



www.bruylant.be

**BRUYLANT**

---

**Le droit des affaires en évolution (19)**

**Tendensen in het bedrijfsrecht**

**La propriété intellectuelle omniprésente dans l'entreprise**

**Intellectuele eigendom alomtegenwoordig in de onderneming**



**Auteur(s) :** Emanuel Cornu, Yves Van Couter, Vernard Vanbrabant, Jules Stuyck, Marc Messely, Filip Tack, Louis Puts, Baudouin Thirion, Jean-Jacques Debacker, Johan Dedeckel & Olivier Rijckaert

**Année :** 2008

**Collection :** Le droit des affaires en évolution - Tendensen in het bedrijfsrecht - N° 19

**Edition :** Bruylant

**ISBN :** 9782802726647

**Référence :** 12867

**Pages :** 344

**Prix TTC :** 50,00 €

**Présentation :**

La propriété intellectuelle fait partie intégrante du patrimoine de toute entreprise. Le concept est très vaste puisqu'il englobe des éléments essentiels tels que les marques, les brevets, les logiciels, les droits d'auteur, les dessins et modèles, etc.

Le droit de la propriété intellectuelle a évolué de manière spectaculaire ces dernières années afin de permettre à l'entreprise de gérer, de protéger et de valoriser ce patrimoine. La question se pose toutefois de savoir si la législation est bien adaptée à notre époque où le développement des techniques de communication et de l'internet a de plus en plus tendance à faire disparaître les frontières.

D'autres questions se posent à l'entreprise, par exemple en ce qui concerne la meilleure façon d'exploiter son patrimoine intellectuel (contrat de licence)? Cette exploitation peut-elle poser des problèmes sur le plan de la concurrence (licences exclusives, abus de position dominante...)? Quel est le sort des créations sous contrat d'emploi? Comment optimiser les actifs intellectuels sur le plan fiscal?

Cette 19e édition de la Journée du juriste d'entreprise aura pour objectif d'aborder toutes ces questions. Les sujets seront traités par des orateurs représentant différentes professions juridiques : juristes d'entreprise, fiscalistes, avocats et professeurs d'université.

Intellectuele eigendom is een essentieel onderdeel van het patrimonium van elke onderneming. Dit brede begrip verwijst naar merken, brevetten, software, auteursrechten, tekeningen en modellen, enz.

De laatste jaren heeft het intellectueel eigendomsrecht een grote evolutie gekend. Het toepassingsgebied werd uitgebreid en deze wijzigingen laten de bedrijven thans toe hun creaties adequaat te beheren, te beschermen en te valoriseren. Maar is de wetgeving wel

aangepast in deze tijden van steeds verder evoluerende communicatietechnieken, waar piraterij en namaak steeds gesofisticeerder worden en het internet alle grenzen vervaagt?

Het intellectueel patrimonium van een onderneming moet daarbij zo goed mogelijk geëxploiteerd worden onder meer door het afsluiten van licentiecontracten. Maar wat met de concurrentiewetgeving (exclusieve licenties, misbruik van machtspositie, ...)? En wat met de intellectuele creaties binnen de arbeidsovereenkomst? Ten slotte stelt zich de vraag hoe deze intellectuele activa fiscaal kunnen geoptimaliseerd worden?

Al deze en andere vragen zullen op de 19de editie van de Dag van de bedrijfsjurist aan bod komen en beantwoord worden door sprekers uit de verschillende juridische beroepen : bedrijfsjuristen, fiscalisten, advocaten en academici.

Commandez vos ouvrages en ligne sur :

**[WWW.BRUYLANT.BE](http://www.bruylant.be)**

Het alsmear in omvang toenemende en wereldwijde fenomeen van namaak en piraterij vormt een bedreiging voor het concurrentievermogen van vernieuwingsgezinde sectoren, voor het levensonderhoud van artiesten en kunstenaars, en voor de gezondheid en de veiligheid van de consument.

*Een onderzoek door Douane en Accijnzen leert dat de helft van alle Belgen zich al eens een namaakproduct aanschafte. Het ging dan vooral om parfum, handtassen of kleding, maar vooralsnog minder om namaakgeneesmiddelen. Op slechts 1 derde van alle computers staat nog uitsluitend legale software.*

Volgens de Europese Commissie vertegenwoordigt het fenomeen van namaak en piraterij 7 tot 10% van de wereldhandel, goed voor +/- 500 miljard US dollar. Europese statistieken met betrekking tot grensmaatregelen tonen aan dat het aantal in beslag genomen namaakproducten aan Europese grenzen op 10 jaar tijd gestegen is met 1000%. Alle sectoren van de economie zijn het slachtoffer van deze plaag, want namakers richten hun aandacht niet langer alleen op luxeproducten, maar ook op basisverbruiksproducten zoals thee, tandpasta, condooms, schoenen, remblokjes,...

België is ontegensprekelijk een draaischijf in de handel van namaakgoederen. Eén van de redenen daarvoor is van logistieke aard: de haven van Antwerpen is de tweede grootste haven in de EU en verscheidene maatschappijen voor luchtvrachtvervoer hebben hun hoofdkwartier in België. In de strijd tegen namaak was in België reeds een arsenaal aan middelen voorhanden, zowel de rechthebbenden, maar ook overheden speelden daarin een belangrijke rol. De wapens zijn in het zog van de globalisering van deze problematiek op Europese schaal geharmoniseerd en hebben zo ook de Belgische situatie geconsolideerd, maar op verschillende vlakken ook verder aangescherpt.

