

De territoriale reikwijdte van een vonnis dat een verbod tot merkinbreuk inhoudt

Staat men hier nog bij stil? Stellen merkhouders zich nog de vraag van de territoriale reikwijdte van het tussen te komen vonnis, wanneer zij in de Benelux een rechtszaak aanspannen? Of gaan zij ervan uit dat het sowieso voor de hele Benelux zal gelden?

De praktijk toont aan dat de territoriale reikwijdte van een vonnis, om verschillende redenen, niet altijd met de Benelux gelijk te stellen is. Waarop moet de merkhouders letten?

Onder Beneluxmerkenrecht

A priori de ganse Benelux

In 1994 oordeelde het Benelux Gerechtshof in zijn arrest Renault¹ zeer duidelijk dat wanneer een rechter uit een der Beneluxlanden een merkinbreuk op grond van de eenvormige Beneluxwet op de merken (thans het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom, in het bijzonder artikel 2.20, 1) verbiedt, zijn verbod zich in beginsel over het *gehele* Benelux gebied uitstrekt, zelfs al heeft de merkhouders dit niet gevorderd.²

De rechter kan wel, "indien hij daartoe gronden aanwezig acht", het verbod uitdrukkelijk beperken tot een bepaald gebied, maar moet in dergelijk geval voor de overeenstemmingsvraag wel de hele Benelux in aanmerking nemen. Voor de beoordeling van de overeenstemming hebben de interne staatsgrenzen geen pertinentie. De ratio is de eenwording van het rechtsgebied inzake Beneluxmerken: één merk, één recht, één territorium, één vonnis.

Hieruit volgt dat een territoriale beperking van het verbod alleen kan plaatsvinden wanneer de rechter dit "uitdrukkelijk" voorziet. Een territoriale beperking blijft dus de uitzondering. "*A peine de violer l'esprit de l'arrêt Renault, les circonstances pouvant justifier la limitation territoriale d'une injonction de cesser toute atteinte avérée doivent demeurer exceptionnelles*".³ Men denke bijvoorbeeld aan in kort geding gevorderde voorlopige maatregelen waarbij de feiten niet rechtvaardigen om ze in urgentie voor de hele Benelux uit te spreken.

In het licht van dit beginsel werd geoordeeld dat het

feit dat de inbreukmaker zijn woonplaats in één van de drie Beneluxlanden heeft, geen reden uitmaakt om het verbod territoriaal te beperken.

Het feit dat het ingeroepen merk "weinig of minder bekend is in Nederland" en dat de inbreukmakende producten sinds jaren met succes in Nederland worden verhandeld, kunnen, volgens het Hof van Beroep te Antwerpen, "geen uitzondering vormen op het fundamenteel beginsel dat de reikwijdte van de merkrechten, van de beschermingsomvang van de Benelux merken en van de eventuele sancties zich over het gehele Benelux gebied uitstrekt".⁴

Het stilzitten van een Nederlandse merkhouders tegen een inbreuk in België gedurende meer dan zes jaar, noch de beweerde onbekendheid in België van het ingeroepen merk maken een rechtsgeldige grond uit voor een beperking van het verbod tot een bepaald gebied van de Benelux.⁵

In de praktijk stelt men vast dat rechtbanken erg zelden de reikwijdte van een verbod tot merkinbreuk beperken tot een deel van het Benelux gebied. Vandaar wellicht dat men daar niet zo vaak bij stilstaat.

Specifieke situatie: de stakingsvordering in België

Om de beteugeling van inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument (WHPC) doeltreffend te waarborgen, heeft de Belgische wetgever een bijzondere procedure voorzien, namelijk de "stakingsprocedure". Zij wordt exclusief aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel voorbehouden en wordt als een efficiënt rechtsmiddel aanzien, omdat ze in een onmiddellijk uitvoerbaar vonnis ten gronde uitmondt, maar gevoerd wordt "zoals in kort geding", met andere woorden met een relatieve spoed, doch zonder dat urgentie aanwezig moet zijn.

De materiële bevoegdheid van de voorzitter is beperkt tot de vaststelling van het bestaan en het bevelen van de staking van inbreuken op de WHPC, doorgaans op straffe van een dwangsom (art. 95 WHPC).

