Faculteit Rechtsgeleerdheid
Universiteit Gent
Academiejaar 2012-13

Aspecten van het intellectueel eigendomsrecht in het internationaal privaatrecht
Vrijheid versus gedwongenheid

Masterproef van de opleiding 'Master in de rechten'

Ingediend door

Simon-Pierre Pype

(studentennr. 806452)

Promotor: Prof. Dr. Johan Erauw
Commissaris: Cedric Vanleenhove

VOORWOORD

Elke mens ervaart vrijheid als het opperste goed, of zou dat moeten doen. Zonder vrijheid kan niets. Het is dan ook niet gemakkelijk wanneer personen in aanraking komt met beperkingen, zeker als die beperkingen niet natuurlijk of onaangenaam aanvoelen. Zij mag echter niet al te uitgebreid zijn. Iemand anders vrijheid zonder geoorloofde reden beperken is misbruik maken van het zijne. In dit kader dient dan ook een evenwicht te worden gevonden tussen dit laatste en gedwongenheid. Het vinden van een rechtvaardige, natuurlijk aanvoelende scheidingslijn tussen het einde van mijn vrijheid en het begin van iemand anders vrijheid is daarbij van belang. In het intellectuele eigendomsrecht is die problematiek (in sterke mate) ook aanwezig. Ideeën, die bij uitstek de uitdrukking vormt van deze vrijheid, zijn eindeloos, intellectuele eigendomsrechten zijn daarentegen beperkt aangezien zij andermans vrijheid kunnen beperken. Precies omdat geconcretiseerde ideeën het leven kunnen vergemakkelijken en iedereen kunnen helpen overleven, zoals ikzelf elke dag mag ervaren, ligt intellectuele eigendom mij nauw aan het hart. Ik ben dan ook van mening dat de werking van intellectuele eigendomsrechten maar in de mate van het nodige mag worden beperkt, om ontwikkeling zoveel als mogelijk te stimuleren. Precies daarom was het voor mij van belang om mijn thesis te wijden aan intellectuele eigendomsrechten en de daaraan hangende (on)vrijheid ietwat aan te kaarten. Ik ben dan ook professor J. Erauw enorm dankbaar voor de mogelijkheid die hij mij geboden heeft om hierover te schrijven. De inzichten die hij mij in de lessen heeft aangereikt waren bovendien cruciaal bij het schrijven van deze thesis. Ook wil ik graag de personen bedanken die mij, bewust of onbewust, hebben bijgestaan in dit proces.

Inhoudstafel

AFKORTINGEN **1**

ALGEMENE INLEIDING **2**

A. Situering 2
B. Werkwijze 3

DEEL I: DE KWALIFICTIE VAN LICENTIEOVEREENKOMSTEN EN DE INVLOED ERVAN OP DE AFDWINGBAARHEID VAN DEZE OVEREENKOMSTEN IN EEN INTERNATIONALE SETTING **9**

A. Inleiding 9
B. De kwalificatie van licentieovereenkomsten 13
1. Internationaal 13
a. Verbintenis / contract 15
b. Intellectueel eigendomsrecht 15
2. Nationaal 16
C. Invloed van de kwalificatie op de afdwingbaarheid van deze overeenkomsten in een internationale setting 16
1. Recht toepasselijk op intellectuele eigendom 17
2. Recht toepasselijk op de formele geldigheid van licentieovereenkomsten 19
a. Overeenkomsten gesloten voor 1 januari 1988 21
b. Overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 1988 21
I. Rechtskeuze mogelijk? 23
II. Afwezigheid van rechtskeuze 24
II.1 Industriële eigendomsrechten 24
II..2 Auteursrechten en aanverwante rechten .. 28
3. Recht toepasselijk op de substantiële geldigheid van licentieovereenkomsten 31
a. Overeenkomsten gesloten voor 1 januari 1988 31
b. Overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 1988 32
I. Rechtskeuze door de partijen 32
II. Afwezigheid van rechtskeuze 33
II.1 Industriële eigendomsrechten 36
II..2 Auteursrechten en aanverwante rechten .. 40
II..3 Opmerkingen 44
4. Bepalingen die het normaal toepasselijke recht wijzigen 46
a. Dwingende bepalingen 46
b. De bijzonder dwingende bepalingen (lois de police) 47
c. Bepalingen van openbare orde 50
d. Invloed op de afdwingbaarheid van internationale licentieovereenkomsten betreffende intellectuele eigendomsrechten 51
D. Conclusie 53

DEEL II: ARBITREERBAARHEID VAN GESCHILLEN ROND INTELLCTUELE EIGENDOMSRECHTEN 57

A. Inleiding 57

B. Zijn geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten vatbaar voor arbitrage? 61

1. Intellectuele eigendom en gewone eigendom 61

2. Wat zijn de mogelijke obstakels? 65

a. Tussenkomst van de staat bij de creatie van intellectuele eigendomsrechten 67

I. Publiek versus privaat 67

II. Voorstellen tot oplossing van deze problematiek 71

II.1 Arbitrage van intellectuele eigendom als agent van de openbare orde 72

II.2 Respect voor de keuze van de partijen 73

b. Beleidsmatig: beschermen van belangen bij de toekenning van monopolies 75

c. Het moreel aspect van intellectuele eigendomsrechten 76

3. Tussentijdse conclusie 78

C. Arbitreerbaarheid in verschillende landen 79

1. De meest liberale landen 79

a. Zwitserland 79

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten 79

II. Erkenning en tenuitvoerlegging 81

b. Verenigde Staten 81

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten 81

II. Erkenning en tenuitvoerlegging 84

c. België 86

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten 86

II. Erkenning en tenuitvoerlegging 89

2. Andere landen 90

a. China 90

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten 90

II. Erkenning en tenuitvoerlegging 92

b. Brazilië 95

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten 96

II. Erkenning en tenuitvoerlegging 96

c. Italië 97

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten 97

II. Erkenning en tenuitvoerlegging 98

d. Zuid-Afrika 99

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten 99
II. Erkenning en tenuitvoerlegging 100
D. Momenten in een arbitrale procedure waarop de openbare orde ingeroepen kan worden 101
1. Voor het arbitragetribunaal 102
2. Voor de bevoegde nationale rechtbank 105
3. Beroep tegen een definitieve arbitrale uitspraak 108
4. Erkenning en tenuitvoerlegging van een vreemde arbitrale uitspraak voor een nationale rechtbank 109
a. Algemeen 109
b. Toepasselijke wetgeving 112
E. Conclusie 113

BIBLIOGRAFIE 121

A. Wetgeving 121
1. Internationale wetgeving 121
2. Nationale wetgeving 121
a. België 121
b. China 122
c. Frankrijk 123
d. Italië 123
e. Verenigde Staten 123
f. Zuid-Afrika 123
g. Zwitserland 124
h. Varia 124
B. Rechtspraak 124
1. Internationale rechtspraak 124
2. Belgische rechtspraak 126
c. Rechtsleer 127
1. Rapporten en jaarboeken 127
2. Boeken 128
3. Tijdschriften / Artikels 133

AFKORTINGEN

AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
EVO	Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst
EVRM	Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden
U.S.C.	United States Code
WbIPR	Wetboek Internationaal Privaatrecht
WIPO	World Intellectual Property Organization

ALGEMENE INLEIDING

A. Situering

1. In een geglobaliseerde economie beperken handelsrelaties zich al lang niet meer tot de grenzen van een bepaald land. Het vinden van meerdere afzetmarkten voor allerhande producten wordt almaar belangrijker aangezien het rendement van diezelfde producten, met andere woorden de omzet, in de meeste gevallen zo hoog mogelijk moet liggen. In dat opzicht spelen internationale contracten dan ook een belangrijke rol in de exploitatie aangezien partijen daarmee vrij gemakkelijk het belang van grenzen kunnen verminderen. Zij maken het met andere woorden mogelijk om nieuwe afzetmarkten te bereiken.

2. Partijen beschikken in zeer ruime mate over vrijheid om inhoud te geven aan hun contractuele relatie, daarbij inbegrepen de vrijheid om het territoriale en materiële toepassingsgebied van het contract zelf te bepalen. Die vrijheid overschrijdt zoals eerder gezegd de territoriale grenzen, maar zij is echter jammer genoeg niet altijd volledig.

3. Diezelfde (beperkte) vrijheid kunnen partijen ook gebruiken om te ontsnappen aan de bevoegdheid van rechtbanken. Partijen kunnen zich namelijk op alternatieve geschillenoplossingsmethoden beroepen om een geschil op te lossen. In het bijzonder kan hierbij gewezen worden op arbitrage als veel gebruikte (alternatieve) methode van geschillenoplossing. De contractuele basis ervan leidt ertoe dat partijen de vrijheid hebben om de hele arbitrale procedure zelf te bepalen en arbitrale einduitspraken gewezen door een of meerdere arbiters slechts bindend zijn voor de partijen, er ontstaat met andere woorden een afdwingbare beslissing inter partes.

4. In het internationaal privaatrecht, specifieker de regels omtrent rechtskeuze bij ‘internationale overeenkomsten’ en de regels omtrent het toepasselijk recht bij de arbitreerbaarheid, staat de bovenvermelde vrijheid ook centraal. Partijen zijn vrij om het recht dat hun contractuele relatie of bepaalde aspecten ervan beheerst zelf te kiezen. Zij doen dat dan ook best, aangezien zij op die manier in zekere mate weten wat hen te wachten staat ingeval onenigheid ontstaat.

5. Jammer genoeg gebeurt dit echter niet altijd, met vaak niet-gewenste gevolgen in termen van het toepasselijk recht als resultaat. Belangrijk voor de partijen is dan ook te weten waaraan zij zich blootstellen indien zij hun vrijheid niet ten volle gebruiken. Zij moeten kunnen voorspellen wat de gevolgen zijn voor hun contractuele relatie wanneer het onmogelijk is om een gekozen recht overeen te komen of wanneer zij dit simpelweg vergeten.

6. In het kader van deze thesis zullen twee aspecten van deze vrijheid worden onderzocht. In deel I zal ik het hebben over de kwalificatie van licentieovereenkomsten rond intellectuele eigendomsrechten en de invloed hiervan op de afdwingbaarheid van deze overeenkomsten. In deel II zal het gaan over de arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten.

B. Werkwijze

7. *Deel I*, waarin onderzocht wordt *hoe licentieovereenkomsten omtrent intellectuele eigendomsrechten in het internationaal privaatrecht gekwalificeerd worden en wat de invloed daarvan is op de afdwingbaarheid van dit soort overeenkomsten*, vangt aan met een *inleiding*. Daarin wordt in de eerste plaats al enigszins de centrale problematiek uit de doeken gedaan, met name de strijd tussen de territoriale werking van intellectuele eigendomsrechten en de internationale werking van de meeste licentieovereenkomsten met als voorwerp het in gebruik geven van die rechten (kortweg licentieovereenkomsten). Deze tegenstelling zorgt ervoor dat het internationaal privaatrecht hier nog steeds een belangrijke rol kan spelen. Om de moeilijkheden omtrent het vinden van het toepasselijke recht bij licentieovereenkomsten weer te geven, zal een korte historiek gegeven worden. Van belang daarbij is de eerste poging tot unificatie, een taak die werd toebedeeld aan de prominente Duitse jurist Eugen Ulmer. Verschillende auteurs bekritiseerden zijn voorstel en zij formuleerden dan ook nieuwe voorstellen, uitmondend in de hedendaagse regeling, waarvan in de inleiding al een tipje van de sluier wordt gelicht.

8. Voortbouwend op hetgeen in de inleiding is uiteengezet, volgt een uiteenzetting over de kwalificatie van licentieovereenkomsten in het internationaal privaatrecht. Daaruit zal de tweeledige kwalificatie blijken die door alle rechters en rechtsgeleerden in Europa

wordt gehanteerd, met name enerzijds de kwalificatie als intellectueel eigendomsrecht en anderzijds de kwalificatie als overeenkomst. Alvorens over te gaan op de werkelijke afbakening van de materies die onder die kwalificatie vallen, zal getracht worden na te gaan waarom een splitsing tussen beide nodig is. De nood aan een splitsing zal aangevoerd worden vanuit de relaties die het voorwerp uitmaken van elk van beide aspecten van de kwalificatie. Vervolgens wordt vanuit een internationaal perspectief een overzicht aangereikt van de materies die onder de onderscheiden kwalificaties vallen. Daaruit zal blijken dat het maken van een onderscheid zeker geen gemakkelijke opdracht is en best eerst de intellectueel eigendomsrechtelijke aspecten worden opgesomd om vervolgens door uitsluiting de groep van de contractuele aspecten te onderscheiden.

9. Als laatste wordt hierbij zeer kort en louter exemplatief ingegaan op de kwalificatie in het nationaal recht, in het bijzonder het Belgisch recht, om aan te tonen dat de moeilijkheden omtrent de kwalificatie zich niet louter beperken tot het internationaal recht.

10. Vervolgens wordt de invloed van de tweeledige kwalificatie op het afdwingbaar maken van hun licentieovereenkomst(en) onderzocht.[1] In dit gedeelte van de bijdrage vormt de aanpak van Fawcett en Torremans, die uitgaan van de moderne rechtsbronnen, de basis.[2] Drie andere prominente auteurs, waaronder Ulmer, Lenaerts en Van Hecke, worden ook aangehaald teneinde hun aanpak te contrasteren met deze van Fawcett en Torremans. Gezien dit om een Belgische bijdrage gaat, zal de materie die besproken wordt zoveel mogelijk naar Belgisch internationaal privaatrecht doorgetrokken worden.

11. Om de invloed van de kwalificatie na te gaan wordt onderzocht welk recht het toepasselijk recht vormt op de kwesties die intellectuele eigendomsrechten aanbelangen bij afwezigheid van rechtskeuze. Dit toepasselijk recht, in de regel de lex loci protectionis

---

[1] Voor een omschrijving van het woord 'afdwingbaarheid' zie infra randnummer (hierna verkort rn. of rns.) rn. 10.

[2] Deze aanpak ligt vervat in J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2011, 986 p. (hierna verkort J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*). Twee hedendaagse bronnen zijn te onderscheiden. Enerzijds is er het Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, *Pb.L.* 9 oktober 1980, afl. 266, 1 (hierna 'Verdrag' of 'EVO'). Anderzijds is er de Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten, *Pb.L.* 4 juli 2008, afl. 177, 6. Inwerking getreden in België op 17 december 2009 (hierna 'Rome I Verordening' of 'Verordening').

(hierna lex protectionis), wordt vervolgens vergeleken met het recht dat toepasselijk is op de formele en de substantiële vereisten van licentieovereenkomsten. Bij deze twee laatste wordt een onderscheid gemaakt tussen de toestand voor de inwerkingtreding van het EVO en deze erna, waaruit zal blijken dat de hedendaagse aanpak (grotendeels) een doorzetting is van de oude, ten minste voor wat België betreft. Een verder onderscheid vormt deze tussen industriële eigendomsrechten en auteursrechten en aanverwante rechten. Wegens hun verscheidene aard geven zij namelijk vaak aanleiding tot een verschillende toepasselijke wetgeving.

12. Als laatste wordt de invloed van de bepalingen die de normaal toepasselijke wetgeving op licentieovereenkomsten, dit wil zeggen de wetgeving die wordt aangewezen door de normale werking van het EVO en de Rome I Verordening, wijzigen onderzocht. Deze bepalingen worden onderverdeeld in de "dwingende bepalingen", de bijzonder dwingende bepalingen en de bepalingen van openbare orde.[3] Uit dit onderzoek zal blijken dat het moeilijk is om dat na te gaan, zij het wel dat de kans reëel is dat partijen met zo een bepaling te maken krijgen. Dit zorgt voor enige onvoorspelbaarheid inzake het toepasselijk recht. Niet zeker daarbij is of lex protectionis-bepalingen uit een van deze drie groepen zullen tussenkomen, al is het altijd nuttig om ervoor te zorgen deze bepalingen te respecteren.

13. Uit dit alles wordt geconcludeerd dat de kwalificatie van licentieovereenkomsten weldegelijk een invloed uitoefent op de afdwingbaarheid ervan. Naast de verschillen die er zijn tussen het toepasselijke recht dat de formele en de substantiële aspecten van de licentieovereenkomsten beheerst, zijn er ook verschillen tussen deze twee en het recht dat toepasselijk is op intellectuele eigendomsrechten. Daaruit volgt dat partijen, teneinde moeilijkheden te vermijden, best het toepasselijke recht zelf kiezen, zij het dat zij altijd rekening zullen moeten houden met de bepalingen die de normaal toepasselijke wetgeving wijzigen.

14. *Deel II*, waarin onderzocht wordt *wat de concrete gevolgen zijn van de regels omtrent de arbitreerbaarheid van geschillen voor partijen (met arbitreerbaarheid wordt objectieve arbitreerbaarheid bedoeld, met andere woorden de geschillen die vatbaar zijn*

[3] De woorden "dwingende bepalingen" staan tussen aanhalingstekens aangezien zij in de Rome I Verordening zijn weggelaten om verwarring te vermijden. Zie infra rn. 105.

voor arbitrage in het algemeen), *die zich in een internationale setting bevinden en hun geschil(len) omtrent intellectuele eigendomsrechten onderwerpen aan arbitrage*, begint zoals deel I met een *inleiding*. Deze inleiding bevat een kort overzicht van de voor– en nadelen van arbitrage. Het ruime overwicht aan voordelen leidt er echter niet toe dat arbitrage volledig vrij is van statelijke tussenkomst. De verregaande gevolgen van de overeenkomst waarbij een of meerdere geschillen worden onttrokken aan de rechtsmacht van de rechter doet enigszins wat argwaan ontstaan bij de Staat in de breedste zin van het woord.[4] De nood aan duidelijke regels die de gelijkheid van de partijen beschermen is bijgevolg groot. Deze regels zijn echter moeilijk na te gaan en bovendien verschillen zij van land tot land.

15. In dit kader zal eerst nagegaan worden *of geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten arbitreerbaar zijn*. Om dit na te gaan zullen verschillende vragen gesteld worden. Een eerste vraag is of kan worden aangehouden dat geschillen omtrent eigendom wel, in tegenstelling tot deze die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten, arbitreerbaar zijn. Uit de analyse zal blijken dat intellectuele eigendom eigendom is of minstens als een vorm van eigendom kan worden aanzien waardoor hieruit zeker geen argument kan worden afgeleid om een verschillend regime tussen hen te rechtvaardigen in het licht van de arbitreerbaarheid. Hierna volgt een overzicht van de in de rechtsleer ontwikkelde argumenten tegen de arbitreerbaarheid van dit soort geschillen. Het gaat hier in de eerste plaats om het contrast tussen de erga omnes werking van intellectuele eigendomsrechten en de inter partes werking van arbitrale uitspraken, het beschermen van belangen bij het toekennen van intellectuele eigendomsrechten en als laatste om de morele rechten, waarvan het onmogelijk is om volledig afstand te doen. Het belang van de laatste twee argumenten is eerder klein, waardoor zij slechts summier behandeld worden. Er zal getracht worden deze argumenten te weerleggen en in de mate dat ze niet kunnen worden weerlegd zal getracht worden hiervoor een oplossing te vinden. Hierbij vormen de werken van Grantham en Cook en Garcia de leidraad.[5]

[4] In de breedste zin omvat het begrip 'de Staat' ook de rechterlijke macht.
[5] W. GRANTHAM, "The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes", B*erkeley Journal of International Law* 1996, 173-221 (hierna verkort W. GRANTHAM, "The Arbitrability"); T. COOK en A.I. GARCIA, *International Intellectual Property Arbitration*, Alphen aan de Rijn (Nederland), Kluwer, 2010, 464 p. (hierna verkort T. COOK en A.I. GARCIA, *International*).

16. De gebrekkige aard van de argumenten tegen de arbitreerbaarheid van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten en de oplossingen die kunnen worden gevonden voor de gegronde argumenten, zorgen ervoor dat geconcludeerd kan worden dat niets in de weg zou mogen staan daaraan. Bijgevolg zouden alle geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten voor arbitrage vatbaar moeten zijn.

17. Om aan te tonen dat het vorige vandaag de dag niet in elk rechtsgebied het geval is, zal een *hedendaags overzicht worden gegeven van een beperkt aantal landen*. Deze worden onderverdeeld in de meer liberale landen enerzijds, zoals de Verenigde Staten, België en niet te vergeten Zwitserland, en langs de andere kant de minder liberale of 'andere landen', waartoe China, Brazilië, Italië en Zuid-Afrika behoren. Met de hiervoor vermelde opsomming wordt getracht diversiteit aan te tonen in de regelgeving, die negatief kan zijn voor partijen. De opsomming omvat economisch belangrijke landen, waar commerciële arbitrage een belangrijke rol speelt of nog kan spelen. De vermelding van twee Europese landen dient ertoe de verschillen binnen Europa enigszins aan te geven. Zowel Westerse als Oosterse landen worden besproken. Daaruit zal blijken dat vooral in zeer ontwikkelde Westerse landen de bereidheid tot arbitrage groot is. Naarmate men meer naar het Oosten trekt wordt die bereidheid kleiner. Zuid-Afrika wordt vermeld aangezien dit het enigste land is waar de wetgeving in een expliciet verbod voorziet voor arbitrage betreffende de geschillen rond een bepaald intellectueel eigendomsrecht. Het regime inzake de arbitreerbaarheid wordt telkens onderscheiden van het erkenningsregime.

18. Als laatste zal worden onderzocht *waar partijen in aanraking kunnen komen met openbare orde- of niet-arbitreerbaarheidsexcepties*. Om een zoveel mogelijk op de praktijk gericht aanpak mogelijk te maken wordt hier uitgegaan van een studie van Garcia en Cook.[6] Daaruit zal blijken dat zij op vier momenten rekening moeten houden hiermee: in de eerste plaats voor het arbitragetribunaal, daarnaast ook voor de bevoegde rechtbank in een parallelle procedure, ook wanneer een beroepsprocedure wordt ingesteld tegen een arbitrale uitspraak en als laatste indien partijen de erkenning en tenuitvoerlegging zoeken van een arbitrale uitspraak. Aangezien de eerste drie momenten geen aanleiding geven tot al te veel problemen, wordt slechts kort ingegaan hierop. Een duidelijke regeling van deze

[6] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 53-62.

situaties in nationale of internationale regels of principes, met als speerpunt het Competence-competence principe, is hiervan de oorzaak.

19. Problematischer wordt het wanneer erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken rond intellectuele eigendomsrechten wordt gezocht. De inter partes werking van arbitrale uitspraken beperkt hier namelijk het nut van de erkenning van arbitrale uitspraken die de geldigheid of eigendom van een intellectueel eigendomsrecht betreffen. Zij werkt ook door bij de erkenning of tenuitvoerlegging van voornoemde uitspraken in een ander land dan waar de beslissing is gewezen. Opnieuw blijkt hieruit de spanning tussen de inter partes werking van arbitrale uitspraken en de erga omnes werking van intellectuele eigendomsrechten.

20. Uit de inter partes werking van arbitrale uitspraken en in mindere mate ook uit de diversiteit in de regelgeving van landen omtrent de arbitreerbaaheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten volgt dat de voordelen van arbitrage voor de houder van een intellectueel eigendomsrecht in groot onevenwicht zijn met de voordelen van arbitrage voor de tegenpartij. Arbitrage bij geschillen rond intellectuele eigendomsrechten leidt bijgevolg tot een ongelijkheid tussen partijen. Vooral bij uitspaken met betrekking tot de geldigheid en de eigendom van intellectuele eigendomsrechten beperken de voordelen zich voor de niet-houder tot de verhouding tussen de partijen. De conclusie wordt afgesloten met een kritische kijk op de hedendaagse toestand met als apotheose een voorstel tot oplossing naar het voorbeeld van Zwitserland. Bij dit voorstel wordt getracht de gelijkheid van de partijen te waarborgen zonder afbreuk te doen aan hun vrijheid en de relatieve werking van arbitrale uitspraken.

Deel I

De kwalificatie van licentieovereenkomsten en de invloed ervan op de afdwingbaarheid van deze overeenkomsten in een internationale setting

A. Inleiding

1. De exclusieve exploitatie van een idee vormt voor de bedenker een belangrijke incentive om een intellectueel eigendomsrecht aan te vragen bij de daartoe bevoegde autoriteiten. Een idee moet renderen, de vele uren onderzoek voorafgaand aan de ontwikkeling van een product en de middelen dienen op een of andere manier gerecupereerd te worden. Precies om die reden kan de ondernemer of de uitvinder zelf proberen concurrenten voor te blijven of derden te verhinderen een bepaald werk te kopiëren. Dit kan in de eerste plaats door ervoor te zorgen dat bepaalde technologie of een bepaald werk beschermd wordt.

2. Vervolgens kan de houder deze rechten dan ook echt uitoefenen. Hij kan daarbij verscheidene mogelijkheden aanwenden. Hij kan bijvoorbeeld beslissen om zelf zijn of haar rechten te exploiteren. Anderzijds kan de houder ook licenties verlenen of zelfs (tijdelijke) overdrachten van deze rechten organiseren.

3. De exploitatie van intellectuele eigendomsrechten beperkt zich daarbij al lang niet meer tot de grenzen van een land. Internationale transacties omtrent intellectuele eigendomsrechten zijn vandaag de dag schering en inslag. Als roerende immateriële rechten beperken zij zich niet louter tot een bepaald grondgebied in tegenstelling tot de rechten verbonden aan onroerende eigendom.[7] Zij kunnen in onze geglobaliseerde economie gemakkelijk worden geëxploiteerd over landsgrenzen heen, door middel van licenties of overdrachten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat met deze rechten een internationale uitstraling wordt geassocieerd.

4. Een schijnbare tegenstelling is hierbij echter waar te nemen. In tegenstelling tot het vaak internationale karakter van transacties omtrent intellectuele eigendomsrechten is de

[7] T. COOK en A.I. GARCIA, supra noot 6, 8 (hierna verkort T. COOK en A.I. GARCIA, *International*).

bescherming ervan beperkt tot het territorium waarin deze rechten gelding hebben.[8] Intellectuele eigendomsrechten zijn namelijk uitsluitende rechten waarvan de werking beperkt is tot het grondgebied van de Staat, met uitbreiding de regio waarvoor zij verleend zijn.[9] Territorialiteit is met andere woorden de premisse bij afwezigheid van exhaustieve internationaal geldende rechten.[10]

5. Bijgevolg is er nog een belangrijke rol weggelegd voor het internationaal privaatrecht.[11] Het internationaal privaatrecht laat immers toe om wetsconflicten op te lossen die kunnen ontstaan naar aanleiding van de (internationale) uitoefening van rechten verbonden aan intellectuele eigendom. Gezien de inherent internationale aard van intellectuele rechten in contrast staat met de bescherming ervan, die puur nationaal of regionaal is, spelen conflicten tussen wetten nog steeds een belangrijke rol in het recht. Wanneer een licentiegever aan een licentienemer een licentie verschaft omtrent een intellectueel eigendomsrecht, de licentienemer daarbij zijn licentie uitoefent in een ander land dan het land van vestiging van de licentiegever en die licentie bovendien geregistreerd wordt in dat land, is het niet onbedenkelijk dat naar aanleiding van een geschil tussen beide partijen onenigheid bestaat over het recht dat het geschil zal beheersen.

6. Het zoeken naar het recht dat van toepassing op bepaalde conflicten vormt dus een belangrijk aspect van het oplossen van internationale geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten. In het bijzonder moet gewezen worden op geschillen omtrent licentieovereenkomsten, waar veel zal afhangen van de toepasselijke wet: de al dan niet formele en substantiële geldigheid van de overeenkomst, de overdraagbaarheid van het in de overeenkomst bepaalde recht, wie de houder is van een bepaald recht, enz.

In dit kader ontstond al in de jaren vijftig van de vorige eeuw onder prominente rechtsgeleerden discussie omtrent de toepasselijk regels bij geschillen omtrent het in licentie geven van patenten, een discussie die zich na een aantal jaren van stilte weer op

---

[8] G. VAN HECKE en K. LENAERTS, *Internationaal privaatrecht*, Gent, Story Scientia, 1989, nr. 663. (hierna verkort G. VAN HECKE en K. LENAERTS, *Internationaal privaatrecht*).
[9] Ibid.
[10] Ibid. Er moet evenwel worden gewezen op de invoering van het Europees octrooi waardoor de territorialiteit enigszins moet wijken voor 'internationaliteit". Ook de Benelux registraties geven aanleiding tot nuances op de territorialiteit.
[11] G. VAN HECKE en K. LENAERTS, *Internationaal privaatrecht*, supra noot 8, nr. 664.

gang trok eind de jaren 70.[12] De laatst vernoemde opflakkering kwam er naar aanleiding van een beslissing van de Europese Economische Gemeenschap uit 1969 om binnen de gemeenschappelijke markt tot een unificatie te komen van de regels omtrent de rechtskeuze.[13] Een belangrijk aspect daarvan was de zoektocht naar geünificeerde regels omtrent het toepasselijk recht voor immateriële (intellectuele) eigendom en bij uitbreiding licentieovereenkomsten omtrent intellectuele eigendomsrechten.[14]

7. De taak om deze regels te ontwerpen werd aan Duistland uitbesteed. Het uiteindelijke resultaat van deze zoektocht was een ontwerp van Eugen Ulmer, een prominent Duits jurist, aangesteld door het toenmalig West-Duitse ministerie van justitie.[15] Zijn ontwerp behandelde zowel rechtskeuzeregels van toepassing op de vorm als op de inhoud van licentieovereenkomsten.[16]

Eugen koos daarbij voor een verschillend toepasselijk recht naargelang het om de vorm of de inhoud ging. In afwijking van de algemeen aanvaarde regels van rechtskeuze van toepassing op de vorm van de overeenkomst koos hij als toepasselijk recht voor het recht van het land waar het patent was uitgevaardigd.[17] Voor wat de substantiële geldigheid van deze overeenkomsten bij afwezigheid van rechtskeuze door de partijen betreft maakte hij een onderscheid in het licht van de toepasselijke wetgeving naargelang de licentienemer al dan niet de verbintenis op zich op zich had genomen om het desbetreffende recht te exploiteren of naargelang al dan niet een exclusieve licentie was toegekend.[18]

---

[12] G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements and conflict of Laws", *Northwestern Journal of International Law & Business* 1980, 11 (hierna verkort G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements")
[13] G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements", supra noot 12, 12.
[14] Ibid; M. GIULIANO en P. LAGARDE, "Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst", Senaat, *Gedr. St.* 1985-86, nr. 362/1, 4 (hierna Rapport Giuliano-Lagarde).
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] E. ULMER, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws: a study carried out for the commission of the European communities, directorate-general for internal market and industrial affairs*, Deventer, Kluwer, 1978, 101 (hierna E. ULMER, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*) . De algemeen aanvaarde regels omtrent het toepasselijke recht toepasselijk op de vorm van (dit soort) contracten hebben als aanknopingspunt de inhoud van het contract (de lex causae) of de plaats waar de het contract werd gesloten (lex contractus). Zie hiervoor G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements", supra noot 13, 12.
[18] E. ULMER, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, supra noot 18, 101.

8. Kritiek op de in dit ontwerp voorgestelde regels bleef echter niet uit. De voornaamste kritiek werd geformuleerd vanuit de optiek dat het hanteren van deze regels zou leiden tot de toepassing van verschillende toepasselijke wetgevingen.[19] Contractanten bij contracten die meerdere landen behelzen zouden namelijk moeten voldoen aan de (wettelijke) vereisten van elk van die landen.[20] Gezien in het internationaal privaatrecht getracht wordt zoveel als mogelijk een enkele toepasselijke wet te vinden die zoveel mogelijk aspecten van geschil omvat, zou het vorige juist vermeden moeten worden.

Omwille hiervan werden dan ook in meeste verdragen en nationale rechtskeuzeregels mechanismen voorzien om de toepassing van een recht mogelijk te maken, zij het dat dit de regel vormt waarop uitzonderingen mogelijk zullen zijn. Rechtszekerheid moet soms enigszins wijken voor flexibiliteit, vooral in het internationaal contractenrecht.

9. Zoals later zal blijken gaan de meeste prominente rechtsgeleerden er vandaag de dag van uit dat het nodig is om bij licentieovereenkomsten het contractuele (de rechten en de plichten van de partijen) te scheiden van het eigendomsrechtelijke (aspecten omtrent de intellectuele eigendomsrechten zelf).[21] Op die manier kan een contractuele relatie met als voorwerp de overdracht of het in licentie geven van een intellectueel eigendomsrecht tot de toepassing leiden van rechtsregels uit verschillende rechtsgebieden.

10. In deze bijdrage zal uitgegaan worden van diezelfde tweeledigheid, namelijk enerzijds het contract en anderzijds de intellectuele eigendomsrechten zelf (B). Vervolgens zal gekeken worden naar de gevolgen van deze kwalificaties voor de afdwingbaarheid van deze contracten in het licht van het internationaal privaatrecht (C). In deze bijdrage zal, om de vergelijking te kunnen maken met het recht dat de substantiële en formele geldigheid zou moeten beheersen, ingegaan worden op het recht dat de geldigheid van de intellectuele eigendomsrechten beheerst (C 1). Het onderzoek naar de afdwingbaarheid zal zich beperken tot enerzijds de formele (C 2) en anderzijds de substantiële geldigheid (C 3) van licentieovereenkomsten. Tot slot zullen ook de "dwingende bepalingen" en de bepalingen van openbare orde aan bod komen (C 4). De zoektocht naar een enkel toepasselijk recht vormt het kader van deze bijdrage.

---

[19] Zie bijvoorbeeld G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements", supra noot 12, 13.
[20] G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements", supra noot 12, 13.
[21] Auteurs zoals J.J. Fawcett en P. Torremans, G. Modiano, G. Vanhecke en K. Leanaerts en J. Erauw gaan hiervan uit.

11. Met 'afdwingbaarheid' wordt hier bedoeld de mogelijkheid voor de partijen om hun overeenkomst hard te maken, de mogelijkheid om hun overeenkomst staande te houden ten opzichte van derden. Er wordt hier bijgevolg niet gesproken over de acties die ondernomen kunnen worden om inbreuken op licentieovereenkomsten te remediëren.