Het voorbije jaar zijn een aantal nieuwe wetten in werking getreden die namaak en piraterij moeten helpen tegengaan. Daardoor kunnen vb. douaneambtenaren op eigen initiatief optreden, zonder dat iemand een klacht heeft ingediend.

Ook krijgen naast de politie ook de inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (FOD Economie) de bevoegdheid inbreuken op te sporen en vast te stellen. Dat was tot voor kort het exclusieve domein van Douane en Accijnzen.

De wetten van 9, 10 en 15 mei 2007 zorgen voor een verhoogde bescherming van de Intellectuele eigendomsrechten. Daardoor kunnen naast de inbreuken op merkenrecht of auteursrechten, ook inbreuken op andere rechten strafrechtelijk veroordeeld worden, zoals schendingen op octrooien, tekeningen of modellen en kwekersrechten.

De nieuwe wetten van mei 2007 zijn de Belgische implementatie van de Europese harmoniserende maatregelen ter bescherming van Intellectuele eigendomsrechten. De wetten bieden adequate hulpmiddelen tegen namaak en piraterij zowel binnen de landsgrenzen (zie [punt 3.](#)) als aan grenzen van de Europese Unie (zie [punt 4.](#)). De Europese Unie zorgt zelf via bilaterale of multilaterale akkoorden voor een verdere bestrijding van namaak aan de bron indien die buiten de EU valt ([punt 5.](#)). Toch dient de bedrijfsjurist er mee over te waken dat in de onderneming reeds de beschikbare maatregelen tegen namaak zijn genomen door zelf de Intellectuele eigendomsrechten te registreren waar mogelijk (zie [punt 2.](#)) en deze rechten vervolgens te laten bewaken door allerlei externen: zijn vertegenwoordiger inzake intellectuele eigendomsrechten (zie [punt 6.](#)), de douane en FOD-diensten van de cel namaak. Hij moet ook zelf de eigen markt blijven screenen op namaak om tijdig het nodige bewijs te verzamelen via een beslag inzake namaak of een vordering tot staken te laten uitvaardigen om de namaak te stoppen. Toch is ook voorafgaande screening op het mogelijke bestaan van intellectuele eigendomsrechten op een product of een dienst van belang om zelf niet te worden geconfronteerd met een strafrechtelijke vordering of civielrechtelijke maatregel vordering inzake namaak en piraterij. Door de nieuwe mogelijke maatregelen tegen namaak en piraterij voor de onderneming zelf, maar ook door de bevoegdheden van de overheidsinstanties nader onder de loep te nemen, kent de bedrijfsjurist meteen ook de gevaren die omgekeerd tegen het eigen bedrijf schuilen bij mogelijke inbreuken (zie [punt 1.](#)).

## 1. Wat is namaak en piraterij

De nieuwe wetten zorgen alvast voor eenzelfde concept van namaak voor elke categorie van intellectuele eigendomsrechten, zowel strafrechtelijk als burgerrechtelijk.

**Namaakgoederen** zijn goederen of hun verpakking waarop een merk is aangebracht zonder toestemming van de rechthebbende en zodoende een inbreuk maken op de rechten van de houder van het betrokken merk.

**Goederen zijn door piraterij** verkregen als ze kopieën zijn of bevatten, vervaardigd zijn zonder de toestemming van de rechthebbende van een auteursrecht, naburige recht, een tekening of een model, wanneer de vervaardiging ervan een inbreuk maakt op het betrokken recht.

## 2. Bescherming binnen de grenzen van de onderneming

Voor alle maatregelen die de overheid heeft voorzien om namaak en piraterij te bestrijden is van primordiaal belang dat de intellectuele eigendomsrechten van de rechtzoekende bescherming genieten in alle landen waar economische belangen spelen.

### 2.a. Portefeuillebeheer van Intellectueleigendomsrechten

Het is aan te raden aan de bedrijfsjurist om een globale IP-portefeuille op te maken waarin alle belangrijke parameters van de (registratie)rechten zijn opgenomen. Titularisgegevens (wie), beschrijving van het voorwerp (wat), regio of sectoren (waar), klassen of claims en (waarom) en de belangrijke data van aanvraag tot verval (wanneer).

### 2.b. Controle en waarschuwing

Men moet verschillende middelen in acht nemen om namakers te ontmoedigen vooraleer ze de bestaande intellectuele eigendomsrechten van een onderneming met de voeten treden.

- het is raadzaam om zelf de beste controle uit te voeren op de eigen opgezette distributienetwerken teneinde te voorkomen dat distributeurs namaakgoederen verhandelen.
- hogerop in de productieketen is het belangrijk dat producenten die een licentie bezitten gecontroleerd worden om te verhinderen dat ze bepaalde goederen overproduceren in schending van hun licentieovereenkomst of kostbare knowhow verspreiden.
- één van de meest zachte middelen zijn tenslotte de waarschuwingstekens. Via internationaal aanvaarde tekens wordt de aandacht van derden gevestigd op het feit dat een merk, een octrooi, een model en de auteursrechten beschermd zijn door deze tekens te gebruiken: ®, TM, © en Pat. Pend:

© Dat ©-teken staat voor het Engelse "Copyright" voor de bescherming zonder enige formaliteit van de auteursrechten op een werk. Zo plaatst men onderaan een brochure best het ©-teken in combinatie met de (bedrijfs)naam, gevolgd door de plaats en de datum waarop het werk is openbaar gemaakt om mogelijke kopieerders af te raden dit zonder meer zelf te gaan gebruiken\*.

