BENELUX-GERECHTSHOF

Zaak A 2009/3

Conclusie.

I. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING.

1. BVBA D. Engels, hierna afgekort als "ENGELS", deponeerde op 2 juli 1997 een beeldmerk bestaande uit de letters "DE" voor onder meer elektrische toestellen voor huishoudelijk gebruik.

Op 7 maart 2003 deponeerde DAEWOO ELECTRONICS EUROPE GmbH, hierna afgekort als "Daewoo", een bijna identiek beeldmerk als gemeenschapsmerk, voor onder meer elektronische toestellen voor ontspanning en kooktoestellen, koelapparaten etc.

Tussen beide partijen volgt briefwisseling over het al dan niet gebruik door ENGELS van het merk en het eventuele verval van het merk.
Daar er geen akkoord werd bereikt tussen partijen, dagvaardde Daewoo ENGELS teneinde te horen zeggen dat het merk van ENGELS vervallen was wegens niet-gebruik en de doorhaling ervan te horen bevelen. Deze vordering werd door de rechtbank van koophandel te Antwerpen op 31 maart 2006 gegrond verklaard.

In graad van beroep werd de vervallenverklaring van het merk van ENGELS bevestigd. Het Hof van beroep oordeelde vervolgens dat, vermits het merk DE vervallen is, de vordering gegrond op dit teken niet-ontvankelijk moest worden verklaard, ingevolge artikel 12 B.M.W., thans artikel 2.19.1 BVIE.

ENGELS baseerde zijn vordering voor het Hof van beroep daarnaast op artikel 10bis, 3° van het Unieverdrag van Parijs (hierna "Uv."), en voerde aan dat het teken "DE" ook als "bedrijfslogo" werd gebruikt, t.t.z. als aanduiding van de onderneming zelf. ENGELS verzette zich op grond van artikel 10bis, 3° Uv. tegen het gebruik van dit teken door Daewoo, wegens verwarringstichting.

Het Hof van beroep verklaart deze vordering niet-ontvankelijk "aangezien het door ENGELS geregistreerde merk 'DE' vervallen is". ENGELS kan zich volgens het Hof van beroep niet beroepen op datzelfde teken om een vordering op een andere rechtsgrond in te stellen, gelet op artikel 12 BMW, thans artikel 2.19.1 BVIE.

In zijn arrest van 3 april 2009 verbreekt het Hof van Cassatie de beslissing tot vervallenverklaring van het merk niet. Zo staat definitief vast dat ENGELS geen beroep kan doen op de merkenrechtelijke bescherming van zijn teken "DE".

Voor het Hof van cassatie voert ENGELS in het tweede middel van de voorziening een schending aan van artikel 10bis 3° Uv. door de toepassing van deze bepaling af te wijzen op grond van artikel 12 B.M.W./2.19 BVIE.

Vooraleer hierover te oordelen, achtte het Hof van Cassatie het aangewezen over de draagwijdte van artikel 12 BMW, enerzijds, en artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, een prejudiciële vraag te stellen.

II. PREJUDICIËLE VRAGEN.

2. Het Hof van Cassatie richt volgende vraag tot Uw Hof:

"Moeten artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken."

III. BESPREKING.

3. Met deze vraag wenst het Hof van Cassatie te vernemen of het voor de houder van een vervallen merk mogelijk is enige bescherming te genieten op grond van andere wettelijke regels, terwijl artikel 2.19.1 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, hierna "BVIE"[1] - voorheen artikel 12 A lid 1 en 2 B.M.W.[2] - dit verbiedt.

4. Artikel 2.19 BVIE in zijn geheel, luidt als volgt:

1. Behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs kan niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, tenzij hij zich kan

[1] Benelux-Vedrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken, tekeningen en modellen) van 25 februari 2005, *B.S.* 26 april 2006, *add. B.S.* 24 augustus 2006.
[2] Lid 3 van artikel 12 A B.M.W. is thans opgenomen in artikel 4.5 lid 5 BVIE; lid 4 van artikel 12 A B.M.W. is opgenomen in artikel 2.21 lid 4 BVIE.

beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.

2. In voorkomend geval wordt de niet-ontvankelijkheid ambtshalve door de rechter uitgesproken.
3. De bepalingen van deze titel laten onverlet het recht van gebruikers van een teken, dat niet als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1, lid 1 en 2, om de bepalingen van het gemene recht in te roepen voor zover dit toestaat zich te verzetten tegen onrechtmatig gebruik van dit teken.

Artikel 2.19 lid 1 en 2 BVIE neemt zonder wijziging van de inhoud over van de leden 1 en 2 van het voormalige artikel 12 A B.M.W., zoals gewijzigd door het Protocol van 11 december 2001[3]. Artikel 2.19 lid 3 BVIE neemt het voormalige artikel 12 B B.M.W. over, mits wijziging van de aanduiding van de artikelen van de BVIE waarnaar verwezen wordt.

