

Rolnummer 2723
Arrest nr. 53/2004 van 24 maart 2004

A R R E S T

In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de beslagrechter te Leuven.

Het Arbitragehof,

samengesteld uit de voorzitters A. Arts en M. Melchior, en de rechters P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot en L. Lavrysen, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter A. Arts,

wijst na beraad het volgende arrest :

*

* *

I. Onderwerp van de prejudiciële vraag en rechtspleging

Bij vonnis van 27 mei 2003 in zake de n.v. Euromedix en anderen tegen Cholestech Corporation, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen op 18 juni 2003, heeft de beslagrechter te Leuven de volgende prejudiciële vraag gesteld :

« Schendt artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, indien het in die zin wordt uitgelegd dat het niet toepasselijk is op de houders van een merkrecht ? »

Memories zijn ingediend door :

- de n.v. Euromedix en de b.v.b.a. Euromedix Consulting, met maatschappelijke zetel te 3018 Wijgmaal, Vaartdijk 59, en de n.v. Euromedix Point of Care, met maatschappelijke zetel te 3018 Wijgmaal, Vaartdijk 64;

- Cholestech Corporation, vennootschap naar het recht van de Staat Californië, met maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten van Amerika, Californië 94545-3808, Hayward, 3347, Investment Boulevard;

- de Ministerraad.

Memories van antwoord zijn ingediend door :

- de n.v. Euromedix, de b.v.b.a. Euromedix Consulting en de n.v. Euromedix Point of Care;

- de Ministerraad.

Op de openbare terechtzitting van 4 februari 2004 :

- zijn verschenen :

- . Mr. E. Meesseman *loco* Mr. L. Peeters, advocaten bij de balie te Brussel, voor de n.v. Euromedix, de b.v.b.a. Euromedix Consulting en de n.v. Euromedix Point of Care;

- . Mr. A. Puts en Mr. G. Verfaillie, advocaten bij de balie te Brussel, voor Cholestech Corporation;

- . Mr. N. Weinstock *loco* Mr. D. Gérard, advocaten bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad;

- hebben de rechters-verslaggevers L. Lavrysen en P. Martens verslag uitgebracht;

- zijn de voornoemde advocaten gehoord;

- is de zaak in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast.

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

De vennootschap naar Amerikaans recht Cholestech Corporation ontwikkelde een systeem om in een tijdspanne van vijf minuten het volledige profiel van vet en suiker in het bloed te meten. Het systeem werd op de markt gebracht onder de merken « Cholestech » en « Cholestech LDX », die in de Benelux zijn beschermd.

Cholestech Corporation verkoopt die producten in Europa en in het Midden-Oosten via wederverkopers. De n.v. Euromedix was een dergelijke wederverkoper. Op 11 juli 2002 beëindigde de Cholestech Corporation met onmiddellijke ingang die handelsrelatie wegens zware tekortkomingen van de n.v. Euromedix.

Op 31 december 2002 dagvaardde de n.v. Euromedix Cholestech Corporation voor de Rechtbank van Koophandel te Leuven in verband met de beëindiging van de concessie.

Op 30 januari 2003 werd de vennootschap naar Amerikaans recht Cholestech Corporation, verweerster in het bodemgeschil, gedagvaard door de n.v. Euromedix, de b.v.b.a. Euromedix Consulting en de n.v. Euromedix Point of Care in het kader van een procedure tot derdenverzet tegen de beschikking van de beslagrechter te Leuven van 10 januari 2003, waarbij het verzoekschrift van Cholestech Corporation tot beslag inzake namaak werd ingewilligd. De eisende partijen op derdenverzet argumenteren dat de merkhouder geen toegang heeft tot de procedure van beslag inzake namaak.

De eisende partijen in het bodemgeschil beroepen zich hierbij onder meer op de niet-toepasselijkheid van artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat een limitatieve lijst zou bevatten van houders van het in de voormelde bepaling bedoelde vorderingsrecht.