B) De kwalificatie van licentieovereenkomsten

1. Internationaal

12. Conflictenrechtelijke regels zijn abstracte regels die een methodologische toepassing vergen.[22] Alvorens deze regels toe te passen op een bepaalde situatie, dient rechters zeker te zijn of zij wel mogen toegepast worden. Daarvoor is vereist dat het voorwerp van een geschil of aspecten daarvan gekwalificeerd worden. Deze kwalificatie zal leiden tot de toepassing van de juiste abstracte verwijzingsregels. De aanknopingsfactor, die in deze regels zijn voorgeschreven, zal vervolgens leiden tot een of meerdere toepasselijke wetgevingen.

13. Zoals eerder gezegd zal deze bijdrage bij de kwalificatie van licentieovereenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, bij afwezigheid van specifieke conflictenrechtelijke regels omtrent licentieovereenkomsten, vertrekken vanuit een fundamenteel onderscheid, namelijk enerzijds de contractuele aspecten (rechten en plichten van de partijen) en de intellectuele eigendomsrechten anderzijds. Dit onderscheid wordt door de meeste auteurs aangehouden, zonder daarbij evenwel klaar en duidelijk een reden voor te geven.[23] Ook in Belgische rechtspraak van na de inwerkingtreding van het EVO is die opvatting waar te nemen.[24]

14. De hoofdreden daarvoor kan gevonden worden in de partijen die betrokken zijn bij rechtshandelingen omtrent intellectuele eigendomsrechten. Uitgezonderd auteursrechten

---

[22] J. ERAUW, *International privaatrecht*, Mechelen, Kluwer, 2009, 343 (hierna J. ERAUW, *International privaatrecht*).
[23] Zoals bijvoorbeeld J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 693-797; G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements", supra noot 12, 17; G. VAN HECKE en K. LENAERTS, *Internationaal privaatrecht*, supra noot 8, 312-314.
[24] Zie bijvoorbeeld Brussel 10 november 1998, *IRDI* 1999, 24.

behoeven intellectuele eigendomsrechten registratie met het oog op hun bescherming ten opzichte van derden. De Staat kent bij alle intellectuele eigendomsrechten bescherming toe aan particulieren.[25] De relatie waarvan hier sprake is, is er een tussen een publiekrechtelijke instantie enerzijds en een rechtssubject anderzijds en is zeker niet contractueel. Een rechtssubject vraagt als het ware bescherming van zijn rechten aan een publiekrechtelijk organisme. Op die manier zijn deze rechten 'verplicht' verbonden aan een bepaald land of gebied. De uitwerking van deze rechten beperkt zich, zoals eerder gezegd, tot het gebied waarvoor de toekenning is verkregen.

15. Dit vereist een andere aanpak dan bij contracten. Bij contracten staat de contractuele relatie centraal. Dit betekent dat de partijen en hun vrijheid centraal staan. Gezien wij ons vandaag de dag in een geglobaliseerde economie bevinden waar contracten met aanknopingspunten in verschillende landen schering en inslag zijn, is er nood aan een minder rigide aanpak, een aanpak die de contractuele vrijheid van de partijen centraal plaatst.[26]

16. Een onderscheid tussen enerzijds de contractuele aspecten en anderzijds de intellectuele eigendomsrechten bij de kwalificatie dringt zich bijgevolg op. Ook het Giuliano-Lagarde rapport bij het Verdrag van Rome van 1980 neemt dit onderscheid aan als uitgangspunt.[27] Bijgevolg is het dus niet mogelijk om bij contracten omtrent intellectuele eigendomsrechten de gehele contractuele relatie te onderwerpen aan de rechtskeuzeregels omtrent contracten.

Belangrijk hierbij is te weten welke kwesties in de contractuele sfeer vallen en welke kwesties eerder in de sfeer vallen van de intellectuele eigendomsrechten zelf.

a. Verbintenis / contract

[25] De creatie van intellectuele eigendomsrechten, met uitzondering van het auteursrecht en aanverwante rechten, vereist in de regel het doorlopen van een procedure die wettelijk is voorgeschreven. Pas indien die procedure is doorlopen kan een intellectueel eigendomsrecht toegekend worden.

[26] Zie Comm. EG 14 januari 2003, "Groenboek over de omzetting van het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in een communautair instrument, alsmede over de modernisering ervan", Brussel, COM(2002), 654 definitief. (hierna verkort Groenboek). De rechtskeuze vormt de hoeksteen van het EVO en de Rome I Verordening.

[27] Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 10.

17. In de contractuele sfeer vallen achtereenvolgens de geldigheidsvereisten voor het ontstaan van een overeenkomst, eventuele formele vereisten, de rechten en de plichten die partijen stipuleren omtrent intellectuele eigendomsrechten en de regels omtrent de beëindiging van de overeenkomst.[28]

Er zal evenwel pas volledige duidelijkheid ontstaan over de elementen die in de contractuele sfeer vallen na het bekijken van de vragen die opgelost kunnen worden met gebruik van de verwijzingsregels voor intellectuele eigendomsrechten zelf. Dit is het gevolg van de strikt te hanteren scheidingslijn tussen enerzijds de contractuele aspecten en anderzijds de niet-contractuele aspecten en het feit de niet-contractuele aspecten veel eenvoudiger afgebakend kunnen worden dan de contractuele aspecten.[29] De strikte scheiding tussen beide deelaspecten van de contractuele relatie zorgt ervoor dat hetgeen niet onder de laatste categorie kan of mag gekwalificeerd worden, onder deze categorie gekwalificeerd wordt.

b. Zakenrecht: intellectueel eigendomsrecht

18. In het algemeen gaat het hier om vragen omtrent de creatie, het leven en de beëindiging van intellectuele eigendomsrechten. Deze drie categorieën werpen verschillende vragen op.

Voor wat de creatie van intellectuele eigendomsrechten betreft moet gedacht worden aan vragen zoals wie een industrieel eigendomsrecht kan verkrijgen en vooral welk industrieel eigendomsrecht verkregen kan worden onder een bepaald recht.[30] Ook de vraag of het recht behoort aan de uitvinder, aan de maker of nog aan de persoon die het recht registreert valt in deze categorie.[31] Bovendien zijn vragen zoals wanneer en hoe zo'n recht ontstaat pertinent hier.[32]

---

[28] Zie o.a. E. ULMER, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, supra noot 18, 86-90; J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 747-749.
[29] De vrijheid van de partijen in het contractenrecht geeft partijen de mogelijkheid om de meest uiteenlopende zaken te regelen in hun contractuele relatie.
[30] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 747 en 749.
[31] Ibid.
[32] Ibid.

Omtrent het 'leven' van intellectuele eigendomsrechten kunnen volgende vragen gesteld worden: of en aan wie de houder deze rechten (geheel of gedeeltelijk) kan overgedragen, of een exclusief of niet-exclusief recht om een auteursrechtelijk werk te exploiteren kunnen toegekend worden, of intellectuele eigendomsrechten al dan niet het voorwerp kunnen uitmaken van licenties, of partijen deze overdrachten of licenties dienen te registreren en welke vorderingen een licentiehouder (zelfstandig) mag uitoefenen wanneer een inbreuk is gepleegd op zijn recht(en).[33]

In het bijzonder moet nog gewezen worden op cinematografische werken. Belangrijk daarbij zijn vragen omtrent het al dan niet bestaan van een register voor deze werken en of voor de geldigheid ervan of de afdwingbaarheid ervan ten opzichte van derden het al dan niet en in welke omstandigheden het nodig is om overeenkomsten betreffende cinematografische reproducties, cinematografische aanpassingsrechten en eventuele andere overeenkomsten daaromtrent te laten registreren.[34]

Met betrekking tot beëindiging is het belangrijk te weten hoe deze rechten ophouden te bestaan en wanneer ze dit doen.[35]

2. Nationaal

19. De zoektocht naar toepasselijke regels houdt hierbij zeker niet op. In bepaalde landen bestaat ook in het nationale recht zelf onder rechtsgeleerden discussie over de kwalificatie van licentieovereenkomsten en de bijhorende toepasselijke regels. Een voorbeeld hiervan is België waar de inhoud van het contract aanknopingspunten heeft met meerdere rechtsfiguren.[36]

Deze kwesties behoren echter niet meer tot het domein van het internationaal privaatrecht. Zij moeten worden beoordeeld met toepassing van materieel nationaal recht.

C. Invloed van de kwalificatie op de afdwingbaarheid van deze overeenkomsten

[33] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Zie o.a. Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, *Handboek licentieovereenkomsten*, Gent, Larcier, 2008, 7-11.

20. Zoals voorheen al voldoende kon blijken leidt de kwalificatie van licentieovereenkomsten ertoe dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds de contractuele elementen van licentieovereenkomsten en anderzijds de aspecten rond de intellectuele eigendomsrechten zelf.

21. Die tweeledige kwalificatie zal zoals hieronder zal blijken ook leiden tot de toepassing van verschillende rechtsbronnen om de toepasselijke wetgeving te kunnen achterhalen. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of de toepassing van die onderscheiden rechtsbronnen tot eenzelfde toepasselijke wetgeving kan leiden, met name een enkele toepasselijk wetgeving die zowel de contractuele als de zakenrechtelijke elementen beheerst?

22. Om het geheel overzichtelijk te maken zullen het auteursrecht langs de ene kant en de industriële eigendomsrechten langs de andere kant in de mate van het nodige apart behandeld worden. Dit onderscheid wordt gerechtvaardigd door het feit dat verschillende soorten contracten opgesteld worden in beide gevallen en bovendien vereist het auteursrecht geen registratie.[37]

1. Recht toepasselijk op Intellectuele eigendom

23. Bijzonder bij de afdwingbaarheid van een licentie op een intellectueel eigendomsrecht is de vereiste dat het voorwerp van die licentie, met name het intellectuele eigendomsrecht zelf, geldig moet zijn. Pas indien dat voorwerp geldig is, kan er namelijk gesproken worden over een al dan niet mogelijke overdracht en kan het overgedragen recht ook afgedwongen worden ten opzichte van derden in hoofde van de nieuwe houder.

24. Ondanks de nauwe band die bestaat tussen contractuele en niet-contractuele aspecten of zakenrechtelijke aspecten bij de toekenning van een licentie, de toekenning vereist een geldig voorwerp, is de vraag naar de geldigheid van een intellectueel eigendomsrecht een kwestie die geenszins betrekking heeft op contractuele aspecten. Zij heeft betrekking op de relatie tussen de Staat en de houder van het recht. Zij betreft de creatie, het leven en het einde van het recht in kwestie en is dus als het ware enigszins

[37] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 746; E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of* laws, supra noot 18, nr. 137.

vreemd aan de relatie tussen licentiehouder en licentienemer. Omdat vragen die intellectuele eigendomsrechten betreffen erga omnes aspecten (zakenrechtelijke aspecten) betreffen moeten zij strikt onderscheiden worden van de contractuele aspecten.

25. De nauwe band die beiden hebben vanuit contractueel oogpunt (de houder van een intellectueel eigendomsrecht kan geen licentie verlenen indien hij of zij niets heeft om in licentie te geven) kan bijgevolg in het licht van het internationaal privaatrecht niet aangehouden worden. De vraag naar de geldigheid van het recht zelf moet behandeld worden onder de wetgeving die het toepasselijke recht aanwijst voor de intellectuele eigendomsrechten zelf.

26. Het vinden van het recht dat het ontstaan, het leven, en de uitdoving van deze rechten beheerst is echter niet al te moeilijk. Belangrijk hierbij is dat een groot aantal landen het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom en het Verdrag van Bern van 9 september 1886 voor de bescherming van werken van letterkunst en kunst hebben geratificeerd.[38] Deze rechtsbronnen bevatten geen expliciete conflictenrechtelijke regels, maar ze bevatten daarentegen wel aanwijzingen die kunnen leiden naar het toepasselijke recht.[39] Van groot belang hierbij is dat de beide verdragen het principe van nationale behandeling van intellectuele eigendomsrechten garanderen.[40] Met behulp van dit principe en de bijkomende overweging dat de bescherming van deze rechten beperkt blijven tot landsgrenzen (territorialiteit), wordt in de regel dan ook geconcludeerd tot de toepassing van het recht van het beschermingsland (de lex protectionis).[41]

27. De regel bevat evenwel enkele kleine uitzonderingen. Zo kan bijvoorbeeld gewezen worden op de toepassing van het recht van het land van oorsprong (lex originis)

---

[38] Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, *BS* 29 januari 1975, 885 (hierna Unieverdrag van Parijs); Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, BS 10 november 1999, 41901.(hierna Berner Conventie). Een overzicht van de ratificerende landen kan gevonden worden op de website van de World Intellectual Property Organization (http://www.wipo.int/portal/index.html.en).

[39] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 671..

[40] Zie artikel 5 van de Berner Conventie en artikel 2 Unieverdrag van Parijs.

[41] Zo wijzen bijvoorbeeld auteurs als G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Fawcett en Torremans , Wolff, Eugen en nog andere op de toepassing van deze lex. De toepassing van de lex protectionis op vragen omtrent intellectuele eigendomsrechten wordt gezien als een internationaal aanvaard principe. Zie T. VERBIEST, "Propsition de règlement sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles ("Rome II"): adaptée aux technologies de l'information et de la communication?", *Tijdschrift@ipr.be* 2004, afl. 1, www.ipr.be, 119-120.

wanneer het gaat om de termijn van bescherming voor auteursrechtelijke werken. Daar het Verdrag van Bern in artikel 14 (2) enkel een maximumtermijn voorschrijft voor de zogenaamde 'vreemde werken' en toelaat aan de lidstaten daarvan af te wijken, met andere woorden een termijn op te leggen die minder lang is dan de maximumtermijn, is het aangewezen om hier te verwijzen naar de lex originis.[42]

28. Deze zienswijze lijkt in alle geval in overeenstemming te zijn met deze van het Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht (WbIPR).[43] Artikel 93 van het WbIPR verwijst namelijk naar het recht van de Staat voor het grondgebied waarvan de bescherming van de eigendom wordt gevraagd, met andere woorden de lex protectionis, als toepasselijk recht op intellectuele eigendom, een logisch gevolg van de territoriale werking van intellectuele eigendomsrechten.

29. Het is bijgevolg geenszins opmerkelijk dat de toepasselijke wetgeving hier (in de regel) de lex protectionis is. De vraag is nu of de scheidingslijn tussen de contractuele aspecten van intellectuele eigendomsrechten en de kwesties die de rechten in kwestie zelf betreffen ook een invloed uitoefenen op het toepasselijke recht in casu.

2. Recht toepasselijk op de formele geldigheid van licentieovereenkomsten

30. Alvorens naar de verwijzingsregels die de substantiële geldigheid van overeenkomsten beheersen over te gaan, zal eerst ingegaan worden op deze die bestaan voor de formele aspecten van licentieovereenkomsten.

31. Het recht van bepaalde rechtsgebieden kan vereisen dat partijen een aantal formele vereisten nakomen, waarvan zij het belang zeker niet mogen overzien.[44] De wetgeving in ontwikkelingslanden vereist bijvoorbeeld vaak registratie of toestemming alvorens licentieovereenkomsten of overdrachten van technologie hun uitwerking kunnen krijgen in die landen. Op die manier kunnen zij namelijk de instroom aan technologie enigszins beheersen. Om een registratie of een toestemming te verkrijgen moet dan vaak nog eens

---

42 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 746.
43 Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, *B.S.* 27 juli 2004, 57344.
44 Deze gebieden situeren zicht buiten Europa aangezien in Europese landen vormvrijheid als regel geldt. R.T. JONES, "Fundamentals of international licensing agreements and their application in the european community", *The International Lawyer* 1973, 88-89.

voldaan zijn aan bepaalde personele criteria.[45] Deze formaliteiten kunnen daarbij ook nog eens vele vormen aannemen.[46]

32. Het is dus niet onbelangrijk om na te gaan of partijen in internationale contractuele relatie al dan niet bepaalde vereisten moeten respecteren en welke formele vereisten zij dan ook moeten nakomen. De zoektocht naar het toepasselijke recht dringt zich, bij gebrek aan een universele aanpak, hier bijgevolg dus op.

33. Voorafgaand aan de eigenlijke uiteenzetting dienen twee verduidelijkingen gemaakt te worden. Ten eerste is, ondanks het feit dat vormvereisten divers van aard kunnen zijn, een onderverdeling vanuit doctrinair oogpunt naargelang het soort vormvereiste waarmee partijen te maken krijgen niet aangewezen, zoals ook later zal blijken. Een onderscheid tussen enerzijds de vereisten die met het oog op tegenstelbaarheid voorgeschreven zijn (inschrijving in een register en de bijhorende publiciteit) en anderzijds diegene die niet met het oog op de tegenstelbaarheid voorgeschreven zijn (de vereiste van een geschrift en ook opnieuw de vereiste van registratie wanneer die niet met het oog op tegenstelbaarheid is vereist) is bijgevolg niet nodig.[47]

Ten tweede is het nog belangrijk om in het licht van de toepasselijke wetgeving een onderscheid te maken tussen formele geldigheidsvereisten die op de overeenkomst van toepassing zijn en formele geldigheidsvereisten die op het intellectueel eigendomsrecht zelf van toepassing zijn. Gezien de creatie van een intellectueel eigendomsrecht vaak onderworpen is aan formaliteit(en), kan daaruit niet afgeleid worden dat diezelfde formaliteiten ook bestaansvereiste(n) uitmaken voor licentieovereenkomsten in een bepaald rechtsgebied.[48] Het is dus zeer belangrijk om beide aspecten te onderscheiden.

---

[45] Zo kan bijvoorbeeld gewezen worden op het feit dat in sommige landen enkel de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die ingezetenen, gedomicilieerd of wettelijk opgericht zijn in die landen registratie of toestemming mogen aanvragen. Zie X., *Licensing guide for developing countries: A guide on the legal aspects of the negotiation and preparation of industrial property licenses and technology transfer agreements appropriate to the needs of developing countries*, Genève, World Intellectual Property Organization, 1977, 133-134.

[46] Ibid.

[47] Van Hecke en Lenaerts gaan hier bijvoorbeeld wel van uit. Zie hiervoor G. VAN HECKE en K. LENAERTS, *Internationaal privaatrecht*, supra noot 8, nr. 670.

[48] Zelfs Ulmer maakte hier fouten tegen. Zie G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements", supra noot 12, 14. Door als toepasselijk recht op de vorm van licentieovereenkomsten omtrent patenten het recht van het land waar het desbetreffende patent is toegekend te verkiezen, voegde hij

a. Overeenkomsten gesloten voor 1 januari 1988[49]

34. Het toepasselijk recht op de vormvereisten voor contracten gesloten voor 1 januari 1988 werd algemeen aanvaard ofwel de lex causae (het recht toepasselijk op het contract) of de lex loci contractus (het recht van het land waar de overeenkomst werd gesloten) te zijn.[50] De voornoemde regel behoorde zelfs tot het gewoonterecht.[51]

Ook Belgische rechtspraak omtrent overeenkomsten (in het algemeen) gesloten voor 1 januari 1988, hoewel die zeer beperkt is, ging daarvan uit.[52] De facultatieve verwijzingsregel werd ook hier gehanteerd.

35. De bovenvermelde rechtspraak heeft echter geen betrekking op licentieovereenkomsten, zij het dat deze regel specifiek wel op deze overeenkomsten toepassing zou kunnen hebben gevonden. Een essentiële voorwaarde voor de toepassing ervan bestond er namelijk in dat de vormvereiste een geldigheidsvereiste moest uitmaken.[53] Aangezien vormvereisten bij intellectuele eigendomsrechten in het algemeen zijn vereist om de geldigheid van het recht te verzekeren, zou deze regel bijgevolg perfect toepasbaar geweest zijn om het toepasselijk recht op de formele vereisten van licentieovereenkomsten te achterhalen.

36. Zoals hieronder zal blijken is de aanpak van het EVO en de Rome I Verordening een verderzetting van de hierboven vermelde aanpak.

b. Overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 1988

---

een erga-omnes effect toe aan een puur contractuele relatie. Modiano zei immers dat "… the assignment or licensing agreement is a matter of concern only to the contracting partners, and, therefore, its form should be of no concern to third parties".

[49] In België is het EVO vervroegd in werking getreden bij de Wet van 14 juli 1987. In andere landen kan de datum van inwerkingtreding verschillen. Voor een overzicht zie J. ERAUW, *Internationaal privaatrecht*, supra noot 23, 664-665.

[50] G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements", supra noot 12, 14.

[51] F. VISCHER, *Droit international privé,* Fribourg (Zwitserland)Editions universitaires Fribourg, 1974, 194.

[52] Voor een overzicht zie J. ERAUW, F. BOUCKAERT, L. DE FOER, en M. RYON, "Overzicht van rechtspraak (1965-1984)", *TPR* 1984, 1458.

[53] Ibid.

37. Overeenkomsten met een vreemd element gesloten op of na 1 januari 1988 en voor 17 december 2009 vallen in de regel onder het toepassingsgebied van EVO en overeenkomsten gesloten op of na 17 december 2009 vallen onder het toepassingsgebied van de Rome I Verordening.

Deze twee rechtsbronnen hebben een universele gelding.[54] Dit betekent dat de toepassing ervan niet afhangt van het aangewezen recht.[55] Van zodra een rechter of een administratie van een land, dat binnen het ruimtelijk toepassingsgebied van de Rome I Verordening of het Verdrag van Rome ('EVO') valt, wordt verzocht om uitspraak te doen over kwesties die betrekking hebben op contractuele verbintenissen, vinden deze rechtsbronnen in de regel toepassing.[56]

38. Geldt dit ook voor licentieovereenkomsten? Ondanks het stilzwijgen van artikel 1 (2) EVO en van artikel 1 (2) van de Rome I Verordening over het al dan niet vallen van licentieovereenkomsten onder deze rechtsbronnen, moet aangenomen worden dat dit wel het geval is. Er is namelijk geen enkele bepaling die voorschrijft om licentieovereenkomsten te onttrekken aan het toepassingsgebied van deze rechtsbronnen. De rechtsleer en rechtspraak zijn het dan ook unaniem eens over de toepassing ervan op licentieovereenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Indien een rechter in België bijgevolg gevat wordt met een vordering die de afdwingbaarheid van een licentieovereenkomst als voorwerp heeft moet hij deze rechtsbronnen aanwenden om het toepasselijke recht te achterhalen.

i. Rechtskeuze mogelijk?

39. Zowel de Verordening als het EVO bepalen uitdrukkelijk regels omtrent het toepasselijke recht op vormvereisten die partijen moeten respecteren bij licentieovereenkomsten.[57]

40. In beide rechtsbonnen is een facultatieve verwijzing mogelijk zowel wanneer de partijen zich ten tijde van het sluiten van het contract in het zelfde land bevinden als

[54] Art. 2 EVO.
[55] Groenboek EVO, supra noot 28, 12. Zie ook Rapport Guliano-Lagarde, supra noot 15, 8-9.
[56] Ibid.
[57] Art. 9 EVO en art. 11 Rome I.

wanneer de partijen zich op dat ogenblik in verschillende landen bevinden. In het eerste geval zal de overeenkomst formeel in orde zijn indien zij voldoet aan de vormvereisten van het recht dat toepasselijk wordt verklaard door toepassing van het Verdrag of de Rome I Verordening (lex causae), of van het recht van het land waar de overeenkomst gesloten is (lex loci contractus).[58] In het tweede geval zal het recht van het land dat volgens het Verdrag of de Verordening toepasselijk wordt verklaard opnieuw van toepassing kunnen zijn of zal de overeenkomst formeel geldig zijn indien voldaan is aan de vormvereisten van het recht van een van de landen waar de personen zich ten tijde van het sluiten zich bevinden.[59]

41. Gezien in artikel 9 (1) en (2) EVO en in artikel 10 (1) en (2) van de Rome I Verordening telkens verwezen wordt naar de lex causae, met andere woorden het recht dat door toepassing van het Verdrag of de Verordening toepasselijk wordt verklaard, staat voor de partijen de mogelijkheid open om zelf een keuze te maken op basis van artikel 3. Belangrijk hierbij is dat de keuze uitdrukkelijk moet zijn gedaan of voldoende duidelijk moet blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of uit de omstandigheden van het geval.[60]

Alhoewel daarover getwijfeld zou kunnen worden, staat deze mogelijkheid open voor alle mogelijke vormvereisten.[61] De mogelijkheid om, zonder uitzondering, gebruik te maken van de bepalingen van de Verordening of van het Verdrag om het toepasselijke recht voor licentieovereenkomsten betreffende intellectuele eigendomsvereisten te achterhalen kan gezien worden als een aanwijzing hiervan.[62] Daarbovenop doet de verwijzing van de artikelen 9 en 11 naar de lex causae al vermoeden dat rechtskeuze ook mogelijk is met betrekking tot registratievereisten.[63] Als laatste kan hier gewezen worden op door het Guliano-Lagarde-rapport gehanteerde definitie van 'formele vereisten, bij afwezigheid van

[58] Art. 9 (1) EVO en art. 11 (1) Rome I.
[59] Art. 9 (2) EVO en art. 11 (2) Rome I.
[60] Groenboek EVO, supra noot 28, 12.
[61] Registratie is namelijk sterk verbonden is met een bepaald territorium.
[62] Noch artikel 9 EVO, noch artikel 11 Rome I verbiedt op enige wijze de mogelijkheid voor partijen om zelf het recht te kiezen in hun licentieovereenkomst volgens artikel 3 EVO of artikel 3 van de Rome I Verordening.
[63] De registratie heeft, wanneer zij als voorwaarde voor de geldigheid van de overeenkomst vereist is, niet alleen betrekking op de vorm van de overeenkomst, maar ook op de inhoud. Zolang niet aan een vormvereiste is voldaan zal de inhoud van de overeenkomst bijgevolg niet afdwingbaar zijn. De zowel vormelijke als substantiële aard van de registratie zit als het ware ingebed in deze bepalingen.

definitie in het verdrag van Rome.[64] Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen registratievereisten en andere formele vereisten. Rechtskeuze is dus mogelijk voor zowel de vormvereisten die met het oog op tegenstelbaarheid als deze die niet met het oog op tegenstelbaarheid vereist zijn.

42. Toch zal de rechtskeuze niet absoluut zijn. De toepassing van dwingende bepalingen uit andere rechtsgebieden kunnen zich namelijk opdringen door de werking van artikel 3 (3) EVO en artikel 3 (4) van de Rome I Verordening. De moeilijkheden die hiermee gepaard gaan zullen hieronder uitgelegd worden.[65]

43. In tegenstelling tot industriële eigendomsrechten vereisen auteursrechten en aanverwante rechten zoals eerder gezegd geen registratie, alhoewel de mogelijkheid tot registratie in bepaalde rechtsgebieden wel nog is voorzien en zelfs aangewezen is.[66]

Betekent dit dan ook dat overeenkomsten waarbij een licentie verleend wordt omtrent een auteursrecht nooit het voorwerp moet uitmaken van een registratie? Dit laatste blijkt niet het geval te zijn. In sommige rechtsgebieden gelden voor bepaalde intellectuele eigendomsrechten een registratievereiste. In onder andere Frankrijk, Spanje en Zuid-Korea bestaat bijvoorbeeld nog steeds de vereiste van registratie voor geïmporteerde films.[67] Daarbovenop vormt registratie voor ontwikkelingslanden in het algemeen vaak een manier om de instroom van technologie te beheren en bestaat er dus een reëel risico op het moeten nakomen van een registratievereiste.[68]

Het belang van dit laatste is echter vrij klein in het licht van de regelen omtrent het toepasselijke recht. Het vorige is namelijk slechts uitzonderlijk het geval is.[69]

---

[64] Formele vereisten worden er omschreven als "every external manifestation required on the part of a person expressing the will to be legally bound and in the absence of which such expression of which would not be regarded as fully effective". Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 29.

[65] Zie infra rns. 114-119.

[66] Een voorbeeld daarvan is de Verenigde Staten. Zie X., *Wipo guide on the licensing of copyright and related rights*, Genève, World Intellectual Property Organization, 2004, 45.

[67] X., *Wipo guide on the licensing of copyright and related rights*, Genève, World Intellectual Property Organization, 2004, 60.

[68] Zie supra rn. 32.

[69] De meeste landen geven daartoe wel de mogelijkheid. Zo kan bijvoorbeeld gewezen worden op art. 11 C Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, *B.S.* 14 oktober 1969 (hierna Eenvormige Beneluxwet op de merken). Dit wordt voorzien om de rechten van de licentiehouder sterk te maken ten opzichte van derden, met andere woorden een betere afdwingbarheid van zijn of haar rechten mogelijk te maken.

II. Afwezigheid van keuze

II.1 Industriële eigendomsrechten

44. Bij afwezigheid van rechtskeuze leidde de zoektocht naar het toepasselijke recht op de vormvereisten bij licentieovereenkomsten omtrent industriële eigendomsrechten voor de inwerkingtreding van het EVO in de meeste gevallen tot het recht van het beschermingsland (de lex protectionis). Zo koos Ulmer omwille van verschillende redenen voor de toepassing van dit recht.[70] Hij maakte daarbij geen onderscheid tussen enerzijds de vormvereisten die voorgeschreven waren met het oog tegenstelbaarheid en anderzijds diegene die met een ander oogpunt waren voorgeschreven. Alle vormvereisten moesten volgens hem beoordeeld worden in het licht van de lex protectionis. Bovendien stond hij in zijn opvatting niet alleen.[71]

45. De basis voor de toepassing van de lex protectionis wordt door de meeste auteurs afgeleid uit het principe van nationale behandeling.[72] Dit principe stroomt als het ware zowel door het Verdrag van Bern van 1886 als door het Verdrag van Parijs van 1883.[73]

De inhoud van dit principe is tweedelig. Het heeft langs de ene kant een conflictenrechtelijk aspect en houdt langs de andere kant een verbod van discriminatie in.[74] Wanneer werken of auteurs uit een bepaald land de landsgrens oversteken en zich onder de toepassing van een vreemd recht bevinden, moeten zij een gelijkwaardige bescherming genieten als de werken die daar als nationaal worden aanzien en normaal

---

[70] E.ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, nr. 137-139. Problematisch daarbij is dat Ulmer veronderstelt dat logisch volgt uit het feit dat bij het verwerven van industriële eigendomsrechten, in tegenstelling tot auteursrechten, registratie, indiening of de toekenning van bescherming vereist is dat dit ook een vereiste uitmaakt voor licentieovereenkomsten daaromtrent. De vormvereisten die nagekomen moeten worden bij licentieovereenkomsten behoren moeten gekwalificeerd worden bij de contractuele aspecten, terwijl vormvereisten die het intellectueel eigendomsrecht zelf betreffen behoren tot kwalificatie van intellectuele eigendomsrechten. Beide staan dus los van elkaar en mogen niet gecontamineerd worden zoals Modiano reeds duidelijke heeft gemaakt. Zie hiervoor G. MODIANO, "International Patent Licensing Agreements", supra noot 12, 14.

[71] Auteurs zoals Marcel Plaisant, Fernand-Jacq, Dicey en Morris waren dezelfde mening toegedaan.

[72] Zie M. VAN EECHOUD, *Choice of Law in Copyright and Related Rights*, Den Haag, Kluwer, 2003, 106.

[73] J. DRATLER, *Intellectual property law: Commercial, creative, and industrial property*, New York, *Law Journal Press* 2006, 100.

[74] S.J. SCHAAFSMA, *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht*, Deventer, Kluwer, 2009, 37 (hierna S.J. SCHAAFSMA, *Intellectuele eigendom*).

onder de toepassing van dat vreemd recht vallen (anti-discriminatie).[75] Op basis van het territorialiteitsbeginsel wordt de toepasselijke wetgeving de nationale wetgeving van het 'vreemde' land (conflictenrechtelijk aspect).[76]

46. De lex protectionis heeft echter door de inwerkingtreding van het EVO en vervolgens ook de Verordening aan belang moeten inboeten. Het is namelijk zo dat er geen redenen voorhanden zijn om de toepassing van deze rechtsbronnen op enige wijze te beperken door gebruik te maken van de lex protectionis.[77] De alternatieve verwijzing zorgt er bovendien voor dat de lex protectionis slechts in enkele gevallen toepassing zal vinden, met name indien de overeenkomst met gebruik van de 'karakteristieke prestatie' of de 'nauwste verbondenheid' als aanknopingsfactoren tot de toepassing daarvan zal leiden.

Het is bovendien aangewezen om de toepassing van de lex protectionis zoveel als mogelijk te beperken wanneer licenties verleend worden voor verschillende landen. Dit zorgt er namelijk voor dat partijen telkens aan de vereisten van elk van die landen moeten voldoen. Ten gevolge daarvan brengt dit laatste dan ook een te vermijden last met zich mee, met name een (aanzienlijke) verhoging van de transactiekosten.

47. Bij afwezigheid van keuze van de partijen omtrent het toepasselijke recht op de vormvereisten voor licentieovereenkomsten zullen rechters gebruik moeten maken van de artikelen 4 en 9 van het EVO en 4 en 11 van de Rome I Verordening.[78] Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen enerzijds de vormvereisten die niet met het oog op tegenstelbaarheid worden voorgeschreven en anderzijds vormvereisten die wel met het oog op tegenstelbaarheid zijn voorgeschreven, zoals reed eerder werd gezegd.

48. Het vertrekpunt van de zoektocht naar het toepasselijke recht bij afwezigheid van rechtskeuze van de partijen ligt voor het Verdrag in artikel 9 en voor de Verordening in artikel 11. In beide artikelen is een facultatieve verwijzing mogelijk. Een licentieovereenkomst is formeel geldig wanneer aan de formele vereisten van het recht dat

[75] Ibid.
[76] S.J. SCHAAFSMA, *Intellectuele eigendom*, supra noot 74, 37-38.
[77] Zowel Modiano, Troller als Fawcett en Torremans zijn deze mening toegedaan.
[78] Zowel artikel 9 EVO als artikel 11 Rome I verwijzen in hun eerste lid naar het recht dat ingevolge het verdrag of de Verordening van toepassing is. Bijgevolg kan bij afwezigheid van een keuze van de partijen artikel 4 EVO of Rome I toepassing vinden.

toepasselijk wordt verklaard door middel van artikel 4 (EVO of Rome I) is voldaan[79] of, afhankelijk van waar de partijen zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevinden, aan de vereisten van het recht van het land waar de overeenkomst gesloten is of aan het recht van een van de landen waar een van de partijen zich bevindt ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.[80]

Indien dus niet voldaan is aan de vormvereisten van het recht van het land waar partijen zich bevinden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, noch aan het recht van een van de landen waar de partijen zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bevinden indien zij zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst in verschillende landen bevinden, kan het criterium van de 'karakteristieke prestatie' vervat in artikel 4 toepassing vinden.

