij voorzien in essentie in wijzigingen, maar dan wel op een gecoördineerde, horizontale (transversale) manier. Dit is slechts anders voor de wet betreffende de bestraffing van namaak en piraterij die voor het grootste deel wel een zelfstandige plaats krijgt.

² Wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, *B.S.* 10 mei 2007, 25704, *erratum B.S.* 15 mei 2007, 266770, hierna “de wet van 9 mei 2007”. Deze wet is in werking getreden op 10 mei 2007.

³ Wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, *B.S.* 10 mei 2007, 25694, *err. B.S.* 14 mei 2007, 26121, hierna “de wet van 10 mei 2007”. Deze wet treedt in werking op 1 november 2007, m.n. de eerste dag van de zesde maand na die waarin zij werd bekendgemaakt (artikel 34).

⁴ Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, *B.S.* 18 juli 2007, 38734, hierna “de wet van 15 mei 2007”. Deze wet, op één bepaling na, treedt in werking op 1 oktober 2007, m.n. de eerste dag van de derde maand na die waarin zij werd bekendgemaakt.

⁵ Europese richtlijn nr. 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, *P.B.* 30 april 2004, L 157, 45-86, commentariseerd door Y. VAN COUTER en H. D'HONT, “De Richtlijn Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten – Een Europese storm in een Belgisch glas water?”, *T.B.H.* 2005, 699-733. Zie ook E.L. VALGAEREN en L. DE GRUYSE, “Een Europese Richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten”, *S.E.W.* 2005, 202-209. Diverse bijdragen in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten*, C.I.R.-reeks, Brussel, Bruylant, 2004, 213 p.; A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Brussel, Larcier, 2004, 7-78.

⁶ Overeenkomst inzake handelsaspecten van de intellectuele eigendom, 15 april 1994 (TRIPS – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, bijlage 1C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie), *P.B.* 23 december 1994, L 336.

⁷ Grondwettelijk Hof nr. 97/2007, 27 juni 2007, rolnr. 4083; Arbitragehof nr. 2/2002, 9 januari 2002, *B.S.* 19 maart 2002, *T.B.H.* 2002, 842, noot A. PUTTEMANS, “Action en cessation. Cour d'Arbitrage et droits intellectuels: d'où venons-nous, où en sommes-nous, où allons-nous?”, 812-818; Arbitragehof nr. 53/2004, 24 maart 2004, *T.B.H.* 2004/530, noot A. PUTTEMANS, “La Cour d'Arbitrage consacre le droit pour le titulaire d'une marque d'agir en saisie-contrefaçon”.

⁸ A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000. Zie ook V. WELLENS, *Doorwerking van intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Bibliotheek Handelsrecht, Brussel, Larcier, 2007, 118 p.; E. CORNU en G. SORREAU, “Actualités en matière d'action en cessation: la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur et le respect des droits intellectuels”, in *Le tribunal de commerce: procédures particulières et recherche d'efficacité*, Brussel, Éd. Jeune Barreau, 2006, 97-149.

2. De verscheidenheid van bijzondere wetten inzake intellectuele eigendom vloeit voort uit een lange evolutie die sinds de jaren tachtig ook op Europees en internationaal vlak niet meer heeft stilgestaan. Vele Groenboeken, richtlijnen, verordeningen en internationale verdragen later beschikken de lidstaten van de Europese Unie over een arsenaal aan wetgeving die aan tal van vindingen, creaties en onderscheidingsstekens in verschillende branches uitsluitende rechten koppelt.

Het komt er inderdaad op aan, binnen een economisch systeem waar vrijheid van mededinging primeert, de voorwaarden voor en grenzen van uitsluitende rechten precies te omschrijven.

Intellectuele rechten, eenmaal verleend, staan of vallen echter ook met de mogelijkheid het uitsluitend recht dat eruit voortvloeit, te handhaven. Daar hangt ook de exploitatie van af en dus het binnenrijven van royalty's en het genereren van verder onderzoek en ontwikkeling dat de cirkel van de kennismaatschappij moet rondmaken. Zo is er ontegenzeggelijk een samenspel tussen het tot stand brengen – de vestiging en omschrijving – van het intellectueel recht, de exploitatie en de handhaving ervan.

Efficiëntie en duidelijkheid bij de rechtshandhaving is dan ook nodig en essentieel voor het nut en de waarde van de intellectuele rechten. Gelet op de grote verscheidenheid van de wetteksten ter zake, drong een harmonisatie zich op en de wetgever voert deze nu door, op een horizontale wijze waarbij alle intellectuele eigendomsrechten zijn betrokken.

In de hier besproken nieuwe wetten betreffen deze wijzigingen:

- de wet op de uitvindingsoctrooien;
- de wet tot bescherming van kweekproducten;
- de wet tot bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten;
- de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
- de wet houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's en deze houdende de omzetting van de Europese richtlijn betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Ook de oorsprongsbenamingen zijn geïmplementeerd door aanpassing van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

De wetgever wijzigt tenslotte op diverse plaatsen het Gerechtelijk Wetboek en deze wijzigingen gelden in de meeste gevallen voor alle intellectuele rechten, met inbegrip van de merken, tekeningen en modellen.

De hieronder besproken punten en verwijzingen die betrekking hebben op het octrooirecht, vinden dan ook meestal parallelle bepalingen in andere gewijzigde wetteksten. Zoals in de *Memorie van Toelichting* bij de wetten het geval is, is dit niet steevast herhaald en uitdrukkelijk aangegeven in onderhavig artikel, maar de lezer zal hier uiteraard rekening mee willen houden.

3. De drie bovengenoemde wetten staan overigens niet alleen, maar zijn ingebed in een Europese context. Wie een totaal beeld wil over de rechtshandhaving inzake intellectuele rechten moet dan ook rekening houden met nog andere wetgeving die buiten het bestek van de hier besproken nieuwe wetten valt:

- de Europese verordeningen op grond waarvan een Gemeenschapsrecht kan worden verkregen die niet geïmplementeerd zijn door bovengenoemde nationale wetten: het Gemeenschapsmerk⁹, het Gemeenschapsmodel¹⁰, het kwekerscertificaat¹¹ en de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen voor levensmiddelen en landbouwproducten¹²;
- het recente Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE – merken en tekeningen en modellen) dat reeds een eerste wijziging onderging die precies noodzakelijk was om aan de handhavingsrichtlijn te voldoen¹³;
- het Belgisch Gerechtelijk Wetboek dat weliswaar door de nieuwe wetten inzake intellectuele eigendom wordt gewijzigd, doch tevens, door de wet van 26 april 2007, een algemene gemeenrechtelijke hervorming kent die het procesverloop zou moeten versnellen en efficiënter maken¹⁴; tevens geeft de wetgever in de voorbereidende werken ondubbelzinnig aan dat bepaalde regels van gerechtelijk recht die thans al bestaan doch weinig worden gebruikt, best kunnen worden “heruitgevonden” bijvoorbeeld in het kader van de bewijsvoering.

⁹ Verord. (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *P.B.* 1994, L 11/1, gewijzigd door Verord. (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994, *P.B.* 1994, L 83.

¹⁰ Verord. (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *P.B.* 2001, L 3/1.

¹¹ Verord. (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautair kwekersrecht, *P.B.* 1994, L 227.

¹² Verord. (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen *P.B.* 31 maart 2006, L 93/12; E. DE GRUYSE, “De herziene regelgeving tot bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen”, *T.B.H.* 2006/9, 883-901.

¹³ Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, 1 december 2006, *B.S.* 22 december 2006, 73952.

¹⁴ Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, *B.S.* 12 juni 2007, 31626; J. ENGLEBERT (ed.), *Le procès civil accéléré? Premiers commentaires de la loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire*, Brussel, Larcier, 2007, 267 p.; D. SCHEERS en P. THIRIAR, *Het gerechtelijk recht in de hoogste versnelling*, Intersentia 2007, 222 p.; G. DE LEVAL en JP. VAN DROOGENBROECK, *de droit judiciaire en effervescence*, Bruxelles, ed. Jeune Barreau, 2007 (te verschijnen).

4. Het voorlopig laatste onafgewerkte bastion dat om een doortastend initiatief vraagt op het gebied van de (internationale) rechtshandhaving, is het grensoverschrijdend octrooirrecht. Pogingen om, via een Gemeenschapsoctrooi, via rechtshandhaving door een Europese recht instantie¹⁵, of nog door middel van de zgn. “*cross-border injunctions*”¹⁶ tot meer coherentie en efficiëntie te komen op de Europese markt lopen tot nog toe spaak.

5. De vernieuwingen inzake intellectuele rechten komen aan een aantal verzuchtingen tegemoet:

- vraag tot centralisatie en specialisering van de rechtbanken;
- efficiëntie van de rechtshandhaving en bewijsvoering;
- strengere sanctionering en effectieve vergoeding van de schade.

De rechtbanken van koophandel staan centraal in deze hervorming en krijgen nieuwe bevoegdheden.

A. NIEUWE REGELS INZAKE BEVOEGDHEID

6. De wet van 10 mei 2007 herschikt de bevoegdheid van de rechtbanken, zowel op materieel als op territoriaal vlak. De rechtbanken van koophandel staan hierbij centraal. Zij worden uitsluitend bevoegd in nagenoeg alle zaken van intellectuele eigendom “*zelfs wanneer partijen geen kooplieden zijn*”¹⁷.

Slechts in het auteursrecht en de naburige rechten, alsmede in de wetgeving betreffende de rechtsbescherming van databanken trekt de wetgever deze lijn niet geheel door en hanteert hij de gemene bevoegdheidsverdeling. Dit is uiteraard wel een wijziging, nu de vroegere *uitsluitende* bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg in auteursrechtelijke aangelegenheden wordt ongedaan gemaakt¹⁸. Ook de bevoegdheid van de vrederechters blijft in auteursrechtelijke zaken en wat betreft naburige rechten, daaronder begrepen het recht van de producenten van databanken, onaangetaast¹⁹. Alleen het hoger beroep in dergelijke zaken komt, wanneer de verweerder een handelaar is, voor de rechtbank van koophandel gevestigd in de zetel van een Hof van beroep in plaats van de rechtbank van eerste aanleg.

Deze verschuiving is opmerkelijk: naar Franse traditie behoorden de geschillen inzake de octrooien en het auteursrecht in België steeds tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van eerste aanleg.

7. De territoriaal bevoegde rechtbanken zijn voortaan deze die zitting hebben op de plaats waar een hof van beroep zetelt²⁰. Het zijn er dus vijf. Dit geldt ook voor beroepen tegen beslissingen van de vrederechter.

In sommige materies, zoals het octrooirecht waar deze centralisatie reeds bestond en er vraag was om meer, had men willen verder gaan door alle zaken voor één rechtbank te brengen of in een “*pool*” van magistraten te voorzien die in verschillende rechtbanken inzetbaar zou zijn. Dit is niet gelukt. Wel blijft de suggestie overeind om bij de aanstelling van rechters in handelszaken in de gemeenrechtelijke procedures ten gronde voor de rechtbank van koophandel, bijvoorbeeld bij octrooi-procedures, rekening te houden met hun technische onderlegdheid en hun kennis van de octrooi-verleningsprocedures²¹.

De regeling inzake het Gemeenschapsmerk en het Gemeenschapsmodel, waar voor België uitsluitend de rechtbank van koophandel te Brussel is aangeduid als bevoegde “Gemeenschapsrechtbank”, blijft onverminderd van kracht.

Binnen de rechtbank van koophandel gaat bijzondere aandacht uit naar de voorzitter, wiens bevoegdheden uitgebreid worden in het kader van de vordering tot staken. Hij is thans ook belast met het beslag inzake namaak. Dit komt hieronder uitvoerig aan bod.

¹⁵ Vgl. in dit verband de voorstellen van de Europese Commissie inzake het Gemeenschapsoctrooi en het *European Patent Litigation Agreement* (informatie is verzameld op de websites http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/index_fr.htm#patent en www.eplaw.eu).

¹⁶ E. DE GRUYSE en B. DOCQUIR, noot onder H.v.J. 13 juli 2006, zaken C-539/03, *Roche* en C-4/03, *GAT/LuK, T.B.H.* (Actualiteit) 2007, 190; arresten gepubliceerd in *T.B.H.* 2007, 489 en 493 met noot K. SZYCHOWSKA; Ph. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak (2003-2006)”, *T.B.H.* 2007, (423),470.

¹⁷ Art. 73 § 1 (nieuw) van de Belgische Octrooienwet van 28 maart 1984, hierna afgekort BOW, ingevoegd bij art. 2 van de wet van 10 mei 2007; art. 38 § 1 (nieuw) van de Kwekerswet, ingevoegd bij art. 3 van de wet van 10 mei 2007. Zie voor de andere wetteksten de corresponderende bepalingen en de wijzigingen aangebracht in het Gerechdelijk Wetboek bij art. 12 e.v. van de wet van 10 mei 2007.

¹⁸ Art. 575 § 1 Ger.W. (nieuw) ingevoegd bij art. 14 van de wet van 10 mei 2007: “*De rechtbank van koophandel is bevoegd voor de vorderingen tussen handelaars met betrekking tot het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van producten van databanken.*

Als de eiser geen handelaar is, kan de vordering voor de rechtbank van koophandel worden gebracht, indien de verweerder een handelaar is.

Ongeacht de hoedanigheid van de eiser, wordt de vordering voor de rechtbank van eerste aanleg gebracht, als de verweerder geen handelaar is.”

¹⁹ Gelet op de vele vorderingen die vennootschappen voor het collectief beheer van rechten instellen tot inning van beperkte schuldvorderingen: *Parl. St.*, 2943/1 en 2944/1, 21.

²⁰ Althans de rechtbank van koophandel en de rechtbank van eerste aanleg – deze concentratie geldt niet voor de vrederechter.

²¹ Over een eventuele verdere centralisatie stelt de *Memorie van Toelichting*: “*Een verdergaande centralisatie... vereist immers meer tijd om de gevolgen van deze centralisatie [te analyseren] en de manieren om aan de rechtbanken voldoende middelen ter beschikking te stellen*”, *Parl. St.*, 2943/1 en 2944/1, 22.

8. De reden voor deze hervorming op het gebied van de bevoegdheid is tweërlei.

Reeds lang bestaat binnen het intellectuele eigendomsrecht een verzuchting naar meer specialisatie van de rechtbanken. Doel is te komen tot een concentratie van zaken rond intellectuele eigendom en onrechtmatige mededinging bij de “natuurlijke” rechtbank voor dit soort zaken en het aantal bevoegde rechtbanken te beperken om de specialisatie en kennis van magistraten in de hand te werken.

Daarnaast maakt de wetgever komaf met de bevoegdheidsobstakels die niet toelieten in dezelfde gerechtelijke procedure verschillende intellectuele rechten in te roepen of dit eventueel te combineren met een vordering gegrond op het gemeen recht inzake onrechtmatige mededinging.

9. De bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel is uitsluitend. Er kan dus niet van worden afgeweken en een andere rechtbank zal desgevallend ambtshalve zijn onbevoegdheid moeten opwerpen²².

B. HET BESLAG INZAKE NAMAAK HERZIEN (“SAISIE EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON”)

10. Het beslag inzake namaak is een procedure die ertoe strekt het bewijs van namaak te verkrijgen en veilig te stellen. De beslagmaatregelen strekken er ook toe in de aangegeven gevallen de verzoeker een voorlopige bescherming toe te kennen.

De procedure wordt eenzijdig, doch steeds onder controle van de rechter, opgestart en uitgevoerd onder leiding van een deskundige die de rechter aanstelt of “benoemt” in de beschikking waarbij hij het beslag toelaat.

Het beslag inzake namaak werd aanvankelijk, naar Frans model²³, in de oude octrooi- en auteurswetten in onze wetgeving ingevoerd. Bij de hervorming van het gerechtelijk recht in 1967 zijn de bepalingen uit deze diverse wetten gegroepeerd in een afzonderlijke titel “*beslag inzake namaak*” van het Gerechtelijk Wetboek (art. 1481 e.v.)²⁴.

Het eenzijdig karakter van de procedure biedt het voordeel van het verrassingseffect. De rechthouder krijgt de mogelijkheid om, binnen de grenzen van de rechterlijke toelating die hij bekwaam, door de deskundige en met de hulp van een gerechtsdeurwaarder, de plaatsen en documenten te laten doorzoeken waarvan hij vermoedt er bewijzen van namaak te kunnen vinden. De procedure strekt in de eerste plaats tot beschrijving van deze elementen en van de omvang en oorsprong van de namaak. De rechter kan echter ook, door bewarende maatregelen toe te staan, verhinderen dat de bewijselementen verdwijnen en dat de aangetroffen beweerde namaakproducten op de markt komen²⁵.

Rond de praktijk van het beslag inzake namaak is heel wat rechtspraak gegroeid²⁶. Vooral in de laatste decennia nam de populariteit van de procedure erg toe, omwille van de voor-

delen qua bewijsvoering, maar ook omdat men snel bewarende maatregelen kan verkrijgen om te verhinderen dat namaak op de markt komt. Hierdoor is vaak het probleem van de duur van een gemiddelde procedure ten gronde of de strikte voorwaarden inzake hoogdringendheid of absolute noodzakelijkheid om voorlopige maatregelen te verkrijgen in kort geding e.q. bij eenzijdig verzoekschrift, verholpen.