Cholestech Corporation betwist dat limitatieve karakter, met name in samenhang gelezen met artikel 13bis van de eenvormige Beneluxwet op de merken en met het voorstel voor een richtlijn van 30 januari 2003 betreffende de maatregelen en procedures om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. In ondergeschikte orde beweert zij dat artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de door de eisende partijen gehanteerde lezing, in strijd zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Vermits de beslagrechter te Leuven van oordeel is dat de opsomming in artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek limitatief is, en die bepaling niet strijdig is met de door de verwerende partij in het bodemgeschil aangehaalde hogere normen, stelt hij de voormelde prejudiciële vraag aan het Arbitragehof.

III. *In rechte*

- A -

A.1. De verwerende partij voor de verwijzende rechter voert aan dat artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, omdat geen objectieve criteria voorhanden zijn die zouden kunnen rechtvaardigen waarom de merkhouder zou moeten worden uitgesloten van de groep van houders van intellectuele eigendomsrechten die wel gerechtigd zijn om gebruik te maken van het beslag inzake namaak. Daarnaast is het kennelijk onevenredig de merkhouder uit te sluiten van dat efficiënte rechtsmiddel om het bestaan en de omvang van de inbreuken op zijn rechten te bewijzen, enerzijds, en zijn recht te vrijwaren door een verbod tot uit handen geven, anderzijds, en is de uitsluiting niet in overeenstemming met het doel van de wetgever.

A.2.1. De Ministerraad is van oordeel dat de te vergelijken categorieën van personen niet vergelijkbaar zijn. Het behoort tot het wezen zelf van een merk om herkenbaar te zijn en een distinctief teken te bieden voor de houder en zijn producten. Zonder onderscheidende kracht kan er geen sprake zijn van een merk. Dat is duidelijk niet het geval voor de intellectuele eigendomsrechten die in artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden opgesomd. Het rechtsgoed dat wordt beschermd door octrooien, kwekerscertificaten, auteursrechten en naburige rechten is niet de onderscheidende kracht, maar de artistieke of wetenschappelijke creativiteit van de houder ervan.

Daarnaast kan volgens de Ministerraad moeilijk het nut worden ingezien van een uitbreiding van de bescherming van artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. De in het geding zijnde bepaling heeft enkel betrekking op de aanwijzing van deskundigen met het oog op de beschrijving van de voorwerpen die het gevolg van namaak zouden zijn, en niet op het eigenlijke beslag, dat in het tweede lid van dezelfde bepaling wordt beschreven. Het tweede lid vormt echter niet het voorwerp van de prejudiciële vraag.

Bovendien bestaat voor de houders van een merkrecht reeds een specifieke beslagmogelijkheid, bedoeld in artikel 12 van de wet van 1 april 1879, die, weliswaar op basis van een andere rechtsgrond, een equivalente bescherming in het leven roept.

Subsidiair betoogt de Ministerraad dat, mocht het Hof van mening zijn dat de in het geding zijnde bepaling, in de interpretatie die de verwijzende rechter eraan geeft, strijdig zou zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, er nog een andere interpretatie mogelijk is, waarbij de lijst van artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt beschouwd als zijnde een « quasi-limitatieve » lijst in plaats van een werkelijk limitatieve lijst, zodat de merkhouder wordt geacht te zijn opgenomen in de voormelde lijst.

A.2.2. In antwoord op de stelling van de verwerende partij voor de verwijzende rechter voert de Ministerraad aan dat het gemaakte onderscheid tussen merkhouders en houders van andere intellectuele eigendomsrechten wel op een objectief criterium steunt. Het gemaakte onderscheid kan worden afgeleid uit de aard van het recht waarvan de betrokkene de bescherming vraagt, en ook uit de vorm van de bescherming die hij uit het merk wenst af te leiden. In tegenstelling tot de andere intellectuele eigendomsrechten heeft het merkrecht geen betrekking op de eigenheid van de waren of producten, maar uitsluitend op het tekenkarakter van het desbetreffende merk, dat ertoe moet dienen te verwijzen naar een goed, dienst of product.

