

**INTELLECTUELE EIGENDOM IN HET NIEUWE WETBOEK I.P.R.**

*Kristof Roox*  
*Advocaat – Crowell & Moring*

**1. INLEIDING**

Grensoverschrijdende geschillen in het intellectueel eigendomsrecht zijn schering en inslag. Het volstaat om de laatste jaargangen van *I.R.D.I.* te raadplegen om zich een idee te vormen over de internationale dimensie van de IE-praktijk. In het merkenrecht rijst bijvoorbeeld de vraag naar de gevolgen van het gebruik van een merk op het Internet. Welke rechter is bevoegd om kennis te nemen van de inbreukvraag en welk recht zal hierop van toepassing zijn? Ook - en wellicht vooral - in het octrooirecht zijn er de afgelopen jaren belangrijke en opmerkelijke beslissingen tussengekomen met een internationale dimensie die België op de strategische octrooikaart hebben geplaatst<sup>1</sup>. Hierbij kan vooral worden gedacht aan de problematiek van de “Belgische torpedo”, “cross-border injunctions”, grensoverschrijdende verklaringen van niet-inbreuk, grensoverschrijdende effecten van een beslag inzake namaak, etc. In het auteursrecht stellen zich eveneens prangende vragen over de titulariteit van de rechten in een internationale omgeving en de toepasselijke verwijzingsregels<sup>2</sup>. Daarnaast kan ook de erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlandse beslissing in intellectueelrechtelijke aangelegenheden aanleiding geven tot discussies.

In dergelijke internationale geschillen in de intellectueelrechtelijke arena speelt het internationaal privaatrecht een belangrijke rol. De inwerkingtreding op 1 oktober 2004 van het Wetboek van internationaal privaatrecht<sup>3</sup> (hierna “WbIPR”) kan dan ook belangrijke gevolgen hebben voor de IE-praktijk. Het WbIPR voorziet immers in specifieke verwijzingsregels (artt. 93-95) voor intellectuele eigendom. Daarnaast zullen ook de algemene en bijzondere bevoegdheidsregels en de bepalingen inzake voorlopige maatregelen een praktische impact hebben. De belangrijkste vernieuwingen voor de IE-praktijk zullen hierna worden besproken, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de controversiële problematiek van de grensoverschrijdende handhaving van octrooien. Bij gebrek aan specifieke internationale en Europese instrumenten ter zake stellen de internationaal privaatrechtelijke problemen zich immers het scherpst in het octrooirecht.

**2. SUPPLETIEF KARAKTER VAN HET WbIPR**

Vooraleer de relevante bevoegdheids- en verwijzingsregels te bespreken, is het van belang de aandacht te vestigen op het toepassingsgebied van het WbIPR. Artikel 2 bepaalt dat de toepassing van het WbIPR voor internationale gevallen in burgerlijke en handelszaken ondergeschikt is aan “*de toepassing van internationale verdragen, van het recht van de Europese Unie of van bepalingen in bijzondere wetten*”. In het octrooirecht bijvoorbeeld zal

<sup>1</sup> ROOX, K., “Grensoverschrijdende maatregelen in octrooizaken”, *I.R.D.I.* 2002, 257-274 ; PERTEGAS SENDER, M en STROWEL, B., “Grensoverschrijdende octrooigeschillen: Spannend afwachten op de arresten van het Europees Hof van Justitie”, *T.B.H.* 2004, 755-763.

<sup>2</sup> CRUQUENAIRE, A., “La loi applicable au droit d’auteur : état de la question et perspectives”, *A&M* 2000, 210 e.v.

<sup>3</sup> Wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, *B.S.* 27 juli 2004, 57344. Voor een algemene bespreking van het WbIPR, zie o.m. ERAUW, J., “Het vernieuwd internationaal privaatrecht van België wordt van kracht”, *R.W.* 2004-2005, 121 e.v. ; BOULARBAH, H, e.a. “Le nouveau droit international privé belge”, *J.T.* 2005, 173 e.v. ; BARNICH, L., “Présentation du nouveau Code belge de droit international privé”, *Rev. Not.* 2005, 6 e.v. en CARLIER, J.Y., “Le Code belge de droit international privé”, *Rev. Crit. D.I.P.* 2005/1.

op het vlak van het bevoegdheidsrecht t.a.v. in de Europese Unie gevestigde verweerders de Brussel I-Vo<sup>4</sup> van toepassing zijn en niet het WbIPR. In het modellen- en het merkenrecht zullen respectievelijk de Verordening inzake het Gemeenschapsmodel<sup>5</sup> en de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk<sup>6</sup> en de Benelux Merkenwet van toepassing blijven. De praktische impact van het WbIPR in de IE-praktijk is met andere woorden - vooral op het bevoegdheidsvlak - eerder beperkt aangezien het slechts van toepassing zal zijn bij gebreke aan een internationaal of Europees instrument.

### 3. HET NIEUWE BEVOEGDHEIDSRECHT

Het WbIPR voorziet in een algemeen deel o.m. in de basisregels voor de internationale bevoegdheid van de Belgische rechters. Voor de praktijkjurist zijn veel van deze regels zeer herkenbaar. Ze sluiten immers nauw aan bij de bevoegdheidsbepaling onder het EEX-Verdrag<sup>7</sup> dat inmiddels vervangen is door de Brussel I-Vo.