\* *Artikel 3 van de Universele Auteursrechtconventie d.d. 6/09/1952 i.v.m. de auteursrechten in de landen die wel formaliteiten verbinden aan het ontstaan van de bescherming.*

Het teken © kan bovendien de identificatie van de auteur mogelijk maken en hem toelaten het vermoeden te genieten waardoor «tenzij het tegendeel is bewezen, eenieder als auteur (wordt) aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is als dusdanig op het werk wordt vermeld».

® Het ®-teken staat voor het Engelse "Registered", en wordt gebruikt voor een geregistreerd merk. Daardoor signaleert de merkhouder dat dit merkteken kan worden gevrijwaard tegen verwarring en verwatering op basis van het internationaal geregelde merkenrecht. Dat kan dus inhouden dat

niet alleen het gebruik kan worden verboden, maar ook dat schadevergoeding en winstafdracht kan worden bekomen zelfs al is de jongere gebruiker te goeder trouw.

<sup>TM</sup> Omdat internationaal gevoerde merken soms ook gebieden bestrijken waar het merk (nog) niet is ingeschreven, kan daarvoor de notie TM worden gebruikt. Dit pretendeert immers niet dat het merk is geregistreerd, maar wijst toch op het feit dat het merkteken reeds kan worden beschermd omdat bv. de aanvraag voor registratie lopende is. TM is afkomstig uit de Amerikaanse Common Law en duidt op "dit is mijn handelsmerk, gebruik dit niet zonder mijn toestemming".

Ⓓ Als niet de naam of het logo beschermd is, maar juist het nieuwe model van het product, dan kan de vorm of de uiterlijke kenmerken ervan als model worden beschermd. Op de buitenkant van een nieuw ontwikkeld meubelstuk of in de catalogus wordt het nieuwe model dan ook beter vergezeld van het internationaal aanvaarde teken voor tekeningen en modellen: "internationaal teken van voorbehoud van recht is het symbool D in een cirkel met de naam van de deposanten en het jaar en het nummer van zijn depot"<sup>\*\*\*</sup>.

<sup>\*\*</sup> *Artikel 14, 3° van de Schikking van 's Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid d.d. 28/11/1960.*

⒫ Er bestaan nog andere waarschuwende symbolen in een cirkeltje zoals de P in een cirkeltje voor platenmaatschappijen en CD-producenten en de "T" voor beschermde topografieën van halfgeleiderproducten<sup>\*\*\*</sup>.

<sup>\*\*\*</sup> *Artikel 9 van de Europese Richtlijn over de bescherming van Topografieën van Halfgeleiderproducten d.d. 16/12/1986.*

**PAT. (Pending)** is de melding die best gemaakt wordt om te melden dat er een octrooi (in het Engels PATENT) is verleend (of aanvraagd) op de productiemethode opdat kan worden gewaarschuwd tegen namaak of piraterij.

Deze tekens zijn vooral bedoeld als waarschuwing. Zij hebben minstens een ontradende bedoeling naar potentiële namakers toe. Wel geeft het een mogelijk cachet aan het product en duidt het op het feit dat de onderneming haar huiswerk heeft gedaan door haar IP-rechten te beschermen. Vermits deze vermeldingen enkel in internationale verdragen worden besproken, maar verder op geen enkele wijze wettelijk zijn verplicht, kunnen daaruit geen rechten worden geput.

Wees omgekeerd ook op je hoede voor het vaak misleidende gebruik van dergelijke tekens, bv. als een concurrent een ®-teken plaatst bij een merk dat geenszins door registratie is beschermd. Het is vaak nuttig om te laten onderzoeken wat er dan wel is beschermd, want de bescherming kan slaan op de naam of op het logo of op de combinatie ervan of het merk kan helemaal niet zijn beschermd.

*In de mate dat de regio waarin het merk wordt verhandeld niet groter is dan het Beneluxgebied waarvoor de bescherming geldt, dat is het hiërarchisch hoogste waarschuwingsteken ® aanbevolen op verpakkingen en communicatiemateriaal. Indien het gebied van gebruik toch ruimer zou zijn dan het gebied waarvoor de registratie geldt, dan is het meer verantwoord om één verpakking te gebruiken waardoor ook beter het voorzichtiger teken "TM" wordt aangebracht.*

## 2.c. Bescherming op commerciële tekens betrekken binnen IP

Naast de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, moet de onderneming zich ook bewust zijn van andere mogelijke inbreuken die niet via de nieuwe wetgevingen worden beteugeld. Zo is het toch maar beter om de eigen commerciële tekens voldoende af te schermen tegen het (verwarrende) gebruik ervan door derden, al dan niet met opzet. Een onderneming kan immers verschillende commerciële tekens gebruiken om handel te drijven, waaronder de meest belangrijke de handelsnaam. Daarnaast bestaan ook nog de vennootschapsnaam, merktekens (naam en logo) en de domeinnaam. Zo raden wij de onderneming aan toch werk te maken van de preventieve registratie van deze commerciële namen als merk- en domeinnaam.

De **vennootschapsnaam** is de enige wettelijk verplichte benaming voor de onderneming om als rechtspersoon te kunnen bestaan. De vennootschapsnaam wordt doorgaans opgegeven in de oprichtingsakte of komt voor in de gepubliceerde statuten van de onderneming en wordt daardoor automatisch beschermd tegen een identieke benaming in België, ongeacht de activiteiten (vergelijking tussen identieke namen in abstracto). De rechter legt wel eens verbod op op het gebruik van zeer gelijkende namen als zij bovendien de belangen schaden van de houder van de oudere vennootschapsnaam, omdat beide bv. in dezelfde sector actief zijn (vergelijking van gelijkende namen in concreto).

