

de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (3de k.) verklaart voor recht:

Artikel 9, 7. van richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten, met name het begrip “passende schadeloosstelling” als bedoeld in deze bepaling, moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling volgens welke een persoon niet wordt vergoed voor de schade die hij heeft geleden als

gevolg van het feit dat hij niet heeft gehandeld zoals normaliter kan worden verwacht om zijn schade te voorkomen of te verminderen, en die in omstandigheden als die van het hoofdgeding ertoe leidt dat de rechter de eiser van voorlopige maatregelen niet veroordeelt tot vergoeding van de door deze maatregelen berokkende schade, ook al is het octrooi op grond waarvan die maatregelen waren gevorderd en toegewezen daarna nietig verklaard, mits die regeling de rechter in staat stelt om naar behoren rekening te houden met alle objectieve omstandigheden van de zaak, daaronder begrepen het gedrag van de partijen, zodat hij met name kan nagaan of de eiser geen misbruik heeft gemaakt van die maatregelen.

Noot

Aansprakelijkheid voor het uitvoeren van voorlopige maatregelen in het kader van de handhaving van intellectuele rechten na de Bayer- en Snowfall-arresten

Jan-Diederik Lindemans¹ en Judith Busse²

INLEIDING

Velen hoopten dat het Europees Hof van Justitie (“HvJ”) met zijn beslissing van 12 september 2019 in zaak C-688/17 (*Bayer Pharma AG / Richter Gedeon Nyrt and Exeltis Kft*) eindelijk duidelijkheid zou scheppen over de aansprakelijkheid van de houder van een intellectueel eigendomsrecht die op basis daarvan onterecht voorlopige maatregelen had uitgevoerd tegen een concurrent. Die hoop werd ook gekoesterd in België.

Het hof van beroep van Brussel had met zijn *Snowfall*-arrest³ een jaar eerder weliswaar al een aantal zaken verduidelijkt over de aansprakelijkheid voor voorlopige maatregelen in het kader van een beslag inzake namaak. De centrale vraag was nu of het Europees Hof van Justitie de zienswijze van het Brusselse hof van beroep zou bevestigen en hierbij een leidraad zou bieden voor het breder aansprakelijkheidsdebat en de bijkomende praktische vragen die in het kader daarvan werden gesteld⁴.

Ter herinnering: niettegenstaande een aantal cassatie- en andere arresten was er in de Belgische rechtsleer behoorlijk wat discussie over de regels voor het bepalen van de aansprakelijkheid van houders van intellectuele rechten die ten onrechte voorlopige maatregelen hadden uitgevoerd⁵. In het *Snowfall*-arrest besloot het Brusselse hof van beroep op grond van artikel 1369ter /3 Ger.W. tot een foutaansprakelijkheid wanneer een beslag inzake namaak wordt herroepen of wanneer het vervalt wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of indien later ten gronde wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op het betrokken intellectueel eigendomsrecht was. Aldus verhoogde het hof van beroep aanzienlijk de bewijslast waaraan het slachtoffer van een onterecht toegekend beslag inzake namaak moest voldoen, wilde het met enige kans op succes een vordering tot herstelmaatregelen instellen. Het *Bayer*-arrest trekt die verhoogde bewijslast door voor eender welke vorm van voorlopige maatregelen. Bovendien vereist het HvJ dat, wil er

¹. Advocaat, Crowell & Moring.

². Advocaat, Crowell & Moring.

³. Brussel 28 februari 2018, *TBH* 2018, p. 480-488.

⁴. V. VANOVERMEIRE, “Aansprakelijkheid van de beslaglegger in geval van een zgn. onterecht beslag inzake namaak: *nil nove sub sole*”, *IRDI* 2018, p. 76, randnr. 17; T. DE HAAN en C. BRION, “Pas de responsabilité objective en matière de saisie-contrefaçon”, *Ing.Cons.* 2018, 342.

⁵. V. VANOVERMEIRE, *o.c.*, p. 76, randnr. 17; T. DE HAAN en C. BRION, “Pas de responsabilité objective en matière de saisie-contrefaçon”, *Ing.Cons.* 2018, 342; S. CATTOOR en M. VAN MEERBEECK, “Compensation to the alleged infringer of an IP right for harm caused by provisional measures in case of a different outcome on appeal or on the merits” in *Handhaving van intellectuele rechten in België – Respect des droit intellectuels en Belgique*, Gent, Uitgeverij Larcier, 2017, p. 127-146; J. BUSSE, C. DEKONINCK, en J. FIGYS, “Hoofdstuk V. De aansprakelijkheid van de beslaglegger” in *Beslag inzake namaak. Een stand van zaken*, Gent, Uitgeverij Larcier, 2017, p. 63-72; A. DE BOECK en J. LINDEMANS, “Aansprakelijkheid voor beslag inzake namaak”, *RABG* 2011, afl. 1, 16-20; V. PEDE, “Schadevergoeding bij onterecht beslag inzake namaak. *Quo vadis?*”, *IRDI* 2010, afl. 3, 274-275; P. CALLENS, “Gevolgen van de omzetting van de Handhavingsrichtlijn op de aansprakelijkheid van de uitvoerder van een beslag inzake namaak”, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging*, 2009, 789-809; F. DE VISSCHER, noot onder Cass. 11 maart 2005, *A&M* 2005, randnrs. 5 *et seq.*

sprake zijn van misbruik, objectieve omstandigheden moeten worden aangetoond waaruit dit blijkt, nu het louter intrekken van de voorlopige maatregelen op zich niet volstaat om tot misbruik en dus aansprakelijkheid te besluiten.

Aldus lijkt het intellectueel eigendomsrecht opnieuw een uitzonderingsregime te creëren dat afwijkt van de algemeen geldende regels en principes van het Belgisch aansprakelijkheidsrecht zoals onder andere vastgelegd in artikel 1398, tweede lid Ger.W.⁶. Is deze verschillende behandeling (van de slachtoffers van onterechte handhavingsacties) van houders van intellectuele rechten wel objectief te verantwoorden of schendt zij het gelijkheidsbeginsel? Meer algemeen stellen wij ons in dit artikel de vraag of in deze arresten niet opnieuw te veel gewicht wordt toegekend aan de belangen van de houders van intellectuele rechten⁷? Het belang van het antwoord op deze vraag in de toekomstige rechtspraak kan moeilijk worden overschat.

Meer dan ooit wordt het immers zeer moeilijk om *post factum*, na uitvoering van de voorlopige maatregelen, de houder van de intellectuele rechten aansprakelijk te stellen. Bepaalde auteurs spraken onder de vroegere rechtspraak al

over een straffeloosheid⁸. Met het Belgische *Snowfall*- en het Europese *Bayer*-arrest is die waarschijnlijkheid er zeker niet minder op geworden, in tegendeel.