Het WbIPR breekt met het verleden door de internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken niet langer te steunen op het principe van de nationaliteit (artikel 15 B.W. en artt. 635-638 Ger.W.), maar aan te knopen bij het criterium van de woonplaats of de gewone verblijfplaats van de verweerder (artikel 5, §1, alinea 1). In het geval van pluraliteit van verweerders, zijn de Belgische rechtbanken bevoegd indien één van hen zijn woonplaats of gewone verblijfplaats heeft in België, tenzij de vordering slechts werd ingesteld om een gedaagde te onttrekken aan de rechter van zijn woonplaats of zijn gewone verblijfplaats in het buitenland (artikel 5, §1, alinea 2). De praktijk van de zogenaamde “Belgische torpedo’s”<sup>8</sup> in het Belgisch octrooirecht lijkt derhalve niet mogelijk te zijn onder het WbIPR gelet op het correctiemechanisme dat ter beschikking staat van de Belgische rechters. Ook is voorzien dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van vorderingen betreffende de exploitatie van een Belgische nevenvesting van een rechtspersoon die geen woonplaats, noch gewone verblijfplaats heeft in België (artikel 5, §1, alinea 3). Onder het nieuwe stelsel is het eveneens mogelijk dat partijen de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken kiezen (artikel 6) of uitsluiten (artikel 7) in aangelegenheden waarin zij vrij over hun rechten kunnen beschikken. Nieuw hierbij is dat de *forum non conveniens* leer werd ingevoerd inzake de bevoegdheidsprorogatie (artikel 6). De Belgische rechters kunnen in bepaalde gevallen hun door de partijen overeengekomen bevoegdheid afwijzen, omdat die niet geschikt is, met name wanneer de zaak geen andere binding met het Belgisch grondgebied heeft. Ook is in een stilzwijgende rechterskeuze voorzien wanneer een verweerder verschijnt tenzij het voornaamste doel hiervan de betwisting van de bevoegdheid betreft (artikel 6, §1, alinea 2). Volledigheidshalve moet ook worden gewezen op de regels inzake vorderingen tot vrijwaring of tussenkomst en tegenvorderingen (artikel 8) en internationale samenhang (artikel 9) die gekend zijn uit het EEX/Brussel I-Vo.

In de IE-praktijk is het bekomen van voorlopige en bewarende maatregelen van uitermate groot belang. Artikel 10 WbIPR voorziet in een eigen bevoegdheidsgrond voor dergelijke maatregelen: *“In dringende gevallen zijn de Belgische rechters ook bevoegd om voorlopige of bewarende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen te bevelen betreffende personen of*

<sup>4</sup> Verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, *PB L 12* van 12 januari 2001, 1 (hierna “Brussel I-Vo”).

<sup>5</sup> Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, *PB L3*, 20002, 1).

<sup>6</sup> Verordening (EG) nr. 40/1994 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, *PB L* 1994, L 349, 83).

<sup>7</sup> Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gedaan te Brussel op 17 september 1968, *PB C* 27, 26 januari 1968, 1 (geconsolideerde versie, hierna “EEX”).

<sup>8</sup> PERTEGAS SENDER, M. en STROWEL, B., *o.c.*, 756.

goederen die zich in België bevinden bij de instelling van de vordering, zelfs indien de Belgische rechters krachtens deze wet niet bevoegd zijn om van de zaak zelf kennis te nemen.” Toepassing van dit artikel vereist in de eerste plaats urgentie, die ongetwijfeld moet worden beoordeeld in de zin van het Gerechtelijk Wetboek. Gezien de maatregelen betrekking moeten hebben op personen of goederen die zich in België bevinden, lijkt deze bepaling op het eerste gezicht een strikt territoriale werking te hebben die een grensoverschrijdende maatregel uitsluit. Dit is echter niet noodzakelijk het geval. Voor de toepassing van artikel 10 volstaat het dat de personen en goederen zich in België bevinden op het ogenblik dat de vordering werd ingesteld. Het is echter mogelijk dat de personen/goederen zich in de loop van de procedure verplaatsen en zich op het ogenblik van de uitspraak in het buitenland bevinden. In voorkomend geval kunnen de voorlopige en bewarende maatregelen van de Belgische rechter extraterritoriale werking hebben. Ook moet er rekening mee worden gehouden dat artikel 10 geïnspireerd is op artikel 24 EEX (thans artikel 31 Brussel I-Vo). Dit artikel sluit grensoverschrijdende voorlopige en bewarende maatregelen immers niet uit. Het Europees Hof van Justitie stelde in het *Van Uden*-arrest immers het volgende: “Artikel 24 Executieverdrag moet aldus worden uitgelegd dat de toepassing ervan met name afhankelijk is van de voorwaarde, dat er een reële band bestaat tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragssluitende staat van de aangezochte rechter”<sup>9</sup>. Volgens het *Van Uden*-arrest kan het voorlopig forum voorlopige en bewarende maatregelen met een extraterritoriaal karakter opleggen, op voorwaarde dat deze uitwerking hebben op het grondgebied waar de zaak werd aanhangig gemaakt. Wel is het zo dat het voorlopig forum geen maatregelen kan toestaan die uitsluitend in het buitenland effect zullen sorteren<sup>10</sup>. Aangezien artikel 10 WbIPR geïnspireerd is op artikel 24 EEX, kan o.i. worden geargumenteed dat bevoegdheid op grond van dit artikel eveneens kan leiden tot voorlopige en bewarende maatregelen met een extraterritoriaal karakter. Tenslotte moet worden opgemerkt dat artikel 10 niet uitsluit dat de rechter die op grond van het WbIPR bevoegd is om over de grond van de zaak te oordelen, eveneens voorlopige of bewarende maatregelen kan nemen. Ook in dergelijk geval lijkt het territorialiteitsprincipe niet te spelen<sup>11</sup>.