Vervolgens meent de Ministerraad dat het onderscheid in behandeling in verhouding staat tot het door de wetgever nagestreefde doel. De wetgever had zich immers tot doel gesteld een inflatie van bijzondere beschermingsstelsels te vermijden, en was van oordeel dat merken reeds op een doelmatige wijze werden beschermd door de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken. Het betreft aldus een rechtmatig doel, te weten het bevorderen van de eenheid van de gerechtelijke procedure inzake beslag door middel van een restrictieve invulling van de uitzonderingsregels.

A.3. De eisende partijen voor de verwijzende rechter zijn van oordeel dat het onderscheid in behandeling tussen de merkhouders en de houders van andere intellectuele eigendomsrechten berust op een objectief criterium, omdat de toestand van de houders van een merkrecht grondig verschilt van die van de houders van een ander intellectueel eigendomsrecht. Het beslag inzake namaak is van weinig of geen nut voor de houders van merkrechten.

In tegenstelling tot het octrooirecht of het auteursrecht beschermt het merkrecht niet een product op zichzelf maar wel een teken dat verwijst naar een product of een dienst; dat teken wordt niet op absolute wijze beschermd maar op relatieve wijze, in zijn herkomstaanduidende capaciteit, in zijn capaciteit om producten en diensten van één onderneming te individualiseren en te onderscheiden van producten en diensten van andere ondernemingen. De beschrijvingsmaatregel van artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is in de eerste plaats bestemd voor intellectuele eigendomsrechten die een product of een dienst op zich beschermen, terwijl het merkenrecht geen product op zichzelf beschermt. Aldus moet worden aanvaard dat het voorwerp van de bescherming totaal verschillend is bij auteursrecht of octrooirecht, enerzijds, en merkenrecht, anderzijds.

Daarnaast betogen zij dat merken op een andere wijze moeten worden beschermd dan de andere intellectuele eigendomsrechten omdat de rechten van de houders van de merkrechten totaal verschillend zijn van de rechten van de houders van andere intellectuele eigendomsrechten. Bij een vermeende inbreuk moet de houder van een merkrecht aantonen dat er sprake is van een gebruik van dat merk in het economisch verkeer; daartoe dient hij niet over dezelfde informatie te beschikken als de houders van andere intellectuele eigendomsrechten.

Vervolgens beschikt de houder van een merkrecht, overeenkomstig artikel 13, A, 1, a), van de eenvormige Beneluxwet op de merken over het recht zich te verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, zonder dat hij daarbij eerst dient over te gaan tot een beslag inzake namaak.

- B -

B.1. De prejudiciële vraag betreft artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Die bepaling luidt :

« De houders van octrooien, de houders van een aanvullend beschermingscertificaat, de houders en aanvragers van kwekerscertificaten, hun rechthebbenden, de houders van het auteursrecht en de houders van een naburig recht, daaronder begrepen het recht van de producenten van databanken, kunnen, met toelating van de rechter, die zij op verzoekschrift verkregen hebben, door een of meer deskundigen, die deze magistraat aanwijst, doen overgaan tot de beschrijving van de toestellen, machines, werken, rassen, teeltmateriaal en alle voorwerpen en werkwijzen waarvan beweerd wordt dat zij nagemaakt zijn, evenals van de plans, documenten, berekeningen, geschriften, gewassen of delen van gewassen waaruit de beweerde namaak kan blijken en van de gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben om de aangeklaagde vervaardiging te plegen. »

De verwijzende rechter gaat ervan uit dat de merkhouders geen toegang hebben tot de procedure van beslag inzake namaak, omdat zij niet worden vermeld in de opsomming van artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en die opsomming als limitatief dient te worden beschouwd.

De verwijzende rechter wenst van het Hof te vernemen of de uitsluiting van de merkhouders van de procedure van beslag inzake namaak, terwijl die procedure wel toegankelijk is voor houders van andere intellectuele eigendomsrechten, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet al dan niet schendt.