In deze bijdrage zal in detail worden besproken dat het *Snowfall*- en vooral het daarop volgende *Bayer*-arrest het aansprakelijkheidslandschap inzake het uitoefenen van op intellectuele eigendom gesteunde vorderingen niet hebben geëffend, maar veeleer verder hebben omgeploegd en de belanghebbenden hun weg maar hebben te zoeken. Om niet verloren te lopen is eerst een goed begrip vereist van de verschillende aansprakelijkheidsgronden die kunnen worden aangehaald in verband met het onrechtmatig uitvoeren van rechterlijke beslissingen, in het bijzonder wanneer deze gebaseerd zijn op intellectuele eigendomsrechten. Ook is het goed kort stil te staan bij een aantal Belgische sleuteluitspraken die specifiek betrekking hebben op het uitvoeren van vorderingen gesteund op intellectuele eigendomsrechten, alsook bij het geannoteerde *Bayer*-arrest uiteraard. Vervolgens kan dan worden beoordeeld wat de concrete gevolgen van dit arrest zijn en hoe er het best mee kan worden omgegaan in de Belgische rechtsorde.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET UITVOEREN VAN VOORLOPIGE MAATREGELEN NAAR BELGISCH RECHT

Naast het specifiek aansprakelijkheidsregime voor houders van intellectuele eigendomsrechten vervat in artikel 1369ter/3 Ger.W., kent het Belgisch recht uiteraard ook een heel aantal andere aansprakelijkheidsregimes. De gemene foutaansprakelijkheid van artikel 1382 BW bijvoorbeeld, en de aansprakelijkheid van een procespartij voor het uitvoeren van een in eerste aanleg uitgesproken beslissing die in hoger beroep werd hervormd (art. 1398 Ger.W.). De aansprakelijkheid voor het uitvoeren van voorlopige maatregelen op basis van een in kort geding gewezen wordt dan weer beoordeeld op basis van dezelfde gronden, maar rekening houdend met de specificiteit van een in kort geding gewezen beslissing (*infra*).

Of de *Snowfall*- en *Bayer*-arresten een einde stellen aan de verdeeldheid binnen de rechtsleer over de juridische grondslag van de aansprakelijkheid voor het onrechtmatig uitvoeren van intellectueelrechtelijke voorlopige maatregelen valt nog te bezien. Het is alvast duidelijk dat de verschillende uitspraken die daarover in het verleden werden gewezen (*infra*) alvast niet hebben bijgedragen tot een eensgezinde invulling van het aansprakelijkheidsbegrip.

Alvorens in te gaan op het specifieke aansprakelijkheidsregime gerelateerd aan de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten, is het met andere woorden nuttig eerst de rechtspraak en rechtsleer rond de algemene aansprakelijk-

heidsbeginselen voor tenuitvoerlegging van voorlopige maatregelen te bekijken.

1. Het gemeen aansprakelijkheidsregime

– Artikel 1398 Ger.W.

Om de aansprakelijkheid naar gemeen recht te bepalen, wordt er veelal een onderscheid gemaakt tussen de situatie waarbij de voorlopige maatregelen ophouden te bestaan enerzijds in het kader van een (derden)verzet of een hoger beroep tegen de (kortgeding)beslissing die ze toekende en anderzijds naar aanleiding van een andersluidende beslissing ten gronde.

Het belang van dit onderscheid is onder andere gelegen in de mogelijkheid om artikel 1398, eerste lid Ger.W. in te kunnen roepen als grondslag voor de aansprakelijkheid.

Dit artikel dat voorziet dat een vonnis wordt uitgevoerd op eigen risico, speelt immers alleen wanneer de uitgevoerde beslissing wordt hervormd op derdenverzet of in hoger beroep. Immers, een andersluidende beslissing ten gronde doet de andersluidende titel in kort geding niet teniet. De kortgedingtitel houdt in dat geval enkel op uitwerking te hebben, maar blijft op zich wel bestaan⁹.

⁶ F. DE VISSCHER, noot onder Cass. 11 maart 2005, *A&M* 2005, randnrs. 5 *et seq.*

⁷ V. VANOVERMEIRE, *o.c.*, randnr. 16.

⁸ F. DE VISSCHER, *o.c.*, randnr. 3.

⁹ Cass. 26 juni 2014, *IRDI* 2014, 632 en 634.

Het feit dat op eigen risico wordt uitgevoerd, vormt sinds geruime tijd een belangrijk argument om te besluiten dat artikel 1398, eerste lid Ger.W. voorziet in een objectieve aansprakelijkheid. Er moet dus geen fout worden aangetoond in hoofde van de partij die tot uitvoering van de voorlopige maatregelen over ging om bijvoorbeeld volledig schadeloos te worden gesteld voor al het nadeel dat men ondervonden heeft van een onterechte voorlopige tenuitvoerlegging¹⁰.

– Artikel 1382 BW

Hoewel in geval van een succesvol (derden)verzet of hoger beroep tegen de beslissing die de voorlopige maatregelen toekende geen fout moet worden aangetoond, belet niets dat ook in die situatie een beroep wordt gedaan op artikel 1382 BW om schadeloos te worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de partij die tot uitvoering is overgegaan dit heeft gedaan in omstandigheden waarin geen enkele redelijke persoon dit zou hebben gedaan.

Anders dan wat het geval is voor artikel 1398, eerste lid Ger.W. is een beroep op artikel 1382 BW ook mogelijk wanneer er ten gronde een andersluidende beslissing tussenkomt dan deze (in kort geding) die de voorlopige maatregelen toekende. Wil dit beroep succesvol zijn dan vereisen de rechtspraak en de rechtsleer evenwel dat er andere elementen voorhanden zijn dan het louter uitvoeren van voorlopige maatregelen, zoals een eiser die deze te kwader trouw heeft bekomen of uitvoert¹¹. Zijn deze elementen niet voorhanden dan zou de eiser slechts gebruik maken van een hem door de wet geboden en door een rechter toegekende mogelijkheid om zijn rechten te handhaven, wat geen quasi delictuele fout zou uitmaken.

In de veronderstelling dat een onrechtmatige daad moet worden vastgesteld om de eisende partij aansprakelijk te stellen voor de aan de verweerder toegebrachte schade, speelt de interpretatie van het begrip “onrechtmatige daad” uiteraard een belangrijke rol.

Zo wordt niet alleen het puur misbruik van intellectuele eigendomsrechten als een onrechtmatige daad beschouwd, maar ook elke onzorgvuldige handeling, elke nalatigheid en elk gedrag dat strijdig is met een wettelijk beginsel of bepaling naar Belgisch recht. Met andere woorden, het specifieke gedrag moet worden vergeleken met het gedrag van een fictief redelijk, voorbeeldig individu (de zogenaamde “*pater familias*”) dat in exact dezelfde omstandigheden wordt

geplaatst. Zodra het betrokken gedrag (zelfs licht) afwijkt van het verwachte gedrag van de “*pater familias*”, is er sprake van een onrechtmatige daad¹².

2. De aansprakelijkheid voor voorlopige maatregelen op basis van een intellectueel eigendomsrecht vóór de Handhavingsrichtlijn

– De principes

Ook in procedures over intellectuele eigendom werd dit onderscheid tussen enerzijds een herroepen of hervormde voorlopige beslissing en anderzijds een andersluidende beslissing ten gronde consequent gehanteerd en op eenzelfde wijze toegepast in de rechtspraak¹³, inclusief de cassatierechtspraak.

Zo oordeelt het Hof van Cassatie sinds meer dan twee decennia dat de partij die overgaat tot uitvoering van de beslissing die de voorlopige maatregelen toekent het risico draagt van de hervorming van de beslissing bijvoorbeeld in het kader van een (derden)verzet of een hoger beroep. Enig bewijs van fout werd niet vereist¹⁴.

Wordt daarentegen ten gronde geoordeeld dat de intellectuele eigendomsrechten die werden ingeroepen om de voorlopige maatregelen te bekomen niet van toepassing zijn, dan wordt de eerste (kortgeding)beslissing niet vernietigd *ex tunc*, maar houdt ze enkel op *ex nunc* uitwerking te hebben. Op zich blijft de uitgevoerde beslissing dus bestaan. Net zoals in het gemeen recht is er in dit geval sprake van een foutaansprakelijkheid. Het slachtoffer van de voorlopige maatregelen zal inderdaad enkel een beroep kunnen doen op artikel 1382 BW om een vergoeding te bekomen voor de geleden schade en kosten.