De Toelichting van het Benelux-Bureau bij de Titels II, III en IV van het BVIE bij artikel 2.19, vermeldt:

> "Artikel 2.19 heeft betrekking op de registratieplicht (of inschrijvingseis) wanneer men in rechte bescherming wil inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd. Deze eis houdt in dat iemand pas bescherming voor een teken dat als merk wordt beschouwd kan inroepen, wanneer zijn merk is ingeschreven. Uitzondering op de inschrijvingseis wordt gemaakt voor algemeen bekende merken in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.
>
> Voor het moment van inschrijving dient de rechter tot niet-ontvankelijkheid te concluderen, waarbij wordt aangetekend

[3] Protocol van 11 december 2001, goedgekeurd bij Wet van 24 december 2002, *B.S.* 19 maart 2003.

dat de niet-ontvankelijkheid overeenkomstig artikel 4.5, lid 2, bij inschrijving of vernieuwing van de inschrijving wordt opgeheven.

Het derde lid herinnert eraan, dat aan de gebruiker van een teken dat niet als merk wordt beschouwd, omdat dat teken niet aan de in artikel 2.1, lid 1 en 2, gestelde vereisten voldoet, niet noodzakelijkerwijs alle wettelijke bescherming is ontzegd. Het is immers mogelijk, dat in sommige gevallen het gemene recht de gebruiker van dit teken toestaat een rechtsvordering in te stellen tegen het onrechtmatig gebruik hiervan door een derde.

Uit de bepaling vloeit voort, dat de gebruiker van een teken, dat als merk kan worden beschouwd, maar niet als zodanig is gedeponeerd, geen enkele bescherming geniet."

5. Uit deze Toelichting blijkt dat artikel 2.19 BVIE de inschrijving van het merk als een voorwaarde stelt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van dit teken.
Hieruit kan worden afgeleid dat, indien de inschrijving niet langer geldt, omdat het recht op het merk vervallen is door onbruik, de merkhouder geen bescherming voor zijn teken kan afdwingen. De rechter zal de vordering gebaseerd op dit teken, (ambtshalve) niet-ontvankelijk moeten verklaren.

6. Deze toelichting herhaalt het principe dat reeds in de Memorie van Toelichting bij de eenvormige Benelux-merkenwet[4] was vermeld

[4] Memorie van Toelichting bij de eenvormige Benelux-wet op de waren, Artikelsgewijze commentaar, artikel 12, www.boip.int.

en steeds werd gehandhaafd bij daaropvolgende wijzigingen van deze wet.[5]
Deze regel – kort geformuleerd als "pas de protection sans dépôt"- maakt dus al van oudsher deel uit van het Benelux-merkenrecht[6].

7. Deze regel is in de literatuur gekend als de (negatieve) "reflexwerking" of "l'effet réflexe"[7].
De reflexwerking in het intellectuele eigendomsrecht houdt in dat wanneer de voorwaarden (formeel of inhoudelijk) niet vervuld zijn om te kunnen genieten van de bescherming door een intellectueel eigendomsrecht, men zich niet op een ander beschermingsregime (bv. het gemene recht of de regels betreffende ongeoorloofde mededinging of oneerlijke handelspraktijken) kan beroepen om dezelfde bescherming te verkrijgen als deze geboden door het toepasselijke intellectueel eigendomsrecht.
In het artikel 2.19.1 BVIE gaat het om de formele reflexwerking: wanneer het intellectuele eigendomsrecht bepaalde formaliteiten vereist, die niet zijn vervuld, kan geen bescherming worden geboden aan dit teken via de omweg van het gemene recht. Gelet op de draagwijdte van de prejudiciële vraag, zal ik verder enkele dit aspect behandelen.

8. Grondslag

---

[5] Zo bv. Memorie van Toelichting bij het Protocol houdende de wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001, Artikelsgewijze Toelichting, onder M: "Het oude artikel 12, onder A, had betrekking op de depoteis wanneer men in rechte bescherming wilde inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd. Deze eis moet in het kader van de vastlegging van het moment waarop een merkrecht wordt verkregen op het tijdstip van inschrijving plaats maken voor een nieuwe inschrijvingseis. Deze nieuwe eis houdt in dat iemand pas bescherming voor een teken dat als merk wordt beschouwd kan inroepen, wanneer zijn merk is ingeschreven. Voor het moment van inschrijving dient de rechter tot niet-ontvankelijkheid te concluderen…"
[6] Voor een genuanceerd overzicht: A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2004, nr. 273.
[7] Zie bv. R. VAN DEN BERGH, "Samenloop, reflexwerking en aanvullende werking van intellectuele eigendomsrechten en de algemene norm inzake eerlijke handelsgebruiken", *R.W.* 1978-79, k. 1747; A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, o.m. nrs. 8-11; nrs. 143-145; nrs. 259 e.v.; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 2007, 3-7, 22-26; 44-51; 53-62; 68-73; 81 e.v.