De vennootschapsnaam heeft een identificerende functie maar geen commerciële functie, tenzij deze identiek is aan de eigenlijke handelsnaam van een onderneming. Het is dan ook de handelsnaam waarin een onderneming best het meeste investeert om bekendheid te verwerven

De **handelsnaam** is in principe niet onderworpen aan enige registratieplicht om bescherming te kunnen genieten tegen het gebruik van een jongere benaming. Om echter te kunnen aantonen dat je onderneming haar naam inderdaad als eerste voerde, is het handig om bewijzen van dit 'eerste gebruik' te bewaren, maar ook de aanvraag van het ondernemingsnummer is daarvan een prima bewijs.

De handelsnaambescherming (afgeleid uit de WHPC) hangt voornamelijk af van de kans op verwarring. Verwarring wordt doorgaans aangenomen aan de hand van 3 voorwaarden:

1. de jongere naam is gelijkend;
2. de activiteiten zijn soortgelijk;
3. de activiteiten betreffen eenzelfde geografisch gebied.

De Handelsnaam of het uithangbord kan ook als merk worden beschermd. Meer nog, je kunt bovendien ook het logo, al dan niet in combinatie met je handelsnaam, als een geregistreerd merk laten beschermen in een ruimere regio dan waar de handelsnaam wordt gevoerd en voor extra goederen en diensten, waardoor het merk (minstens in de eerste 5 jaar na registratie) een ruimere bescherming biedt dan de lokale bescherming op de handelsnaam. Het merk biedt niet alleen bescherming tegen gelijkende namen, maar ook tegen verwarrende logo's of slogans. Een merk moet echter wel geregistreerd zijn in het merkenregister.

Uiteraard vooraleer een dergelijke aanvraag tot merkbescherming wordt ingediend, is het aangewezen om een onderzoek te laten uitvoeren naar het bestaan van oudere merken of handelsnamen en/of **domeinnamen**, om niet zelf beticht te worden van een inbreukmakende registratie.

#### **2.d. Houd rekening met namaak in binnen- en buitenland**

Namaakgoederen moeten van de markt worden geweerd, deze goederen die reeds circuleren in de EU kunnen worden opgespoord en mogelijk zelfs vernietigd, de verantwoordelijken kunnen strafrechtelijk worden beteugeld, andere deelnemers kunnen worden verplicht de nodige informatie te verstrekken om het gehele netwerk te kunnen traceren. Sommige van deze maatregelen waren reeds voorhanden, maar deze zijn nu verscherpt en aangevuld met bevoegdheden door externe partners in de strijd tegen namaak.

Een doeltreffend anti-namaakbeleid voorziet daarom in regulerende initiatieven met betrekking tot de illegale markten waar namaakgoederen worden verkocht aan het publiek en aan kleinhandelaars. Maar ook aan de buitengrenzen zijn douanecontroles een noodzakelijke filter, aangezien bijna alle vervalsingen worden ingevoerd van buiten de Europese Unie. De voornaamste plaatsen van invoer zijn hierbij zeehavens (Rotterdam en Antwerpen zijn veruit de twee grootste havens in de EU) en luchthavens.

### 3. Beschermingsmaatregelen binnen de grenzen van de Europese Unie

Op het nationale grondgebied beschikken houders van een recht over een groot arsenaal aan wettelijke maatregelen, waaronder burgerlijke en strafrechtelijke rechtsmiddelen.

Voor wat betreft burgerlijke rechtsmiddelen, heeft België een oude traditie met het beschrijvend beslag inzake namaak. Bij deze unilaterale procedure kan een deskundige die is aangeduid door de houder van een recht, na goedkeuring door een rechter, ter plaatse gaan, zonder een voorafgaande waarschuwing, daar waar men vermoedt dat er zich inbreuken voordoen. Deze procedure is een uitstekend middel om bewijs te verzamelen voor een actie tegen inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

Eens de namaak- of piraterijgoederen de Europese Unie zijn binnengedrongen, is het moeilijker om ze te bestrijden. Niettemin zijn er bepaalde schadebeperkende maatregelen beschikbaar.

#### **3.a. Samenwerking tussen rechthebbende en overheid voor de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten, loont nog meer na de invoering van de nieuwe wetten.**

In België worden namaak- of piraterijgoederen hoofdzakelijk op illegale markten verkocht aan consumenten en handelaars. De rechthebbende kan met gespecialiseerde detectives werken die op aanvraag bepaalde markten en handelszaken kunnen controleren.

Het is evenwel nog belangrijker om goede contacten te onderhouden met de inspectiediensten van de dienst namaak en de federale politie, die op deze markten toezicht houden.

Er is geen klacht nodig om hen te initiëren, maar het kan zeker helpen om met deze instanties samen te zitten en hen in detail in te lichten over de intellectuele eigendomsrechten. Dan kunnen politie en parket, maar ook de douane veel gerichter namaak opsporen en detecteren. Bij de vondst van mogelijke namaak waarschuwen zij op eigen initiatief de rechthebbenden teneinde deze toe te laten een strafrechtelijke klacht neer te leggen.

