

# RECHTSLEER

## DOCTRINE

HANDELSPRAKTIJKEN, INTELLECTUELE EIGENDOM, RECHT EN TECHNOLOGIE /  
PRATIQUES DU COMMERCE, DROITS INTELLECTUELS, DROIT ET TECHNOLOGIE

### Captive markets

#### Aanwending en effect van intellectuele rechten op een markt voor bijproducten

*Dorien Rombouts<sup>1</sup>*

<b>1. Captive markets</b> .....	744
<b>2. Merkenrecht</b> .....	747
<b>2.1. Het gebruik van andermans merk om de bestemming van een product of een dienst aan te geven</b> .....	747
<b>2.2. Het verwijzend merkgebruik in de rechtspraak</b> .....	748
2.2.1. <i>Verwijzend merkgebruik in aankondigingen voor diensten</i> .....	748
2.2.2. <i>Het geoorloofd gebruik van een merk door een derde om de bestemming van een product aan te geven</i> ...	750
(i) Het gebruik van een merk om de bestemming van een product of dienst aan te duiden is niet beperkt tot onderdelen of accessoires .....	751
(ii) Het gebruik van een bestemmingsmerk heeft informatieverstrekking tot doel .....	751
(iii) Het gebruik van een bestemmingsmerk is nodig wanneer dit in de praktijk het enige middel is om het publiek te informeren .....	752
(iv) Het eerbiedigen van de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel houdt een loyaliteitsverplichting in ten opzichte van de legitieme belangen van de merkhouders .....	753
(v) Het gebruik van het merk van een derde doet geen uitspraak over de kwaliteit van de eigen producten .....	753
<b>2.3. Conclusie in verband met het gebruik van de bestemmingsexceptie in het merkenrecht</b> .....	754
<b>2.4. Het gebruik van een merk of een onderscheidend kenmerk van een concurrent in vergelijkende reclame voor compatibele producten</b> .....	754
<b>3. Octrooirecht</b> .....	759
<b>3.1. De onrechtstreekse octrooi-inbreuk</b> .....	759
(i) <i>Het aanbieden of leveren op het grondgebied</i> .....	760
(ii) <i>Van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding</i> .....	760
(iii) <i>Voor de toepassing van de geoctrooieerde uitvinding op het grondgebied</i> .....	760
(iv) <i>Aan iemand die niet gerechtigd is de uitvinding toe te passen</i> .....	760
<b>3.2. De verhouding tussen de indirecte octrooi-inbreuk en het gebruik van het bestemmingsmerk</b> .....	763
<b>4. Auteursrecht</b> .....	764
<b>4.1. Exclusief reproductierecht</b> .....	764
<b>4.2. Reproductie van het bestemmingsproduct op verpakkingen</b> .....	765
<b>5. Tekeningen- en modellenrecht</b> .....	766
<b>5.1. De bescherming van het uiterlijk van een voorwerp</b> .....	766
<b>6. De bescherming van captive markets: een evenwichtsoefening in het licht van de essentiële functie van de intellectuele eigendomsrechten</b> .....	768

<sup>1</sup> Advocaat (Simont Braun).

## SAMENVATTING

*Ondernemingen zijn creatief in het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe markten. Door producten te creëren die werken met speciaal ontworpen of aangepaste verbruiksgoederen ontstaan “captive markets” van consumenten die deze goederen nodig hebben. Concurrenten zien dat het gaat om lucratieve afzetmarkten en willen een graantje meepikken. Inzet van de strijd wordt vaak de markt voor bijproducten waarvan het belang niet mag worden onderschat.*

*Creatieve ondernemingen “spelen” met intellectuele eigendomsrechten. Om hun producten te beschermen en de markt voor bijproducten af te schermen wendden ze verschillende strategieën aan. Intellectuele rechten spelen daarbij een rol. In deze bijdrage wordt onderzocht welke rechten kunnen worden ingezet en welke beperkingen hieraan verbonden zijn. Wat zijn de grenzen van de creatieve uitoefening van de uitsluitende rechten verbonden aan de intellectuele rechten en waar ontstaat misbruik? Is er respect voor de vrijheid van nabootsing en kopie? Er bestaat voor de derden een wettelijk kader inzake het gebruik van andermans merk, maar het kan opnieuw tegen het octrooirecht, het auteursrecht en het tekeningen- en modellenrecht aanlopen. Elk van deze intellectuele rechten heeft een specifiek voorwerp en de draagwijdte van het recht moet worden beoordeeld in functie van wat het beschermt.*

## RÉSUMÉ

*Les entreprises font preuve de créativité dans le développement de nouveaux produits et de nouveaux marchés. La création de produits qui ne fonctionnent qu’avec certains biens de consommation spécialement conçus ou adaptés à cet effet fait apparaître des “captive markets” constitués de consommateurs qui ont besoin desdits biens. Les concurrents, voyant qu’il s’agit là de marchés lucratifs, veulent se ménager une part du gâteau. L’enjeu se situera alors souvent sur le marché des biens accessoires, dont l’importance ne peut pas être sous-estimée.*

*Les entreprises créatives utilisent à ce sujet les droits intellectuels. En effet, pour protéger leurs produits ainsi que le marché des produits accessoires, elles utilisent différentes stratégies. Différents droits intellectuels sont susceptibles d’être utilisés pour “mettre des bâtons dans les roues” des concurrents. La présente contribution s’attache à identifier quels droits peuvent être utilisés de quelle manière et quelles limites y sont attachées. Quelles sont les limites à l’utilisation créative des droits intellectuels dans ce contexte et où commencerait l’abus? Jusqu’où respecte-t-on la liberté de copie? Il existe pour le tiers un cadre légal en matière d’usage de la marque d’autrui, mais le droit des brevets, le droit d’auteur ainsi que le droit des dessins et modèles peuvent également être utilisés afin de faire valoir des droits exclusifs. Chacun de ces droits intellectuels a un objet spécifique et sa portée doit dès lors être déterminée en fonction de ce qu’il protège.*

## 1. CAPTIVE MARKETS

1. In de Belgische en Europese rechtspraak inzake intellectuele eigendomsrechten zijn de laatste jaren verschillende geschillen beslecht die betrekking hadden op verbruiksgoederen afgestemd om in of met een bepaald product te worden gebruikt. Door de vereiste compatibiliteit van deze verbruiksgoederen ontstaat een fenomeen dat met de term captive markets wordt aangeduid. Doordat de consumenten de verbruiksgoederen met welbepaalde kenmerken nodig hebben om hun product te kunnen (blijven) gebruiken kan de onderneming een specifieke afzetmarkt creëren. De producenten van deze verbruiksgoederen oefenen hun intellectuele rechten uit en beschermen zo ook deze captive markets om te vermijden dat concurrenten gelijkaardige verbruiksgoederen of bijproducten succesvol op de markt brengen.

In deze bijdrage analyseren we de problematiek van de captive markets horizontaal, in het licht van de verschillende

intellectuele rechten<sup>2</sup>. Om de relevantie en de impact van dit probleem te kaderen, wordt hierna eerst de economische achtergrond geschetst.

2. In de captive markets zijn potentiële klanten verplicht een goed of dienst af te nemen van een bepaalde onderneming omwille van het feit dat er geen alternatief aanbod of een gebrek aan concurrentie is, omwille van specifieke compatibiliteitsvereisten of omdat de goederen of diensten een welbepaald voordeel hebben, etc. Bij gebrek aan concurrentie is de keuze van de potentiële klanten beperkt: of ze kopen wat beschikbaar is op de markt of ze zien van de aankoop af.

De voorbeelden van captive markets zijn legio. Denk maar aan de markt van de scheermesjes en scheermeshouders. Een consument die voor het eerst scheermesjes koopt, zal doorgaans opteren voor een verpakking waarin de scheermes-

<sup>2</sup> Dit artikel is gebaseerd op het eindwerk “Captive markets – Aanwending van intellectuele rechten ter afsluiting van een markt” in het kader van de master in de intellectuele rechten aan de KUB – KULeuven (2008) onder leiding van prof. Frank Gotzen en prof. Geertrui Van Overwalle.

houder slechts voor een kleine meerprijs wordt aangeboden. Typerend voor dergelijke scheermeshouders is dat ze slechts compatibel zijn met één of een beperkt aantal soorten mesjes. Toch zal je als consument bij een volgende aankoop deze compatibele mesjes willen kopen, omdat je, wanneer je opnieuw een pakketje met een houder en mesjes zou kopen, onvermijdelijk het idee zou krijgen een overbodige uitgave te hebben gedaan. De fabrikant van de in verhouding relatief dure mesjes zal deze gedurende een zekere periode blijven verkopen aan de kopers van de goedkope scheermeshouder die op deze wijze ruimschoots wordt vergoed.

Een ander typerend voorbeeld is de markt van de koffiezetapparaten die functioneren met koffie in voorverpakte doseringen ontworpen voor een welbepaalde machine, zoals de Nespresso machines of het populaire Senseo-apparaat. Wanneer je een bepaalde machine in huis haalt, ben je nadien veroordeeld tot het gebruik en de aankoop van capsules of “padjes” die met deze machine compatibel zijn en die mogelijk enkel door de fabrikant van het koffiezetapparaat worden aangeboden. Het kan een bewuste strategie zijn van de producent van de koffiezetapparaten om deze tegen een aantrekkelijke prijs te verkopen: hij is immers zeker dat de kopers ervan gedurende enkele jaren de voorverpakte porties koffie bij hem zullen aankopen.

Hetzelfde geldt voor stofzuigerzakken die doorgaans slechts in een welbepaald type stofzuiger kunnen worden gebruikt en voor printers of kopieertoestellen waarin inktpatronen moeten worden geplaatst die speciaal voor deze apparaten zijn ontworpen.

Al deze voorbeelden hebben gemeen dat de producent van het hoofdproduct (stofzuiger, koffiezetapparaat, scheermeshouder, printer, etc.) na de verkoop van dit hoofdproduct wordt geconfronteerd met een regelmatig terugkerende vraag van de consument naar compatibele bijproducten<sup>3</sup>. Op deze manier ontstaan dus captive markets van consumenten die afhankelijk worden gemaakt van dat éne bijproduct met de specifieke kenmerken<sup>4</sup>. De producent heeft doorgaans immers niet enkel het hoofdproduct ontwikkeld, maar – en dit is veel belangrijker – hij verkoopt ook de compatibele bijproducten die als verbruiksgoederen regelmatig moeten worden vervangen (stofzuigerzakken, koffiepads, scheermesjes, inktpatronen voor printers, etc.). Door het lanceren

van een hoofdproduct met specifieke compatibiliteitsvereisten creëert de onderneming een afzetmarkt van nevenproducten met unieke kenmerken. De leverancier van het hoofdproduct kan op deze manier de markt van de compatibele bijproducten als het ware “bezetten” of “gijzelen”. De consumenten zijn immers van zijn bijproducten afhankelijk en, bij gebrek aan diversiteit, kan de onderneming hiervoor bovendien vaak hoge prijzen opleggen.

3. Als de producent van een bepaald hoofdproduct tegelijkertijd de enige leverancier is van de compatibele bijproducten kan hij een specifieke techniek toepassen om zijn producten op de markt ingang te doen vinden. Hij weet dat met de verkoop van het hoofdproduct de afzetmarkt van de bijproducten verzekerd is. De leverancier zal de oorspronkelijke aankoop van het hoofdproduct dus zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken om zoveel mogelijk consumenten “aan zich te binden”. Hij doet dit doorgaans door het hoofdproduct al dan niet samen met een aantal bijproducten aan te bieden voor een aantrekkelijke prijs. We haalden reeds het voorbeeld van de scheermesjes aan waarbij de houder voor een kleine meerprijs wordt verkocht. Dit is vaak ook het geval voor printers waar consumenten door lage prijzen tot de aankoop van de machine worden verleid. Vervolgens moeten zij vaststellen dat de inktpatronen in verhouding tot de prijs van de printer zeer duur zijn. Vraag is of de afschaffing van het verbod op het gezamenlijk aanbod na het VTB-VAB / Sanoma-arrest van het Hof van Justitie dit nog zal stimuleren. Een product kan nu immers gratis aangeboden worden bij een ander, bijvoorbeeld een gratis Gillette scheermeshouder bij een bus scheerschuim. De consument zal vervolgens Gillette compatibele mesjes moeten kopen<sup>5</sup>.

De verkoop van de bijproducten betekent voor de producent een continue inkomstenstroom die doorgaans veel belangrijker is dan wat de oorspronkelijke verkoop van het hoofdproduct hem oplevert<sup>6</sup>. Inkomsten uit de verkoop van de bijproducten compenseren vaak ruimschoots de verkoop van het hoofdproduct met een kleine winstmarge of zelfs aan kostprijs.

Dit systeem is echter enkel financieel interessant wanneer de verkoper zich ervan kan verzekeren dat hij de enige is die de bijproducten aanbiedt die samen met zijn hoofdproduct kun-

<sup>3</sup>. In dit artikel wordt de term “bijproducten” gebruikt voor de vervangbare verbruiksgoederen die samen met een ander product kunnen worden gebruikt en de term “hoofdproduct” voor een product dat een consument in principe slechts eenmalig aankoopt. Door gebruik te maken van de termen en de indeling in hoofd- en bijproducten wordt geen uitspraak gedaan over het al dan niet ondergeschikt karakter van een product of de economische waarde ervan. Scheermesjes bijvoorbeeld zijn misschien wel duurder en belangrijker dan het heftje waarop ze passen, maar worden hier toch aangeduid als “bijproducten”.

<sup>4</sup>. Zie H. SPEYAERT, noot onder *Gillette*, IER 2005, p. 234. Deze situatie wordt soms ook aangeduid met de Engelse term *vendor lock-in*.

<sup>5</sup>. HvJ 23 april 2009, C-261/07 en C-299/07, *VTB-VAB / Sanoma*. Zie hierover elders in dit nummer het *VTB-VAB / Sanoma*-arrest met noot L. DE BROUWER.

<sup>6</sup>. Illustreer we dit aan de hand van een concreet voorbeeld: een standaard Senseo-apparaat kost ongeveer 60 EUR. Een zakje met 18 “regulair koffie-pads” van het merk Senseo kost in juli 2009 bij Delhaize en bij Carrefour 2,19 EUR. Wanneer iemand elke dag twee kopjes koffie drinkt, dan spendeert deze persoon jaarlijks bijna 89 EUR aan “coffee pads”, wat meer is dan de aankoopprijs van zijn machine. De “coffee pads” van Senseo zijn relatief goedkoop tegenover andere merken. De eenheidsprijs van de capsules die passen in de Nespresso machines varieert tussen de 0,31 EUR en 0,37 EUR en de Nespresso machines zijn beschikbaar vanaf 149 EUR (prijzen beschikbaar op de [www.nespresso.com](http://www.nespresso.com)). Bij het drinken van twee kopjes per dag spendeert de consument jaarlijks meer dan 245 EUR aan capsules, d.i. een bedrag dat de aankoopprijs van de machine ruim overstijgt.

nen worden gebruikt. De onderneming heeft er dus alle belang bij om andere producenten en handelaars te verhinderen om gelijkaardige of compatibele bijproducten aan te bieden. Concurrenten zullen immers een graantje willen meepikken door de bijproducten te kopiëren of compatibele producten aan te bieden. Dit is zeker het geval indien het hoofdproduct op zo'n grote schaal is verdeeld dat het als norm kan worden beschouwd (zoals de Senseo-koffiezetmachine) of de oorspronkelijke fabrikant van de bijproducten deze (te) duur verkoopt. De neiging om goedkope "neutrale" of "generische" ("witte") bijproducten op de markt te brengen is dan groot<sup>7</sup>.

Hoe kan een onderneming die een bepaald hoofdproduct op de markt heeft geïntroduceerd, vaak met aanzienlijke financiële, onderzoeks- en marketinginspanningen en tegen een aantrekkelijke prijs, zijn markt van bijproducten beschermen tegen compatibele bijproducten van concurrenten? Deze concurrenten hebben weinig of geen financiële inspanningen moeten doen voor de ontwikkeling of marktintroductie van het nieuwe product, ze hebben het hoofdproduct aanvankelijk niet tegen een aantrekkelijke prijs moeten verkopen of nemen misschien genoeg met een kleinere winstmarge. Ze bieden misschien ook niet dezelfde kwaliteit. Om deze redenen kunnen zij de bijproducten vaak tegen een lagere prijs aanbieden dan de oorspronkelijke leverancier. Deze prijs is voordeliger voor de consument die geneigd zal zijn om "witte" bijproducten van de concurrerende onderneming af te nemen. De oorspronkelijke fabrikant ziet hierdoor de verkoop van zijn producten en winst verminderen en zal tegen de concurrenten actie willen ondernemen. Hij zal zoeken naar mechanismen om zich de markt voor te behouden en de exclusiviteit van zijn producten te verzekeren. Hier komen de intellectuele rechten op het toneel.

4. De oorspronkelijke fabrikant kan de toegang tot de markt voor concurrerende leveranciers proberen "af te schermen" door de uitsluitende rechten verbonden aan verschillende intellectuele eigendomsrechten uit te oefenen. Hij kan bijvoorbeeld de technische aspecten van zijn product octrooieren zodat derden deze niet zonder zijn toestemming in hun eigen producten kunnen toepassen. Hij kan ook zijn producten voorzien van een merk zodat de concurrerende leveranciers hun producten niet onder hetzelfde teken in de handel kunnen brengen. Hij kan ze eventueel trachten te beschermen door middel van een tekening of model zodat

derden aan de concurrerende producten niet hetzelfde uiterlijk kunnen verlenen. Hij kan zich desgevallend beroepen op het auteursrecht of de eerlijke handelspraktijken om zich te verzetten tegen het gebruik door de concurrenten van afbeeldingen van zijn producten of tegen vergelijkende reclame.

Ondernemingen zijn creatief en gebruiken deze en nog andere intellectuele rechten. Maar kunnen deze rechten wel (efficiënt) worden ingezet om concurrenten van de markt van de bijproducten te weren?

Bij dergelijke uitoefening van intellectuele rechten rijst de vraag naar de rechtmatigheid, in het licht van het fundamentele beginsel van de economische vrijheid, de vrijheid van mededinging en de vrijheid van kopie, want marktdeelnemers mogen elkaar in beginsel nabootsen<sup>8</sup>. De vrijheid van mededinging en kopie gelden evenwel niet onverkort. Intellectuele eigendomsrechten beschermen onder bepaalde voorwaarden tegen kopie. Intellectuele rechten vormen dus een uitzondering op de economische vrijheid: het zijn uitsluitende rechten. Ze houden steeds een verbodsrecht in waardoor de houder van het recht derden in bepaalde omstandigheden en gedurende een bepaalde periode kan verbieden om het voorwerp van zijn werk te gebruiken of te kopiëren. In de situaties die we voor ogen hebben, houdt dit in dat wanneer iemand intellectuele rechten kan laten gelden op een bepaald bijproduct, hij deze markt voor andere marktdeelnemers in meer of mindere mate kan afsluiten.