Voor de beslagene daarentegen is het meestal ondergaan. Het eenzijdig en doortastend karakter van de procedure houdt ook een risico op misbruik in, dat de verschillende spelers (rechter, gerechtsdeskundige, gerechtsdeurwaarder en de advocaten van partijen) zoveel mogelijk moeten voorkomen. Men denke aan de schade die bij een “verrassingsinval” kan ontstaan, het schenden van de vertrouwelijkheid van technieken, documenten, klantenbestanden en boekhoudkundige stukken of – moeilijker na te trekken – het afdwingen van toegevingen met dreigende (te breed geformuleerde) bewarende maatregelen, die een bedrijf kunnen blokkeren, als drukingsmiddel, bijvoorbeeld via een verzegeling van computers waarop door de rechthouder geïmprimeerde programma’s draaien.

De efficiëntie van het beslag inzake namaak staat echter buiten kijf. Gezien het zeker wat betreft de beschrijvende maatregelen om een voorbereidende maatregel gaat, die er in de eerste plaats toe strekt bewijzen te verkrijgen, hoeven de ingeroepen rechten en de inbreuk erop niet vast te staan. De rechter oefent slechts een marginale controle uit, veelal beperkt tot de formele aspecten en het bestaan van voldoende aanwijzingen.

De noodzaak van dergelijke eenzijdige maatregelen ter bestrijding van inbreuken op intellectuele rechten en de

²² *Parl. St.*, 2943/1 en 2944/1, 22.

²³ P. VERON, *Saisie-contrefaçon*, Paris, Dalloz, 2005, tweede uitg., 259 p. met een bijdrage van F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique”, 236-252.

²⁴ 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*, C.I.R.-reeks, Brussel, Bruylant, 2004, 25-61; J. VAN HOOF, *Beslag inzake namaak – La saisie-contrefaçon – Anton Pillar Orders*, C.I.R.-reeks, Brussel, E.Story-Scientia, 1991; D. KAESMACHER, “La saisie en matière de contrefaçon: le Code judiciaire à la rencontre des droits intellectuels”, *J.T.* 2004, 57-71.

²⁵ *Parl. St.*, 2943/1 en 2944/1, 9.

²⁶ Inzake octrooirecht: Ph. DE JONG, O. VRINS en C. RONSE, “Evoluties in het octrooirecht. Overzicht van rechtspraak (2003-2006)”, *T.B.H.* 2007, (423),453-463.

anders dikwijls moeilijke, zo niet onmogelijke bewijsvoering in zaken van namaak, is thans internationaal erkend. Artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn verplicht de lidstaten procedures in deze zin te voorzien.

11. De Belgische wetgever nam de bepalingen over het beslag inzake namaak grondig onder handen.

De essentie van de werking van het beslag inzake namaak blijft daarbij behouden. De procedure is echter uit het beslagrecht gelicht en onder de titel “*Rechtsplegingen betreffende intellectuele eigendomsrechten*” in Boek IV van het Gerechtelijk Wetboek (“*Bijzondere rechtsplegingen*”) ondergebracht²⁷. Zij behoort ook niet meer tot de bevoegdheid van de beslagrechter. Het zijn de voorzitters van de rechtbank van koophandel, respectievelijk de rechtbank van eerste aanleg, die zullen oordelen over de verzoekschriften. Zij zullen ook alle incidenten die kunnen opduiken bij het instellen of uitvoeren van de bevolen maatregelen, moeten regelen, en dus, onder meer, waken over het goede verloop van de beslagen inzake namaak en oordelen bij eventueel verzet²⁸. De voorzitter is niet gebonden door de territoriale grenzen van zijn arrondissement, doch kan via de regel van de samenhang maatregelen uitspreken die “*overall*”²⁹ kunnen worden uitgevoerd. De bevoegde voorzitters zijn deze die zetelen op de plaats waar een hof van beroep is gevestigd. Aldus behoort een oude bevoegdheidscontroversie tussen beslagrechters tot de rechtsgeschiedenis³⁰.

De wetgever is er zich duidelijk van bewust dat de procedure tot misbruiken kan leiden. Hij besteedt in de voorbereidende werken veel aandacht aan de grenzen van het beslag inzake namaak, de belangenafweging die de rechter moet maken, de objectiviteit van de deskundige en de verantwoordelijkheid van de partij die het beslag laat uitvoeren³¹. Een precieze omschrijving van de taak van de deskundige in de beschikking en een nauwgezette uitvoering ervan met zin voor verantwoordelijkheid, zijn dan ook essentieel. De rechthebbende mag het beslag inzake namaak niet gebruiken om onrechtmatig aan vertrouwelijke en geheime informatie te geraken over de activiteiten van de wederpartij, die niet rechtstreeks te maken hebben met de beweerde inbreuk. Het beslag inzake namaak, en dan vooral de bewarende maatregelen, is ook geen drukkingsmiddel om een oplossing ten gronde te forceren.

12. De wet van 10 mei 2007 breidt in artikel 22 de mogelijkheid uit om over te gaan tot beslag inzake namaak naar alle intellectuele eigendomsrechten. De procedure is thans ook mogelijk ter bescherming van merken, geografische aanduidingen, benamingen van oorsprong of tekeningen en modellen³². Onder de oude regelgeving waren zij niet opgenomen, alhoewel de rechtspraak enerzijds en specifieke wetgeving op het gebied van de oorsprongsbenamingen anderzijds, daar ondertussen wel een mouw aan pasten³³.

13. Het initiatief tot een beslag inzake namaak kan komen van alle personen die, krachtens de wetgeving op de intellectuele eigendom “*een vordering inzake namaak kunnen instellen*”. Het is dus niet meer slechts de “*houder*” van het recht en zijn “*rechthebbenden*” die de vordering kunnen instellen. Het beslag inzake namaak vormt duidelijk een accessorium bij de “*vordering inzake namaak*” (*infra*). Het dient in de eerste plaats als voorbereidende conservatoire maatregel om het nodige bewijs te verzamelen teneinde deze vordering ten gronde mogelijk te maken.

De vraag of “*rechtsopvolgers*”, “*licentiehouders*” of andere belanghebbenden of “*betrokkenen*”, dan wel diegenen die een intellectueel recht hebben aangevraagd dat hen nog niet is verleend, een procedure tot beslag inzake namaak kunnen instellen, lijkt dan ook te moeten worden beantwoord aan de hand van de vraag of zij, volgens de wetgeving op dit recht, een “*vordering inzake namaak*” kunnen instellen. Hiervoor is het nodig terug te koppelen naar de wet van 9 mei 2007 en de diverse wijzigingen en preciseringen die zij aanbrengt in de wetten op de intellectuele eigendom, waarbij de bewoordingen “*vordering inzake namaak*” consequent worden gebruikt (“*agir en contrefaçon*”). In het auteursrecht is het instellen van een vordering (tot staking) inzake namaak niet voorbehouden aan de rechthebbende of de exclusieve licentiehouders, maar aan “*elke betrokkene*” (“*tout intéressé*”) hetgeen een breed perspectief opent³⁴.

“*Rechtsopvolgers*” aan wie het intellectueel recht is overgedragen hebben deze bekwaamheid, alsook in de meeste gevallen de houders van een dwanglicentie en de houders van een exclusieve licentie. Houders van een gewone *licentie* daarentegen hebben, bijvoorbeeld onder het octrooirecht of het merkenrecht, wel de mogelijkheid om tussen te komen in de procedure inzake namaak teneinde vergoed te worden

²⁷. Art. 1369bis (nieuw) Ger.W., ingevoerd bij art. 22 van de wet van 10 mei 2007.

²⁸. *Parl. St.*, 2943/1-2944/1, p. 69.

²⁹. Art. 1369bis/1 § 1 Ger.W. (nieuw) ingevoegd bij art. 22 van de wet van 10 mei 2007; *Parl. St.*, 2943/1-2944/1, p. 56.

³⁰. C. ROOX en L. WEYNANTS, “De territoriale bevoegdheid in het kader van een beslag inzake namaak op basis van een octrooi: onduidelijkheid troef”, *I.R. D.I.* 2006, 378 geïllustreerd met enkele uitspraken die deze controversie illustreren.

³¹. *Parl. St.*, 2943/1-2944/1, p. 55-69.

³². De opsomming beperkt zich tot de eigenlijke intellectuele eigendomsrechten. Het lijkt uitgesloten, zoals voorheen ook nooit is aanvaard, een beslagprocedure te voeren op grond van rechten op “*knowhow*” of ter ondersteuning van daden van onrechtmatige mededinging.

³³. Inzake merken: Arbitragehof nr. 53/2004, 24 maart 2004, nr. 2723, *T.B.H.* 2004, 530, noot A. PUTTEMANS, *J.T.* 2004, 615 noot Ph. PETERS. Inzake oorsprongsbenamingen was een gelijkaardige procedure voorzien in de wet van 18 april 1927 inzake de oorsprongsbenamingen voor wijnen en brandewijnen.

³⁴. B. MICHAUX, in F. BRISON en H. VANHEES (eds.), *Jan Corbet Huldeboek – De Belgische Auteurswet Artikelsgewijze commentaar*, Brussel, Larcier, 2006, 424.

voor de door henzelf geleden schade. Zij kunnen echter niet zelf de procedure inzake namaak instellen, behalve met een volmacht in naam van de houder van het recht³⁵. Zij kunnen dan ook niet zelfstandig de procedure tot beslag inzake namaak instellen.

Bij het bestaan van een overdracht van of een licentie op een intellectueel recht dat ontstaat middels inschrijving in een register, stelt zich de vraag of ook de overdracht of de licentie moet zijn *ingeschreven*. Deze inschrijving is meestal een voorwaarde voor de tegenstelbaarheid van de overdracht of de licentie aan derden. In het arrest *Zoontjes* van het Benelux Gerechtshof en de conclusie van A.G. Langemeyer bij dit arrest is overtuigend aangetoond dat deze voorwaarde van openbaarmaking ertoe strekt derden die rechten op het intellectueel recht verkrijgen te beschermen en niet verhindert de vordering inzake namaak in te stellen. Deze oplossing blijft echter betwist in het octrooirecht en het is dan ook nodig het inschrijvingsvereiste te beoordelen naar gelang het type van intellectueel eigendomsrecht³⁶.

De vraag rijst of het beslag ook mogelijk is op grond van een *aanvraag* van een intellectueel recht dat nog niet is verleend. De houder van een aanvraag is meestal slechts gerechtigd een redelijke vergoeding te vorderen voor de schade ontstaan sinds de publicatie van die aanvraag. Dit is nog niet de “vordering inzake namaak” zoals geveiseerd in de wet van 9 mei 2007 die er in de eerste plaats op is gericht de namaaking te doen staken. Het lijkt dan ook vereist dat degene die om het beslag inzake namaak verzoekt over een verleend intellectueel eigendomsrecht beschikt met volle bekwaamheid over de “vordering inzake namaak”³⁷. Zo last bijvoorbeeld de wet van 9 mei 2007 in de Octrooiwet onder artikel 52 § 3 de bepaling in dat de vordering inzake namaak maar kan worden ingesteld “*vanaf de dag dat het octrooi ter inzage gelegd is van het publiek en alleen voor handelingen van inbreuk begaan sedert deze datum*”³⁸.

In de rechtspraak, bekrachtigd door het Hof van Cassatie, is aanvaard dat ook de houder van een *buitenlands intellectueel eigendomsrecht* (zoals een octrooi) kan overgaan tot beslag inzake namaak in België wanneer de bewijselementen van

een inbreuk op dit recht in België kunnen ontdekt worden³⁹. Het gaat hier dus niet om de vraag of een vordering inzake namaak in België mogelijk is, maar wel om de tenuitvoerlegging van louter bewarende maatregelen op bewijsmateriaal dat in België aanwezig zou zijn. De *Memorie van Toelichting* bevestigt deze mogelijkheid uitdrukkelijk⁴⁰, zonder te preciseren of dit slechts betrekking heeft op de beschrijvende dan wel ook op de effectieve beslagmaatregelen, waarover de rechtsleer zeer sceptisch is. Het leggen van dergelijk beslag op grond van een buitenlandse titel ontslaat de verzoeker niet van de verplichting tijdig een procedure ten gronde in te stellen wil hij het verslag van de deskundige gebruiken, doch de buitenlandse rechter zal oordelen of aan de voorwaarden voldaan is⁴¹. Het beslag inzake namaak, of een daarmee gelijkwaardige procedure, heeft thans ook in de wetgeving van andere Europese landen waar het nog niet bestond, ingang gevonden.

14. De verzoeker vraagt de voorzitter van de rechtbank van koophandel of de rechtbank van eerste aanleg, alnaargelang zijn bevoegdheid, via een eenzijdig verzoekschrift om de toestemming door een of meer deskundigen die de voorzitter benoemt, te laten overgaan “*tot de beschrijving van alle voorwerpen, elementen, documenten of werkwijzen die van aard zijn de beweerde namaak alsook de oorsprong, de bestemming en de omvang ervan aan te tonen*”.

De voorzitter zal deze “deskundige” benoemen en zijn opdracht nauwgezet omschrijven. Met de deskundige wordt vooral bedoeld op een neutrale persoon. De technische deskundigheid kan in sommige zaken noodzakelijk zijn of goed van pas komen, zoals bij octrooien wanneer technische kenmerken moeten beschreven – en begrepen – worden, of een informaticus om computerbestanden te onderzoeken. Wanneer het erom gaat voorraden te beschrijven kan desgevallend de gerechtsdeurwaarder voldoende zijn. Deze deskundige heeft een ruime bevoegdheid om op technisch gebied “*maatregelen te nemen die nuttig zijn voor de uitvoering van zijn opdracht*”, voor zover echter hij hiertoe door de voorzitter is gemachtigd. Het is dus zaak om de opdracht die aan de deskundige moet worden gegeven en de aard van de maatre-

35. E. DE GRUYSE, “Van merkinbreuken en licenties”, noot onder Benelux Hof 28 februari 2003 en Benelux Hof 7 juni 2002, *T.B.H.* 2003, 589 e.v.

36. E. DE GRUYSE, noot onder Benelux Hof 28 februari 2003, *T.B.H.* 2003, 597-598; F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique”, in P. VERON, *Saisie-contrefaçon*, Paris, Dalloz, 2005, tweede uitg., 239-240, verwijzend naar Rb. Brussel 5 september 2002, A.R. 00/6157/A die de inschrijving van de licentie inzake octrooien nodig acht en de tegenovergestelde oplossing in het merkenrecht.

37. F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique”, in P. VERON, *Saisie-contrefaçon*, Paris, Dalloz, 2005, tweede uitg., 239; Antwerpen 28 september 1988, *R.W.* 1989-90, 235.

38. Vgl. art. 35 § 2 (nieuw) van de Kwekerswet, ingevoegd bij art. 5 van de wet van 9 mei 2007, waarbij wel te nuanceren is dat de staking reeds kan worden gevorderd van bij de inschrijving van de aanvraag in het register. In merkenrecht enerzijds en het modellenrecht anderzijds, vgl. art. 2.20. en 2.21 (nieuw) onder 1 en onder 6 BVIE respectievelijk art. 3.16 en 3.17 (nieuw) onder 1 en onder 6 BVIE zoals gewijzigd bij de beschikking van 1 december 2006, art. 1 A en D.

39. Cass. 3 september 1999, *Sanac Variantsystemet*, *T.B.H.* 2000, 128 met noot M. PERTEGAS-SENDER; F. DE VISSCHER, “La saisie-description en Belgique”, in P. VERON, *Saisie-contrefaçon*, Paris, Dalloz, 2005, tweede uitg., p. 241.

40. *Parl. St.*, 2943/1 en 2944/1, 56.

41. Vgl. in Nederland: Rb. Arnhem 1 juni 2007, *Synthon/Astallas Pharma*, KG ZA 07-304. Zoals hierna aangegeven moet het beslag inzake namaak worden gevolgd door een “*dagvaarding ten gronde voor de bevoegde rechter*” binnen een bepaalde termijn. Men kan aannemen dat een dagvaarding in een buitenlandse procedure toereikend kan zijn, maar zij moet wel binnen de termijn bepaald door de Belgische wet plaatsvinden. Het zal de buitenlandse rechter zijn die uiteindelijk zal oordelen over de toelaatbaarheid van het deskundig verslag als bewijs in de procedure ten gronde. Zie ook verder onder punt 23.

gelen die hij moet kunnen nemen in het verzoekschrift zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en te motiveren. In de *Memorie van Toelichting* wordt gewezen op de mogelijkheid om aldus, mits aangepaste maatregelen, de beschrijving te verkrijgen van immateriële exploitatiehandelingen zoals de publieke uitvoering van muzikale werken of de publieke uitvoering van toneelstukken⁴².

De voorzitter kan ook verscheidene deskundigen aanstellen, bijvoorbeeld wanneer de zaak complex is of wanneer het beslag terzelfder tijd op verschillende plaatsen moet worden gelegd.