Volkomen nieuw is artikel 11 WbIPR dat een bevoegdheid voor noodgevallen invoert: “Onverminderd de andere bepalingen van deze wet zijn de Belgische rechters uitzonderlijk bevoegd wanneer de zaak nauwe banden met België heeft en een procedure in het buitenland onmogelijk blijkt of het onredelijk zou zijn te eisen dat de vordering in het buitenland wordt ingesteld”. Dit artikel is er vooral op gericht om het risico op rechtsweigering te voorkomen en biedt de rechtzoekende in uitzonderlijke gevallen de mogelijkheid om een geschil bij een Belgisch gerecht aanhangig te maken indien het onmogelijk of moeilijk zou zijn in het buitenland te procederen op voorwaarde weliswaar dat de zaak nauwe banden heeft met België. Meer bepaald biedt artikel 11 de mogelijkheid die gevallen op te vangen waar een billijk proces niet kan worden gewaarborgd<sup>12</sup>. Dit artikel lijkt interessante perspectieven te bieden voor inbreuken die bijvoorbeeld in het Verre Oosten worden gepleegd op de rechten van in België gevestigde rechthebbenden. Ook ziet deze uitzonderlijke bevoegdheidsgrond op gevallen waar het onredelijk zou zijn om een procesvoering in het buitenland te eisen met de daaraan verbonden kosten, rekening houdend met de elementen van lokalisatie van het

<sup>9</sup> H.v.J. 17 november 1998, zaak C-391/95, *Van Uden/Deco*, *T.B.H.* 1999, 615, r.o. 40.

<sup>10</sup> BOULARBAH, H., “Les mesures provisoires en droit commercial international; développements récents au regard des Conventions de Bruxelles et de Lugano”, *T.B.H.* 1999, 606; PERTEGÁS SENDER, M. “Mesures provisoires extra-territoriales et compétence internationale du juge belge”, noot onder Vz. Kh. Hasselt 20 september 1996, *T.B.H.* 1997, 323-325; Pertegas SENDER, M., noot onder Cass., 3 september 1999, *T.B.H.* 2000, 134; VAN DROOGHENBROECK, J.F., “Les contours de l’article 24” in FENTIMAN, R. (e.a.) *L’espace judiciaire européen en matières civile et commerciale*, Brussel, Bruylant, 1999, 251-256; Vz. Rb. Brussel 14 september 2001 (*Colgate/Unilever*), *I.R.D.I.* 2002, 239.

<sup>11</sup> Memorie van Toelichting, in ERAUW J. en FALLON, M., *De nieuwe wet op het internationaal privaatrecht*, Kluwer, Mechelen, 2004, 95.

<sup>12</sup> Memorie van Toelichting, o.c., 96.

geval, indien de betwiste financiële belangen niet in verhouding staan tot dergelijke bijkomende kosten. De praktische draagwijdte van deze bepaling is niet helemaal duidelijk. Betekent dit dat een in België gevestigde componist een inbreukvordering voor de Belgische rechtbanken aanhangig zou kunnen maken tegen een Amerikaanse verweerder wegens auteursrechtelijke inbreuk om de torenhoge kosten van een Amerikaanse procedure te vermijden?

Naast deze algemene bevoegdheidsregels voorziet het WbIPR regels die eigen zijn aan een bepaalde materie en die dan ook in aparte hoofdstukken worden behandeld waarbij het WbIPR uitdrukkelijk aangeeft of de meer speciale regels aanvullend of afwijkend zijn t.a.v. de algemene bepalingen. Wat de intellectuele eigendom<sup>13</sup> betreft, voorziet artikel 86, alinea 1 WbIPR in een aanvullende bevoegdheidsgrond: *“De Belgische rechters zijn bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, naast de gevallen voorzien in de algemene bepalingen van deze wet, indien de vordering een tot het Belgisch grondgebied beperkte bescherming betreft.* Deze bevoegdheidsgrond is duidelijk gebaseerd op het territorialiteitsbeginsel in het intellectueel eigendomsrecht. Het is duidelijk dat een Belgische rechter geen grensoverschrijdende maatregel kan uitspreken wanneer bevoegdheid is gebaseerd op artikel 86, alinea 1. In een geschil tussen twee Amerikaanse vennootschappen met betrekking tot een octrooi-inbreuk in diverse Europese landen waaronder België, kan een Belgische rechter bijgevolg slechts een inbreukverbod opleggen dat beperkt is tot het Belgisch grondgebied. Het weze echter benadrukt dat artikel 86, alinea 1 slechts een aanvullende bevoegdheidsgrond is. Indien een Belgische rechtbank bevoegdheid kan ontlenuen aan een andere (algemene) bevoegdheidsgrond, is een grensoverschrijdende maatregel niet uitgesloten<sup>14</sup>. De algemene bevoegdheidsgronden bevatten immers geen beperking tot het Belgisch grondgebied.