De intellectuele rechten beperken dus op ingrijpende wijze de vrije mededinging. Deze beperking wordt verantwoord op basis van overwegingen zoals het stimuleren van artistieke creaties en innovatie, het belonen van inventiviteit en creativiteit, etc. Het zijn overwegingen die aan de basis liggen van het specifieke voorwerp of de essentiële functie van elk intellectueel eigendomsrecht. In het licht hiervan moeten de beperkingen op de vrijheid van handel en nijverheid worden beoordeeld en de grenzen ervan afgebakend. Artikel 30 (oud art. 36) van het EG-Verdrag<sup>9</sup> gedooft immers slechts inbreuken op het vrij verkeer van goederen "voor zover die hun rechtvaardiging vinden in het waarborgen van de rechten welke het specifieke voorwerp van deze eigendom vormen"<sup>10</sup>. De analyse van de aanwending van intellectuele rechten om captive markets af te sluiten is dus tevens een zoektocht naar de grens tussen de intellectuele rechten en de vrije mededinging.

<sup>7</sup> E. DE GRUYSE, "Straffe koffie (met een laagje schuim)!" (noot onder Antwerpen 8 november 2005), *Ing. Cons.* 2005, p. 534.

<sup>8</sup> F. GOTZEN, "De eerlijke gebruiken en de rechten van intellectuele eigendom" in J. STUYCK en P. WYTINCK, *De nieuwe Wet Handelspraktijken*, Brussel, E. Story-Scientia, 1992, p. 262.

<sup>9</sup> Art. 30 van de geconsolideerde versie van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, *Pb.C.* 325 van 24 december 2002, p. 47: "De bepalingen van de artikelen 28 en 29 vormen geen beletsel voor verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, welke gerechtvaardigd zijn [...] uit hoofde van bescherming van de industriële en commerciële eigendom. Deze verboden of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapt beperking van de handel tussen de lidstaten vormen."

<sup>10</sup> HvJ 31 oktober 1974, C-15/74, *Centrapharm / Sterling Drug*, *Jur.* 1974, I-1147, punt 8.

## 2. MERKENRECHT

### 2.1. Het gebruik van andermans merk om de bestemming van een product of een dienst aan te geven

5. Een eerste middel dat ondernemingen kunnen aanwenden om hun markt van bijproducten te beschermen is het merkenrecht. Ondernemingen gebruiken het merkenrecht om het gebruik van een merk door derden te verbieden, ook wanneer het merk wordt gebruikt voor de compatibele bijproducten van de derden. Dit is echter niet steeds mogelijk, aangezien het merkenrecht beperkingen voorziet op het uitsluitend recht van de merkhouder.

Een concurrent die compatibele bijproducten wil verkopen, moet op één of andere manier aan het publiek kenbaar maken dat deze geschikt zijn om met het hoofdproduct van de merkhouder te worden gebruikt. Vaak wil hij hiervoor het merk gebruiken waaronder het hoofdproduct op de markt is gebracht. Het is immers veel eenvoudiger, zeker voor verbruiksgoederen zoals stofzuigerzakken of inktpatronen, om aan te geven dat deze passen in een stofzuiger van het merk X of een printer van het merk Y (wat de consument makkelijker zal herkennen en onthouden) dan om te verwijzen naar een bepaalde code of referentienummer om op de compatibiliteit te wijzen. Bij dergelijk gebruik door derden verliest de merkhouder echter de controle over de communicatie die met zijn merk gebeurt. Daarnaast kan het ingeschreven merk door derden worden gebruikt louter met de bedoeling om concurrerende compatibele bijproducten te promoten of om aan te haken bij de reputatie van dit merkartikel. Door gebruik te maken van het merk van de merkhouder eisen concurrenten dus een deel op van “zijn markt”. Een ingeschreven merk geeft aan de houder echter exclusieve rechten op bepaalde vormen van gebruik. Hierna wordt onderzocht of en in welke mate de merkhouder zijn exclusieve rechten in dit specifieke geval rechtmatig kan aanwenden om op te

treden tegen een gebruik van zijn merk door derden.

Het gaat in wezen om een oud vraagstuk uit het merkenrecht: het gebruik van het “bestemmingsmerk” (ook aangeduid als de bestemmingsexceptie of het verwijzend merkgebruik). In de Benelux werd aanvankelijk in de rechtspraak geoordeeld dat, om op een nuttige wijze te kunnen verwijzen naar de bestemming van een product, het bijna onvermijdelijk was om de merken of handelsnamen die er verband mee hielden te gebruiken<sup>11</sup>. Dit werd vervolgens ook wettelijk verankerd en het merkenrecht voorziet thans een wettelijk kader, zowel op het niveau van het Beneluxmerk als het Gemeenschapsmerk, inzake het gebruik van andermans merk om de bestemming van de eigen producten aan te duiden<sup>12</sup>.

6. Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”)<sup>13</sup> kent de houder van een ingeschreven merk een aantal uitsluitende rechten toe. Onder de voorwaarden van artikel 2.20 BVIE kan een merkhouder in bepaalde omstandigheden het gebruik van zijn merk door derden verbieden. Artikel 2.23, lid 1, sub c) BVIE voorziet echter de volgende beperking op de uitsluitende rechten van de merkhouder:

*“1. Het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer door een derde: [...]*

*c. van het merk, wanneer dit nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel aan te geven;*

*één en ander voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.”<sup>14</sup>*

Voor het Gemeenschapsmerk vindt men een identieke beperking terug in artikel 12, sub c) van de verordening nr. 40/94 van 20 december 1993<sup>15</sup>. De toelaatbaarheid en de grenzen van het gebruik van een merk ingeschreven in het Benelux-register of het Gemeenschapsregister om de bestemming van

<sup>11</sup>. De Benelux Merkenwet (“BMW”) zoals die vóór 1996 van toepassing was, voorzag geen expliciete uitzondering voor verwijzend merkgebruik. In de rechtspraak werd geoordeeld dat een dergelijk gebruik in beginsel onder het oude art. 13, A, lid 2 BMW viel. Deze bepaling bood de merkhouder de mogelijkheid om zich te verzetten tegen “*elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht*”. Derden die er belang bij hadden om aan het publiek kenbaar te maken dat hun waren geschikt waren voor of compatibel met door een merkhouder onder zijn merk verhandelde producten beriepen zich dan op de “geldige reden” om het merk van deze merkhouder te gebruiken om de bestemming van de eigen waren of diensten aan te geven. Wanneer de derden het merk op neutrale wijze gebruikten werd dit verweermiddel doorgaans aanvaard, zie C. GIELEN en L. WICHERS HOETH, *Merkenrecht*, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink 1992, p. 484, nr. 1169 en p. 502, nr. 1211.

<sup>12</sup>. De producten die door de concurrenten worden aangeboden zijn dus geen producten die van de merkhouder afkomstig zijn of met zijn toestemming in het verkeer werden gebracht. Is dit wel het geval, dan geldt de uitputtingsregel: de merkhouder kan zich niet verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht (art. 2.23, lid 3 BVIE en art. 13 van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk).

<sup>13</sup>. Benelux-Verdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (Merken en Tekeningen of Modellen), BS 26 april 2006, p. 21866-21898, gewijzigd door de beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie van 1 december 2006 houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom, BS 22 december 2006, p. 73952.

<sup>14</sup>. Dit art. 2.23, lid 1, sub c) dankt zijn bestaan aan art. 6, lid 1 van de richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (“Harmonisatierichtlijn”) dat de beperking op gelijkaardige wijze formuleert. Art. 6, lid 1 van de Merkenrichtlijn werd omgezet door het invoeren van een nieuw lid 6 bij art. 13, A van de voorheen toepasselijke Eenvormige Beneluxwet op de merken (“BMW”) met ingang van 1 januari 1996. De inhoud van deze bepaling werd later verplaatst naar art. 13, A, lid 7 BMW en is thans opgenomen in art. 2.23, lid 1, sub c) BVIE.

<sup>15</sup>. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *Pb.L.* 11 van 14 januari 1994, 1-36.

waren of diensten aan te geven dienen dus op dezelfde wijze te worden beoordeeld<sup>16</sup>.

Het BVIE noch de verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevatten criteria om uit te maken of een bepaalde bestemming van een waar of dienst binnen het toepassingsgebied van deze bepalingen valt. Ze voorzien slechts dat het gebruik “nodig” moet zijn om een dergelijke bestemming aan te geven. Deze bepaling geeft derden daarom nog geen vrijgeleide om andermans merk te gebruiken om de bestemming van de eigen waren aan te duiden. De memorie van toelichting bij de oorspronkelijke BMW bepaalde reeds uitdrukkelijk dat het in artikel 13 BMW (thans art. 2.23 BVIE) niet ging om een absolute uitsluiting van de bescherming van een ingeschreven merk: “De inleidende woorden van artikel 13 leggen er ondubbelzinnig de nadruk op, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het intern recht van de Beneluxlanden vallen.”<sup>17</sup> Het gaat hier in de eerste plaats om de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, maar ook om de nationale bepalingen inzake de handelspraktijken en eerlijke concurrentie. Het huidige artikel 2.23 BVIE voorziet expliciet dat bij een gebruik van andermans merk om de bestemming van een product of dienst aan te geven de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in acht moeten worden genomen. Het zijn de hoven en rechtbanken die in het kader van een specifiek geschil zullen moeten oordelen of bij het gebruik van een merk door een derde voor zijn eigen producten dit “fair use”-principe is gerespecteerd. Het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie hebben dit kader al in verschillende arresten uitgelegd en zo een nadere invulling gegeven van de voorwaarden en grenzen die bij een dergelijk gebruik in acht moeten worden genomen.

## 2.2. Het verwijzend merkgebruik in de rechtspraak

### 2.2.1. Verwijzend merkgebruik in aankondigingen voor diensten

7. In het arrest BMW / Deenik<sup>18</sup> deed het Hof van Justitie belangrijke uitspraken over het gebruik van een merk door

een derde om de bestemming van de door hem aangeboden diensten aan te geven.

De aanleiding voor het geschil was het gebruik van het merk BMW door een garagehouder die was gespecialiseerd in de verkoop van tweedehandswagens van het merk BMW, als ook in het onderhoud en de herstelling van BMW wagens. Hij behoorde niet tot het officiële netwerk van BMW-concessiehouders, maar maakte wel reclame voor zijn activiteiten door zichzelf te omschrijven als “Uw BMW specialist in Almere” en “reparatie en onderhoud van BMW”. BMW vond dat op ongeoorloofde wijze gebruik werd gemaakt van haar merken en vorderde een gebruiksverbod voor de Nederlandse rechterlijke instanties. De Hoge Raad stelde naar aanleiding hiervan een aantal prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie en het Benelux Gerechtshof.

Als uitgangspunt stelt het Hof van Justitie dat reclame-uitingen zoals die in deze zaak moeten worden gezien als een gebruik van het merk ter onderscheiding van de waren die het object zijn van de door de adverteerder verleende diensten: “De adverteerder gebruikt het BMW-merk immers om de herkomst aan te geven van de waren die het object van de verleende dienst zijn, en dus om die waren te onderscheiden van andere waren die het object van diezelfde dienst hadden kunnen zijn.”<sup>19</sup> De derde gebruikt het merk ter onderscheiding van de waren van de merkhouder (de BMW-voertuigen) en geeft met het merk de bestemming (het voorwerp) van de diensten aan, namelijk de waren die door of met de toestemming van de merkhouder op de markt werden gebracht (en waarvoor de uitputting geldt).

Het Hof van Justitie beoordeelt dan het gebruik van andermans merk om de bestemming van de eigen diensten aan te geven (art. 6, lid 1, sub c) van de Harmonisatierichtlijn). In tegenstelling tot waren zijn diensten niet onderworpen aan het principe van de uitputting. Het gebruik van een merk om bij het publiek de reparatie en het onderhoud van waren van dit merk aan te kondigen is volgens het Hof dus geen latere verhandeling die moet worden beoordeeld in het licht van de uitputting, maar wel “een gebruik ter aanduiding van de bestemming van een dienst in de zin van artikel 6, lid 1, sub c) [van de Harmonisatierichtlijn]. Evenals het gebruik van een merk bestemd om automobielen aan te duiden waarop een niet-origineel onderdeel past, vindt het betrok-

<sup>16</sup> Zie E. CORNU, “Les exceptions au droit de marque à travers la jurisprudence communautaire”, *JT* 2008, p. 401.

<sup>17</sup> *Memorie van toelichting* bij het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, p. 18 (beschikbaar op [www.bojp.int](http://www.bojp.int)).

<sup>18</sup> HvJ 23 februari 1999, C-63/97, *Bayerische Motorenwerke AG en BMW Nederland BV / Ronald Karel Deenik*, *Jur.* 1999, I-905.

<sup>19</sup> Punt 38 van het arrest. Deze benadering is een totale ommekeer in de juridische redenering. Tot dan beschouwde men het gebruik van andermans merk in aankondigingen in de Benelux als een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren in de zin van art. 2.20., lid 1, sub d) BVIE en deed men voor deze aankondigingen een beroep op de “geldige reden” (zie F. GOTZEN, “La distribution automobile face au droit communautaire et Benelux des marques – Quelques remarques à l’occasion de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire BMW / Deenik”, *Ing. Cons.* 2000, p. 201, nr. 4. en p. 206, nr. 8; J. VERBRUGGEN, “Merkenrecht functioneel bekeken”, *IRDI* 2001, p. 115 en R. DE RANITZ, noot onder HvJ 23 februari 1999, *IER* 1999, p. 118). De adverteerder had geen geldige reden om het merk te gebruiken wanneer door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit het merk. Zo oordeelde het Benelux Gerechtshof bijvoorbeeld in het *Mercedes*-arrest dat de merkhouder niet moet dulden dat de wederverkoper van zijn aankondigingsrecht gebruik maakt “om met het merk te werven voor zijn onderneming als zodanig en aldus voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en de goodwill van het merk met alle daaraan voor de reclame-functie van het merk inherente gevaren”, Beneluxhof 20 december 1993, nr. A 92/5, *Daimler Benz / Haze*, *Benelux Jur.* 1993, 65, punt 15.

ken gebruik plaats om de producten te identificeren die het object van de verleende dienst zijn<sup>20</sup>.

Volgens het Hof is een dergelijk merkgebruik noodzakelijk om de bestemming van de diensten aan te geven. Het oordeelt, in navolging van advocaat-generaal Jacobs, dat “indien een zelfstandig ondernemer het onderhoud en de reparatie van BMW-automobielen verricht of zich daadwerkelijk daarin heeft gespecialiseerd, hij deze informatie in de praktijk niet aan zijn klanten kan meedelen, zonder het BMW-merk te gebruiken<sup>21</sup>. De garagehouder niet toelaten om het merk te gebruiken zou, gelet op de bijzondere en onscheidbare band tussen de door het merk aangeduide waren en de door de garagehouder verrichte diensten, een te grote beperking zijn van het vrij verrichten van diensten. Het Hof besluit dat het een merkhouder bijgevolg niet is toegestaan om “een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of reparatie en het onderhoud van die waren, [...]”<sup>22</sup>.

Het Hof past in de zaak BMW / Deenik de bestemmingsexceptie dus toe op reclame waardoor een adverteerder het publiek informeert dat hij gespecialiseerd is in de herstelling en het onderhoud van producten van een bepaald merk. Een dergelijk gebruik van andermans merk is rechtmatig wanneer het nodig is om de bestemming van de eigen dienst aan te geven en er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dit laatste brengt volgens het Hof “in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking<sup>23</sup>. Hierin ligt de grens aan de beperking van het uitsluitend merkenrecht. Om geoorloofd te zijn mag de derde het merk met name niet zo gebruiken “dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band tussen de derde onder-

neming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort; of dat er een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat<sup>24</sup>. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de onafhankelijke garagehouder zijn diensten aanbiedt als “BMW-diensten” in plaats van (onafhankelijke) “diensten voor BMW’s”. De garagehouder wekt dan immers de indruk tot de onderneming van de merkhouder te behoren en dit is iets anders dan het publiek informeren over de bestemming van zijn diensten naar BMW-wagens toe. De garagehouder schendt in dat geval de herkomstfunctie die de merkhouder te allen tijde zal willen vrijwaren. Hij heeft dan een gerechtvaardigd belang om zich tegen het deloyale gedrag van de derde te verzetten. In dat geval is immers geen sprake van een “gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”.

De omstandigheid dat het gebruik van een merk een derde een bepaald voordeel oplevert omdat de correcte en loyale reclame voor zijn diensten de activiteit van de derde een bepaalde kwaliteitsuitstraling geeft, is op zich niet in strijd met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel in de zin van artikel 6 van de Harmonisatierichtlijn inzake merken, noch vormt dit een gegronde reden om zich ertegen te verzetten in de zin van artikel 7 van de Harmonisatierichtlijn<sup>25</sup>. De eventuele schade die BMW zou lijden, wordt in zo’n geval voornamelijk veroorzaakt door de concurrentie van onafhankelijke garagebedrijven (door het voeren van reclame voor rechtmatige economische activiteiten als het onderhouden en repareren van auto’s). Dergelijke schade is niet relevant vanuit het oogpunt van merkbescherming, aangezien er geen inbreuk is<sup>26</sup>.

**8.** In de Benelux zijn er talrijke beslissingen in verband met aankondigingen voor onderhoud en herstellingen van wagens van een bepaald merk door onafhankelijke garagisten. Men kan gerust stellen dat de merkhouder (met een merk op het hoofdproduct, d.i. de automarkt) de nevenmarkt van

20. Punt 59 van het arrest.

21. Punt 60 van het arrest en punt 54 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs.

22. Dictum 3 van het arrest.

23. Punt 61 van het arrest.

24. Punt 64 en dictum 3 van het arrest.

25. Punt 53 van het arrest samen gelezen met punt 42 (“*Anders zou het voor de ondernemer buitengewoon moeilijk zijn, het publiek op de hoogte te stellen van het soort activiteiten dat hij verricht*”) en punt 55 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs (“*Wat de laatste vraag van de Hoge Raad betreft, acht ik het enkele feit dat voordeel wordt getrokken uit het gebruik van een merk, echter niet in strijd met de eerlijke gebruiken in de zin van artikel 6, lid 1.*”).

26. Punt 47 en punt 49 van de conclusie van advocaat-generaal Jacobs. Op dit punt was de benadering van het Hof van Justitie anders (en strenger) dan het Benelux Gerechtshof die in de zaak *Daimler-Benz / Haze* had aanvaard dat de merkhouder zich kon verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een derde “*zodra gereede kans bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor meerbedoeld aankondigen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteitsuggestie (zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen zijn onderneming en de merkhouder of diens licentiehouder)*”, Beneluxhof 20 december 1993, nr. A 92/5, *Daimler Benz / Haze*, *Benelux Jur.* 1993, 65, punt 19. Voor het Hof van Justitie was een voordeel in de zin van een zekere kwaliteitsuitstraling geen gegronde reden voor verzet en ze week met deze beslissing af van de aanpak van het Benelux Gerechtshof die niet in overeenstemming was met het Europees geharmoniseerd recht. Het Benelux Gerechtshof stelde zich in een arrest van 25 september 2000 (in dezelfde zaak *BMW / Deenik*) op dezelfde lijn als het Hof van Justitie, zodat het volstaat hiernaar te verwijzen, Beneluxhof 25 september 2000, nr. A 97/1, *BMW / Deenik*, *Benelux Jur.* 2000, 2 en *RW* 2001-02, 154 met conclusie van advocaat-generaal Mok; zie ook F. GORTZEN, “*La distribution automobile face au droit communautaire et Benelux des marques – Quelques remarques à l’occasion de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire BMW / Deenik*”, *Ing.Cons.* 2000, p. 205 en B. GOOSSENS en G. PHILIPSEN, “*Over grondslag en uitkomst of hoe men het ‘merkenrechtelijk noorden’ kan kwijt geraken*”, *IRDI* 2004, p. 316.

diensten met betrekking tot zijn waren kan “afsluiten” indien hij de onafhankelijke herstellende het gebruik van zijn merk kan verbieden.

