

Rolnummer 2070
Arrest nr. 2/2002 van 9 januari 2002

A R R E S T

In zake : de prejudiciële vraag over artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters L. François, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen en J.-P. Snappe, bijgestaan door de griffier L. Potoms, onder voorzitterschap van voorzitter A. Arts,

wijst na beraad het volgende arrest :

*

* *

I. *Onderwerp van de prejudiciële vraag*

Bij vonnis van 31 oktober 2000 in zake de n.v. Opel Belgium en de vennootschap naar Duits recht Adam Opel AG tegen de b.v.b.a. D.C.V. Motors, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 8 november 2000, heeft de Rechtbank van Koophandel te Brugge de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 96 WHPC [wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument] de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre artikel 96 WHPC bepaalt dat artikel 95 WHPC (dat de vordering tot staken instelt) niet van toepassing is op ‘ daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren of dienstmerken ’ in de interpretatie dat onder ‘ daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren of dienstmerken ’ moet worden verstaan de daden van gebruik omschreven door artikel 13.A.1.a en b BMW [eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken] maar niet de daden van gebruik omschreven door artikel 13.A.1.c en d BMW wat in die interpretatie betekent dat de daden van gebruik omschreven door [artikel] 13.A.1.c en d BMW door de vordering tot staken kunnen worden bestreden maar de daden omschreven door [artikel] 13.A.1.a en b BMW niet ? »

II. *De feiten en de rechtspleging in het bodemgeschil*

Het bodemgeschil betreft een procedure waarbij de n.v. Opel Belgium de voorzitter van de Rechtbank van koophandel te Brugge verzoekt vast te stellen dat de b.v.b.a. D.C.V. Motors de artikelen 23, 3° en 4°, en 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna W.H.P.C.) overtreedt door gebruik te maken van de benaming, het merk en het logo « Opel » ter identificatie van haar garage en handelszaak, alhoewel hij niet tot het officiële dealersnet van de n.v. Opel Belgium behoort, en de vordering tot staking van een aantal activiteiten van de b.v.b.a. D.C.V. Motors in te willigen. De vennootschap naar Duits recht Adam Opel AG, die verklaart houdster te zijn van de Opel-merken en aan de n.v. Opel Belgium het recht te hebben verleend de Opel-merken te gebruiken, komt in de procedure vrijwillig tussen en maakt de vordering van de eiseres tot de hare.

De verwerende partij, de b.v.b.a. D.C.V. Motors, werpt op dat voor daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de waren- of dienstmerken, krachtens artikel 96 van de W.H.P.C. geen vordering tot staking kan worden ingesteld.

De verwijzende rechter citeert de artikelen 95 en 96, eerste lid, van de W.H.P.C. en de artikelen 13, A, 1, en 39 van de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna B.M.W.), alsmede de relevante rechtspraak van het Benelux Gerechtshof. Hij wijst op de stelling in rechtsleer en rechtspraak dat onder « daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende [...] de waren- of dienstmerken » in de zin van artikel 96 van de W.H.P.C. enkel de daden van gebruik moeten worden begrepen die zijn omschreven in artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W., en niet de daden van gebruik bedoeld in artikel 13, A, 1, c en d, van de B.M.W. Dit heeft tot gevolg dat, overeenkomstig artikel 96 van de W.H.P.C., voor de eerste categorie van daden de vordering tot staking is uitgesloten, terwijl de tweede categorie van daden wel via de vordering tot staking kan worden bestreden. Hij wijst, opnieuw onder verwijzing naar bepaalde rechtsleer, op de moeilijke taak van de stakingsrechter om de verschillende types van gebruik omschreven in artikel 13, A, 1, a, b, c en d, van de B.M.W. van elkaar te onderscheiden conform de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof en op de moeilijkheden veroorzaakt door de uitsluiting van de cumulering van beschermingen voor de Belgische stakingsrechter door artikel 96 van de W.H.P.C. Hij vraagt zich af of de woorden « daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende [...] de waren- of dienstmerken » niet zouden moeten worden weggelaten uit artikel 96 van de W.H.P.C. en of het verschil in behandeling tussen merkinbreuken die daden van namaking uitmaken en waarvoor de vordering tot