49. Hoewel de toepassing van dit criterium zoals later zal blijken aanleiding geeft tot enkele problemen, staat het vast dat bij eenvoudige licentieovereenkomsten de toepassing ervan in de regel zal leiden tot de toepassing van het recht van het land van de licentiegever.[81] Dit in tegenstelling tot complexe licentieovereenkomsten, waar het criterium van de karakteristieke prestatie moeilijk te hanteren is. Hierbij zullen rechters eerder toepassing maken van de nauwste verbondenheid als aanknopingsfactor, waardoor moeilijker te voorspellen valt wat nu het toepasselijke recht zal zijn.[82]

50. De complexiteit van de meeste licentieovereenkomsten zal ervoor zorgen dat de 'nauwste verbondenheid' als aanknopingsfactor bijgevolg vaak een rol zal spelen en de rol

[79] De toepassing van de lex causae is gerechtvaardigd door de logische band tussen de inhoud en de vorm. Een specifiek probleem dat zich hierbij kan voordoen is de vraag naar het toepasselijke recht wanneer toepassing wordt gemaakt van de artikelen 3 (1) en 4 (1) EVO onder de lex causae regel. In dat geval zou het aangewezen zijn om de toepassing te maken van het recht dat van toepassing is op dat deel van het contract dat het nauwst verbonden is met de betwiste voorwaarde waarvan de formele geldigheid afhangt. Rapport Guliano-Lagarde, supra noot 15, 30.

[80] De basis van de toepassing van het recht van het land waar de overeenkomst werd gesloten of een eenzijdige verbintenis is aangegaan ligt in de Locus regit actum- regel die door de wetgeving van alle contractspartijen van het EVO is aanvaard. De bepaling onder deze regel van het land waar de overeenkomst gesloten is, is echter moeilijk wanneer partijen zich in verschillende landen bevinden. Artikel 9 EVO heeft getracht daaraan tegemoet te komen door vooreerst te omschrijven wat er bedoeld wordt met 'personen die zich al dan niet in hetzelfde land bevinden' (art. 9 (3) EVO). Vervolgens zijn de artikelen 9 EVO en 11 Rome I gekozen zeer liberaal opgesteld. In tegenstelling tot de zeer strikte aanpak, die een cumulatieve toepassing vergt van de verschillende toepasselijke wetgeving, is hier gekozen voor een alternatieve aanpak. Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 30-31.

[81] Zie infra rn. 80.

[82] Zie infra rns. 81-83.

van het recht van het beschermingsland bovendien zeker niet uitgespeeld is. Zoals verder ook zal blijken kan, bij gebrek aan een systematische aanpak, het hanteren van de 'nauwste verbondenheid' als aanknopingsfactor immers aanleiding geven tot de toepassing van de lex protectionis, al is dit zeker niet altijd het geval.[83]

51. Het belang van de lex protectionis mag dus niet al te zwaar gereduceerd worden. Formele vereisten zijn namelijk nauw verbonden met het nationale recht dat ze voorschrijft.[84] Dit maakt dat het recht van het beschermingsland dus zeker nog toepassing kan vinden.

52. In dit kader is het bovendien zeker niet onbelangrijk rekening te houden met de bepalingen van bijzonder dwingend recht of de bepalingen van openbare orde. Het belang van de tussenkomst van dwingende bepalingen van het recht van het beschermingsland mogen zeker niet overzien worden.[85] Hoe groot nu echt de impact van deze bepalingen is of kan zijn op de formele vereisten rond licentieovereenkomsten is evenwel moeilijk te zeggen zoals later zal blijken.[86]

53. De lex protectionis lijkt bijgevolg de rode draad te zijn doorheen de geschiedenis, ondanks haar 'schijnbaar' verminderd belang vanaf de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome. Het is evenwel aangewezen om telkens de vormvereisten van het beschermingsland te respecteren om eventuele problemen te vermijden.[87]

II.2 Auteursrechten en aanverwante rechten

54. De zoektocht naar het toepasselijke recht op vormvereisten bij licentieovereenkomsten betreffende auteursrechten of aanverwante rechten is nog steeds van belang. Hoewel de registratie geen vereiste is voor auteursrechten en aanverwante rechten, heeft dit niet noodzakelijk tot gevolg dat registratie bij licentieovereenkomsten

---

[83] Zie infra rn. 82.

[84] In tegenstelling tot wat Jones vooropstelt is het is echter niet zo dat in Europa vormvrijheid als regel geldt (R.T. JONES, "Fundamentals of International Licensing Agreements and Their Application in the European Community", *International Lawyer* 1973, 89). In België moeten licentieovereenkomsten bijvoorbeeld op straffe van nietigheid schriftelijk worden opgesteld (art. 45 § 1 Wet 28 maart 1984 op de Uitvindingsoctrooien, *B.S.* 19 maart 1985, 2774 (hierna Wet op de uitvindingsoctrooien)).

[85] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 797.

[86] Zie infra 4 (d).

[87] Ibid.

daaromtrent niet meer mogelijk is of nooit een verplichting kan ontstaan om deze overeenkomsten te registreren.[88] Daarbovenop stelt de wetgeving van bepaalde landen als vereiste dat licentieovereenkomsten schriftelijk moeten zijn overeengekomen.[89] De afdwingbaarheid van deze overeenkomsten kan dus nog steeds afhangen van het nakomen van een of meerdere vormvereisten. De nood naar het zoeken van het toepasselijke recht is hier bijgevolg nog steeds bestaande.

55. De toepassing van het recht van het beschermingsland (lex protectionis) op de vormelijke aspecten van auteursrechtelijke overeenkomsten werd door Ulmer afgewezen.[90] In dit soort overeenkomsten worden namelijk in de regel wereldrechten toegekend, waardoor het moeilijk of zelfs onmogelijk is om de vereisten van het recht van elk die landen na te leven, of ten minste toch van die landen die vormvereisten voorschrijven.[91] In plaats daarvan verkoos hij een facultatieve verwijzing. Indien auteursrechtelijke licentieovereenkomsten zouden voldoen aan de vormvereisten van het recht van het contract (lex contractus) of aan deze van de plaats van het sluiten van het contract (lex loci actus), zouden zij formeel afdwingbaar zijn.[92]

56. Van Hecke en Lenaerts maakten geen onderscheid tussen auteursrechten en industriële eigendomsrechten net zoals in het Verdrag van Rome (EVO) en de Verordening nu. Zij gingen daarentegen uit van een onderscheid naargelang de vormvoorschriften met het oog op tegenstelbaarheid werden voorgeschreven of niet. In het eerste geval zou de lex protectionis toepassing vinden en in het tweede geval de lex protectionis en de lex contractus.[93]

57. De beoordeling van de vormelijke aspecten van auteursrechtelijke licentieovereenkomsten gesloten na 1 april 1991 en voor 17 december 2009 valt bij afwezigheid van rechtskeuze onder het recht dat met artikel 9 EVO of artikel 11 van de

---

[88] Art. 5(2) van de Berner Conventie verbiedt de contractspartijen om registratievereisten en andere formele vereisten op te nemen in hun nationale wetgeving, ondanks het feit dat bepaalde staten wel conform de principes van de Berner Conventie vrijwillige registratie mogelijk gemaakt hebben. De wetgeving van ontwikkelingslanden kan echter vereisen om een auteursrechtelijke licentieovereenkomst te laten registreren. Zie supra rn. 32.

[89] Zie bijvoorbeeld art. 13 van de Eenvormige Beneluxwet 25 oktober 1966 inzake tekeningen of modellen, *B.S.* 29 december 1973 (hierna Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen).

[90] E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 54.

[91] Ibid.

[92] E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18 , 54.

[93] G. VAN HECKE en K. LENAERTS, *Internationaal privaatrecht*, supra noot 8, 314.

Rome I Verordening toepasselijk wordt verklaard. Dit betekent dat artikel 4 van het EVO en van de Rome I Verordening een belangrijke rol spelen. De nauwe verbondenheid van de vorm en de inhoud verklaart alvast deze aanpak.[94]

Men zou hierbij evenwel kunnen vooropstellen dat verplichte bepalingen omvat in het recht van de plaats waar de auteur of de performer zijn gewone verblijfplaats heeft en die betrekking hebben op de vorm van de overeenkomst moeten gerespecteerd worden indien de auteur of de performer dit wil.[95] De verplichte formele vereisten, in het bijzonder de vereiste van geschrift, daarin vervat hebben namelijk bij auteursrechten en aanverwante rechten als primair doel het beschermen van de werkelijke auteur of de performer.[96] De toepassing van dit recht lijkt in alle geval niet uitgesloten te zijn rekening houdend met wat Fawcett en Torremans vooropstellen.

58. Fawcett en Torremans maken bij de toepassing van het artikel 4 een onderverdeling. Zij onderscheiden langs de ene kant de licentieovereenkomsten waarbij rechten worden toegekend voor een bepaald land.[97] Anderzijds zijn er nog de licentieovereenkomsten waar rechten verleend worden voor verschillende landen.[98] In het eerste geval spelen de artikelen 4 (5) EVO en 4 (3) van de Rome I Verordening de hoofdrollen.[99] Er bestaat namelijk vaak een nauwere band met het recht van het beschermingsland waardoor het hele contract onder dit toepasselijk recht valt.[100] In het laatste geval moeten rechters gebruik maken van artikel 4 (5) EVO en de artikelen 4 (3) en 4 (4) van de Verordening, die in de regel zullen leiden tot de toepassing van het recht van het land van de licentienemer.[101]

---

[94] Zo wees Vischer erop dat "*en principe, le statut contractuel – qu'il soit déterminé par des critères objectifs ou choisi par les parties – régit le contrat dans son ensemble et fixe donc aussi les exigences de forme*" (F. VISCHER, *Droit international privé, Fribourg (Zwitserland)Editions universitaires Fribourg,* 1974, 194. Dit wordt bevestigd in het Guliano-Lagarde rapport (Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 30).

[95] M. VAN EECHOUD, Choice of Law in Copyright and Related Rights, Den Haag, Kluwer, 2003, 196.

[96] L. GIBAULT en P. B. HUGENHOLTZ, *Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union. Final report*, Brussel, European Commission. Directorate General. Internal Market, 2002, 32-33; M. VAN EECHOUD, Choice of Law in Copyright and Related Rights, Den Haag, Kluwer, 2003, 196.

[97] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 787.

[98] Ibid.

[99] Ibid.

[100] Ibid.

[101] Ibid..

59. De toepassing van de lex protectionis is dus ook hier zeker niet gegarandeerd. Dit zal afhangen van de territoriale werking van de overeenkomst, met ander woorden de aanknopingspunten van het contract zullen bepalen of de lex protectionis op de vormelijke geldigheid van licentieovereenkomsten betreffende auteursrechten en aanverwante rechten toepassing kan vinden.

3. Recht toepasselijk op de substantiële geldigheid van licentieovereenkomsten

a. Overeenkomsten gesloten voor 1 januari 1988

60. Aangezien overeenkomsten die gesloten zijn voor 1 januari 1988 (de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome van 1980 (EVO) in België) schaars zijn, zal hierop slechts zeer kort ingegaan worden.

61. In eerste instantie hadden partijen de mogelijkheid om het toepasselijke recht op de contractuele aspecten van de licentieovereenkomst zelf te kiezen (lex voluntatis). Dit principe is ook terug te vinden in Belgische Cassatierechtspraak.[102]

62. Internationaal gezien bestonden dan weer twee belangrijke methodes om het toepasselijke recht te bepalen wanneer partijen geen keuze hadden gemaakt.[103] Ten eerste was er de methode die trachtte de 'gepaste wet' van het contract te achterhalen. Deze bestond uit een objectieve test waarbij rechters het contract dienden te lokaliseren en trachtten te achterhalen met welk rechtssysteem het contract de nauwste en meest reële band had.[104] Door middel van de tweede methode werd getracht rechtstreeks de meest kenmerkende prestant te achterhalen, een methode die nog steeds wordt gehanteerd zowel in het Verdrag van Rome van 1980 ('EVO') als in de Rome I Verordening.[105]

Een duidelijke voorkeur voor een van deze twee aanpakken bleek uit de Belgische cassatierechtspraak. De voorkeur ging uit naar de eerste mogelijkheid. [106] Hoe de concrete

---

[102] Zie Cass. 24 februari 1938, *Pas.* 1938, I, 36.
[103] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 757.
[104] Ibid.
[105] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 757; J. ERAUW, *Internationaal privaatrecht*, supra noot 23, 694.
[106] Zie Cass. 24 februari 1938, *Pas.* 1938, I, 36; Cass. 27 november 1974, *Arr. Cass.* 1975, 373; Cass 27 september 1987, *Arr. Cass.*, 1987-88, 116.

toepassing van het criterium van de nauwste band gebeurde bleek echter minder duidelijk, waardoor het toepasselijke recht niet altijd hetzelfde was.[107]

b. Overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 1988

63. Specifiek voor de substantiële/materiële geldigheid van overeenkomsten bepalen zowel het EVO als de Verordening dat het bestaan en de (materiële) geldigheid van de overeenkomst of een bepaling daarvan beheerst worden door de bepalingen die in deze rechtsbronnen voorzien zijn, indien de overeenkomst of de bepaling geldig zou zijn.[108] De kwalificatie van de overeenkomst speelt bijgevolg een belangrijke rol in de zoektocht naar de toepasselijke regelen.

64. De hoofdrollen zijn daarbij weggelegd voor de artikelen 3 en 4. Aan de hand daarvan moet men het toepasselijk recht op de substantiële geldigheid van overeenkomsten trachten te achterhalen.

I. Rechtskeuze door partijen

65. Zowel het verdrag (art. 3) als de Verordening (art. 3) vertrekken vanuit eenzelfde uitgangspunt: de keuze van de partijen. Dit internationaal aanvaard principe is van toepassing op elk contract dat als voorwerp een intellectueel eigendomsrecht heeft.[109] Deze keuze kan expliciet of impliciet zijn en partijen kunnen los van elke band met het contract het toepasselijke recht kiezen.[110] De vrijheid van partijen is er dus absoluut. Het recht dat zij kiezen bepaalt de substantiële geldigheid van hun licentieovereenkomst. Dit betekent met andere woorden dat de afdwingbaarheid van licentieovereenkomsten

---

[107] F. RIGAUX en M. FALLON, *Droit international privé*, Brussel, Larcier, 1993, nrs. 1295-1298; G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal Privaatrecht, supra noot 8 , nrs. 706-707. Bepaalde rechtspraak trachtte de aanknopingspunten van het contract op een objectieve manier te achterhalen. Zie bijvoorbeeld Rb. Luik, 6 november 1984, *JLMB* 1984, 640; Antwerpen 6 mei 1987, *TBBR.* 1989, 53, noot R. PRIOUX.. Andere rechtspraak trachtte daarbij dan weer één bepaald aanknopingspunt uit de vele eruit te filteren. Zie bijvoorbeeld Kh. Brussel 13 april 1989, *TBH* 1991, 430 en Kb. Brussel 22 februari 1985, *JT,* 1985, 491. Een laatste mogelijkheid bestond erin om de karakteristieke prestatie te trachten achterhalen. Zie Gent 1 maart 1996, *TBBR*. 1997, 104, noot. I. COUWENBERG.

[108] Art. 10 (1) Rome I Verordening en art. 8 (1) EVO.

[109] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 753 en 755.

[110] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 754-755; E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 91.

volledig in hun handen ligt en de keuze van de lex protectionis voor hen volledig openstaat.

66. De absolute vrijheid van de partijen was bovendien nog uitgebreider in het Verdrag. Partijen hadden namelijk op basis van artikel 3 (1) de mogelijkheid om slechts een deel van de overeenkomst te onderwerpen aan een bepaald recht.[111] Het andere deel of de andere delen konden zij onderwerpen aan een ander recht of helemaal niet onderwerpen aan recht. In dit laatste geval zou artikel 4 het toepasselijke recht bepalen.

De vraag is echter of dit nuttig was aangezien dit de transactiekosten voor het afdwingbaar maken van licentieovereenkomsten (aanzienlijk) kon verhogen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze mogelijkheid in de Verordening werd weggelaten.

II. Afwezigheid van rechtskeuze

67. Ondanks het feit dat beide rechtsbronnen als uitgangspunt de vrije keuze van de partijen omtrent het toepasselijke recht hebben, verschillen de verwijzingssystemen in beide rechtsbronnen in aanzienlijke mate als de keuze van de partijen omtrent het toepasselijke recht niet expliciet of impliciet is vermeld in de overeenkomst.

68. Artikel 4 van het Verdrag gaat uit van een objectieve methode om de toepasselijke wet te bepalen.[112] Het bindingselement is de 'nauwste verbondenheid'.[113] Dit betekent dat rechters de overeenkomst zullen verbinden met het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is. Deze vage aanknopingsfactor wordt dan weer ingevuld door een weerlegbaar vermoeden, om het toepasselijke recht nader te bepalen. Het vermoeden houdt in dat de overeenkomst verbonden wordt met het land waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst haar gewone verblijfplaats heeft of in het geval van een vennootschap, vereniging of andere rechtspersoon haar hoofdbestuur heeft.[114]

---

111 Het betref hier de depeçage. Dit in tegenstelling tot bij de Verordening, waar deze mogelijkheid niet bestaat.
112 Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 19.
113 art. 4 (1) EVO.
114 Art. 4(2) EVO. Het doel van deze bepaling was om de toepasselijke wet te laten afhangen van elementen die binnen de contractuele verhouding waren, en niet van de nationaliteit van de partijen

Het algemeen vermoeden vermeld in artikel 4 (2) kan in twee gevallen weerlegd worden zoals vermeld in artikel 4 (5) EVO. Het eerste geval betreft de situatie waarin de rechter niet kan vaststellen welke de kenmerkende prestatie is. Het tweede geval bestaat erin dat wanneer blijkt uit de omstandigheden dat de overeenkomst nauwer verbonden is met een ander land dan het land dat aangewezen is met gebruik van het vermoeden, het recht van dit ander land toepassing zal vinden.

In de beide gevallen zal de rechter moeten trachten te achterhalen wat nu het land is waarmee de overeenkomst het nauwst verbonden is door de verschillende aanknopingspunten van de contractuele relatie af te wegen.[115] De rechter moet dan met andere woorden trachten te achterhalen waar het zwaartepunt ligt van de contractuele relatie.[116]

69. Als laatste moet nog vermeld worden dat in tegenstelling tot in de recent aangenomen Verordening het Verdrag de mogelijkheid voorziet tot depeçage.[117] Een deel of de delen van de overeenkomst die nauwer verbonden zijn met een ander land, kunnen hierdoor onderworpen worden aan het recht van dat land.

70. De moeilijke toepassing van het vermoeden heeft ertoe geleid dat de aanpak van de Rome I Verordening lichtjes gewijzigd werd. Rechters bleken namelijk ab initio over te gaan tot de toepassing van artikel 4 (5) EVO.[118] Op die manier ontstond dan ook onzekerheid over het toepasselijke recht, iets wat ten stelligste diende te worden vermeden.[119]

Gebaseerd op een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad, waarin het uitzonderlijke karakter van de toepassing van artikel 4 (5) EVO werd vooropgesteld, heeft men de structuur van het nieuwe artikel 4 van de Rome I Verordening ten opzichte van het oude

---

of de plaats waar de overeenkomst werd gesloten. Zie hiervoor Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 20.

115 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 759.

116 Zie Groenboek EVO, supra noot 28, 28.

117 Art. 4 (1) EVO.

118 Groenboek EVO, supra noot 28, 26.

119 Ibid.

aangepast.[120] Op die manier werd getracht het uitzonderlijke karakter van die 'escape clause' in de verf te zetten.

71. De Europese wetgever heeft hierbij echter vergeten het fundamenteel probleem zelf aan te pakken, namelijk de in bepaalde gevallen moeilijke toepassing van het vermoeden van de 'karakteristieke prestatie'. Het vinden van een karakteristieke prestatie vereist een voorafgaandelijke kwalificatie van de overeenkomst waarbij de karakteristieke prestatie afhangt van het type overeenkomst waarmee men te maken heeft. Indien echter, omwille van de aard van de overeenkomst, niet duidelijk blijkt wat de karakteristieke prestatie is omdat de overeenkomsten die onder dat bepaald type vallen vrij disparaat zijn en gradaties vertonen qua complexiteit, kunnen zich bijgevolg nog steeds problemen voordoen.[121]

72. Het uitgangspunt van het nieuwe artikel 4 is het eerste lid waarbij voor verschillende groepen overeenkomsten het toepasselijke recht nader wordt bepaald. Het belang van dit eerste lid voor licentieovereenkomsten van intellectuele eigendom is echter klein.[122] Naast het feit dat geen aparte groep is voorzien voor contracten betreffende intellectuele eigendomsrechten, hoewel het ontwerp van Verordening dit wel voorzag, is het zo dat deze overeenkomsten niet gauw onder een van deze categorieën vallen wegens hun vaak complexe aard.[123]

73. Indien deze overeenkomsten niet onder een van de categorieën vallen of in het geval dat de licentieovereenkomst onder verscheidene categorieën zouden vallen, vindt

---

[120] *Société Nouvelle des Papeteries de L'Aa Sa* v. *BV Machinefabriek BOA*, [15 sept.1994], http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=71&step=FullText

[121] Auteurs zoals Fawcett en Torremans stellen namelijk voorop dat het vermoeden gemakkelijk kan toegepast worden op eenvoudige overeenkomsten, met als schoolvoorbeeld de overeenkomst die de verkoop van goederen tot doel heeft, maar dit moeilijker wordt naarmate contracten complexere verhoudingen omvatten, zoals overeenkomsten die verplichtingen van vertrouwen en samenwerking inhouden en vele licentieovereenkomsten zoals hieronder zal blijken . Zie J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 33, 759. Andere auteurs zoals Modiano gaan ook die weg op.

[122] Zij het dat vele distributie- of franchiseovereenkomsten aspecten van intellectuele eigendom kunnen omvatten. De omvang van de intellectuele eigendomsaspecten beïnvloedt de kwalificatie van deze overeenkomsten niet. Zij blijven distributie- of franchiseovereenkomsten. Zie hiervoor J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 763. Bovendien moet gewezen worden op het feit dat licentieovereenkomsten omtrent intellectuele eigendomsrechten moeilijk als overeenkomsten van dienstverlening zouden kunnen worden gekwalificeerd. Het Hof van Justitie heeft namelijk een grote stap in die richting gezet (HvJ C-533/07, *Falco Privatstiftung v. Gisella Weller-Lindhorst*, 2009).

[123] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 761.

artikel 4 (2) toepassing. Net als in artikel 4 (2) EVO verwijst dit artikel naar het recht van het land waar de partij die de kenmerkende prestatie moet verrichten haar gewone verblijfplaats heeft, evenwel deze keer zonder als vermoeden te fungeren.

74. Bijgevolg kunnen opnieuw dezelfde opmerking gemaakt worden als voordien. Licentieovereenkomsten omtrent intellectuele eigendomsrechten zijn wegens hun complexiteit divers van aard zijn, waardoor het bepalen van de karakteristieke verbintenis een moeilijke taak wordt en telkens zal moeten nagegaan worden of er wel een is en of er niet meerdere zijn.[124] De regel wordt met andere woorden de uitzondering en omgekeerd. Het belang van artikel 4 (4) (de ontsnappingsroute) wordt des te naarmate het complexer worden van licentieovereenkomsten.[125]

75. Bij de ontsnappingsroute maakt de Verordening opnieuw gebruik van de 'nauwste band' als aanknopingsfactor, zoals bij de toepassing van artikel 4 (5) EVO. Er dringt zich bijgevolg een afweging op van de verschillende aanknopingspunten van de contractuele relatie.

76. Ter volledigheid kan hier nog verwezen worden naar artikel 4 (3) van de Rome I Verordening. Dit artikel stelt voorop dat indien de toepasselijke wet bepaald kan worden krachtens het eerste of het tweede lid van hetzelfde artikel, maar uit de omstandigheden blijkt dat de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft met een ander land, het recht van dat land dan van toepassing is. Aangezien het zoals hierboven blijkt moeilijk is om de toepasselijke wet voor de meeste licentieovereenkomsten onder het eerste of het tweede lid te bepalen, en dus meer beroep zal gedaan worden op het vierde lid van dit artikel, zal dit artikel slechts sporadisch toepassing vinden.

II.1 Industriële eigendomsrechten

77. Bij afwezigheid van keuze omtrent het toepasselijke recht op een licentieovereenkomst gesloten na 1 januari 1999 en voor 17 december 2009, zal het

[124] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 762.
[125] Dit opnieuw ondanks de raad om de ontsnappingsroute van artikel 4 (4) zo weinig mogelijk te gebruiken.

weerlegbaar vermoeden van artikel 4 (2) EVO toepasselijk zijn. De rechter moet dan bepalen wie de partij is die de meest kenmerkende prestatie levert.

78. Ulmer vertrok daarbij vanuit een onderscheid tussen enerzijds licentieovereenkomsten waarbij de verbintenis van de licentiehouder beperkt was tot het betalen van een forfaitair bedrag en anderzijds licentieovereenkomsten waarbij de licentiehouder zich verbond tot het exploiteren van het industrieel eigendomsrecht of waarbij hem een exclusieve licentie wordt verleend.[126]

In de eerste categorie vielen deze overeenkomsten waarbij een niet-exclusieve licentie werd verleend tegen betaling van een forfaitaire som. Zij vielen bij hem onder de toepassing van het recht van het land waar de licentiegever zijn gewone verblijfplaats of hoofdbestuur, hoofdvestiging of subsidiaire vestiging had, afhankelijk van wie de kenmerkende prestatie moest uitvoeren en in welke sfeer, beroeps - of bedrijfssfeer, dit gebeurt.[127] Dit kwam omdat het zwaartepunt van de contractuele relatie volgens hem daar lag.[128]

In tegenstelling tot de eerste categorie van overeenkomsten lag het zwaartepunt van de contractuele relatie bij de tweede categorie van overeenkomsten bij de licentienemer en moest het toepasselijke recht volgens hem het recht van het land waar de licentienemer gevestigd was zijn.[129] Indien de licentienemer vestigingen had in meerdere landen, kon de overeenkomst al dan niet blijk geven van welke vestiging nu de verantwoordelijkheid heeft voor de exploitatie. Indien dit niet zo was, moest de plaats van vestiging als plaats van de hoofdvestiging worden beschouwd.[130]

79. Er zijn echter bijzonderheden op te merken bij deze indeling. Ten eerste is het zo dat Ulmer exclusieve licentieovereenkomsten indeelde in de laatste categorie. Dit deed hij op basis van het feit dat met betrekking tot dit soort licentieovereenkomsten in de meeste

---

126 E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 93-94.
127 E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 93.
128 Dit is volledig in overeenstemming met het Guliano-Lagarde rapport. Daarin wordt namelijk gesteld dat de betaling van een som nooit de karakteristieke prestatie kan vormen. Deze prestatie vormt enkel de tegen-prestatie en dus zal meest karakteristieke prestatie de andere prestatie zijn. Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot15, 20.
129 E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18 , 94-95.
130 E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 95.

gevallen aangenomen wordt dat de verplichting tot het exploiteren ook aanwezig is.[131] In Angelsaksische landen wordt dit echter niet automatisch aangenomen.[132] Ulmer blijkt bijgevolg voorkeur te hebben gegeven aan een aanpak die niet blijkt aan te leunen bij de praktijk in alle landen.

Bovendien bepaalde Ulmer als pleister op de wonde uitzonderingen op de indeling in de tweede categorie van licentieovereenkomsten. In bepaalde gevallen kon het namelijk zijn dat additionele verbintenissen waren opgenomen voor de licentienemer of de licentiegever in de overeenkomst, waardoor het zwaartepunt van de contractuele relatie verschoof.[133] Deze uitzonderingen dragen weinig bij tot de cohesie van deze indeling.

80. Fawcett en Torremans vertrekken daarentegen vanuit een andere onderverdeling bij het bepalen van het toepasselijk recht. De basis van die indeling is voor hen de complexiteit van de overeenkomst. Zij vertrekken vanuit de specifieke inhoud van het contract. Langs de ene kant zijn er voor hen de eenvoudige overeenkomsten en langs de andere kant staan dan de complexere overeenkomsten.[134]

Bij eenvoudige licentieovereenkomsten, dit wil zeggen licentieovereenkomsten waarbij een licentie voor eenvoudig gebruik wordt verleend en de tegenprestatie enkel uit de betaling van een forfaitair bedrag bestaat, zal het recht van het land van vestiging van de licentiehouder van toepassing worden verklaard.[135]

Voor joint venture overeenkomsten, overeenkomsten waarin de betaling van royalty's is voorzien en andere complexere overeenkomsten is het bepalen van het toepasselijke recht echter moeilijker, zoals hierboven al kon blijken bij Ulmer. Het bepalen van een enkele karakteristieke prestatie is volgens hen, tenzij zeer uitzonderlijk, zelfs niet mogelijk in dit geval, waardoor de artikelen 4 (4) EVO of artikel 4 (5) en 4 (1) van de Verordening weer

131 Zie hiervoor E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 94.
132 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 770.
133 E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 95.
134 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 765-766.
135 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 766. Opnieuw is het zo dat het betalen van een som geld, aangezien dit in zeer veel contracten een van de prestaties uitmaakt, niet gezien kan worden als karakteristieke prestatie.

komen spelen.[136] Hoe complexer licentieovereenkomsten, des te moeilijker een karakteristieke prestatie kan worden onderscheiden of des te groter de mogelijkheid dat zich meerdere karakteristieke prestaties bevinden in de contractuele relatie.

81. Rechters zullen bijgevolg voor de complexe licentieovereenkomsten zowel in het Verdrag als in de Verordening moeten terugvallen op de 'nauwste band' als aanknopingsfactor, zij het dat complexe licentieovereenkomsten niet onverkort aanleiding mogen geven tot de toepassing van deze aanknopingsfactor.[137] De systematiek van het artikel 4 moet zoals eerder gezegd gehandhaafd blijven. Rechters zullen eerst moeten trachten om de karakteristieke prestatie te achterhalen en pas als dit niet kan zal de 'nauwste band' haar rol als aanknopingsfactor kunnen vervullen.[138]

82. In dit geval zijn er drie mogelijkheden. De eerste mogelijkheid bestaat erin om te verwijzen naar het recht van het land waar de gewone verblijfplaats van de licentiegever zich bevindt.[139] Vervolgens kan ook verwezen worden naar het recht van het land waar de licentienemer zijn gewone verblijfplaats heeft.[140] De laatste mogelijkheid bestaat erin om te verwijzen naar het recht van het beschermingsland.[141]

83. Een systematische aanpak is daarbij echter niet mogelijk. Bepaalde licentieovereenkomsten kunnen niet zomaar onderverdeeld worden in een bepaalde groep om ze dan als groep te onderwerpen aan één van deze toepasselijke wetgevingen.[142] Aan de hand van de inhoud van de overeenkomst zal moeten worden nagegaan met welk recht de overeenkomst de nauwste band heeft.

---

[136] In het uitzonderlijke geval dat toch een karakteristieke prestatie kan bepaald worden, is het soms mogelijk een nog nauwere band te vinden met gebruik van artikel 4 (3) Rome I Verordening. J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 767.
[137] Art. 4 (1) EVO en art. 4 (4) Rome I Verordening.
[138] Zowel de Nederlandse (zie noot) als de Belgische rechtspraak (zie bv. Brussel, (4de k.) 21 december 2010, *Tijdschrift@ipr.be* 2011, afl. 2, http://ipr.be/#, 84,) handhaaft deze aanpak. In Engelse rechtspraak werd vroeger vrij snel aangenomen dat de karakteristieke prestatie niet bepaald kon worden (zie Crédit Lyonnais v New Hampshire Insurance Co (1997) 2 Lloyd's Rep 1 (Court of Appeal), http://www.westlaw.co.uk/ ; Definitively Maybe (Touring) Ltd v Marek Lieberberg Konzert Agentur GmbH (2001) 1 WLR 1745, http://www.simic.net.cn/upload/2008-07/20080702150720917.pdf. In recentere Engelse rechtspraak wordt deze aanpak al meer gehandhaaft (zie Samcrete Egypt Engineers and Contractors SAE v Land Rover Experts Ltd (2001) EWCA Civ 2019, (2002) C.L.C.533, onuitg.).
[139] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 767.
[140] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 769.
[141] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 771.
[142] Dit werd al eerder naar voor geschoven.

84. Toch mag het kind hierbij niet met het badwater worden weggegooid, zoals Torremans en Fawcett wel doen.[143] Het is inderdaad zo dat Ulmer eerst trachtte te categoriseren ondanks het feit dat dit voor complexe licentieovereenkomsten wegens hun zeer gedifferentieerde inhoud zeker niet aangewezen is. Langs de andere kant trachtte hij evenwel deze categorisering aan te passen indien bijkomende prestaties het 'zwaartepunt van de contractuele relatie' verschuiven van een partij naar de andere. Aangezien de afweging van de verschillende verbintenissen of prestaties binnen de contractuele relatie zal resulteren in de toepasselijke wet bij de toepassing van artikel 4 (1) EVO en artikel 4 (5), is 'het zwaartepunt van de contractuele relatie' in dit geval als criterium nog nuttig en is de techniek van het verschuiven dat ook.[144]

De nood naar het zoeken van een bepaalde toepasselijke wetgeving die zoveel mogelijk licentieovereenkomsten omvat, is bovendien niet afgezworen bij Fawcett en Torremans. Ondanks de afwijzing van een systematische aanpak, is het namelijk zo dat bij hun indeling omwille van verschillende redenen wel een voorkeur wordt gegeven aan de toepassing van het recht van het beschermingsland.[145]

Bij complexe licentieovereenkomsten omtrent merkenrechten en knowhow is bovendien ook nog enigszins een categorische aanpak waar te nemen bij de toepassing van artikel 4 (5) EVO en artikel 4 (4) van de Verordening. Op die manier bestaat toch nog wat zekerheid omtrent het toepasselijke recht.