Vóór het BMW / Deenik-arrest waren de beslissingen in België en Nederland uiteenlopend en vaak afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. De rechtspraak na het arrest BMW / Deenik past de criteria toe die het Hof van Justitie in deze beslissing heeft vooropgesteld<sup>27</sup>. Derden kunnen aankondigen wat zij doen en, wanneer dit noodzakelijk is, zelfs middels gebruik van andermans merk, voor zover zij loyaal en eerlijk handelen ten opzichte van de merkhouders.

Over de grenzen van het toegelaten merkgebruik blijft natuurlijk discussie bestaan. Is bijvoorbeeld het gebruik van beeldmerken in advertenties geoorloofd? De rechtbank van koophandel te Kortrijk oordeelde begin 2008 dat het gebruik van het beeldmerk Land Rover op geen enkele wijze verantwoord is bij het voeren van publiciteit<sup>28</sup>. Ook het hof van beroep te Gent oordeelde, in navolging van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, dat het gebruik van beeldmerken niet nodig is en bij het publiek de kwaliteitssuggestie wekt die met de “BMW”-merken gepaard gaat in het voordeel van de garagehouder<sup>29</sup>. Het gerechtshof van Amsterdam oordeelde daarentegen eerder dat louter het gebruik van Subaru-beeldmerken in zijn algemeenheid onvoldoende is om de indruk te wekken dat er een (relevante) commerciële band bestaat tussen de garagehouder en de houder van de Subaru-beeldmerken. Volgens het hof van Amsterdam zijn “die beeldmerken immers zo onlosmakelijk met auto’s van het merk Subaru verbonden dat (potentiële) klanten het gebruik van het beeldmerk als normaal – ook los van het distributienet bij de betrokken auto’s behorend – zullen ervaren, terwijl het achterwege laten veelvuldig vragen zal oproepen”<sup>30</sup>. Bij de beoordeling van de geoorlooftheid van het gebruik van het beeldmerken moet de rechter o.i. rekening houden met wijze waarop de merkhouders zelf zijn merk bekendmaakt en gebruikt. Indien hij enkel en steeds gebruik maakt van een beeldmerk, zal het voor de onafhankelijke garagehouder wellicht “nodig” zijn om dit ook te doen.

### 2.2.2. Het geoorloofd gebruik van een merk door een derde om de bestemming van een product aan te geven

9. Na het verwijzend merkgebruik voor diensten doet het

Hof van Justitie in het arrest Gillette / LA-Laboratories<sup>31</sup> uitspraak over het gebruik van andermans merk om de bestemming van de eigen waren aan te geven.

In deze zaak verzocht het Finse Hooggerechtshof het Hof van Justitie te verduidelijken in welke omstandigheden het gebruik van een bestemmingsmerk onder de wettelijke uitzondering valt en met name in welke gevallen voldaan is aan de voorwaarde van het “eerlijk gebruik” die hierbij in acht moet worden genomen. De vragen kaderden in een geschil met betrekking tot het aanbrengen van de merken “Gillette” en “Sensor” door LA-Laboratories op de verpakkingen van de producten die zij in de handel brengt. Gillette verzette zich ertegen dat LA-Laboratories zonder de toestemming van Gillette op de verpakking van haar scheermesjes een rood etiket aanbracht met de vermelding “alle heften van Parason Flexor en van Gillette Sensor zijn compatibel met dit mesje” en aldus de “Gillette” merken gebruikte.

Ook hier stelde zich de vraag of de derde gerechtigd is andermans merk te gebruiken om de bestemming van zijn waren (scheermesjes) aan te geven. Een essentieel discussiepunt in deze zaak was of scheermesjes als accessoire of onderdeel konden worden gekwalificeerd, dan wel of de bestemmingsexceptie breder is en in deze situatie van toepassing was, zelfs al zou het gaan om nevenproducten.



Afbeelding overgenomen uit het arrest van de Finse Korkein oikeus van 22 februari 2006, beschikbaar op [www.darts-ip.com](http://www.darts-ip.com).

Bij de uitleg van de bestemmingsexceptie heeft het Hof de nadruk gelegd op de volgende kernpunten:

<sup>27</sup>. Zie bv. Bergen 24 januari 2005, *Wanet / Volvo*, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005*, p. 126 en Gent 13 december 2004, *A.D. Motors / Mitsubishi, Ing. Cons.* 2005, p. 130.

<sup>28</sup>. Kh. Kortrijk 28 januari 2008, *Land Rover / Callant, IRDI* 2008, p. 206-207.

<sup>29</sup>. Voorz. Kh. Dendermonde 15 oktober 2003, *BMW / Lingier*, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2005*, 658 bevestigd door Gent 7 juni 2004, *Lingier / BMW*, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 2004*, p. 446.

<sup>30</sup>. Gerechtshof Amsterdam 7 juli 2005 (rolnr. 905/04 KG en 926/04 KG), beschikbaar op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl) (LJN: AU5317).

<sup>31</sup>. HvJ 17 maart 2005, C-228/03, *The Gillette Company en Gillette Group Finland Oy / LA-Laboratories Ltd Oy*, *Jur.* 2005, I-2337.



*(i) Het gebruik van een merk om de bestemming van een product of dienst aan te duiden is niet beperkt tot onderdelen of accessoires*

10. De wettelijke bepalingen inzake het verwijzend merkgebruik bevatten geen criteria om uit te maken of een bepaalde bestemming van een product (als onderdeel, accessoire of bijproduct) binnen de werkingssfeer van de beperking valt. Het Hof oordeelt dat “de bestemming van een product als accessoire of onderdeel slechts als voorbeeld wordt gegeven, aangezien het wellicht gaat om gangbare situaties waarin het nodig is gebruik te maken van een merk om de bestemming van een product aan te geven”<sup>32</sup>. Het beslecht de kwestie als volgt: “aangezien artikel 6, lid 1, sub c), van richtlijn 89/104 geen enkel onderscheid maakt tussen de mogelijke bestemmingen van de producten voor de beoordeling van de geoorlooftheid van het gebruik van het merk, verschillen de criteria ter beoordeling van de geoorlooftheid van het gebruik van het merk, met name met betrekking tot accessoires of onderdelen, dus niet van de criteria die voor de andere categorieën van mogelijke bestemmingen van de producten gelden”<sup>33</sup>.

Om een beroep te kunnen doen op de bestemmingsexceptie maakt het dus niet uit of de waren waarvoor het merk wordt gebruikt een nevenproduct, een accessoire of een onderdeel zijn van het hoofdproduct. De geoorlooftheid van het merkgebruik door een derde moet niet anders worden beoordeeld. In het licht van dit arrest mag een derde vermeldingen hanteren zoals: “deze stofzuigerzak past op de stofzuiger van merk X” of “deze capsules kunnen worden gebruikt in een koffiezetapparaat van het merk Y”.

Deze verduidelijking van het Hof is van aard om vele toekomstige geschillen te vermijden<sup>34</sup>. Merkhouders hebben er dus geen baat bij om, zoals Gillette, in het kader van een geschil te verdedigen dat de door de concurrentie aangeboden compatibele producten geen accessoires of onderdelen uitmaken. Een dergelijke discussie wordt irrelevant nu de beperking van het merkenrecht niet enkel geldt ten aanzien van accessoires of onderdelen, maar ook voor compatibele

producten die eventueel als wezenlijk bestanddeel van het hoofdproduct kunnen worden beschouwd. Deze uitleg is van belang in captive markets waar het niet gaat om onderdelen of wisselstukken, maar om bijproducten. Vaststaat dat derden bij de verhandeling van dergelijke bijproducten dus ook een merk kunnen gebruiken om de bestemming ervan aan te geven, op voorwaarde dat een dergelijke aanduiding nodig is en mits eerbiediging van de eerlijke gebruiken.

Het Hof maakt eveneens komaf met het onderscheid dat zou gelden naar gelang de omstandigheid dat de derde niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar eveneens het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt. In beide gevallen kan de derde zich beroepen op de bestemmingsexceptie, voor zover natuurlijk aan de voorwaarden wordt voldaan.<sup>35</sup> Irrelevant is dus dat LA-Laboratories zelf ook scheermeshouders verkoopt waarop de door haar aangeboden mesjes passen. Dit is goed nieuws voor de concurrenten van de merkhouders die het merk dus ook mogen gebruiken om naar diens hoofdproducten te verwijzen indien ze het hoofdproduct zelf aanbieden en het hoofdproduct van de merkhouders dus niet de enige mogelijke bestemming van het product is.

*(ii) Het gebruik van een bestemmingsmerk heeft informatieverstrekking tot doel*

11. Het gebruik van een merk door een derde dient niet om de herkomst te waarborgen, maar wel om de derde (concurrent) toe te laten “het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over de bestemming van het product dat hij in de handel brengt, met name over de compatibiliteit van dit product met het van die merken voorziene product”<sup>36</sup>.

Het bestemmingsmerk is het gebruik van een merk om een mededeling te doen, niet meer. Essentieel hierbij is wel dat het gaat om een gebruik voor (“ter onderscheiding van”) de waren van de merkhouders en niet voor de eigen waren. De derde maakt gebruik van een ingeschreven merk om te verwijzen naar het hoofdproduct van de merkhouders waarmee

<sup>32</sup>. Punt 32 van het arrest.

<sup>33</sup>. Punt 39 en het dictum 1 van het arrest.

<sup>34</sup>. Gelijkaardige feiten brachten Gillette en haar concurrent de Hermans Groep eerder voor de rechtbank in Nederland. De Hoge Raad paste in deze zaak de bestemmingsexceptie op strenge wijze toe en oordeelde, zonder hieromtrent prejudiciële vragen te stellen, dat er wel sprake moest zijn van een accessoire of onderdeel (Hoge Raad 6 oktober 2000, *Hermans / Gillette*, IER 2001, p. 134-138). Na de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak *Gillette / LA-Laboratories* was men in Nederland van oordeel dat het arrest van de Hoge Raad in ieder geval ten dele als achterhaald kan worden beschouwd. Ook in Frankrijk aanvaardde men, voor de tussenkomst van het Hof van Justitie, de wettelijke uitzondering inzake het gebruik van een merk om de bestemming aan te duiden uitsluitend voor accessoires en wisselstukken (“pièces détachées”). Ook de rechtspraak paste de bestemmingsexceptie streng toe. Zo oordeelde het Franse Hof van Cassatie dat de uitzondering niet kon worden toegepast voor een gaspatroon voor een verwarmingstoestel nu dit als een wezenlijk bestanddeel werd beschouwd. Een hoofdproduct dat geen onderdeel is kan evenmin van de uitzondering genieten (P. MATHELY, *Le nouveau droit français des marques*, Vélizy Cedex, Editions J.N.A., 1994, p. 200 en de verwijzingen naar Cass. comm. 4 januari 1985 en Cass. comm. 7 december 1983). Aanvankelijk werd verdedigd dat deze uitzondering uitsluitend voor wisselstukken geoorloofd was en niet voor andere onderdelen. Zelfs na de invoering van een wettelijke bepaling waarin sprake was van onderdelen (“accessoires”) weigerde men in de rechtspraak de uitzondering toe te passen op accessoires die geen echte wisselstukken waren zoals bijvoorbeeld een bagagedrager voor een auto (P. MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, Paris, Librairie du journal des notaires et des avocats, 1984, p. 639 en 640). Deze strikte interpretatie en toepassing van de bestemmingsexceptie kan na het *Gillette*-arrest niet worden gehandhaafd.

<sup>35</sup>. Punt 53 van het arrest en dictum 3 in antwoord op de vijfde prejudiciële vraag.

<sup>36</sup>. Punt 34 van het arrest.

zijn waren compatibel zijn. Dit zijn “authentieke” producten die met toestemming van de merkhouder in het verkeer werden gebracht. Gebruik de derde het merk wel met de bedoeling zijn eigen waren te onderscheiden of de bijproducten van de merkhouder, dan valt het gebruik buiten de uitzondering en kan dit als onrechtmatig worden aangemerkt<sup>37</sup>.

Het gebruik mag ook niet verder gaan dan wat voor deze informatieve doeleinden is vereist en de voorwaarde inzake het eerlijk gebruik vloeit hier op een natuurlijke wijze uit voort. De vermelding mag in de ogen van het relevante publiek niet verwarrend zijn door de indruk te wekken dat de waren een met de merkhouder gelinkte herkomst hebben. De derde zal er dus voor moeten opletten dat hij het ingeschreven merk niet gebruikt als een blikvanger of lokmerk. Het merk mag evenmin op een opvallende wijze in grote letters worden aangebracht op een plaats waar normalerwijze het merk wordt aangebracht. De rechter zal dit moeten beoordelen met inachtneming van de “globale presentatie van het door de derde in de handel gebrachte product”<sup>38</sup> en in het licht van de loyaliteitsverplichting die de derde moet eerbiedigen.

*(iii) Het gebruik van een bestemmingsmerk is nodig wanneer dit in de praktijk het enige middel is om het publiek te informeren*

12. De geoorlooftheid van het merkgebruik door een derde hangt volgens het Hof van Justitie in essentie af “van het antwoord op de vraag of dit gebruik nodig is om de bestemming van het product aan te geven”<sup>39</sup>. Dit criterium van de noodzaak moet met de nodige soepelheid worden benaderd (zoals dit ook het geval is in vergelijkende reclame, cf. infra).

Aanvaard wordt dat het gebruik van andermans merk om de bestemming aan te geven nodig is “wanneer deze informatie in de praktijk door een derde niet aan het publiek kan worden meegedeeld zonder gebruik te maken van het merk waarvan hij geen houder is”<sup>40</sup> of nog “wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze

bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren”<sup>41</sup>.

Nu het volgens het Hof geen verschil maakt of de derde niet enkel onderdelen of accessoires verkoopt die passen op de producten van de merkhouder maar zelf eveneens het hoofdproduct verkoopt, is het aangeven van de bestemming (nl. de compatibiliteit met de producten van de merkhouder) door middel van een merk ook toegestaan als die bestemming niet de enige bestemming is (aangezien een andere bestemming het gebruik met de eigen producten van de derde is)<sup>42</sup>.

Bij de beoordeling of het gebruik van het merk in de praktijk nodig is moet de bodemrechter volgens het Hof rekening houden “met de aard van het publiek waarvoor het door de betrokken derde in de handel gebrachte product is bestemd”<sup>43</sup>. Voor alledaagse gebruiksvoorwerpen die in supermarkten worden verkocht en bestemd zijn voor het grote publiek zal het gebruik van een merk in de praktijk vaak het enige middel zijn om begrijpelijke informatie mee te delen. De doorsnee consument heeft voor dergelijke waren (bv. scheermesjes, koffiefilters, stofzuigerzakken) niets aan een technische beschrijving of de vermelding van afmetingen en zal (bij de aankoopbeslissing in de supermarkt) de bestemming van de “generieke” producten slechts begrijpen indien hij in de mededeling op de verpakking het merk en type van zijn gebruikelijke scheermeshouder, koffiezetapparaat of stofzuiger ziet. Dit ligt wellicht anders bij een gespecialiseerd publiek, bijvoorbeeld consumenten van professioneel medische instrumenten of bouwmetaal waarvoor eventueel technische standaarden of normen bestaan die deze gespecialiseerde consumenten wel begrijpelijk en volledig informeren. Indien er een neutrale benaming of standaard voorhanden is die door de professionals is gekend, kan een gebruik van het merk waarvan het doel enkel lijkt aan te haken bij de bekendheid van het merk toch onrechtmatig zijn. Maar zelfs indien er een neutrale term of standaard bestaat zal het woordmerk toch kunnen worden gebruikt indien het product bestemd is voor een bredere doelgroep dan professionals die de standaard niet kent<sup>44</sup>.

De overwegingen van het Hof volstaan echter niet om een einde te stellen aan alle discussies. Het zijn de bodemrech-

37. Illustratief in dit verband is een arrest van het hof van beroep te Lyon in verband met vervangbare antikalkpatronen voor strijkijzers. De patronen werden door de merkhouder verkocht onder het ingeschreven merk “Calor Aquasystem” en de strijkijzers onder het ingeschreven merk “Aquaglass”. Concurrenten van de merkhouder verkochten compatibele patronen voor het strijkijzer met aanduiding van het teken “Aquasystem 2” op hun verpakking. Het hof oordeelde dat de bestemmingsexceptie enkel toelaat om het merk “Aquaglass” van het strijkijzer te gebruiken, i.e. het bestemmingsproduct. Het voordeel van deze uitzondering kan dus niet door derden worden ingeroepen om het gebruik van het merk “Aquasystem” te rechtvaardigen nu dit geen betrekking heeft op het bestemmingsproduct, maar enkel op de patronen van de merkhouder waarvan de derde de plaats wil innemen. Het gebruik van het overeenstemmend teken “Aquasystem 2” vormde volgens het hof van beroep een inbreuk, Lyon 19 september 2002, *RDPI* 2003, afl. 150, p. 10.

38. Punt 46 van het arrest.

39. Punt 39 en het dictum 1 van het arrest.

40. Punt 35 van het arrest.

41. Punt 39 van het arrest en dictum 1 van het arrest.

42. D. VISSER, “Geschikt voor Sensor of Senseo”, *BIE* 2005, p. 132.

43. Punt 37 van het arrest.

44. H. SPEYAERT, noot onder *Gillette*, *IER* 2005, p. 235; zie ook E. CORNU, “Les exceptions au droit de marque à travers la jurisprudence communautaire”, *JT* 2008, p. 401.

ters die zich in een concreet geschil zullen moeten uitspreken omtrent de juiste betekenis die aan de begrippen “het enige middel” en “begrijpelijke en volledige informatie” moet worden toegekend. Over de interpretatie van deze twee criteria kan nog worden getwist. Merkhouders zullen op basis van dit eerste criterium aanvoeren dat het noemen van hun merk in de concrete omstandigheden van het geval niet het “enige” middel is en dat de consument bijvoorbeeld ook door middel van een omschrijving voldoende kan worden ingelicht. Ze kunnen ook verdedigen dat er technische standaarden of normen bestaan die een bepaald product identificeren en voldoende informatie omtrent de compatibiliteit verschaffen of voldoende gekend zijn door het publiek in kwestie zodat het gebruik van een merk niet noodzakelijk is. Derden die gebruik willen maken van het voor het bestemmingsproduct ingeschreven merk zullen zich daarentegen eerder baseren op de zinsnede “begrijpelijke en volledige informatie” en verdedigen dat het noemen van de merknaam de enige manier is waarop “begrijpelijke en volledige informatie” wordt verstrekt<sup>45</sup>. Een ander twistpunt kan dan nog zijn welk publiek juist in aanmerking moet worden genomen om te toetsen of de informatie begrijpelijk en volledig is.

*(iv) Het eerbiedigen van de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel houdt een loyaliteitsverplichting in ten opzichte van de legitieme belangen van de merkhouders*

13. Het Hof van Justitie interpreteert de bestemmings-exceptie dus ruim, maar toch zijn er grenzen. De wettelijke bepaling voorziet reeds zelf dat de merkhouders slechts dan derden niet kan verbieden om gebruik te maken van zijn merk om de bestemming van een product of dienst aan te geven “voor zover er sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”. Het uitsluitend recht (verbodsrecht) van de merkhouders kan dus herleven en de derde moet opletten. Hij dient zich niet alleen af te vragen of hij het merk kan gebruiken, maar ook hoe hij dit kan gebruiken.