staking overeenkomstig artikel 96 van de W.H.P.C. is uitgesloten, en andere merkinbreuken, waarvoor die vordering tot staking overeenkomstig dezelfde bepaling niet is uitgesloten, op een objectief criterium berust en redelijk verantwoord is en of dit verschil in behandeling geen schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet uitmaken. Bijgevolg stelt hij de voormelde prejudiciële vraag.

III. De rechtspleging voor het Hof

Bij beschikking van 8 november 2000 heeft de voorzitter in functie de rechters van de zetel aangewezen overeenkomstig de artikelen 58 en 59 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

De rechters-verslaggevers hebben geoordeeld dat er geen aanleiding was om artikel 71 of 72 van de organieke wet toe te passen.

Van de verwijzingsbeslissing is kennisgegeven overeenkomstig artikel 77 van de organieke wet bij op 22 december 2000 ter post aangetekende brieven.

Het bij artikel 74 van de organieke wet voorgeschreven bericht is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad* van 30 december 2000.

Memories zijn ingediend door :

- de n.v. Opel Belgium, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Noorderlaan 401, Haven 500, en de vennootschap naar Duits recht Adam Opel AG, met zetel te D-65423 Rüsselsheim (Duitsland), Bahnhofplatz 1, bij op 7 februari 2001 ter post aangetekende brief;

- de Ministerraad, Wetstraat 16, 1000 Brussel, bij op 26 februari 2001 ter post aangetekende brief.

Van die memories is kennisgegeven overeenkomstig artikel 89 van de organieke wet bij op 6 maart 2001 ter post aangetekende brieven.

De Ministerraad heeft een memorie van antwoord ingediend bij op 29 maart 2001 ter post aangetekende brief.

Bij beschikkingen van 26 april 2001 en 30 oktober 2001 heeft het Hof de termijn waarbinnen het arrest moet worden gewezen, verlengd tot respectievelijk 8 november 2001 en 8 mei 2002.

Bij beschikkingen van 22 mei 2001 en 18 september 2001 heeft het Hof de zetel aangevuld respectievelijk met de rechters J.-P. Snappe en A. Alen.

Bij beschikking van 12 juli 2001 heeft het Hof de zaak in gereedheid verklaard en de dag van de terechtzitting bepaald op 19 september 2001.

Van die beschikking is kennisgegeven aan de partijen en hun advocaten bij op 17 juli 2001 ter post aangetekende brieven.

Op de openbare terechtzitting van 19 september 2001 :

- zijn verschenen :

- . Mr. J. De Weerd *loco* Mr. E. Janssens, advocaten bij de balie te Antwerpen, voor de n.v. Opel Belgium en de vennootschap Adam Opel AG;

- . Mr. O. Vanhulst *loco* Mr. P. Hofströssler, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad;

- hebben de rechters-verslaggevers E. De Groot en L. François verslag uitgebracht;

- zijn de voornoemde advocaten gehoord;

- is de zaak in beraad genomen.

De rechtspleging is gevoerd overeenkomstig de artikelen 62 en volgende van de organieke wet, die betrekking hebben op het gebruik van de talen voor het Hof.

IV. *In rechte*

- A -

A.1.1. De Ministerraad wijst erop dat de oneerlijke mededinging voor het eerst werd geregeld in artikel 10*bis* van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom en dat de vordering tot staking werd ingevoerd bij koninklijk besluit nr. 55 van 23 december 1934. Hij stelt dat het onderscheid tussen geschillen over merkmaking, die tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken behoren, en geschillen gegrond op oneerlijke mededinging, die tot de bevoegdheid van de stakingsrechter behoren, zijn oorsprong vindt in het arrest van het Hof van Cassatie van 16 maart 1939 waarin werd gesteld dat daden van merkmaking geen daden van onrechtmatige mededinging zijn zodat de stakingsrechter onbevoegd is om merkmaking te verbieden. Die stelling is constant door de rechtspraak aangehouden.