15. Een discussie die in de praktijk dikwijls oplaait en ook aanleiding geeft tot verzet tegen een te algemeen geformuleerde opdracht tot beschrijving is de bescherming van vertrouwelijke gegevens (commerciële en fabrieksgeheimen). De wetgever komt hieraan tegemoet door de voorzitter te verplichten nauwkeurig de voorwaarden te bepalen waaraan de beschrijving moet voldoen en er in voorkomend geval kennis te kunnen van nemen.

Artikel 1369bis/7 (nieuw) Ger.W. bepaalt in dit verband dat de deskundige zijn verslag ter griffie neerlegt en een afschrift zendt aan de verzoeker en de houder van de beschreven voorwerpen evenals, in voorkomend geval, de beslagene. Voor het overige is het verslag vertrouwelijk en kan het slechts worden aangewend in de procedure inzake namaak, tenzij dus de voorzitter expliciet andere personen aanduidt die kunnen kennis nemen van het verslag. De deskundige moet trouwens, in zijn neutrale functie, waken “over de vrijwaring van de wettige belangen van de beweerdde inbreukmaker en van de houder van de beschreven voorwerpen, in het bijzonder wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft”. Dit belet niet dat een verzoeker de aangestelde deskundige, bijvoorbeeld tijdens eenzijdige vergaderingen vooraf, informeert over het precieze voorwerp van zijn opdracht en technische achtergrondkennis verschaft (de “educated” deskundige), doch de deskundige mag niet vergeten dat hij een neutrale positie dient te bekleden. Informatie die in de ogen van de deskundige niet noodzakelijk is in het kader van zijn opdracht en die geen betrekking heeft op de “beweerdde namaak” zal hij best weglaten uit zijn verslag en onzichtbaar maken op de bijlagen.

Het deskundig verslag moet in de regel binnen maximaal twee maanden worden neergelegd. De voorzitter kan een kortere termijn bepalen, of, mits er bijzondere redenen zijn, deze termijn verlengen. Er is wel geen sanctie voorzien bij niet-naleving van de termijn, doch het is niet uitgesloten dat de deskundige hierop aangesproken wordt.

⁴² Parl. St., 2943/1 en 2944/1, 58.

⁴³ Art. 1369bis/4 § 1 (nieuw) Ger.W. ingevoegd bij art. 25 van de wet van 10 mei 2007.

⁴⁴ Cass. 27 maart 2005, aangekondigd in *A&M* met noot F. DE VISSCHER en P. BRUWIER; Cass. 3 januari 2002, *Chiron Corp./Innogenetics*, C.00.0012.N.

⁴⁵ Parl. St., 2943/1-2944/1, p. 56.

⁴⁶ Parl. St., 2943/1-2944/1, p. 63; Cass. 27 maart 2005, aangekondigd in *A&M* met noot F. DE VISSCHER en P. BRUWIER; Cass. 3 januari 2002, *Chiron Corp./Innogenetics*, C.00.0012.N.

De beslagene kan ook zijn opmerkingen maken, doch bij beslag inzake namaak is er in de regel geen voorverslag. De beslagene zal dus best niet wachten met deze opmerkingen tot wanneer de deskundige erom vraagt, maar zelf tijdig het initiatief hiertoe nemen.

Om de verrichtingen bij te wonen is verder eveneens de machtiging nodig van de voorzitter⁴³.

16. Een belangrijk punt waarover de wetgever lang uitwijdt in de *Memorie van Toelichting* is de mate waarin de voorzitter het verzoekschrift en de rechten van de indiener moet onderzoeken. De wet zei hier vroeger niets over en de kwestie is dan ook meermaals aan bod gekomen in de rechtspraak, vooral wat betreft de mogelijkheid om bewarende maatregelen op te leggen⁴⁴.

De wet bevestigt thans de rechtspraak:

“De voorzitter, die uitspraak doet over een verzoek tot verkrijging van maatregelen tot beschrijving, onderzoekt:

- 1) of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is;
- 2) of er aanwijzingen zijn dat inbreuk zou zijn gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht of dat een inbreuk dreigt.”

Op dit gebied is er geen onderscheid tussen de beschrijvende en de bewarende maatregelen.

De wet preciseert ook de verplichtingen van de verzoeker. Hij dient het nodige bewijs te leveren van de titel waarop hij zich beroept, alnaargelang het recht via “bewijsstukken”, een afschrift van de akte of een ontvangstbewijs van depot of van de publicatie van de inschrijving. De voorzitter zal dus zelf moeten nagaan of deze bewijsstukken volledig zijn en volstaan voor de “ogenschijnlijke geldigheid”. De toetsing doelt vooral op de formele kant. De voorzitter moet, afhankelijk van het ingeroepen recht, kunnen nagaan of de titel regelmatig is verleend, of eventuele taksen zijn voldaan, of de nodige vertalingen zijn ingediend, of er bewijzen zijn van hernieuwing van het recht, enz.

17. Indien de rechthouder, naast de beschrijving, bewarende beslagmaatregelen vraagt, zijn de voorwaarden, wat betreft deze bewarende maatregelen, strikter. De maatregelen tot beslag zijn facultatief en complementair bij de beschrijving in die zin dat ze hierzonder niet kunnen worden toegekend⁴⁵. Verschillende arresten van het Hof van Cassatie zijn onlangs nog ingegaan op de samenhang tussen de beschrijvende en de bewarende maatregelen⁴⁶.

Krachtens de wet dient de voorzitter thans te onderzoeken:

- 1) *“of het intellectueel eigendomsrecht waarvan de bescherming wordt ingeroepen, ogenschijnlijk geldig is;*
- 2) *of de inbreuk op het betrokken intellectueel recht niet redelijkerwijze betwist kan worden;*
- 3) *of, na de betrokken belangen, waaronder het algemeen belang, te hebben afgewogen, de feiten en, in voorkomend geval, de stukken waarop de verzoeker zich baseert van dien aard zijn dat ze het beslag – dat tot de bescherming strekt van het ingeroepen recht – redelijkerwijze verantwoorden.”*

Het belangrijkste is dat hier een belangenafweging plaatsvindt. De voorzitter dient bovendien in de beschikking uitdrukkelijk de *noodzaak* van de beslagmaatregelen te motiveren rekening houdend met de voorwaarden die hierboven zijn gesteld. Aldus spoort de wetgever de magistraten voor bewarende maatregelen aan tot voorzichtigheid.

Dergelijke maatregelen kunnen ofwel onmiddellijk bij het eerste verzoekschrift worden gevraagd, maar dit kan ook later, wanneer bijvoorbeeld ter gelegenheid van de beschrijving namaakgoederen zijn ontdekt. De wet voorziet immers dat de voorzitter ook bij afzonderlijke beschikking de bewarende maatregelen kan bevelen. Men kan dus het beslag inzake namaak in fasen opbouwen. Ook een beslag in de loop van een procedure ten gronde inzake namaak is mogelijk.

18. De bewarende maatregelen zijn redelijk breed en kunnen betrekking hebben op *“de inbreukmakende goederen, de bij de productie en/of distributie daarvan gebruikte materialen, werktuigen en desbetreffende documenten”*⁴⁷. Zij uiten zich klassiek in een verbod zich van de goederen te ontdoen onder verbeurte van een dwangsom, maar dit kan worden uitgebreid naar een verbod de goederen te verplaatsen of een wijziging aan te brengen die hun werking kan beïnvloeden. Dikwijls wordt dan een bewaarder aangesteld – in vele gevallen de houder van de voorwerpen – of worden deze door de gerechtsdeurwaarder verzegeld.

De wettekst vermeldt ook dat de rechter *“als het gaat om feiten die aanleiding geven tot inkomsten, het bewarend beslag van deze laatste [kan] toelaten voor zover deze hun directe oorsprong blijken te vinden in de beweerde namaak”*. Men heeft met deze nieuwe formulering van het *“ontvangstbeslag”* eveneens misbruiken willen voorkomen. Het is thans noodzakelijk een link te kunnen aantonen tussen de daden van namaak en de inkomsten die men in beslag wil nemen⁴⁸.

19. Volledig nieuw is de mogelijkheid voor de rechter in dit stadium van het eenzijdig verzoekschrift *“de persoon beoogd door de beslagmaatregelen”* – de toekomstige beslagene of de houder van de voorwerpen – te horen⁴⁹. Hij wordt dan nog geen partij bij de procedure, maar wordt door de voorzitter opgeroepen om informatie te verstrekken alvorens de beslagmaatregel worden toegestaan. Opnieuw ziet men de zorg van de wetgever om misbruiken te vermijden. Het verrassingseffect valt echter weg, want hoe men het ook draait of keert, de wederpartij is gewaarschuwd wanneer de voorzitter haar oproept. Men kan zich indenken dat deze formule wel aangewezen kan zijn in het geval de beschrijvende maatregelen reeds hebben plaatsgevonden en de beslagmaatregelen slechts in een tweede stadium worden aangevraagd, hoewel er ook dan noodzaak aan een verrassingseffect kan zijn.

De wetgever bouwde dan ook een noodzakelijke veiligheidsklep in. De voorzitter is gehouden de verzoeker te verwittigen van zijn intentie de *“persoon beoogd door de beslagmaatregelen”* op te roepen. In dat geval kan de verzoeker zijn verzoek beperken tot beschrijvende maatregelen en – in dit eerste stadium – alsnog van de beslagmaatregelen afzien. In dit geval komt er geen hoorzitting.

20. De voorzitter kan, zoals voorheen, de beslaglegger de verplichting opleggen een *“passende borgsom”* in consignatie te geven⁵⁰. Het kan ook om een alternatief gaan voor zover dit een *“gelijkwaardige garantie”* biedt. Dit is uiteraard nuttig om de formaliteiten rond de consignatie te omzeilen.

De wetgever preciseert dat deze som bedoeld is *“om de eventuele vergoeding van de opgelopen schade van de verweerder te waarborgen”*. De verzoeker moet dus wel degelijk rekening houden met schadevergoeding wanneer het misloopt bij het beslag. De voorwaarden waaronder dit gebeurt vormen een heikel punt⁵¹. In artikel 1369bis/3 § 2 (nieuw) Ger.W. komt de wetgever hier nog op terug en bevestigt hij de mogelijkheid om, wanneer het beslag nutteloos bleek, schadeloosstelling van de verzoeker te vorderen voor alle ingevolgd deze maatregelen veroorzaakte schade.

Ten slotte is niet zonder belang dat de wetgever preciseert wat dient te gebeuren indien de borgsom niet wordt betaald: de expeditie van de beschikking wordt niet verleend. Dit houdt in dat de rechter wel zijn beschikking moet uitspreken. De praktijk van bepaalde beslagrechters om de betaling van een borgsom te eisen vóór de beschikking wordt uitgesproken (wat hoger beroep tegen de beschikking en de borgsom onmogelijk maakt zolang zij niet is geconsigneerd) lijkt hiermee niet te verzoenen.

⁴⁷. Art. 1369bis/1 § 4 (nieuw) Ger.W. ingevoegd bij art. 22 van de wet van 10 mei 2007.

⁴⁸. *Parl. St.*, 2943/1-2944/1, p. 60.

⁴⁹. Art. 1369bis/1 § 4 tweede al. (nieuw) Ger.W. ingevoegd bij art. 22 van de wet van 10 mei 2007.

⁵⁰. Art. 1369bis/3 § 1 (nieuw) Ger.W. ingevoegd bij art. 24 van de wet van 10 mei 2007.

⁵¹. Cass. 11 maart 2005, *Balta Industries/Roger Vanden Berghe*, AM 2005, 3996 met noot F. DE VISSCHER.

21. Het vroegere vereiste om keuze van woonplaats te doen in de gemeente waar het beslag zou worden gelegd, is thans afgeschaft. Slechts voor buitenlandse verzoekers geldt een verplichting om een woonplaats in België te kiezen⁵².

22. De procedure tot beslag inzake namaak eindigt niet met de beschikking van de voorzitter of met de betekening ervan. De voorzitter van de rechtbank blijft bevoegd om de beschikking aan te passen, te herzien of te herroepen. De voorzitter die de beschikking heeft uitgesproken neemt ook kennis van alle incidenten in verband met de uitvoering van de beschrijvings- en beslagmaatregelen.

De beslagene kan uiteraard, zoals vroeger, verzet doen tegen de beschikking.

23. Een termijn waar wel een sanctie op staat, is deze opgelegd aan de verzoeker om, volgend op het beslag inzake namaak, ten gronde te dagvaarden. Deze termijn, vroeger een maand na de mededeling van het deskundig verslag, wordt thans vastgelegd overeenkomstig de TRIPS-norm. Ofwel bepaalt de voorzitter uitdrukkelijk een termijn, ofwel moet dit gebeuren *“binnen een termijn van ten hoogste twintig werkdagen of eenendertig dagen, naar gelang van welke van beide termijnen de langste is volgend op de ontvangst van het verslag...”*⁵³.

Indien dit niet gebeurt heeft de beschikking van rechtswege geen gevolgen meer, hetgeen inhoudt dat beslagmaatregelen automatisch opgeheven worden, en mag de verzoeker de inhoud van het verslag niet gebruiken of bekendmaken.

Niets staat eraan in de weg dat het beslag inzake namaak tijdens een aan de gang zijnde procedure inzake namaak wordt gelegd. In dit geval is er uiteraard reeds een dagvaarding ten gronde. De eiser doet er echter goed aan het verslag

binnen de gestelde termijn ook effectief als stuk in de procedure in te brengen.

In internationale context kan het respect voor deze termijn ook vragen oproepen. Zoals reeds aangegeven kan het beslag immers op grond van een buitenlandse titel gelegd worden, wanneer bewijsmateriaal voor de namaak (in het buitenland of op een Gemeenschapsrecht) voorhanden is op Belgisch grondgebied. De dagvaarding ten gronde in België lijkt niet vereist, doch o.i. moet de dagvaarding in het buitenland binnen de opgelegde termijn geschieden. Het is uiteindelijk de buitenlandse rechter die zal oordelen, overeenkomstig zijn nationaal recht, of het bewijsmateriaal zoals verkregen via de Belgische wet op het beslag inzake namaak toelaatbaar is in de voor hem aanhangige procedure.

24. Nieuw in de wet is de uitdrukkelijke bepaling dat de beslagene de mogelijkheid heeft de rechtbank te vragen om de verzoeker te veroordelen tot betaling van een passende schadeloosstelling voor alle ingevolge deze maatregelen veroorzaakte schade⁵⁴.

Hoewel het beslag inderdaad steeds op het eigen risico van de beslaglegger plaatsvindt, werd de “objectieve aansprakelijkheid” en zelfs de onwettigheid van het beslag van de verzoeker die nadien, ten gronde, zijn uitsluitend recht ontkend zag, afgewezen door het Hof van Cassatie, hetgeen kritiek uitlokte in de rechtsleer⁵⁵.

De vordering tot schadeloosstelling kan nu wel worden ingesteld wanneer de maatregelen van beschrijving of van beslag zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de verzoeker, of nog wanneer wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van een inbreuk op een intellectueel recht was.

⁵². Art. 1369bis/2 (nieuw) Ger.W. ingevoegd bij art. 23 van de wet van 10 mei 2007.

⁵³. Art. 1369bis/7 (nieuw) Ger.W. ingevoegd bij art. 28 van de wet van 10 mei 2007.

⁵⁴. Art. 1369bis/3 § 2 (nieuw) Ger.W. ingevoegd bij art. 24 van de wet van 10 mei 2007.

⁵⁵. Cass. (1^o k.) 10 september 2004, A.R. C.03.0136.N, *Lucide/Massive, Pas.* 2004, boekdeel 7-8, p. 1294. en Cass. (1^o k.) 11 maart 2005, A.R. C.03.0591.N, *Balta Industries/Roger Vanden Berghe, A&M* 2005, p. 396, noot F. DE VISSCHER. De *Memorie van Toelichting* schrijft de bepaling evenwel in de lijn van de rechtspraak en art. 7.4. van de Handhavingsrichtlijn, *Parl. St.*, 2943/1 en 2944/1, 65-66.

C. DE “VORDERING INZAKE NAMAAK” (“ACTION EN CONTREFAÇON”)

De uitdrukking “vordering inzake namaak” duidt op elke vordering waarvan het hoofdoel erin bestaat een einde te maken aan een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Een dergelijke vordering kan langs verschillende procesrechtelijke wegen worden geactiveerd.⁵⁶

Een specifieke vordering tot staking

25. Om toe te laten de beëindiging van de inbreuk op een bijzonder efficiënte wijze te bekomen, heeft de wetgever een derde procedurele weg geopend naast de twee klassieke wegen, zijnde de gewone bodem- en de kortgedingprocedures⁵⁷. Deze nieuwe weg, met name de vordering tot staking⁵⁸, biedt de voordelen van de kortgedingprocedure, waaronder de snelheid waarmee de zaak wordt behandeld en de uitvoerbaarheid van de beslissing niettegenstaande elk verhaal. Tegelijk vermijdt zij de nadelen van het kort geding, waaronder de vereiste urgentie en de traditionele terughoudendheid van de rechters wanneer er, gelet op de complexiteit van de betwistingen, geen voldoende schijn van rechten voorhanden is.