De beperking die ligt in de voorwaarde van een “eerlijk gebruik” kwam reeds aan bod in het arrest BMW / Deenik en brengt volgens het Hof van Justitie een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van merkhouders tot uitdrukking. Het Hof definieert deze verplichting niet, maar geeft wel een opsomming van omstandigheden waarin het gebruik van het merk niet loyaal is, d.w.z. niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. Dit is het geval wanneer<sup>46</sup>:

- *“het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouders bestaat;*

- *dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;*
- *de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan;*
- *of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.”*

Het gebruik van een ingeschreven merk door een derde is dus slechts geoorloofd wanneer het wordt gebruikt op een neutrale, gewone manier teneinde de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel te eerbiedigen. Een dergelijk neutraal gebruik zal immers verhinderen dat verwarring ontstaat tussen de derde die het merk gebruikt en de houder van dit merk. Bij de beoordeling van het gebruik door de derde moet de bodemrechter volgens het Hof rekening houden met de “globale presentatie van het door de derde in de handel gebrachte product”<sup>47</sup>.

De interpretatie die het Hof van Justitie geeft aan de voorwaarde van een “eerlijk gebruik” is een interpretatie in het voordeel van de vrije concurrentie. Een merkhouders zal zich echter kunnen blijven verzetten tegen vormen van misbruik: wanneer de bovenstaande omstandigheden inzake “fair use” niet worden nageleefd, zal hij zich kunnen beroepen op zijn exclusieve rechten om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een derde. Wanneer de merkhouders van oordeel is dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van zijn merk zal hij er zeker belang bij hebben om hiertegen op te treden.

*(v) Het gebruik van het merk van een derde doet geen uitspraak over de kwaliteit van de eigen producten*

14. Het feit dat een derde andermans merk gebruikt om de bestemming van zijn producten aan te geven betekent volgens het Hof “niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product”. Of een bepaalde voorstelling kan of niet, hangt volgens het Hof af van het concrete geval. De producten, waarvoor het merk wordt gebruikt om de bestemming aan te geven, mogen in de regel wel van mindere kwaliteit zijn dan die van de vergelijkbare producten die de merkhouders zelf verkoopt. De vraag of door het merkgebruik ten onrechte de indruk zou worden gewekt dat eventueel toch van dezelfde kwaliteit sprake zou zijn, is een element dat door de bodemrechter in aanmerking moet worden genomen en deze er eventueel toe kan brengen te oordelen dat er in de gegeven omstandigheden geen sprake kan zijn van een gebruik in

<sup>45</sup>. Zie ook de conclusie van advocaat-generaal Tizzano (punten 43 e.v.).

<sup>46</sup>. Punt 49 en dictum van het arrest.

<sup>47</sup>. Punt 46 van het arrest.

overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel<sup>48</sup>.

### 2.3. Conclusie in verband met het gebruik van de bestemmingsexceptie in het merkenrecht

15. Uit het voorgaande volgt dat de merkhouders die zich wil verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een derde voor diens compatibele bijproducten op een belangrijke wettelijke beperking stuit. Wanneer de derde zich beperkt tot een aanduiding in de zin van “geschikt voor ...” in een gewoon lettertype en gewoon formaat zal een dergelijk verwijzend merkgebruik meestal toegelaten zijn. Wat de voorwaarde betreft dat het gebruik van een merk “nodig” moet zijn om de bestemming van de eigen waren en diensten aan te geven, lijkt er weinig discussie te kunnen bestaan bij gebruiksproducten of bijproducten die specifiek zijn ontwikkeld voor een hoofdproduct van een (bekend) merk. Bij de beoordeling van de noodzakelijkheid van het verwijzend merkgebruik moet rekening worden gehouden met de globale presentatie van het bestemmingsmerk alsook met het publiek waarvoor de betrokken goederen zijn bestemd: het algemene publiek van de gemiddelde consument of een gespecialiseerd publiek van professionelen.

Uit het vereiste noodzakelijk karakter van het gebruik zou men kunnen afleiden dat enkel een gebruik van een woordmerk toegelaten is om de bestemming van een product aan te geven en dat beeldmerken of figuratieve elementen geen noodzakelijk karakter vertonen (minstens wanneer een woordmerk voorhanden is). Of een bepaalde aanduiding al dan niet geoorloofd is blijft echter in grote mate afhankelijk van de feitelijke omstandigheden. Er blijft dus steeds in een concreet geval discussie mogelijk omtrent een aantal elementen zoals de mate waarin het gebruik van een bestemmingsmerk geoorloofd is, of het merkgebruik noodzakelijk is, of het merk het enige middel is om het publiek begrijpelijk en volledig te informeren, welk publiek bij de beoordeling in aanmerking moet worden genomen, etc. Dit geeft de merkhouders de mogelijkheid om zich in een concreet geval (al dan niet terecht) te blijven verzetten tegen het gebruik van hun merk door verkopers van compatibele bijproducten en hun captive market te beschermen.

16. Beperkingen van de uitsluitende rechten van de merkhouders dienen te worden beoordeeld in het licht van de wezenlijke functie of het specifieke voorwerp van het merk. Uitzonderingen zoals de bestemmingsexceptie zijn maar toegelaten wanneer ze geen afbreuk doen aan deze wezenlijke functie. In 1976 omschreef het Hof van Justitie de wezenlijke functie van het merk als ertoe strekkende “de consumenten een waarborg te bieden voor de identiteit van

de oorsprong der waren”<sup>49</sup>. De herkomstaanduidende functie is één van de essentiële en primaire functies van het merk: het merk is en blijft het medium waarmee de consument soortgelijke producten die door verschillende ondernemingen worden aangeboden van elkaar kan onderscheiden<sup>50</sup>.

Een merkhouders moet zich op basis van zijn exclusieve rechten kunnen blijven verzetten tegen elk gebruik dat afbreuk doet aan deze functie die het specifieke voorwerp van het merkenrecht uitmaakt en dat beperkingen op het fundamentele principe van het vrij verkeer van goederen rechtvaardigt<sup>51</sup>. In het kader van het verwijzend merkgebruik valt men hier echter buiten. Een derde die andermans merk gebruikt om de bestemming van de eigen waren of diensten aan te duiden, gebruikt het merk om de waren van de merkhouders aan te duiden en te onderscheiden (die door hem of met zijn toestemming in het verkeer werden gebracht). Dit brengt de herkomstfunctie niet in gevaar. Het gebruik van een merk dat binnen deze beperking valt, schaadt dus in principe de wezenlijke functie van het merk niet en een dergelijk gebruik verbieden zou een te verregaande aantasting van de vrije mededinging uitmaken. Zoals we hierna zullen zien bestaat dit risico in beginsel ook niet wanneer een adverteerder in vergelijkende reclame het merk van een derde gebruikt om de verschillen tussen zijn producten of diensten en die van de merkhouders in de verf te zetten.

Dit is echter anders wanneer de derde-merkgebruiker de op hem rustende loyaliteitsverplichting niet naleeft. Wanneer hij door een merk te gebruiken waarvan hij niet de houder is, bijvoorbeeld de indruk doet ontstaan dat er een commerciële band tussen hem en de merkhouders bestaat, dan komt de essentiële functie van het merk wel in het gedrang en herleven de uitsluitende rechten van de merkhouders. In dergelijke omstandigheden bestaat immers een risico dat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstgarantie van het merk en de merkhouders zal hiertegen kunnen reageren. Dit is ook het geval wanneer een adverteerder bij het gebruik van een merk in vergelijkende reclame de voorwaarden inzake geoorlooftheid niet naleeft: het specifieke voorwerp is niet langer gevrijwaard en de vergelijkende reclame is dan onrechtmatig.

### 2.4. Het gebruik van een merk of een onderscheidend kenmerk van een concurrent in vergelijkende reclame voor compatibele producten

17. Een aan het verwijzend merkgebruik verwante kwestie is het gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame. In vergelijkende reclame worden merken of onderscheidingsstempels van concurrenten vaak bij name genoemd om

<sup>48</sup>. Punt 49 en dictum van het arrest; D. VISSER, “Geschikt voor Sensor of Senseo”, *BIE* 2005, p. 132.

<sup>49</sup>. HvJ 22 juni 1976, C-119/76, *Terrapin / Terranova*, *Jur.* 1976, I-1039.

<sup>50</sup>. J. VERBRUGGEN, “Merkenrecht functioneel bekeken”, *IRDI* 2001, p. 96.

<sup>51</sup>. A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 4<sup>e</sup> uitg., 2004, p. 342, nr. 311.

een vergelijking tussen verschillende producten of diensten concreet te maken. Vergelijkende reclame kan betrekking hebben op elk soort product of dienst en is niet beperkt tot waren of diensten die samen met een product van de merkhouder kunnen worden gebruikt. De invalshoek en het juridisch kader zijn echter verschillend.

Bij vergelijkende reclame wil de concurrent een mededeling doen over andere producten op de markt. Opdat deze mededeling begrijpelijk is, moet hij deze andere producten benoemen en vaak zal hij het merk gebruiken om aan de consument duidelijk te maken wat hij wil zeggen. Hij doet dit typisch door twee producten naast elkaar te plaatsen en bepaalde kenmerken (zoals de kwaliteit en de prijs) van de eigen producten met de merkproducten te vergelijken op zo'n manier dat de eigen producten beter uit de vergelijking komen en als een aantrekkelijker product aan de consument worden voorgesteld. De concurrent zal het merk van een derde dus gebruiken om, naast de voorlichting van de consument, de verkoop van zijn eigen producten te bevorderen.

Bij het gebruik van een bestemmingsmerk daarentegen zet de concurrent zich niet af tegen het merkproduct. Hij doet ook geen uitspraak over de kenmerken hiervan, maar hij gebruikt het merk enkel om aan te geven dat de door hem verhandelde waren compatibel zijn met de producten van de merkhouder. De vraag hier is dan of een producent van hoofd- en bijproducten via de regels inzake vergelijkende reclame kan verhinderen dat concurrenten hun bijproducten succesvol op de markt aanbieden en promoten en hoe hij dit eventueel kan doen?

De wettelijke regeling van de vergelijkende reclame wordt hier enkel bekeken in het licht van de captive markets. Aan de hand van enkele arresten van het Hof van Justitie zal worden nagegaan of de regelgeving overeenkomsten vertoont met de regels die merkgebruik toelaten om de bestemming van waren of diensten aan te duiden<sup>52</sup>.

## 18. De bepalingen inzake vergelijkende reclame worden

op Europees niveau geregeld door richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame die de bepalingen van richtlijn 84/450/EG na de verschillende wijzigingen codificeert, teneinde deze duidelijker en overzichtelijker te maken ("gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame")<sup>53</sup>. Deze bepalingen werden in het Belgisch recht quasi-letterlijk omgezet in de wet op de handelspraktijken en de bescherming en voorlichting van de consument ("WHPC"). Ze bevinden zich thans in Hoofdstuk VII van de wet ("Reclame en oneerlijke handelspraktijken"), meer bepaald in de artikelen 93 en 94/1 WHPC<sup>54</sup>.

Artikel 2, onder c) van de gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame definieert vergelijkende reclame als "elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd". De definitie vergelijkende reclame is bijzonder ruim en omvat naast radio- en TV-spots ook brochures en verpakkingen van producten<sup>55</sup>. Om de concurrent of diens goederen aan te duiden kan een ingeschreven merk van deze concurrent worden gebruikt. Dit volgt uit overweging 14 van richtlijn 97/55/EG dat voorziet dat het "voor een doeltreffende vergelijkende reclame evenwel noodzakelijk kan zijn de producten of diensten van een concurrent aan te duiden door melding te maken van een merk waarvan deze laatste de houder is of diens handelsnaam"<sup>56</sup>. Uit het O2 / H3G-arrest van het Hof van Justitie volgt bovendien dat niet enkel is toegelaten om een woordmerk, maar ook een beeldmerk van een concurrent in vergelijkende reclame te gebruiken<sup>57</sup>.

Gelet op de ruime definitie van "vergelijkende reclame" valt het gebruik van een bestemmingsmerk hier ook onder. Er is zelfs sprake van vergelijkende reclame wanneer een concurrent in reclame voor zijn eigen producten, die geschikt zijn om te worden gebruikt met het product van de merkhouder, het merk en de referenties van de merkhouder vermeldt naast de referenties voor de eigen producten (het maken van een daadwerkelijke vergelijking wordt door de wettelijke bepaling immers niet vereist). Wanneer een adverteerder reclame

<sup>52</sup> Voor een algemeen onderzoek van de impact van de Europese regelgeving inzake vergelijkende reclame op de prerogatieven van merkhouders, zie M. VERHULST, "L'incidence du droit européen relatif à la publicité comparative sur les prérogatives des titulaires des marques concernées", *Ing.Cons.* 2008, p. 194-238.

<sup>53</sup> De bepalingen inzake vergelijkende reclame werden op Europees niveau geharmoniseerd door richtlijn 84/450/EG van de Raad van 10 september 1984 betreffende het nader tot elkaar brengen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake misleidende reclame, *Pb.L.* 250 van 19 september 1984, p. 17-20 ("richtlijn misleidende reclame"), gewijzigd door richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelijkende reclame te regelen, *Pb.L.* 290 van 23 oktober 1997, p. 18-23 ("richtlijn vergelijkende reclame"). Richtlijn 84/450/EG werd nadien nog gewijzigd door richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt en tot wijziging van richtlijn 84/450/EEG van de Raad, richtlijnen 97/7/EG, 98/27/EG en 2002/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en van verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad, *Pb.L.* 149 van 11 juni 2005, p. 22-39 die onder meer de voorwaarden voor geoorloofde vergelijkende reclame heeft aangepast. Met ingang van 12 december 2006 werd richtlijn 84/450/EG ingetrokken en vervangen door richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame (gecodificeerde versie), *Pb.L.* 376 van 27 december 2006, p. 21-27.

<sup>54</sup> Wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, *BS* 21 juni 2007, p. 34272.

<sup>55</sup> Voor verpakkingen: HvJ 19 april 2007, C-381/05, *De Landtsheer Emmanuel SA / Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne en Veuve Clicquot Ponsardin SA*, *Jur.* 2007, I-3115; zie S. DEBAENE, "Capita selecta betreffende vergelijkende reclame in België", *Bull.BMM* 2007, p. 123.

<sup>56</sup> Overweging 14 van richtlijn 97/55/EG van 6 oktober 1997 die de bepalingen inzake vergelijkende reclame in richtlijn 84/450 heeft ingevoegd.

<sup>57</sup> HvJ 12 juni 2008, C-533/06, *O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited / Hutchison UK Limited, TBH* 2009, nr. 4 met noot van G. SORREAU.

maakt voor producten die compatibel zijn met producten van een derde (die deze producten onder zijn eigen merk ook aanbiedt) kunnen we ervan uitgaan dat het gaat om concurrenten zoals de richtlijn vergelijkende reclame vereist.

Om geoorloofd te zijn moet de vergelijkende reclame voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel 4 van de gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame<sup>58</sup>. Deze voorwaarden zijn cumulatief en moeten in hun geheel worden nageleefd, aldus overweging 11 van de gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame. Dezelfde voorwaarden zijn opgenomen in artikel 94/1, 1° tot 8° WHPC. Wanneer deze voorwaarden worden nageleefd, vormt een gebruik van het merk van een derde in vergelijkende reclame geen inbreuk op diens exclusieve rechten, aangezien “er uitsluitend naar wordt gestreefd deze van elkaar te onderscheiden en aldus de verschillen op objectieve wijze te doen uitkomen”<sup>59</sup>.

**19.** Het Hof van Justitie heeft in enkele arresten uitspraak gedaan over vergelijkende reclame voor compatibele producten en de geoorloofdheid om gebruik te maken van een merk of onderscheidend kenmerk van de concurrent met wie wordt vergeleken. Vermeldenswaard in het kader van de problematiek van de captive markets is vooreerst het arrest Toshiba / Katun van 25 oktober 2001<sup>60</sup>.

Toshiba is een producent van fotokopieerapparaten, reserveonderdelen en verbruiksartikelen voor deze apparaten. Toshiba gebruikt specifieke aanduidingen voor de verschillende modellen fotokopieerapparaten alsook voor de onderdelen die er betrekking op hebben. Katun verkoopt eveneens reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de Toshiba-apparaten. In haar catalogus deelt Katun haar artikelen in categorieën in volgens de modellen van de Toshiba-fotokopieerapparaten. Ze vermeldt hierbij dat haar producten geschikt zijn voor een bepaald type Toshiba-fotokopieerapparaat (bv. “Katun-Produkte für Toshiba-Kopierer

2510/2550”). Katun vermeldt naast het Katun-artikelnummer ook telkens het bestelnummer van het overeenstemmende door Toshiba verkochte product onder de aanduiding “OEM-artikelnummer”, alsook het nummer van het model of de modellen waarvoor het product (of reserveonderdeel) geschikt is<sup>61</sup>.

KATUN			
Katun-Produkte für Toshiba-Kopierer 2510/2550			
OEM Art.-Nr.	Katun Art.-Nr.	Beschreibung	Modelle
T2510	43013746	Toner, schwarz; 450 g Kartusche (Preis pro Kartusche, Verkauf im 4er-Paket)	2510.2550

Uittreksel uit de catalogus overgenomen uit de conclusie van advocaat-generaal P. Léger van 8 februari 2001 in de zaak C-112/99, *Toshiba Europe GmbH / Katun Germany GmbH*, Jur. 2001, I-7945.

Toshiba betwist niet het verwijzend gebruik van haar merk “Toshiba”, maar verzet zich tegen het feit dat Katun in haar catalogus de Toshiba-artikelnummers naast haar eigen referentienummers vermeldt. Volgens Toshiba is een dergelijk gebruik niet noodzakelijk om aan Katuns klanten uit te leggen dat de producten geschikt zijn voor bepaalde identificeerbare modellen Toshiba-fotokopieerapparaten en kunnen dienen als vervanging voor de inktpatronen van Toshiba. Een verwijzing naar de betrokken modellen van Toshiba-fotokopieerapparaten zou volstaan<sup>62</sup>.

Het Hof van Justitie oordeelt er anders over en laat toe dat Katun de artikelnummers van Toshiba vermeldt. Als toegelaten vergelijkende reclame kan volgens het Hof worden aangemerkt: “de vermelding in de catalogus van een verkoper van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de producten van een fabrikant van appa-

<sup>58</sup> Art. 4 van de gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame (voorheen art. 3bis, lid 1) somt acht voorwaarden waaraan vergelijkende reclame moet voldoen om geoorloofd te zijn. Dit is met name het geval wanneer deze (eigen benadrukking):

“a) niet misleidend is in de zin van artikel 2, onder b), artikel 3 en artikel 8, lid 1 van deze richtlijn of de artikelen 6 en 7 van richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt (richtlijn oneerlijke handelspraktijken);

b) goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;

c) op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen en diensten, waartoe ook de prijs kan behoren, met elkaar vergelijkt;

d) niet de goede naam schaadt van en zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;

e) voor producten met een oorsprongsbenaming in elk geval betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;

f) geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten;

g) niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd handelsmerk of beschermde handelsnaam;

h) er niet toe leidt dat onder handelaren de adverteerder met een concurrent wordt verward of dat de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent worden verward.”

<sup>59</sup> Overweging 15 van richtlijn 97/55/EG.