Dit principe werd door het Hof van Cassatie bevestigd in zijn *Balta*-arrest. Het Hof stelde dat er geen sprake was van een risicoaansprakelijkheid, nu het louter ten uitvoer leggen van een beschikking beslag inzake namaak niet volstaat om de ten gronde in het ongelijk gestelde houder van de intellectuele rechten aansprakelijk te stellen¹⁵.

– De kritiek in de rechtsleer

Hoewel de aansprakelijkheidsregeling in het kader van procedures over intellectuele rechten dus dezelfde was als in

¹⁰. A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, “Het kort geding: herstel van schade bij andersluidende beslissing van de bodemrechter”, *TPR* 1985, p. 1065, randnr. 20.
¹¹. A. VAN OEVELEN en D. LINDEMANS, *o.c.*, p. 1085, randr. 43; Brussel 30 april 2009, *TBH* 2010, afl. 6, 525; KG Kh. Kortrijk 14 maart 1988, *TBH* 1988, 580.
¹². R. DE CORTE, *Overzicht van het Burgerlijk Recht*, 2003, Mechelen, 557; *memorie van toelichting*, Commissie tot hervorming van het aansprakelijkheidsrecht opgericht bij ministerieel besluit van 30 september 2017, 30 maart 2018, p. 40-41 (www.justice.belgium.be/sites/default/files/memorie_van_toelichting_aansprakelijkheidsrecht.pdf).
¹³. Brussel 15 december 2009, *RABG* 20118, noot A. DE BOECK en J.-D. LINDEMANS; Kh. Brussel 3 november 2010, *IRDI* 2010, 474.
¹⁴. Cass. 7 april 1995, C.93.0182.N, *Arr.Cass.* 1995, randnr. 189; Cass. (1ste k.) 3 mei 2018, C.17.0564.N, www.cass.be.
¹⁵. Cass. 11 maart 2005, C.03.0591.N, *Arr.Cass.* 2005, afl. 3, 585.

andere procedures en dus consequent mocht worden genoemd, maakte zij het voorwerp uit van stevige kritiek.

Voortrekker was Fernand De Visscher die in zijn noot onder het *Balta*-arrest het door het Hof van Cassatie aldus geschapen aansprakelijkheidsregime in intellectuele eigendomszaken kwalificeert als straffeloosheid voor de ten gronde in het ongelijk gestelde houder van de intellectuele eigendomsrechten¹⁶.

Vervolgens breekt hij een lans om het regime van de objectieve aansprakelijkheid ook te laten spelen in geval van een bewarend beslag inzake namaak¹⁷ gevolgd door een andersluidende beslissing ten gronde: “*Quand il a été jugé au fond que le demandeur était sans droit pour entraver ainsi les activités d'autrui, on doit nécessairement en déduire que son comportement mettant en œuvre ce droit qu'il pensait avoir, était contraire à la loi et donc illicite, et par conséquent engage sa responsabilité.*” Er anders over oordelen zou volgens De Visscher een duidelijk risico inhouden op discriminatie. Het slachtoffer van voorlopige maatregelen dat *prima facie* gelijk krijgt in het kader van een (derden)verzet of een hoger beroep (in kort geding) heeft immers een minder zware bewijslast dan hetzelfde slachtoffer dat ten gronde en dus na een kritischer onderzoek gelijk krijgt¹⁸. Na eerst nog de hoop te hebben uitgedrukt dat het Grondwettelijk Hof zich over de kwestie zou buigen, besluit De Visscher dat de Belgische wetgever de wantoestand wel zou herstellen bij het omzetten van de Handhavingsrichtlijn. Immers, zo besluit De Visscher: “*Selon ces textes, le défendeur ne doit pas établir une faute à charge du demandeur dont les droits n'ont ainsi été reconnus.*”¹⁹. De geschiedenis of eerder det *Snowfall*- en *Bayer*-arresten hebben daar echter anders over beslist.

3. De Handhavingsrichtlijn en haar omzetting naar Belgisch recht

Om de kritiek van de rechtsleer en de uiteenlopende opvattingen daaromtrent te begrijpen, staan we kort stil bij een aantal bepalingen uit de Handhavingsrichtlijn.

Zo stelt de in het aansprakelijkheidsdebat frequent aangehaalde overweging 22 dat de lidstaten moeten voorzien “*in voorlopige maatregelen om de inbreuk onmiddellijk te kunnen doen ophouden zonder op een beslissing ten gronde te wachten*”, maar ook dat “*de noodzakelijke waarborgen [moeten] worden geboden om de kosten en de schade te dek-*

ken die de verweerder door een ongerechtvaardigd verzoek heeft geleden. Deze maatregelen zijn met name gerechtvaardigd wanneer elk uitstel voor de houder van een intellectueel eigendomsrecht onherstelbare schade zou veroorzaken.”

Artikel 7, 4. stelt specifiek in verband met het beslag inzake namaak dat: “*Wanneer de maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal zijn herroepen of wanneer zij vervallen wegens enig handelen of nalaten van de eiser, of wanneer later wordt vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht is, hebben de rechterlijke instanties de bevoegdheid op verzoek van de verweerder, de eiser te gelasten de verweerder passende schadeloosstelling te bieden voor door deze maatregelen toegebrachte schade.*”

Een laatste vaak aangehaalde bepaling is artikel 9, 7. dat in verband met voorlopige maatregelen in het algemene net hetzelfde bepaalt.

Een in dat verband minder vaak aangehaalde bepaling is ten slotte artikel 3, 2. dat stelt dat eender welke op grond van de Handhavingsrichtlijn opgelegde maatregel “*tevens doeltreffend, evenredig en afschrikkend [moeten] zijn*”, maar ook “*zodanig worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures.*”

Uit de lezing van deze bepalingen van de Handhavingsrichtlijn blijkt alvast dat er in de Handhavingsrichtlijn geen onderscheid wordt gemaakt tussen een herroeping van de voorlopige maatregelen op grond van een derdenverzet of hoger beroep en het vervallen van deze maatregelen door een latere andersluidende beslissing ten gronde.

Artikel 7, 4. en artikel 9, 7. werden door de wet van 10 mei 2007²⁰ omgezet in artikel 1369bis /3, § 2 Ger.W. wat het beslag inzake namaak betreft, en respectievelijk in artikel 1369ter, § 3 Ger.W. wat de voorlopige maatregelen in het algemeen betreft²¹. De Belgische wetgever heeft er daarbij voor gekozen niet letterlijk de tekst van de Handhavingsrichtlijn over te nemen, maar te voorzien dat de rechter de houder van de intellectuele eigendomsrechten “*kan*” veroordelen tot een schadevergoeding. De logische vraag is dan ook: waarom deed de Belgische wetgever dit?

De memorie van toelichting bij de wet van 10 mei 2007 legt immers niet uit waarom de tekst “*hebben de rechterlijke instanties de bevoegdheid*” niet werd overgenomen uit de

¹⁶. F. DE VISSCHER, *o.c.*, p. 402, randnr. 3.