Daarnaast voorziet artikel 86, alinea 2 in een afwijking van de algemene bevoegdheidsregels voor nietigheidprocedures: *“In afwijking van de algemene bepalingen van deze wet, zijn de Belgische rechters slechts bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen betreffende de registratie of de rechtsgeldigheid van intellectuele eigendomsrechten<sup>15</sup> die aanleiding geven tot neerlegging of registratie, indien de neerlegging of registratie in België is verzocht, heeft plaatsgehad of wordt geacht te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst”*. Bijgevolg kunnen Belgische rechtbanken ook geen buitenlands vonnis erkennen over de registratie of de rechtsgeldigheid van een Belgisch intellectueel eigendomsrecht (artikel 95 WbIPR). Het WbIPR voorziet dus in een identieke exclusieve bevoegdheidsgrond als artikel 16(4)EEX/(22(4) Brussel I-Vo die reeds aanleiding heeft gegeven tot verhitte discussies in internationale octrooigeschillen, voornamelijk wanneer in het kader van een inbreukprocedure een nietigheidsverweer wordt gevoerd. Bij gebreke aan een geldig octrooi kan uiteraard ook geen sprake zijn van een inbreuk. Problematisch is dat de bevoegdheidsregels van het EEX/Brussel I-Vo – evenals het WbIPR – een onderscheid maken tussen inbreukvorderingen en vorderingen inzake de geldigheid van een octrooi. Deze laatste zijn onderworpen aan de territoriaal beperkte exclusieve bevoegdheidsregels, terwijl inbreukvorderingen onder de niet-exclusieve bevoegdheidsregels vallen die een extraterritoriale werking kunnen hebben. Vaak wordt in dergelijke gevallen geargumenteed dat inbreuk en geldigheid dermate verknocht zijn dat alleen het forum waar de geldigheid wordt onderzocht, bevoegd zou zijn om te oordelen over de inbreuk. Dit zou betekenen dat nationale rechtbanken enkel kennis kunnen nemen van de inbreukvorderingen voor hun eigen

---

<sup>13</sup> Het WbIPR bevat geen definitie van het begrip “intellectuele eigendom”, maar de Memorie van Toelichting (o.c., 186) stelt uitdrukkelijk dat dit in ruime zin moet worden opgevat met verwijzing naar artikel 2 van het Verdrag van Stockholm van 14 juli 1967 tot oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom.

<sup>14</sup> Memorie van Toelichting, o.c., 180.

<sup>15</sup> Gelet op de gebruikte terminologie “intellectuele eigendomsrechten” lijkt dit artikel ook betrekking te hebben op auteursrechten. Dit kan uiteraard niet het geval zijn aangezien het auteursrecht ontstaat door de loutere creatie zonder enige formele vormvereisten zoals een registratie of een depot.

grondgebied, doch niet van de grensoverschrijdende inbreukvorderingen. Artikel 16(4) EEX/22(4) Brussel I-Vo zou met andere woorden tot gevolg hebben dat niet alleen nietigheidsprocedures, doch eveneens inbreukprocedures in elk land waar een Europees octrooi van toepassing is, afzonderlijk moeten worden ingesteld en geen grensoverschrijdende maatregelen mogelijk zijn. Dit kan o.i. niet worden afgeleid uit artikel 86, alinea 2 WbIPR betreft. De Memorie van Toelichting voorziet immers uitdrukkelijk dat wanneer het bestaan van een recht in vraag wordt gesteld in het kader van een vordering betreffende burgerlijke aansprakelijkheid, bij het onderzoek van de bevoegdheid rekening wordt gehouden met de ter zake geldende regels<sup>16</sup>. Dit betekent dat de inbreukvraag in voorkomend geval onderworpen is aan de niet-exclusieve bevoegdheidsregels. Inbreuk en geldigheidsvraag worden derhalve onafhankelijk van elkaar beoordeeld volgens hun eigen bevoegdheidsregels. Dit is in lijn met de rechtspraak en rechtsleer die uitgaat van een restrictieve interpretatie van artikel 16(4) EEX/22(4) Brussel I-Vo<sup>17</sup> waardoor inbreukvorderingen niet onder deze exclusieve bevoegdheidsgrond vallen. De rechter die uitsluitend bevoegd is om kennis te nemen van de nietigheidsvordering, is derhalve niet noodzakelijk uitsluitend bevoegd is om kennis te nemen van de inbreukvordering<sup>18</sup>.