<sup>60</sup> HvJ 25 oktober 2001, C-112/99, *Toshiba Europe GmbH / Katun Germany GmbH*, Jur. 2001, I-7945, *TBH* 2002, p. 265 met noot J. STUYCK en *IER* 2002, p. 44-52, noot J. KABEL.

<sup>61</sup> Punten 12-15 van het arrest. De aanduiding “OEM-artikelnummer” wordt door de gespecialiseerde handelaren, voor wie de catalogus bedoeld was, begrepen als “Original Equipment Manufacturer-artikelnummer” (i.e. de fabrikant van het oorspronkelijk materiaal).

<sup>62</sup> Punt 17 van het arrest.

*raten, van de artikelnummers (OEM-artikelnummers) waarmee laatstgenoemde zijn eigen reserveonderdelen en verbruiksartikelen aanduidt*<sup>63</sup>.

Bij de beoordeling van deze zaak betreft het Hof de bestemmingsexceptie uit de merkenwetgeving. Toshiba verdedigt dat het gebruik van de onderscheidende kenmerken (de artikelnummers van de Toshiba-producten) in casu niet “nodig” is in de zin van de bestemmingsexceptie en dus Katun een “oneerlijk voordeel” oplevert (in de zin van de gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame, thans art. 4, g)) ten gevolge van de bekendheid ervan. Het Hof volgt deze stelling niet en overweegt dat men niet kan stellen dat “een adverteerder een oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van de onderscheidende kenmerken van de producten van zijn concurrent, indien een verwijzing naar deze kenmerken de voorwaarde is voor een daadwerkelijke concurrentie op de betrokken markt”<sup>64</sup>. Volgens het Hof kan Katun haar producten moeilijk vergelijken met die van Toshiba zonder te verwijzen naar de artikelnummers van deze laatste (zelfs als dit Katun een bepaald voordeel oplevert). De advocaat-generaal merkte in dit verband reeds op dat “vergelijkende reclame bezwaarlijk [kan] worden toegestaan zonder het gevaar op de koop toe te nemen, dat de adverteerder zich een deel van de bekendheid van zijn concurrent toe-eigent”<sup>65</sup>.

Volgens het Hof biedt het gebruik van deze nummers in de catalogus van een concurrerende leverancier laatstgenoemde slechts de mogelijkheid om oneerlijk voordeel uit de bekendheid daarvan te halen “wanneer de vermelding van deze nummers tot gevolg heeft dat de doelgroep van de reclame de fabrikant waarvan de producten zijn geïdentificeerd, associeert met de concurrerende leverancier in die zin dat deze doelgroep de reputatie van de producten van de fabrikant gaat toeschrijven aan de producten van de concurrerende leverancier”<sup>66</sup>. In lijn met de beoordeling van de eerlijke gebruiken bij het verwijzend merkgebruik (cf. Gillette-arrest supra), dient bij de beoordeling of deze voorwaarde is vervuld volgens het Hof “*rekening te worden gehouden met de globale presentatie van de omstreden reclame en de aard van de doelgroep van deze reclame*”<sup>67</sup>. Objectief vergelijkende reclame strekt er meestal toe te zeggen dat de aangeboden concurrerende producten beter of goedkoper zijn. De concurrent mag hierbij niet de goede naam schaden of zich kleinerend uitlaten over het merk dat hij in zijn reclame gebruikt. Zo’n vergelijkende reclame is niet geoorloofd krachtens artikel 4, d) van de gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame. Het merkgebruik mag de concurrent evenmin een oneerlijk voordeel opleveren ingevolge de bekend-

heid van het merk. Dit is ongeoorloofd krachtens artikel 4, f) van de gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame.

Volgens het Hof is er in casu geen sprake van een oneerlijk voordeel omdat Katun in haar catalogus een duidelijk onderscheid maakt tussen de producten van Katun en Toshiba zodat er geen verwarring of associatie tussen de twee ondernemingen of hun respectieve producten mogelijk is. De vermelding van het merk van een derde kan volgens het Hof zelfs een omstandigheid zijn die verwarring of associatie uitsluit: “*Het merk van de concurrerende leverancier en de specificiteit van zijn producten kunnen zodanig worden benadrukt dat geen enkele verwarring of associatie tussen deze fabrikant en de concurrerende leverancier of tussen hun respectieve producten mogelijk is*”<sup>68</sup>. De vermelding van het merk Toshiba vermijdt in deze omstandigheden dat Katun een verkeerde indruk lijkt te creëren over de oorsprong van haar eigen producten. Volgens de advocaat-generaal zou de adverteerder wel oneerlijk handelen wanneer hij er alleen op uit is de bekendheid van zijn concurrent te benutten om zijn eigen activiteit te bevorderen (cf. art. 4, g) van de gecodificeerde richtlijn vergelijkende reclame)<sup>69</sup>. Of een concurrent in het kader van een bepaalde vergelijkende reclame al dan niet oneerlijk voordeel haalt uit de merkvermelding is een feitenkwestie die door de bodemrechter moet worden beoordeeld.

**20.** Vijf jaar later werden in de zaak Siemens / VIPA bijkomende vragen om uitleg aan het Hof van Justitie gesteld<sup>70</sup>. Siemens is een producent van programmeerbare besturingssystemen en ontwikkelde een specifiek bestelnummersysteem voor de aanvullende componenten. VIPA verkoopt componenten die compatibel zijn met de besturingssystemen van Siemens. Het gebruikt hiervoor een identificatiesysteem dat nagenoeg identiek is aan het systeem van Siemens (in dit systeem wordt het kerngedeelte van de bestelnummers van de originele Siemens-producten hernomen) en wijst in haar catalogus op deze identieke overname van de nummers door de volgende vermelding op te nemen: “De bestelnummers komen overeen met die van de Siemens-geheugenmodules.”

Onder talrijke verwijzingen naar zijn eerdere redenering in het arrest Toshiba / Katun inzake oneerlijk voordeel en eventueel misbruik dat de adverteerder maakt van de bekendheid van een onderscheidend kenmerk van een concurrent oordeelt het Hof van Justitie dat “een concurrerende leverancier die in zijn catalogi gebruik maakt van het kernelement van een in vakkringen bekend onderscheidend kenmerk van een fabrikant, in omstandigheden als die in het hoofdgeding

63. Punt 40 en dictum 1 van het arrest.

64. Punt 54 van het arrest.

65. Punt 76 van de conclusie van advocaat-generaal Léger van 8 februari 2001 in de zaak *Toshiba / Katun*.

66. Punt 60 en dictum 2 van het arrest.

67. Punt 60 van het arrest.

68. Punt 58 van het arrest.

69. Punt 79 en 80 van de conclusie van advocaat-generaal Léger.

70. HvJ 23 februari 2006, C-59/05, *Siemens AG / VIPA Gesellschaft für Visualisierung und Prozeßautomatisierung GmbH*, Jur. 2006, I-2147.

geen oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van het onderscheidend kenmerk<sup>71</sup>.

Volgens het Hof geeft VIPA door het overnemen van het kernelement van het bestelnummersysteem van Siemens enkel aan dat de technische kenmerken van de twee producten gelijkwaardig zijn en is er mede gelet op gespecialiseerde publiek waarvoor de producten zijn bestemd geen risico dat de reclame associaties kan wekken tussen de fabrikant van de originele componenten en de concurrerende leverancier of dat er een verkeerde indruk over de oorsprong ontstaat<sup>72</sup>. Het Hof houdt hierbij onder meer rekening met het feit dat VIPA haar eigen letterwoord gebruikte in het eerste deel van de bestelnummers en de verwijzing van VIPA dat deze nummers overeenkomen met die van de geheugenmodules van Siemens.

**21.** Vermeldenswaard is ten slotte nog de zaak O2 / H3G waarin het Hof van Justitie werd gevraagd om uitleg te geven over de verhouding tussen de Harmonisatierichtlijn inzake merken en de richtlijn vergelijkende reclame en waarin ook de noodzakelijkheidsvoorwaarde voor het gebruik van een merk in vergelijkende reclame aan de orde was<sup>73</sup>.

De verwijzende rechter wenste te “vernemen of vergelijkende reclame waarin gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een concurrent, alleen dan geoorloofd is wanneer het gebruik van dit teken ‘noodzakelijk’ is om de waren of diensten van de concurrent met die van de adverteerder te vergelijken<sup>74</sup> en zo ja, “aan de hand van welke criteria kan worden beoordeeld of is voldaan aan deze noodzakelijkheidsvoorwaarde?”<sup>75</sup>. De vraag was echter afhankelijk van een andere vraag die door het Hof van Justitie afwijzend wordt beantwoord en het Hof diende zich dus niet uit te spreken over de noodzakelijkheidsvoorwaarde. Advocaat-generaal Mengozzi behandelde deze kwestie wel in zijn conclusie en verdedigde hierin dat de richtlijn vergelijkende reclame geen bepaling bevat die vereist dat het gebruik van andermans merk in vergelijkende reclame noodzakelijk zou moeten zijn om de concurrent of

zijn waren of diensten aan te duiden<sup>76</sup>. Volgens de advocaat-generaal sluiten de arresten Toshiba / Katun en Siemens / VIPA impliciet uit “dat het gebruik van een merk of een ander onderscheidend kenmerk van de concurrent in vergelijkende reclame aan het noodzakelijkheids criterium wordt getoetst”<sup>77</sup>.

Volgens deze opvatting geldt er dus geen noodzakelijkheidsvereiste voor het gebruik door een adverteerder van een merk of onderscheidend kenmerk van een concurrent in vergelijkende reclame, in tegenstelling tot wat het merkenrecht vereist voor het gebruik van het bestemmingsmerk. Artikel 6, lid 1 van de Harmonisatierichtlijn inzake merken speelt geen rol en kan niet worden ingeroepen bij de beoordeling van het al dan niet geoorloofd karakter van het gebruik van een merk in vergelijkende reclame. Deze opvatting lijkt niet problematisch. De voorwaarden om te beoordelen of er al dan niet sprake is van geoorloofde vergelijkende reclame stemmen immers gedeeltelijk overeen met de criteria die het Hof van Justitie heeft geformuleerd om na te gaan of het gebruik van een merk door een derde in overeenstemming is met de “eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”. Deze geoorloofdheidsvoorwaarden inzake vergelijkende reclame maken in feite deel uit of kunnen worden gezien als een uitwerking van de “eerlijke gebruiken in nijverheid en handel”<sup>78</sup>. Dit is geruststellend voor de merkhouders. Met betrekking tot de bestemmingsexceptie zagen we dat het toegelaten is voor een derde om andermans merk te gebruiken, tenzij dit geen gebruik conform de “eerlijke gebruiken” is. Dan herleven de verbodsrechten van de merkhouder. Hier zien we dat adverteerders in vergelijkende reclame het merk van een concurrent mogen gebruiken, tenzij de op het “fair use”-principe geïnspireerde voorwaarden inzake geoorloofdheid worden miskend. Dan zal de vergelijkende reclame onrechtmatig zijn en kan de merkhouder zich ertegen verzetten.

De loyaliteitsverplichting lijkt dus zowel in het merkenrecht als in het kader van vergelijkende reclame een belangrijk basisprincipe te zijn bij de beperking van de uitsluitende rechten van merkhouders<sup>79</sup>.

71. Dictum van het arrest.

72. Punten 17-20 van het arrest.

73. HvJ 12 juni 2008, C-533/06, *O2 Holdings Limited & O2 (UK) Limited / Hutchison UK Limited*, TBH 2009, nr. 4 met noot van G. SORREAUX en IER 2008, p. 213.

74. Punt 27 van het arrest.

75. Prejudiciële vraag 2 *in fine*.

76. Conclusie van advocaat-generaal Mengozzi, punten 41-60.

77. Conclusie van advocaat-generaal Mengozzi, punt 58.

78. P. REESKAMP, “Het HvJ EG over merkgebruik in vergelijkende reclame”, *Bull.BMM* 2007, p. 108.

79. Zie in dit verband ook de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak *L'Oréal* (HvJ 18 juni 2009, C-487/07) opgenomen elders in dit nummer met noot E. CORNU.



### 3. OCTROOIRECHT

#### 3.1. De onrechtstreekse octrooi-inbreuk

22. Het octrooirecht is een ander intellectueel recht dat producenten kunnen inzetten om een uitsluitend recht te laten gelden en zo een captive market te creëren. Een onderneming die een nieuw product heeft ontwikkeld waarin een uitvinding zit vevat kan dit door middel van een octrooi beschermen. Derden zullen het product dat onder de octrooi-conclusies valt dan niet mogen vervaardigen of verkopen. Wanneer de uitvinding niet louter op het hoofdproduct betrekking heeft, maar tevens op de combinatie met een bijproduct, kan de octrooihouder zijn uitsluitend recht uitoefenen en zo proberen via het octrooi de afgeleide markt van deze bijproducten te controleren en zo veel mogelijk inkomsten van de verkoop van deze bijproducten te innen.

Denk maar aan inktjetprinters die onder een octrooi vallen, maar waarvan vooral de verkoop van de inktpatronen de grootste opbrengst verzekert. Precies het vervaardigen van compatibele producten of onderdelen voor de printers is voor derden vaak een lucratieve activiteit: zij hoeven geen markt te creëren, maar verkopen generieke producten dankzij het succes dat de octrooihouder wist te bewerkstelligen met de printer. Om deze economisch belangrijke markt te beheersen kunnen octrooihouders proberen om de inktpatronen of de werking ervan in de printer op één of andere manier onder de octrooibescherming te brengen. Hetzelfde geldt voor koffiepads en het gebruik ervan in geotrooieerde koffiemachines waarop hieronder wordt ingegaan. Is het mogelijk door het kiezen van een vorm en afmetingen voor de bijproducten deze specifiek af te stemmen op het hoofdproduct, zodat ze binnen de beschermingsomvang van een octrooi vallen en men aldus verhindert dat derden compatibele bijproducten op de markt zouden brengen?

23. Wanneer we onze hoofd- en bijproducten bekijken vanuit een octrooirechtelijk perspectief zijn er drie relevante situaties: (i) enkel het hoofdproduct is geotrooieerd, (ii) het bijproduct maakt eveneens het voorwerp uit van een octrooi, (iii) het octrooi heeft betrekking op de gecombineerde toepassing van het hoofdproduct met het bijproduct.

Wanneer zowel het hoofdproduct als het afgeleide product het voorwerp uitmaakt van een octrooi is er geen discussie mogelijk. Wanneer een derde een element (bijproduct) ver-

vaardigt of aanbiedt waarop het octrooi betrekking heeft en dat samen kan worden gebruikt met een geotrooieerd (hoofd-)product begaat hij een (rechtstreekse) octrooi-inbreuk. Wanneer enkel het hoofdproduct is geotrooieerd en geen van de octrooi-conclusies op enige wijze betrekking heeft op het functioneren van het hoofdproduct met het bijproduct, lijkt het mogelijk voor derden om de bijproducten te vervaardigen en aan te bieden zonder zich bloot te stellen aan een vordering wegens octrooi-inbreuk. De octrooihouder zal deze situatie echter trachten te vermijden aangezien vervangbare goederen voor geotrooieerde producten een vaak volumineuze en commercieel belangrijke markt uitmaken.

Interessante vragen stellen zich wanneer het vervangbare bijproduct niet als dusdanig een geotrooieerde uitvinding betreft, maar (één van) de octrooi-conclusies wel betrekking heeft op een combinatie van het hoofdproduct met het bijproduct, bijvoorbeeld het samenwerken van deze twee producten. Het is mogelijk dat een derde door het aanbieden van de bijproducten zich schuldig maakt aan wat in de rechtsleer doorgaans als de “onrechtstreekse” of “indirecte” octrooi-inbreuk wordt aangeduid. In de praktijk is gebleken dat de onrechtstreekse octrooi-inbreuk door octrooihouders met succes kan worden aangewend om een captive market af te schermen.

24. De Belgische wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien (hierna “BOW”)<sup>80</sup> kent de octrooihouder exclusieve rechten toe om op te treden tegen zowel rechtstreekse als onrechtstreekse octrooi-inbreuken. De inbreukmakende handelingen zijn opgesomd in artikel 27 BOW. § 1 van dit artikel sanctioneert de handelingen die het monopolie van de octrooihouder rechtstreeks kunnen aantasten (directe of rechtstreekse octrooi-inbreuk). Artikel 27 § 2 BOW beteugelt de onrechtstreekse octrooi-inbreuk en geeft aan de octrooihouder “het recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden op Belgisch grondgebied aan een ander dan degenen die gerechtigd zijn de uitvinding toe te passen, middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding aan te bieden of te leveren voor de toepassing van de geotrooieerde uitvinding op het grondgebied, indien de derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn”<sup>81</sup>.

<sup>80</sup>. Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, *BS* 9 maart 1985, p. 2774, meermaals gewijzigd.

<sup>81</sup>. Dit art. 27 § 2 BOW is geïnspireerd op art. 30 van het Gemeenschapsoctrooi-verdrag (verdrag betreffende het Europees octrooi voor de gemeenschappelijke markt en uitvoeringsreglement, opgemaakt te Luxemburg op 15 december 1975, goedgekeurd bij wet van 8 juli 1977, *BS* 30 september 1977) dat ook in andere landen werd overgenomen (vanaf 1989 art. 26 GOV). Gelijkaardige bepalingen vindt men in de Duitse Patentgesetz en de Nederlandse Rijksoctrooiwet zodat het voor de toepassing en interpretatie van deze bepaling interessant is om ook over de grenzen te kijken. Volgens Benyamini is de idee achter dit art. 26 GOV “*that third parties should not be allowed to benefit from the invention by supplying means whose market flows from the invention and which are intended for utilizing it*” (zie A. BENYAMINI, *Patent Infringement in the European Community (ICC Studies in Industrial Property and Copyright Law – Volume 13)*, Weinheim, VCH, 1993, p. 182) en dat “*this right should be reserved to the patentee who has created this specific market*” (zie A. BENYAMINI, *o.c.*, p. 210).

De octrooi-inbreuk is onrechtstreeks omdat het gaat om het onder bepaalde omstandigheden aanbieden of leveren van middelen waarmee vervolgens een octrooi-inbreuk kan worden gepleegd. Met de middelen die een derde (niet de octrooihouder) ter beschikking stelt kunnen de afnemers een rechtstreekse octrooi-inbreuk plegen. De leverancier van deze middelen pleegt hierdoor zelf geen rechtstreekse octrooi-inbreuk. Opdat er sprake kan zijn van een indirecte octrooi-inbreuk moet aan vier materiële voorwaarden worden voldaan:

### **(i) Het aanbieden of leveren op het grondgebied**

De onrechtstreekse octrooi-inbreuk heeft enkel betrekking op het aanbieden of leveren van fysieke middelen. Andere handelingen zoals het produceren, gebruiken of bezitten voor deze doeleinden vallen erbuiten.

### **(ii) Van middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding**

De kern van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk is dat de middelen betrekking moeten hebben op een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding. De middelen moeten zelf geen wezenlijk bestanddeel van de geöctrooieerde uitvinding zijn, maar een wezenlijk element "betreffen". Of dit al dan niet het geval is, is een feitelijke kwestie en afhankelijk van het concrete geval. Een bepaald element kan essentieel zijn voor de werking van een inbreukmakend toestel, maar buiten de octrooi-conclusies vallen en dus niet als wezenlijk bestanddeel worden beschouwd. De rechter zal de betrokken octrooi-conclusie dus doelbewust moeten interpreteren om de uitvindingsgedachte die erin zit vervat te bepalen<sup>82</sup>. Ook op grond van deze notie is gebleken dat octrooihouders op basis van hun octrooi in bepaalde omstandigheden een afgeleide markt proberen af te scherm.