De grondslag van deze regel is tweeërlei. Enerzijds wordt met de inschrijvingsplicht de rechtszekerheid gediend[8]. Immers, wanneer een houder van een merkenrecht een exclusief recht krijgt, dienen derden hiervan op de hoogte te worden gesteld. Dit gebeurt via het merkenregister.
Anderzijds moet de reflexwerking, als sanctie, de gebruikers van tekens aanmoedigen om hun teken te registreren[9].
Bij gebreke aan de reflexwerking, zo wordt geredeneerd, zou een register zinloos zijn. Immers dezelfde bescherming zou kunnen verkregen worden zonder kost van inschrijving en hernieuwing.

9. Draagwijdte

De regel dat geen enkele bescherming kan worden toegekend zonder inschrijving, houdt in dat de bescherming door het merkenrecht van het teken dat niet is ingeschreven, is uitgesloten[10].
Het gebruik van een teken dat als merk kan worden beschouwd, kan evenmin grondslag zijn voor een vordering gegrond op het gemene recht of op de oneerlijke handelspraktijken[11].
Anderzijds wordt de reflexwerking van oudsher strikt geïnterpreteerd[12]: enkel voor de tekens die als merk kunnen worden beschouwd, die dus geschikt zijn om als merk te dienen en voldoen aan de voorwaarden, zal elke bescherming worden uitgesloten.

Bovendien is het voor bepaalde tekens die als merk beschouwd kunnen worden maar niet als dusdanig zijn ingeschreven, toch

---

[8] A. BRAUN, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 1995, p. 93 nr. 93.
[9] A. TSOUTSANIS, *Het merkdepot te kwader trouw*, Meijers-reeks, Kluwer, 2005, p. 172.
[10] A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, nr. 259.
[11] A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, nr. 260; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 2007, nr. 10; nr. 37.
[12] A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, nr. 262, p. 404 in fine.

mogelijk om bescherming te verkrijgen onder vigeur van de rechtspraak Michelin/Michels[13]: door te aanvaarden dat de houder van een woordmerk, waarvan de grafische vormgeving een onderscheidend vermogen heeft maar niet als beeldmerk werd gedeponeerd, zich kan verzetten tegen het gebruik van een teken dat overeenstemt met zijn merk in deze vormgeving, heeft het Benelux-Gerechtshof de draagwijdte van de formele reflexwerking ingeperkt[14].

10. Kritiek op de toepassing van de reflexwerking – voorrang van het Verdrag van Parijs?

In recente literatuur wijzen enkele auteurs erop dat de reflexwerking besloten in artikel 2.19.1 BVIE, door de toepassing van artikel 4.8 BVIE, op gespannen voet komt te staan met artikel met artikel 10bis, 3), 1° Uv.[15]

Hoewel dit laatste artikel niet aan de uitlegging van het Benelux-Gerechtshof is onderworpen, moet ik toch enkele zinnen hieraan te wijden, gelet op de inhoud van artikel 4.8 BVIE.

Krachtens artikel 4.8 BVIE doen de bepalingen van het BVIE geen afbreuk aan de toepassing van, onder meer, het Verdrag van Parijs (Uv.).

Artikel 10bis, 3), 1° Uv. bepaalt dat "de landen der Unie gehouden (zijn) aan hen, die tot de Unie behoren, een daadwerkelijk bescherming te verlenen tegen de oneerlijke

---

[13] Beneluxhof, 16 december 1994 (A 93/7), *Ing.Cons.* 1995, 22; *www.courbeneluxhof.be*.
[14] A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, p. 403.
[15] V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 2007, nr. 142 e.v.; T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom, Deel 2: Merkenrecht*, Kluwer, 2008, p. 391.

mededinging." In zijn derde lid bepaalt dit artikel, onder nummer 1°: "(m)et name zullen worden verboden (…) alle daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen wekken door onverschillig welk middel van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent."

Artikel 4.7 BVIE bepaalt dat de onderdanen van de Benelux-landen te hunnen voordele de bepalingen van het Uv. kunnen inroepen. De bepalingen van het Uv. die daartoe geschikt zijn, hebben dus rechtstreekse werking in de rechtsorde van de Benelux-landen en kunnen dus door de onderdanen rechtstreeks worden ingeroepen in hun verhouding met andere onderdanen (horizontale werking). Naar Belgisch recht geldt in elk geval, dat, op grond van de artikelen 1 en 2 van de wet van 26 september 1974 houdende onder meer goedkeuring van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockhom op 14 juli 1967, de Belgen te hunnen voordele de toepassing kunnen inroepen van artikel 10bis, 3),1° van dit verdrag.

Uit deze artikelen kan afgeleid worden, dat artikel 10bis, 3), 1° voorrang geniet op de reflexwerking van artikel 2.19.1 BVIE zodat het daarin vervatte verbod op verwarringstichting aan de houder van een merk dat niet (meer) is ingeschreven, het recht verleent zich te verzetten tegen, onder meer, het gebruik van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken.

In de recente doctrine gaan inderdaad stemmen op die wijzen op de voorrang in die zin van het Unieverdrag van Parijs ten opzichte van het BVIE.