Tot nu toe bestond er geen specifieke vordering tot staking in verband met intellectuele eigendomsrechten behoudens in het domein van het auteursrecht en de naburige rechten, alsook van het recht van de producenten van databanken⁵⁹. Het voluit doortrekken van deze succesvolle procedure naar de andere domeinen van de intellectuele eigendom betekent ongetwijfeld een spectaculaire vooruitgang. Weliswaar had de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof⁶⁰ zelf voorafgegaan door grondige studies in de rechtsleer⁶¹ het terrein⁶² reeds een tijdje grotendeels geëffend. Het Grondwettelijk Hof heeft overigens, in de lijn van zijn rechtspraak, nog recentelijk bevestigd dat het kennelijk overdreven was een efficiënt middel zoals de vordering tot staking te onthouden aan de rechthebbende voor bepaalde soorten van inbreuk⁶³. Het Hof heeft in dit arrest precies verwezen naar de intussen

aangenomen wet van 10 mei 2007, meer bepaald artikel 9, waarbij het verschil in behandeling naar gelang van de soort inbreuk heeft opgehouden te bestaan.

De (nieuwe) vordering tot staking van elke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht staat voortaan ingeschreven in de wet betreffende de handelspraktijken⁶⁴. Deze vordering is wel een *autonome* vordering in die zin dat de eiser niet moet bewijzen dat de inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht een daad is die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken⁶⁵.

Dit neemt niet weg dat de vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gecumuleerd kan worden met een vordering tot staking van een daad strijdig met de eerlijke handelsgebruiken. De wet van 10 mei 2007 bepaalt dat in zulk een geval de vordering moet gebracht worden voor dezelfde rechter, met name de voorzitter van de rechtbank die bevoegd is voor de vordering tot staking van de inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht⁶⁶. Dit is goed nieuws voor de rechthebbende nu deze situatie zich in de praktijk vaak voordoet. Concreet betekent dit dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel kennis zal kunnen nemen, bijvoorbeeld, zowel van een vordering tot staking van een inbreuk op een octrooi als van een vordering tot staking van een misbruik van vertrouwelijke informatie, daar waar in het verleden de rechthebbende zich tot twee verschillende rechters moest richten, met name de (voorzitter van de) rechtbank van eerste aanleg en de voorzitter van de rechtbank van koophandel. Wel blijft de vordering tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht autonoom in die zin dat zij, anders dan de stakingsvordering inzake handelspraktijken, enkel kan worden ingesteld door een persoon die hiertoe wordt gerechtigd volgens de wet betreffende het betrokken recht⁶⁷.

De wet stelt niet dat het stakingsbevel gericht wordt tegen de inbreukmaker. Het nieuw artikel 96 § 1 bepaalt enkel dat de stakingsrechter het bestaan van de inbreuk vaststelt en de staking ervan beveelt. Dit laat de stakingsrechter ongetwij-

⁵⁶. Zie, iv.m. art. 2 van de wet van 9 mei 2007 waarbij art. 52 BOW wordt gewijzigd, *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 31.

⁵⁷. Deze twee procedures zullen hier verder worden behandeld.

⁵⁸. Art. 9 van de wet van 10 mei 2007 houdende de nieuwe tekst van art. 96 § 1 WHPC.

⁵⁹. Art. 87 § 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten; art. 2 van de wet van 10 augustus 1998 betreffende het recht van de producenten van databanken.

⁶⁰. Arbitragehof nr. 2/2002, 9 januari 2002, *B.S.*, 19 maart 2002, *T.B.H.* 2002, p. 842. Zie ook bespreking door A. PUTTEMANS, “Action en cessation, Cour d’arbitrage et droits intellectuels, d’où venons-nous, où sommes-nous et où allons-nous?”, *T.B.H.* 2002, p. 812.

⁶¹. A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000.

⁶². E. CORNU en G. SORREAU, “Actualités en matière d’action en cessation: la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l’information et la protection du consommateur et le respect des droits intellectuels”, in *Le tribunal de commerce: procédures particulières et recherche d’efficacité*, Brussel, Éd. Jeune Barreau, 2006, 97-149.

⁶³. Grondwettelijk Hof nr. 97/2007, 27 juni 2007.

⁶⁴. Met uitzondering van de inbreuken op het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken die het voorwerp uitmaken van een vordering tot staking respectievelijk geregeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de wet van 31 augustus 1998.

⁶⁵. *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 24.

⁶⁶. Zijnde de voorzitter van de rechtbank van koophandel, of, wat betreft het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg wanneer de verweerder geen handelaar is.

⁶⁷. Art. 98 § 1bis (nieuw) WHPC ingevoegd door art. 10 van de wet van 10 mei 2007.

feld toe om het bevel ook aan een tussenpersoon te richten⁶⁸. Dit wordt verder bevestigd door het feit dat de stakingsrechter alle maatregelen mag bevelen die voorzien zijn in de wet betreffende het betrokken intellectueel recht⁶⁹, waaronder precies een stakingsbevel aan het adres van de tussenpersoon⁷⁰. Deze oplossing wordt in ieder geval opgelegd door een richtlijnconforme interpretatie, aangezien Richtlijn nr. 2004/48 voorziet in een stakingsbevel tegen een tussenpersoon⁷¹. Om identieke redenen mag de stakingsrechter tegenover tussenpersonen eveneens corrigerende maatregelen uitspreken⁷². Wat betreft een gebeurlijk bevel om informatie te verstrekken voorziet de wet van 9 mei 2007⁷³ uitdrukkelijk in de mogelijkheid om dit bevel te richten aan de inbreukmaker, aan de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft, of aan de persoon die de diensten waardoor een inbreuk wordt gemaakt op commerciële schaal heeft gebruikt, of aan de persoon die op commerciële schaal diensten die bij de inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend⁷⁴.

Net zoals onder het oude regime kan de stakingsrechter geen maatregel bevelen strekkende tot de vergoeding van de eisende partij⁷⁵. Hij zal daarentegen wel maatregelen kunnen bevelen die van aard zijn bij te dragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan⁷⁶, waaronder de zogenaamde "corrigerende maatregelen"⁷⁷. De oplossing staat nu uitdrukkelijk vermeld in de wet, alsook de specifieke maatregelen die kunnen uitgesproken worden. Onder het oude regime was de situatie onduidelijk, ook al had het Hof van Cassatie reeds gesteld inzake de toepassing van de Auteurswet van 1994 dat de stakingsrechter concreet mag oordelen hoe een einde moet worden gesteld aan de verboden handeling⁷⁸. In deze zaak had het Hof meer bepaald bevestigd dat de stakingsrechter het bevel kon opleggen om inbreukmakende goederen uit het handelsverkeer terug te

nemen. De wetten van 9 en 10 mei 2007 preciseren met zoveel woorden dat de stakingsrechter de volgende maatregelen kan bevelen: de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging van de inbreukmakende goederen, alsmede in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt⁷⁹. De wet voegt eraan toe dat deze maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten⁸⁰.

De stakingsrechter beschikt over een beoordelingsmarge in verband met deze corrigerende maatregelen. Hij zal rekening moeten houden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste corrigerende maatregelen, alsmede met de belangen van derden⁸¹, conform de Richtlijn nr. 2004/48⁸². Hierin ligt er een wezenlijk verschil met het bevel tot staking van de inbreuk zelf. Anders dan de corrigerende maatregelen is het stakingsbevel niet vatbaar voor een opportuiniteitsbeoordeling door de stakingsrechter⁸³. Zoals onder het oude regime zal de stakingsrechter verplicht zijn de staking te bevelen zodra hij het bestaan van de inbreuk vaststelt, onder het voorbehoud van een misbruik van rechten in hoofde van de eiser⁸⁴. Hij zal dus niet mogen overgaan tot een belangenafweging en op basis daarvan de staking weigeren. Een omgekeerde oplossing zou overigens leiden tot een verzwakking van de positie van de rechthebbende, terwijl de bedoeling van de wetgever erin bestaat deze positie net te versterken⁸⁵. Ten overvloede, ook al zou de tekst van Richtlijn nr. 2004/48 erop wijzen dat de stakingsrechter over een beoordelingsmarge zou beschikken in verband met het stakingsbevel, wat niet het geval is, dan nog mocht de Belgische wetgever voorzien in middelen die gunstiger zijn voor de rechthebbenden krachtens de termen van dezelfde richtlijn⁸⁶. De bewoordingen zelf van de Belgische wet laten er in ieder geval geen twijfel over bestaan dat wanneer de

68. *Cf. infra.*

69. Art. 96 § 3 (nieuw) WHPC, ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007.

70. Art. 53 § 1 tweede lid (nieuw) van de BOW, ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

71. Art. 11.

72. *Zie infra.*

73. De stakingsrechter mag gebruik maken van deze wet, *cf. supra.*

74. Art. 53 § 3 tweede lid (nieuw) BOW, ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

75. Art. 96 § 3 WHPC (nieuw) ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007.

76. Art. 96 § 3 WHPC (nieuw) ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007.

77. De term wordt gehanteerd zowel in art. 9 van Richtlijn nr. 2004/48 als in het nieuw art. 53 § 2, lid 3 BOW, ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

78. Cass. 6 december 2001, *A&M 2002*, p. 146, noot B. MICHAUX.

79. Art. 96 § 2 lid 1 WHPC (nieuw) ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007, samen gelezen met art. 53 § 1 (nieuw) van de Octrooiwet, ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

80. Art. 96 § 2 lid 2 WHPC (nieuw), ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007, samen gelezen met art. 53 § 1 (nieuw) van de Octrooiwet, ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

81. Art. 53 § 2 lid 3 (nieuw) van de BOW ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

82. Art. 10 § 3.

83. Art. 11 van de Richtlijn nr. 2004/48 noch art. 3 van de wet van 9 mei 2007 noch art. 9 van de wet van 10 mei 2007 voorzien in een dergelijke beoordelingsmarge.

84. *Zie o.m. Voorz. Rb. Brussel (stak.) 29 juni 2007, Sabam/Scarlet*, in dit nummer opgenomen. *Zie ook F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Brussel, Bruylant, 2000, nr. 635.

85. *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 8.

86. Art. 2 § 1 en 16 Handhavingsrichtlijn.

stakingsrechter een inbreuk vaststelt hij dan (automatisch) de staking ervan beveelt.

Niets belet de stakingsrechter om te bevelen informatie te verstrekken aan de eiser⁸⁷. Deze maatregel wordt weliswaar vaak door de gewone bodemrechter uitgesproken doordat zij doorgaans te maken heeft met de bepaling van de schade. Dit neemt niet weg dat deze maatregelen ook kan bijdragen tot de stopzetting van de inbreuk of de gevolgen ervan. De eiser heeft er bijvoorbeeld belang bij om de naam en het adres te bekomen van derden die bij de productie en distributie van de goederen betrokken zijn⁸⁸ teneinde ook tegen hen stakingsmaatregelen te bekomen. Dit soort informatie kan niet behalve in het eindvonnis, ook in een tussenvonnis worden uitgesproken bij wijze van een voorafgaande maatregel alvorens recht te doen, overeenkomstig artikel 19 tweede lid Ger.W. Enkel in het eerste geval (eindvonnis) zal de stakingsrechter zijn beslissing kunnen staven op de uitdrukkelijke bepaling van de wet van 9 mei 2007 aangezien deze bepaling vereist dat de rechter de inbreuk voorafgaandelijk vaststelt⁸⁹. In het tweede geval (voorafgaande maatregel) zal de rechter slechts moeten verwijzen naar de relevante algemene bepalingen van het Ger.W.⁹⁰.

26. De stakingsrechter kan tevens bevelen dat zijn beslissing wordt bekendgemaakt, zulks onder de zelfde voorwaarde, met name voor zover deze maatregel kan bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan⁹¹.

De vordering tot staking overeenkomstig het nieuw artikel 96 WHPC wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding⁹². De bedoeling was immers te voorzien in een "simpele, doeltreffende en *snelle* vordering"⁹³, wat één van de hoofddoeleinden van de Richtlijn nr. 2004/48 is⁹⁴. De stakingsrechter spreekt zich wel ten gronde⁹⁵, en niet bij wijze van voorlopige en conservatoire maatregelen, anders dan de kortgedingrechter.

De vordering tot staking laat tevens toe om een dreigende inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht te voorkomen. Artikel 18 § 2 Ger.W. is inderdaad ook van toepassing op zulk een vordering⁹⁶.

27. De vordering tot staking kan, net zoals een procedure tot beslag inzake namaak, ingesteld worden door alle personen die "een vordering in namaak kunnen instellen" volgens de bijzondere wet die van toepassing is op het betrokken intellectueel recht⁹⁷. Dit betekent bijvoorbeeld dat inzake octrooien ook de exclusieve licentiehouders kan optreden, daar waar houders van een gewone licentie dit niet kunnen. In het auteursrecht kan "elke betrokkene"⁹⁸ een vordering instellen, wat een zeer liberaal stelsel is⁹⁹. A. Puttemans stelt vast dat de tekst van de wet zeer duidelijk is op dit punt en zij komt tot de conclusie dat de door bepaalde auteurs verdedigde restrictieve interpretatie onverenigbaar is met de wet¹⁰⁰. Deze oplossing hoeft overigens niet te verbazen, nu het auteursrecht, anders dan andere intellectuele eigendomsrechten niet berust op een depot of een inschrijving. In dit geval moet de houder van het recht niet vrezen voor een nietig- of vervallenverklaring van een titel¹⁰¹. Hij verliest de zeggenschap niet over zijn recht¹⁰². De discussie zal overigens in de praktijk vaak theoretisch zijn nu de partij die zich niet op een auteursrecht kan beroepen, steeds een oneerlijke handelspraktijk kan aanklagen¹⁰³, met dien verstande dat de Voorzitter van de rechtbank van Koophandel bevoegd is voor beide vragen¹⁰⁴.

28. Gelet op haar efficiëntie zal de vordering tot staking vaak de voorkeur genieten bij de rechthebbende. Deze zal wel moeten opletten wanneer zijn intellectueel recht beschermd wordt door een depot of een inschrijving. De stakingsrechter zal immers desgevallend de nietigheid of het verval van het recht, het depot of de inschrijving moeten vaststellen¹⁰⁵. Niets staat hieraan in de weg, aangezien de stakingsrechter zich ten gronde uitspreekt¹⁰⁶. In voorkomend

87. Met verwijzing naar art. 53 § 3 (nieuw) van de BOW ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

88. *Parl. St.*, 51 2943/001, p. 33.

89. *Cf.* ook *infra* in dit verband.

90. Art. 19 tweede lid en art. 871 Ger.W. In die zin, *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 34.

91. Art. 96 § 3 WHPC (nieuw) ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007, samen gelezen met art. 53 § 4 (nieuw) BOW, ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

92. Conform art. 100 WHPC zoals aangepast door de wet van 10 mei 2007.

93. *Parl. St.*, 51 2843/1, p. 24.

94. Art. 3 § 1.

95. *Parl. St.*, 51 2843/1, p. 49.

96. F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Brussel, Bruylant, 2000, nr. 644.

97. Zie *supra* de commentaren gewijd aan het beslag inzake namaak.

98. De vordering kan eveneens worden ingesteld door een gemachtigde vennootschap voor het beheer van de rechten of van een beroepsvereniging of interprofessionele vereniging met rechtspersoonlijkheid (art. 87 § 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten).

99. *Cf. supra* in verband met het beslag inzake namaak.

100. A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, p. 344, nr. 221.

101. *Cf. infra*.

102. *Parl. St.*, 51 2943/1 en 2944/1, p. 50 (*a contrario*).

103. *Parl. St.*, 51 2943/1 en 2944/1, p. 32.

104. Zie ook Art. 96 § 2 WHPC (nieuw) ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007.

105. Art. 96 § 4 WHPC (nieuw), ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007.

106. *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 49.

geval zal hij de nietigheid of het verval uitspreken en de schrapping bevelen van het depot of de inschrijving in de betroffen registers¹⁰⁷. Zijn beslissing geldt *erga omnes*¹⁰⁸. Het vonnis is dan wel op dit punt niet uitvoerbaar bij voorraad, in afwijking van artikel 100 WHPC¹⁰⁹.

De discussies aangaande de geldigheid van de titel, bijvoorbeeld een octrooi, kunnen vrij complex zijn. Een gebeurlijke tegenvordering strekkende tot een nietigverklaring of vervallenverklaring kan de debatten vertragen, terwijl de stakingsvordering in beginsel snel dient behandeld te worden. Omgekeerd kan, een strakke kalender kan naar gelang de omstandigheden ofwel de belangen van de rechthebbende ofwel de belangen van de vermeende inbreukmaker benadelen. De gerechtelijke strategie staat hier meer dan nooit centraal. In de éne zaak zou de merkhouders bijvoorbeeld meer tijd wensen om stukken te verzamelen ten bewijze van een normaal gebruik. In de andere zaak zou de beweerde inbreukmaker over een langere periode willen beschikken om het inventief karakter of de nieuwheid van de uitvinding aan te vechten.

Op het vlak van de nietig- of vervallenverklaring kunnen vragen rijzen in verband met het samenspel tussen een gewone bodemprocedure en een stakingsprocedure, wanneer beide terzelfder tijd aanhangig zijn. Men kan *a priori* niet uitsluiten dat de uitkomst van een stakingsprocedure afhangt van een beslissing van de gewone bodemrechter. Deze vragen werden echter niet aangesneden in het kader van de voorbereidende werken.