### **(iii) Voor de toepassing van de geöctrooieerde uitvinding op het grondgebied**

De uitvinding toepassen betreft in de eerste plaats het produceren van een geöctrooieerd voorwerp of een geöctrooieerde werkwijze toepassen. Ook het gebruiken van een verbruiksproduct dat bestemd is om samen te werken met een machine op een wijze die het voorwerp uitmaakt van een octrooi is de uitvinding toepassen.

### **(iv) Aan iemand die niet gerechtigd is de uitvinding toe te passen**

Het volstaat dat wordt geleverd aan iemand die niet gerechtigd is de uitvinding toe te passen. Het is niet vereist dat deze afnemers de uitvinding daadwerkelijk toepassen.

25. Naast het materieel element moet ook een moreel element voorhanden zijn: de derde die de middelen aanbiedt of levert moet weten dat deze geschikt en bestemd zijn om samen met de uitvinding te worden toegepast of dit moet gezien de omstandigheden duidelijk zijn. Hij moet hierbij de uitvinding op het oog hebben, wat niet noodzakelijk impliceert dat hij ook weet dat er een octrooi op rust<sup>83</sup>. De intentie van de derde die de middelen aanbiedt of levert zal doorgaans aan de hand van de omstandigheden van het geval moeten worden aangetoond. Het kan hierbij gaan om een aanbevolen gebruik van de middelen door de leverancier of middelen die uit hun aard, samenstelling en afmetingen als het ware op maat zijn gemaakt om met de uitvinding te worden toegepast<sup>84</sup>. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Luik in verband met de levering van aangepaste messen voor een geöctrooieerde machine dat de leverancier omwille van deze aanpassing moet geweten hebben dat de geleverde middelen geschikt en bestemd waren voor de inwerkingstelling van de geöctrooieerde uitvinding en veroordeelde ze de leverancier wegens onrechtstreekse octrooi-inbreuk<sup>85</sup>. Deze beperking uit het octrooirecht bestaat naast de merkenrechtelijke bestemmingsexceptie. Een fabrikant van concurrerende bijproducten moet hiermee rekening houden wanneer hij gebruik maakt van andermans merk om de bestemming aan te duiden. We komen daarop hieronder terug.

Voor algemeen in de handel verkrijgbare producten gelden strengere voorwaarden. In overeenstemming met artikel 27 § 2 in fine kan er enkel sprake zijn van een onrechtstreekse octrooi-inbreuk indien "*de derde degene aan wie hij levert aanzet tot het verrichten van de krachtens § 1 verboden handelingen*".

26. In de Belgische rechtspraak werd de indirecte octrooi-inbreuk tot nog toe zelden toegepast. Een geval waarin deze kwestie uitdrukkelijk aan bod kwam is de Senseo-zaak voor het hof van beroep te Antwerpen<sup>86</sup>. Octrooihouder Sara Lee/DE trachtte in deze zaak op grond van haar octrooi de producenten van "generieke" koffiepads te verbieden om voor de Senseo-machine geschikte koffiepads op de markt te brengen. De onrechtstreekse octrooi-inbreuk is in deze zaak een

<sup>82</sup> S. THORLEY, R. MILLER, G. BURKILL *et al.*, *Terrell on the Law of Patents*, London, Sweet & Maxwell, 2006, p. 315, nrs. 8-33.

<sup>83</sup> F. DE VISSCHER, "La protection des inventions et du savoir-faire" in *Guide juridique de l'entreprise*, titel X, boek 98.1, 2<sup>de</sup> uitg. (oktober 2003), Brussel, Kluwer, p. 37-38.

<sup>84</sup> N. HÖLDER en J. SCHMIDT, "Indirect Patent Infringement: Latest Developments in Germany", *EIPR* 2006, p. 482.

<sup>85</sup> Rb. Luik 6 december 2007, *Ing.Cons.* 2008, p. 140.

<sup>86</sup> Antwerpen 8 november 2005, *Ing.Cons.* 2005, p. 502 met noot E. DE GRUYSE, "Straffe koffie (met een laagje schuim)!".

middel bij uitstek gebleken om de markt van de bijproducten te monopoliseren en deze zaak vormt dan ook een perfecte illustratie van het probleem dat we onderzoeken.

Het arrest van het hof van beroep kwam er vooraleer dit octrooi op 30 augustus 2006 volledig werd herroepen door de Technische Kamer van Beroep van het Europese Octrooibureau<sup>87</sup>. We laten de geldigheidskwestie van het zogenaamde “Senseo-octrooi” hier buiten beschouwing en gaan hierna enkel in op de indirecte octrooi-inbreuk in de veronderstelling dat Sara Lee/DE zich nog op een geldig octrooi kon beroepen. We mogen veronderstellen dat Sara Lee/DE door de herroeping van haar octrooi binnen een interessante captive market sterk heeft ingeboet. Koffiepaden zijn immers bij uitstek verbruiksgoederen die de consument telkens opnieuw nodig heeft (in tegenstelling tot de Senseo-koffie-machine die eenmalig wordt aangekocht). Indien deze pads wegens hun vorm en afmetingen uniek zijn, is de leverancier van de pads zeker van een groep systematische afnemers. Uiteraard poogt hij deze lucratieve markt van bijproducten te beheersen. Bij gebrek aan alternatief zijn de consumenten immers verplicht om de koffiepaden telkens bij de octrooihouder of zijn licentiehouders te betrekken.

27. Sara Lee/DE beschikte (voor de volledige herroeping ervan) over een Europees octrooi dat in essentie betrekking had op een samenstel, in een koffiemachine, van een houder waarin warm water door een zogenaamde “pouch” of koffiepad vloeit (i.e. een pil- of schijfvormige in filterpapier verpakte individuele portie koffie). De bodem van de houder heeft speciale kanaalvormige groeven en de afmetingen van de “pouch” of koffiepad zijn afgestemd op deze houder zodat het water door de koffiepad vloeit zonder “bypass-effect”<sup>88</sup>. Van een “bypass-effect” is sprake wanneer heet water langs de randen van de koffiepad via de groeven en de uitlaatopening in het koffiekopje loopt en dus niet door de koffiepad wordt geperst. Dit gebeurt wanneer de koffiepad bijvoorbeeld kleiner is dan de houder, aangezien dan water langs de zijrand van de koffiepad loopt ondanks de aanwezigheid van de kanaalvormige groeven. Het bleek dus essentieel voor de uitvinding dat de afmetingen van de koffiepad en de houder op elkaar zijn afgestemd. De kern van de uitvinding betrof dus niet de koffiepad als dusdanig, maar wel de kanaalvormige groeven die niet volledig doorlopen tot de zijwand zodat, in combinatie met een koffiepad met de juiste afmetingen die volledig op de bodem van de houder rust

waar de groeven zijn ingekort, het “bypass-effect” wordt vermeden.

Er bestonden ten tijde van de uitvinding al gelijkaardige koffiepaden om in andere koffiemachines te worden gebruikt. Andere koffiebranders begonnen vervolgens echter koffiepaden op de markt te brengen met een geschikte vorm en afmetingen om in de “Senseo”-machine te worden gebruikt. Ze verwezen hierbij ook expliciet of impliciet naar deze machine. Het octrooi als dusdanig heeft geen betrekking op de koffiepaden. De vraag die zich stelde was bijgevolg of het leveren van “generieke” koffiepaden aan supermarkten een onrechtstreekse octrooi-inbreuk uitmaakt. Sara Lee/DE vervolgde de koffiebranders in België, Nederland en Duitsland, wat leidde tot uiteenlopende uitspraken in de verschillende landen. Voorafgaandelijk aan de beslissing van het hof van beroep te Antwerpen besliste de Hoge Raad in Nederland dat er geen sprake was van een onrechtstreekse octrooi-inbreuk en het hof van beroep te Düsseldorf (Oberlandesgericht) dat dit wel het geval was<sup>89</sup>.

Het hof van beroep te Antwerpen diende zich uit te spreken over de vraag of de koffiebranders “door het op de Belgische markt brengen van de koffiepaden in kwestie die geschikt zijn voor het koffiezetapparaat Senseo van appellante octrooi-inbreuk [plegen]?”<sup>90</sup>. In een arrest van 8 november 2005 oordeelt het hof dat de koffiebranders door het aanbieden en/of leveren van de koffiepaden inderdaad onrechtstreeks inbreuk plegen op het Europees octrooi nr. 904 717 van Sara Lee/DE en dat aan alle materiële voorwaarden en het moreel element is voldaan. In het arrest benadrukt het hof van beroep dat de sanctionering van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk zoals bepaald in artikel 27 § 2 BOW de bedoeling heeft “derden te verhinderen op onrechtstreekse wijze te profiteren van de nieuwe markt die dankzij de uitvinding is ontstaan”<sup>91</sup>. Die nieuwe markt is de captive market van de koffiepadjes die compatibel zijn met de Senseo-koffiezetapparaten. Volgens het hof werden de koffiebranders kennelijk aangetrokken door het succes van het Senseo-koffiezetapparaat en hebben zij “in essentie nagestreefd dat de gebruikers van het Senseo-koffiezetapparaat hun ‘Café Crème’ koffiepaden zouden gebruiken”<sup>92</sup>. Door het instellen van een tegenvordering wegens onrechtstreekse octrooi-inbreuk wenste Sara Lee/DE haar monopolie op deze captive market natuurlijk te behouden en verstevigen.

Het hof komt tot de vaststelling dat “de gewraakte ‘Café

<sup>87</sup>. Decision of the Technical Board of Appeal 3.2.04 of 30 August 2006, T-0452/05, *Sara Lee/DE NV / Vomar Voordeelmarkt, Kraft Foods & Minges Kaffee*, beslissing beschikbaar op [www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html](http://www.epo.org/patents/appeals/search-decisions.html).

<sup>88</sup>. EP 0 0904 717 dat op 11 juli 2001 voor meerdere Europese landen werd verleend, onder meer België, voor: “Samenstel voor gebruik in een koffiemachine voor het bereiden van koffie, houder en pouch van dat samenstel” (volgens de Nederlandse vertaling van het octrooi).

<sup>89</sup>. Hoge Raad 31 oktober 2003, *BIE* 2004, p. 285-300 met noot J. DEN HERTOEG en OLG Düsseldorf 15 november 2005, *Rolf Minges/Sarah Lee/DE, niet gepubl.* Voor een bespreking van deze beslissingen, zie K. ROOX en C. DE PRETER, “Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het Senseo-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?”, *IRDI* 2006, p. 101-110 (voor de procedures in Nederland en Duitsland) en L. VAN BUNNEN, “La saga des dosettes ‘Senseo’ et le droit des brevets”, *Ing. Cons.* 2007, p. 3-14 (voor de procedure in Nederland).

<sup>90</sup>. Antwerpen 8 november 2005, *Ing. Cons.* 2005, p. 524 met noot E. DE GRUYSE.

<sup>91</sup>. *Idem*, p. 524.

<sup>92</sup>. *Idem*, p. 526.

Crème' koffiepads enkel zinnig [kunnen] worden gebruikt in koffiezetapparaten die zijn voorzien van een houder in de zin van het octrooi<sup>93</sup>. Het oordeelt dat het aanbieden en/of leveren van deze koffiepads een onrechtstreekse inbreuk vormt op EP 904 717 en spreekt een algemeen verbod op het Belgisch grondgebied uit. Deze uitspraak werd in de rechtsleer bekritiseerd<sup>94</sup>. Zo'n algemeen verbod is immers verregaand en lijkt zelfs disproportioneel indien de door derden aangeboden middelen hoewel ze objectief geschikt zijn voor de uitvinding, ook andere toepassingen hebben. In dergelijke gevallen zou men kunnen opleggen dat de middelen slechts mogen worden geleverd wanneer hierbij alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om te vermijden dat vervolgens rechtstreeks inbreuk kan worden gemaakt op het octrooi<sup>95</sup>, of zou het verbod moeten worden beperkt tot reclame en marketing waarbij onvoldoende voorzorgsmaatregelen worden genomen om te vermijden dat de uitvinding wordt toegepast. Het hof is tevens van oordeel dat de koffiebranders "profiteren van de creatieve inspanningen van appellante" en dat Sara Lee/DE hierdoor schade heeft geleden die moet worden vergoed<sup>96</sup>. De volgens het hof te vergoeden schade is de schade op de captive market, die dus als zodanig wordt beschermd<sup>97</sup>.

Het hof van beroep erkent dat de onrechtstreekse octrooi-inbreuk een zelfstandige inbreuk is die niet afhankelijk is van een rechtstreekse octrooi-inbreuk en gaat hiermee o.i. redelijk ver<sup>98</sup>. Er zou toch moeten worden aangetoond dat de derde door dergelijke leveringen op een terrein komt of kan komen dat krachtens een octrooi aan de octrooihouder is voorbehouden en dus diens monopolie (en de wezenlijke functie van het octrooi) kan aantasten en wat toch minstens een dreiging van of een potentiële rechtstreekse octrooi-inbreuk veronderstelt<sup>99</sup>. Dezelfde mening is men toegedaan in Duitsland waar men spreekt van een "Vorfelddat" die bescherming biedt bij de dreiging van een inbreuk<sup>100</sup>. Men mag niet uit het oog verliezen dat de toegekende octrooi-rechten een beperking vormen op het beginsel van de vrije mededinging. De exclusieve rechten van de octrooihouder moeten dan ook steeds worden afgewogen tegen het algemeen

beginsel van de economische vrijheid en de vrije mededinging. Het publiek heeft belang bij een toegang tot goederen die niet door een octrooi worden beschermd en andere ondernemingen hebben er belang bij om dergelijke goederen te kunnen produceren en van deze markt te "profiteren". Het louter "profiteren" van de markt voor afgeleide producten – die op zich niet geöctrooieerd zijn – is dan ook niet voldoende voor een indirecte octrooi-inbreuk. Zoals in het merkenrecht het profiteren van een (bekend) merk door dit te vermelden om de bestemming van de eigen waren aan te geven niet als dusdanig in strijd is met de eerlijke gebruiken. En zoals een adverteerder niet per se oneerlijk voordeel haalt uit de bekendheid van merken of kenmerken van een concurrent waarnaar hij in verwijzende reclame verwijst.

E. De Gryse stelde bijgevolg terecht de vraag of "het handelen van een octrooihouder in een captive market, die op zich niet onder het octrooi valt, te verenigen is met het 'specifiek voorwerp' van het octrooi-recht zoals gedefinieerd door het Hof van Justitie"<sup>101</sup>. In het arrest Centrapharm / Sterling Drug van 1974 verduidelijkte het Hof van Justitie dat het octrooi-recht als specifiek voorwerp heeft "de octrooihouder, ter beloning van de uitvinders creatieve inspanning, het uitsluitende recht te verschaffen om een uitvinding hetzij rechtstreeks hetzij door licentieverlening aan derden, te gebruiken voor de vervaardiging en het als eerste in het verkeer brengen van producten van nijverheid, alsmede het recht zich tegen inbreuken te verzetten"<sup>102</sup>. Behoort het tot het specifieke voorwerp van het octrooi om aan de uitvinder alle vergoedingen en alle winst te doen toekomen die dankzij het octrooi kunnen worden verwezenlijkt? De octrooihouder van het Senseo-octrooi ontvangt een vergoeding voor zijn creatieve inspanning door de verkoop van de koffiemachines waarin de uitvinding is vervat. Hij ontvangt daarnaast ook een vergoeding voor de bijproducten die met de uitvinding kunnen worden gebruikt die hij zelf verkoopt. Laatstgenoemde vergoeding komt uit een product dat als dusdanig niet is geöctrooieerd. Door het aanbod van derden van goedkopere "generieke" koffiepads geschikt voor zijn koffie-apparaat, zal de octrooihouder een deel van zijn markt ver-

<sup>93</sup> *Idem*, p. 529.

<sup>94</sup> L. Van Bunnem noemde de situatie waarin men zich na het arrest van het hof van beroep bevond "injuste et fâcheuse" in "La saga des dosettes 'Senseo' et le droit des brevets", *Ing. Cons.* 2007, p. 5.

<sup>95</sup> N. HÖLDER en J. SCHMIDT, "Indirect Patent Infringement: Latest Developments in Germany", *EIPR* 2006, p. 483.

<sup>96</sup> Antwerpen 8 november 2005, *Ing. Cons.* 2005, p. 529.

<sup>97</sup> E. DE GRyse, "Straffe koffie (met een laagje schuim)!" (noot onder Antwerpen 8 november 2005), *Ing. Cons.* 2005, p. 545.

<sup>98</sup> Dit aspect van de beslissing zorgde voor verschillende reacties in de rechtsleer: E. DE GRyse, noot, "Straffe koffie (met een laagje schuim)!", *o.c.*, p. 542; K. ROOX en C. DE PRETER, "Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het Senseo-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?", *IRDI* 2006, p. 108-109 en L. VAN BUNNEN, "La saga des dosettes 'Senseo' et le droit des brevets", *Ing. Cons.* 2007, p. 7.

<sup>99</sup> E. DE GRyse, noot, "Straffe koffie (met een laagje schuim)!", *o.c.*, p. 543.

<sup>100</sup> Ook in Duitsland is de onrechtstreekse octrooi-inbreuk een middel dat door octrooihouders met succes kan worden aangewend om een markt af te schermen. Het leerstuk van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk wordt er ook vaker in de rechtspraak toegepast. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de bescherming van de octrooihouder en de mogelijkheid om reeds een verbod op te leggen bij de dreiging van een inbreuk. Een belangrijke beslissing voor de beslissing van het Oberlandesgericht te Düsseldorf in de Senseo-zaak is het "Flügelradzähler"-arrest van het Duits Hooggerichtshof (Bundesgerichtshof) van 4 mei 2004 (*GRUR* 2004, p. 758-763). Zie m.b.t. de problematiek in Duitsland o.m. N. HÖLDER en J. SCHMIDT, "Indirect Patent Infringement: Latest Developments in Germany", *EIPR* 2006, p. 481 en A. KEUKENSCHRIJVER, "Flügelradzähler, Kaffeetüte und Drehzahlermittlung-neue Entwicklungen bei der mittelbaren Patentverletzung" in R. EINSELE en E. FRANKE (eds.), *Festschrift 50 Jahre VPP*, 2005, p. 337.

<sup>101</sup> E. DE GRyse, noot, "Straffe koffie (met een laagje schuim)!", *o.c.*, p. 543.

<sup>102</sup> HvJ 31 oktober 1974, C-15/74, *Centrapharm / Sterling Drug*, *Jur.* 1974, I-1147, punt 9.

liezen. Men kan zich echter afvragen of derden de toegang tot deze markt proberen te ontzeggen niet buiten het specifieke voorwerp valt en niet ongerechtvaardigd is. Het lijkt immers moeilijk verdedigbaar dat een nieuwe (afgeleide) markt die dankzij de uitvinding is ontstaan, maar die niet als dusdanig onder het octrooi valt, via de onrechtstreekse octrooi-inbreuk kan worden afgeschermd. Het afschermen van de captive market kan een economisch gevolg zijn van een inbreukverbod wegens onrechtstreekse octrooi-inbreuk, maar mag er o.i. niet het doel van zijn. Een octrooihouder heeft o.i. geen automatisch recht op alle inkomsten die voortvloeien uit de afgeleide markt die dankzij zijn uitvinding is ontstaan en wordt afgeschermd<sup>103</sup>.