De Ministerraad stelt vast dat, enerzijds, de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna B.M.W.), in werking getreden op 1 januari 1971, de beschermingsomvang van het merk heeft vergroot door niet alleen het gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, te verbieden (oud artikel 13, A, 1°, van de B.M.W. - huidig artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W.), maar ook door elk ander gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht (oud artikel 13, A, 2°, van de B.M.W. - huidig artikel 13, A, 1, c en d, van de B.M.W.) als dusdanig te verbieden. Bij de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken besliste de wetgever de vordering tot staking niet toe te passen « op daden van namaking die onder toepassing vallen van de wetten betreffende [...] de fabrieks- of handelsmerken [...] ». Hij wijst erop dat zowel het Hof van Cassatie in zijn arrest van 3 november 1989 als de rechtsleer enkel de daden onder artikel 13, A, 1°, van de B.M.W. (oud) als merkmaking in de zin van de wet betreffende de handelspraktijken beschouwde en dat dit ook zo gebleven is bij de wijziging van de wet van 14 juli 1971 door de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna W.H.P.C.), zodat de stakingsrechter onbevoegd wordt geacht ten aanzien van daden bedoeld in artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W.

De Ministerraad doet opmerken dat bij de wijziging van artikel 13, A, van de B.M.W. in 1992, teneinde in overeenstemming te zijn met artikel 5 van de eerste richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen, de discussie over de draagwijdte van de uitsluiting van de merkmaking van de bevoegdheid van de stakingsrechter overeenkomstig artikel 96 van de W.H.P.C. weliswaar opnieuw herleefde, maar dat de meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer van oordeel is gebleven dat enkel de geschillen op grond van artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W. moeten worden beschouwd als betrekking hebbende op merkmaking in de zin van artikel 96 van de W.H.P.C., zodat de vordering tot staking voor die geschillen is uitgesloten, terwijl de mogelijkheid om een stakingsvordering in te leiden voor een ander inbreukmakend merkgebruik overeenkomstig artikel 13, A, 1, c en d, van de B.M.W. onverlet blijft.

A.1.2. De Ministerraad betoogt in hoofdorde dat artikel 96 van de W.H.P.C. geen onderscheiden behandeling van gelijke categorieën hanteert nu de toestand van een merkhouder die een inbreuk aanvoert op grond van artikel 13, A, 1, a of b, van de B.M.W., enerzijds, en artikel 13, A, 1, c of d, van de B.M.W., anderzijds, totaal verschillend is. De eerste bepaling verbiedt immers merkmaking op waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven of op soortgelijke waren, waarbij de « verwarring » het beslissende criterium is om tot merkinbreuk te besluiten. De tweede bepaling gaat volgens de Ministerraad uit van een volledig andere hypothese, waarbij andere voorwaarden moeten zijn vervuld om tot merkinbreuk te besluiten en waarbij de merkhouder niet noodzakelijk verwarring moet kunnen aantonen maar wel dat hij door het inbreukmakende teken schade kan ondervinden, namelijk dat daardoor « ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk ». Tevens krijgt de inbreukmaker in geval van merkinbreuk overeenkomstig artikel 13, A, 1, c of d, van de B.M.W. de kans zijn

optreden te verantwoorden nu die bepaling vereist dat de inbreukmaker « zonder geldige reden » handelt, in tegenstelling tot het bepaalde in artikel 13, A, 1, a of b, van de B.M.W.