Het feit dat de stakingsrechter de nietigheid of het verval van het depot of van de inschrijving kan uitspreken verklaart mede waarom de vordering tot staking wordt voorbehouden aan de personen die een vordering in namaak kunnen instellen volgens de bijzondere wet die van toepassing is op het betrokken intellectueel recht. De houders van de intellectuele rechten zouden anders de zeggenschap kunnen verliezen over hun recht¹¹⁰.

Het kort geding

29. De wetgever heeft het niet nodig geacht om te voorzien in bijzondere bepalingen met het oog op de voorlopige en

conservatoire maatregelen die vermeld staan in de Richtlijn nr. 2004/48¹¹¹. Het Ger.W., meer bepaald artikel 19, tweede lid¹¹² en artikel 584¹¹³, stelt de rechter immers reeds in staat om dergelijke maatregelen uit te spreken¹¹⁴. Bovendien verzekert de vordering tot staking overeenkomstig het nieuw artikel 96 WHPC eveneens een snel en preventief optreden van de rechter, wat weliswaar geen afbreuk doet aan de bevoegdheden van de kortgedingrechter.

Om wetstechnische redenen werden de voorlopige en conservatoire maatregelen anders geregeld in de materie van het merkenrecht, alsook in het tekeningen- of modellenrecht, in die zin dat de wetgever in dit geval wel heeft voorzien in specifieke bepalingen. Deze materie behoort tot de bevoegdheid van de *Benelux*-wetgever. Deze laatste heeft meer bepaald uitdrukkelijk voorzien in de mogelijkheid voor de nationale rechter om een voorlopig bevel uit te vaardigen, onder meer strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk, of waardoor tijdelijk de voortzetting van de vermeende inbreuk op een merkrecht wordt verboden¹¹⁵. Dit betekent dat in de materie van het merkenrecht en tekeningen- of modellenrecht, aan de gewone kortgedingrechter uitdrukkelijk de bevoegdheid wordt toegekend om een voorlopig stakingsbevel op te leggen. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtsmacht van de voorzitter van de rechtbank van koophandel zetelend op grond van het nieuwe artikel 96 § 1 WHPC. Deze laatste bepaling geldt immers ten aanzien van de staking van elke inbreuk op eender welk intellectueel eigendomsrecht, met uitzondering (enkel) van het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken.

De gewone bodemprocedure

30. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat de gewone bodemrechter kan bevelen een einde te maken aan elke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht¹¹⁶. De omstandigheid dat de stakingsvordering dit ook toelaat doet geen afbreuk aan de gewone procedure. De beslissing van de gewone rechter is wel, anders dan die van de stakingsrechter, niet van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

Heel wat commentaar in verband met de vordering tot staking¹¹⁷ is dan ook toepasselijk op de gewone procedure. Dit

^{107.} *Ibid.*

^{108.} *Ibid.*

^{109.} Art. 96 § 4 tweede lid WHPC (nieuw), ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007.

^{110.} *Parl. St.*, 51 2943/001, p. 50.

^{111.} Art. 9.

^{112.} M.n. de voorafgaande maatregelen, alvorens recht te doen, onder meer om de toestand van de partijen voorlopig te regelen.

^{113.} M.n. het kort geding.

^{114.} *Parl. St.*, 51 2943/001, p. 16.

^{115.} Art. 2.22.3 (nieuw) ingevoegd door de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het Beneluxverdrag in zake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) ondertekend te Den Haag op 25 februari 2005, 1 december 2006, *B.S.* 22 december 2006, 73952 e.v.

^{116.} Art. 53 § 1 (nieuw) BOW, ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

^{117.} *Cf. supra.*

geldt met name voor het volgende. Wanneer de gewone rechter een inbreuk vaststelt is hij verplicht de staking ervan te bevelen, behoudens rechtsmisbruik. Daarentegen zal hij voor de corrigerende maatregelen rekening moeten houden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen, alsmede met de belangen van derden. De corrigerende maatregelen bestaan uit de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging van de inbreukmakende goederen, alsmede, in passende gevallen, van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt. De corrigerende maatregelen worden uitgevoerd op kosten van de inbreukmaker, tenzij bijzondere redenen dit beletten. De gewone rechter zal eveneens de bekendmaking van zijn beslissing kunnen beve-

len, op kosten van de inbreukmaker. Anders dan de stakingsrechter kan de gewone rechter de corrigerende maatregelen en de maatregelen tot bekendmaking bevelen ook wanneer zij niet bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan. Deze oplossing is logisch aangezien de gewone rechter tevens bevoegd is om uitspraak te doen over het schadeherstel. De gewone rechter kan bovendien maatregelen uitspreken tot informatieverstrekking. Het stakingsbevel, de corrigerende maatregelen en de maatregelen tot informatieverstrekking kunnen ook uitgesproken worden tegenover tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om een inbreuk te plegen¹¹⁸.

31. De specifieke maatregelen inzake schadevergoeding en herstel komen hieronder aan bod.

D. DE VORDERINGEN TEGEN TUSSENPERSONEN

32. De Richtlijn nr. 2004/48 stelt als doelstelling maatregelen, procedures en rechtmiddelen die doeltreffend moeten zijn¹¹⁹ en die geen onredelijke termijnen of nodeloze verdragen mogen inhouden¹²⁰. Welnu, net op het vlak van de efficiëntie en van de timing botst de bestrijding van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten regelmatig tegen ernstige obstakels in de praktijk. De eigenlijke inbreukmakers zijn vaak moeilijk “te pakken”, bijvoorbeeld omdat zij veraf gevestigd zijn of omdat zij niet gemakkelijk identificeerbaar zijn. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld in het kader van de “peer-to-peer”, zijn ze zelfs zo talrijk en wereldwijd verspreid over gans de wereld dat afzonderlijke rechtsmaatregelen tegen elk van hen niet haalbaar lijken. Precies om deze redenen is de communautaire wetgever tot de conclusie gekomen dat de nationale rechter maatregelen moest kunnen opleggen tegen personen die, hoewel zij zelf geen inbreuk plegen, gebruikt worden door derden om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten te maken. Deze personen worden in de richtlijn alsook in de Belgische wetten van 9 en 10 mei 2007 aangeduid als de “tussenpersonen”.

De Richtlijn nr. 2004/48 bevat weinig precieze uitleg over de redenen voor het betrekken van de tussenpersonen. Zij vermeldt enkel algemene beschouwingen met betrekking tot de georganiseerde misdaad¹²¹ evenals tot het gebruik van het Internet en de hiermee gepaard gaande wereldwijde en onmiddellijke verspreiding van piraatproducten¹²². Een meer precieze beschouwing in dezelfde gedachtengang valt

terug te vinden in een andere richtlijn waarnaar verwezen wordt, m.n. Richtlijn nr. 2001/29, waarin staat dat de tussenpersonen in veel gevallen het meest aangewezen zijn om een einde te maken aan zulke inbreukmakende handeling¹²³. Het ziet er dus naar uit dat de communautaire wetgever vooral, doch niet uitsluitend¹²⁴, gedacht heeft aan de internetomgeving. Dit neemt echter niet weg dat, zoals hier verder toegevoegd, de term tussenpersoon naar veel andere personen verwijst dan enkel en alléén de “*Internet Service Providers*”.

Een exacte definitie van het begrip tussenpersoon wordt niet opgenomen in de Richtlijn nr. 2004/48. De tussenpersoon wordt er gewoon omschreven als de persoon “*wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken*”¹²⁵, of als de persoon die “*op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, blijkt te verlenen*”¹²⁶. Het valt niet te betwisten dat dit een brede omschrijving is. Het betreft zowel verleners van diensten van de informatiemaatschappij als verleners van fysische diensten, ongeacht de aard hiervan, bijvoorbeeld de vervoerder van namaakproducten of de verhuurder van lokalen waar de namaakproducten worden opgeslagen. Zelfs de leverancier van elektriciteit kan desgevallend beschouwd worden als een geviseerde tussenpersoon.

33. In de Richtlijn nr. 2004/48 is er sprake van de tussenpersonen in het kader van de bepalingen met betrekking tot

¹¹⁸. Cf. *infra*.

¹¹⁹. Art. 3 § 2.

¹²⁰. Art. 3 § 1.

¹²¹. Negende overweging van de Richtlijn nr. 2004/48.

¹²². Negende overweging van de Richtlijn nr. 2004/48.

¹²³. Overweging 59 van de Richtlijn nr. 2001/29.

¹²⁴. De Richtlijn nr. 2001/29 laat zelf verstaan dat er ook tussenpersonen zijn in een niet-digitale omgeving: zie overweging 59 (impliciete oplossing).

¹²⁵. Richtlijn nr. 2004/48, art. 9 § 1, a en 11; overweging 23.

¹²⁶. Richtlijn nr. 2004/48, art. 8 § 1, c. In dit laatste geval wordt de term “tussenpersoon” niet uitdrukkelijk gebezigd.

de voorlopige en conservatoire maatregelen¹²⁷, tot het rechterlijk bevel ten gronde¹²⁸, alsmede tot het recht op informatie¹²⁹. In de twee eerste gevallen gaat het om de bepalingen die strekken tot de staking van de voortzetting van inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht of tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een dergelijk recht. In het laatste geval gaat het om de bepaling tot het verstrekken van informatie over, onder meer, de distributiekkanalen van de goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht.

Deze communautaire bepalingen werden in Belgisch recht omgezet door respectievelijk de wet van 9 mei 2007¹³⁰ en de wet van 10 mei 2007¹³¹.

34. Tussenpersonen kunnen een stakingsbevel opgelegd krijgen, ook al maken ze zelf geen inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht en zelfs wanneer zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens de inbreuk die door de eigenlijke inbreukmaker wordt gemaakt.

Het staat vooreerst vast dat voor het opleggen van een stakingsbevel geenszins wordt vereist dat de tussenpersoon zelf een inbreuk zou plegen, hetzij rechtstreeks noch onrechtstreeks. De Richtlijn nr. 2004/48 noch de Belgische wetten van 9 en 10 mei 2007 stellen dat een stakingsbevel tegen de tussenpersoon mag worden toegekend op voorwaarde dat de tussenpersoon zou bijdragen tot of deelnemen aan het plegen van de inbreuk, dan wel de inbreuk zou vergemakkelijken of mogelijk maken. Voor zoveel als nodig preciseert de Richtlijn nr. 2001/29 in dit verband dat de mogelijke maatregelen tegen de tussenpersoon ook beschikbaar moeten zijn wanneer de door de tussenpersoon verrichte handelingen krachtens artikel 5 uitgezonderd zijn¹³².

In hoofde van de tussenpersonen wordt er evenmin een moreel bestanddeel vereist, zoals de wil om een financieel gewin te halen uit de inbreuk dan wel de kennis van het bestaan van de inbreuk of van feiten of omstandigheden die toelaten het bestaan van de inbreuk te vermoeden.

Maatregelen tegen de tussenpersoon veronderstellen geen enkele vorm van fout in hoofde van deze laatste, weze het op strafrechtelijk dan wel civielrechtelijk vlak, zelfs niet onder de vorm van een stilzitten of een nalatigheid.

Het stakingsbevel dat desgevallend tegen de tussenpersoon

wordt uitgesproken door de rechter overeenkomstig de Richtlijn nr. 2004/48 doet geen afbreuk aan de regelgeving inzake de (uitsluiting van) aansprakelijkheid van de online-tussenpersonen voorzien in de Richtlijn nr. 2000/31¹³³. Omgekeerd doet de regelgeving inzake de (uitsluiting van) aansprakelijkheid van de online tussenpersonen voorzien in de Richtlijn nr. 2000/31 geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de rechtbank of een administratieve autoriteit om in overeenstemming met het rechtsstelsel van de lidstaten te eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt¹³⁴.

De verhaalmogelijkheden tegen de inbreukmakers blijven onverminderd gelden, ook wanneer maatregelen reeds gevorderd worden tegen de tussenpersoon. Omgekeerd laten gebeurlijke maatregelen tegen de inbreukmakers een mogelijk stakingsbevel tegen de tussenpersonen onverlet.

De specifieke maatregelen tegen de tussenpersonen die voorzien zijn respectievelijk in de Richtlijnen nr. 2004/48 en nr. 2001/29 alsook in de Belgische wetten van 9 en 10 mei 2007, in het bijzonder het stakingsbevel of het bevel om een inbreuk te voorkomen, doen evenmin afbreuk aan andere mogelijke procedures tegen de tussenpersonen. Aldus blijft de rechthebbende gerechtigd een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de tussenpersoon indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Overweging 23 van de Richtlijn nr. 2004/48 bepaalt trouwens uitdrukkelijk in algemene termen dat *andere*¹³⁵ ter beschikking staande maatregelen, procedures en rechtsmiddelen (ook die tegen de tussenpersonen) onverminderd blijven gelden.

Inhoud van het stakingsbevel: welke maatregelen precies?

35. Discussies kunnen rijzen over de bepaling van de exacte maatregelen die door de rechter kunnen worden bevolen met het oog op het verbieden van de voortzetting dan wel het voorkomen van de inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht.

De Richtlijn nr. 2004/48 bepaalt dat de rechter een *bevel tot staking* van de inbreuk moet kunnen uitvaardigen¹³⁶. Hiermee wordt bedoeld op “*verbodsmaatregelen ter voorkoming van nieuwe inbreuken op intellectuele eigendomsrecht*”

¹²⁷. Richtlijn nr. 2004/48, art. 9.

¹²⁸. Richtlijn nr. 2004/48, art. 11.

¹²⁹. Richtlijn nr. 2004/48, art. 8.

¹³⁰. Art. 53 § 1 lid 2 (nieuw) BOW, ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

¹³¹. Art. 5 houdende wijziging van art. 87 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

¹³². Overweging 59.

¹³³. Richtlijn nr. 2004/48, art. 2 § 3, a.

¹³⁴. Richtlijn nr. 2000/31, art. 12 § 3; art. 13 § 2; art. 14 § 3; overweging 45.

¹³⁵. Dan het stakingsbevel.

¹³⁶. Richtlijn nr. 2004/48, art. 11 welk handelt over de bodemprocedure. Art. 9 § 1, a) van deze richtlijn, dat handelt over de voorlopige en conservatoire maatregelen, verwijst naar de mogelijkheid voor de rechter om het voorlopig bevel op te leggen, een dreigende inbreuk te voorkomen of de vermeende inbreuken tijdelijk te verbieden.

ten¹³⁷. Van een rechterlijk “verbod” ten aanzien van de tussenpersoon is er eveneens sprake in de Richtlijn nr. 2001/29¹³⁸, in verband met auteursrechtelijke inbreuken¹³⁹. Hiermee wordt er bedoeld dat de maatregelen een einde moeten maken aan de inbreukmakende handelingen¹⁴⁰. In dezelfde zin bepaalt de Richtlijn nr. 2000/31 dat de rechter “*kan eisen dat de dienstverlener een inbreuk beëindigt of voorkomt*”¹⁴¹.

Ook de Belgische wetten van 9¹⁴² en 10¹⁴³ mei 2007 gebruiken de termen “*bevel tot staking*”. En ook op dit niveau wordt er gepreciseerd dat de betrokken rechtsvordering als doel heeft “*een einde te maken aan de inbreuk*”¹⁴⁴.

36. In de zaak *Sabam/Tiscali* (Scarlet) heeft de rechtbank geoordeeld dat, wanneer hij uitspraak doet over een vordering tot staking, hij moest nagaan of er wel degelijk maatregelen bestaan die toelaten effectief een einde te stellen aan de inbreuk¹⁴⁵.

Bovendien belet niets de rechter, althans op procedureel vlak, om desgevallend concreet te oordelen hoe een einde moet worden gesteld aan de inbreuk of aan de gevolgen ervan. Deze oplossing was al aanvaard onder de Auteurswet van 1994¹⁴⁶. De wet van 10 mei 2007 voegt hier uitdrukkelijk aan toe dat in het kader van het nieuw artikel 96 WHPC de stakingsrechter naast de staking zelf een aantal maatregelen kan uitspreken voor zover zij kunnen bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuk of van de gevolgen ervan¹⁴⁷, zoals: de terugroeping uit het handelsverkeer, de definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging van de inbreukmakende goederen, alsmede van de materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt. Aldus zou de stakingsrechter bijvoorbeeld een vervoerder kunnen bevelen om vervoerde werktuigen te vernietigen.

Een andere vraag is echter of de bepaling van concrete maatregelen door de rechter in alle gevallen haalbaar en aangewezen is.

Bevel tot het verstrekken van informatie ten laste van de tussenpersoon

37. Ook met het oog op het verstrekken van informatie kan de rechter tegenover de tussenpersonen een bevel opleggen.

De wet van 9 mei 2007 voorziet immers dat andere personen dan de inbreukmaker ertoe verplicht kunnen worden informatie te geven, waaronder de persoon die de inbreukmakende goederen op commerciële schaal in zijn bezit heeft (bv. een vervoerder) en de persoon die op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend (bv. een Internet Service Provider)¹⁴⁸.

De te verstrekken informatie heeft betrekking op de herkomst van de inbreukmakende goederen of diensten, de distributiekanaalen, de identiteit van derden die bij de productie en distributie van de goederen betrokken zijn¹⁴⁹, de hoeveelheden of de prijs¹⁵⁰.