De Belgische rechtspraak heeft lange tijd met deze problematiek geworsteld, maar lijkt thans dezelfde richting uit te gaan. Aanvankelijk waren de rechtbanken van oordeel dat wanneer de geldigheid van het octrooi aan de orde was, de zaak volledig binnen de exclusieve bevoegdheidsregels viel<sup>19</sup>. Deze rechtspraak is inmiddels gewijzigd, zoals blijkt uit *Novo Nordisk/DSM-BASF*<sup>20</sup> en de uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel in de *Roche/Glaxo-zaak*<sup>21</sup>. Ook in *Steps/Berenbaum*<sup>22</sup> kwam de Rechtbank van Eerste Aanleg tot dit besluit: “De controverse in de rechtsleer en in de rechtspraak vloeit voort uit het feit dat men in octrooizaken ervan uitgaat dat de octrooibeschermer een nationale materie is en dat de geldigheid van een octrooi enkel voor het nationaal grondgebied kan worden onderzocht. Er bestaat immers geen grensoverschrijdende rechtbank die de geldigheid van een Europees octrooi in één procedure kan behandelen voor alle landen waarin dat octrooi van toepassing is. Bijgevolg heeft men in de rechtspraak herhaaldelijk gesteld dat de inbreukvordering zo nauw verbonden is met de vraag naar de geldigheid van het octrooi dat zij slechts kan worden behandeld door elke nationale rechter voor zijn eigen territorium. (...) De geldigheid van het litigieuze octrooi wordt weliswaar betwist en wordt niet alleen in België maar ook in Italië aangevochten, doch heeft in nog geen enkel rechtsgebied het voorwerp gemaakt van een vernietigende beslissing. Onder voorbehoud van een dergelijke beslissing, die alleen door de afzonderlijke nationale rechters kan worden genomen, elk voor het onderdeel van het octrooi

<sup>16</sup> Memorie van Toelichting, o.c., 180.

<sup>17</sup> H.v.J. 15 november 1983, zaak nr. 288/82, *Duijnstee/Goderbauer*, *Jur.* 1983 ; WADLOW, C., *Enforcement of intellectual property in European and international law*, Sweet & Maxwell, Londen, 1998, 2-129, 188 ; PERTEGAS SENDER, M., “Commentaar bij art. 22-4 EEX-Vo”, in *Gerechtelijk recht – Artikelsgewijs commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer* ; Rapport Jenard, PB C 56/63.

<sup>18</sup> WADLOW, o.c., 3-116, 195 ; KRAMER, X.E., *Het kort geding in internationaal perspectief*, Kluwer, Deventer, 1999, 255 en de daar aangehaalde verwijzingen; VAN HOUTTE, H., “Uitsluitende bevoegdheidsgronden”, in *Europese IPR-verdragen*, VAN HOUTTE H. EN PERTEGAS SENDER, M., (eds.), Leuven, Acco, 1997, 43 ; PUTS, A. “L’intervention du juge des référés par une interdiction “cross border” en matière de contrefaçon de brevets”, *Ing. Cons.* 1998, 137 ; DE MEYER, C., “Bedenkingen bij het fenomeen van de “Belgische Torpedo”, *I.R.D.I.* 1999, 76 e.v.

<sup>19</sup> Rb. Brussel 12 mei 2000 (*Röhm/DSM*), *I.R.D.I.* 2002/4, 321 ; Rb. Brussel 27 juni 2002 (*Colgate/Unilever*), *I.R.D.I.* 2002, 295.

<sup>20</sup> Rb. Brussel 19 januari 2001 (*Novo Nordisk/DSM-BASF*), *I.R.D.I.* 2002, 304 : “Aldus zou de nationale rechter zeer wel kunnen vaststellen dat geen extraterritoriale inbreuk gepleegd wordt of werd op een bepaald octrooi. Deze nationale rechter dient daarbij niet eens het terrein te betreden waarvoor zijn of haar buitenlandse collegae exclusief bevoegd zijn, met name dit van de vraag naar de geldigheid of de registratie van de octrooien (...). Hij kan ermee volstaan zijn overwegingen te steunen op de veronderstelde geldigheid van de betrokken nationale octrooien.”

<sup>21</sup> Rb. Brussel 8 juni 2000, *I.R.D.I.* 2002, 313 ; Brussel 20 februari 2001, *I.R.D.I.* 2001, 168.

<sup>22</sup> Rb Brussel 12 december 2003 (*Steps/Berenbaum*), *I.R.D.I.* 2004, 284

*dat hun grondgebied betreft, is de rechtbank van Brussel, als natuurlijke rechter van de verweerder, alleszins bevoegd om grensoverschrijdende verbodsmaatregelen uit te vaardigen, die hun effect kunnen sorteren zolang in de respectievelijke landen waar het octrooi van toepassing is geen invaliderende beslissing is tussengekomen met betrekking tot het octrooi zelf”.*

Aangaande deze problematiek is een prejudiciële vraag hangende bij het Europees Hof van Justitie die indirect gevolgen kan hebben voor de interpretatie van artikel 86, alinea 2 WbIPR. Op 14 juli 2004 heeft een hoorzitting plaatsgevonden en op 16 september 2004 is de conclusie van Advocaat-Generaal Geelhoed tussengekomen. In de eerste plaats is het nuttig het feitenrelaas in herinnering te brengen dat aan de grondslag ligt van de prejudiciële vraag. Het betreft een geschil tussen twee Duitse bedrijven waarbij één bedrijf beweert dat een bepaalde techniek een inbreuk uitmaakt op o.m. Franse octrooien. Hierop reageerde het andere bedrijf met een niet-inbreukvordering voor een Duitse rechtbank waarbij werd geargumenteed dat de Franse octrooien nietig zijn. Dit kan als een omzeiling van de bevoegdheidsregels worden beschouwd aangezien een nietigheidsvordering die in Frankrijk moet worden ingesteld, als een verkapte niet-inbreukvordering werd ingesteld. Vervolgens werd de volgende prejudiciële vraag gesteld: *“Moet artikel 16, sub 4, van het Executieverdrag aldus worden uitgelegd dat er slechts dan sprake is van exclusieve bevoegdheid uit hoofde van dit artikel van de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de deponering of inschrijving van een octrooi is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een internationale overeenkomst, wanneer beroep (erga omnes) tot nietigverklaring van het octrooi is ingesteld, of vormt de geldigheid van octrooien reeds dan het voorwerp van een beroep in de zin van voornoemde bepaling, wanneer in een procedure tot vaststelling van octrooi-inbreuk de verweerder, of in geval van een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk de verzoeker aanvoert, dat het octrooi ongeldig respectievelijk nietig is en ook daarom geen sprake is van een octrooi-inbreuk, en wel ongeacht de vraag of de geadieerde rechter dit middel gegrond dan wel ongegrond acht en los van het moment waarop het middel in de procedure wordt aangevoerd?”.*