Zo zou, op grond van artikel 4.8 BVIE jo. artikel 10bis, 3°, 1 Uv., "de wettelijke bepaalde reflexwerking terzijde moeten geschoven worden" om aldus toe te laten dat het verbod van verwarringstichting dat in dit artikel besloten ligt "als een afzonderlijke, specifieke juridische basis" wordt erkend. Dit verbod zou dan ten allen tijde kunnen worden ingeroepen, "zelfs voor handelingen die een merkinbreuk uitmaken maar bij gebrek aan inschrijving niet kunnen worden vervolgd"[16].
In die zin zou verwarringstichting, door om het even welk middel, met de inrichting, de waren of de nijverheids- of handelswerkzaamheid van een concurrent moeten worden verboden, zelfs als het teken waarop deze vordering is gebaseerd, een niet-geregistreerd merk is en aldus, op grond van artikel 2.19.1 BVIE, uitgesloten zou zijn van bescherming tegen verwarring bij gebreke aan inschrijving als merk.

Enkele Nederlandse auteurs stellen, binnen hetzelfde kader van de verhouding tussen artikel 2.19 en 4.8 BVIE, de vraag of, in het licht van artikel 10bis, 3°, 1 Uv., de regel van artikel 2.19 BVIE de "toets der kritiek wel kan doorstaan".
Zij verwijzen daarbij naar een der gezaghebbende commentatoren van de Uv. die stelt dat, wanneer verwarringstichting door gebruik van merk of handelsnaam niet door bijzondere wetgeving wordt bestreden, artikel 10bis Uv. zo moet geïnterpreteerd worden dat de Verdragsluitende staat verplicht wordt om

[16] G.H.C. BODENHAUSEN, *Guide de l'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, Genève, BIRPI, 1968, 14-15, 149 en 151 ; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 2007, nr. 142, in fine.
Laatste auteur leidt de voorrang van artikel 10bis Uv. af uit de primauteit van de verdragsregel ten opzichte van de wettelijke regel neergelegd in artikel 12 BMW. Thans is de reflexwerking echter opgenomen in artikel 2.19.1 BVIE en zou dit argument op deze wijze terzijde kunnen worden geschoven. Ondanks het feit dat het BVIE een recenter verdrag is, kan, m.i., artikel 2.19.1 BVIE geen voorrang genieten op het oudere artikel 10bis, 3°, 1° Uv. gelet op artikel 4.8 BVIE. die uitdrukkelijk bepaalt dat de bepalingen van dit verdrag geen afbreuk doen aan de toepassing van het Verdrag van Parijs.

verwarringstichtende daden te doen verbieden als daden van ongeoorloofde mededinging[17].

Deze auteurs wijzen in hun kritische bedenking over de reflexwerking ook op het feit dat het Benelux-systeem waarbij aan een niet-ingeschreven merk elke bescherming wordt ontzegd, uniek is. In de ons omringende landen kunnen dergelijke tekens immers rekenen op de bescherming van het gemene recht en van de regels inzake ongeoorloofde mededinging en/of oneerlijke handelspraktijken[18].

In de Belgische literatuur wordt daarenboven gewezen op de verplichtingen die voor de Benelux-landen ontstaan uit de omzetting van de Richtlijn 2005/29/EG.
Artikel 6.2a) van deze richtlijn verbiedt het stichten van verwarring met een onderscheidend kenmerk van een concurrent als een specifieke vorm van misleiding ten opzichte van de consument, tenminste indien de gemiddelde consument ertoe wordt of kan worden gebracht "een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen". Deze bepaling zou, net zoals artikel 10bis, 3), 1° Uv., een verbod van verwarringstichting inhouden, thans echter opgelegd door een Europese Richtlijn. Vermits de Lidstaten, op grond van het Europese recht, hun wetgeving in deze zin moeten aanpassen, zou deze bepaling "in strijd komen met de wettelijk bepaalde reflexwerking in het merkenrecht" in de mate dat die kan verhinderen dat bepaalde vormen van verwarringstichting op grond van de WHPC zouden kunnen worden beteugeld.

---

[17] Vrije vertaling, zie T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom, Deel 2: Merkenrecht,* Kluwer, 2008, p. 391, voetnoot nr. 524 met verwijzing naar G.H.C. BODENHAUSEN.

[18] T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom*, Kluwer, 2008, p. 390. Ook A. BRAUN en E. CORNU wijzen hierop in hun *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2009, p. 293.