### 3.2. De verhouding tussen de indirecte octrooi-inbreuk en het gebruik van het bestemmingsmerk

28. Als we nu het merkenrecht en het octrooirecht naast elkaar plaatsen, komen we tot een interessante vaststelling. Hierboven zagen we dat het in het merkenrecht is toegelaten om het merk van een derde te gebruiken om de bestemming aan te geven van de eigen producten of diensten die compatibel zijn met de producten van de merkhouder. Het merk wordt hierbij gebruikt om te verwijzen naar een bepaald (hoofd-)product van de merkhouder waarvoor de (bij-)producten van degene die het merk gebruikt zijn bestemd. In het octrooirecht moet een concurrerende leverancier echter oppassen wanneer hij de bestemming van de door hem aangeboden producten aangeeft. Wanneer deze bestemming betrekking heeft op een geoctrooieerd product of een geoctrooieerde werkwijze, kan dit onder omstandigheden (afhankelijk van het octrooi en hoe dit octrooi is opgesteld) leiden tot een onrechtstreekse octrooi-inbreuk. Zo is de vermelding “bestemd voor Senseo” op de verpakking van “neutrale” koffiepads vanuit merkenrechtelijk perspectief in principe toegelaten, maar lijkt dit tegelijkertijd het intentioneel element van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk te bevestigen<sup>104</sup>. Krachtens artikel 27 § 2 BOW kan de octrooihouder een derde immers verbieden om middelen aan te bieden of te leveren “indien de derde weet dan wel het gezien de omstandigheden duidelijk is, dat deze middelen voor die toepassing geschikt en bestemd zijn”. Wanneer nu de leverancier van bepaalde middelen zelf (op de verpakking, in reclame, etc.) aangeeft dat deze middelen kunnen worden gebruikt in een geoctrooieerde machine of als deel van een geoctrooieerd samenstel, kan hij nog moeilijk volhouden niet te “weten” dat ze voor deze toepassing geschikt en bestemd zijn.

We worden hier dus geconfronteerd met twee soorten intellectuele rechten met een eigen voorwerp, beschermingsomvang en specifieke beperkingen. Ze bestaan als wettelijke

systemen naast elkaar, maar zijn niet noodzakelijk op elkaar afgestemd. Er kan dus een zeker spanningsveld ontstaan wanneer een onderneming tegelijkertijd verschillende rechten op een captive market kan laten gelden, bijvoorbeeld door het octrooirecht en het merkenrecht te combineren. Het merkenrecht voorziet een beperking van de exclusieve rechten van de merkhouder opdat de derden de bestemming van zijn waren kan aangeven, maar in het octrooirecht kan een dergelijke aanduiding worden geïnterpreteerd als het moreel element van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk. Wanneer de onderneming naast een merk ook beschikt over een octrooi, wordt de manoeuvreerruimte voor producenten van “generieke” bijproducten kleiner. Het is dus niet uitgesloten dat een onderneming in bepaalde omstandigheden deze twee intellectuele rechten kan aanwenden of genieten van de wisselwerking tussen de systemen om zijn markt van bijproducten te verdedigen. Concurrenten die een deel van deze markt willen veroveren moeten dus rekening houden met de verschillende intellectuele rechten die in het spel zijn, alsook met de gecombineerde werking en de gevolgen van het ene recht op het andere om hun actiemogelijkheden en -middelen te beoordelen om de strijd met de houder van de intellectuele rechten aan te gaan.

29. Bovendien staan de verschillende intellectuele rechten op gelijke hoogte en krijgt het ene systeem geen voorrang op het andere. Wanneer naast een merk ook een octrooi in het geding is, worden de regels van beide systemen toegepast en lijkt een beroep op de bestemmingsexceptie geen middel te zijn om te ontsnappen aan het moreel element van de onrechtstreekse octrooi-inbreuk. Dit kwam duidelijk naar voor in de beslissing van de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage van 18 januari 2002 in de Senseo-zaak. In Nederland hadden de concurrenten van Sara Lee/DE “generieke” koffiepads op de markt gebracht waarvan de verpakking een afbeelding van de Senseo-koffiemachine bevatte en waarvan de reclame naar aanleiding van de marktintroductie van de pads vermeldde “dit zijn handige koffiepads die geschikt zijn voor de Senseo café crème koffiezetter”. Deze aanduiding in de reclame is er op gericht om de bestemming aan te geven en zou dus in het licht van de bestemmingsexceptie als geoorloofd moeten worden aangemerkt. Geoorloofd onder het merkenrecht of niet, de rechter leidde er een onrechtstreekse octrooi-inbreuk uit af. De voorzieningenrechter oordeelde dat “gedaagden door de verpakking van hun koffiepads en hun reclame-uiting [...] duidelijk [maken] dat de koffiepads bedoeld zijn voor gebruik in het Senseo Crema koffiezetapparaat. [...] Deze koffiepads kunnen daarom worden aangemerkt als middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding, hetgeen gezien de omstandigheden aan gedaagden duidelijk is”<sup>105</sup>.

<sup>103</sup>. Zie ook K. ROOX en C. DE PRETER, “Onrechtstreekse octrooi-inbreuk naar Belgisch recht na het Senseo-arrest: koffiedik kijken of klare wijn?”, *IRDI* 2006, p. 108.

<sup>104</sup>. E. DE GRUYSE, “Straffe koffie (met een laagje schuim)!” (noot onder Antwerpen 8 november 2005), *Ing.Cons.* 2005, p. 541.

<sup>105</sup>. V.zr. Rb. 's-Gravenhage 18 januari 2002, *BIE* 2004, 287 (deze beslissing werd later hervormd).

Ook het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat het publiek informeren omtrent het gebruik van eigen producten met een geoctrooieerde toepassing niet kan. De koffiebranders argumenteerden dat de vermeldingen op hun verpakkingen (dat de koffiepads geschikt zijn voor “café crème”-koffiemachines) de consument niet aanzetten tot het verrichten van verboden handelingen, doch deze slechts informeren over het feit dat de koffiepads geschikt zijn voor “café crème”-koffiemachines. De verwijzing naar “café crème” is volgens hen geen aanwijzing van een indirecte octrooi-inbreuk, maar verwijst enkel naar een soort koffie met een schuimlaagje. Deze bereidingswijze wordt niet opgeëist in het octrooi en Sara Lee/DE heeft volgens de koffiebranders geen exclusieve rechten verworven op de bereiding van “café crème”. “Café crème” is evenmin een merk dat door Sara Lee/DE werd geregistreerd. Het hof ziet hierin echter geen bezwaar wanneer het beslist dat de koffiebranders “in essentie [hebben] nagestreefd dat de gebruikers van het Senseo-koffieapparaat hun ‘café crème-koffiepads zouden gebruiken”. De koffiebranders hadden immers “na de lancering van het Senseo-apparaat op de verpakkingen verwezen naar (nieuwe) ‘café crème-koffiezetmachines” en dat terwijl

het Senseo-apparaat het enige café crème-koffiezetmachine was op het moment dat de koffiebranders hun pads op de markt brachten<sup>106</sup>.

Zouden de producenten van “generieke” koffiepads aan een vordering wegens indirecte octrooi-inbreuk kunnen ontsnappen door hun producten aan te bieden met de expliciete vermelding dat deze niet geschikt zijn voor de Senseo-koffie-machine? Dit is wat het hof van beroep te Düsseldorf in de Senseo-zaak in Duitsland tegen koffiebrander Minges oplegde. Indien de “generieke” koffiepads een vorm en afmetingen hebben waardoor ze niet zijn afgestemd op de Senseo-machine, moeten ze volgens het hof worden verkocht met de duidelijke vermelding dat ze niet geschikt zijn om in een Senseo-koffiepad-machine te worden gebruikt (“Nicht geeignet für Senseo-Kaffeepad-Maschinen”)<sup>107</sup>. Deze oplossing lijkt dan weer niet in overeenstemming met de bestemmingsexceptie die er enkel toe strekt om de bestemming van de eigen waren of diensten aan te geven, doch niet om het merk van een derde te gebruiken om te wijzen op de niet-compatibiliteit.

## 4. AUTEURSRECHT

### 4.1. Exclusief reproductierecht

**30.** Een andere vraag is of creatieve ondernemingen het auteursrecht kunnen aanwenden om de exclusiviteit van de door hen ontwikkelde producten te handhaven en zo te vermijden dat er op een markt die ze hebben gecreëerd “reproducties” verschijnen van hun producten of dat reproducties van hun producten verschijnen op de verpakkingen van derden of in de reclame die ze voor hun producten maken.

Het auteursrecht beschermt originele werken die het resultaat zijn van een intellectuele of creatieve inspanning en een oorspronkelijk karakter vertonen<sup>108</sup>. Als tegenprestatie voor een intellectuele inspanning kent het auteursrecht de maker ervan bij wijze van tijdelijk wettelijk monopolie een aantal exclusieve rechten toe. Krachtens artikel 1 § 1 van de Auteurswet heeft “alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst [...] het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren”<sup>109</sup>. De auteur kan zijn toestemming aan (financiële) voorwaarden verbinden en zo levert de navolgende commerciële exploitatie van zijn werk de rechthebbende niet enkel inkomsten op, maar geeft het hem ook een zekere vorm van toezicht op de verhandeling.

Ook industriële producten komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, op voorwaarde dat ze voldoen aan de originaliteitsvereiste. Dit kan het geval zijn voor de hoofdproducten die eerder als voorbeeld werden aangehaald. Voor courante verbruiksproducten zoals een koffiepads of stofzuigerzak is de auteursrechtelijke bescherming niet uitgesloten, maar kan het moeilijker zijn om de vereiste originaliteit aan te tonen. Deze producten zijn immers in hoge mate technisch bepaald. Of er voor dergelijke producten al dan niet sprake is van originaliteit dient te worden beoordeeld in de concrete omstandigheden van het geval.

Het nut van het auteursrecht om een bepaalde captive market af te schermen lijkt dan ook eerder beperkt. Het auteursrecht kan wel relevant zijn om de verpakking van een product te beschermen of om op te treden tegen de afbeelding van een auteursrechtelijk beschermd product op de verpakking van een derde. Een interessante vraag is of de fabrikant van een hoofdproduct dat auteursrechtelijk wordt beschermd een derde kan verbieden om op de verpakking van zijn compatibele bijproducten of in reclame hiervoor een afbeelding van het hoofdproduct op te nemen. Het gaat om bijproducten die afkomstig zijn van een derde en die met een verwijzing naar een hoofdproduct van de houder van een intellectueel recht worden gecommmercialiseerd.

<sup>106.</sup> Antwerpen 8 november 2005, *Ing. Cons.* 2005, p. 526 en 527.

<sup>107.</sup> OLG Düsseldorf 15 november 2005, *Rolf Minges / Sarah Lee/DE*, p. 4 van het arrest, *niet gepubl.*

<sup>108.</sup> F. DE VISSCHER en B. MICHAUX, *Précis du droit d'auteur et des droits voisins*, Brussel, Bruylant, 2000, 15; Cass. 24 februari 1995, *RW* 1995-96, p. 433-434; Cass. 27 april 1989, *RW* 1989-90, 362 en Cass. 11 maart 2005, *A&M* 2005, p. 400.

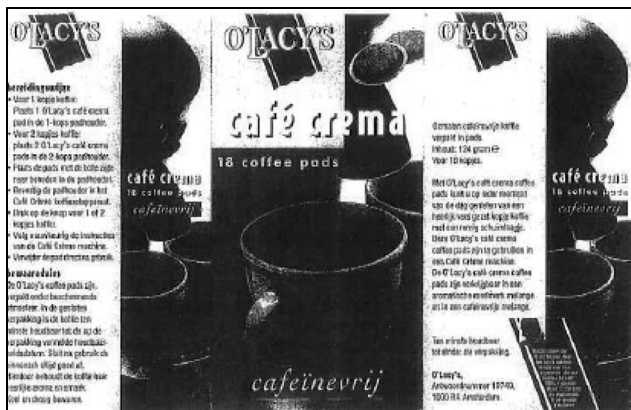
<sup>109.</sup> Wet van 30 juni betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, *BS* 27 juli 1994, p. 19294, meermaals gewijzigd.

Naast de auteursrechtelijke bescherming van de hoofd- en bijproducten, moet ook rekening worden gehouden met het tekeningen- en modellenrecht dat het uiterlijk van voorwerpen (voortbrengsels) beschermt die nieuw zijn en een eigen karakter vertonen en dat o.m. voor gebruiksvoorwerpen geldt (zie infra).

## 4.2. Reproductie van het bestemmingsproduct op verpakkingen

31. In de Senseo-zaak die hierboven reeds aan bod kwam hebben Sara Lee/DE en Philips naast het merken- en octrooi-recht ook het auteursrecht ingeschakeld in een poging om hun concurrenten de toegang tot de markt van de koffiepads te verhinderen. In twee afzonderlijke vorderingen in Nederland verzetten ze zich tegen het gebruik van de afbeelding van het Senseo-apparaat op de verpakking van koffiepads afkomstig van andere koffiebranders, zonder dat de naam “Senseo” of “Philips” werd vermeld. De vlieger ging niet op.

Zowel de voorzieningenrechter bij de rechtbank te Haarlem als de voorzieningenrechter bij de rechtbank te Amsterdam beoordeelde de vordering in het licht van de bestemmingsexceptie uit het merkenrecht. De rechter te Amsterdam verantwoordde deze toepassing door te overwegen dat het gesloten systeem van beperkingen in het auteursrecht niet uitsluit dat de grenzen van het auteursrecht ook in andere gevallen moeten worden bepaald door de belangen van de auteursrecht-hebbers en de maatschappelijke of economische belangen van derden tegen elkaar af te wegen<sup>110</sup>.



Afbeelding overgenomen uit *IER* 2002, p. 323.

De rechter in Haarlem aan wie de vordering eerst werd voorgelegd oordeelde dat de andere koffiebranders “met het afbeelden van het Senseo-apparaat op de verpakking [...] de bestemming van de waar aan [hebben] willen geven. Het afbeelden van het Senseo-apparaat vervult een belangrijke

informatieve functie bij het doen van mededelingen over de [...] op zich geoorloofde handel”<sup>111</sup>. In de tweede zaak legden Philips en Sara Lee nog meer de nadruk op de auteursrechtelijke bescherming van hun koffieapparaat, maar ook de rechter in Amsterdam wees de vordering af. De rechter oordeelde dat “het visueel aanduiden van de bestemming van de pads door een beeld van het Senseo-koffiezetapparaat op de verpakking van de pads aan te brengen, in beginsel [moet] worden aangemerkt als een doelmatig middel ter voorlichting van de consument en daarom gerechtvaardigd [is], mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo dient deze aanduiding in de branche een gebruikelijke wijze te zijn om de bestemming van het product aan te duiden. Dit is hier het geval. Het gaat hier om de kleinhandel in verbruikbare onderdelen, die nodig zijn voor het functioneren van huishoudelijke apparatuur. Het is [...] zeer zeker een gebruikelijke wijze om die bestemming voor het publiek duidelijk te maken”<sup>112</sup>.

In beide beslissingen toetsten de voorzieningenrechtters het gebruik van de afbeelding van de machine aan het merkenrechtelijke vereiste dat het gebruik van de afbeelding “nodig” moet zijn om de bestemming aan te duiden. Volgens de rechter te Haarlem waren de verwerende koffiebranders “door slechts een gedeelte van het apparaat af te beelden, zonder daarbij de merknamen Philips en/of Senseo te gebruiken, [...] niet verder gegaan dan nodig was om de bestemming van de waar aan te geven”<sup>113</sup>. Ook de rechter te Amsterdam oordeelde in deze zin: “Daarnaast dient de afbeelding van het Senseo-koffiezetapparaat van SLDE en Philips zodanig beperkt te zijn als het doel van die aanduiding (aangeven van de bestemming) vereist. Ook aan deze eis is voldaan, nu slechts een klein deel – juist genoeg om het apparaat door gebruikers daarvan herkenbaar te doen – is afgebeeld”<sup>114</sup>. Volgens de laatste rechter was het belang dat Sara Lee/DE en Philips hebben bij de handhaving van hun auteursrecht onvoldoende, nu bleek dat de achterliggende bedoeling van de vordering wegens auteursrechtelijke inbreuk net het afschermen van de captive market was: “Ter zitting is desgevraagd door SLDE en Philips duidelijk gemaakt dat hun belang bij het Senseo-koffiezetapparaat en de door hen op de markt gebrachte pads financieel is gelegen (niet in de verkoop van het apparaat zelf maar) in de verkoop van de pads. Dat zij aldus belang erbij hebben de verkoop van de pads van Vomar en Intergro zo veel mogelijk te voorkomen is financieel begrijpelijk, maar is niet een – of slechts een verwijderd – belang dat door het auteursrecht op het apparaat wordt bestreken”<sup>115</sup>.

32. Uit de beslissingen van de twee voorzieningenrechtters

110. V.zr. Rb. Amsterdam 19 september 2002, *IER* 2003, p. 34.

111. V.zr. Rb. Haarlem 9 augustus 2002, *IER* 2002, p. 325.

112. V.zr. Rb. Amsterdam 19 september 2002, *IER* 2003, p. 34.

113. V.zr. Rb. Haarlem 9 augustus 2002, *IER* 2002, p. 325.

114. V.zr. Rb. Amsterdam 19 september 2002, *IER* 2003, p. 34.

115. *Idem*.

hierboven blijkt dat zij kiezen voor een benadering waarbij een gebruik van intellectuele rechten dat niet in overeenstemming is met de essentiële functie of specifieke voorwerp van het recht resoluut wordt afgewezen. Het gaat dus niet op als onderneming om zoals in de twee hiervoor vermelde zaken een vordering op het auteursrecht te baseren wanneer men in feite een ander doel beoogt dan datgene waarvoor het recht werd verleend (het afschermen van een markt of de mededinging te beperken). Maar wordt het auteursrecht wel zo oneigenlijk gebruikt? Sara Lee/DE en Philips vorderen een verbod voor de producenten van “generieke” koffiepaden om nog langer een afbeelding van de overigens auteursrechtelijk beschermde Senseo-koffiemachine op hun verpakking op te nemen. Zelfs indien deze vordering er misschien mede op gericht is om het de concurrentie wat lastiger te maken, dan zou een verbod er nog niet toe leiden dat derden geen “generieke” koffiepaden meer kunnen verhandelen. De alternatieve koffiebranders zouden dan enkel niet langer een afbeelding van het bestemmingsproduct op hun verpakking kunnen afbeelden, maar kunnen nog steeds de bestemming aangeven overeenkomstig het merkenrecht. Het recht om de machine af te beelden is dan voorbehouden aan de rechthebbende die zo dan toch een bepaald voordeel geniet omdat hij deze heeft gecreëerd.