Advocaat-Generaal Geelhoed bespreekt in zijn conclusie drie mogelijkheden: 1) artikel 16(4) is slechts van toepassing indien de hoofdvordering van een geding de geldigheid van een octrooi betreft, 2) vragen rond de geldigheid van en de inbreuk op een octrooi zijn in de praktijk niet van elkaar te scheiden en dus is artikel 16(4) ook van toepassing op inbreukacties en 3) alleen het in artikel 16(4) aangewezen gerecht is bevoegd de geldigheid c.q. de nietigheid van een octrooi vast te stellen; andere vragen omtrent octrooien – zoals inbreukvorderingen - vallen buiten artikel 16(4). Advocaat-Generaal Geelhoed verwerpt de eerste en de tweede mogelijkheid en verdedigt de derde mogelijkheid. Uiteraard rijst de vraag wat een rechter moet doen wanneer hij geconfronteerd wordt met een nietigheidsargumentatie in een inbreukprocedure. Advocaat-Generaal Geelhoed voorziet drie mogelijkheden. De aangezochte rechter die de inbreuk behandelt kan 1) de zaak volledig overdragen, 2) de zaak aanhouden totdat de krachtens artikel 16 (4) bevoegde rechter van een andere lidstaat heeft beslist omtrent de geldigheid van het octrooi, of 3) de zaak zelf afhandelen in het geval van een te kwader trouw handelende verweerder. Een arrest van het Hof van Justitie wordt verwacht in de loop van 2005. De uitkomst is onzeker, en bovendien is het nog maar de vraag of de Belgische rechtspraak de interpretatie van artikel 16(4) EEX door het Hof van Justitie zal doortrekken naar artikel 86, lid 2 WbIPR.

#### **4. HET TOEPASSELIJK RECHT**

Ook wat de wetsconflicten betreft, zijn er algemene regels die een aantal technieken opsommen (conflict mobile, openbare orde, wetsonduiking, renvoi, etc.). Daarnaast worden de verwijzingsregels per materie omschreven. Een bespreking van de algemene technieken gaat het bestek van deze bijdrage te buiten, maar het is van belang te wijzen op de invoering van een innoverende algemene uitzondering op elke verwijzingsregel en die derhalve ook van belang kan zijn voor de verwijzingsregels voor de intellectuele eigendom (artikel 19 WbIPR).

Artikel 19 bepaalt dat een rechter kan afzien van het toepasselijk recht dat is aangewezen door het WbIPR wanneer blijkt dat wegens omstandigheden de situatie slechts een zeer zwakke band heeft met de Staat waarvan het recht is aangewezen, maar wel zeer nauw verbonden is met een andere Staat. In een dergelijk geval wordt het recht van deze andere Staat toegepast. Een rechter kan met andere woorden de verwijzingsregel negeren en het recht van een ander land toepassen dat een nauwere band met de zaak heeft. Hiermee heeft de wetgever uitdrukking gegeven aan het algemene beginsel van de nauwste binding dat aan de codificatie ten grondslag ligt en wordt een matiging voorzien voor een te strikte toepassing van de verwijzingsregel. Desalniettemin kan de vraag worden gesteld of het hele systeem van de verwijzingsregels hiermee niet wordt aangetast<sup>23</sup>.

Wat het toepasselijk recht inzake intellectuele eigendom betreft, onderscheidt het WbIPR in twee verwijzingsregels. Artikel 93, alinea 1 WbIPR voorziet voor alle geschillen de toepassing van de *lex loci protectionis* (het recht van het land waarvoor bescherming wordt gevraagd): “*De intellectuele eigendomsrechten worden beheerst door het recht van de Staat voor het grondgebied waarvan de bescherming wordt gevraagd.*” Dit is een toepassing van de klassieke regel die gebaseerd is op het territorialiteitsprincipe in het intellectueel eigendomsrecht<sup>24</sup>. Het weze opgemerkt dat artikel 93, alinea 1 uitdrukkelijk verwijst naar het recht van het grondgebied *waarvan* en niet *waar* de bescherming wordt gevraagd. Het is dus duidelijk dat de *lex protectionis* niet noodzakelijk leidt tot toepassing van de *lex fori* (het recht van het land van de aangezochte rechter). In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat deze verwijzingsregel problemen kan opleveren wanneer bescherming wordt gezocht in verscheidene landen<sup>25</sup>. De oplossing hiervoor bestaat o.i. in een distributieve toepassing van de betrokken rechtsstelsels. De toepassing van het territorialiteitsbeginsel is overigens niet absoluut. Op grond van artikel 19 WbIPR kan het gerecht waarbij een geschil aanhangig is immers afzien van de toepassing van het recht aangewezen door de verwijzingsregel van artikel 93, alinea 1 WbIPR.