Thans is bij de omzetting van deze richtlijn in België ervoor gezorgd dat bepaalde vormen van verwarringstichting met identieke of overeenstemmende tekens als het merk, m.n. merkinbreuken zoals bedoeld in art. 2.20.BVIE, op grond van een vordering tot staking voorzien door het nieuwe artikel 96 WHPC kunnen worden beteugeld[19]. Er werd door deze nieuwe wet een nieuwe vordering tot staking voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten in het leven geroepen, naast de klassieke vordering tot staking[20]. Het verbod op samenloop tussen de stakingsvordering op grond van de WHPC en op grond van namaak is daarmee opgeheven. Het ware een kans geweest om ook in te gaan op de reflexwerking.
Niettemin heeft de wetgever er zorg voor gedragen dat ook hier de reflexwerking kan worden gerespecteerd. De nieuwe wet van 10 mei 2007[21] die de handhaving van de intellectuele rechten en de procedureleregels hiervoor grondig heeft hervormd[22], voorziet immers dat inbreuken op intellectuele rechten wel met een stakingsvordering, verankerd in de WHPC, kunnen worden bestreden – wat vroeger niet of niet voor alle inbreuken op intellectuele rechten kon[23]- maar de inbreuken dienen te worden vastgesteld op grond van de wetten inzake het toepasselijke intellectuele

---

[19] A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON, *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, p. 130-134 ; C. DE MEYER, *Het bevel tot staking naar Belgisch recht*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, 219 ; A. TALLON, *La procédure*, in, A. DE CALUWE, *Les pratiques du commerce*, Brussel, Larcier, 2008, 68-70.
[20] A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON, *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, nr. 26-27.
[21] W. 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, *B.S.* 10 mei 2007, err. *B.S.* 15 mei 2007.
[22] A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON, *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, 101-145.
[23] Voor een bondig en volledig overzicht over de genuanceerde interpretatie van de notie « daad van namaking" en de rol van o.m. de rechtspraak van het Hof van Cassatie: A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON (ed), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, p. 126-127; F. GOTZEN, *Eerlijke gebruiken en intellectuele rechten*, in J. STUYCK (ed.), *De nieuwe wet handelspraktijken*, Brussel, Bruylant, 1992, 267-268.

eigendomsrecht[24] en, wat, voor de reflexwerking belangrijk is: artikel 98, § 1bis WHPC bepaalt dat deze stakingsvordering "wordt ingesteld op verzoek van de personen die een vordering inzake namaak kunnen instellen volgens de wet betreffende het betrokken intellectueel eigendomsrecht[25]. Hier wordt dus verwezen naar de toepasselijke intellectuele eigendomswet en de reflexwerking kan gehandhaafd blijven[26].

Tenslotte wordt, aan Belgische kant, gewezen op een rechterlijke uitspraak die de rechtstreekse werking van artikel 10bis, 3), 1° Uv. heeft aanvaard in een geval van verwarringstichting tussen chocoladeverpakkingen.
Vertrekkende van het principe dat namaak wel rechtmatig is bij afwezigheid van bescherming door een intellectueel eigendomsrecht, maar niettemin onrechtmatig wordt, wanneer er verwarring wordt gesticht, verbood de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, op grond van artikel 10bis, 3) Uv., het gebruik van de litigieuze verpakking bij de verhandeling van de repen[27].
De vraag rijst of dit wel een goede illustratie is van de voorrang van artikel 10bis, 3) 1° Uv. op de regel van de reflexwerking. De Voorzitter heeft niet vastgesteld dat de verpakking een teken was dat als merk kon worden beschouwd en niettemin artikel 10bis Uv. toegepast. Zij heeft expliciet

---

[24] C. DE MEYER, *Het bevel tot staking naar Belgisch recht*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, p. 215.
[25] Over het behoud van de reflexwerking: A. TALLON, *La procédure*, in, A. DE CALUWE, *Les pratiques du commerce*, Brussel, Larcier, 2008, 68-70; A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, p. 134 met verduidelijking in voetnoot nr. 109; M.C. JANSSENS, *Wie kan de vordering(en) tot handhaving van intellectuele rechten instellen?*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, p. 56-57; C. DE MEYER, *Het bevel tot staking naar Belgisch recht*, in F. BRISON (ed.), *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, p. 218-219.
[26] In die zin ook A. TALLON, *La procédure*, in, A. DE CALUWE, *Les pratiques du commerce*, Brussel, Larcier, 2008, 68-70.
[27] Vz. Kh. Brussel, 29 januari 2003, *IRDI* 2004, 90.

overwogen dat zij ook vertrok van het principe dat een daad die geen namaking is, wel een daad van oneerlijke mededinging kan zijn. In die zin kan deze rechtspraak ook gepast worden in het kader van de redenering die past in het klassieke kader van de reflexwerking en die hierna meer uitgebreid wordt besproken: artikel 10bis kan worden ingeroepen voor alle daden van oneerlijke mededinging die geen merkinbreuken zijn en die gebaseerd zijn op tekens die niet als merk kunnen worden beschouwd.