¹⁷. In geval van een beschrijvend beslag inzake namaak, bestaat er volgens F. De Visscher geen reden om de objectieve aansprakelijkheid van art. 1398 Ger.W. toe te passen. Een beschrijvend beslag is immers enkel probatoir en dus gericht op het bekomen van bewijs van de beweerde inbreuk. Hiertoe worden geen voorlopige maatregelen genomen waardoor de marktwerking wordt verstoord (*cf.* F. DE VISSCHER, *o.c.*, p. 402, randnr. 7).

¹⁸. F. DE VISSCHER, *o.c.*, p. 403, randnr. 5. Dit discriminatieargument is interessant om te onthouden wanneer het *Bayer*-arrest en de concrete gevolgen ervan voor de Belgische rechtsorde worden besproken hieronder.

¹⁹. F. DE VISSCHER, *o.c.*, p. 404, randnr. 8.

²⁰. De wet van 10 mei 2007 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (BS 10 mei 2007).

²¹. Wet 10 mei 2017 betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectueel eigendomsrechten (BS 10 mei 2007).

richtlijn en welke impact dit heeft op de aansprakelijkheid. Artikel 1369ter, § 3 Ger.W. zelf doet geen uitspraak over de criteria die tot aansprakelijkheid van de IE-houder aanleiding zouden geven. In verband met artikel 1369bis /3, § 2 Ger.W. wordt in de memorie overwogen dat het beslag inzake namaak “wordt uitgevoerd op risico van de beslaglegger, die ertoe veroordeeld wordt om een schadevergoeding te betalen”²² en dat de rechtspraak er anno 2007 al van uit ging dat “het beslag inzake namaak wordt uitgevoerd op risico van de beslaglegger zoals dat reeds het geval is voor elke voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis”²³.

Het punt is uiteraard dat anno 2007 de risicoaansprakelijkheid voor ten onrechte uitgevoerde voorlopige maatregelen niet gold in geval van een andersluidende beslissing ten gronde. Hoewel de tekst van de memorie van toelichting lijkt te wijzen op een risico- en dus een foutloze aansprakelijkheid, is de verwijzing naar “de rechtspraak” en in het bijzonder de vroegere cassatierechtspraak van 2004 en 2005, die uitgaat van een foutaansprakelijkheid, dus toch vooral tegenstrijdig en verwarrend²⁴.

Hoewel zou kunnen worden gesteld dat de Handhavingsrichtlijn en de Belgische omzettingwet in essentie hetzelfde stellen, is het tegenovergestelde even goed mogelijk. Getuige daarvan de hele reeks opinies in de rechtsleer over de omzetting van artikel 7, 4. en artikel 9, 7.²⁵ Wij gaan er hier niet in detail op in, zeker nu ze recent goed werden samengevat door Vanovermeire²⁶ als de volgende vier strekkingen: 1) de Handhavingsrichtlijn voorziet ook in geval van een andersluidende uitspraak ten gronde in een regime van objectieve aansprakelijkheid²⁷; 2) het onderscheid tussen een risicoaansprakelijkheid in geval van succesvol (derden)verzet of hoger beroep versus een foutaansprakelijkheid ten gronde blijft van toepassing nu artikel 1369bis /3, § 2 Ger.W. en artikel 1369ter, § 3 Ger.W. de rechter slechts de mogelijkheid bieden doch niet de verplichting opleggen om schadeloos te stellen; 3) de foutaansprakelijkheid dient zich aan, waarbij het foutbegrip in die zin wordt geïnterpreteerd dat de onterechte uitvoering van een beslagmaatregel een (onweerlegbaar) vermoeden van fout impliceren en 4) artikelen 1369bis /3 en 1369ter /3 Ger.W. moeten worden beschouwd als grondslagen voor het toekennen van een *sui generis*-vergoeding.

Overeenkomstig ieder van deze strekkingen, was de Belgische rechtsleer het unaniem eens dat hoogstens wanneer

een beslag inzake namaak of voorlopige maatregelen werd(en) herroepen na een andersluidende beslissing ten gronde de foutaansprakelijkheid van toepassing was. In alle andere gevallen, en zelfs in voormeld geval, was de Belgische rechtsleer van mening dat de aansprakelijkheid van de eisende partij vast stond (hetzij op basis van een impliciete, onweerlegbare fout, hetzij op basis van de objectieve aansprakelijkheid).

Volgens Vanovermeire is deze overvloedige rechtsleer onder andere ingegeven door het ongenoegen dat er bestaat over de regels inzake de aansprakelijkheid van de beslaglegger (lees: uitvoerder van de voorlopige maatregel). “Dat lijkt voort te komen uit de praktische moeilijkheden die gepaard gaan met het bewijs van de fout en de aanzienlijke schade die een beslag inzake namaak kan teweegbrengen – schade die enkel oploopt indien de beschikking niet is hervormd op derdenverzet.”²⁸

Ook wij delen dit ongenoegen, zeker wanneer ook andere voorlopige maatregelen in het vizier worden genomen. Zo is het niet ondenkbaar dat een partij die om voorlopige maatregelen verzoekt en deze vervolgens uitvoert, dit met een zeer beperkte investering (en zelfs *ex parte*) kan bekomen. Zij heeft daarenboven de tijd gehad om zich voor te bereiden en kan kiezen wanneer zij de voorlopige maatregelen uitvoert (vaak op het slechtst mogelijke moment voor de benadeelde partij). Deze laatste ziet ineens hoe haar administratie wordt doorzocht door een deskundige, hoe haar voorraden eventueel moeten worden geblokkeerd, machines worden verzegeld, haar klanten worden aangeschreven met de vraag product terug te sturen, etc. Dit op zich brengt al enorme kosten met zich mee. Daarnaast moet de benadeelde partij investeren in haar verdediging, wat regelmatig een enorme logistieke en vooral financiële belasting van de benadeelde partij creëert, zeker wanneer bepaalde producten of diensten door haar niet meer mogen worden gecommercialiseerd terwijl de benadeelde partij ongehinderd marktaandeel kan veroveren, minstens veel makkelijker kan concurreren.

Dat er schade wordt geleden staat dus in veel gevallen als een paal boven water. Veel minder evident was het om de rekening door te kunnen schuiven naar de partij die deze schade had veroorzaakt. Deze problematiek werd al vóór de omzetting van de Handhavingsrichtlijn gesignaleerd²⁹ en sindsdien herhaaldelijk en met wisselend succes bepleit voor de bevoegde rechters.

²² Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2943/001 en nr. 51-2944/001, 64.

²³ Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 51-2943/001 en nr. 51-2944/001, 66.

²⁴ P. CALLENS, “Gevolgen van de omzetting van de Handhavingsrichtlijn op de aansprakelijkheid van de uitvoerder van een beslag inzake namaak”, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging*, 2009, 797-798.

²⁵ C. DECONINCK, J. FIGYS en J. BUSSE, “Beslag inzake namaak. Een stand van zaken” in *CABG*, Brussel, Larcier, 2017, p. 69 *et seq.*, m.n. nrs. 86 t.e.m. 88.

²⁶ V. VANOVERMEIRE, *o.c.*, randnrs. 10-13.

²⁷ Waarbij het Gentse hof van beroep zich lijkt aan te sluiten: Gent 5 mei 2014, *DAOR* 2015, 104.

²⁸ V. VANOVERMEIRE, *o.c.*, randnr. 14.

²⁹ F. DE VISSCHER, *o.c.*, p. 402, randnr. 3.