Het feit dat de opsporingsdiensten kunnen handelen zonder klacht motiveert hen nog meer om actief te gaan opsporen en bestraffen. Het blijft wel interessant om de juiste gegevens over vermoede inbreuken of specificaties van ontdekte namaak mee te geven, om hen toe te laten zeer gericht te gaan zoeken en zo niet alleen de kleine handelaren, maar ook de organisatie daarachter te kunnen detecteren. Naast het portefeuillebeheer is ook het zelf in kaart brengen van antecedenten in de sector op het vlak van namaak en de netwerken een nuttig gegeven in de strijd tegen namaak.

#### **3.b. Inbreuken op Intellectuele eigendomsrechten aan de grens van de EU of binnen ons grondgebied zijn voortaan strafrechtelijk vervolgbaar.**

De Wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten moderniseert verder de strafwetgeving inzake de namaak van merken, tekeningen en modellen, kwekersrechten, uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten.

Inzake industriële eigendom was voor deze wet enkel de namaak van merken in België strafrechtelijk gesanctioneerd, met toepassing van een wet van 1879. De wet heft die verouderde wet op en vervangt haar door een stelsel dat alle bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten beoogt.

Iedere inbreuk die gepleegd wordt "met kwaadwillige (bedoeld om de belangen van de houder van het intellectuele eigendomsrecht te schaden) of bedrieglijke (bedoeld om zich een onwettige winst te verschaffen) opzet", wordt door de wet bestraft. Bovendien bepaalt de wet dat een inbreuk geacht wordt strafbaar te zijn, indien hij gepleegd wordt in het "economisch verkeer" dwz. in het kader van een commerciële activiteit die tot doel heeft een economisch voordeel te realiseren.

Het is toch enigszins bevreemdend dat de wetgever de bescherming op geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen niet strafrechtelijk vervolgbaar maakte voor zover de namaak vanuit een andere EU-lidstaat komt. Dit blijkt dan wel strafbaar te zijn voor de verantwoordelijken van de invoer in

de EU. Daarin zit dan toch een verschil tussen de wettelijke bescherming tegen namaak binnen de grenzen van de EU en aan de grenzen bij invoer.

*Het blijft wel zo dat de inbreuk een intellectueel eigendomsrecht moet betreffen in zakelijk verband, met een financiële doelstelling of met de bedoeling om schade te veroorzaken bij de rechthebbende. Daardoor is strafrechtelijke vervolging tegen de eindgebruiker of tegen de tussenpersonen die te goeder trouw handelt bijzonder moeilijk.*

Deze wet heeft tot doel om de Europese verordening 1383/2003 om te zetten naar Belgisch recht teneinde de ongeoorloofde handel in namaakgoederen aan banden te leggen. Naast de modernisering van de strafwetgeving werd ook de opsporing en vaststelling van namaak en piraterij verder uitgewerkt. Omdat daarvoor meerdere instanties zijn aangeduid, zoals de douane en de diensten namaak van de FOD, voorziet de wet ook in coördinatie en opvolging.

### **3.c. Nieuwe bevoegdheden van de controlerende instanties en douanediens**

Vóór deze nieuwe wet waren de ambtenaren van de Administratie der Douane en Accijnzen bevoegd om inbreuken op te sporen en vast te stellen. De wet van 15/05/07 kent dus een nieuwe bevoegdheid tot opsporen en vaststellen van de inbreuken toe aan de FOD Economie en meer bepaald aan de inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling.

Een speciale dienst is nu belast is met de namaakbestrijding. Bovendien voorziet de wet een gezamenlijke actie van deze 3 bevoegde instellingen (FOD Economie, FOD Financiën en Federale Politie). De algemene coördinatie van het optreden van deze 3 instellingen berust bij de FOD Economie en meer specifiek bij de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, die bevoegd is voor de intellectuele eigendom.

De uniforme strafmaatregelen creëren een ontradend effect en daartoe heeft het openbaar ministerie zelf meer armslag gekregen. De straffen gaan van inbeslagneming van de middelen waarmee de overtreding kon worden gepleegd over vernietiging van de namaakgoederen tot sluiting van de door de veroordeelde geëxploiteerde vestiging.

De diensten kunnen voortaan op eigen initiatief optreden, zonder dat daaraan een klacht van de benadeelde partij moet aan voorafgaan, omdat namaak en piraterij worden gezien als een aantasting van de economische openbare orde.

De ambtenaren kunnen dus zelf, zonder dat een rechter tussenkomt, inbreuken vaststellen, bestraffen en in bepaalde gevallen overgaan tot de vernietiging van de goederen waarvan ze vermoeden dat ze nep zijn.

Voor de wet van 15/05/2007 moest het parket worden ingelicht bij de ontdekking van namaak. De douane heeft met de wet meer bevoegdheden gekregen en zij kan bovendien ook zelf boetes uitschrijven. Op de handel in namaak staan nu bovendien gevangenisstraffen tot drie jaar en geldboetes tot 100.000 euro (of 550.000 euro na de opcentiemenvermeerdering).

*De Belgische wet is over het algemeen de implementatie van een aantal Europese regelgevingen die op hun beurt zijn ingegeven door de TRIPS-akkoorden. Nadat het door Europa wel werd berispt bij het uitblijven van de Belgische wetgeving (dit moest in principe in 2006 reeds gebeurd zijn), nam België zelf een sprong voorwaarts in haar wetgeving inzake deze strafbepalingen. En net dat werk zal België wellicht moeten overdoen vermits een nieuwe Europese richtlijn (verwacht begin 2009) vb. voorziet in straffen tot 4 jaar in plaats van de huidige 3 jaar in de Belgische wet.*

De ambtenaren kunnen ook een waarschuwingsprocedure opstarten tegen vermeende namakers en in de zeer nabije toekomst (momenteel hangend in ontwerp van Koninklijk besluit) kunnen zij zelfs minnelijke schikking voorstellen, dewelke niet meer mag bedragen dan de schadevergoedende sommen die de bevoegde rechter zou uitspreken bovenop de vernietiging- of bewaarkosten.