11. Reflexwerking gehandhaafd op grond van een restrictieve interpretatie van artikel 10bis, 3), 1°, Uv.?

Een belangrijk deel van de Belgische en Nederlandse doctrine blijft ervan uitgaan dat de regel van de reflexwerking zoals bepaald door artikel 2.19.1 BVIE onverkort kan gelden[28].
Nog in de laatste uitgave van het standaardwerk van BRAUN en CORNU, wordt de regel herbevestigd en wordt ook aangegeven waarom deze regel, ongeacht de historische kritiek en ongeacht zijn uniciteit ten opzichte van de buurlanden, in de B.M.W. werd ingevoerd[29].
Daartoe wordt verwezen naar de Belgische en Luxemburgse wieg van de regel en het feit dat de Benelux-wetgever expliciet voor een zware sanctie voor het ontbreken van het depot heeft gekozen. Deze sanctie is zelfs zwaarder dan de wetgeving in de

[28] Naast de hoger geciteerde auteurs zoals Tallon, De Meyer, Janssens en Puttemans (zie voetnoot nr. 25); A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2009, nrs. 273; Ch. GIELEN, *Intellectuele Eigendom. Tekst en commentaar*, Kluwer, Deventer, 2005, p. 224-225; Ch. GIELEN, "Bescherming tegen nodeloos verwarringsgevaar, ook bekend als bescherming tegen slaafse navolging", in, D.J.G. VISSER en D.W.F. VERKADE (ed.), *Een eigen, oorspronkelijk karakter. Opstellen aangeboden aan J.H. SPOOR*, DeLex, Amsterdam, 2007, p. 107, voetnoot nr. 17.
[29] A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2009, nrs. 273-275.

verschillende Benelux-staten op het moment van de invoering van de BMW[30].
De Benelux-wetgever heeft deze regel dus zeer bewust overgenomen in artikel 12 B.M.W.[31]
Dat de wil van de Benelux-wetgever dienaangaande gehandhaafd blijft, blijkt uit de hierboven reeds geciteerde Toelichting, die de regel van de uitsluiting van bescherming bij gebreke aan inschrijving, blijft herhalen.

Teruggaand in de geschiedenis, kan ter verdediging van de uitsluiting van bescherming voor niet-gedeponeerde merken, ook verwezen worden naar de studie van M. GOTZEN, die de redenen blootlegt waarom deze merken in het Benelux-gebied geen bescherming kunnen krijgen op grond van het Verdrag van Parijs[32].
Hieruit blijkt dat België, bij de totstandkoming van artikel 10bis Uv. verschillende keren heeft laten noteren dat haar nationale wetgeving het niet toeliet dat een teken, dat als merk zou kunnen worden beschouwd, maar niet als zodanig zijn gedeponeerd, in België bescherming zou genieten tegen namaking[33]

---

[30] A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2009, nr. 273 ; M. GOTZEN, *Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht*, Brussel, Larcier, 1969, p. 130-131.
[31] A. BRAUN en E. CORNU, *Précis des marques*, Brussel, Larcier, 2009, nr. 273, p. 294 ; M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, p. 318, nr. 23.
[32] M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, 293-333, in het bijzonder pp. 307-318. In tegenstelling tot wat V. WELLENS, voetnoot nr. 376, meen ik dat de stelling van M. GOTZEN ook kan gelden voor de actuele versie van het Verdrag. Deze versie (Stockholm,1967) heeft immers aan artikel 10bis niets meer gewijzigd. Artikel 10bis Uv. kwam in zijn essentie tot stand bij de herziening van het verdrag in Den Haag (1925) (Zie A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, p. 107-108).
Gelet op het feit dat artikel 10bis Uv. slechts zou slaan op de daden van oneerlijke mededinging die geen namaak inhouden in de hoger beschreven zin, wijzigt de opmerking dat deze reserve/interpretatie niet voorkomt in de huidige versie van het Verdrag niets aan de reeds bedongen betekenis in de versie geldig ten tijde van de publicatie van het artikel van M. GOTZEN (1964).
[33] Zie dienaangaande ook Cass. 16 maart 1939, *Pas*. 1939, I, 153. Hierover uitgebreid: M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, 293-333; M. GOTZEN, *Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht*, Brussel, Larcier, 130; A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, p. 175 e.v.

en dat men dat zo wenste te houden. België zou in die zin een "reserve" geuit hebben ten opzichte van artikel 10bis Uv.[34] Bovendien zou het concept "concurrence déloyale"[35] in het Unieverdrag van Parijs geen betrekking hebben op namaking van intellectuele rechten.
Voor het probleem dat ons hier bezighoudt, impliceert dit dat daden van namaking van een merk, en dit houdt ook in niet-gedeponeerde merken, buiten het begrip "oneerlijke mededinging" van artikel 10bis Uv. zouden vallen, zodat deze enkel betrekking zou hebben op daden die namaking kunnen begeleiden, maar op zich geen merkenrechtelijke inbreuken zouden zijn die door de Belgische merkenwet, later B.M.W., werden geviseerd.[36]