4. De Belgische rechtspraak na de omzetting van de Handhavingsrichtlijn

Sinds de omzetting van de Handhavingsrichtlijn naar Belgisch recht, is de Belgische rechtspraak vrijwel unaniem in het aannemen van de foutaansprakelijkheid. Zowel het Brusselse hof van beroep³⁰ als de Brusselse ondernemingsrechtbank besloten herhaaldelijk dat een onderzoek naar de fout van de eisende partij noodzakelijk was. Het indienen van een verzoek tot een beschrijvend beslag inzake namaak werd daarbij als foutief weerhouden wanneer de verzoeker over geen enkele aanwijzing van een inbreuk beschikte. Anderzijds werd de te goeder trouw vergissing over de draagwijdte of interpretatie van IE-rechten of over de dreiging van een inbreuk dan weer niet als een foute handeling beschouwd³¹.

Het hof van beroep te Gent lijkt daarentegen een andere mening toegedaan en verwijst naar artikel 1398 Ger.W. om te besluiten dat een beslag inzake namaak wordt uitgevoerd op risico van de beslaglegger³².

De meest recente beslissing, m.n. het *Snowfall*-arrest, is opnieuw van de hand van het Brusselse hof van beroep waar-

bij het principe van foutaansprakelijkheid opnieuw wordt bevestigd. Het hof maakte een weloverwogen analyse van de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn (m.n. het ter beschikking stellen van effectieve middelen voor het handhaven van IE-rechten) en de belangen van de verwerende partij). Volgens het hof van beroep biedt artikel 1382 BW en de foutaansprakelijkheid voldoende waarborg en tegengewicht tegen misbruik van de procedure beslag inzake namaak, zonder dat deze waarborg dit tegengewicht de beslaglegger al te zeer zou ontraden om op deze procedure een beroep te doen.

Bij de beoordeling van het foutbegrip *in casu* hield het hof wel rekening met het vermoeden van geldigheid van gemeenschapsmodellen enerzijds en de bestaande (én gekende) aanwijzingen van ongeldigheid anderzijds. Op basis van een toetsing aan de algemene zorgvuldigheidsnorm, besloot het hof dat de eisende partij zich niet had gedragen als een normaal voorzichtig en redelijk verzoeker in diezelfde omstandigheden. Een schadevergoeding ten belope van 81.217,40 EUR werd toegekend.

HET BAYER / RICHTER-ARREST VAN HET EUROPEES HOF VAN JUSTITIE

Op 12 september 2019 heeft het HvJ het geannoteerde arrest gevelde waarbij het de prejudiciële vragen van de Hongaarse Fvárosi Törvényszék heeft beantwoord in verband met de interpretatie van “passende schadeloosstelling” in de zin van artikel 9, 7. van richtlijn nr. 2004/48 (Handhavingsrichtlijn). Hiermee doet het Europees Hof ook uitspraak over de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door voorlopige maatregelen die achteraf ongedaan worden gemaakt door een latere beslissing ten gronde (die het IE-recht ongeldig verklaard of de inbreuk onbestaande).

In een geschil tussen Bayer enerzijds en Richter en Exeltis anderzijds vorderde Bayer voorlopige verbodsmatregelen op basis van een Hongaars octrooi. Deze werden eerst afgewezen op grond dat de aannemelijkheid van de inbreuk niet was aangetoond. Een nieuw verzoek tot voorlopige maatregelen werd even later wel toegekend, waarna deze op hoger beroep werden vernietigd op grond van procedurefouten. Vervolgens werd het betrokken octrooi nietig verklaard. Richter en Exeltis vorderden een vergoeding van de schade die zij stellen te hebben geleden als gevolg van de toegekende voorlopige maatregelen.

In de opinie van advocaat-generaal PITRUZZELLA houdt de advocaat-generaal strikt vast aan de tekst van de TRIPS-

overeenkomst en de Handhavingsrichtlijn en de vrijheid van nationale lidstaten om de criteria te bepalen op basis waarvan een passende schadeloosstelling wordt bepaald voor schade toegebracht door voorlopige maatregelen in de zin van artikel 9, 7. Handhavingsrichtlijn. De tekst, noch de ontstaansgeschiedenis van artikel 9, 7. bevat een aanwijzing dat een specifiek aansprakelijkheidsregime voorschrijft. De nationale wetgeving blijft volgens de advocaat-generaal dus van toepassing.

Vervolgens stelt de advocaat-generaal dat het zou indruisen tegen de tekst en de doelstelling van de Handhavingsrichtlijn indien de schade die is toegebracht door maatregelen die achteraf ongegrond zijn gebleken niet zou worden vergoed. Advocaat-generaal PITRUZZELLA geeft aan dat de omgekeerde redenering ertoe zou kunnen leiden dat de eiser risico's gaat nemen zonder de slaagkansen objectief te beoordelen mocht zijn recht worden betwist. Dit zou misbruik van voorlopige maatregelen kunnen aanmoedigen. Desalniettemin blijven ook de gedragingen van de verweerder relevant bij de beoordeling (m.n. of deze inbreukmakende producten op de markt heeft geïntroduceerd zonder eerst of tegelijkertijd de betrokken intellectuele eigendomsrechten te betwisten)³³.

³⁰. Brussel (9de k.) 15 september 2011, *JLMB* 2012, afl. 21, 995; Brussel (8ste k.) 15 december 2009, nr. 2006/AR/2201, *RABG* 2011, afl. 1, 8, noot A. DE BOECK en J. LINDEMANS.

³¹. Brussel (8ste k.) 15 december 2009, nr. 2006/AR/2201, *RABG* 2011, afl. 1, 8, noot A. DE BOECK en J. LINDEMANS; Orb. Brussel, 11 oktober 2013, A/10/01478, *onuitg.*; Orb. Brussel (11de k.) 3 november 2010, nr. 1188/09, 7424/09, *IRDI* 2010, afl. 4, 474.

³². Gent (7de k.) 5 mei 2014, nr. 2012/AR/1005, *DAOR* 2015, afl. 114, 104.

³³. *Opinie Adv. Gen. PITRUZZELLA*, 11 april 2019, C-688/17, randnr. 53-57.

Het HvJ kiest er echter voor om de opinie van de advocaat-generaal niet te volgen en herhaalt vooreerst dat artikel 9, 7. van de Handhavingsrichtlijn en het begrip “passende schadeloosstelling” autonoom en uniform moet worden uitgelegd (randnr. 40-41, 49)³⁴. De lidstaten worden op grond van dit artikel verplicht om hun nationale rechterlijke instanties de bevoegdheid te verlenen om aan de verweerder een passende schadeloosstelling toe te kennen. Het staat de nationale rechterlijke instanties dus vrij om, in uitoefening van de aldus afgebakende bevoegdheid, de bijzondere omstandigheden van het geschil te beoordelen en te beslissen of een schadeloosstelling verschuldigd is en in welke zin deze “passend” is, of anders gezegd, gerechtvaardigd in het licht van die omstandigheden (randnr. 51).

Het Hof verduidelijkt in dat verband nog dat het loutere feit dat de voorlopige maatregelen werden ingetrokken of vervallen verklaard, dan wel dat werd vastgesteld dat er geen inbreuk of dreiging van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht bestaat, niet impliceert dat de bevoegde nationale rechters automatisch en hoe dan ook worden verplicht om de eisende partij te veroordelen. De intrekking van voorlopige maatregelen vormt dus een noodzakelijk, maar als zodanig geen doorslaggevend bewijs van het ongerechtvaardigd karakter van het verzoek dat aan de basis ligt van de ingetrokken voorlopige maatregelen (randnr. 64).