Het bevel tot informatieverstrekking mag slechts worden opgelegd voor zover die maatregel “*gerechtvaardigd en redelijk voorkomt*”¹⁵¹. Daarenboven kan het, volgens de *Memorie van Toelichting*, enkel worden uitgesproken nadat de rechter voorafgaandelijk een inbreuk heeft vastgesteld¹⁵². Dit betekent concreet dat, althans volgens deze stelling, louter vermoedens onvoldoende zijn. Deze stelling is o.i. niet in overeenstemming met de tekst van de Richtlijn nr. 2004/48. Inderdaad, krachtens de bewoordingen van de richtlijn volstaat het dat de maatregel gevorderd wordt “*tijdens een gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht*”¹⁵³ wat niet impliceert dat de inbreuk reeds in dit stadium zou moeten vaststaan¹⁵⁴; vermoedens kunnen dan wel volstaan.

Zolang de inbreuk niet met zekerheid vaststaat, beschikt het slachtoffer van de inbreuk in ieder geval over andere rechtsmiddelen om toegang te krijgen tot de gewenste informatie. Artikelen 19 en 871 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer

¹³⁷. Overweging 24 van de Richtlijn nr. 2004/48.

¹³⁸. Richtlijn nr. 2001/29, art. 8 § 3.

¹³⁹. De Richtlijn nr. 2004/48 doet geen afbreuk aan de specifieke bepalingen van de Richtlijn nr. 2001/29 inzake auteursrechtelijke inbreuken. Zie art. 11 *in fine* en overweging 23 van de Richtlijn nr. 2004/48.

¹⁴⁰. Overweging 59 van de Richtlijn nr. 2001/29 (impliciete oplossing).

¹⁴¹. Richtlijn nr. 2000/31, art. 12 § 3, 13 § 2 en 14 § 3.

¹⁴². Zie onder meer art. 53 § 1 tweede lid (nieuw) BOW ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

¹⁴³. Zie onder meer art. 87 § 1 tweede lid (nieuw) van de Auteurswet ingevoegd door art. 5 van de wet van 10 mei 2007.

¹⁴⁴. *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 31.

¹⁴⁵. Voorz. Rb. Brussel (stak.) 29 juni 2007 en 16 november 2004, in dit nummer opgenomen.

¹⁴⁶. Cass. 6 december 2001, *A&M* 2002, p. 146, noot B. MICHAUX.

¹⁴⁷. Art. 96 § 3 WHPC (nieuw) ingevoegd door art. 9 van de wet van 10 mei 2007 samen gelezen met, bv., art. 53 § 2 (nieuw) BOW ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

¹⁴⁸. Art. 53 § 3 tweede lid (nieuw) BOW ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

¹⁴⁹. *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 33.

¹⁵⁰. *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 34.

¹⁵¹. Art. 53 § 3 eerste lid, *in fine* (nieuw) BOW ingevoegd door art. 3 van de wet van 9 mei 2007.

¹⁵². *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 33.

¹⁵³. Art. 8 § 1 van de Richtlijn nr. 2004/48.

¹⁵⁴. In die zin, advies van de Raad van State, *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 114.

geïnterpreteerd in overeenstemming met artikel 6 van de Richtlijn nr. 2004/48, bieden hiertoe inderdaad de nodige grondslag¹⁵⁵. Krachtens artikel 19 tweede lid Ger.W. kan de rechter alvorens recht te doen een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken. Overeenkomstig de regels inzake richtlijnconforme interpretatie dient deze bepaling van nationaal recht te worden toegepast in die zin dat, wanneer de verzoekende partij bewijsmateriaal heeft genoemd dat zich in de macht van de tussenpersoon bevindt, deze laatste ertoe kan worden gelast dit bewijsmateriaal over te leggen. Hiervoor dient de verzoekende partij enkel bewijsmateriaal over te leggen dat voldoende is om haar stelling te staven. Deze vordering zal verder snel moeten worden behandeld, overeenkomstig het nieuw artikel 735 § 2 tweede lid Ger.W. dat in “*korte debatten*” voorziet.

E. HERSTELMAATREGELEN EN SCHADEVERGOEDING

39. De handhavingsrichtlijn bevat een aantal bepalingen die erop gericht zijn de houder van het intellectueel recht, na een beslissing over de inbreuk zelf, te vergoeden. Deze maatregelen zijn niet exclusief: o.m. artikel 16 van de handhavingsrichtlijn geeft de lidstaten de mogelijkheid nog andere passende sancties in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vast te stellen.

De maatregelen die de rechter kan opleggen wanneer hij de inbreuk op een intellectueel recht vaststelt in het kader van een vordering inzake namaak worden in de handhavingsrichtlijn ingedeeld in verschillende categorieën¹⁵⁹:

- corrigerende maatregelen (art. 10): zij hebben betrekking op de goederen zelf en de materialen en werktuigen die bij de schepping of vervaardiging ervan zijn gebruikt (*supra*);
- het stakingsbevel en de mogelijkheid een dwangsom op te leggen (art. 11) (*supra*);
- alternatieve maatregelen (art. 12) volgens dewelke de veroordeelde partij een geldelijke schadeloosstelling kan voorstellen in plaats van de andere maatregelen die de rechter zou uitspreken;
- schadevergoeding (art. 13) en vergoeding voor kosten (art. 14);
- openbaarmaking (art. 7) (*supra*).

De nieuwe Belgische wetten passen de wetgeving inzake intellectuele eigendom aan op het gebied van de herstelmaat-

38. De vraag mag gesteld worden of het verplicht verstrekken van informatie over de identiteit van de betrokken personen (naam en adres)¹⁵⁶ niet botst met de regeling inzake de verwerking van persoonsgegevens, wanneer het gaat om fysieke personen. In dit verband werd er reeds, vooral in het buitenland, regelmatig gediscussieerd over de toelaatbaarheid van civielrechtelijke vorderingen strekkende tot de veroordeling van Internet Service Providers tot het verstrekken van zgn. *NAW*-gegevens¹⁵⁷ van online-inbreukmakers. Deze vraag zal in het kader van huidige bijdrage niet verder worden behandeld, niet enkel omdat zij complex is, doch ook en vooral omdat zij het voorwerp uitmaakt van een prejudicieel geschil dat vandaag nog steeds hangende is voor het Hof van Justitie¹⁵⁸.

regelen om aan de handhavingsrichtlijn te voldoen, maar ook om de bescherming in de verschillende wetgevingen gelijkwaardig te maken. In het Benelux merken- en modellenrecht heeft het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie op 1 december 2006 een beschikking goedgekeurd die het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) op dit punt wijzigt en eveneens in overeenstemming brengt met de handhavingsrichtlijn.

Het hierboven nog niet ter sprake gekomen aspect van de schadevergoeding willen we kort belichten.

40. De wet 9 mei 2007 voorziet in het principe dat de benadeelde recht heeft op de vergoeding van elke schade die hij door de namaak lijdt.

Dit principe herinnert gewoon aan de algemene regel verwoord in artikelen 1382-1383 B.W. en krijgt een plaats in alle wetten inzake intellectuele eigendom¹⁶⁰. De wetgever sluit aan bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie “*in het bijzonder wat het begrip ‘fout’ betreft*”: “*de materiële schending van een wettelijke of reglementaire bepaling op zich [houdt] een fout in die de overtreder burgerrechtelijk aansprakelijk stelt, op voorwaarde dat deze schending vrijwillig en bewust werd begaan*”¹⁶¹.

Wat de fout betreft staat de “goede trouw” van diegene die

¹⁵⁵. *Parl. St.*, 51 2943/1, p. 34.

¹⁵⁶. Meer bepaald de “personen die bij de distributie van de inbreukmakende goederen of diensten betrokken zijn” (zie *supra*).

¹⁵⁷. Naam en adres.

¹⁵⁸. Zaak C-275/06, *Promusicae/Telefonica De Espania*; zie de conclusie van advocaat generaal Kokott van 18 juli van 2007.

¹⁵⁹. Hierover A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUL en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Larcier, 2004, i.h.b. punt 32-55 en punt 94-101; Y. VAN COUTER en H. D’HONT, “De Richtlijn Handhaving Intellectuele Eigendomsrechten. Een Europese storm in een Belgisch glas water”, *T.B.H.* 2005, (699) 723 e.v.

¹⁶⁰. Art. 2, 6, 7, 13, 16 en 17 van de wet van 9 mei 2007; vgl. art. 2.21 e.v. en 3.17 e.v. BVIE zoals ingevoerd door de Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie houdende wijziging van het BVIE, 25 februari 2005.

¹⁶¹. *Parl. St.*, 2943/1-2944/1, p. 29.

inbreuk maakt, bijvoorbeeld indien hij niet wist dat er een aanspraak op een intellectueel recht was, niet in de weg aan zijn aansprakelijkheid. Om misverstanden te vermijden werd de zinsnede “*de goede trouw sluit de inbreuk niet uit*” zelfs uit de Octrooiwet geschrapt, “*teneinde a contrario redeneringen in andere intellectuele eigendoms wetten te vermijden*”¹⁶². Waar de handhavingsrichtlijn in artikel 13 als maatstaf stelt dat vergoeding kan worden geëist van “*de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde*”, lijkt het Belgisch aansprakelijkheidsrecht dus verder te gaan. Nu dit ten voordele van de rechthouder is, vormt dit geen probleem¹⁶³.

41. De precieze begroting van de schade bij inbreuk op intellectuele rechten is meestal bijzonder moeilijk. De schade blijft immers niet beperkt tot een daling in de verkoopcijfers of het mislopen van royalties. Zij kan ook voortvloeien uit de vermindering van de inherente waarde van het intellectueel recht en de exclusiviteit die ermee gepaard gaat, op zich reeds een zeer relatief begrip dat bijzonder moeilijk in cijfers te vatten is, maar dat ook afhangt van de investeringen die gedaan zijn en de zorg die besteed is aan het vrijwaren van deze exclusiviteitspositie. Een en ander resulteert in het verlies en ongedaan maken van investeringen en het mogelijk mislopen inkomsten omdat men, in aanwezigheid van namaak op de markt, het intellectueel recht over het algemeen moeilijker zal kunnen exploiteren. Ook het moreel element van de schade (de aantasting van een oeuvre of van het prestige dat door de exclusiviteit kon worden bewerkstelligd, de banalisering of het niet vermelden van de uitvinder of de auteur) moet in aanmerking worden genomen. Ten slotte kan men niet uit het oog verliezen dat het opsporen en bestrijden van namaak kosten met zich meebrengt die ook deel kunnen uitmaken van de schade¹⁶⁴.

De schade is dus niet eenvormig. Bepaalde elementen kunnen vergoed en geschat worden aan de hand van concrete berekeningen gegrond op beschikbaar cijfer- en boekhoudkundig materiaal (bv. licentietarieven, kosten van reclame en promotie, winstmarges op de waren,...), terwijl andere elementen een veel vagere benadering noodzakelijk zijn waarbij de schade echter niet minder reëel is. Het gaat hierbij in de eerste plaats om de economische schade die voortvloeit uit het feit dat men, in aanwezigheid van de namaak niet op een normale manier zijn recht heeft kunnen exploiteren. Waar een “wiskundige” berekening niet kan, zal men aandachtig moeten zoeken naar de parameters die een redelijke inschatting mogelijk maken en die sterk zullen afhangen van geval tot geval. Ten slotte is er de morele schade die

over het algemeen slechts een begroting “*ex aequo et bono*” toelaat.

42. De handhavingsrichtlijn en de wetgeving die nu tot stand is gekomen, bekrachtigen een verscheidenheid aan maatregelen die deze differentiatie moeten toelaten, om het herstel van de schade langs verschillende wegen mogelijk te maken.

De handhavingsrichtlijn somt in artikel 13, onder a) ook verschillende elementen op waarmee moet worden rekening gehouden, “*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.*”

Artikel 52 (nieuw) van de Octrooiwet (en de analoge bepalingen die in de andere intellectuele eigendoms wetten worden ingevoegd door de wet van 9 mei 2007) voorzien het principe van de vergoeding van *elke* schade die de verzoeker lijdt door de namaak. Dit is breed genoeg geacht om tenminste alle indicaties uit de richtlijn te omvatten en in overeenstemming met de Belgische rechtspraak¹⁶⁵. Het Beneluxverdrag sluit op dit punt meer letterlijk aan bij de richtlijn.

De wetgever laat wel uitdrukkelijk de mogelijkheid open voor de rechter om de schade vast te stellen in billijkheid en redelijkheid (*ex aequo et bono*) “*wanneer de omvang van de schade op geen andere wijze kan bepaald worden*”. Dit is een maatregel om de schade te begroten, niet om de zekerheid van de schade vast te stellen. Ook hier is echter geoordeeld dat het niet opportuun was parameters die de richtlijn opsomt letterlijk over te nemen, omdat de wetgever alle vrijheid wil behouden ook andere elementen ter berekening van het “forfaitair bedrag” in aanmerking te kunnen nemen¹⁶⁶.

43. Een belangrijke kwestie in dit verband is hoe de begroting en het bewijs van de schade veroorzaakt door namaak zich zal verhouden tot de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie in verband met het verlies van een kans. Het Hof van Cassatie is bijzonder kritisch wanneer men het “verlies van een kans” als basis van de schadevergoeding neemt in een context van onzekerheid over het causaal verband tussen de fout en de uiteindelijke schade, die zou moeten vaststaan¹⁶⁷.

44. Een dilemma dat zich al lang stelt is te weten of de schadevergoeding voor namaak ook een ontradend karakter

¹⁶² Parl. St., 2943/1-2944/1, p. 27.

¹⁶³ Parl. St., 2943/1 en 2944/1, p. 29.

¹⁶⁴ Hierover M. BUYDENS, “La réparation du dommage en droit de la propriété intellectuelle”, *T.B.H.* 1995, 448-463; A. BRAUN m.m.v. E. CORNU, *Précis des marques*, Larcier, 4^{de} uitg., 2005, 462 e.v.; F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, *Précis du droit d’auteur et des droits voisins*, Bruylant, 2000, p. 521 e.v.

¹⁶⁵ Parl. St., 2943/1 en 2944/1, p. 28.

¹⁶⁶ Parl. St., 2943/1 en 2944/1, p. 30.

¹⁶⁷ B. DUBUISSON, “La théorie de la perte d’une chance en question: le droit contre l’aléa?”, *J.T.* 2007, 489497 met verwijzingen naar deze discussie.

mag hebben om te vermijden dat de namaker uiteindelijk gewoon het bedrag betaalt dat hij als licentiehouder zou hebben betaald. Zij krijgt daardoor kenmerken van een privaatrechtelijke straf¹⁶⁸. De voorbereidende werken bij de wet maken duidelijk dat het “*niet de bedoeling*” is “*om te voorzien in bestraffende schadevergoedingen (‘punitive damages’)*”¹⁶⁹. Nochtans zijn sommigen van oordeel dat het enkele feit om de winsten genoten door de namaak in aanmerking te nemen bij de berekening van de schade, reeds het “*punitieve*” karakter van de vergoeding laat doorschijnen¹⁷⁰.

In de praktijk is het niet makkelijk volledig afstand te nemen van een “ontradend” effect van de verschuldigde vergoeding. Het is immers te eenvoudig voor de namaker om achteraf, wanneer hij betrapt en veroordeeld is, weg te komen met een eenvoudige vergoeding van de licentierechten die de rechthouder zou hebben geïnd, mocht de namaker hem voorafgaandelijk om toelating tot exploitatie hebben gevraagd: het kost hem niets meer en zo kan hij erop speculeren in vele gevallen niet betrapt te worden, afgezien van een mogelijk bewijs van zijn kwade trouw of strafrechtelijke aansprakelijkheid. Vandaar dat, vooral waar gekende en vaststaande tarieven voor licenties gelden, men dikwijls een verdubbeling (of andere verveelvoudiging) van het tarief vraagt. De rechtspraak is hierover verdeeld, maar gaat er in vele gevallen toch op in, onder voorbehoud van een toetsing van deze tarieven¹⁷¹.

Wellicht blijft dit een eerlijke maatstaf, indien men kan aantonen dat afgezien van zijn ontradend effect, de “verdubbeling van het tarief” een gepaste wijze is om de werkelijke (“elke”) schade naar redelijkheid forfaitair te berekenen. De richtlijn somt als parameter voor een forfaitaire vergoeding op: “*ten minste het bedrag aan royalties of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectueel eigendomsrecht te gebruiken*”¹⁷².

45. Een tweede maatregel die behoort tot de schadevergoeding is de mogelijkheid dat de rechter de *afgifte* van de inbreukmakende goederen, alsmede materialen en werktuigen beveelt die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt. Vermits het gaat om een deel van de schadevergoeding, dat in de plaats komt van een geldbedrag, zal de rechter de waarde van deze goederen moeten bepalen en zal de verzoeker, wanneer de waarde de goederen overstijgt, opleg moeten betalen. Dit kan zich vooral voordoen wanneer de namaak betrekking heeft op

originele goederen die zich bijvoorbeeld via (onwettige) parallelimport in het namaakcircuit bevinden.