Bij arrest d.d. 9 januari 2002⁶ heeft het Belgische

1 Ben. Gerechtshof, 13 juni 1994, zaken A93/1 en A93/2, R.W., 1994-1995, p. 323; Renault; J.T., 1994, p. 655; noot L. VAN BUNNEN.
2 L. DE CREYSSE, "De territoriale reikwijdte van vonnissen in merkenzaken", R.W., 1994-1995, p. 1184; J.-J. EVRAARD en Ph. PETERS, *La défense de la marque dans le Benelux*, Brussel, Larcier, 2000, nr. 428.
3 Th. van INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, Larcier, 1997, nr. 576.
4 Antwerpen, 29 maart 2004, Nestlé Waters France, raadpleegbaar op Darts-IP@ www.darts-ip.eu.

5 Gent, 22 maart 2004, T.B.H., 2004, p. 1037, Candy Man.
6 Grondwettelijk Hof, 9 januari 2002, nr. 2/2002, punt B.6.2; T. de HAAN, "L'action en cessation s'ouvre au droit des marques", Ing.-Cons., 2001, p. 587; T. de HAAN, noot bij Arbitragehof, 9 januari 2002, AdM, 2002, p. 339; P. DE VROEDE, "De stakingsrechter ook bevoegd inzake merknaam", A.J.T., 2002, p. 811; V. PETITAT, "De vordering tot staken tegen merkinbreuken mogelijk gemaakt", R.W., 2001-2002, p. 1523.

Grondwettelijk Hof⁷ de stakingsvordering tegen *alle* merkinbreuken⁸ mogelijk gemaakt door te oordelen dat een merkinbreuk "per definitie" een daad van onrechtmatige mededinging uitmaakt en aldus een schending van de WHPC.

De relevante vraag die zich in het kader van dit artikel stelt is of een stakingsprocedure, wat de reikwijdte van de beslissing betreft, even efficiënt is als een gewone procedure. Met andere woorden: geldt het vonnis van de stakingsrechter voor het hele Benelux gebied (of zelfs voor de ganse Europese Unie indien de vordering gegrond is op een gemeenschapsmerk)? Het antwoord is negatief en heeft te maken met de eigenheid van de stakingsprocedure. Hoewel een stakingsvonnis niets inhoudt dat de reikwijdte van de opgelegde maatregelen beperkt, geldt het alleen voor het Belgische grondgebied. Het Hof van Beroep te Brussel is hierover heel duidelijk: "Tenslotte kunnen stakingsbevelen die opgelegd worden met toepassing van de WHPC enkel uitwerking krijgen op het Belgische territorium ondanks het feit dat de merkbescherming het hele grondgebied van de Benelux bestrijkt".⁹

Deze uitzondering op het Renault-beginsel verklaart zich dus door de eigenheid van de Belgische stakingsprocedure. De stakingsrechter die op basis van artikel 95 WHPC geadieerd wordt, houdt zich in feite aan zijn door de wet beperkte bevoegdheid. Zijn taak is beperkt tot het doen stoppen van (nakende¹⁰) inbreuken op de wet handelspraktijken. En deze laatste geldt enkel in België.

Een gevolg van deze beperking is dat de eisende partij in een stakingsprocedure op basis van de WHPC zal moeten aantonen dat de merkinbreuk die hij aanklaagt minstens in België plaatsvindt.

Het is tenslotte vermeldenswaardig dat een vermeende inbreukmaker, volgens recente rechtspraak, bij wijze van tegenvordering de nietigheid of vervallenverklaring van het ingeroepen merk kan vragen. De gevolgen van dergelijke tegenvordering strekken zich dan weer uit tot het volledige Beneluxgebied.

Onder gemeenschapsmerkenrecht: is de Benelux ook één territorium?