De lidstaten moeten bijgevolg maatregelen, procedures en rechtsmiddelen voorzien die nodig zijn om de handhaving

van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen en belemmeringen voor het legitiem handelsverkeer te vermijden (randnr. 67). Daartoe moeten de bevoegde nationale rechterlijke instanties bijvoorbeeld nagaan of de eiser in een bepaalde zaak geen *misbruik* heeft gemaakt van die maatregelen en procedures (randnr. 69). Aan de andere kant moet ook het gedrag van en de risicobeperking door de verweerende partij mee in rekening worden gebracht. Het aanhangig maken van een niet-inbreukprocedure of andere vormen van “*clearing the path*” (het pad vrijmaken) in tegenstelling tot de zogeheten “*launch at risk*” (het lanceren van het product met het risico op de inbreuk) zijn elementen die een rol kunnen spelen.

Met andere woorden, het HvJ besluit dat de Handhavingsrichtlijn zich niet verzet tegen een nationale regeling die de passende schadeloosstelling afhankelijk maakt van de objectieve omstandigheden van het geding. In het bijzonder mogen nationale instanties rekening houden met de schadebeperkingsplicht van verweerende partijen enerzijds en het eventuele misbruik van de eiser anderzijds. Een objectieve aansprakelijkheid lijkt wel degelijk uitgesloten op grond van dit arrest en de overwegingen van het Europees Hof. Een foutaansprakelijkheid in de zin van artikel 1382 BW, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden van het geding, lijkt daarentegen volledig in lijn te zijn met de interpretatie van het Europees Hof.

GEVOLGEN VOOR DE AANSPRAKELIJKHEID IN BELGIË

– Een *de facto* straffeloosheid?

Zoals hierboven werd aangegeven, en eerder al ook door F. De Visscher³⁵ werd aangekaart, lijkt de foutaansprakelijkheid een *de facto* straffeloosheid op te leveren. Houders van intellectuele eigendomsrechten kunnen met relatief beperkte middelen en op basis van een slechts *prima facie*-onderzoek voorlopige verbodsmaatregelen bekomen. Indien achteraf blijkt dat deze ongerechtvaardigd waren, is het aan de verweerende partij om aan te tonen dat er sprake is van misbruik of een onrechtmatige daad in hoofde van de IE-houder, wil zij schadeloosstelling kunnen bekomen. In de praktijk is het uiteraard veelal onwaarschijnlijk dat de verweerder bewijs in handen heeft of zal verkrijgen van misbruik of van een wetens en willens misleiden door de IE-houder van de rechter in verband met de geldigheid of inbreuk op haar IE-rechten. De kans dat een rechter de handhaving van een kennelijk ongeldig doch desalniettemin geregistreerd IE-recht als een

onrechtmatige daad zou beschouwen, is inderdaad zeer beperkt.

Ook advocaat-generaal PITRUZZELLA erkent dit probleem en stelt hierover het volgende:

“Als het voor de eiser zou volstaan de geldigheid van het desbetreffende recht op het moment waarop de maatregelen zijn genomen in te roepen om zich te onttrekken aan de verplichting tot schadeloosstelling voor schade toegebracht door voorlopige maatregelen die zijn genomen op grond van een intellectuele-eigendomsrecht dat later met terugwerkende kracht nietig is verklaard, zou echter geen van beide bovengenoemde doelstellingen worden bereikt: noch de bescherming van het intellectuele eigendom, aangezien er geen geldig recht heeft bestaan dat de toewijzing van een uitsluitingsmaatregel aan de houder ervan rechtvaardigt, noch de bescherming van het legitieme handelsverkeer, aan-

³⁴. Dit in tegenstelling tot hetgeen advocaat-generaal PITRUZZELLA had vooropgesteld, in lijn met de TRIPs-overeenkomst. Volgens de advocaat-generaal beoogt de Handhavingsrichtlijn geen verdergaande harmonisatie dan de TRIPs-overeenkomst (gelet op de nagenoeg identieke bewoording van art. 50, 7. TRIPs en art. 9, 7. Handhavingsrichtlijn. De nationale lidstaten moeten bijgevolg vrij blijven om te beslissen over het toepasselijke aansprakelijkheidsregime en het recht op vergoeding).

³⁵. F. DE VISSCHER, noot onder Cass. 11 maart 2005, *A&M* 2005.

gezien er geen schadeloosstelling zou worden geboden voor een ongerechtvaardigde belemmering.”³⁶

Het Europees Hof heeft met het geannoteerde arrest echter duidelijk de kaart van de IE-houders getrokken. *De facto* zullen onrechtmatig uitgevoerde voorlopige maatregelen daarom veelal zonder nadelig gevolg blijven, althans voor de partij die ze uitvoerde.

Critici zullen dit ongetwijfeld tegenspreken en stellen dat bijvoorbeeld in het *Snowfall*-arrest werd besloten tot de aansprakelijkheid van de houder van de intellectuele eigendomsrechten én niet onbelangrijke schadevergoedingen werden toegekend. Dat klopt, doch verre van altijd zullen “alle objectieve omstandigheden van de zaak” zo duidelijk in het voordeel spreken van de benadeelde partij³⁷. Het blijft bijgevolg onduidelijk met welk “gedrag van partijen” rekening zal worden gehouden en welk relatief gewicht aan de verschillende gedragingen zal worden toegekend. Naar Belgisch recht stelt zich meer concreet de vraag hoe de bevoegde nationale rechters het foutbegrip van artikel 1382 BW zullen interpreteren in de specifieke context en rekening houdend met de objectieve omstandigheden van het geding en de gedragingen van de partijen. Het zal nog geruime tijd duren eer hierover een duidelijk standpunt zal zijn ingenomen door de bevoegde rechters.

Zelfs als de benadeelde partij er in slaagt de bevoegde rechter te overtuigen van het misbruik, dan nog is het de vraag hoe het begrip “*passende schadeloosstelling*” zal worden ingevuld door de Belgische rechters. Hoewel het Europees Hof duidelijk stelt dat “alle schade” in aanmerking komt voor vergoeding (randnr. 39) zorgen de geldende Belgische schade- en kostenvergoedingsprincipes enerzijds en de naar Belgisch recht beperkte verhaalbaarheid van erelonen anderzijds³⁸ zelden voor een veroordeling waarbij de verwerende partij wordt vergoed op een zodanige manier dat zij zich in eenzelfde toestand bevindt als deze waarin geen onterechte voorlopige maatregelen zouden zijn toegekend.

– *Discriminatie tussen artikel 1398 Ger.W. en artikel 1369bis /3 Ger.W.?*

In ieder geval is er sprake van andere criteria voor het bepalen van de aansprakelijkheid wanneer maatregelen worden uitgevoerd op basis van een (voorlopig) vonnis in eerste aanleg dat later in hoger beroep wordt hervormd dan wanneer

deze maatregelen ten gronde worden tegengesproken. Op basis van artikel 1398 Ger.W. is er in dat eerste geval immers sprake van een objectieve risicoaansprakelijkheid. Artikel 1369bis /3 Ger.W. voorziet in het tweede geval een foutaansprakelijkheid, wat door het geannoteerde arrest nu ook op Europees niveau werd bevestigd. Hoe kan dit onderscheid worden gerechtvaardigd?