Artikel 93, alinea 2 WbIPR voorziet in een afwijking op de algemene regel van artikel 93, alinea 1 inzake de titulariteit van industriële eigendomsrechten: “*De vaststelling wie de oorspronkelijke titularis is van een industrieel eigendomsrecht wordt evenwel beheerst door het recht van de Staat waarmee de intellectuele activiteit de nauwste banden heeft. Wanneer de activiteit plaatsvindt in het kader van contractuele betrekkingen wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed dat voornoemde Staat die is waarvan het recht op die betrekkingen van toepassing is.*” Deze verwijzingsregel die teruggrijpt naar de *lex loci originis* (het recht van het land van oorsprong) is duidelijk en getuigt van de nodige flexibiliteit. Gelet op het gebruik van de terminologie “industriële eigendom”<sup>26</sup> is de verwijzingsregel inzake de titulariteit van de rechten niet van toepassing op intellectuele rechten *sensu stricto*, zoals het auteursrecht<sup>27</sup>. Dit betekent dat de algemene *lex loci protectionis* verwijzingsregel van toepassing zal zijn ter bepaling van het toepasselijk recht inzake de titulariteit van o.m.

---

<sup>23</sup> Voor een uitvoerige bespreking, zie : BOULARBAH, H., “Le nouveau droit international privé belge”, *J.T.* 2005, 180 ; BARNICH, L., *o.c.*, 59-72.

<sup>24</sup> GELLER, P.E., “International Copyright : an introduction” in GELLER, P.E., *International copyright law and practice*, New York, 1995, INT-41; WOLFF, *Private International Law*, nr. 521, 547; ULMER, E., *Intellectual Property Laws and the Conflict of Laws*, Deventer, Kluwer, 1978, 7-9 ; VAN HECKE, G. en LENAERTS, K., *Internationaal Privaatrecht*, Brussel, Story-Scientia, 1989, nr. 665, 312.

<sup>25</sup> Memorie van Toelichting, *o.c.*, p. 186.

<sup>26</sup> Ook hier weer is geen definitie voorzien van het begrip “industriële eigendom”, maar wordt er verwezen naar de definitie die de wetgever heeft aangenomen bij de ratificatie van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 (en haar opeenvolgende herzieningen).

<sup>27</sup> Volgens de Memorie van Toelichting (*o.c.*, p. 186) is het de aard van de recente bepalingen van de Wet van 30 juni 1994 die de handhaving van het territorialiteitsbeginsel verantwoordt. Het is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld maar het lijkt dat de wetgever de volledige auteurswet als een politiewet heeft beschouwd (sic).

auteursrechten<sup>28</sup>. Hiermee komt in België niet alleen een einde aan een lange doctrinale controverse<sup>29</sup>, maar deze verwijzingsregel houdt ook een breuk in met de heersende Belgische rechtspraak terzake<sup>30</sup>. Wat de toepassing van de *lex loci protectionis* in het auteursrecht betreft, moet evenwel rekening worden gehouden met de primauteit van internationale verdragen op het WbIPR, en in het bijzonder met de Conventie van Bern<sup>31</sup>. Het algemeen principe in dit verdrag is de toepassing van de *lex loci protectionis* (artikel 5.2)<sup>32</sup>, maar voor bepaalde materies wordt de *lex loci originis* toegepast, met name voor het bepalen van de voorwaarden voor de samenloop van het auteurs- en het modellenrecht (artikel 2.7), inzake het volgrecht (artikel 14ter) en voor de bepaling van de beschermingsduur (artikel 7).

In de Memorie van Toelichting wordt opgemerkt dat het gerecht bij wie de zaak aanhangig is, zou kunnen afzien van de toepassing van buitenlands recht omdat het inhoudelijk verschilt van bepalingen die in België als fundamenteel worden beschouwd, zoals de onbeschikbaarheid van het moreel recht of het voorrecht van een natuurlijk persoon om houder te zijn van een auteursrecht. Dit is echter alleen mogelijk door toepassing van de exceptie van openbare orde zoals bedoeld in artikel 21 WbIPR. Tenslotte kan ook worden gewezen op artikel 15 WbIPR dat van belang kan zijn voor procedures in kort geding. Dit artikel voorziet dat het toepasselijk buitenlands recht niet moet worden toegepast wanneer de inhoud ervan onmogelijk kan worden bewezen. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan het Belgisch recht wordt toegepast. In de Memorie van Toelichting wordt er ook op gewezen dat dergelijke uitzondering reeds aanvaard werd door het Hof van Cassatie met betrekking tot voorlopige maatregelen en wegens de dringende noodzakelijkheid<sup>33</sup>.

## 5. BESLUIT

De codificatie en modernisering van het Belgisch internationaal privaatrecht kan alleen maar worden toegejuicht. Het internationaal privaatrecht was in België een aangelegenheid die slechts geregeld werd door enkele wetsbepalingen. Het overgrote deel van de regels was terug te vinden in jurisprudentiële ontwikkelingen die werden opgebouwd op basis van zeldzame en niet altijd samenhangende wetgeving. Voor de praktijkjurist, die vaak wordt

---

<sup>28</sup> PERTEGAS SENDER, M., in BOULARBAH, H, e.a. “Le nouveau droit international privé belge”, *J.T.* 2005, 202.