85. Bij merkenrechtelijke licentieovereenkomsten wordt vooropgesteld dat de toepassing van het criterium van de nauwste band in het 'meest typische geval' zal leiden tot het recht van het beschermingsland, zij het dat dit niet absoluut is aangezien bij het

---

[143] Torremans en Fawcett doen blijken uit hun analyse dat de indeling van Eugen absoluut is en geen uitzonderingen mogelijk zijn. Dit blijkt duidelijk uit de bewoording "but only a few authors are prepared to accept the applicability of the law of the country of the licencee as a general rule without exceptions".

[144] Het gaat hier dus om hetzelfde procedé.

[145] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 774. Zo kan volgens hen het objectieve zwaartepunt van de licentieovereenkomst daar gevonden worden, leidt de toepassing van deze wet ertoe dat de gehele contractuele relatie door een wet wordt beheerst en valt het recht van het beschermingsland in de meeste gevallen samen met het recht van het land van de licentienemer. Een tegenovergestelde visie kan teruggevonden worden in G. VAN HECKE en K. LENAERTS, *Internationaal privaatrecht*, supra noot 9, nr. 670.

toepassen van die aanknopingsfactor een geval per geval-aanpak aangewezen is.[146] De inhoud van de overeenkomst is ook hier bijgevolg determinerend.

86. Er zijn daarnaast nog specifieke omstandigheden voorhanden. Zo zijn er bijvoorbeeld de franchiseovereenkomsten die een merkenrechtelijke licentie omvatten en de overeenkomsten die licenties toekennen op wereldwijd wel gekende, merkenrechtelijk beschermde producten waarbij de marketing door vreemde dochterondernemingen en licentienemers gecontroleerd en geleid wordt vanaf de plaats van het moederbedrijf volgens uniforme productie-, licentie-, gebruiks- en reclameprincipes.[147] Waar de eerste groep overeenkomsten tot de toepassing zal leiden van het recht van het land van de licentiegever, zal de laatste groep tot de toepassing leiden van het recht van het land van de distribiteur (art. 4 (1) f Rome I Verordening), van het recht van het land waarmee de overeenkomst een kennelijk nauwere band heeft (art. 4 (3) Rome I Verordening) of voor overeenkomsten gesloten voor 17 december 2009 tot het recht bepaald door middel van artikel 4 (5) EVO.[148]

Bij licentieovereenkomsten die betrekking hebben op knowhow zijn ook nog enkele opmerkingen te maken. Ten eerste zijn de meeste licentieovereenkomsten ook hier van regionale of nationale aard, hebben zij een bepaalde licentienemer als bestemmeling en vormen de licentieovereenkomsten die meerdere licentiehouders als bestemmeling hebben eerder de uitzondering.[149] Ten tweede kunnen volgens Torremans en Fawcett twee soorten overeenkomsten onderscheiden worden die de overdracht van knowhow als voorwerp hebben. In het geval geen karakteristieke prestatie bepaald kan worden bij licentieovereenkomsten waarbij alleen knowhow wordt toegekend zou het recht van beschermingsland, ongeacht of dit land passende bescherming voor knowhow voorziet, als toepasselijke recht moeten gelden in het licht van de artikelen 4 (5) EVO en 4 (4) van de Rome I Verordening.[150] Wanneer de toekenning van knowhow dan weer opgenomen is in een meer omvattende licentieovereenkomst die betrekking heeft op een ander intellectueel eigendomsrecht, zal het recht dat van toepassing is op de licentieovereenkomst, met

[146] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 774.
[147] Ibid.
[148] Ibid.
[149] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 775.
[150] Ibid.

uitzondering van de toekenning van knowhow, ook de overdracht van de knowhow beheersen.

87. De toepassing van het recht van het beschermingsland bij de industriële eigendomsrechten is dus ook niet zeker. De context, met ander woorden de karakteristieken van de contractuele relatie, zal daar uitsluiting moeten over geven.

II.2 Auteursrecht en aanverwante rechten

88. Licentieovereenkomsten betreffende auteursrechten konden volgens Ulmer bij afwezigheid van een keuze van de partijen, onder toepassing van artikel 4 (2) EVO in drie categorieën worden verdeeld. De indeling in een van deze categorieën bepaalde de lex contractus.

89. In de eerste categorie vielen de licentieovereenkomsten waarbij het belang van de auteur of zijn opvolgers beperkt is tot de betaling van een som geld. Zoals hierboven reeds is gezegd kan de karakteristieke prestatie nooit bestaan uit de betaling van een som geld, bijgevolg gaven dit soort overeenkomsten aanleiding tot de toepassing van het recht van het land van de vestigingsplaats van de licentiehouder als karakteristieke prestant.[151]

90. In de tweede categorie vielen drie soorten overeenkomsten, die allen leidden tot de toepassing van het recht van het land waar de licentienemer/begunstigde gevestigd was.[152] De drieledige indeling binnen deze categorie bevestigt enigszins de nood aan een afzonderlijke behandeling ten opzichte van industriële eigendomsrechten, ondanks het feit dat geen onderscheid bestaat vanuit het opzicht van het uiteindelijke resultaat. Dit laatste zorgt ervoor dat het belang van deze bijkomende indeling niet te hoog ingeschat mag worden in het opzicht van het toepasselijke recht. Ulmer zei immers zelf dat deze indeling daarom niet echt nodig was.[153]

De drie soorten overeenkomsten waren: enerzijds de auteursrechtelijke overeenkomsten waarbij de begunstigde (licentiehouder) expliciet of impliciet de verbintenis op zich nam

[151] E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 49.
[152] E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 51.
[153] Ibid.

om het werk te exploiteren[154], anderzijds waren er de overeenkomsten die gesloten werden tussen de auteur of zijn opvolgers en een auteursrechtenorganisatie die het op zich neemt om controle uit te oefenen op de uitoefening van de rechten, als laatste waren er de licentieovereenkomst waarbij een exclusief exploitatierecht wordt toegekend aan de licentienemer.[155]

91. Wanneer de begunstigde vestigingen had in meerdere landen konden partijen in de overeenkomst melden welke de vestiging is die verantwoordelijk was of kon dit afgeleid worden uit de overeenkomst.[156] In afwezigheid daarvan was de plaats van de hoofdvestiging de vestigingsplaats van de onderneming.[157]

92. Een laatste (rest) categorie omvatte de overeenkomsten waarin een niet-exclusief exploitatierecht was toegekend, evenwel zonder verplichting om het betrokken recht te exploiteren.[158] Deze overeenkomsten leidden volgens Ulmer onder de toepassing van criterium van de karakteristieke prestatie tot de toepasselijkheid van het recht van het land van de vestigingsplaats van de auteur of zijn opvolgers aangezien diezelfde persoon of personen de karakteristieke prestatie hier moeten uitvoeren.[159]

93. Opnieuw bestond voor Ulmer de mogelijkheid om daarvan af te wijken. De indeling met de bijhorende toepasselijke wetgeving waren slechts richtlijnen.[160] Het aanknopingscriterium van de nauwste verbondenheid met bijhorende afweging kon hier dus zeker nog een rol spelen.[161]

94. Torremans en Fawcett maken eerst en vooral een onderscheid tussen auteursrechten en aanverwante rechten.[162] Bij die laatste rechten, met uitzondering van de rechten van artiesten die optreden, leidt het criterium van de karakteristieke prestatie tot de toepassing van het land van de vestigingsplaats van de licentiegever.[163] Voor de

---

154 Voorbeelden daarvan zijn uitgeefcontracten en podiumproductie overeenkomsten.
155 E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 50.
156 E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 51.
157 Ibid.
158 Ibid.
159 Ibid.
160 Ibid.
161 E. ULMER, *Intellectual property rights and the conflict of laws*, supra noot 18, 51-52.
162 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 777.
163 Ibid.

'eenvoudige licentieovereenkomsten' die betrekking hebben op auteursrechten kan het recht van de vestigingsplaats van de licentiegever onverkort toepassing vinden, zoals ook bij Eugen het geval was.[164]

Het voorstel van Eugen wordt echter niet overgenomen voor wat de overeenkomsten waarbij een plicht tot exploitatie rust op de licentienemer betreft. In dat laatste geval is het namelijk moeilijk om een karakteristieke prestatie te bepalen.[165] Zonder de toekenning van een recht kan het niet geëxploiteerd worden door de licentiehouder en zonder de betaling van royalty('s) heeft de licentie simpelweg geen nut voor de licentiegever.[166] Het enigste wat dit laatste zou doen is de exploitatie door de licentiegever van zijn eigen rechten gedeeltelijk of geheel verhinderen.[167]

95. Dit heeft tot gevolg dat 'complexere licentieovereenkomsten' onder de toepassing zullen vallen van artikel 4 (5) EVO of artikel 4 (4) Rome I Verordening. Hier komt de nauwste band weer spelen als aanknopingsfactor.

96. De auteurs maken daarbij een onderverdeling. Enerzijds zijn er de licentieovereenkomsten waarbij rechten worden toegekend voor een bepaald land.[168] En anderzijds zijn er de licentieovereenkomsten waar rechten verleend worden voor verschillende landen.[169]

In het eerste geval spelen de artikelen 4 (3) van de Rome I Verordening en 4 (5) EVO de hoofdrollen.[170] Er bestaat namelijk vaak een nauwere band met het recht van beschermingsland waardoor het hele contract onder een toepasselijk recht valt.[171] In het laatste geval moeten rechters volgens hen gebruik maken van artikel 4 (5) EVO en de artikelen 4 (3) en 4 (4) van de Rome I Verordening, die zullen leiden tot de toepassing van het recht van het land van de licentienemer.[172]

---

164 Ibid.
165 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 777-778.
166 Ibid.
167 Ibid.
168 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 778.
169 Ibid.
170 Ibid.
171 Ibid.
172 Ibid.

II.3 Opmerkingen

97. Zoals voordien al bleek is een groepsaanpak voor complexe licentieovereenkomsten niet aangewezen. De vele initiatieven tot het vinden van zo exhaustief mogelijke 'regels' of categorieën om zoveel mogelijk licentieovereenkomsten te groeperen lijkt alvast op niets uit te draaien. Het formuleren van uitzonderingen maakt het hanteren van deze 'regels' daarbij nog moeilijker.

In die zin lijkt de aanpak van Fawcett en Torremans de voorkeur te genieten. Zij vertrekken namelijk het meest van alle aanpakken vanuit de specificaties van het contract zelf. De complexe en diverse aard van de licentieovereenkomsten zou de rechter daarbij moeten verplichten tot een geval per geval aanpak. Dat is waar de auteurs naartoe willen, in tegenstelling tot de algemene aanpak van het EVO en de Verordening, die met de toepassing van de 'karakteristieke prestatie' als aanknopingsfactor eerder lijken uit te gaan van een meer categorische aanpak.[173]

98. Het grote nadeel van hun theorie is de moeilijke zoektocht naar het vinden van de toepasselijke wet, een zoektocht die bijgevolg ook veel meer tijd in beslag zal nemen. In die zin staat grondigheid diametraal tegenover efficiëntie. Rechters zullen dus een afweging moeten maken tussen beiden. De vraag is dan ook of rechters genoeg tijd zullen nemen om de verschillende stappen te doorlopen in de zoektocht naar het toepasselijke recht dat de licentieovereenkomst beheerst.

99. Als laatste moet opgemerkt worden dat licenties onderdeel kunnen uitmaken van een distributieovereenkomst. De aanpak van de van de Rome Verordening verschilt hierbij van deze die het Verdrag vooropstelt. Deze laatste voorziet namelijk in artikel 4 (1) in de mogelijkheid tot afscheiding (dépéçage). Daardoor kan, voor overeenkomst die onder de toepassingsgebied ervan valt, de rechter het deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de licentie afgescheuren van het deel dat de distributie betreft. Zoals reeds eerder gezegd voorziet artikel 4 (1) (f) van de Verordening voor de gehele overeenkomst in de toepassing van het recht van het land waar de distributeur zijn gewone verblijfplaats

[173] Het bepalen van de karakteristieke vereist een meer categorische aanpak aangezien rechters die prestatie enkel kunnen bepalen indien zij de overeenkomst in kwestie hebben gekwalificeerd onder een bepaalde categorie van overeenkomsten.

heeft.[174] In het geval dat de omstandigheden echter blijk geven van een nauwere band met het recht van een ander land, kan verwezen worden naar dit recht.[175]

4. Bepalingen die het normaal toepasselijke recht aanpassen

a. "Dwingende bepalingen"

100. Zowel het Verdrag van Rome als de Verordening voorzien in de toepassing van 'dwingende' bepalingen.[176]

101. Deze moeten eerst en vooral onderscheiden worden van de bijzonder dwingende bepalingen voorzien in artikel 7 EVO en artikel 9 van de Verordening. Waar deze bepalingen betrekking hebben op de regels die hun toepassing opdringen in het internationaal privaatrecht zelfs wanneer de toepasselijke wetgeving een vreemd recht is, doelen artikel 3 (3) EVO en artikel 3 (4) van de Verordening op de regels waarvan niet kan worden afgeweken bij contract in een zuiver nationale toestand.[177] Deze laatste zijn met andere woorden regels van substantiële aard van het recht van het land waarin alle elementen van de situatie waarin de partijen zich bevinden gelegen zijn.[178] Zij beperken de autonomie van de partijen om beroep te doen om de supplementaire regels van het recht van het land die zij gekozen hebben om de interpretatie van de overeenkomst te beheersen.[179]

102. Zowel in de bewoording als in de inhoud van artikel 3 (4) van de Rome I Verordening zijn echter verschillen waar te nemen. Zo werd in de Rome I Verordening de term 'dwingend' achterwege gelaten omwille van de verwarring die ontstond, vooral in de Engelse vertaling van het EVO, tussen de 'dwingende bepalingen' en de 'bijzonder dwingende bepalingen'.[180] Daarnaast omvat artikel 3 (4) van de Rome I Verordening nu

---

[174] Déçépage bestaat hier niet, zodanig dat de gehele overeenkomst onderworpen wordt aan dit artikel. Zie J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 779.
[175] Op basis van artikel 4 (3) van de Rome I Verordening.
[176] art. 3 (3) EVO en art. 3 (3) en (4) Rome I Verordening.
[177] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 782-783.
[178] Ibid. ; S. FRANCQ, "Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles: De quelques changements …", *Journal Du Droit International* 2009, 54 (hierna verkort S. FRANCQ, "Le règlement Rome I").
[179] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 782-783.
[180] S. FRANCQ, "Le règlement Rome I", supra noot 178, 54.

ook de intracommunautaire toestanden, zodat de communautaire regels waarvan niet afgeweken kan worden bij akkoord hun toepassing blijven vinden.[181] Als laatste kan erop gewezen worden dat het doel van deze laatste bepaling, in tegenstelling tot de oude bepaling, is om de zogenaamde fraus legis te vermijden, zij het dat de inhoud van dit begrip niet vaststaat en dus niet kan vastgesteld worden wat de gevolgen zijn van haar toepassing.[182]

b. De bijzonder dwingende bepalingen (lois de police)

103. Zowel het Verdrag van Rome van 1980 als de Rome I Verordening voorzien ook in de tussenkomst van bijzonder dwingende bepalingen, waarvan de toepassing zich als het ware opdringt wanneer een contractuele relatie nauw verbonden is met het recht van een bepaald land.[183] Het toepassingsgebied van deze bijzonder dwingende bepalingen wordt als het ware dwingend, rechtstreeks of specifiek aangewezen of de rechtspraak interpreteert dit zo.[184] Deze bepalingen kunnen het recht dat normaal van toepassing is ten gevolge van de artikelen 4 overroepen, zij het wel niet volledig.[185]

104. Hoewel artikel 7 EVO en artikel 11 van de Verordening vanuit eenzelfde uitgangspunt vertrekken, zijn ook hier verschillen waar te nemen in de aanpak die zij vooropstellen.

105. Beide artikelen hebben betrekking op zowel de dwingende bepalingen van het forum als deze van derde staten. De voorrang van de dwingende bepalingen van het forum is daarbij absoluut.[186] Wanneer bepaalde omstandigheden zich voordoen moeten zij toegepast worden alvorens gebruik wordt gemaakt van de normale conflictenrechtelijke regels.[187] De toepassing van de dwingende bepalingen van derde staten is daarentegen

---

181 Ibid.
182 S. FRANCQ, "Le règlement Rome I", supra noot 178, 55.
183 Art. 7 EVO en art. 11 Rome I Verordening.
184 C. ROMMELAERE, "De tussenkomst van bepalingen van bijzonder dwingend vreemd recht" (noot onder Kh. Bergen 2 november 2000), *TBH* 2001, 624.
185 Het met de normale verwijzingsregels aangewezen recht wordt enkel bijgestuurd. Het met de gewone verwijzingsregels aangewezen recht zal in principe dus niet volledig vervangen worden. Zie J. ERAUW, *International privaatrecht*, supra noot 23, 680-681.
186 Zij worden dan ook 'Lois de police' genoemd om hun dwingend karakter te benadrukken.
187 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, nr. 14.150.

onderhevig aan de discretionaire bevoegdheid van de rechter van het forum.[188] Bij het uitvoeren van die discretionaire bevoegdheid moet de rechter wel rekening houden met de aard en de strekking van deze bepaling en daarenboven ook met de gevolgen van de al dan niet toepassing ervan, met bijhorende motiveringsplicht.[189] Tot hier de gelijkenissen.

106. De verschillen liggen vooral in vaststelling van dergelijke regels. Alvorens nationale regels tot de categorie van de internationale dwingende regels behoren is een kwalitatieve beoordeling nodig.[190] Nationale regels van dwingend recht behoren namelijk niet automatisch tot de bepalingen van bijzonder dwingend recht zoals voorzien in het EVO en de Verordening.[191] Voor bijzonder dwingende bepalingen is al grotendeels uitgelegd waarmee de rechter rekening dient te houden bij deze kwalitatieve beoordeling.

107. In het algemeen is een belangrijke wijziging ten opzicht van het EVO op te merken in de Verordening. In tegenstelling tot het EVO vertrekt de Verordening vanuit een definitie die een aantal criteria omvat. Bijzonder dwingende bepalingen worden er omschreven als "bepalingen aan de inachtneming waarvan een land zoveel belang hecht voor de handhaving van zijn openbare belangen zoals politieke, sociale of economische organisatie, dat zij moeten worden toegepast op elk geval dat onder de werkingssfeer ervan valt, ongeacht welk recht overeenkomstig deze Verordening overigens van toepassing is op de overeenkomst".[192]

Dit zorgt ten opzichte van het EVO voor een 'betrouwbaarder' referentiekader waartegen nationale regels kunnen worden beoordeeld. Artikel 7 EVO bepaalt namelijk geen objectieve criteria om na te gaan of het de bedoeling is van de nationale wetgever om een bepaling internationaal dwingend te maken.[193] Het gevolg daarvan is dat de rechter onder

[188] Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 27.
[189] Art. 7 (1) EVO en art. 9 (3) Rome I Verordening. C. ROMMELAERE, "De tussenkomst van bepalingen van bijzonder dwingend vreemd recht" (noot onder Kh. Bergen 2 november 2000), *TBH* 2001, 625.
[190] Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 27.
[191] Zie J. ERAUW, *International privaatrecht*, supra noot 23, 680.
[192] Art. 9 (1) Rome I Verordening. De definitie is geïnspireerd door de Arblade uitspraak uit 1999 van het Hof van Justitie (HvJ C-369/96 en C-374/96, J.-C. Arblade, Arblade & Fils SARL en B. Leloup, S. Leloup, Sofrage SARL, 1999).
[193] J. ERAUW, *International privaatrecht*, supra noot 23, 679.

dit artikel eenzijdig en enigszins discretionair kan bepalen wat wel en wat niet van internationaal dwingende aard is.[194]

Toch moet dit laatste gemilderd worden. Het is namelijk aangewezen onder het EVO, zoals ook onder de Verordening, om zulke uitzonderingen slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden toe te laten.[195]

108. Daarnaast beperkt artikel 9 (3) Rome I de mogelijkheid voor de rechter om bijzonder dwingende regels van derde landen toe te passen en de normale werking van de verwijzingsregels te verstoren. Hij mag namelijk alleen voorrang verlenen aan de bepalingen van bijzonder dwingend recht van het land waar de verbintenissen krachtens de overeenkomst moeten worden nagekomen of zijn nagekomen en bovendien moeten deze bepalingen de tenuitvoerlegging van de overeenkomst onwettig maken. Op die manier komt dit de voorspelbaarheid van de bepaling en bijgevolg ook de rechtszekerheid ten goede.[196]

Lidstaten zijn ook niet meer bevoegd om voorbehouden te formuleren ten aanzien van artikel 9 (3) van de Verordening en is de formulering van hetzelfde artikel 'verbeterd'.[197] Daardoor zou de impact van deze bepaling ten opzichte van het oude artikel 7 (1) EVO vergroot moeten worden.[198]

109. De reeds opgesomde verbeteringen zijn dus al enigszins aan te merken als verbeteringen, maar het blijft echter nog steeds bijzonder moeilijk om vast te stellen of minstens te voorspellen of een bepaling, in het bijzonder een bepaling die betrekking heeft op intellectuele eigendom, van bijzonder dwingend recht is. De meeste wetgevingen bepalen namelijk niet expliciet of een bepaling internationaal dwingend van aard is.[199] Daarbovenop moeten rechtbanken alvorens een bepaling van internationaal dwingende

---

[194] J. ERAUW, *International privaatrecht*, supra noot 23, 679-680; J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 787.
[195] J. ERAUW, *International privaatrecht*, supra noot 23, 680. In de overwegingen van de Rome I Verordening staat namelijk dat rechters zich slechts in uitzonderlijke omstandigheden kunnen beroepen op bepalingen van bijzonder dwingend recht of van openbare orde op basis van overwegingen van algemeen belang.
[196] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 787.
[197] Ibid.
[198] Ibid.
[199] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 789.

aard een bijzonder dwingende bepaling uitmaakt gebruik maken van de criteria in artikel 9 om tot een oordeel te komen, wat een subjectieve invulling in de hand werkt.[200]

110. Fawcett en Torremans wijzen hierbij bovendien op het nut van de vraag of het doel van de bepaling geëerd wordt door haar toepassing in casu.[201] Dit zou een zekere discretie geven aan rechters in de toepassing van artikel 7 (2) EVO en artikel 9 (2) Rome I Verordening, een aanpak die te verkiezen is boven een meer rigide aanpak waarbij het beschermen van de politieke, sociale economische organisatie van een Staat een resultaat zou uitmaken in plaats van een doel. Dit lijkt alvast onproblematisch te zijn in het licht van de bewoording van artikel 7 EVO en artikel 9 van de Verordening, maar de vraag is natuurlijk of bij de toepassing van bijzonder dwingende bepalingen discretie aangewezen is. Gezien zowel het EVO als de Verordening vertrekken vanuit de contractsvrijheid zou dit die vrijheid, ongewenst, te veel kunnen beperken door de tussenkomst van bijzonder dwingende bepalingen uit een vreemd recht te vergemakkelijken.

111. Reden tot overmatig optimisme is er bijgevolg zeker nog niet. Door de discretionaire bevoegdheid van rechters enigszins te beperken, is de discretie nog niet volledig verdwenen. Bij afwezigheid van internationaal geldend recht zal dus altijd bijzondere aandacht moeten worden verleend aan de eigenheden van het nationale recht. Dit is dan ook enigszins te betreuren aangezien de werking van de normale conflictenrechtelijke regels hierdoor aangetast kan worden en verschillen tussen landen in de uitkomst van een geschil ook in de hand worden gewerkt hierdoor.

112. Bijgevolg is het dan ook moeilijk of zelfs onmogelijk voor partijen om de exacte uitkomst van een geschil te voorspellen. Het moet evenwel gezegd worden dat bij afwezigheid van duidelijkheid van de regels omtrent hun aard een aantal bronnen kunnen worden gehanteerd om de exacte aard te bepalen. Erauw wijst bijvoorbeeld op het belang van voorbereidende werkzaamheden en uitvoeringsbesluiten.[202] Ook de aard van de materie kan daaromtrent uitsluitsel geven.[203]

c. Bepaling van openbare orde

[200] Ibid.
[201] Ibid.
[202] J. ERAUW, *Beginselen van het internationaal privaatrecht*, Gent, Story-Scientia, 1985, 123.
[203] Ibid.

113. Als laatste kan nog gewezen worden op de bepalingen van openbare orde, die moeten onderscheiden worden van de dwingende bepalingen.[204]

Dwingende bepalingen zijn positieve wettelijke bepalingen, waarvan de toepassing niet leidt tot de vervanging van het normaal toepasselijke recht, de toepassing ervan is additioneel aan deze van het normaal toepasselijke recht.[205] Zowel dwingende bepalingen van een derde land als deze van het forum kunnen hierbij tussenkomen.

De werking van de openbare orde is daarentegen negatief en is bovendien beperkt tot de tussenkomst van de openbare orde van het land van het forum. Wanneer regel(s) uit het normaal toepasselijke recht in aanraking komen met de openbare orde van het forum zal dit leiden tot de gedeeltelijke of gehele niet-toepassing van het normaal toepasselijke recht. [206] In de plaats daarvan zal het recht van het forum van toepassing zijn.[207] Vereist is wel dat de toepassing van die regel(s) 'kennelijk' niet zou stroken met de openbare orde van het forum, wat erop wijst dat de toepassing van deze bepalingen eerder uitzonderlijk is.[208]

d. Invloed op de afdwingbaarheid van internationale licentieovereenkomsten betreffende intellectuele eigendomsrechten

114. In tegenstelling tot de vraag naar de impact van de toepassing van de 'dwingende bepalingen', is de vraag naar de impact van dwingende of bijzonder dwingende bepalingen en bepalingen van openbare orde op de afdwingbaarheid van internationale licentieovereenkomsten moeilijk te beantwoorden. Verschillende redenen kunnen hiervoor aangegeven worden.

Een eerste reden is dat het moeilijk is om na te gaan of bepalingen bijzonder dwingend of van openbare orde zijn. Er is namelijk geen algemeen aanvaarde lijst voorhanden van

[204] Art. 16 EVO en art. 21 Verordening.
[205] J. HARRIS, "Mandatory rules and public policy under the Rome I regulation", in F. FERRARI en S. LEIBLE (eds.), *Rome I regulation: The law applicable to contractual obligations*, München, Sellier, 2009, 297.
[206] Ibid.
[207] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 793-794.
[208] Ibid.

bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken en nationale wetgevingen vermelden slechts sporadisch expressis verbis of bepalingen van die aard zijn.[209] Staten bepalen bovendien zelf, eventueel rekening houdend met internationale criteria, van welke regels niet kan worden afgeweken.[210] Elke Staat heeft bijgevolg haar eigen 'dwingende regels', die niet noodzakelijk overeenstemmen met deze van andere landen.

Ten derde is het niet ondenkbaar dat de groep van bepalingen waarvan niet kan worden afgeweken met de tijd wijzigt. Deze begrippen hebben namelijk, bij gebrek aan een duidelijke internationaal aanvaarde definitie, geen vaste inhoud en zijn met opzet ook vaag gehouden met het oog op het verkrijgen van een akkoord. Op die manier kunnen eigenheden van nationale rechtsstelsels nog in aanmerking worden genomen.

115. Daarbovenop is de tussenkomst van bijzonder dwingende bepalingen niet beperkt tot een bepaald land. Zowel in de Rome I Verordening als het Verdrag van Rome kunnen zowel bijzonder dwingende bepalingen van de forumstaat als deze van derde landen tussenkomen. De tussenkomst van deze laatste bepalingen zal afhangen van de aanknopingspunten van de overeenkomst of overeenkomsten in kwestie.

116. De voorspelling van de uitkomst van een geschil blijft daardoor grotendeels onzeker voor partijen, een onzekerheid die allesbehalve voordelig is voor hen. Bij afwezigheid van vermelding expressis verbis welke bepalingen niet kan worden afgeweken en de bijkomende verschillen tussen landen verhoogt dit de transactiekosten voor partijen aanzienlijk en werkt dit onzekerheid omtrent de contractuele relatie in de hand. Dit geldt evenzeer voor geschillen betreffende licentieovereenkomsten omtrent intellectuele eigendomsrechten.

117. In het algemeen kan aangenomen worden dat niet alle (inter)nationale regels die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten bijzonder dwingende bepalingen uitmaken. De koppeling van bepalingen omtrent intellectuele eigendomsrechten aan het

---

[209] J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 789. Bij afwezigheid van een expliciete vermelding zullen rechters zelf moeten uitmaken of een bepaalde regel dwingend is of niet.
[210] Rapport Giuliano-Lagarde, supra noot 15, 27 .

mededingingsrecht of het territorialiteitsbeginsel en eventuele andere theorieën bieden hiervoor namelijk geen afdoende bewijs.[211]

In uitzonderlijke gevallen geeft de wetgeving zelf aan dat zij zicht opdringt. Bijzonder hierbij in de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 is het artikel 79, dat de dwingende aard van de auteurswetgeving aankaart.[212] Bijgevolg kan worden geconcludeerd dat deze wet intenties heeft om zich op te dringen wanneer een auteursrechtelijke licentieovereenkomst nauw verbonden is met het Belgisch auteursrecht.

118. Bepalingen van openbare orde die betrekking hebben op auteursrechten zijn daarentegen over het algemeen schaars.[213] Behoudens de regels met betrekking tot de overdracht van morele rechten zullen er weinig regels zijn die de openbare orde raken.[214]

119. Er zal dus telkens moeten worden nagegaan wat de waarde van een substantiële regel is, zij het dat door de link met mededingingsrecht aangenomen kan worden dat relatief meer dwingende bepalingen bestaan in het intellectueel eigendomsrecht dan in andere rechtsgebieden.[215] De flexibiliteit voor partijen is dus zeker niet absoluut.

D. Conclusie

120. De kwalificatie van (internationale) licentieovereenkomsten betreffende intellectuele eigendomsrechten in het internationaal privaatrecht leidt in de eerste plaats niet tot al te veel problemen. Belangrijk hierbij is een goede afbakening tussen enerzijds de intellectuele eigendomsaspecten en anderzijds de contractuele aspecten.

121. Problematischer is echter het feit dat beide deelaspecten aanleiding geven tot de toepassing van verschillende rechtsbronnen in het internationaal recht. Dit verhoogt dan ook het gevaar op rechtsonzekerheid, in die zin dat verwijzingsregels die elk afzonderlijk een deelaspect beheersen verschillend kunnen zijn en dit dus ook aanleiding kan geven tot de toepassing van nationale wetgevingen van verscheidene landen.

---

211 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 79-793.
212 Wet 30 juli 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, *B.S.* 27 juli 1994, 19297.
213 J. ERAUW, *International privaatrecht*, supra noot 23, 704.
214 Ibid.
215 J.J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property*, supra noot 3, 793.

122. Dit is het geval bij internationale licentieovereenkomsten. Flexibiliteit staat hier namelijk diametraal tegenover rigiditeit.

Het voorwerp van de contractuele relatie, het in licentie geven van een intellectueel eigendomsrecht, vereist zelf een geldig voorwerp met name een geldig intellectueel eigendomsrecht. De houder of licentiegever kan zijn recht(en) pas afdwingen wanneer hij die op een geldige manier heeft bekomen. Hij moet daarvoor voldoen aan de wettelijke voorwaarden van elk recht afzonderlijk waar hij zijn rechten beschermd wenst te zien. Dit is het gevolg van de territorialiteit van de bescherming en het principe van de nationale behandeling die inherent verbonden zijn aan elk intellectueel eigendomsrecht. De territorialiteit van de bescherming en het principe van de nationale behandeling zorgen bijgevolg voor rigiditeit. Het logische gevolg daarvan is dat het recht van het beschermingsland (lex protectionis) in de regel zal bepalen of het intellectueel eigendomsrecht geldig is en of het overdraagbaar is.

123. Daartegenover staat de flexibiliteit die internationale contracten, met inbegrip van contractuele relaties waarbij een intellectueel eigendomsrecht in licentie wordt gegeven, beheerst. Twee verscheidene elementen kunnen daarbij onderscheiden worden.

In de eerste plaats bepalen zowel het Verdrag van Rome 1980 als de nieuwe Rome I Verordening dat het de partijen vrij staat het toepasselijke recht zelf te bepalen. Op die manier kunnen zij het toepasselijke recht als het ware manipuleren en is het mogelijk om zoveel mogelijk aspecten van de contractuele relatie te laten beheersen door een enkel toepasselijk recht.

Daarnaast duidt de flexibiliteit ook op de vrijheid van de partijen om vorm te geven aan de inhoud van hun overeenkomst. Vanuit het internationaal privaatrecht kan dit aanleiding geven tot een probleem voor partijen.

Er hangt namelijk een risico aan die vrijheid, een riscio dat zich in essentie manifesteert bij licentieovereenkomsten betreffende intellectuele eigendomsrechten. Wegens de zeer gediversifieerde inhoud van licentieovereenkomsten is het vaak moeilijk om een (enkele) ‘karakteristieke prestatie’ te bepalen. Dit zorgt er dan ook voor dat

licentieovereenkomsten niet gecategoriseerd kunnen worden en het toepasselijke recht afhangt van de inhoud van het contract. Het is dan ook niet zeker dat het recht dat de eigendomsrechtelijke aspecten van de contractuele relatie beheerst hetzelfde zal zijn als deze die de contractuele aspecten beheerst.

124. De kwalificatie van licentieovereenkomsten heeft dan ook in vele gevallen een invloed op de afdwingbaarheid van licentieovereenkomsten in ruime zin. De lex protectionis, die de eigendomsrechtelijke aspecten in de regel beheerst, beheerst niet altijd de interpretatievragen die de overeenkomst betreffen. De kwalificatie van de licentieovereenkomst brengt in vele gevallen meerdere toepasselijke regels met zich mee.