De Ministerraad leidt uit hetgeen voorafgaat af dat de situatie van de merkhouders wezenlijk anders is in geval van merkmaking overeenkomstig artikel 13, A, 1, a of b, van de B.M.W., dat ertoe strekt het onderscheidend vermogen van een merk te vrijwaren, dan in geval van merkmaking overeenkomstig artikel 13, A, 1, c of d, van de B.M.W., dat tot doel heeft de economische waarde van het merk in het algemeen te beschermen, zodat het volgens hem gerechtvaardigd is om enkel de inbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, a of b, van de B.M.W. gelijk te stellen met merkmaking in de zin van artikel 96 van de W.H.P.C. Hij leidt hieruit af dat de onderscheiden categorieën van merkinbreuken onvoldoende vergelijkbaar zijn.

A.1.3. Subsidiair is de Ministerraad van oordeel dat artikel 96 van de W.H.P.C., in de interpretatie van de verwijzende rechter, het gelijkheidsbeginsel niet schendt.

De Ministerraad wijst erop dat artikel 96 van de W.H.P.C. de toepassing van een stakingsvordering uitsluit voor de namaking van intellectuele eigendomsrechten in het algemeen en dat een vordering tot staking niet ertoe strekt een intellectueel eigendomsrecht op zich te beschermen daar dit een verbodsrecht is krachtens hetwelk de houder, op grond van een bij wet toegekend uitsluitend recht, aan anderen handelingen kan verbieden die zij normalerwijs op grond van hun algemene vrijheid zouden mogen verrichten. Vanwege de bijzondere aard van de intellectuele eigendomsrechten en vanwege de principiële beperktheid ervan, is het volgens de Ministerraad wettig hun eigenlijke bescherming te onttrekken aan de stakingsrechter. Vermits merkmaking een specifieke inbreuk inhoudt op de essentie en de wezenlijke functie van het merk, namelijk het onderscheidend karakter ervan, is het volgens de Ministerraad evenzeer wettig dat de stakingsvordering geen toepassing vindt bij merkmaking in de zin van artikel 13, A, 1, a of b, van de B.M.W. De Ministerraad merkt tevens op dat de uitsluiting van de toepassing van de stakingsvordering in geval van merkmaking overeenkomstig artikel 96 van de W.H.P.C. tevens ertoe strekt het merkenrecht niet uit te hollen: zo niet zou, onder het mom van oneerlijke mededinging of oneerlijke handelspraktijken, kunnen worden opgetreden tegen merkmaking, zonder dat het merk op regelmatige wijze gedeponeerd is.

De Ministerraad herhaalt dat de situatie van de merkhouders in geval van merkinbreuk overeenkomstig artikel 13, A, 1, a of b, van de B.M.W. objectief verschillend is van de situatie van de merkhouders in de gevallen gedekt door artikel 13, A, 1, c of d, van de B.M.W., zodat van merkmaking in de zin van artikel 96 van de W.H.P.C. enkel sprake is in geval van verwarring die het gevolg is van inbreukmakend gebruik van een teken op gelijke of soortgelijke waren. Het gemaakte onderscheid draagt aldus volgens de Ministerraad bij tot het doel en is derhalve pertinent en redelijk. Immers, indien men in die gevallen de stakingsvordering zou toelaten, zou het merkenrecht worden uitgehold en zou de bescherming van de onderscheidende functie van het merk niet meer tot het wezen van het merkenrecht behoren.

De Ministerraad is ten slotte van oordeel dat er een redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen het aangewende middel en het doel vermits het verbod om de stakingsvordering in te leiden werd beperkt tot het noodzakelijke, namelijk de merkmaking in de zin van artikel 13, A, 1, a of b, van de B.M.W.