**3.d. Inbreuken op Intellectuele eigendomsrechten aan de grens van de EU of binnen ons grondgebied zijn voortaan civielrechtelijk nog beter vervolgbaar (wet 10/05/2007), bovendien voor meer gespecialiseerde rechters (wet 09/05/2007).**

Door de wetten van 9 en 10 mei 2007 betreffende de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (burgerrechtelijke aspecten en aspecten van gerechtelijk recht) werd de Belgische wetgeving gemoderniseerd:

**3.d.1. omzetting van de handhavingsrichtlijn voor intellectuele eigendomsrechten (2004/48/E, dd 29 april 2004);**

Door de richtlijn waren aanpassingen nodig in alle specifieke intellectuele eigendoms wetten (wet op de uitvindingsoctrooien, wet betreffende de bescherming van kweekproducten, wet betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten, wet betreffende het auteursrecht, wet betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, wet betreffende de rechtsbescherming van databanken, ...). Deze wijzigingen vindt men hoofdzakelijk in de wet van 9 mei 2007 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (B.S. 10 mei 2007, 25.704, erratum B.S. 15 mei 2007, 26.677), in werking getreden op 10 mei 2007.

Aangezien het merkenrecht en het tekeningen- en modellenrecht geregeld worden in uniforme Beneluxregelgeving, geschiedde de omzetting van de richtlijn op deze gebieden via een wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom. Deze wijzigingen traden in werking op 1 februari 2007.

Om intellectuele eigendomsrechten af te dwingen is ook het gerechtelijk recht aangepast inzake vb. kortgeding en beslag inzake namaak. De wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (B.S. 10 mei 2007, 25.694, erratum B.S. 14 mei 2007, 26.121), trad in werking op 1 november 2007.

**3.d.2. centralisatie van de bevoegde rechtbanken bevoegd inzake intellectuele eigendoms geschillen;**

Geschillen inzake Beneluxmerken worden voortaan behandeld door de rechtbanken van koophandel gevestigd in de zetel van een hof van beroep (5 in totaal). Voorheen waren voor deze geschillen, afhankelijk van het bedrag van de vordering en de hoedanigheid van de partijen (handelaar of niet).

Het beslag inzake namaak valt onder de bevoegdheid van de voorzitters van de rechtbank die ook bevoegd zijn voor vorderingen ten gronde inzake geschillen over dat intellectueel eigendomsrecht. Een vordering inzake namaak dat betrekking heeft op een (vermeende) inbreuk op een Gemeenschapsrecht valt evenwel onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel te Brussel.

**3.d.3. afschaffing van het cumulverbod van de vordering tot staking in handelszaken en een vordering inzake inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.**

Dankzij het vernieuwde artikel 96 WHPC zal de voorzitter van de rechtbank van koophandel via een procedure zoals in kortgeding de staking van elke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht kunnen bevelen. Voor het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken was een vordering tot staking via een procedure zoals in kortgeding al eerder voorzien in de respectievelijke wetten via de rechtbank van eerste aanleg, afhankelijk van de hoedanigheid van de partijen.

#### 4. Aan de grenzen van de EU: Grensmaatregelen zijn aanbevelen

Grensmaatregelen zijn een zeer efficiënt middel in de strijd tegen namaak en piraterij. Zij maken het mogelijk voor de houders van een recht om actie te ondernemen aan de grenzen van de EU tegen goederen die een inbreuk betekenen, en dus vooraleer deze goederen op de markt worden verdeeld.

Dankzij de wet van 15/05/2008 die tot doel heeft om zowel de houders van intellectuele eigendomsrechten als de overheid de mogelijkheid te bieden om de productie en het in de handel brengen van nagemaakte of door piraterij verkregen goederen beter te bestrijden, bevat in nuttige bepalingen voor de uitvoering van de Verordening (EG) Nr. 1383/2003 van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.

De wet spreekt van een douanemisdrijf bij o.a. het invoeren op het Belgische grondgebied van goederen die inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht. De wet stelt de Belgische douaneautoriteiten aldus actief op aan de buitengrenzen van de Europese Gemeenschap om de handel in namaakgoederen een halt toe te roepen.

De overheid speelt hierin dus een allesbepalende rol, de rechthebbende kan evenwel op aanvraag de adequaatheid van het overheidsoptreden verder aanscherpen. Douaneautoriteiten zijn op die manier bevoegd om goederen die een inbreuk betekenen op een intellectueel eigendomsrecht tegen te houden, ongeacht hun douanesituatie (zelfs in transit en bij overschepping), opdat de houder van het recht een procedure kan opstarten waarbij bepaald kan worden of er inbreuk is gepleegd op een intellectueel eigendomsrecht of waarbij de zaak kan worden opgelost via de "vereenvoudigde procedure" (zie verder).

De Europese verordening zelf is van toepassing op goederen die inbreuk maken op **merken, auteursrechten, modelrechten, octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten en benamingen van oorsprong**. De mallen of matrijzen die werden ontworpen om vervalsingen te vervaardigen vallen eveneens onder het toepassingsgebied van de Verordening.

Nevenimporten (zogenaamde grijze goederen) en goederen die werden vervaardigd in schending van een licentieovereenkomst ("overruns") vallen buiten de Verordening.