46. In geval van “*kwade trouw*” van de inbreukmaker, kan de rechter verder gaan.

Ten eerste is er de efficiënte maatregel van de afdracht van de gehele of een gedeelte van de winst. De namaker te kwader trouw kan verplicht worden hieromtrent rekening en verantwoording af te leggen¹⁷³.

Ten tweede bestaat de mogelijkheid van “*burgerrechtelijke verbeurdverklaring*” van de inbreukmakende goederen, alsmede materialen en werktuigen die voornamelijk bij de schepping of vervaardiging van die goederen zijn gebruikt. Een dergelijke verbeurdverklaring slurpt evenwel de schadevergoeding op ten belope van de waarde van het verbeurdverklaarde.

Het begrip “*kwade trouw*” is in deze context niet eenvoudig af te bakenen. De *Memorie van Toelichting* brengt geen uitsluitel. Zoals aangegeven is de “*goede trouw*” geen excuus voor het bestaan van een inbreuk op intellectuele rechten en kan zij de verplichting de schade volledig te vergoeden niet verhinderen, ook indien het gaat om een inbreuk op een recht dat niet aan een registratie- en openbaarmakingsplicht onderhevig is. De kwade trouw veronderstelt een “*wetens en willens*”-inbreuk maken, waartoe de rechthouder moet bewijzen dat de inbreukmaker zijn intellectueel recht en de aanspraken daarop kende. De maatregelen die de rechter thans kan uitspreken ingeval hij de kwade trouw vaststelt, gaan verder dan de eenvoudige schadevergoeding, maar de rechter is niet verplicht ze uit te spreken. De wetgever lijkt te hopen dat er zonder deze verplichting minder aarzeling zal zijn om de kwade trouw vast te stellen¹⁷⁴.

47. Ten slotte kan men inzake schadevergoeding ook verwijzen naar de kosten die door de rechthouder zijn gemaakt bij het bestrijden van de namaak en dus eveneens omwille van de fout van de namaker. Dit betreft kosten van opsporing en onderzoek.

Ook de “*redelijke en evenredige*” proceskosten komen hiervoor in aanmerking, zoals gerechtskosten en de honoraria van gemachtigden en advocaten of andere kosten die in dit kader zijn gemaakt. Dit geldt wel voor beide partijen en artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn draagt de lidstaten op een regeling te voorzien waarbij de verliezende partij de kosten

¹⁶⁸. M. BUYDENS, “La réparation du dommage en droit de la propriété intellectuelle”, *T.B.H.* 1995, 448.

¹⁶⁹. *Parl. St.*, 2943/1-2944/1, p. 28.

¹⁷⁰. A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Larcier, 2004, 41.

¹⁷¹. Hierover in detail, met verwijzing naar de rechtspraak, A. PUTTEMANS, “Les droits intellectuels en action(s)”, in P. JADOUX en A. STROWEL (eds.), *Les droits intellectuels: développements récents*, Larcier, 2004, 72 e.v.

¹⁷². Art. 13.1 tweede lid, b) Handhavingsrichtlijn; *Parl. St.*, 2943/1 en 2944/1, p. 29-30.

¹⁷³. Over de wijze van berekening van de winst, zie Benelux Gerechtshof 24 oktober 2005, *Delhaize/Parfums Christian Dior*, *Ing.-Cons.* 2005, 339.

¹⁷⁴. *Parl. St.*, 2943/1 en 2944/1, p. 31.

die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, draagt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

De hier besproken nieuwe wetten gaan hier niet op in. In het Gerechtelijk Wetboek bestaat uiteraard de regel inzake gerechtskosten die ten laste komen van de verliezende par-

tij¹⁷⁵. Zoals bekend is inzake de vergoeding van advocatenhonoraria, na de aanvaarding daarvan door de rechtspraak als bestanddeel van de schade voor zover zij noodzakelijk zijn om herstel te bekomen¹⁷⁶, wetgeving “in wording” over de modaliteiten van vergoeding¹⁷⁷.

F. DE WET BETREFFENDE DE BESTRAFFING VAN NAMAAK EN PIRATERIJ VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN¹⁷⁸

48. Een zuiver civielrechtelijke aanpak van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten zou niet volstaan. De Richtlijn nr. 2004/48 stelt uitdrukkelijk dat naast de civiel- en bestuursrechtelijke maatregelen die zij vaststelt, ook strafrechtelijke sancties een middel zijn om in bepaalde gevallen intellectuele eigendomsrechten te handhaven¹⁷⁹. Dit is de bestaansreden van de wet van 15 mei 2007. De wetgever heeft in dit verband niet willen wachten tot het van kracht worden van de geplande richtlijn op dit vlak¹⁸⁰.

De voornaamste bedoeling van de wet van 15 mei 2007 is tweërlei.

In de eerste plaats beoogt zij uitvoering te geven aan de EG-Verordening nr. 1383/2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij een inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten¹⁸¹.

In de tweede plaats strekt zij ertoe een strafrechtelijk wetgevend kader in te voeren ten aanzien van inbreuken op bepaalde intellectuele rechten die nog niet strafbaar waren, namelijk inbreuken op tekeningen of modellen, op kwekersrechten en op octrooien alsmede aanvullende beschermingscertificaten. Tot dan toe bestonden er inderdaad enkel strafbepalingen in verband met inbreuken op merken¹⁸², auteursrecht en naburige rechten¹⁸³, computerprogramma's¹⁸⁴ en databanken¹⁸⁵. De wet van 15 mei 2007 brengt tevens een

modernisering van de oude strafbepalingen in verband met merkenrechtelijke inbreuken. De oude wet van 1879 wordt als gevolg hiervan afgeschaft.

Uitvoering van EG-Verordening nr. 1383/2003

49. De verordening betreft inbreuken op een merkrecht, een auteursrecht of een naburig recht, een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, een tekening of model, een kwekersrecht, en een beschermde oorsprongsbenaming dan wel een beschermde geografische aanduiding¹⁸⁶.

Zij stelt de douaneoverheden in staat om de vrijgave van de vermeende inbreukmakende goederen op te schorten of deze goederen vast te houden, op verzoek van de rechthebbende dan wel op eigen initiatief.

De verordening vindt geen toepassing op de goederen die met de toestemming van de rechthebbende werden vervaardigd (doch zonder de toestemming van deze laatste werden ingevoerd, uitgevoerd of weder uitgevoerd) of die vervaardigd werden onder andere voorwaarden dan dewelke met de houder van het recht zijn overeengekomen. Zij vindt evenmin toepassing op goederen die zich in de bagage van de reizigers bevinden voor zover bepaalde limieten niet worden overschreden.

De verordening schrijft de lidstaten voor de nodige maatregelen te nemen om de bevoegde autoriteiten toe te laten de

¹⁷⁵. Art. 117 e.v.

¹⁷⁶. Cass. 2 september 2004, nr. C.010186.F (inzake contractuele aansprakelijkheid); Cass. 16 november 2006, nr. C.050124.F (inzake buitencontractuele aansprakelijkheid).

¹⁷⁷. Art. 1022 (nieuw) Ger.W. ingevoegd bij de wet van 29 maart 2007, dat echter nog moet worden uitgevoerd bij een K.B.

¹⁷⁸. Hierna “de wet van 15 mei 2007”, *B.S.* 18 juli 2007, p. 38734 e.v. Zij treedt in werking op de eerste dag van de derde maand na die waarin zij in het *Belgisch Staatsblad* is verschenen (art. 35), zijnde op 1 oktober 2007.

¹⁷⁹. Overweging 28 van de Richtlijn nr. 2004/48.

¹⁸⁰. Tot nu toe blijft het bij een “(gewijzigd) voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen”, Com/2006/0168 def, zoals geannoteerd door het Europees Parlement in zijn advies van 25 april 2007.

¹⁸¹. *P.B.* L 196 van 2 augustus 2003, p. 7. Deze verordening (hierna “de Verordening”) is in werking getreden op 1 juli 2004.

¹⁸². Art. 8 tot 15 van de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken.

¹⁸³. Art. 79bis tot 86 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

¹⁸⁴. Art. 10 en 11 van de wet van 30 juni 1994 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 14 augustus 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's.

¹⁸⁵. Art. 13 tot 17 van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

¹⁸⁶. Voor een algemeen overzicht, zie C. DEMEYER en P. VAN DEN BROUCKE, “De douaneverordening 1383/2003 en het douanebeslag”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Betogeling van inbreuken op intellectuele rechten*, C.I.R.-reeks, Brussel, Bruylant, 2004, p. 83 e.v. Zie ook *Memorie van Toelichting* bij de wet van 15 mei 2007, *Parl. St.*, 51 2852/1, in het bijzonder p. 14-15 en 21-23.

vernietiging van inbreukmakende goederen of de terugname ervan uit de handel te bevelen evenals alle andere maatregelen die nodig zijn om de betrokkenen het economisch voordeel van de transactie daadwerkelijk te ontnemen. Ook moeten de lidstaten sancties vaststellen die doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn voor de bestraffing van overtredingen op de Verordening¹⁸⁷. Daarnaast moeten de lidstaten de autoriteit aanwijzen die bevoegd is om de verzoeken tot optreden van de douaneautoriteiten te behandelen. De wet van 15 mei 2007 beoogt uitvoering te geven aan de Verordening in al deze aspecten.

In de eerste plaats bepaalt de wet de autoriteit die bevoegd is om het verzoek tot optreden van de douane te behandelen¹⁸⁸.

De wet bepaalt vervolgens de sancties voor de bestraffing van de overtredingen op de Verordening, evenals van de pogingen hiertoe¹⁸⁹. Ter herinnering: de door de Verordening verboden handelingen zijn die waarbij de inbreukmakende goederen in het douanegebied van de Gemeenschap worden binnengebracht, in het vrij verkeer worden gebracht, buiten het douanegebied van de Gemeenschap worden gebracht, uitgevoerd worden, weder uitgevoerd worden, onder een schorsingsregeling worden geplaatst, in een vrije zone of een vrij entrepot worden opgeslagen¹⁹⁰.

De wet voorziet dat deze inbreukmakende daden vervolgd worden overeenkomstig de procedureregels van de algemene wet inzake douane en accijnzen. Desbetreffende heeft de wet rekening gehouden met de omstandigheid dat de handelingen die verboden zijn door de Verordening enerzijds douanerechtelijke en anderzijds intellectueelrechtelijke inbreuken opleveren, waarvoor in beginsel twee verschillende vervolgende instanties bevoegd zijn (de Administratie der Douane en Accijnzen voor de douanerechtelijke inbreuken, en de procureur des Konings voor de intellectueelrechtelijke inbreuken). In zulk een geval moeten de twee verdelingen bovendien gelijktijdig het voorwerp uitmaken van een vooronderzoek. In deze context was het bijgevolg aangewezen om de douanewetgeving toepasbaar te maken op deze verboden handelingen¹⁹¹. Het was inderdaad wenselijk om op inbreuken op de douanewetgeving en inbreuken op intellectuele rechten één en dezelfde strafmaat toe te passen en deze te laten vervolgen door één autoriteit (de douane) volgens het douanestrafrecht¹⁹².

50. Artikel 6 van de wet voorziet verder dat wanneer zij vaststelt dat de goederen een inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht, de rechtbank in alle gevallen de vernietiging of de verwijdering uit het handelsverkeer van de inbreukmakende goederen kan bevelen, op kosten van de overtreder, van de eigenaar, van de bezitter, de houder of de geadresseerde van de goederen of, in voorkomend geval, van de houder van het recht, die om het optreden van de douaneautoriteiten heeft verzocht¹⁹³. Daarnaast laat dezelfde bepaling de douaneautoriteiten toe om op kosten en onder verantwoordelijkheid van de houder van het recht over te gaan tot de vernietiging van de goederen die *vermoedelijk* inbreuk maken op een intellectueel recht, na het nemen van monsters en met de voorafgaande en schriftelijke instemming van de aangever, de houder of de eigenaar van deze goederen dat de goederen voor vernietiging worden afgestaan. Deze toestemming wordt verondersteld te zijn gegeven wanneer de aangever, de houder of de eigenaar van de goederen zich binnen de termijn bepaald door de Verordening (tien werkdagen, of drie werkdagen indien het gaat om bederfelijke goederen, voor zover de termijn niet voor een gelijke periode wordt verlengd) niet uitdrukkelijk tegen de vernietiging heeft verzet¹⁹⁴.

51. Artikel 7 van de wet bepaalt dat de rechtbank de bekendmaking van zijn beslissing kan bevelen alsook de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, van de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en van de inkomsten uit de belegde voordelen.

Strafrechtelijk wetgevend kader ten aanzien van inbreuken op bepaalde intellectuele rechten

52. De door de wet van 15 mei 2007 geïntroduceerde inbreuken zijn inbreuken op de rechten van de houder van een product- of dienstmerk, van een uitvindingsoctrooi, van een aanvullend beschermingscertificaat, van een kwekersrecht, of van een tekening of model¹⁹⁵. Deze inbreuken zijn strafbaar wanneer zij in het economisch verkeer worden gepleegd, met kwaadwillig of bedrieglijk inzicht. Het aldus vereist moreel bestanddeel is identiek aan dat welk door de Auteurswet wordt gesteld¹⁹⁶.

¹⁸⁷. Overweging 28 van de Richtlijn nr. 2004/48 wijst erop dat strafrechtelijke sancties, naast civielrechtelijke sancties, ook een middel zijn om intellectuele eigendomsrechten te handhaven.

¹⁸⁸. Art. 3 van de wet van 15 mei 2007. Het gaat om de door de Koning aangewezen ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën.

¹⁸⁹. Art. 5 van de wet van 15 mei 2007.

¹⁹⁰. Art. 16 van de Verordening. De handelingen worden opgenomen in de *Memorie van Toelichting* bij de wet van 15 mei 2007, *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 25.

¹⁹¹. *Memorie van Toelichting*, *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 25.

¹⁹². *Memorie van Toelichting* bij de wet van 15 mei 2007, *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 29.

¹⁹³. Art. 6 § 1 van de wet van 15 mei 2007.

¹⁹⁴. Art. 6 § 2 van de wet van 15 mei 2007.

¹⁹⁵. De strafbepalingen in verband met het auteursrecht en de naburige rechten, het recht van de producenten van databanken alsmede de computerprogramma's blijven gelden (*cf. supra*), mits de wijzigingen aangebracht door art. 28 tot 33 van de wet van 15 mei 2007. Inbreuken op benamingen van oorsprong of beschermde geografische aanduidingen worden in deze wet niet strafbaar gesteld.

¹⁹⁶. Art. 80 lid 1 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Hoger vermelde inbreuken worden gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot drie jaar en een geldboete van 100 tot 100.000 EUR, of met één van deze straffen alléén¹⁹⁷. In geval van herhaling worden de opgelopen straffen op het dubbel van het maximum gebracht¹⁹⁸. In verband met merkenrechtelijke inbreuken worden de straffen aldus aanzienlijk verzwaaard. Dezelfde straffen worden voortaan voorzien voor inbreuken op het auteursrecht of een naburig recht¹⁹⁹, op het recht van de producenten van databanken²⁰⁰ en op het recht op een computerprogramma²⁰¹, wat eveneens een substantiële verzwaring betekent.

Inzake merkenrecht betekent de wet van 15 mei 2007 een flinke vooruitgang ten aanzien van de oude wet van 1 april 1879 wat betreft het materiële aspect van de inbreuk. De inbreuk op strafrechtelijk vlak stemt inderdaad voortaan overeen met de inbreuk in het burgerlijk recht, met dien verstande dat ook de rechtspraak van het Hof van Justitie en van het Benelux Gerechtshof hierbij in aanmerking wordt genomen. Dit wil concreet zeggen dat bepaalde inbreuken die in het verleden enkel op civielrechtelijk vlak waren beteugeld in de toekomst ook door de strafrechter kunnen worden gesanctioneerd²⁰². Ook dit is goed nieuws voor de rechthebbenden, nu de kloof tussen de burgerlijke wet en de strafwet aanzienlijk was geworden. De materie heeft hierdoor aan coherentie en efficiëntie gewonnen. Alléén één inbreuk ontsnapt aan strafrechtelijke sancties, zijnde het niet toegelaten gebruik van andermans merk *anders* dan ter onderscheiding van waren of diensten²⁰³.

De strafbaarstelling van de inbreuken op andere intellectuele eigendomsrechten dan het merk, hierboven genoemd, valt nog meer op aangezien zij nog niet bestond. Dit verzekert de gelijkheid tussen de houders van intellectuele eigendomsrechten²⁰⁴. Uiteraard geldt ook voor deze rechten dat het materieel bestanddeel van de inbreuk dezelfde inhoud heeft in de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke sfeer²⁰⁵. Omgekeerd, de beperking van of de uitzondering op het uitsluitende recht die voorzien is door de burgerlijke wet is ook van toepassing in de strafrechtelijke sfeer²⁰⁶.

53. Het misdrijf van inbreuk op een intellectueel recht is niet langer een klachtmisdrijf. In 1994 werd het klachtver-eiste al afgeschaft met betrekking tot de inbreuk op het auteursrecht. Deze afschaffing vindt nu plaats met betrekking tot inbreuken op het merkenrecht. Ook ten aanzien van de inbreuken op de andere intellectuele rechten hoeft er geen klacht te worden neergelegd. De reden hiertoe ligt in de beschouwing dat de bescherming van intellectuele eigendom in een “*vernieuwende economie*” eveneens het openbaar belang dient²⁰⁷.