A.2.1. Volgens de eisende partijen in het bodemgeschil, de n.v. Opel Belgium en de vennootschap Adam Opel AG, brengt artikel 96 van de W.H.P.C. een onderscheid in behandeling tot stand tussen personen wier aanspraken gebaseerd zijn op een merk dat zowel voor waren als voor diensten gedeponeerd is en personen wier aanspraken gebaseerd zijn op een merk dat alleen voor waren werd genomen, doch dat tevens wordt aangewend voor het onderscheiden van diensten die de merkhouders aanbiedt. Enkel de laatste categorie van merkhouders kan een beroep doen op de snelle en efficiënte procedure van de vordering tot staking, terwijl de eerste categorie zich die mogelijkheid onzeggend ziet. Zij wijzen erop dat het onderscheid dat hierdoor tot stand wordt gebracht niet geheel duidelijk is en de rechtsleer en de rechtspraak niet eenduidig zijn. De aldus onderscheiden categorieën van personen zijn volgens de eisende partijen in ieder geval vergelijkbaar. De eisende partijen citeren tevens bepaalde rechtsleer die wijst op de nadelige gevolgen van de uitsluiting van de vordering tot staking voor daden van namaking betreffende de waren- of de dienstmerken.

A.2.2. De eisende partijen in het bodemgeschil stellen dat de doelstelling van de wetgever bij de in het geding zijnde bepaling moeilijk te achterhalen is en niet blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1991, noch uit die van de vroegere bepaling bij de wet van 14 juli 1971. Zij citeren hierbij rechtsleer die tot dezelfde conclusie komt en stellen dat het onderscheid klaarblijkelijk uit de oude wet op de bescherming van de fabrieksmerken (wet van 1 april 1879) stamt en dat de wetgever de autonomie van de wettelijke bescherming

van het gedeponeerde merk ten aanzien van andere wettelijke of niet-wettelijke statuten van onderscheidende tekens heeft willen respecteren : de merkhouder zou aldus een grotere bescherming krijgen in ruil voor zijn depot en voor de kosten en de moeite die hij zich hiertoe getroost. De eisende partijen vragen zich evenwel af of die redenen nog enige gelding vinden, nu artikel 13, A, van de B.M.W. expliciet de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad onverlet laat en elke merkinbreuk een fout inhoudt en wijst op een daad die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken en daardoor de belangen van de handelaar-merkhouder schaadt.

De eisende partijen stellen bijgevolg dat ze niet begrijpen waarom de merkhouder, die weliswaar beschikt over de verregaande beschermingsmaatregelen van de merkenwet, zich een bijzonder efficiënte procedure voor de stakingsrechter ontzegd ziet. Zij wijzen op het feit dat ook de rechtsleer de subtiële onderscheiden die worden gemaakt om de ene of de andere handeling al dan niet onder de uitsluitingsgrond van artikel 96 van de W.H.P.C. te laten vallen, verwarrend en weinig pertinent acht. Zij besluiten dat niet alleen het doel van de in het geding zijnde norm niet te achterhalen is maar ook dat het onderscheid niet in verhouding tot het nagestreefde doel staat, zodat het gelijkheidsbeginsel geschonden is.

A.3.1. In zijn memorie van antwoord betwist de Ministerraad de stelling van de eisende partijen uiteengezet onder A.2.1 en stelt dat, gelet op de artikelen 39 van de B.M.W. en 13, A, 1, b, van de B.M.W., de merkhouder die zijn merk enkel en alleen deponeerde ter onderscheiding van waren, doch inbreukmakend gebruik vaststelt van soortgelijke diensten overeenkomstig de bestaande cassatierechtspraak, in principe geen stakingsvordering kan inleiden. Anderzijds, wijst de Ministerraad erop dat een teken dat wordt gebruikt ter onderscheiding van diensten van een onderneming, niet in rechte kan worden beschermd, ook niet door middel van een stakingsvordering, wanneer het niet op een regelmatige wijze als merk werd gedeponeerd.