Volstaat het te wijzen op het onderscheid tussen een (*ex tunc*) hervormde beslissing in eerste aanleg en de onaangestaste kortgedingbeslissing waarbij de opgelegde maatregelen achteraf (*ex nunc*) komen te vervallen omwille van een andersluidende beslissing ten gronde? Wellicht niet nu dit onderscheid louter theoretisch is en, althans in de praktijk, weinig of geen invloed heeft op de gevolgen veroorzaakt door de voorlopige maatregelen. Volgens ons kan dit onderscheid in de praktijk wel gevolgen hebben voor de berekening van de schadevergoeding³⁹. Bovendien lijkt dit onderscheid niet langer te kunnen worden doorgetrokken ingevolge het *Bayer*-arrest. Voortaan is binnen het intellectuele eigendomscontentieux namelijk de objectieve aansprakelijkheid uitgesloten en zowel voor *ex tunc* (als gevolg van een succesvol derdenverzet bv.) als *ex nunc* ingetrokken voorlopige maatregelen. In beide gevallen moet inderdaad rekening worden gehouden met de objectieve omstandigheden van het geding en de gedragingen van partijen.

Een alternatieve rechtvaardigingsgrond voor het onderscheid tussen het algemene regime van artikel 1398 Ger.W. en het IE-regime van artikel 1369bis/3 Ger.W. kan worden gevonden in het specifieke karakter en de nood aan bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Het HvJ overweegt in het *Bayer*-arrest bijvoorbeeld expliciet dat houders van IE-rechten niet mogen worden afgeschrikt om gebruik te maken van de hen toegekende exclusieve en handhavingsrechten (randnr. 65)⁴⁰. Deze redenering komt inderdaad gerechtvaardigd voor wanneer het geldige IE-rechten betreft die voldoen aan de *ratio* waarvoor ze in het leven werden geroepen. Bijvoorbeeld, wanneer technologische uitvindingen aan de hand van een octrooi voldoende worden geopenbaard en innovatief zijn, of wanneer een geregistreerd model bescherming biedt voor de investering die de ontwerpers hebben gemaakt in het uiterlijk aanzicht van een industrieel product met een nieuw en eigen karakter. In die gevallen lijkt het niet meer dan logisch dat IE-houders niet mogen worden afgeschrikt om de hen na een zorgvuldig onderzoek toege-

³⁶. Opinie Adv. Gen. PITRUZZELLA van 11 april 2019 in de zaak C-688/17, *Bayer Pharma AG / Richter Gedeon, Exeltis*, randnr. 55.

³⁷. *In casu* had de eisende partij al 2 jaar voor de uitvoering van de voorlopige maatregelen erkend dat het “snowfall model” lang voor registratie al werd geopenbaard zodat dit model nietig kon worden verklaard. Door haar verzoek te baseren op een gemeenschapsmodel waarvan de vermoede ongeldigheid al eerder was erkend, sprak het voor zich dat de eisende partij een fout beging.

³⁸. J.-D. LINDEMANS, “Poging tot rechtzetten van een gemiste kans om in IE-geschillen redelijke advocatenkosten te verhalen”, *IRDI* 2017, afl. 1, 21-26, in het bijzonder randnr. 7.

³⁹. Het spreekt immers voor zich dat in geval van *ex tunc* hervorming van de voorlopige maatregelen, de schadeloosstelling rekening zal moeten houden met de schade opgelopen vanaf het moment dat de voorlopige maatregelen werden toegekend. De verwerende partij zal in dat geval dus effectief in de situatie moeten worden terug geplaatst waarin hij zich zou hebben bevonden als hij niet zou zijn geconfronteerd met de onterecht opgelegde voorlopige maatregelen. In geval van een *ex nunc* hervorming (bv. na een uitspraak ten gronde) moet de schadevergoeding worden berekend op basis van de opgelopen schade na de uitspraak die de maatregelen vervallen verklaart.

⁴⁰. Het hof van beroep te Brussel maakt een vergelijkbare overweging in het *Snowfall*-arrest (p. 13).

kende rechten te gebruiken. De maatschappelijke afweging⁴¹ rechtvaardigt dergelijk handelen. Echter, wanneer we in de praktijk gaan kijken naar de quasi automatische registratie van Belgische octrooien, de ontelbare ongeldige (of weinig innoverende) *follow-on* of secondaire (Europese) octrooien, de niet-gecontroleerde inschrijving van modelrechten, etc. kan deze argumentatie ter rechtvaardiging van de foutaansprakelijkheid scherp worden bekritiseerd. Zeker wanneer blijkt dat vele van deze *prima facie* geldig geachte IE-titels in procedures ten gronde met de regelmaat van de klok sneuvelen.

Zich louter beroepen op het hoge beschermingsniveau dat moet worden geboden aan intellectuele eigendom is ook weinig consequent als argument. Zo geldt dit principe ook op het vlak van verhaalbaarheid van redelijke erelonen in IE-procedures. De Belgische rechtspraak heeft tot nu toe echter zo goed als steeds geweigerd dit principe te aanvaarden als een rechtvaardiging om af te wijken van het algemene vergoedingsprincipe vastgelegd in artikel 1022 Ger.W. en de bij KB vastgestelde tarieven⁴². Hoe kan men verantwoorden dat van artikel 1022 Ger.W. niet moet worden afgeweken in het belang van het intellectuele eigendomsrecht, doch van artikel 1398 Ger.W. wel?

– *Scheefgetrokken verhouding tussen IE-houder en beweerde inbreukmaker?*

Recht wordt niet gesproken in een vacuüm en heeft wel degelijk praktische gevolgen. Wanneer wordt gekeken naar de praktijk, dan stelt men vast dat op de markt niet zelden IE-houders met vaak diepe zakken concurreren met uitdagers met minder middelen. Ingevolge het *Bayer*-arrest zullen deze laatste ondanks de soms overtuigende (en succesvolle) argumenten voor de nietigheid van bepaalde IE-rechten vaak geen schadeloosstelling kunnen verkrijgen voor het verbod hun producten op de markt te brengen, het gebod hun producten van de markt te halen en de soms hoog oplopende advocatenkosten die gepaard gaan met het loutere verweer in dergelijke zaken (*supra*). Bovendien wordt ook behoorlijk wat druk gezet op de verwerende partij om het nodige te doen vóór commercialisatie, bijvoorbeeld door het pad voor lancering vrij te maken. Indien de verwerende partij geen actie onderneemt om haar schade te beperken, kan de nationale rechter haar de schadeloosstelling weigeren. Het Europees Hof lijkt dus de kaart te hebben getrokken van IE-houders, en laat daarbij een grote discretionaire bevoegdheid voor de nationale rechters. De vraag die overblijft is echter

tegen welke kost dit gebeurt?

De Handhavingsrichtlijn en de TRIPs-overeenkomst⁴³ verwijzen steeds naar het precaire evenwicht tussen IE-houders en de beslagene of de verweerder van de voorlopige maatregelen. De fundamentele doelstelling tegen deze bepalingen is dus om te zorgen voor doeltreffende procedures voor de handhaving van intellectuele eigendomsrechten én er tegelijk op toe te zien dat die procedures zodanig worden toegepast dat er geen belemmeringen voor legitiem handelsverkeer worden gecreëerd en misbruik wordt vermeden.