In deze optiek blijkt dat artikel 10bis, 3), 1°, Uv. wellicht niet de draagwijdte kan toegedicht worden van een door de recente literatuur verdedigd "verbod op verwarringstichting dat te allen tijde kan worden ingeroepen, ook voor handelingen die een merkinbreuk uitmaken, maar die bij gebrek aan depot niet kunnen worden vervolgd"[37].
Uit de voorbereidende werken van het artikel 10bis, 3), 1° Uv. kan immers afgeleid worden dat België – daarin blijkbaar gevolgd door de Benelux-wetgever - aan het begrip "daad van oneerlijke mededinging" – met instemming van de andere Verdragsluitende

---

[34] Hierover bestaat wel discussie. M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, nr. 19 -22. Niettemin blijkt uit het vervolg van de studie dat de techniek van de « reserve » niet nodig is om dezelfde interpretatie van art. 10bis te bereiken.
[35] Slechts de Franse tekst is authentiek.
[36] M. GOTZEN, « Les articles 10bis et 10ter de la Convention d'Union de Paris, l'action en cessation et l'arrêt de cassation du 16 mars 1939 », *Ing. Cons.* 1964, p. 313, nr. 18 in fine en 23.
Slechts dergelijke daden werden geviseerd in het K.B. nr. 55 dd. 23 december 1934, wat in overeenstemming was met de interpretatie van artikel 10bis Uv. (A. PUTTEMANS, *Les questions de compétence, de connexité et de cumul*, in F. BRISON, *Sanctions et procédures en droits intellectuels*, Brussel, Larcier, 2008, nr. 22.)
[37] V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 2007, nr. 142.

Staten – een betekenis heeft gegeven die geen betrekking heeft op handelingen die een merkinbreuk uitmaken.

12. Tenslotte blijft er nog het argument dat, bij gebreke aan bescherming door artikel 10bis, 3°, 1) Uv., verwarringstichting op grond van een niet-gedeponeerd merk ongestraft blijft, terwijl verwarringstichting toch een halt zou moeten kunnen toeroepen aan de namaking, hoewel de kopie buiten de intellectuele eigendom vrij is[38].
Daartegenover staat dat de houder van een niet-gedeponeerd merk het teken kan doen inschrijven in de loop van de procedure en alsdan toch nog een beroep doen op de merkenrechtelijke bescherming[39]. Voor een houder van een vervallen merk, kan deze oplossing echter geen soelaas brengen.

13. Andere beschermingsregimes mogelijk voor tekens die niet als merk worden beschouwd.

In tegenstelling tot wat geldt voor tekens die als merk beschouwd worden, is er eensgezindheid over de mogelijkheid tot bescherming van tekens die geen merk zijn.
Zoals artikel 2.19 lid 3 BVIE duidelijk laat verstaan, sluit het verbod niet uit dat een andere bescherming wordt ingeroepen indien het teken geen merk is. Zoals hierboven onder randnr. 4 vermeld, wijst ook de Toelichting van het Benelux-Bureau op deze mogelijkheid[40].

---

[38] V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 2007, nr. 144.
[39] Art. 4.5 lid 2 BVIE.
[40] "Het is immers mogelijk, dat in sommige gevallen het gemene recht de gebruiker van dit teken toestaat een rechtsvordering in te stellen tegen het onrechtmatig gebruik hiervan door een derde."

Ook in de rechtspraak[41] en rechtsleer[42] op grond van het oude artikel 12 onder B, B.M.W. werd reeds aanvaard dat de gebruikers van een teken dat niet als merk wordt beschouwd in de zin artikel 1 B.M.W., thans artikel 2.1 lid 1 en 2 BVIE, het gemene recht kunnen inroepen om zich te verzetten tegen een onrechtmatig gebruik van het teken.
Zo ontsnappen dus aan de regel van artikel 2.19 lid 1 en 2 BVIE, tekens die niet herkomstaanduidend werken of tekens die niet onderscheidend zijn of bv. enkel lokaal of nationaal zijn ingeburgerd[43].
Deze tekens kunnen, overeenkomstig artikel 2.19 lid 3 BVIE, beroep doen op het gemene recht om zich te verzetten tegen een onrechtmatig gebruik van het teken. Dit houdt tevens in dat de houder van zo'n teken zich kan beroepen op de bescherming door de oneerlijke handelspraktijken[44] of, voor zover nodig, rechtstreeks op artikel 10bis, 3°, 1) Uv.

14. Samenvatting en besluit

Artikel 2.19.1 BVIE legt een registratieplicht op aan de houders van een teken dat als merk wordt beschouwd. Geen registratie betekent geen recht op bescherming door het merkenrecht, maar ook geen bescherming door het gemene recht of het recht op de