A.3.2. De Ministerraad wijst erop dat de door de eisende partijen aangehaalde onduidelijkheid niet verklaart waarom het *in casu* om vergelijkbare categorieën zou gaan en verwijst naar zijn stelling inzake de niet-vergelijkbaarheid, uiteengezet in A.1.2. De Ministerraad voegt eraan toe dat de vordering tot staking in conflict zou komen met de bijzondere aard van de intellectuele eigendomsrechten gelet op het feit dat de bescherming van een beslissing tot staking een praktisch onbeperkte uitwerking in de tijd heeft.

A.3.3. De Ministerraad merkt op dat het bepaalde in artikel 13, A, 1, van de B.M.W., dat de toepassing van het gemene recht betreffende aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad onverminderd toestaat, dient te worden gelezen in samenhang met het bepaalde in artikel 12, A, van de B.M.W., dat stelt dat niemand « welke vordering hij ook instelt », in rechte bescherming kan inroepen voor een niet als merk gedeponeerd teken.

Volgens de Ministerraad heeft artikel 13, A, 1, van de B.M.W., enkel tot doel duidelijk te maken dat de merkhouder de mogelijkheid blijft behouden om een gemene aansprakelijkheidsvordering in te stellen in de gevallen die niet door artikel 13, A, 1, van de B.M.W. worden gedekt, terwijl artikel 12, A, van de B.M.W. van zijn kant tot doel heeft de bijzondere bescherming voor merken niet uit te hollen, door een systematische toepassing van het gemene aansprakelijkheidsrecht.

- B -

B.1.1. De prejudiciële vraag betreft artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna W.H.P.C.), luidend :

« Artikel 95 is niet van toepassing op daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende de uitvindingsoctrooien, de waren- of dienstmerken, de tekeningen of modellen en het auteursrecht en de naburige rechten.

Het eerste lid is evenwel niet van toepassing op de dienstmerken die gebruikt werden in het Beneluxgebied op de datum van inwerkingtreding van het Protocol van 10 november 1983 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken wanneer de eenvormige Beneluxwet op de merken de eigenaars van voornoemde merken niet toelaat zich te beroepen op de regels inzake merkenrecht. »

Artikel 95 van de W.H.P.C. luidt :

« De voorzitter van de rechtbank van koophandel stelt het bestaan vast en beveelt de staking van een zelfs onder het strafrecht vallende daad die een inbreuk op de bepalingen van deze wet uitmaakt.

Hij kan de reclame bedoeld in artikel 23 verbieden wanneer zij nog niet onder het publiek is gebracht, doch de publikatie ervan op het punt staat te gebeuren. »

Uit de feiten en uit de motivering van het verwijzend vonnis blijkt dat de vraag enkel het eerste lid van de in geding zijnde bepaling aan het Hof onderwerpt, in zoverre het de vordering tot staking uitsluit voor daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende « de waren- of dienstmerken ».

B.1.2. Artikel 13, A, 1, van de eenvormige Beneluxwet van 19 maart 1962 op de merken (hierna B.M.W.) omschrijft de merkinbreuken waartegen de houder van een merk kan optreden, en luidt :

« Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen :

a) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b) elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat hij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

c) elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d) elk gebruik dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. »

De verwijzende rechter gaat ervan uit dat de uitsluiting in artikel 96 van de W.H.P.C. van de vordering tot staking voor daden van namaking bedoeld in de wetten betreffende de waren- of dienstmerken, enkel de merkinbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W. betreft, dit wil zeggen, het gebruik dat van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren. In die interpretatie kunnen de merkinbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, c en d, van de B.M.W. niet worden beschouwd als daden van namaking en is bijgevolg de vordering tot staking wel mogelijk. De verwijzende rechter steunt hierbij op een arrest van het Hof van Cassatie van 3 november 1989 dat stelt dat « artikel 56 van de Handelspraktijkenwet [huidig artikel 96 van de W.H.P.C.] niet toepasselijk is op handelingen die, zonder daden van namaking te zijn, een onrechtmatig gebruik van een merk uitmaken » (Cass., 3 november 1989, *T.B.H.*, 1990, p. 216).