125. Dit is in alle geval niet bevorderlijk voor partijen aangezien zij op die manier hun transactiekosten verhoogd zien en de onzekerheid omtrent de beoordeling van de afdwingbaarheid van hun overeenkomst daarbij ook verhoogt. In het slechtste geval zullen zij de formele afdwingbaarheid van hun overeenkomst moeten beoordelen volgens een bepaald recht, de substantiële afdwingbaarheid dan weer volgens een ander recht en als laatste de geldigheid van het intellectueel eigendomsrecht volgens nog een ander recht.

126. De moeilijke zoektocht naar het toepasselijke recht op licentieovereenkomsten wordt nog moeilijker wanneer rekening wordt gehouden met “dwingende bepalingen”, ‘bijzonder dwingende bepalingen’ en ‘bepalingen van openbare orde’. Het is namelijk zo dat partijen zich niet uit de werking van deze bepalingen kunnen contracteren. De toepassingen van deze bepalingen dringt zich op en zorgt voor een nog grotere onzekerheid voor hen aangezien moeilijk na te gaan is welke van deze bepalingen zullen tussenkomen in de contractuele relatie.

127. Het is dan ook zeer sterk aangewezen voor de partijen om de invloed van de kwalificatie zo sterk mogelijk te beperken door gebruik te maken van de vrijheid die het EVO en de Rome I Verordening hen verschaft. Partijen doen er dus goed aan in het licht van de voorspelbaarheid om zowel de contractuele aspecten als de eigendomsrechtelijke aspecten te onderwerpen aan een recht. Aangezien geen keuzemogelijkheid bestaat bij de eigendomsrechtelijke aspecten zullen zij de contractuele aspecten onder de toepassing van de lex protectionis moeten laten vallen om die invloed zoveel als mogelijk te beperken. Ook hier is het belangrijk om rekening te houden met de bepalingen waar men zich niet

uit kan contracteren. Maximale vrijheid vereist dus altijd enige voorzienigheid en is dus ook niet altijd absoluut.

DEEL II

ARBITREERBAARHEID VAN GESCHILLEN ROND INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

A. Inleiding

128. Het belang van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting, in het bijzonder arbitrage, neemt in onze maatschappij steeds toe. Tegenwoordig is arbitrage vooral in de commerciële wereld een veel verkozen wijze van geschillenbeslechting, wat natuurlijk het belang van de meest vertrouwelijke weg om geschillen op te lossen, namelijk de gerechtelijke, doet verminderen.[216]

129. De grotere bereidheid van partijen om voor arbitrage te kiezen is een evolutie die zich al een paar jaar manifesteert en is algemeen bekend, de redenen daarvoor al evenzeer. Zij zijn gelegen in de weinige nadelen die arbitrage met zich meebrengt, vooral voor het oplossen van internationale commerciële disputen. Hoewel de kosten voor deze wijze van geschillenbeslechting nog altijd vrij hoog oplopen, is arbitrage vooral voor internationale commerciële disputen de meest verkiesbare weg van geschillenoplossing.[217] Dit komt eerst en vooral omdat de kosten die betrekking hebben op arbitrage slechts een klein deel uitmaken van de grote bedragen die deze geschillen meestal vertegenwoordigen.[218] Bovendien wegen deze kosten niet op tegen de talrijke voordelen die aan arbitrage verbonden zijn. Om er maar enkele op te noemen: efficiëntie, de mogelijkheid voor partijen om experten als arbiters aan te stellen, confidentialiteit, enz.[219]

130. Desondanks wordt arbitrage nog altijd met argusogen bekeken. Zoals altijd het geval is indien iets aan succes wint, is tegenstand nooit ver weg. Bepaalde actoren, in het

---

[216] G. B. BORN, International Commercial Arbitration, Volume 1, Alphen aan de Rijn, Kluwer Law International 2009, 68-71 (hierna verkort G. B. BORN, *Arbitration*, I).

[217] Het belang van arbitrage mag echter niet alleen beperkt worden tot (internationale) commerciële disputen. Ook in het internationaal ruimtelijk recht wordt vaak gebruik gemaakt van arbitrage. Er bestaat bijvoorbeeld een permanent Arbitrage Hof dat vanaf haar ontstaan in 1899 een aanzienlijk aantal territoriale disputen heeft opgelost. Voor een overzicht hiervan zie http://www.pca-cpa.org/showpage.asp?pag_id=1027.

[218] Dixit A. Rigozzi.

[219] G. B. BORN, *Arbitration*, I, supra noot 216, 71-90; W. GRANTHAM, "The arbitrability", supra noot 216, 175.

bijzonder wetgevers en rechters, proberen zoveel als mogelijk deze evolutie tegen te gaan.In sommige landen is arbitrage voor bepaalde soorten geschillen ten gevolge van dit niet toegelaten.[220] Arbitrale overeenkomsten worden ook nog steeds miskend door rechters.

De hoofdreden hiervoor is dat de Staat, in hoofde van de wetgever, er belang bij heeft dat bepaalde geschillen worden opgelost door rechtbanken. Op die manier kan zij erop toezien dat haar eigen recht en de fundamentele garanties die in dat recht vervat zitten worden toegepast.[221]

Bovendien zou door arbitrage en de fundamentele vrijheid van de partijen die daarmee gepaard gaat de toepassing van regels van openbare orde of van dwingend recht omzeild kunnen worden.[222] Partijen kunnen namelijk de gehele arbitrale procedure zelf regelen, de toepasselijke regels vaststellen, al dan niet afzien van beroepsmogelijkheden, zij bepalen in grote mate de bevoegdheid van de arbiter(s), arbitragetribunalen beschikken niet over een lex fori, enz.[223] Met andere woorden, door het onderschrijven van een arbitrale overeenkomst gaan partijen akkoord met de bevoegdheid van een arbitraal tribunaal en wordt de mogelijkheid om naar een rechtbank te trekken (met al de waarborgen die daarmee gepaard gaan), sterk verminderd of zelfs volledig teniet gedaan.

131. Kiezen voor arbitrage heeft dus verstrekkende gevolgen, vooral voor partijen met weinig of geen onderhandelingsmacht. Voor deze laatste kan die keuze zeer nefast uitdraaien. Het is namelijk niet ondenkbaar dat een bepaalde partij de procedure doet

---

220 In Zuid-Afrika zijn geschillen omtrent patenten bijvoorbeeld niet arbitreerbaar. Deze worden door wetgeving expliciet aan arbitrage onttrokken. Zie infra.

221 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 177-178. Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert het respect voor enkele fundamentele beginselen in procedures voor de rechtbank. Dit artikel vindt geen toepassing in arbitrale procedures. Dit komt omdat het een verticale werking heeft, zij betreft alleen de verhouding tussen de Staat en de rechtszoekende onderdaan. Deze laatste is met andere woorden verplicht om enkele garanties na te leven. Zie J. VANDE LANOTTE en Y. HAECK, *Handboek EVRM*, I, *Algemene beginselen*, Antwerpen, Instersentia, 2005, 99-105. Arbitrage is daarentegen een private manier van geschillenbeslechting, zoals hieronder uitgelegd, en betreft dus enkel een horizontale verhouding (tussen partijen).Dit betekent echter niet dat alle fundamentele vereisten van artikel 6 zomaar genegeerd kunnen worden. Arbitragewetten, procedurele regels en ethische richtlijnen verankeren immers bepaalde fundamentele vereisten van artikel 6 EVRM. Zie G. B. BORN, *Arbitration*, supra noot 216, 1458-1548.

222 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 177.

223 J.D.M. LEW, "The Law Applicable to the Form and Substance of the Arbitration clause" in A.J. VAN DEN BERG (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention*, Parijs, Kluwer Law International, 1999, 136.

aanslepen en op die manier tracht de 'zwakkere partij' onder druk te zetten om een bepaalde beslissing te nemen.

132. Gezien de verstrekkende gevolgen die deze keuze met zich meebrengt is een raamwerk of een wettelijke basis absoluut noodzakelijk. Dit vooral om de arbitrale procedure zo eerlijk mogelijk te kunnen laten verlopen en des te meer wanneer aan arbitrale uitspraken dezelfde waarde wordt toegekend als vonnissen of arresten.

Regels hieromtrent zijn fundamenteel en zoals alle regels zouden zij duidelijk en voorspelbaar moeten zijn. Zo ook de regels omtrent arbitreerbaarheid, die de bevoegdheid van een arbitragetribunaal kunnen beperken. Zij staan in verband met de moeilijke relatie tussen de vrijheid van de partijen die een essentieel element is van arbitrage en de fundamentele belangen van de Staat, ook wel de regels van openbare orde genoemd.

Helaas is dit niet altijd het geval. In bepaalde rechtsgebieden bepalen de regels niet altijd of soms niet op een duidelijke wijze welke geschillen via arbitrage opgelost kunnen worden en welke rechtsmateries nu tot de openbare orde behoren, wat de rechtszekerheid zeker niet ten goede komt. Daarnaast worden zij meer dan waarschijnlijk vaak ook met opzet vaag gehouden, vaak met het gevolg dat protectionistische motieven binnensluipen in een rechtssysteem. De vaagheid van die regels leidt tot de mogelijkheid om deze regels als stok achter de deur te hanteren.

133. We kunnen hier ook spreken van een regelrechte diversiteit in regelgeving. Bepaalde landen nemen een zeer liberaal standpunt in omtrent de vraag wat nu via arbitrage kan opgelost worden. Eén van de redenen daarvoor bestaat erin dat het (gerechtelijk systeem) in bepaalde landen als betrouwbaar wordt geacht.[224] De tussenkomst van het gerecht blijkt namelijk een belangrijke factor in de bereidheid om een zeer liberaal standpunt in te nemen tegenover wat via arbitrage kan opgelost worden. Wegens gebrek aan imperium of staatsmacht van de arbiters moeten rechtbanken soms tussenkomen in de arbitrale procedure en bovendien bestaat de mogelijkheid tot beroep bij een gerechtelijke instantie indien één van de partijen benadeeld zou worden tijdens de

[224] Dixit professor A. Rigozzi.

procedure.[225] Indien de wil van de partijen niet gerespecteerd wordt door de arbiters of zich een ander gebrek voortdoet kan één van de partijen meestal beroep doen op de rechterlijke macht om de situatie recht te trekken.

134. Andere landen geven nog altijd voorkeur aan een gerechtelijke geschillenbeslechting, die alle procedurele vereisten nakomt noodzakelijk om een eerlijke procesvoering mogelijk te maken. Hun vertrouwen in arbitrage als alternatieve methode van geschillenbeslechting is kleiner en zij beperken dan ook zoveel als mogelijk de mogelijkheid om op daarop beroep te doen. Bovendien pretenderen zij ook beter te zijn in het beschermen van fundamentele belangen. [226]

135. Bijzondere vragen hieromtrent zijn of geschillen betreffende intellectuele eigendomsrechten, in een internationale setting, tot de categorie van niet-arbitreerbare onderwerpen behoort en indien dit zo is, wat de eventuele gevolgen zijn voor partijen in de procedure. Arbitrage, als private manier van geschillenbeslechting kan namelijk in aanvaring komen met de fundamentele belangen van een Staat.[227] De creatie van de meeste intellectuele eigendomsrechten vereist namelijk de tussenkomst ervan. Bijgevolg is het noodzakelijk om te weten of die tussenkomst van de Staat weldegelijk leidt tot de niet-arbitreerbaarheid van geschillen omtrent intellectuele eigendom.

De United Nations Commission on International Trade Law, die aan de oorsprong lag van de Modelwet Internationale Commerciële Arbitrage gaf reeds aan dat in de vele landen faillissement, 'antitrust' en 'securities' niet arbitreerbaar zijn en bovendien in sommige landen huwelijksaangelegenheden en arbeidsrechtelijke aangelegenheden niet voor arbitrage vatbaar zijn. [228] Over intellectuele eigendom werd evenwel niets gezegd. Daarom kan men zich dan ook de vraag stellen of partijen bij een overeenkomst geschillen daaromtrent aan arbitrage kunnen onderwerpen ?

---

[225] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 34-35. Arbiters kunnen partijen niet dwingen tot het stellen van bepaalde handelingen. Het zijn private individuen die bevoegdheden ontlenen aan de arbitrageovereenkomst opgesteld door de partijen. De bevoegdheid van de rechter wordt bepaald in wetten, zij beschikken dus over staatsmacht (imperium) en kunnen partijen dwingen tot het nemen van bepaalde maatregelen.

[226] Dixit Professor A. Rigozzi.

[227] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 181.

[228] Zie hiervoor § 55. Report of the Secretary–General: possible features of a model law on international commercial arbitration, *UNCITRAL Comm. Doc.* A/CN.91207 (1981).

136. In dit deel van de bijdrage zal getracht worden na te gaan of er en zo ja welke obstakels in de weg staan om geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten te onderwerpen aan arbitrage en of die obstakels effectief grond hebben om op te staan (B), wat de arbitreerbaarheid in verschillende landen inhoudt (C) en waar partijen tijdens een procedure in aanraking kunnen komen met die obstakels (D).

B. Zijn geschillen omtrent intellectuele eigendom vatbaar voor arbitrage?

1. Intellectuele eigendom en gewone eigendom

137. In tegenstelling tot geschillen die op intellectuele eigendom betrekking hebben, zijn geschillen omtrent eigendom in de meeste rechtsgebieden wel arbitreerbaar.[229] Dit impliceert dat er, ondanks de gelijksoortige benaming, verschillen zouden moeten bestaan tussen beide juridische begrippen, verschillen die een andere behandeling in het licht van arbitrage kunnen rechtvaardigen. De vraag is nu of er weldegelijk objectieve, juridische verschillen zijn die dit kunnen verantwoorden?

138. In eerste instantie is niet met zekerheid te zeggen of intellectuele eigendom[230] parallel met dan wel uit de figuur van de eigendom is ontstaan. Net zoals de figuur van de eigendom bestaat intellectuele eigendom namelijk al zeer lang, zij het dat de naam 'intellectuele eigendom' pas populair werd en gebruikt werd als gemene term voor het vakgebied na de oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO/OMPI) in 1973.[231]

Gezien de term zelf in de oudheid nog niet bestond, maar er al zeer vroeg sprake was van monopolies (exclusieve eigendomsrechten) en Romeinse juristen reeds spraken over aan intellectuele werken verbonden eigendomsbelangen, is het alleszins moeilijk te geloven dat beide onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.[232]

---

[229] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 182-183.
[230] A. MOORE, "Intellectual Property", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* 21 juni 2011, http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/intellectual-property/(hierna verkort A. MOORE, "Intellectual Property"). Met intellectuele eigendom wordt sinds de creatie van het WIPO zowel industriële als zuiver intellectuele eigendom bedoeld.
[231] M. A. LEMLEY, "Property, Intellectual Property, and Free Riding", *Texas Law Review* 2005, 1033 (hierna verkort M. A. LEMLEY, "Property").
[232] A. MOORE, "Intellectual Property", supra noot 230.

139. Intellectuele eigendom is in grote mate vergelijkbaar met eigendom aangezien zij in essentie dezelfde bouwstenen bevatten. Zowel eigendom als intellectuele eigendom hebben betrekking op zaken.[233] Die zaken zijn in beide gevallen eigen, wat betekent dat de houder het gebruik of genot van derden (free riding in de ruime zin van het woord) kan beperken of zelfs volledig kan uitsluiten.[234] Naast deze exclusiviteit kunnen deze rechten ook overgedragen worden en maken ze allebei deel uit van de economische activiteit.[235] In die zin zouden ze kunnen beschouwd worden als bezittingen, voorwerpen die vatbaar zijn voor eigendom.[236]

Dit laatste werd ook bevestigd door de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In het arrest Marckx werd gesteld dat artikel 1 van Protocol nr. 1 het recht op eigendom garandeert.[237] Dit artikel spreekt over "bezittingen" ("possessions" in het Engels of "biens" in het Frans), een term die in de rechtspraak van het Hof breed wordt geïnterpreteerd omwille van het gebruik van het woord "biens" in de Franse versie.[238] Het begrip "biens" in de Franse juridische terminologie omvat namelijk alle patrimoniale rechten.[239] Dit betekent dat ook intellectuele eigendomsrechten hieronder vallen.[240]

---

[233] De veel voorkomende misconceptie dat intellectuele eigendomsrechten betrekking hebben op immateriële zaken is mijns inziens uit den boze. Intellectuele eigendomsrechten beschermen in eerste instantie zaken, specifieker gematerialiseerde ideeën. In die zin hebben zij wel indirect betrekking op ideeën. Ideeën zijn abstracte gegevens waarvan de omvang moeilijk te bepalen is, daarom zijn zij niet te beschermen. Met andere woorden, de bedenker laat geen abstract idee beschermen, hij verwerkt dit idee eerst in een concrete toepassing en laat die toepassing dan beschermen. Zie hiervoor o.a. A. MOORE, "Intellectual Property", supra noot 230.

[234] De zogenaamde "right to exclude" maakt dus deel uit van een eigendomsrecht. Zie o.a. F.H EASTERBROOK, "Intellectual Property is Still Property", *Harvard Journal of Law & Public Policy* 1990, 109.

[235] L. SERMET, *The European Convention on Human Rights and property rights*, Volume 88, Straatsburg, Council of Europe Publishing, 1998, 13; T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 5.

[236] Ibid.

[237] Hof Mensenrechten, Marckx v. Belgium, arrest van 13 januari 1979, Publ. Hof, Serie A, Vol. 31.

[238] A. GRGIAE, Z. MATAGA, M. LONGAR en A. VILFAN, *The Right to Property under the European Convention on Human Rights*: *A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights and its protocols* in Human Rights Handbooks, Straatsburg, Raad van Europa, http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f186632.html, 7.

[239] Ibid.

[240] Ibid.

140. Deze opvatting beperkt zich bovendien niet alleen tot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Ook in Amerikaanse rechtspraak en rechtsleer gaan uit van hetzelfde standpunt.[241]

141. Toch moet dit enigszins genuanceerd worden. Intellectuele eigendomsrechten zijn namelijk in tegenstelling tot eigendomsrechten geen eeuwigdurende rechten. Vanwege het maatschappelijk belang van uitvindingen wordt de eigendom ervan beperkt in de tijd.[242]

142. Dit neemt echter niet weg dat intellectuele eigendom vanuit zakenrechtelijk perspectief ook als eigendom kan worden aanzien, aangezien zij in essentie eeuwigdurend is. Het is namelijk zo dat pas wanneer deze rechten het voorwerp uitmaken van registratie, de wetgeving hun werking in de tijd beperkt.[243] Zoals uit artikel 1 van het eerste protocol bij het EVRM blijkt is eigendom bovendien tijdens haar bestaan mogelijks ook zelf onderhevig aan dezelfde beperking.[244] Het principe is dus dat beide verschijnselen eeuwigdurende rechten omvatten, zij het dat zij kunnen worden beperkt.

143. De draagwijdte van het woord "toekenning" bij de creatie van intellectuele eigendomsrechten mag dus niet te breed gezien worden. In principe kan de Staat geen intellectuele eigendomsrechten toekennen.[245] Hoewel in extremis ideeën zouden kunnen toebehoren aan de gemeenschap, behoort de concretisering ervan toe aan een individu en niet aan Staat. John Locke zei immers lang geleden in zijn "The Second Treatise on Government uit 1690 het volgende: "Though the earth and all inferior creatures be common to all men, yet every man has a property in his own 'person'…. The labour of his

---

241 Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986, 1010-20 (1984), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/986/; S.F. Arts & Athletics Inc. v. United States Olympic Comm., 483 U.S. 522, 532 (1987), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/483/522/; F.H EASTERBROOK, "Intellectual Property is Still Property", *Harvard Journal of Law & Public Policy* 1990, 108-118; R. A. EPSTEIN, "John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 204 (2d Series): Liberty versus Property? Cracks in the Foundations of Copyright Law", *University of Chicago Institute for Law & Economics* 2004, 26-38.

242 P. TORREMANS, *Copyright law: a handbook of contemporary research*, Northampton (Verenigde Staten), Edward Elgar Publishing, Inc., 2009,164-165.

243 Ibid. Het nadeel van het laten beschermen is dat de rechten bij beëindiging van de beschermingsperiode terug in het publiek domein komen. Hierbij moet evenwel worden opgepast. Aangezien intellectuele eigendomsrechten pas ontstaan na het doorlopen van een procedure, is er strikt gezien nog geen sprake van intellectuele eigendomsrechten wanneer zo'n procedure nog niet is doorlopen.

244 Art 1, 2de zin 1ste aanvullend protocol EVRM.

245 Indien dit wel zo zou zijn, zou dit impliceren dat de Staat eigenaar of bezitter is van ideeën van rechtssubjecten . Door de toekenning van een intellectueel eigendomsrecht zou haar eigendom of bezit van de concretisering van deze ideeën tijdelijk overdragen worden aan een particulier.

body and the 'work' of his hands, we may say are properly his. Whatsoever, then, he removed out of the state that Nature has provided and left it in, he hath mixed his labour with it, and joined to it something that is his own, and thereby makes it his property".[246]

Indien we dit laatste toepassen op intellectuele eigendomsrechten betekent dit dat zij als natuurlijk recht verworven zijn in ieders intellectuele arbeid.[247] De vermenging van de eigen intellectuele arbeid met iets dat (in extremis) de gemeenschap toebehoort, maakt dat particulieren zich een deel van het "openbaar domein" kan toe-eigenen.[248]

144. Aangezien de premisse hier dus ook "private eigendom" blijft en het voornaamste doel van een registratie bescherming moet zijn, zou de registratie bij intellectuele eigendomsrechten beperkt moeten worden tot een formele handeling (met substantiële karakteristieken) ter bescherming van iemands eigendom.

145. Daarnaast is het zo dat het niet verplicht is om een eigendomsrecht te laten registreren, maar om zijn eigendom te beschermen tegen inbreuken van derden is dit wel aan te raden. Dit maakt dat het voornaamste doel van de registratie niet in de publieke sfeer kan liggen. Het private primeert bijgevolg.

146. Eventuele kritiek hierop is vooral geformuleerd vanuit een (rechts-) economisch standpunt en wijst op de kosten voor derden die veroorzaakt worden door het bestaan van exclusieve eigendomsrechten, meestal om de voordelen van free-riderschap aan te tonen.[249]

Omdat deze laatste kritische uitingen gelimiteerd zijn tot het economische, meer bepaald de economische voordelen van het free-riderschap, ontkennen een deel van de realiteit. Zoals John Locke reeds zei zou het eigendomsrecht inherent moeten zijn aan de actie die tot creatie leidt omdat dit mensen aanzet tot creëren.[250] Het is belangrijk om personen aanzetten tot het uitwerken van ideeën door ze te belonen voor hun inzet. Indien dit niet

[246] Terug te vinden in hoofdstuk 5, § 27.
[247] Zie ook T. ALPIN en J. DAVIS, *Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford, Oxford University Press, 2009, 8.
[248] Ibid.
[249] Zie o.a. M. A. LEMLEY, "Property", supra noot 231, 1046-1069.
[250] S.L. CARTER, "Does It Matter whether Intellectual Property is Property", *Chicago-Kent Law Review* 1993, 716.

het geval zou zijn, zou de incentive om te creëren enorm verminderd worden of zelfs niet bestaan. Het is bijgevolg beter om eigendom los te koppelen van theorieën rond externaliteiten (kosten voor de maatschappij) en free riding.[251]

147. Het gevolg van dit alles is dat er geen of slechts minieme verschillen waar te nemen zijn tussen eigendom en intellectuele eigendom. Intellectuele eigendom is dus eigendom, of om het voorzichtiger te stellen een vorm van eigendom.

Bijgevolg zijn er dan ook geen objectieve redenen voorhanden om intellectuele eigendom, in tegenstelling tot eigendom, te onttrekken aan arbitrage. In de werkelijkheid worden echter op basis van het begrip openbare orde toch beperkingen opgelegd aan de arbitreerbaarheid van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten. Het vage begrip "arbitreerbaarheid" laat namelijk ruimte toe voor interpretatie zoals hieronder zal blijken.

2. Wat zijn de mogelijke obstakels?

148. De verschillende argumenten die opgeworpen worden in het nadeel van de arbitreerbaarheid van geschillen met als voorwerp intellectuele eigendomsrechten kunnen allemaal in verband gebracht worden met één term: de openbare orde.[252] Dit begrip, dat de tussenkomst van de Staat inluidt, is aan een zekere vaagheid onderworpen door de afwezigheid van een duidelijke internationaal aanvaarde definitie.[253] Elk rechtsgebied kan dit begrip bijgevolg zelf invullen.[254]

---

[251] M. A. LEMLEY, "Property", supra noot 231, 1069-1071.
[252] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 173.
[253] De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat geen onderscheid bestaat tussen de nationale openbare orde en de internationale openbare orde. Ondanks het talrijke onderzoek naar een internationaal aanvaarde definitie (zie o. C. W. JENKS, *The prospects of international adjudication*, Londen, Stevens & Sons Limited, 1964, 428-546) is er namelijk nog steeds geen universeel aanvaarde definitie. In de zaak Parsons & Whittemore Overseas CO., Inc. V. Société Générale de l'Industrie du Papier, 508 F.2d 969, 974 (1974), https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/508/508.F2d.969.74-1676.74-1642.174.637.html. omschreef het Amerikaanse Hooggerechtshof de internationale openbare orde met betrekking tot arbitrage als 'those *mandatory norms that comprise a state's most basic notion of morality and justice*'. Dit zou alvast een mooie aanzet zijn om een onderscheid te maken tussen de internationale openbare orde en de nationale openbare orde.
[254] A. REDFERN, M. HUNTER, N. BLACKABY en C. PARTASIDES, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Londen, Sweet and Maxwell, 2004, 419 (hierna verkort A. REDFERN et al., *International Commercial Arbitration*); T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 66-67; J.D.M. LEW, "Arbitration of intellectual property disputes" in J. D. MEISSER (ed.), AIPPI Yearbook 1998, IX, https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=yearbooks, 182-183.

149. Verschillen tussen rechtsgebieden omtrent de invulling en bijhorend de materies die de openbare orde aanbelangen zijn dus zeker niet ongewoon. De 'openbare orde' krijgt in sommige landen een zeer ruime of lukrake invulling en laat ruimte voor het binnensluipen van protectionistische motieven met als nadelig gevolg de aantasting van de rechtszekerheid..

150. Ook in het intellectueel eigendomsrecht speelt dit begrip een rol. Bij de creatie van intellectuele eigendomsrechten is, zoals eerder al kon blijken, de tussenkomst van de Staat vereist. In bepaalde rechtsgebieden betekent dit dat er met de (fundamentele) belangen van de Staat, m.a.w. met de openbare orde, rekening dient te worden gehouden.[255] Dit heeft dan ook gevolgen voor de arbitrage van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten.[256] Indien een geschil betrekking heeft op de creatie of het tenietgaan van deze rechten, zal dit niet aan een rechterlijke beoordeling onttrokken kunnen worden.[257] Op die manier ontstaat een spanningsveld tussen het publieke (de tussenkomst van de Staat) en het private (arbitrage).

151. Het belang van deze discussie is echter niet al te groot. Zij situeert zich vandaag de dag nog voornamelijk in de doctrine en is meer dan waarschijnlijk te wijten aan het bestaan van rechtsgebieden die weigeren om arbitrage voor intellectuele eigendom (volledig) toe te laten. Op die manier trachten rechtsgeleerden te begrijpen wat de mogelijke redenen kunnen zijn om arbitrage met als voorwerp geschillen omtrent (bepaalde) intellectuele eigendomsrechten in bepaalde rechtsgebieden te weigeren, zoals hieronder zal blijken.

Vandaag de dag is het bijna algemeen aanvaard dat geschillen omtrent intellectuele eigendom vatbaarheid zijn voor arbitrage. Dit vormt dan ook de regel. [258] Dit laatste weerspiegelt zich ook in de praktijk. Tegenwoordig is het uitzonderlijk dat landen

[255] In Zwitserland, het meest liberale land op vlak van arbitreerbaarheid, is dit bijvoorbeeld niet het geval zoals hieronder zal blijken.
[256] De impact hiervan is echter beperkt. Het is namelijk zo dat de openbare orde in vele rechtsgebieden, als het over het opzijzetten van arbitrale uitspraken of de erkenning van vreemde arbitrale beslissingen onder het Verdrag van New York van 10 juni 1958 over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, *B.S.* 15 december 1975, 14441 (hierna verkort Verdrag van New York) gaat, restrictief moet toegepast worden. Zie hiervoor T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 75-76.
[257] Bij de creatie of het tenietgaan van een intellectueel eigendomsrecht is de tussenkomst van de Staat immers vereist.
[258] Ibid.

geschillen omtrent de geldigheid of de eigendom van intellectuele eigendom (expliciet) aan internationale arbitrage onttrekken.[259]

152. Het voornaamste verweer, waarvan vele tentakels bestaan, heeft als basis de tussenkomst van de Staat. Vervolgens zullen nog twee andere verweermiddelen behandeld worden, die weliswaar minder belangrijk zijn. Al deze verweermiddelen zullen ook in de mate van het mogelijke weerlegd worden.

a. Tussenkomst van de Staat bij de creatie van intellectuele eigendomsrechten

I. Publiek versus privaat

153. Zoals algemeen geweten moeten ideeën gedeponeerd, geregistreerd en gepubliceerd worden alvorens de bedenker ervan aanspraak kan maken op een (beschermd) intellectueel eigendomsrecht.[260] Registratie met de bijhorende publicatie kunnen, zoals eerder gezegd, enkel bij een daartoe bevoegde statelijk autoriteit.

Rekening houdend met het vorige waren meerdere auteurs de mening toegedaan dat geschillen betreffende (bepaalde) intellectuele eigendomsrechten niet konden worden opgelost door middel van arbitrage. De grondslag van de argumenten die zij formuleerden was gelegen in de zogenaamde soevereine aard van de toekenning van een intellectueel eigendomsrecht.[261]

Zo argumenteerden Alan Redfern en Martin Hunter dat "*whether or not a patent or trademark should be granted is plainly a matter for the public authorities of the state concerned, these being monopoly rights that only a state can grant. Any dispute as to their grant or validity is outside the domain of abitration*".[262]

---

[259] Toch proberen staten door gebruik van het begrip 'openbare orde' nog vaak arbitrage te beperken. In bepaalde rechtsgebieden is er enigszins terughoudend op te merken ten opzichte van het afwijzen of omzeilen van de rechterlijke bevoegdheid zoals in deze bijdrage zal blijken.

[260] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 63. Toch moet dit enigszins genuanceerd worden aangezien niet alle ideeën geregistreerd dienen te worden alvorens ze tot een jus in rem aanleiding kunnen geven. Bepaalde ideeën kunnen in se al tot de creatie van een intellectueel eigendomsrecht leiden. Een voorbeeld daarvan is het auteursrecht, waarbij geen registratie nodig is.

[261] Ibid.

[262] A.REDFERN et al., *International Commercial Arbitration*, supra noot 254, 139.

154. Door de creatie van zulke exclusieve rechten extraheert de Staat een bepaald deel uit het openbaar domein en kent het dit voor een beperkte tijd toe aan een rechtssubject.[263] Op die manier wordt een tijdelijk monopolie toegekend aan de houder van een intellectueel eigendomsrecht.[264] Deze verkrijgt de (intellectuele) eigendom, kan de rechten die daaraan verbonden zijn uitoefenen en heeft bovendien de controle over die rechten.[265]

155. Dit brengt verregaande gevolgen met zich mee waardoor de bevoegdheid tot toekenning alsook die tot het ongedaan maken van diezelfde toekenning, als verlengstuk daarvan, tot de openbare orde moeten behoren en dus enkel door de Staat uitgevoerd mogen worden.[266] Het feit dat in de meeste landen de toekenning van een intellectueel eigendomsrecht enkel kan op grond van de wet bevestigt dit dan ook.[267] Registratie is in dit kader een essentiële vereiste, naast eventuele andere wettelijke voorwaarden, om aanspraak te maken op een intellectueel eigendomsrecht.

156. Een bijkomende opmerking hierbij is dat in sommige landen speciale instellingen gecreëerd werden die over een exclusieve bevoegdheid beschikken om zich bezig te houden met problemen betreffende de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten.[268] Op die manier trachten deze landen op een min of meer gecentraliseerde wijze moeilijkheden omtrent die rechten op te lossen met het oog op het beschermen van het onderliggend beleid die de Staat voert.[269]

Deze instellingen kunnen echter beschouwd worden als verlengstuk van de Staat (in het bijzonder rechtbanken) en bijgevolg is het niet nodig om dit als afzonderlijk argument naar voor te schuiven om geschillen rond intellectuele eigendomsrechten als niet arbitreerbaar te beschouwen, zoals Cook wel doet. [270] Het is namelijk niet denkbaar dat zij

---

263 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 64.
264 Ibid.
265 Ibid.
266 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 63.
267 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 180-181.
268 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 65. Cook wijst er namelijk op dat in landen waar die instellingen bestaan zou kunnen geargumenteerd worden dat aangezien aparte instellingen werden gecreëerd om intellectuele eigendomsrechten ongeldig te verklaren en bijgevolg zelfs rechtbanken daartoe niet bevoegd zijn, a fortiori arbitragetribunalen niet bevoegd kunnen zijn om dat te doen.
269 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 65-66. Dit is bijvoorbeeld het geval in China, in Duitsland en in Nederland.
270 Ibid.

iets anders doen dan de overheidsinstellingen die zich normalerwijze bezig houden met de registratie. Bovendien is het regelgevend kader dat bestaat rond deze instellingen zeer uitgebreid en krijgen zij dus vorm binnen het kader van een Staat.[271]

157. Verscheidene auteurs gingen hierbij zelfs nog een stapje verder. Uit wetgeving en rechtspraak in bepaalde landen leidden zij af dat geschillen rond bepaalde intellectuele eigendomsrechten in se niet-arbitreerbaar zouden zijn.[272] Bepaalde intellectuele eigendomsrechten zouden namelijk over intrinsieke karakteristieken beschikken die de openbare orde raken.[273] Het ging hier dan vooral om (bepaalde) geschillen omtrent patenten en in bepaalde gevallen ook om geschillen omtrent (bepaalde aspecten van) merkenrechten.[274]

Zoals verder in deze bijdrage zal blijken heeft de evolutie van wetgeving ervoor gezorgd dat de bijdragen van deze auteurs gedateerd en achterhaald zijn.[275] Opmerkelijk is in alle geval dat de argumenten die deze auteurs naar voor schoven niets zegden over wat nu de intrinsieke karakteristieken van intellectuele eigendomsrechten zijn die maakten dat er met de belangen van de Staat, met ander woorden de openbare orde, rekening moest worden gehouden.[276] Waterdicht was hun theorie dus zeker niet.