Meer en meer merkenrechtelijke vorderingen steunen thans op Gemeenschapsmerken. Een van de voordelen is dat pan-Europese maatregelen kunnen worden gevorderd (artikel 94, § 1 GMVo), ten min-

ste indien de zaak wordt gebracht voor de rechtbank bevoegd volgens het criterium van woonplaats (of vestiging¹¹):

1. De merkhouders moet ageren in het Europese land waar de inbreukmaker zijn woonplaats of een vestiging heeft (artikel 93, § 1, GMVo).
2. Indien de inbreukmaker in Europa geen woonplaats of vestiging heeft, dan moet de merkhouders in het Europese land ageren waar hij zijn woonplaats of vestiging heeft. Indien de merkhouders ook geen woonplaats of vestiging in Europa heeft, dan zal hij voor de rechtbanken in Alicante moeten ageren (artikel 93, § 2 en 3, GMVo).

Daarentegen, indien de houder van het Gemeenschapsmerk beslist om een inbreukvordering te starten in het Europese land "waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden", zal de gevatte rechtbank "alleen" bevoegd zijn voor handelingen die plaatsvinden "op het grondgebied van de Lidstaat waar die rechtbank gelegen is" (artikelen 94, § 2, en 93, § 5, GMVo). Onder "Lidstaat" wordt in het Gemeenschapsrecht slechts één land verstaan. Niet meerdere, noch de Benelux.

Dit betekent concreet dat een bevel tot staking van inbreuk van een Gemeenschapsmerk opgelegd in Brussel, Den Haag of Luxemburg tegen een verwerende partij die zijn woonplaats of vestiging respectievelijk niet in België, Nederland of Luxemburg, maar elders in Europa, heeft, "alleen" voor één land zal gelden en niet voor de hele Benelux. De merkhouders zal uiteraard moeten bewijzen dat de aangeklaagde inbreukdaaden daadwerkelijk in dat land plaatsvinden.¹²

In bepaalde gevallen kan het raadzamer zijn om een actie tegen een in de Benelux plaats grijpende inbreuk op een Beneluxmerk eerder dan op een Gemeenschapsmerk te gronden.

Tenslotte moet rekening worden gehouden met de regel van het gezag van gewijsde voorzien in de verordening betreffende het Gemeenschapsmerk. Het feit dat een vordering gegrond op een Gemeenschapsmerk geen uitwerking heeft in de volledige Benelux wordt als het ware "gecorrigeerd" door deze regel. Immers een rechtbank die gevat wordt in verband met een vordering tussen dezelfde partijen wegens dezelfde inbreuk op hetzelfde merk, moet zich richten naar de eerder gewezen uitspraak.

7 Het Grondwettelijk Hof is de nieuwe naam van het Arbitragehof (*Belgisch Staatsblad*, 8 mei 2007, p. 25101).

8 Voor dit arrest konden voor de stakingsrechter enkel merkinbreuken in de zin van artikel 2.20, 1, c en d, BVIE aangeklaagd worden; inbreuken in de zin van artikel 2.20, 1, a en b, BVIE vielen uitdrukkelijk buiten de bevoegdheid van de stakingsrechters. Het merkenrechtelijke contentieux was dus op zich niet nieuw oor de stakingsrechter, maar merkhouders hebben zich in de praktijk, sedert voornoemd arrest van het Grondwettelijk Hof, vaker en vaker tot hem gericht om de staking van de inbreuk te horen bevelen.

9 Brussel, 21 december 2005, *Gym-Fitness*, raadpleegbaar op Darts-IP@www.darts-ip.eu.

10 Artikel 95, lid 2, WHPC voorziet dat de publicatie van inbreukma-

kende reclame die op het punt staat te gebeuren, verboden kan worden.

11 Onder "vestiging" verstaat het HvJ EG traditioneel "een centrum van werkzaamheid, dat zich naar buiten duurzaam manifesteert als het verlengstuk van een moederbedrijf, met een eigen directie en materiële uitrusting, zodat het zaken met derden kan doen, en wel dusdanig dat dezen, ofschoon wetend dat eventueel een rechtsband met het in het buitenland gevestigde moederbedrijf zal ontstaan, zich niet rechtstreeks daartoe behoeven te wenden en zaken kunnen doen in bedoeld centrum, dat het verlengstuk ervan vormt" (HvJ EG, 22 november 1978, C-33/78, *Somafer*).

12 Voor een toepassing, zie Brussel, 1 oktober 2003, *Ing.-Cons.*, 2004, p. 237, *Nestlé Waters France*.