De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of de uitsluiting van de vordering tot staking voor daden van namaking, in de zin van artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W., terwijl een dergelijke vordering wel mogelijk is voor de andere merkinbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, c en d, van de B.M.W., de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.

B.2. De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is.

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de ter zake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel.

B.3. In tegenstelling tot wat de Ministerraad betoogt, zijn daden van merknamaking en andere merkinbreuken voldoende vergelijkbaar voor wat betreft de toegang tot de verschillende soorten vorderingen die kunnen worden aangewend om op te treden tegen een merkinbreuk en dit ongeacht de aard ervan.

B.4. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1991 blijkt dat met het uitsluiten van de vordering tot staking ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder het merkenrecht, de wetgever het bijzondere beschermingsstatuut van het merkenrecht wenste af te grenzen van de algemene zorgvuldigheidsnorm vervat in de wet op de handelspraktijken : hij wilde daardoor vermijden dat niet-gedeponeerde merken toch zouden kunnen worden beschermd tegen daden van namaking via de vordering tot staking bedoeld in artikel 96 van de W.H.P.C. (*Parl. St.*, Senaat, 1986-1987, nr. 464/2, pp. 248-250). Tevens was de wetgever van oordeel dat, gelet op de doeltreffendheid van de bescherming via het specifieke intellectuele eigendomsrecht, elke andere bescherming op basis van onrechtmatige mededinging, overbodig zou zijn (*Parl. St.*, Kamer, 1969-1970, nr. 615/2, pp. 8 en 9) Ten slotte wilde de wetgever ook bevoegdheidsconflicten tussen de verschillende rechters vermijden.

Artikel 96 van de W.H.P.C. neemt hierbij artikel 56 van de wet van 14 juli 1971 op de handelspraktijken over, dat de stelling bekrachtigde van het arrest van het Hof van Cassatie van 16 maart 1939, waarin werd gesteld :

« Inderdaad, ofwel werd het merk gedeponeerd, en dan is het beschermd door de in de wet *in dato* 1 April 1879 voorziene vorderingen; ofwel werd het niet gedeponeerd, en dan mag niemand beweren dat hij er uitsluitelijk recht op heeft, en, op dezes namaking een rechtsvordering gronden;

Dat, wel is waar, handelingen van oneerlijke mededinging die met een namaking van fabrieksmerk gepaard zouden gaan daarom niet zouden ophouden onder toepassing te vallen van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek; maar dat aannemen dat de namaking zelf overeenkomstig dit artikel beteugeld wordt onder de kwalificatie van oneerlijke mededinging en zonder inachtneming der bepalingen van de wet van 1 april 1879, zou neerkomen op het verval van de wettelijke beginsels betreffende de bescherming van fabrieksmerken; » (Cass., 16 maart 1939, *Arr. Verbr.*, 1939, pp. 101-102).

B.5. Het bekritiseerde onderscheid in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de soort van merkinbreuken. Terwijl daden van namaking bedoeld in artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W. te maken hebben met het gebruik van het merk voor de waren

waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, hebben de merkinbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, c en d, van de B.M.W. te maken, hetzij met het gebruik van het merk voor waren die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, hetzij met een gebruik anders dan ter onderscheiding van waren. Terwijl de eerste soort van merkinbreuken aldus te maken heeft met de specificiteit van het merk, geldt dit niet voor de tweede soort van merkinbreuken, die te maken hebben met het onderscheidend vermogen van het merk en de aantrekkingskracht ervan.