158. Tegenover het publieke karakter van de tussenkomst van de Staat bij de creatie en het tenietdoen van intellectuele eigendomsrechten, staat dan weer het private karakter van arbitrage. Arbitragetribunalen zijn privaat van aard. Zij bestaan uit natuurlijke personen die hun bevoegdheden niet aan de wet ontlenen, zoals rechters, maar wel aan een

---

[271] Zie hiervoor World Intellectual Property Organization, *WIPO intellectual property handbook: policy, law, and use,* Genève, World Intellectual Property Organization, 2004, http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/, 367-376.

[272] H. M. HOLTZMANN en J. E. NEUHAUS, *A Guide to the Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration*, Deventer (België), Kluwer 1989, 39; J. D. M. LEW, *Applicable Law in International Commercial Arbitration*, Dobbs Ferry (New York), Oceana Publications 1978, 557-558; C. W. LAURENCE, W. W. PARK en J. PAULSSON , *International Chamber of Commerce Arbitration*, New York, Oceana Publications, 1985, 87-90.

[273] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 182.

[274] Geschillen omtrent (bepaalde aspecten van) merkenrechten werden bijvoorbeeld in Italië, Israël en de Verenigde Staten niet voor arbitrage vatbaar geacht. Zie hiervoor C. W. LAURENCE, W. W. PARK en J. PAULSSON , *International Chamber of Commerce Arbitration*, New York, Oceana Publications, 1985, 87-88.

[275] Zie ook G. B. BORN, *Arbitration*, supra noot 216, 805-806

[276] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 183.

overeenkomst die door de partijen is opgesteld.[277] De partijen bepalen met andere woorden de bevoegdheid van een scheidsgerecht door middel van een overeenkomst. Het is dan ook niet te verwonderen dat arbiters meestal niet de (dwingende) macht hebben om partijen te verplichten om hun beslissingen na te leven.[278]

159. Aangezien arbitrage dus een private weg van geschillenbeslechting is, die de tussenkomst van de Staat (rechters) tot een minimum herleidt en waar de wil van de partijen als het ware wet is, kan een beroep daarop als een omzeiling van de bevoegdheid van rechter en in extenso de belangen van de Staat gezien worden.[279] Dit zorgt voor gevaar, vooral wanneer aan zwakkere partijen op die manier essentiële rechten worden ontkend.[280]

Daartegenover staat de contractuele basis van arbitrage die ervoor zorgt dat arbitrale uitspraken in de meeste gevallen slechts een inter partes uitwerking hebben.[281] Zij verbinden alleen de partijen die deelnamen aan de arbitrale procedure en kunnen bijgevolg nooit verder reiken dan de verhouding tussen de partijen. De gevolgen van zo'n procedure blijven op die manier beperkt tot de partijen.

160. Op die manier ontstaat een schril contrast tussen de inter partes werking van een arbitrale uitspraak en het feit dat het onderliggende geschil een materie aanbelangt die geacht wordt te behoren tot de openbare orde (erga omnes werking).[282] Indien een arbitragetribunaal tot de conclusie zou komen dat een intellectueel eigendomsrecht ongeldig is, zal dit gevolgen met zich meebrengen die verder reiken dan de relatie tussen partijen. Een dergelijke beslissing houdt namelijk een verklaring (met erga omnes werking) in die het gedrag van derden kan beïnvloeden.[283]

---

277 Ibid ; C. PAMBOUKIS, "On arbitrability: the arbitrator as a problem solver" in L.A. MISTELIS en S. L. BREKOULAKIS (eds.), *Arbitrability. International & comparative perspectives*, Alphen aan de Rijn, Wolters Kluwer Law & Business, 2009,124-125.

278 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 34-36. Arbiters beschikken dus niet over het zogenaamde imperium.

279 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 181.

280 In dat kader stonden Amerikaanse rechtbanken in de 19de eeuw vaak weigerachtig tegenover erkenning van arbitrageovereenkomsten. Zie G. B. BORN, *Arbitration*, supra noot 216, 133.

281 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 8.

282 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 220.

283 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 184.

Dit toelaten zou betekenen dat de arbiter over bevoegdheden beschikt die hem enkel op grond van de wet kunnen toegekend worden, bevoegdheden waarover hij niet kan beschikken op grond van een overeenkomst. Op die manier zou de arbiter, aangezien hij de bevoegdheid niet heeft om arbitrale uitspraken met erga omnes werking uit te spreken, zijn bevoegdheid te buiten gaan.[284]

161. De gevolgen van dit alles zijn dan ook duidelijk. Alle geschillen die een aspect van het (vage) begrip 'openbare orde' raken en die door een overeenkomst aan arbitrage worden onderworpen zullen in de meeste rechtsgebieden de onbevoegdheid van het arbitragetribunaal met zich meebrengen. Een arbitrale einduitspraak die de openbare orde schendt kan vervolgens ook niet het voorwerp uitmaken van een geldige erkenning.[285]

162. Bijzonder is evenwel het auteursrecht. Dit recht vereist namelijk op grond van de Berner Conventie geen depot, zoals eerder werd gezegd.[286] Geschillen betreffende auteursrechten zijn dus wel vatbaar voor arbitrage. De afwezigheid van een verplichte interventie van de Staat plaatst deze materie buiten het bereik van de openbare orde.

163. Daarnaast moet ook worden vermeld dat geschillen betreffende licenties in de meeste rechtsgebieden ook vatbaar zijn voor arbitrage.[287] Het betreft hier namelijk een contractuele relatie die buiten de reikwijdte van de openbare orde valt. In geschillen omtrent licenties kunnen dan ook verweren opgeworpen worden die de ongeldigheid trachten te bekomen van een intellectueel eigendomsrecht of de eigendom ervan trachten te betwisten.[288]

II. Voorstellen tot oplossing van deze problematiek

164. Hoe fundamenteel de argumenten die hier naar voor werden geschoven ook mogen zijn, oplossingen zijn nooit veraf.

---

[284] Ibid.

[285] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 116. Gezien in de meeste landen intellectuele eigendom niet expliciet is uitgesloten van arbitrage (infra), zal de weigeringsgrond van dienst de openbare orde zijn.

[286] A. REDFERN et al, *International Commercial Arbitration*, supra noot 254, 139.

[287] K. YOUSSEF, "The death of inarbitrability" in L. A. MISTELIS en S. L. BREKOULAKIS (eds.), *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, Alphen aan de Rijn (Nederland), Kluwer Law International, 2009, 53 (hierna K. YOUSSEF, "The death of inarbitrability")

[288] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 182.

165. Grantham doet daarbij twee voorstellen[289]: ten eerste stelt hij voor om arbitrage als vervanger voor de juridische of administratieve uitoefening van de statelijke rechten en plichten te beschouwen (II.1) en ten tweede zou ook kunnen worden gekeken naar de graad van respect die moet gegeven worden aan de keuze van partijen alvorens de openbare orde erbij betrokken wordt (II.2). Beide oplossingen trachten de moeilijke verhouding tussen de openbare orde en arbitrage als private weg om geschillen op te lossen enigszins weg te werken.

II.1 Arbitrage van intellectuele eigendom als agent van de openbare orde[290]

166. De oplossing die hier naar voor wordt geschoven bestaat erin dat arbitrage een voorloper kan vormen van een definitieve beslissing genomen door een overheidsdienst of een gemandateerde private instelling.[291] Op die manier wordt het inter partes effect van een arbitrale uitspraak behouden en kan deze uitspraak toch, maar niet noodzakelijk, een basis vormen van een beslissing met erga omnes effect.[292] Grantham vermeldt twee voorbeelden.

167. Een eerste heeft betrekking op de Verenigde Staten.[293] In de Verenigde Staten is arbitrage omtrent de geldigheid van patenten toegelaten.[294] Indien een arbitrale procedure er echter toe leidt dat een patent als ongeldig wordt beschouwd, is het zo dat deze beslissing louter tussen de partijen gevolgen heeft zolang de Patent and Trademark Office hierover niet is geïnformeerd.[295]

Dit betekent dat deze beslissing pas kan bekrachtigd worden, met andere woorden zij pas erga omnes effect verkrijgt, indien de Patent and Trademark office hiervan op de hoogte is. Op die manier zal een beslissing die is gewezen tussen twee partijen geen afbreuk doen

---

289 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 185-187.
290 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 185-186.
291 Ibid.
292 Ibid.
293 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 185.
294 Title 35, § 135 (d) United States Code (U.S.C.), http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/135; Title 35, § 294 U.S.C., http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-III/chapter-29.
295 Title 35 U.S.C. § 294(e), http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-III/chapter-29.

aan de kracht van een patent, althans toch niet alvorens een overheidsinstelling is tussengekomen.

168. Een tweede voorbeeld situeert zich in Zwitserland.[296] Arbitrale uitspraken over de geldigheid van industriële eigendomsrechten zijn er sinds 1975 mogelijk[297], maar alvorens deze beslissingen hun volle uitwerking kunnen krijgen moet een bevoegde Zwitserse rechtbank van de zetel van de arbitrage een certificaat van uitvoerbaarheid uitvaardigen met het oog op de invoering ervan in het federaal register van het intellectueel eigendomsrecht.[298] Op die manier wordt hetzelfde resultaat bereikt als in het Amerikaanse systeem.

169. De eerste oplossing heeft dus een zeer praktische basis. Ze betreft systemen die in de praktijk al van toepassing zijn. De tweede oplossing die naar voor wordt geschoven (punt 2) is theoretischer van aard. Toch zijn ze beiden gebaseerd op hetzelfde principe, namelijk het relatieve effect van een arbitrale beslissing met als grondslag de overeenkomst tot arbitrage.

II.2 Respect voor de keuze van de partijen

170. Een logische oplossing voor het probleem van de inter partes werking van arbitrage en de erga omnes werking van intellectuele eigenomsrechten is gelegen in het respect voor de keuze van de partijen. Wie voor arbitrage kiest, moet er dan ook de positieve of negatieve gevolgen van dragen. In die zin is het enigszins op te merken dat deze discussie vermeden kan worden. Het echte probleem is namelijk, zoals zal blijken, niet gelegen in de geldigheid van het intellectueel eigendomsrecht, maar in de afdwingbaarheid ervan tussen de partijen.[299] Het probleem situeert zich dus voornamelijk

---

[296] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 186.
[297] Zij heeft dit namelijk beslist op 15 december 1975. Zie W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 186.
[298] Art. 187 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html.
[299] Zie ook T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 70. Gelet op de contractuele basis van een arbitrage en het feit dat arbitrale uitspraken in de meeste rechtsgebieden bijgevolg slechts uitwerking zullen hebben tussen partijen, zijn de gevolgen van een mogelijke ongeldigverklaring beperkt. Zij hebben geen gevolgen voor derden. Aangezien partijen in hun onderlinge relatie vrij kunnen beschikken over intellectuele eigendomsrechten door middel van licenties, zouden partijen dus ook kunnen overeenkomen om de rechten toegekend door een intellectueel eigendomsrecht op basis van een arbitrale uitspraak niet te zullen proberen afdwingen

in de semantiek. Door afdwingbaarheid te gebruiken in plaats van geldigheid zou het relatieve effect van de ongeldigverklaring immers meer op de voorgrond komen.[300] Op die manier zou het probleem zich in de eerste plaats niet voordoen.

171. Partijen verwijzen hun geschillen door middel van een overeenkomst door naar arbitrage, zelfs wanneer de oorzaak van het geschil niet van contractuele aard is.[301]

172. Grantham maakt hierbij twee opmerkingen, die betrekking hebben op de contractuele relatie tussen partijen.

Ten eerste is het inderdaad zo dat "*op quasi alle rechten in een voor registratie vatbare statelijke "toekenning" van een intellectuele eigendomsrecht een licentie kan verleend worden of die rechten ook kunnen worden toegekend*".[302] Indien een intellectueel eigendomsrecht of licentie geschonden wordt en in dezelfde zaak de verweerder opwerpt dat dit recht ongeldig is, ligt het belang voor de arbiter om te weten te komen of dit recht nu geldig is er dan in dat dit als factor kan dienen om te bepalen wie welk recht heeft op basis van het contract.[303] Indien de arbiter daarentegen besluit tot de ongeldigheid van dit recht, zijn inbreuken hierop onmogelijk.[304] Wie niet over een recht beschikt, kan niet het slachtoffer zijn van een inbreuk.

Belangrijk hierbij is te weten wat nu de draagwijdte is van zo'n beslissing? Een dergelijke beslissing houdt in dat enkel de verweerder over een recht beschikt om het intellectueel eigendomsrecht te gebruiken. Op die manier wordt als het ware een royalty-vrije en onherroepelijke licentie op het intellectueel eigendomsrecht toegekend aan de verweerder.[305] Zoals eerder al uitgelegd beperken de gevolgen van zo'n beslissing zich in dit stadium tot de relatie tussen partijen. Bijgevolg hebben deze bevindingen geen erga omnes effect. Partijen zullen zich dan ook moeten afvragen of zij die licentie moeten melden aan de bevoegde autoriteiten of enige procedure moet doorlopen om deze licentie te kunnen uitoefenen.

---

300 Ibid.
301 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 186.
302 Ibid.
303 Ibid.
304 Ibid.
305 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 69.

Ten tweede beschikken partijen over het recht om aan bepaalde van hun rechten te verzaken. Zij kunnen overeenkomen, zonder de openbare orde op een of andere manier te schenden, om bepaalde soorten remedies niet te zullen proberen bekomen wanneer een geschil zich voordoet.[306] Het staat de partijen zelfs vrij overeen te komen om bepaalde eisen of verweren gegrond op het contract te verbieden.[307] Bovendien is het zo dat bepaalde remedies die niet door rechtbanken kunnen gegeven worden, door arbitrale tribunalen wel kunnen worden toegekend onder bepaalde regels zonder ook maar inbreuk te doen op de openbare orde.[308] Partijen zouden dus kunnen overeenkomen dat de geldigheid van een intellectueel eigendomsrecht kan worden aangevochten, zonder het intellectueel eigendomsrecht zelf aan te vechten.

173. Uit dit alles kan bijgevolg, zoals Grantham reeds zei met recht en rede besloten worden dat "*respect voor de keuze of de wensen van de partijen, die sterkt ingebed is in het beleid van de internationale arbitrage, rechtvaardigt dat aan gesofisticeerde partijen wordt toegelaten dat ze hun rechten, die ze normalerwijze zouden hebben door de gerechtelijke weg te kiezen, veranderen of daarvan afstand doen*".[309] De keuze van de partijen primeert met andere woorden.

b. Beleidsmatig: beschermen van belangen bij de toekenning van monopolies

174. Een tweede bezwaar is te vinden in de beleidsmatige sfeer. Intellectuele eigendomsrechten zijn exclusieve rechten die toegekend worden door overheidsinstanties.[310] De exclusieve aard van die rechten, de houder mag er in principe alles mee doen zolang de wet daarbij niet wordt overtreden, doet met andere woorden een monopolie ontstaan in hoofde van de houder.

175. De creatie van monopolies strekt evenwel absoluut niet tot doel monopolies te creëren. Wat beleidsmakers daarentegen wel tracht te doen is te proberen om bepaalde belangen die vastzitten aan het hele systeem van intellectuele eigendomsrechten te

306 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 187.
307 Ibid.
308 Ibid.
309 Ibid.
310 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 64.

behartigen.[311] Dit moet dus vanuit een beleidsmatig standpunt worden gezien. De creatie van monopolies is een middel waarmee een bepaald doel kan worden nagestreefd.

176. Met als kader de openbare orde kan men de beleidsmatige rechtvaardigingen zoeken voor het bestaan van intellectuele eigendomsrechten. Belangrijk hierbij is dat deze laatste variëren afhankelijk van het soort intellectueel eigendomsrecht en het land waar het recht is gesitueerd.[312] Zo kan bijvoorbeeld het behartigen van de wetenschap en de technologie in een bepaald land het bestaan van patenten rechtvaardigen.[313]

177. Aangezien staten wensen te vermijden dat private actoren de implementatie van hun beleid op enige manier zouden kunnen verhinderen, is het dus nodig om de handelingen van individuen te omkaderen.[314] Indien aan partijen de mogelijkheid zou kunnen worden gegeven om via arbitrage afbreuk te doen aan de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten of aan deze rechten iets te veranderen, zou het beleid van de Staat in gevaar kunnen komen. Partijen zouden de openbare orde voor een deel buiten spel kunnen zetten.

178. Hoe mooi deze theorie omtrent de niet-arbitreerbaarheid van bepaalde aspecten van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten ook lijkt, de gebreken die zij vertoont maken dat ze vandaag de dag geen waarde meer heeft. Verschillende redenen zijn hiervoor opsombaar. Ten eerste zouden, zoals eerder al werd aangekaart, aangezien er niets bestond voor de creatie van intellectuele eigendomsrechten, de meeste intellectuele eigendomsrechten het publieke domein niet mogen beperken.[315] Bovendien zou een intellectueel eigendomsrecht in de mate dat het tot doel heeft een gedeelte van het openbaar domein terug te winnen, de ongeldigheid tot resultaat hebben.[316] Als laatste hebben arbitrale uitspraken slechts uitwerking tussen partijen.[317] Dit verhindert dus dat partijen op één of andere manier in aanraking komen met de openbare orde. Partijen

311 Ibid.
312 Ibid.
313 T. COOK, *A user's guide to patents*, Londen, Tulsa, Total Publishing, 2007, 15-20.
314 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 64.
315 F. GURRY, "Objective Arbitrability – Antitrust Disputes – Intellectual Property Disputes", *Swiss Arbitration Association Special Series* 1994, 117.
316 Ibid.
317 De contractuele basis zorgt hiervoor..

kunnen met ander woorden onmogelijk tussenkomen in het beleid van de Staat omtrent intellectuele eigendomsrechten.[318]

c. Moreel aspect van intellectuele eigendomsrechten

179. Een derde mogelijke grond die gebruikt kan worden om te besluiten tot de onmogelijkheid van het aanwenden van arbitrage als middel om geschillen betreffende bepaalde intellectuele eigendomsrechten op te lossen betreft de morele rechten verbonden aan auteursrechten.

180. Naast de overwegend financiële aard van auteursrechten, de auteur beschikt namelijk vanaf de creatie van een auteursrecht over vermogensrechten die hij kan exploiteren, bestaat ook een moreel aspect, de zogenaamde 'morele rechten', die zeker niet mogen worden overzien. [319]

Deze morele rechten bestaan ab initio, vanaf de creatie van het intellectueel eigendomsrecht. Ze fungeren als schakel tussen de auteur en zijn persoonlijkheid, waardigheid en zijn eer en bijgevolg kan hij er dus niet over beschikken.[320] Zij zijn met andere woorden onvervreemdbaar.

181. Als gevolg van dit alles is arbitrage al evenmin bespreekbaar omdat op die manier aan de onvervreemdbaarheid of niet-beschikbaarheid van deze rechten afbreuk zou kunnen worden gedaan.[321]

182. De draagwijdte en sterkte van deze theorie is echter vandaag de dag herleid tot het minimum. Aangezien intellectuele eigendomsrechten vandaag de dag in het algemeen overdraagbaar zijn, zelfs zonder de morele rechten, is deze theorie op zijn minst gebrekkig. Ze is terug te vinden in Franse rechtsleer die dateert van rond de eeuwwisseling en heeft vooral in landen met Frans recht zoals Canada en Frankrijk enig belang gehad,

---

[318] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 73.
[319] B. RAES, "Big brother en het recht: zelfbeschikking versus de bescherming van de persoon", *Jura Falconis* 2003-04, 855.
[320] A. P. MANTAKOU, "Arbitrability and Intellectual Property Disputes" in L. A. MISTELIS en S. L. BREKOULAKIS (eds.), *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, Alphen aan de Rijn (Nederland), Kluwer Law International, 2009, 266 (hierna verkort A. P. MANTAKOU, "Arbitrability")
[321] Ibid.

maar vandaag de dag wordt deze zienswijze in diezelfde landen in de rechtsleer niet meer gehanteerd.[322] Bovendien volgde de Franse rechtspraak van die tijd deze zienswijze al evenmin.[323]

183. Toch moet nog enigszins geduid worden op een geval waar geschillen rond auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten als niet-arbitreerbaar worden beschouwd. Het gaat dan om geschillen betreffende intellectuele eigendomsrechten die door een werknemer vergaard zijn tijdens en in verband met een arbeidscontract.[324] Deze uitzondering betreft evenwel het arbeidsrecht. Aangezien de tak van het arbeidsrecht in bepaalde landen tot de openbare orde behoort, kunnen partijen dus niet overgaan tot arbitrage indien daaromtrent een geschil zou ontstaan.[325]

3) Tussentijdse conclusie

184. In principe zou niets de arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten mogen beperken. De relatieve werking werkt hierbij als een soort beschermingsmechanisme en beperkt de uitwerking van arbitrale uitspraken. Een uitspraak over de gelding of de eigendom van intellectuele eigendomsrechten blijft beperkt tot de partijen bij het geschil. Er is dus geen erga omnes werking aan verbonden. De twee andere argumenten hebben, hoe vindingrijk ze ook mogen zijn, vandaag de dag weinig waarde.

185. Toch is het zo dat vandaag de dag niet in alle rechtsgebieden arbitrage omtrent deze geschillen is toegelaten. Ieder land bepaalt namelijk zelf met recht of onrecht wat de term openbare orde voor haar inhoudt.[326] Er is dus wel degelijk nog sprake van regelgevende diversiteit.

186. Aangezien partijen de zetel van hun arbitrage vrijelijk kunnen kiezen, is het dan ook van cruciaal belang voor partijen om, indien een arbitragetribunaal een bepaalde

[322] Ibid.
[323] Zeldin c/ Sté Editions Recherches: Cour d'appel de Paris, 1ère Ch., 26 mai 1993 *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (1994) 292.
[324] Ibid.
[325] A. P. MANTAKOU, "Arbitrability", supra noot 320, 267
[326] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 68.

beslissing genomen heeft, rekening te houden met de uitwerking van die beslissingen buiten het rechtsgebied waar ze gewezen zijn. Het is met ander woorden belangrijk om rekening te houden met de erkenning en de uitvoerbaarheid van deze beslissing.

187. Toch zal dit niet leiden tot al te grote problemen aangezien de wetgevers in de meeste (Westerse) landen grotendeels dezelfde mening zijn toegedaan zoals zal blijken uit het volgende. Verschillen tussen landen blijken erg klein, maar partijen mogen ze toch zeker niet onderschatten.

D) Arbitreerbaarheid in verschillende landen

188. Ondanks het feit dat, zoals hiervoor is gesteld, niets in de weg zou mogen staan aan de arbitreerbaarheid van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten, is dit vandaag de dag nog niet volledig het geval. Er is dus nog steeds sprake van enige regelgevende diversiteit, een diversiteit die de werking van internationale wetgeving (paradoxaal) beperkt, ondanks de internationale aspecten van intellectuele eigendomsrechten.[327] Het belang van de arbitreerbaarheidskwesties vermindert wel, maar zij zijn nog steeds van belang in bepaalde rechtsgebieden wanneer monopolies worden toegekend.[328]

1. De meest liberale landen:

a. Zwitserland

I. Arbitreerbaarheid van de geschillen rond intellectuele eigendomsrechten

189. Zwitserland is ongetwijfeld het land waar de reikwijdte van het begrip 'arbitreerbaarheid' het verst strekt. Gezien haar grote commerciële belang is dit in ieder geval niet te verwonderen. Concreet betekent dit dat alle geschillen over kwesties die de rechtsmaterie van Intellectuele eigendom raken er aan arbitrage onderworpen kunnen worden.

---

[327] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 8-10.
[328] K. YOUSSEF, "The death of inarbitrability", supra noot 287, 52-54.

190. Internationale arbitrage, arbitrage waarbij ten minste 1 van de partijen zijn woonplaats buiten Zwitserland heeft en waarbij de partijen bepalen dat de zetel van de arbitrage in Zwitserland zal liggen, wordt er geregeld door het twaalfde hoofdstuk van de "Loi fédérale sur le droit international privé", meer bepaald door de artikelen. 176 t.e.m. 194.[329]

191. De Zwitserse wetgeving geeft blijk van een zeer arbitrage-vriendelijke aanpak. In de eerste plaats bepaalt Art. 177 (1) van de LDIP dat alle geschillen die een in geld waardeerbaar belang tot voorwerp hebben vatbaar zijn voor arbitrage Gezien het algemeen aanvaard is dat intellectuele eigendomsrechten in geld waardeerbare rechten zijn, zijn geschillen omtrent Intellectuele eigendomsrechten er dan ook vatbaar voor arbitrage.[330] De arbitrage-gunstige regeling strekt zelfs nog verder. Punt 2 van artikel 177 LDIP bepaalt namelijk dat de staten, overheidsbedrijven of organisaties waarover de Staat controle heeft die een arbitrageovereenkomsten hebben gesloten niet de mogelijkheid hebben om het recht van het land van afkomst, met inbegrip van rechtsmateries die de openbare orde raken, in te roepen voor een scheidsgerecht in Zwitserland met het oog op het zich te onttrekken aan de werking van deze overeenkomst. Bovendien laat het Zwitserse Internationaal publiekrecht arbitrage toe omtrent de geldigheid van toekenningen van intellectuele eigendom in andere landen.[331] Dit kan echter problemen geven indien partijen een arbitrale beslissing daaromtrent wensen te laten erkennen of uitvoerbaar te laten verklaren in een ander land dan Zwitserland.[332]

Als laatste is het ook belangrijk om te weten dat arbitrale eindbeslissingen in Zwitserland, dezelfde waarde hebben als vonnissen en alleen kunnen aangevochten worden voor het

[329] Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html (hierna LDIP).
[330] Intellectuele eigendomsrechten behoren tot het vermogen, het zijn in essentie patrimoniale subjectieve rechten. Er zijn evenwel ook morele (extra-patrimoniale) rechten verbonden aan de intellectuele eigendomsrechten. Deze zijn in bepaalde landen niet-overdraagbaar.
[331] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 211-212. In die bijdrage wordt verwezen naar het ongepubliceerde 'rapport 48 Arbitration and Intellectual Property' van Dominique Brown-Berset. In dit rapport wordt naar voor geschoven dat art 62(e) van de WIPO arbitrageregels suggereert dat er een last zou bestaan op de arbiter om ervoor te zorgen dat arbitrale uitspraken zouden conformeren met de vereisten die in het recht van de waarschijnlijke plaats van erkenning zijn opgenomen. Dit is alvast in overeenstemming met de Zwitserse houding tegenover arbitrage, zolang de effecten van 'vreemde ' arbitrale uitspraken niet strijdig zoude zijn met de Zwitserse openbare orde.
[332] Ibid.

Zwitserse Hooggerechtshof (Tribunal Fédéral).[333] Op basis van deze beslissingen mogen intellectuele eigendomsrechten geschrapt worden.[334]

192. Toch staat het Zwitserse systeem (quasi) alleen. Bijna nergens in de wereld staat men zo gunstig tegenover arbitrage als in Zwitserland. In dat opzicht moet het optimisme wat getemperd worden aangezien de uitoefening van intellectuele eigendomsrechten zich al lang niet meer beperkt tot een enkel rechtsgebied. Zwitserse rechtbanken mogen dan wel de openbare orde van andere landen buiten beschouwing laten bij hun beoordeling van de arbitreerbaarheid van geschillen (met als schoolvoorbeeld de Fincantieri-zaak)[335], toch kan dit, gezien rechters in andere landen minder vaak verwijzen naar arbitrage en minder "afbreuk" wordt gedaan aan de openbare orde, aanleiding geven tot problemen bij de erkenning of uitvoerbaarverklaring van Zwitserse arbitrale uitspraken in het buitenland. [336]

In Zwitserland is het vertrouwen dat aan arbitrale procedures gegeven wordt dus zeer groot, maar zolang andere landen niet dezelfde mate van vertrouwen aannemen tegenover arbitrage zal dat vertrouwen niet ten volle kunnen benut worden. In een internationale arbitrage met als voorwerp een geschil over intellectuele eigendomsrechten waarbij de zetel van arbitrage door de partijen in Zwitserland wordt gelegd, zal het effect van de arbitrale beslissing beperkt blijven tot Zwitserland indien partijen die een beslissing niet kunnen laten erkennen of ten uitvoer kunnen laten leggen in een land dat voor hen van belang is. Hieruit blijkt het belang van samenwerking tussen landen.

II. Erkenning en tenuitvoerlegging

---

333 Art. 190 LDIP.

334 Beslissing van 15 december 1975 door the Federal Office of Intellectual Property terug te vinden in R. BRINER, "The arbitrability of intellectual property disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland" in X , *Worldwide forum on the arbitration of intellectual property disputes,* Genève, World Intellectual Property Organization, 1994, http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/index.html, nr. 2.2.2. (hierna Beslissing van 15 december 1975 Federal Office of Intellectual Property (Zwitserland))

335 Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A. et Oto Melara S.p.A. v. M. et Tribunal Arbitral, ATF 118 II 353, 355 (June 23, 1992), onuitg., aangehaald door R. BRINER, "The arbitrability of intellectual property disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland" in X , *Worldwide forum on the arbitration of intellectual property disputes,* Genève, World Intellectual Property Organization, 1994, http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/index.html.

336 De erkenning of tenuitvoerlegging van arbitrale uitspraken gewezen in Zwitserland die betrekking hebben op een materie die niet-arbitreerbaar is andere rechtsgebieden zullen in die andere rechtsgebieden niet worden erkend wegens strijdigheid met de (materiële) openbare orde.

193. Zwitserland is partij bij het Verdrag van New York, dat daar in werking is getreden op 30 augustus 1965.[337] Zoals eerder al bleek raakt de materie van de intellectuele eigendom de openbare orde niet. Bijgevolg kunnen ook arbitrale uitspraken die de geldigheid van intellectuele eigendom betreffen erkend en ten uitvoer gelegd worden, mits de uitwerking van een arbitrale uitspraak daarbij de (procedurele) openbare orde of dwingende regels niet schendt.

b) De Verenigde Staten

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten

194. Een zeer liberale houding tegenover arbitrage is ook te vinden in de Verenigde Staten waar de Federal Arbitration Acts van 1925 en 1970 van toepassing zijn.[338]

In het algemeen respecteren Amerikaanse rechtbanken de keuze van de partijen om tot arbitrage over te gaan. Het is namelijk zo dat de federale rechtbanken bereid zijn om geldige arbitrageovereenkomsten te respecteren, partijen te dwingen deze overeenkomsten te respecteren en vooral om geschillen over rechtskwesties die tot de openbare orde behoren binnen de reikwijdte van arbitrage te brengen .[339]

195. De arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten is vrij ruim. Geschillen omtrent de geldigheid van patenten of inbreuken op patenten kunnen dankzij de Federal Arbitration Act door partijen aan arbitrage onderworpen worden.[340] Quasi elk verweermiddel tegen een vordering onder een Amerikaans patent (zowel betreffende de geldigheid en de eigendom) kan het voorwerp uitmaken van een bindende arbitrage. [341] Een scheidsgerecht mag zich namelijk uitspreken over dezelfde verweermiddelen als deze die in een gerechtelijke procedure kunnen opgeworpen worden, zoals in art. 35 U.SC. § 294, dat de verweermiddelen van § 282 overneemt, is geëxpliciteerd.[342]

---

[337] Zwitserland heeft dit verdrag op 1 juni 1965 geratificeerd.
[338] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 214.
[339] Ibid.
[340] Zie hiervoor is Title 35, § 294 (a) U.S.C. http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-III/chapter-29.
[341] Title 35 § 294(b) U.S.C., http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-III/chapter-29.
[342] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 215 (K2).

196. Ook patent interference zaken, waarbij moet uitgemaakt worden wie een toepassing als eerste heeft uitgevonden, kunnen algemeen onderworpen worden aan arbitrage. [343]

197. Arbitrage omtrent intellectuele eigendomsrechten in de Verenigde staten is evenwel zeker niet volledig 'staat-vrij'. In patent inteference zaken heeft de 'Commissioner of Patents and Trademarks' namelijk de bevoegdheid om de 'patentability' te bepalen.[344] Op die manier kan de Staat al enigszins tussenkomen en de arbitreerbaarheid beperken. Noodzakelijk voor de uitvoerbaarheid van beslissingen omtrent patenten is ook dat de directeur (Commissioner of Patents and Trademarks) op de hoogte moet worden gesteld onder Title 35, § 294 U.S.C.[345] Zolang dit niet gebeurt blijven deze beslissing onuitvoerbaar.[346] Bovendien mogen geschillen omtrent patenten enkel aan arbitrage onderworpen worden indien zij normaal gezien voorbestemd waren om door rechtbanken te worden opgelost, maar niet als dit in plaats van administratieve procedures gebeurt zoals deze bij de Federal Trade Commission en misschien zelfs bij de International Trade Commission.[347]

198. Geschillen omtrent patenten die niet onder § 294 vallen, specifiek de die geen betrekking hebben op de geldigheidskwesties[348] of geschillen betreffende patenten die tot de bevoegdheid vallen van niet-federale rechtbanken[349], zijn bovendien ook arbitreerbaar, In de regel wordt hier zoveel mogelijk verwezen naar abitrage verwezen.[350]

---

[343] D.W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual Porperty Issues in the United States" in World Intellectual Property Organization (ed.), *Worldwide forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes.*, Genève, World Intellectual Property Organization, 1994, 31 en 34-35 (hierna verkort "Arbitrability of Intellectual Property Issues").
[344] Het betreft hier evenwel enkel een mogelijkheid. Dit kan de arbiter er niet van weerhouden om zelf uitspraak te doen over de arbitreerbaarheid. D.W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual Property Issues", supra noot 343, 34.
[345] Title 35, § 294 (d) U.S.C., http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-III/chapter-29.
[346] Title 35, § 294 (e) U.S.C., http://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/part-III/chapter-29.
[347] D.W. PLANT, Arbitrability of Intellectual Property Issues", supra noot 343, 32-34.
[348] Zoals geschillen omtrent licentieovereenkomsten. D.W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual Property Issues", supra noot 343, 34
[349] D.W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual Property Issues", supra noot 343, 35.
[350] Ibid.