Echter, zoals Vanovermeire treffend verwoord: “*Is er dan [m.n. zonder schadeloosstelling voor de schade opgelopen door de onrechtmatig toegekende voorlopige maatregelen] wel sprake van een evenwicht?*”⁴⁴. Met andere woorden, zou een risicoaansprakelijkheid geen betere en meer gebalanceerde oplossing bieden? Of kan de discretionaire bevoegdheid van de nationale rechter, een gebalanceerde beoordeling van de objectieve omstandigheden van het geding en een flexibele interpretatie van het foutbegrip een uitweg bieden? In ieder geval blijft het van belang dat IE-houder kritisch nadenkt over zijn slaagkansen en de waarde en geldigheid van zijn IE-rechten vooraleer een verzoekschrift beslag inzake namaak in te dienen of om voorlopige maatregelen te verzoeken bij de rechter. Buiten in gevallen van flagrante ongeldigheid, misleiding of duidelijk misbruik, vrezen de auteurs echter dat de deur nu open staat voor IE-houders die zonder al te veel risico hun concurrenten voor een aanzienlijke periode van de markt willen houden of op hoge procedurele kosten willen jagen.

– *Oplossingen?*

Zoals ook al door F. De Visscher voorgesteld, zou een oplossing erin kunnen bestaan om het foutbegrip in de zin van artikel 1382 BW en de foutaansprakelijkheid op grond van artikel 1369bis/3, § 2 Ger.W. een voldoende ruime invulling te geven, wat overigens niet in strijd zou zijn met de overwegingen van het Europees Hof in het geannoteerde *Bayer*-arrest. Niet alleen het letterlijke misbruik van de procedure voorlopige maatregelen zou een fout uitmaken, maar ook bijvoorbeeld het niet op voorhand minnelijk aftoetsen met de beweerde inbreukmaker, het niet toelaten van een voldoende lange uitlooperperiode, het niet beantwoorden van de nietigheidsargumenten van de verweerder, het kiezen voor een *ex parte* procedure of het voorhanden zijn van een minder ingrijpend alternatief⁴⁵. Overeenkomstig het *Bayer*-arrest,

⁴¹. De maatschappelijke kost/investering van het creëren van een artificieel monopolie of een exclusief recht versus de lange termijn opbrengst voor de maatschappij (m.n. voor een octrooi bv. het stimuleren van innovatie).

⁴². J.-D. LINDEMANS, “Poging tot rechtzetten van een gemiste kans om in IE-geschillen redelijke advocatenkosten te verhalen”, *IRDI* 2017, afl. 1, 21-26, in het bijzonder p. 25.

⁴³. Art. 41, 1. van de TRIPs-overeenkomst.

⁴⁴. V. VANOVERMEIRE, o.c., randnr. 16: waarbij VANOVERMEIRE zich de vraag stelt of enerzijds een schadeloosstelling is voorzien ingeval de voorlopige of bewarende maatregelen worden herroepen en anderzijds of een ontradend effect voor de eisende partij alleen kan worden afgeleid uit de risicoaansprakelijkheid of dat het risico op een hervorming van de beschikking op derdenverzet reeds volstaat.

⁴⁵. Brussel 24 mei 2016, *IRDI* 2016, 253: in deze zaak hield het hof wel degelijk rekening met het voorhanden zijn van een alternatieve procedure voor het afwegen van de belangen van beide partijen.

zouden deze objectieve omstandigheden stuk per stuk een belangrijke rol kunnen spelen bij de beoordeling door de Belgische rechter. *In extremis*, zou het louter onrechtmatig en ongerechtvaardigd van de markt houden van een concurrent eveneens als een onrechtmatige daad kunnen worden beschouwd ...

Daarnaast kan ook de belangenafweging voor het toekennen van voorlopige maatregelen een nieuwe en belangrijkere rol spelen. Gelet op de praktische onmogelijkheid voor een beweerde inbreukmaker om de (advocaten)kosten en schade die zij lijdt als gevolg van onterecht toegekende voorlopige

maatregelen vergoed te krijgen, ligt de verantwoordelijkheid bij de rechters om de belangenafweging ter harte te nemen. Indien een minder ingrijpend alternatief voorhanden is, indien de beweerde schade van de IE-houder niet voldoende zwaar doorweegt of kan worden aangetoond, moet minstens twee keer worden nagedacht vooraleer de voorlopige maatregelen worden toegekend. Tot slot zou de proactieve rol van de verwerende partij en de genomen maatregelen om het pad vrij te maken en een IE-inbreuk uit te sluiten eerder een reden voor beloning kunnen uitmaken dan, in het omgekeerde geval, een reden voor (bijkomende) afstraffing.

CONCLUSIE

Ter inleiding werd gezegd dat het *Bayer*-arrest vele “stakeholders” op hun honger liet zitten. Na nadere analyse kan ter conclusie worden gezegd dat de (mogelijke) gevolgen van het arrest niet licht verteerbaar zullen zijn. Althans niet voor de partij die het slachtoffer is van onterecht toegekende voorlopige maatregelen.

Laat het duidelijk zijn: wij stellen niet voor te raken aan de discretionaire bevoegdheid van de nationale rechters, maar wel aan de wijze waarop deze wordt uitgeoefend. Omwille van de hierboven uitvoerig besproken *quasi* straffeloosheid die een foutaansprakelijkheid met zich meebrengt, moet te allen kosten worden vermeden dat deze bevoegdheid ondoordacht wordt aangewend. Overeenkomstig het geannoteerde *Bayer*-arrest moet de Belgische rechter op basis van de specifieke omstandigheden van het geding een effectieve afweging maken tussen de gedragingen van de eisende partij en deze van de verwerende partij. Dit is niet alleen stof tot nadenken voor partijen die concurreren met IE-houders wanneer zij overwegen een nieuw product of procedé op de markt aan te bieden *c.q.* toe te passen. Het is ook en misschien vooral een reden voor de bevoegde magistraten om echt werk te maken van een afweging van alle op het spel staande belangen alvorens een voorlopige maatregel toe te kennen. Wat ons betreft kunnen de praktische gevolgen van het *Bayer*-arrest daar heel zwaar wegen in het nadeel van de IE-houder. Een dergelijke houding van de rechtspraak zal ook vermijden dat beweerde inbreukmakers gedwongen zul-

len worden systematisch niet-inbreukvorderingen (“*clear the path*”) aanhangig te maken, zeker nu de meeste rechters amper of gewoon geen rekening houden met pro-actief ingediende beschermbrieven (“*protective letters*”) en de daarin vermelde niet-inbreukargumenten⁴⁶.

Een belangenafweging “2.0” kan en mag echter niet het definitieve antwoord zijn voor een discussie die intussen al decennia wordt gevoerd en waarbij de concrete interpretatie van het aansprakelijkheidsregime en het foutbegrip onzeker blijven. Hierboven werd het voorstel (lees: de ijdele hoop) van De Visscher al besproken dat de Belgische wetgever uiteindelijk zou tussenkomen in de discussie en dat dit met de omzetting van de Handhavingsrichtlijn wel zou gebeuren, *quod non*. 15 jaar na De Visscher opnieuw rekenen op de wetgever of beter, op de rechterlijke macht, wil niet zeggen dat ondergetekenden naïef zijn.

In tegendeel, wat wel naïef zou zijn is ervan uitgaan dat elke IE-houder met voorlopige maatregelen slechts een ultiem middel aanwendt waarmee hij uitsluitend rechtmatige belangen nastreeft. Even naïef is de veronderstelling dat de kritische blik van IE-bureaus een voldoende garantie biedt voor *prima facie*-geldigheid. In die omstandigheden blijft er dan ook geen andere optie over dan het in eerste instantie rekenen op een doordachte belangenafweging door de rechter en een wetgevend optreden.

⁴⁶ J.-D. LINDEMANS, “Het verzoek om te worden gehoord van de partij die het voorwerp dreigt te worden van een beslag inzake namaak: voorkomen is steeds beter dan genezen”, *ICIP* 2010, afl. 4, 496-515.