B.6.1. Rekening houdend met het doel en de gevolgen van de in geding zijnde maatregel, is dat criterium van onderscheid, gebaseerd op de soort van merkinbreuk, evenwel niet relevant ten aanzien van de doelstelling van de wetgever, zoals uiteengezet in B.4. Integendeel, een dergelijk criterium leidt ertoe dat wordt afgeweken van die doelstelling. Reeds in de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1991 stelde de bevoegde minister dat « de vraag [nochtans] rijst [...] of een dergelijk, vaak subtiel onderscheid gerechtvaardigd is. Men kan er namelijk van uitgaan dat het begrip ‘ daden van namaking ’ in artikel 56 betrekking heeft op elke namaking van het voorwerp waarvoor een intellectueel recht bestaat (in dit geval, het merk), onder welke vorm die namaking ook geschiedt, terwijl volgens de toelichting bij artikel 56 de ‘ geschillen inzake intellectuele rechten worden uitgesloten ’. Daarnaast schijnt de Beneluxwetgever als daden van namaking van merken zowel die van artikel 13 A.1 als die van artikel 13 A.2 te hebben bedoeld » (*Parl. St.*, Senaat, 1986-1987, nr. 464/2, pp. 250 en 251).

Immers, luidens de bewoordingen van artikel 13, A, 1, eerste zin, van de B.M.W. kan de merkhouder zich op grond « van zijn uitsluitend recht » en « onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad » verzetten tegen elk van de vier merkinbreuken die in die bepaling zijn opgesomd, zodat het Hof niet inziet waarin het criterium van de aard van de merkinbreuk, verbonden aan de specificiteit van het merk, pertinent is ten aanzien van het al dan niet toelaten van de vordering tot staking voor daden van gebruik van het merk die tegelijk een merkinbreuk in de zin van artikel 13, A, 1, van de B.M.W. uitmaken en strijdig zijn met de W.H.P.C.

Dit geldt des te meer nu uit de rechtspraak blijkt dat het onderscheid tussen beide soorten van merkinbreuken die in de prejudiciële vraag worden vergeleken, in de praktijk niet steeds zo duidelijk is (zie bijvoorbeeld Benelux-Gerechtshof, 20 december 1993, Daimler-Benz/Haze, *Jur.*, 1993, p. 65).

B.6.2. De maatregel heeft bovendien tot gevolg dat de merkhouders wel de vordering tot staking bedoeld in artikel 96, van het W.H.P.C. kan aanwenden tegen de begeleidende handelingen van merkinbreuken en de merkinbreuken bedoeld in artikel 13, A, 1, c en d, van de B.M.W., maar niet tegen de merkinbreuken die daden van namaking zijn in de zin van artikel 13, A, 1, a en b, van de B.M.W. en die nochtans per definitie « een onrechtmatig gebruik van een merk » in de zin van het in B.1.2 geciteerde arrest van het Hof van Cassatie en aldus een daad van onrechtmatige mededinging uitmaken.

Het is bijgevolg overdreven het efficiënte rechtsmiddel dat de vordering tot staking is, niet toe te laten voor deze laatste categorie van merkinbreuken. Immers, anders dan in kort geding, vereist de vordering tot staking geen dringende noodzakelijkheid om de voorzitter van de rechtbank van koophandel bevoegd te maken. Bovendien is de beslissing bindend voor de rechter ten gronde. Weliswaar kan de bijzondere aard van het merkenrecht een invloed hebben op de beschermingsomvang en op de bewijsregels inzake de diverse merkinbreuken, maar het is kennelijk onevenredig een efficiënt rechtsmiddel te onthouden aan de merkhouders voor die merkinbreuken die het wezen zelf van het merk aantasten en hem te verplichten zijn vordering op te splitsen naar gelang van de soort van merkinbreuk.

B.7. De prejudiciële vraag dient bevestigend te worden beantwoord.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

Artikel 96 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het bepaalt dat artikel 95 van dezelfde wet niet van toepassing is op « daden van namaking die vallen onder de wetten betreffende [...] de waren- of dienstmerken ».

Aldus uitgesproken in het Nederlands en het Frans, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, op de openbare terechtzitting van 9 januari 2002.

De griffier,

De voorzitter,

L. Potoms

A. Arts