<sup>29</sup> zie o.m. CRUQUENAIRE, A., “La loi applicable au droit d’auteur : état de la question et perspectives”, *A&M* 2000, p. 212 en p. 224-225 ; DE VISSCHER, F. en MICHAUX, B., *Précis du droit d’auteur et des droits voisins*, Bruylant, Brussel, 2000, 631-640; STROWEL, A. en TRIAILLE, J.P., *Le droit d’auteur du logiciel au multimédia*, Brussel, Bruylant 1997, nr. 510 en 511; LUCAS, H-J en A., *Traité de la propriété littéraire et artistique*, Paris, Litec, 2001, nr. 975 ; LUCAS, A., “Aspects de droit international privé de la protection d’oeuvres et d’objets de droits connexes transmis par réseaux numérique mondiaux” uiteenzetting voor de WIPO, conferentie in Geneve, 16-18 december 1998, [www.wipo.org](http://www.wipo.org), p. 4-5.

<sup>30</sup> Rb. Gent 10 januari 1996, *T.B.H.* 1997, 33 met noot PERTEGAS SENDER, M.

<sup>31</sup> Conventie van Bern voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst, zoals herzien in Parijs op 24 juli 1971

<sup>32</sup> Artikel 5, lid 2 van de Conventie van Bern bepaalt dat de omvang van de bescherming en de rechtsmiddelen ter handhaving van het auteursrecht uitsluitend worden bepaald door de wetgeving van het land waar de bescherming wordt ingeroepen. Het weze opgemerkt dat er discussie bestaat over de draagwijdte van de bewoordingen “omvang van de bescherming” en de “rechtsmiddelen ter handhaving” (KOUANTOS, G., “Le droit international privé et la Convention de Berne, *Le droit d’auteur* 1988, 448). Gelet op de onduidelijke bewoordingen van artikel 5.2 wordt geargumenteed dat het originaliteitsvereiste in het auteursrecht en alleszins de titulariteit van de rechten moet worden bepaald aan de hand van de *lex loci originis* (Parijs 14 maart 1991, *J.C.P.* 1992, II, n° 21.780, p.2 ; Cass. fr. 22 december 1959, *Rec. Dalloz* 1960, 93 ; Cass. fr. 7 april 1998, *R.C.D.I.P.* 1999, 76) en alle vragen i.v.m. het afdwingen van de auteursrechten door de *lex loci protectionis*. Een meerderheidsopvatting is echter van mening dat de *lex loci protectionis* van toepassing is op alle auteursrechtelijke vraagstukken (zie voetnoot 29).

<sup>33</sup> Memorie van Toelichting, *o.c.*, 100 ; Cass. 12 december 1985, *Pas.* 1986, I, 478.



afgeschrikt door IPR-vragen, is het een troef om de bevoegdheids-, verwijzings- en erkenningsregels op een geordende wijze terug te vinden zonder een beroep te moeten doen op verspreide, verouderde en onvolledige wetteksten.

Voor de IE-praktijk zal het WbIPR vooral op het vlak van het bevoegdheidsrecht van minder belang zijn gelet op de primauteit van internationale verdragen, Europese instrumenten en bijzondere wetteksten. De nieuwe bevoegdheidsregels zijn overigens zeer herkenbaar aangezien deze geïnspireerd zijn door het EEX. De toepassing ervan zou dan ook geen problemen mogen opleveren. Het is van groot belang te zien of de Belgische rechtbanken op basis van het WbIPR extraterritoriale maatregelen zullen (blijven) opleggen. O.i. moet dit mogelijk zijn wanneer de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken gesteund is op artikel 10 WbIPR (voorlopige en bewarende maatregelen) of op andere algemene bevoegdheidsregels. Het invoeren van een nietigheidsverweer in een inbreukprocedure en daaraan verbonden toepassing van 86, alinea 1 WbIPR zou hier geen afbreuk aan mogen doen, zelfs niet wanneer het Europees Hof van Justitie artikel 16(4) EEX op een ruime wijze zou interpreteren in de prejudiciële vraag die thans voorligt. Enkel wanneer de bevoegdheid is gegrond op artikel 86, alinea 1 WbIPR zal de maatregel beperkt moeten zijn tot het Belgisch grondgebied. Verder is het ook afwachten hoe de bevoegdheid voor noodgevallen (artikel 11 WbIPR) in de praktijk door de hoven en rechtbanken zal worden ingevuld. Deze bevoegdheidsgrond biedt alleszins interessante perspectieven in bijvoorbeeld de strijd tegen namaak in het Verre Oosten.

Wat de verwijzingsregels betreft, strookt de toepassing van de *lex loci protectionis* met het territorialiteitsprincipe en de meerderheidsopvatting ter zake in de rechtspraak en rechtsleer. Ook de aanknopng met het land met de nauwste binding inzake de titulariteit van industriële eigendomsrechten is een positieve ontwikkeling, temeer daar deze verwijzingsregel voldoende soepel is geformuleerd. De beperking tot industriële eigendomsrechten en de daaruit voortvloeiende toepassing van de *lex loci protectionis* op alle aspecten van het auteursrecht, heeft als voordeel dat een einde wordt gemaakt aan de controverse en onzekerheid die op dit vlak bestaat.