De douaneautoriteiten mogen handelen op verzoek van de houder van een intellectueel eigendomsrecht of, in klaarblijkelijke gevallen, op eigen initiatief (*ex officio*).

##### 4.a. Verzoek tot optreden

Om de douaneautoriteiten in de beste omstandigheden te laten werken, is het ten eerste aanbevolen dat houders van een recht een verzoek om optreden indienen (vergelijkbaar met de inschrijving bij de Amerikaanse douanediensten).

Dit verzoek om optreden moet in principe worden ingediend bij elke nationale douaneautoriteit waar een tussenkomst wordt aangevraagd. Voor de Beneluxlanden (België, Nederland en Luxemburg), betekent dit in de praktijk dat de aanvraag moet worden ingediend bij de drie douaneautoriteiten (in twee talen) als het optreden wordt aangevraagd voor de drie landen.

Dit verzoek zou ondermeer het volgende moeten omvatten: informatie met betrekking tot het geclaimde intellectuele eigendomsrecht, een accurate technische beschrijving van de goederen, contactgegevens en, voor zover bekend, informatie over het soort fraude of de vorm ervan. Het indienen van zo'n verzoek brengt geen kosten noch enige verbintenis met zich mee. Bovendien kan de houder van een "Gemeenschapsrecht", zoals een Europees Gemeenschapsmerk of -model, één enkel verzoek om optreden indienen dat geldig is in alle lidstaten van de EU.

Het verzoek om optreden, eens toegestaan (dit is immers de bevoegdheid van de douanediensten), is over het algemeen geldig voor een periode van één jaar en kan hernieuwd worden. Een officiële vergoeding is niet verschuldigd ter indiening van een aanvraag.

Indien een aanvraag tot tussenkomst werd ingediend en de douaneautoriteiten goederen ontdekken die vermoed worden namaak of piraterij te zijn, zal de rechthebbende of zijn vertegenwoordiger worden ingelicht over de naam en het adres van de betrokken personen. Deze zal tevens de gelegenheid krijgen om de goederen te onderzoeken of om een monster te nemen (digitale foto's zijn bijna altijd beschikbaar).

Op basis van deze informatie is het mogelijk om burger- of strafrechtelijke procedures in te stellen of om voorlopige maatregelen te nemen. De Verordening voorziet een termijn van tien dagen om dergelijke acties te ondernemen, die één maal kan worden verlengd, zoniet zullen de goederen opnieuw worden vrijgegeven.

Het is vaak mogelijk om een overeenkomst te treffen met de geadresseerde of met de transporteur van de goederen:

- als de geadresseerde binnen de Europese Unie gevestigd is, zal hij, in vele gevallen, akkoord gaan om afstand te doen van de goederen en soms om de desbetreffende kosten te betalen, teneinde een strafrechtelijke procedure te vermijden.

- als de geadresseerde buiten de Europese Unie gevestigd is, zal de transporteur vaak afstand doen van de goederen teneinde burgerrechtelijke procedures te vermijden (verschillende transporteurs hebben een contractueel beding in hun vrachtbrieven die hen toelaat om namaakgoederen achter te laten).

Aan het neerleggen van intellectuele eigendomsrechten bij de douaneadministratie zijn geen taken verbonden. De te voorziene kosten hangen bijgevolg uitsluitend af van de hoeveelheid betrokken werk die door de interne jurist en/of zijn gespecialiseerde vertegenwoordiger wordt besteed aan het dossier.

Het is van belang om een volledig dossier in te dienen dat een overzicht bevat van de intellectuele eigendomsrechten, evenals kleurfoto's van de authentieke goederen en gedetailleerde informatie over het distributienetwerk en transportroutes. Als alle rechten goed in portefeuille zijn beheerd, volstaan immers een paar uur werk om een eerste aanvraag in één taal te creëren. Let er op dat sommige aanvragen eveneens vertaald moeten worden.

Eens namaakgoederen zijn ontdekt zijn evenmin kosten verbonden aan de contacten met de alarmerende officiële instanties, buiten de kosten voor de verdere gerechtelijke vervolging die door de rechthebbende wordt gedragen.

De kosten voor de vernietiging van de goederen en de opslagkosten worden betaald aan de daarvoor gespecialiseerde (privé-)onderneming.

Wij onderstrepen dat een intellectueel recht dat voor de gehele Europese Unie werd geregistreerd een extra troef biedt omdat het de douane toelaat aan alle buitengrenzen van Europa op te treden, doorgaans zelfs door middel van één aanvraag.

#### **4.b. de “vereenvoudigde procedure”**

In België was het tot voor kort noodzakelijk om een gerechtelijke procedure op te starten om bevestiging van de inbreuk op de intellectuele eigendom en de vernietiging van de namaakgoederen te bekomen. Sinds 1 oktober 2007 voorziet de Belgische wetgeving in alternatieven zoals voorgesteld in de EU-verordening N° 1383/2003, namelijk de vrijwillige overgave en vernietiging van namaakgoederen (met of zonder financiële compensatie), en de zogenaamde “vereenvoudigde procedure”.

Ten gevolge deze “vereenvoudigde procedure” kunnen de douaneautoriteiten aannemen dat de declarant, de houder of de eigenaar van de goederen toestemt in de vernietiging van de namaakgoederen tenzij zij hiertegen specifiek beroep aantekenen binnen de voorgeschreven termijn, afhankelijk van de aard van de gebruiks- of verbruiksgoederen.