Daarentegen is het bedrieglijk (dan wel het kwaadwillig) opzet wel vereist. Hiermee wordt bedoeld dat de inbreukmaker de wil moet hebben om zichzelf dan wel iemand anders een onrechtmatig, zelfs niet-financieel en onrechtstreeks voordeel te bezorgen, wat volgens de *Memorie van Toelichting* niet al te moeilijk te bewijzen zal zijn²⁰⁸. Het kwaadwillig opzet kan, in plaats van het bedrieglijk opzet, ook volstaan. Hiermee wordt bedoeld de wil van de inbreukmaker om de al dan niet materiële belangen van de rechthebbende te schaden.

Het misdrijf veronderstelt tevens dat de inbreuk plaatsvindt in het economisch verkeer. Dit betekent bijvoorbeeld dat een merkenrechtelijk inbreuk pas vervolgd kan worden indien deze wordt gepleegd in de zakenwereld, zoals gesteld door het Hof van Justitie²⁰⁹. De consument die inbreukmakende goederen aankoopt zal bijgevolg niet strafbaar zijn, ook al weet hij pertinent dat zij een inbreuk vormen²¹⁰. Geacht moet worden, aldus de wet, dat er inbreuk wordt gepleegd in het economisch verkeer vanaf het moment dat deze inbreuk wordt gepleegd in het kader van een commerciële activiteit waarvan de doelstelling is een economisch voordeel te realiseren²¹¹. Op het eerste gezicht lijkt de term “*commerciële activiteit*” meer restrictief te zijn dan “*in het economisch verkeer*”. Het voorstel van richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen maakt weliswaar zelf gewag van handelingen op “*commerciële schaal*”²¹², met een verwijzing naar het TRIPS-akkoord²¹³. Deze tekst bezigt echter de term “*opzettelijke inbreuk*” in verband met merkenrechtelijke inbreuk,

¹⁹⁷. Art. 8 § 1 van de wet van 15 mei 2007.

¹⁹⁸. Ibid.

¹⁹⁹. Art. 29 van de wet van 15 mei 2007.

²⁰⁰. Art. 31 van de wet van 15 mei 2007.

²⁰¹. Art. 33 van de wet van 15 mei 2007.

²⁰². Zie over deze vragen, B. MICHAUX, “Recours à la procédure pénale”, in M.-C. JANSSENS (ed.), *Beteugeling van inbreuken op intellectuele rechten*, C.I.R.-reeks, Brussel, Bruylant, 2004, p. 140 e.v.

²⁰³. Art. 2.20 lid 1, d van het Beneluxverdrag inzake intellectuele eigendom.

²⁰⁴. *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 33.

²⁰⁵. Art. 8 § 1 van de wet van 15 mei 2007. Zie toelichting in *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 33.

²⁰⁶. Art. 8 § 1 van de wet van 15 mei 2007.

²⁰⁷. *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 35. Ook de bescherming van de volksgezondheid kan dit verklaren, althans voor bepaalde inbreuken.

²⁰⁸. Doc. 51 2852/1, p. 35.

²⁰⁹. *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 36 met verwijzing naar H.v.J. 12 november 2002, C-206/01, *Arsenal FC/Reed*.

²¹⁰. *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 36.

²¹¹. Art. 8 § 1 laatste lid.

²¹². Art. 3 van het gewijzigd voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele rechten te waarborgen (Com/2006/0168 def.).

²¹³. Art. 61.

en niet de term “*commerciële schaal*” die hij slechts gebruikt voor auteursrechtelijke inbreuken. Bovendien gaat het in het TRIPS-akkoord om een minimum verplichting, met dien verstande dat de Staten vrij zijn om te voorzien in minder restrictieve voorwaarden bij de bepaling van de strafbaarstelling van de inbreuken. Men kan zich dus afvragen of het vereiste van “*commerciële activiteit*” aangewezen was, nu het een verlaging van het beschermingsniveau van de merkhouder betekent. De wet van 1 april 1879 stelde dit vereiste niet. Wat er ook van zij, de omstandigheid dat de inbreukmaker geen beroepsverkoper zou zijn sluit o.i. niet automatisch uit dat hij een commerciële activiteit voert met het oog op het realiseren van een economisch voordeel. Ten slotte moet erop worden gewezen dat deze voorwaarde in verband met het plegen van de inbreuk in het economisch verkeer niet geldt voor inbreuken op het auteursrecht of naburige rechten, het recht van de producenten van databanken of het recht op computerprogramma's.

54. Artikel 9 van de wet van 15 mei 2007 voert een nieuw strafbaar feit in. Het gaat om het zich onrechtmatig beroepen in het economisch verkeer op de hoedanigheid van houder of aanvrager van een merk, een uitvindingsoctrooi, een aanvullend beschermingscertificaat, een kwekersrecht, of een tekening of model. Een kwaadwillig of bedrieglijk inzicht is vereist. Wordt bijgevolg niet strafbaar gesteld hij die te goeder trouw een octrooi of een merk inroept in het geloof dat zijn rechten geldig zijn.

De wet bestraft bovendien bepaalde activiteiten die te maken hebben met het afleveren of het verzekeren van fictieve eigendomstitels, waarvan de overtreder ten onrechte beweert dat zij nodig zijn voor de bescherming van intellectuele rechten²¹⁴.

De bepalingen van het Strafwetboek inzake medeplichtigheid en deelneming aan eenzelfde misdrijf alsmede inzake verzachtende omstandigheden worden toepasselijk verklaard²¹⁵. De poging tot inbreuk wordt daarentegen niet vermeld tenzij in verband met de overtreding van het verbod gesteld door artikel 16 van de Verordening nr. 1383/2003²¹⁶.

55. Zowel de inbreukmakende goederen als de werktuigen die gediend hebben of bestemd waren om het misdrijf te plegen kunnen worden verbeurdverklaard²¹⁷. De rechtsmacht van de strafrechter verschilt naargelang deze voorwerpen al

dan niet de eigendom zijn van de inbreukmaker. De rechter is verplicht de voorwerpen verbeurd te verklaren wanneer zij de eigendom zijn van de inbreukmaker²¹⁸. De rechter *kan* deze verbeurdverklaren wanneer deze geen eigendom zijn van de veroordeelde. Hij zal hierbij rekening houden met de gebeurlijke belangen van derden, waaronder de schuldeisers²¹⁹. Ook zal hij rekening houden, in passende gevallen, met de omstandigheid dat de voorwerpen betrekking hebben op werktuigen die voornamelijk gediend hebben om het misdrijf te plegen. In dit geval mag de benadeelde houder van het recht immers verzoeken om de toewijzing van de werktuigen²²⁰.

De rechter kan bevelen dat de verbeurdverklarde goederen worden vernietigd, op kosten van de veroordeelde, zelfs wanneer deze goederen geen eigendom zijn van de veroordeelde²²¹. De wet stelt dat hij hierbij rekening zal houden met de ernst van de inbreuk. De *Memorie van Toelichting* preciseert echter dat de vernietiging eigenlijk de enige optie lijkt te zijn²²². Zij is inderdaad de garantie dat de inbreukmakende goederen daadwerkelijk uit de handel worden genomen.

Monsters van de inbreukmakende goederen kunnen wel aan de benadeelde houder worden toegewezen. Doch dit gebeurt op verzoek van de benadeelde partij, met als doel deze partij te informeren over de technieken die de inbreukmakers gebruikt hebben, en op voorwaarde dat deze maatregel in verhouding staat tot de ernst van de inbreuk. De rechter zal dan ook niet kunnen overgaan, tegen de wil in van de benadeelde partij, tot toewijzing van de inbreukmakende goederen als vergoeding van de geleden schade. Ook verbeurdverklarde werktuigen kunnen worden toegewezen aan de benadeelde houder, op zijn verzoek, onder identieke voorwaarden. Dit betreft echter enkel de gereedschappen die *voornamelijk* gediend hebben om het misdrijf te plegen.

De wet laat de procureur des Konings toe, onder bepaalde voorwaarden, om zelf de vernietiging van de in beslag genomen goederen te bevelen²²³. Dit kan wanneer de vernietiging in het belang van de openbare veiligheid is vereist²²⁴ of indien de bewaring of de opslag van de goederen een gevaar kan betekenen voor de openbare orde of problematisch kan zijn²²⁵ door de aard of hoeveelheid ervan of door de manier waarop zij zijn opgeslagen. Monsters dienen op voorhand genomen te worden en een zo nauwkeurig mogelijk beschrij-

²¹⁴. Art. 10 van de wet van 15 mei 2007; vgl. op burgerlijk vlak, Brussel 14 januari 2005, *Ing.-Cons.* 2005, 77

²¹⁵. Art. 12 lid 1 van de wet van 15 mei 2007.

²¹⁶. Art. 5 § 1 van de wet van 15 mei 2007.

²¹⁷. Art. 12 lid 2 van de wet van 15 mei 2007.

²¹⁸. *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 45.

²¹⁹. *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 46.

²²⁰. Cf. *infra*.

²²¹. Art. 13 § 2.

²²². *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 46.

²²³. Art. 13 § 3 van de wet van 15 mei 2007.

²²⁴. Bv. in geval van namaakgeneesmiddelen of namaakwisselstukken; aldus *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 48.

²²⁵. Bv. in geval van aanzienlijke kosten; aldus *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 48.

ving moet worden gemaakt. Deze mogelijkheid bestaat op voorwaarde dat geen derde enige terugvordering formuleert binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf het beslag. Deze termijn wordt teruggebracht op vijftien dagen voor bederfelijke goederen of goederen die een beperkte houdbaarheid hebben²²⁶. De vernietiging geschiedt op kosten van de eigenaar, de houder, de geadresseerde van de goederen, of van de houder van het recht en desgevallend door hun toedoen. De vernietiging kan eveneens bevolen worden indien een minnelijke schikking werd verkregen, voor zover de overtreder de goederen heeft afgestaan aan de Schatkist²²⁷.

De procureur des Konings kan ook bevelen dat de eigenaar of de houder van de goederen, de houder van het recht of de persoon die beweert recht te hebben op deze goederen als gerechtelijke bewaarder wordt aangesteld²²⁸.

De onderzoeksrechter beschikt over dezelfde bevoegdheden als de procureur des Konings tijdens het gerechtelijk onderzoek²²⁹.

56. De wet regelt de gevolgen van een gebeurlijke nietig- of vervallenverklaring, alsook van een schrapping van de intellectuele eigendomstitel door een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan. In zulk een geval kan de strafrechter geen enkele straf uitspreken voor handelingen die gesteld werden na de datum waarop de nietigheid, het verval of het tenietgaan van het recht van kracht is geworden²³⁰.

De strafrechter doet in beginsel uitspraak over de geschillen van burgerlijk recht die incidenteel voor hen worden opgeworpen. Dit geldt niet wanneer dit incidenteel geschil betrekking heeft op een uitzondering die de beklagde put uit de ongeldigheid, de nietigheid of het verval van het intellectueel eigendomsrecht indien de behandeling van dit geschil wordt voorbehouden door de wet of een verordening van de Europese Gemeenschap aan een andere autoriteit. In dit geval dient de strafrechter zijn vonnis uit te stellen en de beklagde een termijn toe te kennen om de gepaste vordering voor de bevoegde instantie in te stellen²³¹. Dit geldt bijvoorbeeld voor geschillen over hoger vermelde vragen in verband met communautaire rechten, zoals Gemeenschapsmerken²³². In dergelijke situatie wordt de verjaring van de strafvordering geschorst totdat het bewuste geschil het voorwerp

heeft uitgemaakt van een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan. Indien de bevoegde instantie de exceptie gegrond verklaart of indien de beslissing over de exceptie bij de zaak zelf wordt gevoegd wordt de verjaring niet geschorst²³³. In verband met inbreuken op het auteursrecht of een naburig recht²³⁴, en op het recht van de producenten van databanken²³⁵ bepaalt de wet van 15 mei 2007 dat de rechter niet over de strafvordering kan beslissen dan nadat een in kracht van gewijsde gegane beslissing is genomen over de vordering tot staking. Dit geldt wel enkel wanneer de vermeende strafbare feiten het voorwerp zijn van een vordering tot staking in de eigenlijke zin.

57. De strafrechter kan maatregelen bevelen tot bekendmaking van zijn beslissing²³⁶. Hij kan tevens, hetzij definitief, hetzij tijdelijk, de gehele of de gedeeltelijke sluiting van de door de veroordeelde geëxploiteerde inrichting bevelen, alsook een permanent verbod op uitoefening van de handelsactiviteiten door de veroordeelde²³⁷.

Artikel 100 lid 5 WHPC is niet gewijzigd zodat de stakingsvordering niet wordt geschorst door een strafrechtelijke vervolging. Ook beslag inzake namaak lijkt, als maatregel alvorens recht te doen, perfect doorgang te kunnen vinden.

De wet organiseert een waarschuwingsprocedure in het kader waarvan de minister bevoegd voor Economie of de ambtenaar die hij hiervoor aanwijst optreedt.

De minnelijke schikking maakt het voorwerp uit van een specifieke regeling. Voorwaarde voor de minnelijke schikking is dat de overtreder de goederen aan de Schatkist heeft afgestaan en dat de benadeelde ervan heeft afgezien klacht in te dienen.

De wet regelt verder de opsporing en de vaststelling van de strafbare inbreuken. Verschillende openbare diensten worden hierbij betrokken.

De wet voorziet ten slotte in bepalingen strekkende tot de coördinatie en opvolging van het optreden tegen namaak en piraterij. Hiervoor zullen de politieambtenaren samenwerken met ambtenaren van de openbare diensten, vooral met het oog op de uitwisseling van nuttige informatie onder meer op het vlak van de preventieve en repressieve acties alsook op het vlak van de technische middelen ter bestrijding van de inbreuken.

²²⁶ Bv. levensmiddelen, snijbloemen, kwekerijplanten, zaadgoed, enz.; aldus *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 48.

²²⁷ Art. 12 § 3 lid 3 van de wet van 15 mei 2007.

²²⁸ Art. 12 § 3 lid 2 van de wet van 15 mei 2007.

²²⁹ Art. 12 § 3 lid 5 van de wet van 15 mei 2007.

²³⁰ Art. 14 § 1 van de wet van 15 mei 2007.

²³¹ Art. 14 § 2 van de wet van 15 mei 2007.

²³² Zie *Parl. St.*, 51 2852/1, p. 49.

²³³ Art. 14 § 2 lid 2 van de wet van 15 mei 2007.

²³⁴ Art. 28 van de wet van 15 mei 2007.

²³⁵ Art. 30 van de wet van 15 mei 2007.

²³⁶ Art. 15 lid 1 van de wet van 15 mei 2007.

²³⁷ Art. 15 lid 2 van de wet van 15 mei 2007.

CONCLUSIE

58. Het werk dat de wetgever op een vrij korte termijn heeft geleverd mag zeker niet worden onderschat.

Hij heeft zich niet beperkt tot de loutere omzetting van een richtlijn, doch heeft getracht om een nieuwe landschap te tekenen voor de bescherming en handhaving van de intellectuele eigendom. De rechtspractici zullen hem ongetwijfeld dankbaar zijn voor het wegwerken van bepaalde zware incoherenties in het oude regime. Dit geldt onder meer voor het toepassingsgebied van de nieuwe vordering tot staking en van het beslag inzake namaak, alsmede voor de concentratie van de rechterlijke bevoegdheden, ook al rijzen er vragen in dit verband²³⁸.

De regels zijn doorzichtiger geworden in meerdere opzichten, bijvoorbeeld in verband met de corrigerende maatregelen die de rechter kan uitspreken of in verband met de criteria die hij mag hanteren in het kader van het beslag inzake

namaak. De vorderingen tegen de tussenpersonen worden echter amper toegelicht, wat geen afbreuk doet aan de potentiële verdiensten van dit nieuw middel. Ook de nieuwe strafwet slaagt erin, althans gedeeltelijk, om een grotere coherentie te verzekeren inzake de bescherming van de verschillende intellectuele eigendomsrechten. Het feit dat de inbreuk op het betrokken recht voortaan op identieke wijze wordt bepaald in de civielrechtelijke en de strafrechtelijke sfeer is ongetwijfeld een opvallende vooruitgang. Het valt wel te betreuren dat niet alle intellectuele eigendomsrechten in deze wet behandeld worden op dit vlak (bv. niet de topografieën van halfgeleidersproducten en oorsprongsbenamingen), en vooral dat de criteria niet identiek zijn voor alle inbreuken²³⁹.

Ondanks deze onvolmaaktheden blijft het werk van de wetgever een flinke stap vooruit.

²³⁸. Bv. welke rechter is bevoegd wanneer de inbreuken betrekking hebben zowel op een octrooi als een auteursrecht, terwijl niet duidelijk is of de verweerder al dan niet handelaar is? Hoe wordt de relatie geregeld tussen de beslissingen van de stakingsrechter en de gewone rechter inzake de geldigheid van het recht?

²³⁹. Van merkenrechtelijke inbreuk is er pas sprake indien deze gepleegd wordt in het economisch verkeer. Deze voorwaarde geldt niet voor de auteursrechtelijke inbreuk.