199. Ondanks het feit dat voor merken en auteursrechten tot nu toe geen wetsbepalingen bestaan, blijkt de Amerikaanse rechtspraak besluit tot arbitreerbaarheid.[351] Arbitrage van merkenrechtelijke geschillen wordt het vaakst toegestaan indien de draagwijdte van arbitrageovereenkomst breed is.[352]

200. Kwesties omtrent de geldigheid van auteursrechten werden voor het eerst in 1987 toegelaten tot arbitrage.[353] Sinds de Saturday Evening Post Co v. Rumbleseat Press, Inc. zaak is het nu zeer waarschijnlijk dat alle auteursrechtelijke kwesties tot de sfeer van arbitrage kunnen behoren, op voorwaarde dat de arbitrale overeenkomst (in de vorm van een overeenkomst of een clausule) correct werd opgesteld.[354] In die zin gaat ook de Folkways Music Publishers, Inc. v. Weiss die nog eens bevestigt dat arbiters bevoegd zijn om zich over geschillen betreffende de eigendom van auteursrechten uit te spreken.[355]

201. Sinds de Mitsubishi-zaak (supra) kunnen ook geschillen betreffende bedrijfsgeheimen (systematisch) zonder bezwaar aan arbitrage onderworpen worden.[356]

202. Als laatste moet ook gewezen worden op het belang van het Inter-Amerikaanse Verdrag betreffende internationale commerciële arbitrage (hierna de Panamese Conventie), die voor arbitrale geschillen tussen onderdanen uit vijftien Zuid-Amerikaanse landen, met inbegrip van de Verenigde Staten de lex arbitri vormt.[357]

De arbitreerbaarheid wordt er zeer ruim ingevuld en doet geen afbreuk aan hetgeen hiervoor werd uiteengezet. Artikel 1 bepaalt namelijk dat elk geschil dat kan ontstaan of is ontstaan met betrekking tot een commerciële transactie aan arbitrage onderworpen kan worden.

II. Erkenning en tenuitvoerlegging

---

351 D.W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual Property Issues", supra noot 343, 40-41.
352 D.W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual Property Issues", supra noot 343, 40-42
353 Saturday Evening Post Co. V. Rumbleseat Press, Inc, 816 F. 2d 1191 (7th Cir. 1987), https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/816/816.F2d.1191.86-1397.html.
354 Ibid.; D.W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual Property", supra noot 343, 36-38.
355 Folkways Music Publishers, Inc. v. Weiss, 989 F.2d 108 (2 Cir. 1993), http://openjurist.org/989/f2d/108/folkways-music-publishers-inc-v-weiss.
356 D.W. PLANT, "Arbitrability of Intellectual Property Issues", supra noot 343, 36-38.
357 R. D. BISHOP en E. MARTIN, "Enforcement of Foreign Arbitral Awards", Houston (Verenigde Staten), 2000, http://www.kslaw.com/News-and-Insights/Publications, 3 (hierna verkort R. D. BISHOP, E. MARTIN, "Enforcement").

203. De Verenigde Staten zijn toegetreden tot het Verdrag van New York, dat van kracht is gegaan op 29 december 1970.[358] Twee voorbehouden zijn daarbij geformuleerd: artikel I van de conventie wordt beperkt tot arbitrale uitspraken gewezen in de rechtsgebieden van andere contractspartijen en bovendien wordt de werking van artikel II (1) beperkt tot geschillen die uit wettelijke relaties ontstaan die onder de Amerikaanse wetgeving als commercieel worden beschouwd.[359]

204. De grote bereidheid van Amerikaanse rechtbanken om arbitrage toe te staan voor geschillen over intellectuele eigendom staat enigszins in contrast met de ruime definiëring van het begrip "openbare orde" die de federale rechtbanken hanteren voor de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde arbitrale uitspraken onder art. 5, 2 (b) van het Verdrag van New York.[360] Deze stelling kan afgeleid worden uit de Mitsubishi Motors Corp v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc. zaak van het Amerikaanse Hooggerechtshof, maar toch moet zij met de nodige omzichtigheid worden benaderd aangezien het hier gaat over een zienswijze die niet noodzakelijk moet worden gevolgd.[361]

205. Uit een korte analyse van de rechtspraak en rechtsleer blijkt al duidelijk dat de erkenning van een beslissing niet snel geweigerd zal worden. Er wordt namelijk in de praktijk een zeer nauwe interpretatie gegeven aan het begrip 'openbare orde' onder het Verdrag: "Enforcement of foreign arbitral awards may be denied on this basis only where enforcement would violate the forum state's most basic notions of morality and justice".[362] De arbitrale uitspraken waarvan de erkenning geweigerd wordt in het kader van de

---

[358] Het Verdrag van New York 1958 is er geratificeerd op 30 september 1970 en van kracht gegaan op 29 december 1970.
[359] Daartoe behoren ook geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.
[360] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 214.
[361] Mitsubishi Motors Corp v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc, 473 U.S. 614 (1985), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/473/614/; W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 214-215.
[362] Parsons & Whittemore Overseas CO., Inc. V. Société Générale de l'Industrie du Papier, 508 F.2d 969, 974 (1974), https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/508/508.F2d.969.74-1676.74-1642.174.637.html.; Fotochrome, Inc. v. Copal Co., 517 F.2d 512, 516 (2d Cir. 1975), http://scholar.google.be/scholar_case?case=15721155719531846 87&q=Fotochrome,+Inc.+v.+Copal+Co.&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1. ; J. T. MCLAUGHLIN en L. GENEVRO, Enforcement of Arbitral Awards under the New York Convention - Practice in U.S. Courts, *Berkeley Journal of International Law* 2012, http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol3/iss2/2, 259.

openbare orde zijn dus schaars en hebben weinig of niets te maken met intellectuele eigendom.[363]

206. Onder de Panamese conventie worden dezelfde weigeringsgronden vermeld als onder het Verdrag van New York en bovendien zijn dezelfde standaarden voor de niet-arbitreerbaarheid onder het Verdrag van New York ook hier van toepassing.[364] Wat hierboven werd gezegd kan dus ook hier toegepast worden.

De geldingskracht van deze Conventie is natuurlijk beperkt aangezien zij enkel toepassing vindt in landen die aangesloten zijn bij het Verdrag.[365] Ondanks het feit dat dit Verdrag geen onderscheid maakt tussen binnenlandse en buitenlandse arbitrale uitspraken kunnen enkel beslissingen uit de landen die erbij aangesloten zijn worden erkend.[366]

c. België

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten

207. Een vrij liberale houding tegenover (internationale) arbitrage is ook aanwezig in België. De grondslag van deze bewering is terug te vinden in het Belgische Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald in artikel 1676.

208. Het moet eerst en vooral gezegd worden dat de vereisten die in dit artikel staan, aan dewelke moet voldaan zijn alvorens partijen tot arbitrage willen komen, niet allemaal betrekking hebben op de aspecten die nuttig zijn voor deze bijdrage. Dit artikel betreft namelijk veel meer dan de objectieve arbitreerbaarheid. Gezien in het kader van deze bijdrage enkel de objectieve arbitreerbaarheid aan bod komt, zal over de vereiste van een schriftelijke arbitrageovereenkomst[367], de subjectieve arbitreerbaarheid[368] en ook over de voorwaarde van gelijkheid tussen partijen[369], niets worden gezegd.

---

[363] Zie hiervoor R. D. BISHOP en E. MARTIN, "Enforcement" supra noot 357, 32-36.
[364] R. D. BISHOP en E. MARTIN, "Enforcement", supra noot 357, 5.
[365] Title 9, § 304 U.S.C., http://www.law.cornell.edu/uscode/text/9/304. Enkel arbitrale beslissingen uit "vreemde" landen die de conventie hebben geratificeerd kunnen hierdoor worden erkend.
[366] R. D. BISHOP en E. MARTIN, "Enforcement", supra noot 357, 3.
[367] Art. 1677 Gerechtelijk Wetboek 10 oktober 1967, *B.S.* 31 oktober 1967, 11360 (hierna Ger. W.).
[368] Art. 1676, 2 lid 2 Ger. W.
[369] Art. 1678, 1 Ger. W.

209. Art. 1676, ten eerste en ten derde van het Gerechtelijk Wetboek bepalen dat "elk geschil dat reeds is ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking waarover een dading mag worden aangegaan", behoudens de uitzonderingen die elders in de wet voorkomen, bij overeenkomst aan arbitrage kan worden onderworpen.

210. Drie voorwaarden zijn te onderscheiden.. Als eerste moet het gaan om een geschil over een juridische kwestie dat reeds bestaat of nog kan ontstaan.[370] Daarbovenop is er een rechtsverhouding nodig waarover een dading kan worden aangegaan. Als laatste is vereist dat het Gerechtelijk Wetboek arbitrage omtrent het geschil niet op uitdrukkelijk of impliciete wijze verbiedt. Twee van die voorwaarden zijn voldoende duidelijk, één ervan, namelijk de tweede, vergt bijkomende uitleg.

Het respecteren van de tweede voorwaarde betekent in de Belgische rechtsorde dat het bijvoorbeeld niet of slechts in beperkte mate mogelijk is om met betrekking tot de nationaliteit, verschuldigde belastingen, echtscheidingsvorderingen, strafvorderingen, rechtsverhoudingen die uit socialezekerheidswetgeving voortvloeien en nog enkele andere rechtsverhoudingen een dading aan te gaan.[371] In essentie gaat het hier om geschillen waarvan het voorwerp overdraagbaar is.[372]

Om een dading te kunnen aangaan bij een bepaalde rechtsverhouding is het natuurlijk ook van belang dat de rechtsverhouding zelf de openbare orde niet raakt.[373] Het is namelijk zo dat over rechten die de openbare orde raken geen dading kan worden gesloten aangezien partijen er geen afstand kan van doen.[374]

211. Niet opgenomen in deze lijst zijn de rechtsverhoudingen die intellectuele eigendomsrechten betreffen. Geschillen rond intellectuele eigendomsrechten zijn dus

---

370 Luik 21 april 1975, *Pas.* 1976, II, 25-26.
371 Voor een volledig overzicht zie B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJES, *Dading*, Antwerpen, Story-Scientia, 2000, 262-377.
372 Aangezien de arbitrageovereenkomst een overeenkomst is waarbij partijen beschikken over rechten (bijvoorbeeld het recht om naar de rechter te trekken) verondersteld dit dat zij ook kunnen beschikken over rechten die het voorwerp uitmaken van het geschil (Cass 29 mei 1975, *J.T.* 1975, 585).
373 Dit ligt volledig in de lijn van wat voor arbitrage geldt. Indien een geschil een rechtsmaterie aanbelangt die tot openbare orde behoort, zal dit geschil niet arbitreerbaar zijn.
374 B. TILLEMAN, I. CLAEYS, C. COUDRON en K. LOONTJES, *Dading*, Antwerpen, Kluwer, 2000, 262.

arbitreerbaar. Dit laatste wordt expliciet bevestigd door de Wet op de Uitvindingsoctrooien.[375] Zij laat toe dat arbitrage betreffende het houderschap van een octrooi, de geldigheid ervan[376], inbreuken op octrooien alsook licenties op octrooien kan plaatsvinden.[377] Bovendien bepaalt de wet ook dat geschillen betreffende de nietigheid van patenten[378] alsook deze met betrekking tot houderschap van een octrooiaanvraag voor arbitrage vatbaar zijn[379].

212. Het is daarentegen niet mogelijk om geschillen die betrekking hebben op gedwongen licenties, uitgezonderd voor het bedrag van de vergoeding of heffing[380], noch geschillen die gerelateerd zijn aan de uitdoving van patenten voor het niet-betalen van de jaartaks[381] aan arbitrage te onderwerpen.

213. Omwille van het stilzwijgen van de eenvormige Beneluxwetging omtrent merken, tekeningen en modellen bestaat nog steeds geen zekerheid over de arbitreerbaarheid van geschillen daaromtrent.[382] Het enige wat deze wetten doen is het toekennen van een exclusieve bevoegdheid aan de rechtbanken om geschillen te beslechten die gegrond zijn op deze wetten.[383] Zij sluiten de bevoegdheid van arbitragetribunalen echter niet expliciet uit. Als gevolg daarvan zijn in de rechtsleer verschillende stromingen ontstaan die al dan niet arbitrage genegen zijn.

Bepaalde auteurs gaan uit van de (letterlijke) lezing van artikel 14, D van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken om te besluiten tot de niet-arbitreerbaarheid van merkengeschillen.[384]

---

375 Art. 76 §6, lid 2 Wet op de uitvindingsoctrooien.
376 Het Hof van Cassatie (Cass. 13 april 1983, *Pas.* 1983, 1, 167.) heeft namelijk bepaald ten voordele van arbitrage dat geldigheidskwesties omtrent patenten de openbare orde niet raken, maar wel van algemeen belang zijn.
377 Bevestigd in Art. 11 Wet op de uitvindingsoctrooien.
378 Art. 51 §1 Wet op de uitvindingsoctrooien.
379 Art. 11 Wet op de uitvindingsoctrooien.
380 Art. 31 juncto 73 §6 Wet op de uitvindingsoctrooien.
381 Deze uitsluiting is het resultaat van de uiteenzetting van de gronden in combinatie met art. 41 Wet op de uitvindingsoctrooien.
382 Wat de merken betreft is de relevante wetgeving de Eenvormige Beneluxwet op de merken, die een laatste keer werd gewijzigd in 2001. Voor tekeningen en modellen is dat de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.
383 Zie hiervoor art. 14, D Eenvormige Beneluxwet op de merken en art. 16, 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen.
384 M. CHOME, L. DE GRYSE, M.H. LEMAIRE, P. THEUNIS en B. VAN REEPINGHEN, "Rapport Q 106 au nom du Groupe belge" in J.D. MEISSER (ed.), *Association Internationale de la Propriété Industrielle, XXXVe*

Anderen stellen dan weer voorop dat het doel van deze artikelen is om te voorkomen dat administratieve instanties zich zouden mengen in merkenrechtelijke aangelegenheden, en niet om arbitrage uit te sluiten.[385]

Aangezien geschillen betreffende octrooien wel arbitreerbaar zijn, kan moeilijk besloten worden tot de niet-arbitreerbaarheid van merkengeschillen. Er zijn namelijk geen objectieve redenen voorhanden om het ene wel en het andere niet te onderwerpen aan arbitrage. De in het algemeen liberale invulling van de arbitreerbaarheid zou hier dus ook moeten gelden.

214. Voor tekeningen en modellen is het zo dat, ondanks de inhoud van art. 16, 1 van de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen en Modellen, eensgezindheid bestaat over de arbitreerbaarheid van geschillen daaromtrent.[386]

215. Ook geschillen betreffende auteursrechten (ondanks de bevoegdheid van de rechtbank van 1ste aanleg in art. 569 Ger. W.)[387], geïntegreerde circuits[388], rassen van planten (uitgezonderd voor verplichte licenties)[389], computer software[390], knowhow[391], commerciële namen[392], restrictieve marktpraktijken en oneerlijke concurrentie (met uitzondering van de stakingsvordering die het voorwerp uitmaakt van een procedure ten

---

Congrès Tokyo, Zurich, 1991, AIPPI Annuaire 1991, VI, 32 (hierna verkort M. CHOME et al. , "Rapport Q 106").

385 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 2002 waarbij wordt verwezen naar J.D.M. LEW, Interim Report of ICC Working Party on Intellectual Property Disputes and Arbitration, ongepubliceerd rapport, 23 juni 1995, 6.

386 M. CHOME et al. , "Rapport Q 106", supra noot 384, 31.

387 Ibid.

388 De grondslag hiervan kan gevonden worden in de wet ter uitvoering van de richtlijn 87/54 van 16 december 1986 van de Europese Raad (PB L24/36 van 27 januari 1989), de zogenaamde Wet 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten, *B.S.* 26 januari 1990, 1093.Deze wet stelt beschermingsnormen vast exclusief voor geïntegreerde schakelingen waarvan de ondersteuning halfgeleider is en sluit arbitrage niet uit om geschillen hieromtrent op te lossen.

389 Art. 60 K.B. 22 juli 1977 tot harmonisatie van de vergoedingen, verschuldigd voor deelneming van de rassen aan de officiële proeven, met het oog op de eventuele inschrijving in het rassenregister en op de nationale rassencatalogi, *B.S.* 13 oktober 1977, 27360.

390 Op basis van Richtl.Raad nr. 91/250 , 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, *Pb. L.* 17 mei 1991, afl. 122, 42.

391 Wegens gebrek aan specifieke wetgeving is het gemeen (verbintenissen-) recht hier van toepassing. Hierdoor zijn met uitzondering van geschillen betreffende licenties voor knowhow alle geschillen vatbaar voor arbitrage (zie hiervoor M. CHOME et al. , "Rapport Q 106", supra noot 384, 31).

392 Conform artikel 8 Unieverdrag van Parijs wordt dit toegelaten in België onder voorbehoud van de bepalingen omtrent oneerlijke concurrentie en de restrictieve marktpraktijken.

gronde, maar gevoerd word volgens de 'procedure du référé') kunnen er onderworpen worden aan de bevoegdheid van een scheidsgerecht.[393]

216. Een belangrijke opmerking hierbij is dat de Belgische arbitragewetgeving binnen afzienbare tijd zal wijzigen. Dit maakt het belang van deze bijdrage enigszins precair in het licht van de nieuwe omschrijving van de arbitreerbaarheid daarin.

II. Erkenning en tenuitvoerlegging

217. België heeft het Verdrag van New York onvoorwaardelijk geratificeerd.[394] Gezien er slechts enkele uitzonderingen bestaan op de arbitreerbaarheid van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten, zullen uitspraken in het algemeen erkend worden, dit op voorwaarde dat de erkenning van een arbitrale uitspraak niet op een andere manier in aanraking zou kunnen komen met de weigeringsgronden vermeld in het Verdrag.

2) Andere landen:

a. China

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten

218. Aan twee grote voorwaarden moet voldaan zijn alvorens partijen een geschil kunnen onderwerpen aan arbitrage in China. De eerste grote voorwaarde, zij het een minder belangrijke in het licht van deze bijdrage, is dat het onderwerp van het geschil duidelijk omschreven moet worden in de overeenkomst.[395] Ten tweede en veel belangrijker is dat het geschil arbitreerbaar moet zijn.[396]

219. In het licht van de tweede voorwaarde laat de Arbitragewet in China toe dat alle commerciële geschillen, met inbegrip van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten, kunnen onderworpen worden aan arbitrage indien met vier

[393] M. CHOME et al. , "Rapport Q 106", supra noot 384, 32-33 (B3)
[394] M. CHOME et al. , "Rapport Q 106", supra noot 384, 29.
[395] J. TAO, *Arbitration Law and Practice in China*, Den Haag, Kluwer International, 2004, 47 (hierna verkort J. TAO, *Arbitration*)
[396] Ibid.

voorwaarden rekening gehouden wordt.[397] Deze geschillen moeten namelijk van contractuele of niet-contractuele aard zijn, betrekking hebben op eigendomsrechten en –belangen en bovendien moeten de partijen over wiens belangen het in het geschil gaat op gelijke voet staan.[398]

220. Drie soorten geschillen zijn echter aan werkingssfeer van arbitrage ontnomen. Dit zijn geschillen betreffende persoonlijke rechten (bv. huwelijk), geschillen betreffende arbeidsrechtelijke kwesties en projecten in de landbouw binnen collectieve economische landbouworganisaties en als laatste geschillen omtrent administratieve kwesties.[399]

De laatste categorie is van speciaal belang voor geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten aangezien zij de arbitreerbaarheid ervan beperkt. Zo voorziet artikel 2 van de Chinese Merkenrechtenwet in de vestiging van een onafhankelijke instelling, de zogenaamde Trademark Review & Adjudication Board met als doel het oplossen van geschillen rond merkenrechten.[400] Als gevolg daarvan kan men de annulering van een geregistreerd merkenrecht enkel aanvragen voor deze instelling.[401]

221. De Chinese merkenrechtelijke wetgeving maakt totaal geen gewag van arbitrage. Zo moeten de partijen bijvoorbeeld indien een inbreuk wordt gepleegd op grond van een in artikel 52 vermelde grond op het exclusieve recht van een persoon om een geregistreerd merkenrecht te gebruiken een zeer specifieke procedure doorlopen om remedies te kunnen bekomen. De grondslag daarvan is te vinden in art. 53, dat wel expliciet verwijst mediatie of overleg als onderdeel van zo'n procedure.

222. Arbitrage is evenwel niet volledig uitgesloten als het om merkenrechten gaat. Het is namelijk zo dat, in het licht van art. 2 van de Chinese Arbitragewet, geschillen omtrent contracten in het algemeen aan arbitrage onderworpen kunnen worden, met inbegrip van

---

[397] Ibid. Arbitration Law of the People's Republic of China, 1 augustus 1994, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182634. De tekst die van kracht is gegaan op 1 sptember 1995 heeft tot vandaag nog geen wijzigingen ondergaan.
[398] Ibid.
[399] Ibid..
[400] J. TAO, *Arbitration*, supra noot 395, 48.
[401] Art. 41 Trademark Law of the People's Republic of China, 23 augustus 1982, http://www.saic.gov.cn/english/LawsRegulations/Laws/200602/t20060225_55246.html.

geschillen over contracten betreffende intellectuele eigendomsrechten.[402] Daarbovenop zijn geschillen over inbreuken op deze rechten ook arbitreerbaar op voorwaarde dat de arbitrageovereenkomst gesloten werd na het ontstaan van het geschil.[403]

223. Aangezien de arbitreerbaarheid van geschillen omtrent contractuele relaties en inbreuken op doe contractuele relaties algemeen is, kunnen ook geschillen omtrent contracten over en de inbreuken op uitvindingsoctrooien, gebruiksmodellen, ontwerpen, auteursrechten, software en geïntegreerde circuits aan arbitrage onderworpen worden.[404]

224. Daartegenover staat dat geschillen over de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten, bij afwezigheid van expliciete wetsbepalingen, niet voor arbitrage vatbaar zijn.[405] De reden daarvoor is dat sommige rechten die in overeenstemming met het recht worden toegekend door de Staat en sommige van die rechten zelfs rechtstreeks door wetten worden toegekend, wetten die verband houden met de openbare orde of openbare belangen.[406]

225. Ook geschillen omtrent de eigendom van een intellectueel eigendomsrecht, meer specifiek deze die verband houden met technologiecontracten zijn niet arbitreerbaar. De arbitrale regels in artikel 51 van de Chinese wet omtrent technologie contracten verhinderen namelijk dat een arbitrale uitspraak omtrent de eigendom van een patent of een recht om knowhow te exploiteren, te gebruiken of toe te kennen zou tot stand komen alvorens het advies zou ingewonnen zijn van een bevoegde autoriteit.[407]

II. Erkenning en tenuitvoerlegging

---

[402] Art. 2 Arbitration Law of the People's Republic of China, 1 augustus 1994, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182634; X. , "Report Q 106 by the Chinese Group" in J.D. MEISSER (ed.), *Association Internationale de la Propriété Industrielle, XXXVe Congrès Tokyo*, Zurich, 1991, AIPPI Annuaire 1991, VI, 45 (hierna verkort X. , "Report Q 106 by the Chinese Group"); J. TAO, *Arbitration*, supra noot 395, 49.
[403] Ibid.
[404] Ibid. Bij auteursrechten wordt dit bevestigd door art. 55 Copyright Law of the People's Republic of China, 7 september 1990, http://www.uaipit.com/files/documentos/1324402407_1.copyrightlaw.pdf.
[405] X. , "Report Q 106 by the Chinese Group", supra noot 3402, 45.
[406] Ibid.
[407] Art. 51 Technology Contract Law of the People's Republic of China, 23 juni 1987, http://www.bjkw.gov.cn/n244495/n244634/2658328.html.
W. GRANTHAM, "The arbitrability", supra noot 6, 204.

226. De Chinese wetgeving maakt een onderscheid tussen drie soorten arbitrale uitspraken in het licht van erkenning.[408] De eerste zijn de vreemde arbitrale uitspraken, m.a.w. uitspraken die niet op het Chinese vasteland zijn gewezen.[409] Ten tweede zijn er de zogenaamde 'foreign-related' uitspraken, uitspraken gewezen door Chinese arbitrale instellingen (CIETAC en CMAC) of lokale arbitragecommissies waar één van de partijen buitenlands is of waar een extranationaal element behandeld wordt.[410] Als laatste zijn er de binnenlandse uitspraken die buiten het kader van deze bijdrage blijven.[411]

227. Het belang van dit onderscheid ligt in de weigeringsgronden voor erkenning die door de wetgeving geformuleerd worden.

De erkenning of tenuitvoerlegging van vreemde of internationale arbitrale uitspraken kan geweigerd worden door gebruik te maken van de gronden vermeld in art. V van het Verdrag van New York, dat naast procedurele weigeringsgronden zoals eerder kon blijken ook de openbare orde als weigeringsgrond omvat, of door gebruik te maken van het reciprociteitsbeginsel.[412]

228. Dit reciprociteitsbeginsel is, naast het handelsvoorbehoud, één van de twee voorbehouden die bij de ratificatie van het Verdrag van New York door China is geformuleerd.[413] Het reciprociteitsbeginsel, dat aan belang inboet aangezien al veel landen zijn toegetreden tot het Verdrag van New York en dat aantal nog steeds kan toenemen, houdt in dat het Verdrag van New York alleen zal toegepast worden met betrekking tot arbitrale uitspraken die gemaakt zijn op het grondgebied van een andere contractspartij.[414] Dit laatste betekent dat de zogenaamde 'foreign-related' uitspraken, internationale

---

[408] Terug te vinden in de artikelen 217, 260 en 269 Civil Procedure Law of the People's Republic of China, 9 april 1991, http://www.china.org.cn/english/government/207339.htm.De Chinese Lex Arbitri is de burgerlijke rechtsplegingswet. Deze dient aangewend te worden in het kader van arbitrage. Zie ook F. D'SOUZA, "The Recognition and Enforcement of Commercial Arbitration Awards in the People's Republic Of China", *Fordham International Law Journal* 2006, http://ir.lawnet.fordham.edu/, 1325 (hierna verkort F. D'SOUZA, "The Recognition and Enforcement").
[409] F. D'SOUZA, "The Recognition and Enforcement", supra noot 408, 1327
[410] Ibid.
[411] Ibid.
[412] Art. 269 Civil Procedure Law of the People's Republic of China, 9 april 1991, http://www.china.org.cn/english/government/207339.htm.
[413] J. TAO, *Arbitration Law*, supra noot 395, 161.
[414] Ibid.

arbitrale uitspraken gewezen op het Chinese vasteland, niet erkend kunnen worden door middel van het Verdrag van New York zoals hieronder uitgewerkt.[415]

229. De vraag hierbij is natuurlijk hoe het begrip openbare orde geïnterpreteerd wordt in het Chinese rechtstelsel? Bij gebrek aan een eenvormige interpretatie van dit begrip kunnen namelijk precies daar protectionistische motieven binnensluipen in het erkenningssysteem.[416]

Het is nog altijd onduidelijk hoe dit begrip in het Chinese rechtssysteem ingevuld wordt. Uit de informatie die publiekelijk toegankelijk is blijkt dat de art. V (2) (2) nog nooit is gebruikt door Volksrechtbanken om erkenning te weigeren.[417] Dit maakt dat ook in de rechtsleer niet meteen een duidelijke oplossing naar voor wordt geschoven.[418]

230. De zogenaamde 'foreign-related' uitspraken vallen onder een apart erkenningsregime zoals eerder uitgelegd. De erkenning wordt er geregeld door artikel 70 en 71 van de Chinese Arbitragewet van 1994.[419] In beide bepalingen wordt expliciet verwezen naar artikel 260 van de Chinese Wet betreffende de Burgerlijke Rechtspleging.

In eerste instantie bevat dit artikel vier gronden die Volksrechtbanken kunnen aanwenden om erkenning te weigeren van deze arbitrale uitspraken.[420] De rechtbanken moeten weigeren om dit soort arbitrale uitspraken te erkennen wanneer een partij de rechter kan overtuigen van het feit dat de partijen geen arbitrale clausule of arbitrageovereenkomst hebben kunnen overeenkomen. Ook wanneer de partij tegen wie erkenning wordt gezocht niet op de hoogte werd gebracht dat hij een arbiter moest kiezen of deel moest nemen aan de arbitrale procedure en als hij niet in staat was zijn mening te geven door redenen waarvoor hij niet verantwoordelijk was. Daarnaast kan de erkenning ook geweigerd worden wanneer de vorming van een scheidsgerecht of van de arbitrale procedure niet in

---

415 Ibid.
416 F. D'SOUZA, "The Recognition and Enforcement", supra noot 408, 1328.
417 J. TAO, *Arbitration Law*, supra noot 395, 161.
418 Zie hiervoor F. D'SOUZA, "The Recognition and Enforcement", supra noot 408, 1327-1328 en J. ZHOU, "Judicial Intervention in International Arbitration: A Comparative Study of the Scope of the New York Convention in U.S. and Chinese Courts", Pacific Rim Law & Policy Journal 2006, http://digital.law.washington.edu/, 403-455 (hierna verkort J. ZHOU, "Judicial Intervention in International Arbitration").
419 J. ZHOU, "Judicial Intervention in International Arbitration", supra noot 418, 144.
420 J. TAO, *Arbitration Law*, supra noot 395, 145.

overeenstemming was met de toepasselijke regels daaromtrent. Als laatste zijn er enkele weigeringsgronden die van procedurele aard zijn.[421] Zo zullen uitspraken die de draagwijdte van de arbitrageovereenkomst alsook beslissingen over kwesties die de bevoegdheid van de arbitragecommissie te buiten gaan niet erkend worden.[422]

231. De tweede paragraaf van datzelfde artikel heeft betrekking op de objectieve arbitreerbaarheid en geeft de voor erkenning aangezochte rechtbanken de bevoegdheid om 'foreign-related' uitspraken op basis van gronden die verband houden met 'het algemeen belang' te weigeren.

Dit begrip is zeer vaag en breder dan het begrip 'openbare orde' en werkt daarom (lokaal) protectionisme in de hand.[423] Het kan namelijk elk financieel, cultureel of ecologisch belang omvatten voor zover dit belang publiek is en niet beperkt is tot een kleine groep.[424] Aangezien bepaalde arbitrale uitspraken met als voorwerp intellectuele eigendom een aanzienlijke impact kunnen hebben op een bepaalde (belangen)groep, leidt dit ertoe dat deze weigeringsgrond gemakkelijk aangewend kan worden door lokale machthebbers om de erkenning van arbitrale uitspraken te doen stranden.[425]

Bovendien kan het lokaal protectionisme niet alleen de reden zijn voor weigering van erkenning van deze soort uitspraken. Op die basis kan ook erkenning worden geweigerd aan internationale, vreemde arbitrale uitspraken.[426]

232. Er hoeft dus niet gezegd te worden dat dit arbitrage, specifieker de arbitreerbaarheid van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten, enorm kan dwarsbomen aangezien deze geschillen vaak een aanzienlijke impact hebben op het (lokaal) ondernemerschap.

233. In dit kader heeft het Chinese Hooggerechtshof wel al voor verbetering gezorgd. Zij heeft namelijk twee mededelingen uitgevaardigd waarin vereist wordt dat zij elke

---

421 Ibid.
422 J. TAO, *Arbitration Law*, supra noot 395, 146.
423 J. ZHOU, "Judicial Intervention in International Arbitration", supra noot 418, 144.449.
424 Ibid.
425 Ibid.
426 Ibid.

gerechtelijke beslissing die erkenning weigert van een internationale of 'foreign-related' uitspraak of elke gerechtelijke beslissing gewezen door een in China gevestigde foreign-related arbitrageinstelling die een foreign-related uitspraak opzij zet moet onderzoeken en bevestigen.[427] De vraag is nu wat er gebeurt indien zich daar ook personen bevinden die lokale belangen behartigen?

b. Brazilië

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten

234. In Brazilië is het grotendeels mogelijk om geschillen betreffende intellectuele eigendomsrechten aan arbitrage te onderwerpen.[428] Enkel bij geldigheidskwesties is terughoudend aangewezen. De openbare orde komt hier namelijk in het spel.[429] Dit kan er bijgevolg dan ook toe leiden dat bij geschillen over geldigheidskwesties arbitrage onmogelijk wordt.

235. Arbitrage wordt echter niet veel gebruikt als methode om geschillen op te lossen. Arbitrale procedures brengen namelijk procedurele moeilijkheden met zich meebrengen en bovendien is de tussenkomst van openbare instanties vaak vereist in deze procedures.[430]

II. Erkenning en tenuitvoerlegging

236. Belangrijk hierbij is te weten dat Brazilië geen partij bij het Verdrag van New York.[431] Dit maakt dat in Brazilië twee regimes bestaan voor de erkenning van beslissingen, naargelang de arbitrage binnen het eigen rechtsgebied plaatsheeft of erbuiten.[432]

---

[427] J. TAO, *Arbitration Law*, supra noot 395, 147.
[428] W. GRANTHAM, "The arbitrability", supra noot 6, 216.
[429] W. GRANTHAM, "The arbitrability", supra noot 6, 216-217.
[430] X. , "Report Q 106 by the Brazilian Group" in J.D. MEISSER (ed.), *Association Internationale de la Propriété Industrielle, XXXVe Congrès Tokyo*, Zurich, 1991, AIPPI Annuaire 1991, VI, https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=yearbooks, 23-24 (hierna verkort X. , "Report Q 106 by the Brazilian Group").
[431] X. , "Report Q 106 by the Brazilian Group", supra noot 430, 23.
[432] Ibid.