---

[41] Bv. Beneluxhof, 26 maart 1993, A 92/3, *Jurispr.* 1993, p. 39 ; www.courbeneluxhof.be.
[42] Bv. F. GOTZEN, *Eerlijke gebruiken en intellectuele rechten*, in J. STUYCK (ed.), *De nieuwe wet handelspraktijken*, Brussel, Bruylant, 1992, 268; Ch. GIELEN/L. WICHERS HOETH, *Merkenrecht*, Zwolle, Tjeenk Willink, 1992, nr. 866-867, met verwijzing naar de 'Mosterdmanneke'-rechtspraak van de HR, 11 februari 1977, *NJ*, 1977, 363.
[43] A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, nr. 264 ; T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom*, Kluwer, 2008, p. 390; V. WELLENS, *Doorwerking van de intellectuele rechten in de Wet Handelspraktijken*, Brussel, Larcier, 2007, nr. 90; deze auteur wijst wel op de materiële reflexwerking die oprijst wanneer de formele niet van toepassing is. (*Ibidem*, nr. 92.) Niettemin zou de praktijk hieraan niet steeds gevolg geven (*Ibidem*, nrs. 95 e.v.).
[44] A. PUTTEMANS, *Droits intellectuels et concurrence déloyale*, Brussel, Bruylant, 2000, nr. 263; 268.e.v. ; Ch. GIELEN, *Intellectuele Eigendom. Tekst en commentaar*, Kluwer, Deventer, 2005, p. 225, nr. 3.

oneerlijke handelspraktijken. Dit is de regel van de reflexwerking.
Deze regel geldt van oudsher in het Benelux-merkenrecht. Hij werd zeer bewust overgenomen uit de nationale wetgeving van de Benelux-lidstaten en zelfs verzwaard.
In de recente literatuur komt deze regel onder druk te staan. Belgische en Nederlandse auteurs wijzen op de primauteit van het algemene verbod op verwarringstichting, neergelegd in artikel 10bis, 3), 1° Uv., zich daarbij baserend op artikel 4.8 BVIE. Zij wijzen eveneens op de uniciteit van de Benelux-situatie die elke bescherming van een niet-ingeschreven teken afwijst. De buurlanden kennen dit systeem niet, hoewel zij wel een merkenregister hebben, net zoals in de Benelux. Het argument dat de zware sanctie van de niet-bescherming een prikkel tot registratie van het teken is, gaat dus niet op.
Bovendien is er Europese wetgeving die verwarringstichting met een onderscheidend kenmerk van een concurrent als een specifieke vorm van misleiding ten opzichte van de consument verbiedt. De richtlijn moet worden omgezet in nationaal recht. Deze regel zou de reflexwerking in de weg staan.

Hiertegenover staan een aantal argumenten die de reflexwerking van artikel 2.19.1 BVIE verzoenen met de bepalingen van het Unieverdrag van Parijs, waaraan het BVIE, op grond van zijn artikel 4.8, geen afbreuk doet.
Zonder dat het de taak is van het Benelux-Gerechtshof om artikel 10,3), 1° Uv. uit te leggen, moet immers gewezen worden op de mogelijks genuanceerde uitlegging ervan, zoals door M. GOTZEN aangetoond en hierboven kort samengevat.

Er moet tevens worden gewezen op de wil van de Benelux-wetgever met betrekking tot de reflexwerking in het merkenrecht[45]: hij blijft de regel standvastig herhalen. Ook in de nieuwe Belgische wetgeving wordt hij ingeschreven. Door recente Belgische en Nederlandse gezaghebbende auteurs wordt hij niet ter discussie gesteld. De sanctie is zwaar, maar, aan de andere kant, werd de draagwijdte van de reflexwerking door uw Hof enigszins beperkt. Bovendien laat het BVIE toe dat een merk in de loop van het geding nog wordt ingeschreven om te ontsnappen aan de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Tenslotte kan onderstreept worden dat tekens die niet als merk worden beschouwd niet onder de uitsluiting vallen zodat zij wel een beroep kunnen doen op de regels van de ongeoorloofde mededinging, zoals artikel 10bis, 3), 1° Uv.

Op grond van deze overwegingen ben ik geneigd te concluderen dat de reflexwerking verzoenbaar is met het verbod op verwarringstichting, zoals bepaald in artikel 10bis, 3), 1° Uv. Zodat, m.i., artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE zo moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Benelux-recht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het gebruik van datzelfde teken als merk door een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken.
Deze bepalingen verzetten zich niet tegen de bescherming op grond van het Unieverdrag van Parijs, meer bepaald tegen het verwarringstichtend gebruik van eenzelfde teken, dat echter niet

[45] Met betrekking tot tekeningen en modellen werd de regel neergelegd in artikel 14.8 BTMW expliciet niet meer gehandhaafd in de Benelux-wetgeving (T. COHEN JEHORAM, C.J.J.C. VAN NISPEN en J.L.R.A. HUYDECOPER, *Industriële Eigendom*, Kluwer, 2008, p. 391).

als merk kan worden beschouwd en dat door de houder ter aanduiding van de onderneming wordt gebruikt.

IV. CONCLUSIE.

15. Ik ben van mening, op grond van die redenen, Uw Hof te kunnen adviseren als volgt te antwoorden op de door het Hof van cassatie gestelde prejudiciële vraag:

Artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE moet zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik van dat teken, indien het als merk kan worden beschouwd, ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken.

Brussel, 1 december 2009.

Advocaat-generaal,

J.F. LECLERCQ