## 5. Beschermingsmaatregelen buiten de grenzen van de Europese Unie

Om namaak en piraterij te bestrijden is het van belang dat de intellectuele eigendomsrechten van de rechtzoekende bescherming genieten in de landen waar economische belangen spelen.

Het heeft evenwel vooralsnog geen zin om wereldwijd bescherming aan te vragen, dit brengt doorgaans een disproportionele investering met zich mee tegenover de schade die ermee kan worden voorkomen.

De Europese Unie zet immers zelf een aantal akkoorden en samenwerkingsverbanden op met landen waar oorsprong van de namaakgoederen wordt vermoed om de namaak op die manier ook meer aan de bron te kunnen bestrijden. Vaak hebben de contracterende landen wel een dekkende wetgeving, maar zijn de controlemechanismen niet-afdoende en dan biedt de EU haar expertise aan om de strijd tegen namaak lokaal aan te binden.

Het is evenwel raadzaam om de registratierechten wel nader te bekijken in het land waar de mogelijke opdracht tot productie wordt gegeven. Deze vorm van namaakpreventie dient uiteraard gekoppeld aan de goede controle op "overproductie" en licentiering aan de producent.

## 6. Bijkomende acties aangaande namaak

### 6.a. Verzekeren tegen acties vanwege derden

Als het de onderneming zelf overkomt te worden beschuldigd een geotrooieerd product te hebben nagemaakt waarvan ze niet eens het bestaan kenden, kan niet meteen worden uitgesloten dat de klacht meer het resultaat is van een concurrentiestrijd dan van een daadwerkelijke inbreuk. Toch kan dat de onderneming schade toebrengen.

Het kan ook interessant zijn om een verzekeringsdekking te nemen tegen de financiële gevolgen van een vordering inzake namaak van intellectuele eigendomsrechten die de onderneming wordt ingesteld.

### 6.b. Een gespecialiseerd dienstverlener aanstellen

Een aantal Belgische dienstverlenende bedrijven is gespecialiseerd inzake de bescherming van alle rechten op het gebied van intellectuele eigendom, zij zijn vaak een geschikte partner gebleken in de strijd tegen namaak en piraterij.

#### 6.b.1. Contacten met bevoegde instanties

Deze dienstverleners hebben bevoorrechte contacten met douane en politieautoriteiten in talrijke EU-lidstaten, wat hen toestaat om op een efficiënte manier namaak en piraterij tegen te gaan in de praktijk. Zij maken overigens ook openbare gezagsdragers steeds meer vertrouwd met de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbenden.

Bovendien staan een aantal Belgische dienstverleners in nauw contact met in Brussel gevestigde instellingen zoals de Europese Commissie en de Wereld Douane Organisatie, en volgen ze hun projecten en regelgevend werk op. De rechthebbenden kunnen zo worden vertegenwoordigd in consultatieprocedures, ontmoetingen met functionarissen organiseren en rapport uitbrengen over de meest recent genomen initiatieven.

Hun octrooi-, merken of modellengemachtigden maken bovendien deel uit van verscheidene internationale werkgroepen (Wereld Douane Organisatie, Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom, Merken Vereniging van de Europese Gemeenschap).

#### 6.b.2. Hulp bij het indienen van een verzoek tot optreden

Een onderneming laat zich bij grensmaatregelen tegen namaak best vertegenwoordigen door gespecialiseerde deskundigen. Zij kunnen de onderneming en hun bedrijfsjurist immers het beste helpen bij het opstellen van zo'n verzoek, bij het nemen van de nodige administratieve stappen, bij het

verzamelen van informatie voor de douanediensdiensten en bij het opstellen van opleidingshandleidingen voor de functionarissen ter plaatse.

Door hun ervaring in de materie in andere sectoren, kunnen zij bovendien instaan voor het opslaan, de vernietiging of het recycleren van namaakgoederen.

### **6.b.3. Organisatie van acties tegen namaak**

De nieuwe wetgeving reikt een aantal zeer praktische middelen aan in de strijd tegen namaak. Deze efficiënte en vaak louter administratieve procedures bieden houders van een recht de mogelijkheid om kleine transporten van namaakgoederen in beslag te nemen en te vernietigen.

De wet laat toe om ontdekte of opgespoorde namaakgoederen op een efficiënte manier en zonder dure gerechtelijke procedures in beslag te nemen en te vernietigen.

Op regelmatige basis worden immers raids georganiseerd in verkooppunten, bij groothandelaars of in fabrieken. Deze acties worden opgevolgd door strafrechtelijke of burgerlijke maatregelen die bij voorkeur wel worden opgevolgd door de rechthebbende of zijn vertegenwoordigers.

### **6.b.4. Signaleer tijdig nieuwe markten**

De handhaving van Intellectuele eigendomsrechten kan dan al zo veel mogelijk geharmoniseerd zijn binnen de Europese Unie, de intellectuele eigendomsrechten zelf kunnen nog verschillend van land tot land. De bedrijfsjurist (of de vertegenwoordiger van de ondernemer die zich ontfermt over de intellectuele eigendomsrechten) laat zich best vóór de lancering van een dienst of een product in elk nieuw land bijstaan door een dienstverlener die gespecialiseerd is in de lokale Intellectuele eigendomsrechten.

Bronnen:

<http://fiscus.fgov.be/interfdan/>

<http://mineco.fgov.be>

<http://www.gevers.com>

|   |
|---|
| <b>Geschillen : namaak, nieuwe bevoegdheden van het parket ...</b><br>Johan Dedecel, Bedrijfsjurist, Benelux en Europees merken- en modellengemachtigde, GEVERS (NL). |
|---|