B.2. In tegenstelling tot wat de Ministerraad betoogt, zijn merkhouders voldoende vergelijkbaar met houders van andere intellectuele eigendomsrechten wat de aard van de beschermde rechten betreft. Merkrechten, auteursrechten, octrooirechten, en dergelijke meer, zijn allemaal intellectuele eigendomsrechten.

B.3. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek blijkt dat met het bewarend beslag inzake namaak de wetgever wenste te komen tot een eenmaking van het stelsel van beslag inzake namaak op het gebied van de octrooien en van de auteursrechten (*Parl. St.*, Senaat, 1963-1964, nr. 60, p. 330). Bovendien werd opgemerkt :

« De Koninklijke Commissaris heeft verklaard dat dit artikel [artikel 1481 van het Gerechtelijk Wetboek] niet van toepassing is op de merken, omdat deze op doelmatige wijze beschermd worden door de wet van 1 april 1879. » (*Parl. St.*, Senaat, 1964-1965, nr. 170, p. 197)

B.4. Het bekritiseerde onderscheid in behandeling berust op een objectief criterium, namelijk de aard van de rechten waarop een inbreuk wordt gepleegd. Terwijl bij andere intellectuele eigendomsrechten de artistieke of wetenschappelijke creativiteit van de houder wordt beschermd, wordt bij merkrechten de onderscheidende kracht ervan beschermd. Artikel 1 van de eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna : B.M.W.) bepaalt dat als individuele merken worden beschouwd : « de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden ».

B.5. De uitsluiting van de merken uit het toepassingsgebied van artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is evenwel niet redelijk verantwoord, nu de houders van het merkrecht, anders dan de houders van de in die bepaling vermelde intellectuele eigendomsrechten, een doeltreffend middel wordt ontzegd om hun rechten te vrijwaren. Dat gebrek wordt niet gecompenseerd door de wet van 1 april 1879 betreffende de fabrieks- en handelsmerken, nu die wet zich ertoe beperkt bepaalde inbreuken op het merkenrecht strafbaar te stellen bij wege van klachtmisdrijf.

B.6. In zoverre artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de merkhouders uitsluit van de procedure van beslag inzake namaak, is het niet bestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

B.7.1. Er dient evenwel rekening te worden gehouden met artikel 13*bis* van de B.M.W., naar luid waarvan de bepalingen van het nationale recht omtrent middelen van bewaring van zijn recht van toepassing zijn. Voormeld artikel werd ingevoegd in de B.M.W. ingevolge het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken. Het beoogt de strijd tegen de namaak van merkproducten doeltreffender te kunnen voeren (*Parl. St.*, Senaat, 1993-1994, nr. 1130/1, p. 2).

In het nationale recht, waarnaar artikel 13*bis* van de B.M.W. verwijst, is artikel 1481 van het Gerechtelijk Wetboek de cruciale bepaling en het middel bij uitstek om inbreuken op intellectuele eigendomsrechten vast te stellen en bewarend beslag te kunnen leggen op de nagemaakte merken.

Hieruit volgt dat, bij de totstandkoming van het voormelde Protocol, de Belgische overheden met middelen van bewaring van merkrechten artikel 1481 van het Gerechtelijk Wetboek op het oog hadden en niet het bewarend beslag op roerend goed, nu dit moet voldoen aan bepaalde vereisten die het ongeschikt maken om het door artikel 13*bis* van de B.M.W. beoogde doel te bereiken.

B.7.2. In die zin geïnterpreteerd dat het de merkhouders niet uitsluit van de procedure van beslag inzake namaak, is artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Om die redenen,

het Hof

zegt voor recht :

Artikel 1481, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer het aldus wordt geïnterpreteerd dat ook de merkhouders toegang hebben tot de procedure van beslag inzake namaak.

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 24 maart 2004.

De griffier,

De voorzitter,

P.-Y. Dutilleux

A. Arts