De rechters in de aangehaalde beslissingen waren echter van oordeel dat derden zich met succes op de bestemmings-exceptie kunnen beroepen om auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen te gebruiken om de bestemming van hun eigen producten aan te duiden. Het opnemen van een afbeelding lijkt dus mogelijk wanneer dit gebeurt voor informatiedoe-

einden en niet verder gaat dan nodig is. Men kan dit verantwoordt wanneer de afbeelding in feite gebruikt wordt als een alternatieve aanduiding voor het merk. Vanuit merkenrechtelijk oogpunt zou men eveneens kunnen verdedigen dat een afbeelding van het bestemmingsproduct in bepaalde omstandigheden nodig kan zijn om het publiek “begrijpelijk en volledig” te informeren. In de feitelijke omstandigheden valt er echter toch ook iets te zeggen voor het argument van Sara Lee/DE en Philips die betoogden dat er geen noodzaak was voor de koffiebranders om de Senseo-koffiemachine af te beelden, nu uit een marktonderzoek bleek dat het publiek ook zonder die afbeelding al uitstekend wist waarvoor de koffiepaden bestemd waren. Deze beslissingen lijken toch een aantasting van de exclusieve rechten van de auteursrecht-hebbende die verder gaat dan nodig is. Het gaat hier vooreerst niet om een situatie van wederverkoop waarin aan het principe van de uitputting bepaalde gevolgen zijn verbonden. Verder voorziet de Auteurswet geen bestemmings-exceptie zoals het merkenrecht en lijkt geen van de in de Auteurswet voorziene uitzonderingen op deze situatie van toepassing. Bovendien lijkt zelfs in het merkenrecht het gebruik van beeldmerken en logo’s om de bestemming aan te geven niet steeds geoorloofd en in overeenstemming met de eerlijke gebruiken.

Net als het vermelden van het merk van het bestemmingsproduct, kan het opnemen van de afbeelding van dit product in bepaalde omstandigheden worden beschouwd als het vereiste moreel element voor een onrechtstreekse octrooi-inbreuk. We verwijzen hiervoor naar hetgeen eerder werd uiteengezet.

## 5. TEKENINGEN- EN MODELLENRECHT

### 5.1. De bescherming van het uiterlijk van een voorwerp

33. Bekijken we de problematiek ten slotte nog vanuit het tekeningen- en modellenrecht. Kunnen houders van een recht op een tekening of model dit recht aanwenden om de toegang tot de markt voor concurrenten af te schermen? De producten hier aan de orde zijn immers bij uitstek driedimensionale voorwerpen die hiervoor in aanmerking komen. Net als het auteursrecht lijkt het nut van het tekeningen- en modellenrecht voor ondernemingen om hun captive market te beschermen redelijk beperkt.

In de Benelux worden tekeningen en modellen geregeld door Titel III van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom zoals geharmoniseerd door de richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen<sup>116</sup>. Daarnaast bestaat er een systeem inzake het communautair Gemeenschapsmodel dat

wordt geregeld door de verordening inzake Gemeenschapsmodellen<sup>117</sup>. De relevante bepalingen uit de verordening zijn gelijk aan deze uit het BVIE zodat wat volgt voor beide regelingen geldt. De verordening verleent daarnaast ook een beperkte bescherming aan niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Beschermde tekeningen en modellen komen eventueel ook nog in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming, wanneer de tekening of het model voldoet aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden<sup>118</sup>.

Het BVIE beschermt tekeningen en modellen die nieuw zijn en een eigen karakter vertonen. Artikel 3.1. § 2 BVIE bepaalt dat “als tekening of model wordt beschouwd het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan”. Krachtens § 4 van hetzelfde artikel wordt onder voortbrengsel verstaan “elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden

<sup>116</sup>. Richtlijn 98/71/EG van 13 oktober 1998 van het Europees Parlement en de Raad inzake de rechtsbescherming van modellen, *Pb.L.* 289 van 28 oktober 1998, p. 28-35.

<sup>117</sup>. Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *Pb.L.* 3 van 5 januari 2002, p. 1-24.



samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen". Ook onderdelen die bedoeld zijn om deel uit te maken van een samengesteld voortbrengsel kunnen dus via het tekeningen- en modellenrecht worden beschermd. Een samengesteld voortbrengsel is "een voortbrengsel dat bestaat uit meerdere onderdelen die vervangen kunnen worden, zodat het voortbrengsel uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet kan worden" (art. 3.4. § 4 BVIE).

Onderdelen van samengestelde voortbrengselen komen slechts voor deze bescherming in aanmerking "a) voor zover het onderdeel, wanneer het in het samengestelde voortbrengsel is verwerkt, bij normaal gebruik van dit laatste zichtbaar blijft, en b) voor zover deze zichtbare kenmerken van het onderdeel als zodanig aan de voorwaarden inzake nieuwheid en eigen karakter voldoen" (art. 3.4. § 1 BVIE). Normaal gebruik betreft het gebruik door een eindgebruiker, met uitzondering van handelingen en verband met onderhoud of reparatie (art. 3.4. § 3 BVIE). Het vervangen van een stofzuigerzak wordt door Vanhees bijvoorbeeld niet aangemerkt als een normaal gebruik<sup>119</sup>. De bedoeling van de vereiste zichtbaarheid tijdens het normaal gebruik is te vermijden dat interne delen van samengestelde voorwerpen onder het tekeningen- en modellenrecht zouden vallen (bv. technische en motorische vervangingsonderdelen zoals die onder de motorkap van een auto)<sup>120</sup>. Een stofzuigerzak zal net als vele andere bijproducten die in dit werk worden geïllustreerd (inktpatronen, koffiepads,...) bij het gebruik ervan met of in het hoofdproduct niet zichtbaar zijn en dus niet aan de voorwaarde voldoen om voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

Wat met de compatibele bijproducten die wel zichtbaar zijn bij een normaal gebruik? Om in aanmerking te komen voor modelrechtelijke bescherming is dan nog vereist dat zij niet

vallen onder de beperkingen voorzien in artikel 3.2. § 1 BVIE dat van de bescherming uitsluit: "a) de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald; b) de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het voortbrengsel waarin de tekening of het model verwerkt is of waarop het toegepast is, mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen." Krachtens § 1, a) van deze bepaling is dus geen bescherming mogelijk voor hetgeen door de technische functie is bepaald. Om hierover te oordelen dient men eerst na te gaan of een bepaald kenmerk een technische functie oplevert. Indien dit het geval is dan moet worden nagegaan of het kenmerk als dusdanig door deze technische functie is bepaald. Als andere vormen eveneens toelaten om hetzelfde technische effect te bekomen, dan is de vorm of het kenmerk niet als dusdanig door deze technische functie bepaald en speelt de uitzondering niet (d.i. de zogenaamde "multiplicité des formes"-criterium)<sup>121</sup>. Inzake het octrooirecht zagen we dat de koffiepads voor de Senseo-koffiemachines een welbepaalde vorm en afmetingen moeten hebben om in combinatie met de padhouder het bypass-effect te vermijden. De uiterlijke kenmerken van de koffiepads zijn dan noodzakelijk voor het verwezenlijken van de technische functie en zullen bijgevolg niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Kenmerken die noodzakelijk zijn voor de interoperabiliteit worden uitgesloten door § 1, b) van artikel 3.2. BVIE. De uitzondering treft "must fit"-elementen en werd ingevoerd om de interoperabiliteit en standaardisatie van producten te promoten<sup>122</sup>. Voor reparatie- of reserveonderdelen geldt een afwijkende regeling<sup>123</sup>. Modelrechtelijke bescherming voor bijproducten is echter niet automatisch uitgesloten en moet

<sup>118</sup>. De richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen verplichtte de lidstaten om een cumulatieve bescherming door het tekeningen- en modellenrecht enerzijds en het auteursrecht anderzijds te voorzien (art. 17). De samenloop van de twee beschermingsregimes mag dus niet worden uitgesloten. In België kennen we een totale cumulatie van deze twee regimes (zie H. VANHEES, "De Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW) na de Europese harmonisatie", *TBH* 2003, p. 644). Art. 16 van de richtlijn laat tevens andere vormen van cumulatie toe: "De bepalingen van deze richtlijn laten onverlet de bepalingen van Gemeenschapsrecht en het recht van de betrokken lidstaat inzake niet-ingeschreven modellen, merken of andere onderscheidende tekens, octrooien en gebruiksmodellen, lettertypen, wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke mededinging."

<sup>119</sup>. H. VANHEES, "De Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW) na de Europese harmonisatie", *TBH* 2003, p. 570.

<sup>120</sup>. Zie de gemeenschappelijke commentaar van de regeringen van de Beneluxlanden bij het protocol van 20 juni 2002, p. 13.

<sup>121</sup>. F. DE VISSCHER, "La protection des dessins et modèles" in *Guide juridique de l'entreprise*, titel X, boek 98bis, 2<sup>de</sup> uitg. (februari 2005), Brussel, Kluwer, nr. 370, p. 28.

<sup>122</sup>. *Idem*, p. 29.

<sup>123</sup>. Reparatieonderdelen spelen een belangrijke rol in onder meer de autosector (bv. bumpers en spiegels). Dergelijke onderdelen moeten niet alleen technisch gezien passen in het te repareren voortbrengsel, maar het uiterlijk van deze onderdelen moet er ook bij aansluiten. Het gaat hier om zogenaamde "must match"-onderdelen. Wanneer dergelijke onderdelen zichtbaar zijn kunnen ze als model beschermd worden. In de gemeenschappelijke commentaar bij het protocol van 20 juni 2002 merkten de regeringen van de Beneluxlanden hierover terecht het volgende op: "Een modelrecht op dergelijke onderdelen sluit aldus de markt volledig af voor iedere vorm van concurrentie, omdat er noch technisch, noch wat het uiterlijk betreft enige mogelijkheid bestaat alternatieven te vinden teneinde buiten de beschermingsomvang te blijven." (p. 4). Dit zou dan een perfect afgesloten captive market zijn. Deze kwestie werd door de richtlijn niet geharmoniseerd, maar in de Benelux heeft men ervoor gekozen om (in de lijn van de verordening inzake Gemeenschapsmodellen) de bescherming voor reserveonderdelen af te schaffen en deze markt te liberaliseren. Art. 3.19. § 3 BVIE bepaalt dat "het uitsluitend recht op een tekening of model dat een onderdeel vormt van een samengesteld voortbrengsel niet het recht inhoudt zich te verzetten tegen het gebruik van de tekening of het model voor reparatie van dit samengestelde voortbrengsel met de bedoeling het zijn oorspronkelijke uiterlijk terug te geven". Deze regeling is voornamelijk van belang voor reserveonderdelen in de autosector. Gelet op het feit dat de bijproducten die in dit werk worden geïllustreerd veeleer courante verbruiksgoederen dan reserveonderdelen betreffen, achten we het dan ook niet aangewezen om hier dieper op in te gaan. Zie hierover o.m. H. VANHEES, "De Benelux Tekeningen- en Modellenwet (BTMW) na de Europese harmonisatie", *TBH* 2003, p. 635-637 en F. VAN SCHAİK, "De toekomstige Benelux-regeling inzake de modelrechtelijke bescherming van reserveonderdelen", *IER* 2002, p. 282-290.

in de concrete omstandigheden van het geval worden beoordeeld.

34. Veronderstellen we even dat een bepaald bijproduct ondanks de hiervoor besproken beperkingen toch in aanmerking komt voor modelrechtelijke bescherming. Het tekeningen- en modellenrecht verleent dan een tijdelijk wettelijk monopolie aan de houder. Aan het toegekende recht zijn de uitsluitende rechten verbonden die zijn opgesomd in artikel 3.16. BVIE. Op basis van deze bepaling kan de houder van de tekening of het model optreden tegen *“het gebruik van een voortbrengsel waarin de tekening of het model is verwerkt of waarop het model is toegepast en dat hetzelfde uiterlijk vertoont als de gedeponeerde tekening of het gedeponeerde model, dan wel dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt”*. De modelhouder zou dan op basis van dit artikel bijproducten van een derde kunnen verbieden die hetzelfde uiterlijk vertonen als het beschermde model. De technisch bepaalde kenmerken blijven net als de interoperabiliteitskenmerken echter uitgesloten van bescherming. De fabrikant van scheermesjes zal dus nog steeds niet kunnen verhinderen dat een concurrent een mesje op de markt brengt dat op zijn scheermeshouder past, indien de kenmerken van dat mesje die niet technisch bepaald zijn een ander uiterlijk vertonen dan de mesjes van de modelhouder<sup>124</sup>. Concurrerende ondernemingen die zich op de markt van de modelhouder willen begeven moeten er dus voor zorgen dat de elementen die niet uitsluitend door de technische functie bepaald worden afwijken van het beschermde model of ze lopen gevaar voor een vordering wegens modelinbreuk.

Hoofdproducten zoals koffiemachines en stofzuigers lijken makkelijker voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking te komen. Ze zijn zichtbaar en zullen doorgaans minder uiterlijke kenmerken vertonen die uitsluitend door de technische functie worden bepaald of voor interoperabiliteit zijn vereist. Wordt zo'n hoofdproduct modelrechtelijk beschermd, dan kunnen derden geen hoofdproducten op de markt brengen die hetzelfde uiterlijk vertonen als het hoofd-

product van de modelhouder die hierop eventueel ook nog auteursrechten kan laten gelden. Ook hier blijven de technisch bepaalde kenmerken en de interoperabiliteitskenmerken uitgesloten van bescherming.

Een vraag die in dit verband rijst is of derden bij het commercialiseren van concurrerende bijproducten kunnen verwijzen naar het beschermde model waarmee de bijproducten een samengesteld voortbrengsel kunnen vormen. Mag een derde een beschermd driedimensionaal model op tweedimensionale wijze gebruiken om de bestemming aan te geven (een afbeelding van het model op de verpakking van zijn compatibele bijproducten opnemen)? Deze vraag kwam hiervoor vanuit auteursrechtelijke hoek reeds aan bod en lijkt ons negatief te moeten worden beantwoord wanneer een merk voorhanden is of een beschrijving volstaat om het bestemmingsproduct aan te duiden. Bovendien lijkt artikel 3.16. BVIE in te sluiten dat de modelhouder zich hiertegen kan verzetten.

In de Belgische rechtspraak lijkt het tekeningen- en modellenrecht niet of nauwelijks te worden ingeroepen om gebruiksvoorwerpen te beschermen die een hoofdproduct uitmaken. Dit heeft vooral te maken met de cumul van de auteursrechtelijke bescherming die niet aan enige formaliteiten is onderworpen. In verband met de vraag of modelbescherming op het bijproduct mogelijk is, wezen we hierboven reeds op de geldende beperkingen.

In Frankrijk oordeelde het hof van beroep te Lyon in een zaak betreffende antikalkpatronen voor strijkijzers dat de verkoper van compatibele patronen de afbeelding van het bestemmingsproduct niet mag gebruiken wanneer de vorm van dit product beschermd is<sup>125</sup>. Uit deze beslissing valt af te leiden dat concurrerende verkopers op de verpakking van hun producten wel een afbeelding van een strijkijzer mogen opnemen om te verwijzen naar de categorie van producten waarmee de aangeboden patronen compatibel zijn, doch dat een dergelijke afbeelding enkel rechtmatig is wanneer ze is gestileerd<sup>126</sup>.

## 6. DE BESCHERMING VAN CAPTIVE MARKETS: EEN EVENWICHTSOEFENING IN HET LICHT VAN DE ESSENTIËLE FUNCTIE VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

35. Uit het voorgaande volgt dat de bescherming van afgeleide markten door middel van intellectuele rechten mogelijk is, maar dat elk recht ook zijn beperkingen heeft. Zo verleent een merk een aantal exclusieve rechten, maar de verbodsrechten gaan niet zo ver dat de merkhouder een derde kan verbieden het merk te gebruiken om de bestemming van

zijn waren of diensten aan te duiden. Ook deze beperking is begrensd: wanneer de derde het merk gebruikt in omstandigheden die niet loyaal zijn ten opzichte van de merkhouder, herleeft diens recht en kan hij alsnog optreden. Een octrooi kent een tijdelijk monopolie toe, maar om te verhinderen dat derden compatibele bijproducten aanbieden, moeten deze

<sup>124</sup>. H. SPEYAERT, noot onder *Gillette*, *IER* 2005, p. 235.

<sup>125</sup>. Lyon 19 september 2002, *RDPI* 2003, afl. 150, p. 18.

<sup>126</sup>. M. COTTIN en I. ROMET, “Cartouches, recharges et autres éléments consommables: quelle protection légale?” (noot onder Lyon 19 september 2002), *RDPI* 2003, afl. 150, p. 11.

bijproducten wel onder het octrooi vallen of in bepaalde omstandigheden als een “middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding” kunnen worden gekwalificeerd. De technisch bepaalde kenmerken en de interoperabiliteitskenmerken van een bijproduct komen niet voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking. Auteursrechtelijke bescherming wordt maar toegekend aan een bijproduct wanneer aan de originaliteitsvereiste is voldaan.

We hebben eveneens vastgesteld dat intellectuele rechten kunnen worden gecombineerd en hierdoor een wisselwerking tussen intellectuele rechten kan ontstaan. Een bepaald bijproduct kan tegelijkertijd onder een octrooi vallen, op de markt worden gebracht onder een merk en eventueel nog auteursrechtelijk of modelrechtelijk worden beschermd. Door de samenloop van verschillende beschermingsystemen kan een spanningsveld ontstaan. De intellectuele rechten bestaan als wettelijk systemen onafhankelijk naast elkaar en zijn evenwaardig. Wanneer de IER-houder verschillende rechten kan aanwenden, dient de concurrent dus met de verschillende systemen rekening te houden om na te gaan of er voor hem nog manoeuvreerruimte overblijft op de markt.

Ondernemingen die hun markt voor bijproducten zo efficiënt mogelijk willen beschermen, moeten alle opties beschouwen en verschillende intellectuele rechten cumuleren. Een octrooi en een merk zijn nuttige middelen, maar het is evenzeer van belang om de vormgeving van hoofd- en bijproduct te verzorgen zodat men er auteurs- of modelrechten op kan laten gelden. De concurrenten moeten rekening houden met de beperkingen die uit de verschillende rechten voortvloeien en die hun actiemogelijkheden aan voorwaarden verbinden. Hoe moeilijker het wordt voor derden om compatibele bijproducten aan te bieden, hoe beter de captive market is afgeschermd. Dit illustreert hoe belangrijk het is bij de ontwikkeling en markintroductie van een nieuw product om aan

intellectuele eigendomsrechten te denken en het product zo mogelijk met verschillende intellectuele rechten te beschermen.

In de strijd om de captive markets is het zowel voor de houder van de intellectuele rechten als voor de concurrerende producent aftasten van de grenzen. Ze moeten beiden nagaan in welke mate ze een bepaald intellectueel recht kunnen aanwenden om de markt respectievelijk af te sluiten of open te breken. Uit de rechtspraak blijkt dat of iets in een bepaalde situatie wel of niet kan in grote mate afhangt van de concrete omstandigheden. Het is een feitelijke evenwichtsoefening waarvoor de spelregels moeilijk op abstracte wijze kunnen worden vastgelegd. Het is dus waarschijnlijk dat de evenwichtsoefening in de toekomst in de rechtspraak verdere verduidelijking krijgt.

De rechtbanken zullen bij de beoordeling in een concreet geschil steeds een afweging moeten maken tussen de intellectuele rechten en het stelsel van de onvervalste mededinging. Intellectuele rechten zijn immers nog steeds een uitzondering op het fundamentele beginsel van de vrijheid van mededinging en het vrij verkeer van goederen in de Europese Gemeenschap. Een beperking moet gerechtvaardigd zijn. Welke beperkingen gerechtvaardigd zijn in het licht van een bepaald intellectueel eigendomsrecht hangt af van het specifieke voorwerp of de essentiële functie van dat recht. Waar de grenzen liggen van een bepaald intellectueel recht en hoe ver een houder van het recht kan gaan om een markt af te schermen dient dus te worden beoordeeld in functie van het specifieke voorwerp van het betrokken intellectueel recht. Met hetzelfde idee in het achterhoofd zal men moeten nagaan in welke mate derden beperkingen op de intellectuele rechten kunnen laten gelden en een rol op de markt van de bijproducten kunnen opeisen.