237. Deze procedures verlopen vrij stug en kunnen zeer veel tijd in beslag nemen. Zo moeten partijen, indien zij als lex arbitri een andere wetgeving gekozen hebben als de Braziliaanse wetgeving, vreemde arbitrale uitspraken eerst laten aantekenen bij de rechtbank van de plaats van arbitrage.[433] Vervolgens moeten zij ook een goedkeuring bekomen van het Braziliaanse Hooggerechtshof alvorens erkenning van dit soort arbitrale uitspraken mogelijk is.[434]

238. De Braziliaanse wetgeving is dus allerminst als arbitrage-vriendelijk te beschouwen. Toch zal verandering niet lang uitblijven. Brazilië kent namelijk momenteel een economische opmars en met die economische opmars zal (commerciële) arbitrage meer dan waarschijnlijk ook aan belang winnen en de nood naar een meer liberale aanpak vergroten.

c. Italië

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten

239. Art. 806 van de Codice Di Procedura Civile (hierna C.P.C.) laat arbitrage toe met betrekking tot alle geschillen, tenzij een wet dit niet toelaat, deze geschillen betrekking hebben op (echt)scheidingsvormen, de staat van de persoon of op rechten waarover de partijen niet vrijelijk kunnen beschikken.[435] Waar een geschil op grond van één van de in de vorige zin vermelde gronden niet vatbaar is voor arbitrage, is bovendien de tussenkomst van de openbare aanklager vereist.[436] De vraag is evenwel hoe de arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten zich ten opzichte van dit verhoudt.

240. De openbare orde beperkt in zekere mate de arbitreerbaarheid van geschillen over de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten.[437] Geschillen omtrent merken en patenten zijn in de Italiaanse rechtsorde niet arbitreerbaar. Zij worden door de wet aan

[433] Ibid.
[434] Ibid.
[435] art. 806 Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443: Codice di Procedura Civila (C.P.C.), http://www.jus.uio.no/lm/italy.arbitration/doc.html (hierna C.P.C).
[436] Art. 70 C.P.C. ; W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 208.
[437] Zie W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 209.

arbitrage onttrokken. [438] Alleen rechtbanken zijn bevoegd om geschillen daaromtrent af te handelen en dit ongeacht de nationaliteit van de partijen. De openbare aanklager beschikt er over de bevoegdheid om ex officio tussen te komen in zaken omtrent de geldigheid van patenten of merkenrechten, wat ook bevestigd wordt door de rechtspraak van het Italiaanse Hooggerechtshof. [439] Zo legt de wet de tussenkomst van de procureur op (hoofdzakelijk) in procedures waar de nietigheid van een patent (in haar verschillende vormen) wordt aangevraagd onder straffe van nietigheid van de beslissing.[440]

241. Daarbuiten kunnen intellectuele-eigendomsvorderingen waarbij partijen afstand doen van normalerwijze onvervreemdbare rechten of ze overdragen zonder daarbij de wet te overtreden in arbitrage opgeworpen worden. [441] Zo oordeelde het Italiaanse Hooggerechtshof dat wanneer rechters zich moeten uitspreken over contractuele vorderingen die verband houden met de geldigheid van een merkenrecht, zij ook over de geldigheid van het merkenrecht mogen oordelen.[442]

242. Dit laatste moet evenwel wat genuanceerd worden. Geschillen betreffende niet-vervreemdbare rechten, het morele recht van een uitvinder en het morele recht van een auteur van een intellectueel werk zijn namelijk niet voor arbitrage vatbaar.[443]

II. Erkenning en tenuitvoerlegging

243. Sinds 1968 is Italië ook partij bij het Verdrag van New York.[444] Italiaanse rechters zullen de erkenning en tenuitvoerlegging van internationale arbitrale uitspraken die aan

---

[438] Art. 75 Regio Decreto n. 1127 del 29 giugno 1939 Testo aggiornato delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2566 (hierna Italiaanse patentenwet); art. 120 Decreto Legge n. 30 del 10 febbraio 2005, Codice della proprietà industriale, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229338 (hierna wetgeving betreffende merken).

[439] Art. 59 wetgeving betreffende merken; art. 78 Italiaanse patentenwet; Schleck Enterprises A.G. v. Soc. Del Grandes Marques, Cass., Sept. 14, 1977, No. 3989, onuitg., aangehaald door W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 209.

[440] G. PELLEGRINO, E. BOITANI, G. FAGGIONI, C. FIAMMENGHI en A. RAIMONDI, "Report Q 106 in the name of the Italian Group" in J.D. MEISSER (ed.), *Association Internationale de la Propriété Industrielle, XXXVe Congrès Tokyo*, Zurich, 1991, AIPPI Annuaire 1991, VI, https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=yearbooks, 119 (hierna verkort G. PELLEGRINO et al. , "Report Q 106 in the name of the Italian Group")

[441] Zie W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 209-210.

[442] Giordani v. Battiati, Cass., 3 Oktober 1956, Nr. 3329, onuitg., aangehaald door W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 209; Quaker-Chiairi & Forti S.P.A. v. Europe-Epargne Italia s.r.l., Cass., 19 mei 1989, Nr. 2406, onuitg., aangehaald door W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 209

[443] G. G. PELLEGRINO et al. , "Report Q 106 in the name of the Italian Group", supra noot 440, 120.

hen worden voorgelegd moeten weigeren indien de openbare orde, met andere woorden wanneer de tussenkomst van de openbare aanklager is vereist door de wet, dit niet toelaat.[445] Ook arbitrale uitspraken over andere geschillen die niet-overdraagbare rechten betreffen zullen er niet erkend of ten uitvoer kunnen worden gelegd.

d. Zuid-Afrika

I. Arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten

244. De Zuid-Afrikaanse wetgeving omtrent arbitrage dateert van 1965.[446] Zij maakt geen onderscheid tussen nationale en internationale arbitrage en is bijgevolg van toepassing op beide vormen van arbitrage.[447]

245. Deze wet, samen met de beperkingen die door bijzondere wetgeving en de common-law gesteld worden, verhinderen arbitrage van geschillen die de status, huwelijks- en verzekeringsaangelegenheden en strafrechtelijke aangelegenheden betreffen.[448] Bijgevolg zou men kunnen afleiden dat geschillen die intellectuele eigendomsrechten als voorwerp hebben wel arbitreerbaar zijn.

246. Dit laatste moet ten gevolge van de Patent Act enigszins genuanceerd worden.[449] Zuid-Afrika heeft namelijk als enigste land ter wereld een algemeen verbod opgenomen in haar wetgeving dat arbitrage van bepaalde geschillen omtrent intellectuele eigendom expliciet verhindert, meer bepaald geschillen die betrekking hebben op patenten.[450]

247. De arbitragewet van 1965 is echter verouderd en is bovendien totaal onaangepast voor internationale arbitrage. Deze wet was namelijk oorspronkelijk bedoeld om een

---

444 G. G. PELLEGRINO et al. , "Report Q 106 in the name of the Italian Group", supra noot 440, 119.
445 Zie W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 209.
446 South African Arbitration Act No. 42, 5 april 1965, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=183796.
447 Patents Act No. 57, 26 april 1978, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181330 (hierna Patents Act).
448 I. MOHAMED, "Report of the South African Law Commision on project 94: "Arbitration: An International Arbitration Act for South Africa"", 1998, http://www.justice.gov.za/salrc/reports.htm, 48 (hierna verkort I. MOHAMED, "Report").
449 Sectie 18 (1) Patents Act.
450 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 62.

wetgevend kader te voorzien voor binnenlandse arbitrage.[451] Bovendien geeft de wet blijk van nog andere tekortkomingen die de voordelen van arbitrage teniet doen.[452]

248. Omwille daarvan besloot de South African Law Commission om een onderzoek op te starten dat in 1998 resulteerde in een ontwerp voor een internationale arbitragewet die grotendeels de bepalingen van de Modelwet inzake internationale commerciële arbitrage weerspiegelt.[453] Deze ontwerpwet is echter tot vandaag nog niet aangenomen door het Zuid-Afrikaanse parlement, maar daaruit kan wel al haar (mogelijke) invloed op arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendom afgeleid worden. Artikel 7 (2) van de ontwerpwet maakt het namelijk mogelijk om de commerciële geschillen die aan arbitrage kunnen worden onderworpen enigszins uit te breiden.[454] Op basis van dit artikel, dat de mogelijkheid beidt om geschillen betreffende materies die door wetgeving zijn voorbehouden aan de bevoegdheid van de rechter toch aan arbitrage te onderwerpen, zouden de materies die door de Patent Act buiten de reikwijdte van arbitrage werden gehouden nu wel arbitreerbaar kunnen worden.

II. Erkenning en tenuitvoerlegging

249. Zuid-Afrika is sinds 1 augustus 1976, zonder voorbehoud, partij bij het verdrag van New York.[455] De erkenning of tenuitvoerlegging van 'buitenlandse' arbitrale beslissingen valt er dus onder dit verdrag. Onder buitenlandse arbitrale uitspraken moeten zowel buitenlandse uitspraken in een binnenlandse arbitrage als buitenlandse uitspraken gewezen in het buitenland begrepen worden.[456]

De Recognition and Enfrocement of Foreign Abitral Awards Act No. 40 uit 1977, die opnieuw gewijzigd zal worden door de nieuwe ontwerpwet, implementeert het Verdrag

---

[451] I. MOHAMED, "Report", supra noot 448, 23.
[452] Ibid.
[453] UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, UNCITRAL, 21 juni 1985, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf.
[454] Ondanks het feit dat de Modelwet (ar.t 1(5)) niet als doel heeft om afbreuk te doen aan nationale wetgeving.
[455] I. MOHAMED, "Report", supra noot 448, 132. De 'Recognition and Enfrocement of Foreign Abitral Awards Act No. 40, 25 maart 1977, http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1977-040.pdf (hierna Recognition and Enforcement Act) verleende uitwerking aan deze toetreding.
[456] Zie art. I van het Verdrag van New York van 1958.

van New York in het nationale rechtssysteem.[457] De vraag hierbij is echter of de opening in artikel 7.2 van de ontwerpwet invloed zal uitoefenen op het 'erkenningsregime' van Zuid-Afrika. Dit zal de toekomst moeten uitwijzen, al is het goed mogelijk dat gezien de Modelwet niet de bedoeling had om nationale wetgeving te wijzigen, alles bij hetzelfde blijft.

D. Momenten in een arbitrale procedure waarbij openbare orde-excepties kunnen ingeroepen worden

250. In een arbitrale procedure staat de wil van de partijen zoals reeds is gezegd centraal. Partijen hebben een grote mate van vrijheid om de arbitrale procedure te organiseren. Zij kunnen vrijelijk bepalen waar de arbitrage zal plaatsvinden, de wet bepalen die van toepassing is op de arbitrale overeenkomst, zij bepalen welke regels van toepassing zijn op de procedure en nog veel meer.

251. Toch mag deze vrijheid niet al te breed opgevat worden. Bepaalde van deze keuzes brengen namelijk zeer belangrijke gevolgen met zich mee. Zo brengt de keuze van de lex arbitri, die van toepassing is op de arbitrale overeenkomst, met zich mee dat ook de (materiële of procedurele) openbare orde en de vragen omtrent arbitreerbaarheid van belang worden. Op die manier kan de toepasselijke arbitragewetgeving enerzijds de mogelijkheid van de partijen om hun geschil aan arbitrage te onderwerpen en anderzijds de mogelijkheid om de definitieve arbitrale uitspraak te laten erkennen beperken.

252. Het is dus niet onbelangrijk om deze keuzes niet te lichtzinnig te maken en om te anticiperen op elementen van het recht die de arbitrage tegen kunnen werken. Het kiezen van een goed juridisch kader voor de arbitrage, m.a.w. de keuze voor een rechtssysteem dat vertrouwd is met arbitrage en de partijen garanties biedt op een zo minimale tussenkomst van de Staat, is dus zeker geen overbodige luxe. [458]

253. Of een geschil al dan niet vatbaar is voor arbitrage kan een probleem vormen op vier verschillende momenten. Als eerste is het mogelijk dat de verweerder voor het arbitragetribunaal de niet-arbitreerbaarheid opwerpt als verweermiddel (1). Hier gaat het

[457] Sectie 4 (1) (a) (2) Recognition and Enfrocement Act.
[458] Zoals in het Zwitserse systeem.

om een juridische exceptie.[459] Als tweede kan de verweerder in een parallelle procedure voor een nationale rechtbank een exceptie van onbevoegdheid opwerpen (2). Vervolgens is het ook mogelijk dat de partij in wiens nadeel een definitieve arbitrale uitspraak is gewezen in beroep gaat en de niet-arbitreerbaarheid opwerpt (3). Als laatste is het mogelijk een van de partijen voor een nationale rechtbank tracht de erkenning en uitvoerbaarheid van de definitieve arbitrale uitspraak na te komen, maar dit op basis van de niet-arbitreerbaarheid geweigerd wordt (4).

Voor partijen is het daarbij belangrijk op die momenten te anticiperen. In het bijzonder is het belangrijk om te weten wat de waarde is van de bekomen arbitrale uitspraak, met andere woorden te weten of de uitwerking van hun beslissing zich al dan niet louter beperkt tot het rechtsgebied waar de uitspraak is gewezen.

1. Voor het arbitragetribunaal

254. Partijen kunnen vrijelijk overeenkomen om door middel van een arbitrale overeenkomst[460] geschillen aan arbitrage te onderwerpen zolang het onderwerp van dat geschil het voorwerp uitmaakt van een rechtsmaterie die arbitreerbaar is. Dit betreft zoals eerder gezegd enkel de objectieve arbitreerbaarheid.

255. Deze objectieve arbitreerbaarheid is een van de basisvereisten voor de bevoegdheid van een arbitragetribunaal.[461] Zij raakt de geldigheid van de overeenkomst en moet beschouwd worden als een substantiële geldigheidsvereiste. Dit betekent dat indien een geschil betrekking heeft op een rechtsmaterie die niet behoort tot de groep van arbitreerbare materies, dit zal leiden tot de ongeldigheid van de arbitrageovereenkomst en er geen mogelijkheid bestaat voor de partijen om dit toch te onderwerpen aan arbitrage.

256. De instantie die oordeelt over deze objectieve arbitreerbaarheid is in principe het arbitragetribunaal zelf. Dit is het gevolg van het Competence-Competence principe, dat in de doctrine bijna wereldwijd is aanvaard.[462] Indien partijen op een geldige manier de niet-

[459] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 53.
[460] In de vorm van een aparte overeenkomst gesloten na het ontstaan van het geschil of in de vorm van een arbitrageclausule die deel uitmaakt van een overeenkomst.
[461] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 54.
[462] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 54.

arbitreerbaarheid van een geschil opwerpen voor het tribunaal, zullen de arbiters hierover zelf oordelen, wat uiteraard niet betekent dat partijen dit altijd voor een tribunaal zullen of moeten opwerpen.[463]

257. Om te weten welke geschillen arbitreerbaar zijn, zullen arbiters op zoek moeten gaan naar een toepasselijke wetgeving, met name de toepasselijk lex arbitri. Dit wijst er op dat zij een conflictenrechtelijke regel moeten aanwenden.

258. In eerste instantie kunnen partijen zelf een keuze maken daaromtrent. Dit kunnen zij op verschillende manieren vastleggen. Ten eerste is het mogelijk dat partijen na het ontstaan van een geschil een arbitrageovereenkomst opstellen. In dit geval kunnen partijen ervoor kiezen om een clausule die een rechtskeuze bevat op te nemen in een overeenkomst. [464] Arbiters zijn in dat geval verplicht die clausule te respecteren. Ten tweede kunnen partijen ook een arbitrale clausule opnemen in een overeenkomst alvorens enig geschil omtrent deze overeenkomst is ontstaan.

259. Bij afwezigheid van een rechtskeuze moeten de arbiters de toepasselijke wetgeving trachten te achterhalen. In tegenstelling tot nationale rechtbanken beschikken arbitragetribunalen hierbij echter niet over een lex fori.[465] Dit betekent dat arbiters, bij afwezigheid van rechtskeuze van de partijen, in de meeste gevallen niet verplicht zijn een specifieke verwijzingsregel na te leven om de toepasselijke wet te vinden.[466]

Twee alternatieve verwijzingsmogelijkheden zijn hier voorhanden, die beiden in de meeste gevallen een zeer nauwe band met de arbitrageclausule of –overeenkomst hebben. Ofwel verwijzen arbiters naar het recht van het land van de zetel van de arbitrage, ofwel verwijzen zij naar de lex contractus.[467]

---

463 Zoals uitgelegd in punt 2.
464 Ibid.
465 J.D. LEW, "The Law Applicable to the Form and Substance of the Arbitration Clause" in A.J. VAN DEN BERG (ed.), *ICCA Congress Series 9*, Kluwer Law International, 1999, 136. Wat daarentegen wel bestaat is een lex arbitri. In Zwitserland is de toepassing van de lex arbitri (wet van de zetel van de arbitrage) automatisch en verplicht verbonden aan de keuze van de partijen om de zetel of de plaats van de arbitrage in Zwitserland te leggen. Artikel 176.1 LDIP stelt dit immers expliciet voorop. De juridische gevolgen van het kiezen van de plaats of de zetel zijn er van dwingend recht.
466 Ibid.
467 Deze twee mogelijkheden zijn in overeenstemming met wat de artikelen 2 (1) juncto art. 5 (1) (a) van het Verdrag van New York. Zie A. REDFERN et al, *International Commercial Arbitration*, supra noot 254, 124; B. HANOTIAU, "The Law Applicable to Arbitrability" in A.J. VAN DEN BERG en Permanent Hof van

260. Deze alternatieve verwijzingsmogelijkheid geeft echter aanleiding tot enkele moeilijkheden. In eerste instantie is het voor arbiters, bij gebrek aan expliciete regels, moeilijk om uit te maken welke van de twee de voorkeur geniet, hoewel in de rechtspraak vaak wordt verwezen naar het recht van het land van de zetel van de arbitrage.[468] Het is namelijk aan te nemen dat de lex contractus niet altijd het nauwst is verbonden met de overeenkomst.[469] Daarnaast kunnen arbitreerbaarheidskwesties altijd tussenkomen. De gevolgen voor de partijen zijn dus niet te onderschatten.

261. Deze moeilijkheden zouden evenwel grotendeels kunnen worden opgevangen. Volgens bepaalde auteurs zou het favor arbitrandum-principe hier moeten toegepast worden.[470] Het is namelijk zo dat, zoals eerder is vermeld, arbitreerbaarheidskwesties de geldigheid van de overeenkomst raken. Daardoor is het aan te raden om dezelfde methodologie toe te passen om de wet toepasselijk op arbitreerbaarheidskwesties te bepalen als om de toepasselijke wet voor arbitrageclausules te bepalen.[471] Dit laatste valt immers ook onder favor arbitrandum–principe.

Dit principe zorgt ervoor dat arbiters minder besluiten tot niet-arbitreerbaarheid. Wanneer het recht van de zetel van de arbitrage, als toepasselijk recht, zegt dat een bepaald geschil niet voor arbitrage vatbaar is, kan de arbiter toepassing maken van het recht dat van toepassing is op het onderliggende contract, een recht dat arbitrage beter genegen is en desgevallend vice versa.[472] Op die manier zouden quasi alle geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, ook deze met betrekking tot de ongeldigheid van dit soort rechten, aan arbitrage onderworpen kunnen worden zonder de openbare orde te schenden in de veronderstelling dat partijen voor hun arbitrage een zetel van de arbitrage aanduiden die aanleiding geeft tot de toepassing van een wetgeving die zeer liberaal is wanneer het gaat over deze geschillen.[473]

Arbitrage (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention*, Kluwer Law International, 1999, 154; T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 54.

[468] A. REDFERN et al, *International Commercial Arbitration*, supra noot 254, 126-128

[469] A. REDFERN et al, *International Commercial Arbitration*, supra noot 254, 125-126.

[470] Ibid.

[471] Ibid.

[472] Ibid.

[473] Ibid.

262. Daarbovenop zijn arbiters op basis van dit principe, indien partijen reeds een rechtskeuze hebben gemaakt die het recht van het land van registratie van het intellectueel eigendomsrecht niet als toepasselijk recht aanwijst, niet verplicht het recht van het land waar het intellectueel eigendomsrecht is geregistreerd toe te passen.[474]

Zij hoeven ook geen rekening te houden met buitenlandse openbare orde-regels van het land waar de partij zijn beslissing in de toekomst wenst te erkennen of ten uitvoer wenst te brengen.[475] Zulke argumenten kunnen al te gemakkelijk opgeworpen worden door partijen die wensen dat de arbitrage zou mislukken. Een arbitragetribunaal is ook geen statelijke instantie waardoor zij niet verplicht zijn om de openbare orderegels van andere landen in rekening te nemen wanneer zij tot een beslissing komen, wat natuurlijk niet betekent dat zij dat wel zouden kunnen.[476]

263. Het favor arbitrandum-principe en de regels vermeld in art. 2 (1) juncto art. 5 (1) (a) van het Verdrag van New York bieden dus een grote flexibiliteit aan de rechter om, indien uit onderzoek blijkt dat bepaalde rechtstelsels arbitrage van geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten niet genegen zijn, alsnog toepassing te kunnen verlenen aan een 'arbitrage-vriendelijk' recht. Indien daarbij nog in gedachte wordt gehouden dat arbiters niet verplicht zijn om rechtskeuzebepalingen die opgenomen zijn in een arbitrageovereenkomst, in welke vorm dan ook, na te leven indien dit zou leiden tot de toepassing van een recht dat dit soort geschillen niet-arbitreerbaar verklaart, leidt dit ertoe dat in de meeste gevallen arbitrage kan plaatsvinden.[477]

2. Voor de bevoegde nationale rechtbank

264. Partijen die de bevoegdheid van een arbitragetribunaal niet aanvaarden kunnen teneinde een arbitrale procedure te vermijden een parallelle procedure voor nationale rechtbanken opstarten.

---

474 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 56.
475 Ibid.
476 B. HANOTIAU, "The Law Applicable to Arbitrability" in A.J. VAN DEN BERG (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention,* 1999, 158-159; T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 56-57.
477 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 57.

265. Om te weten welke gevolgen zo'n parallelle procedure voor de nationale rechtbanken heeft op een arbitrale procedure, zal de rechter de eigen lex fori toepassen.[478] Het is daarbij algemeen aanvaard dat het Verdrag van New York deel uitmaakt van de lex fori van de meeste rechtsgebieden op de wereld.[479] In dit kader kunnen twee paragrafen van eenzelfde artikel vermeld worden.[480]

Eerst en vooral bepaalt paragraaf 1 van artikel II van het Verdrag dat iedere Verdragsluitende Staat schriftelijke arbitrageovereenkomsten "waarbij partijen alle of bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betreffende een geschil, dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage" zullen erkennen. In principe zou enkel het arbitraal tribunaal dus uitspraak mogen doen over haar bevoegdheid. Dit is wat te omschrijven valt als het Competence-Competence principe. Dit principe wordt evenwel gemilderd door hetgeen is bepaald in paragraaf 3 van hetzelfde artikel.

Paragraaf 3 van hetzelfde artikel bepaalt dat de rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een arbitrageovereenkomst hebben gesloten, "partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage zal verwijzen, tenzij hij constateert dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast". Dit betekent dat een rechtbank zelf, zij het op prima facie basis, uitspraak kan doen over haar bevoegdheid.[481]

266. In de Belgische rechtsorde kan melding worden gemaakt van artikel 1679, §1 van het Gerechtelijk Wetboek waarin het vorige ook is voorzien. Op basis van deze bepaling moet de rechter zich verzekeren van de gegrondheid van zijn op de onbevoegdheid gebaseerde terugtrekking en van de geldigheid van de arbitrageovereenkomst waarmee de zaak verwezen wordt naar een arbitragetribunaal.[482]

---

[478] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 58.
[479] Ibid.
[480] Ibid.
[481] Aangezien de arbitreerbaarheid van een geschil een van de essentiële elementen uitmaakt van het al dan niet bevoegd zijn van een arbitraal tribunaal, kan de rechter of het college ook uitspraak doen daarover.
[482] Cass 13 oktober 1978, RW 1978-1979, 2811, noot J. LAENENS.

267. Rekening houdend met het vorige kunnen rechters vrij gemakkelijk besluiten tot de onbevoegdheid van een scheidsgerecht. indien zij de 'openbare orde' ruim en de 'arbitreerbaarheid' nogal strikt invullen. Met betrekking tot geschillen betreffende intellectuele eigendomsrechten kan dit, aangezien zoals voorheen al bleek niet overal een liberale houding wordt aangenomen tegenover de arbitreerbaarheid ervan, ertoe leiden dat rechters sneller besluiten tot niet-arbitreerbaarheid om hun bevoegdheid te kunnen behouden, ondanks het feit dat zo'n besluit of beslissing niet bindend is voor arbitragetribunalen.[483]

268. In bepaalde landen is het echter zo dat het Competence-Competence principe de tussenkomst van een rechtbank volledig onmogelijk maakt indien een oordeel moet geveld worden over de geldigheid van de arbitrageovereenkomst. Twee landen kunnen hier als voorbeeld dienen.

269. Het toonvoorbeeld hierbij is Frankrijk, dat de effecten van het Competence-Competence beginsel opdeelt enerzijds het "effet positif" en anderzijds het "effet négatif".[484]

Het zogenaamde "effet positif" incorporeert het Competence-Kompetence beginsel in zijn meest strikte betekenis. Het geeft namelijk de bevoegdheid aan een scheidsgerecht om zich uit te spreken over haar eigen bevoegdheid wanneer een geschil voor haar wordt gebracht.[485]

Het "effet négatif" gaat nog iets verder. Het verbiedt de rechter in de eerste plaats om zich in een parallelle procedure voor de rechtbank, wanneer de eiser de zaak reeds aanhangig heeft gemaakt bij een arbitragetribunaal, uit te spreken over zijn bevoegdheid.[486] In dit geval moet de rechtbank zich onbevoegd verklaren en de zaak doorverwijzen naar het bevoegde scheidsgerecht. Indien daarentegen nog geen zaak werd aanhangig gemaakt

---

[483] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 58.. Zie ook art. 6 (5) en (7) van de International Chamber of Commerce-regels waarvan een officiële vertaling terug te vinden is op http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/.

[484] G. B. BORN, *Arbitration*, supra noot 216, 901-902; S. BELLIER, *Le recours à l'arbitrage par les organisations internationales*, Parijs, L'Harmattan, 2011, 139.

[485] G. B. BORN, *Arbitration*, supra noot 216, 854.

[486] Art. 1458 § 1 Code de Procédure Civile, 1 januari 2013, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716 (hierna Nouveau Code de Procédure Civile).

voor een scheidsgerecht én indien de overeenkomst prima facie ongeldig wordt geacht door de rechter, dan kan de rechter zich wel uitspreken over zijn bevoegdheid.[487]

In alle geval is het zo dat de rechter in geen enkel van deze beide gevallen ambtshalve zijn onbevoegdheid mag opwerpen.[488] Indien daarentegen na een prima facie onderzoek blijkt dat de arbitrageovereenkomst geldig is, zal hij zich moeten terugtrekken.

270. In Zwitserland bestaat het "effet négatif" tot nu toe enkel in een mildere vorm onder de naam "effet négatif atténué" (gemilderd negatief effect), zij het dat daar zal binnenkort verandering in kan komen met de inwerkingtreding van het Lüscher-voorstel, dat het "effet négatif" zal introduceren in het Zwitserse recht.[489]

Het gemilderde negatief effect bestaat erin dat afhankelijk van de zetel van de arbitrage het toezicht van de Zwitserse rechter op de bevoegdheid van het scheidsgerecht groter of kleiner zal zijn.[490] Indien de zetel buiten Zwitserland werd gelegd beschikt de rechter over een volledige onderzoeksmacht voor wat de bevoegdheid van het vreemde arbitragetribunaal betreft.[491] Indien daarentegen de zetel van de arbitrage door de partijen in Zwitserland werd gelegd beschikt de rechter slechts over een prima facie macht beschikt om zijn bevoegdheid te onderzoeken.[492]

271. Zoals in Frankrijk en België mag de rechter zijn onbevoegdheid niet ambtshalve opwerpen. Partijen dienen namelijk vooraleer enig verweer is opgeworpen over de grond van de zaak een exceptie van arbitrage op te werpen.[493]

3. Beroep tegen een definitieve arbitrale uitspraak

[487] Art. 1458 § 2 Nouveau Code de Procédure Civile.
[488] Art. 1458 § 3 Nouveau Code de Procédure Civile.
[489] Volgens Professor Antonio Rigozzi is de uitwerking van het 'effet négatif' gemilderd en is er dus sprake van een "effet négatif atténué".. De evolutie naar het Franse systeem, waar het 'effet négatif' zonder beperkingen van kracht is, zal echter niet lang uitblijven. Met de inwerkingtreding van een parlementair initiatief, meer bepaald het 'Initiative parlementaire Christian Lüscher Modification de l'article 7 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20080417) zou de volle uitwerking van dit beginsel trachten te bekomen.
[490] G. B. BORN, *Arbitration*, supra noot 216, 905-907.
[491] Op basis van art. II (3) Verdrag van New York 1958.
[492] art. 7 LDIP.
[493] art. 7 (a) LDIP.

272. Nadat een definitieve arbitrale uitspraak werd uitgesproken, kan een ontevreden partij trachten om deze uitspraak op basis van de niet-arbitreerbaarheid opzij te laten zetten voor de rechtbanken of hoven van de zetel of de plaats van de arbitrage.

273. Het gaat hier om een beroep dat alleen kan ingesteld worden door de respondent. Het is namelijk zeer onwaarschijnlijk voor een eiser wiens intellectueel eigendomsrecht ongeldig werd verklaard om een arbitrale uitspraak te betwisten op basis van de niet-arbitreerbaarheid van het geschil.[494] Indien hij dat wel zou willen doen, zou de eiser zelf, voor het scheidsgerecht, al juridische bezwaren moeten opgeworpen hebben tegen beweringen van ongeldigheid van de respondent.[495] Dit zou er voor kunnen zorgen dat arbitrale procedures ontaarden aangezien in dit geval de verweerder over de mogelijkheid beschikt om een parallelle procedure op te starten om zo de ongeldigheid van het intellectueel eigendomsrecht te bekomen.[496] In de meeste gevallen wordt omwille daarvan geacht dat de eiser zijn recht heeft verloren om een arbitrale uitspraak te betwisten gebruikmakend van juridische bezwaren op basis van de niet-arbitreerbaarheid, indien hij of zij de geldigheid van het intellectueel eigendomsrecht heeft voorgestaan voor het scheidsgerecht.[497]

274. Daarnaast is het zo dat nationale rechtbanken in beroepsprocedures gewoonlijk toepassing maken van de eigen wetgeving omtrent arbitrage om eisen van niet-arbitreerbaarheid te beoordelen.[498] De openbare orde is in die wetgeving meestal ook een grondslag om een definitieve arbitrale uitspraak opzij te zetten.[499] De invulling van dit begrip zal bijgevolg bepalen wat de concrete gevolgen ervan zijn voor partijen.

4. Erkenning en tenuitvoerlegging van een vreemde arbitrale uitspraak voor een nationale rechtbank

a. Algemeen

494 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 219, 58.
495 Ibid.
496 Ibid.
497 Ibid.
498 Ibid.
499 Ibid.

275. Wanneer één van de partijen erkenning en tenuitvoerlegging van een arbitrale beslissing zoekt in een bepaald rechtsgebied, is het mogelijk dat arbitreerbaarheidskwesties opnieuw aan de orde komen. Art. V (2) (a) van het Verdrag van New York expliciteert in dit kader namelijk dat de erkenningen en tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak mogen geweigerd worden indien het onderwerp van het geschil volgens het recht van het land waar de erkenning of tenuitvoerlegging wordt gezocht niet vatbaar is voor beslissing door arbitrage.

276. Partijen die de arbitrage hebben trachten te verhinderen door de niet-arbitreerbaarheid op te werpen voor het scheidsgerecht, eventueel ook in een parallelle procedure en voor de bevoegde beroepsinstantie, beschikken dus nog over een extra mogelijkheid om dit doel toch te bereiken. De vraag die daarbij kan worden gesteld is of het in de eerste plaats wel nuttig is om arbitrale uitspraken omtrent de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten te laten erkennen in een bepaald rechtsgebied?

277. Een analyse maken van de inhoud van arbitrale uitspraken over de arbitreerbaarheid is de manier bij uitstek om hierover een beeld te krijgen zoals Trevor Cook en Alejandro I. Garcia hebben gedaan.[500]

278. Drie soorten arbitrale uitspraken kunnen hierbij volgens hen onderscheiden worden. Zo zijn er de uitspraken die het verweer of de tegeneis op basis van de ongeldigheid van het intellectuele eigendomsrecht volledig toekennen, uitspraken die beweringen op grond van ongeldigheid van diezelfde rechten volledig afwijzen en als laatste uitspraken die gedeeltelijk besluiten tot de ongeldigheid.[501]

279. In het eerste geval zal het niet nuttig zijn voor de eiser om te trachten die beslissing te erkennen in een bepaald rechtsgebied. De verweerder heeft in dit geval met succes de openbare orde aangevoerd voor het scheidsgerecht waardoor de eiser geen enkel voordeel

---

[500] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 59-62.

[501] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 60. De niet-arbitreerbaarheid van een geschil brengt natuurlijk met zich mee dat de overeenkomst tot arbitrage, gesloten door partijen, ongeldig is en bijgevolg het arbitragetribunaal geen grondslag meer heeft voor haar bevoegdheid. Het woord niet-arbitreerbaarheid kan dus ook vervangen worden door de ongeldigheid van de arbitrageovereenkomst.

kan bekomen door die beslissing te laten erkennen. De eiser heeft in dit geval niets om te laten erkennen of uitvoerbaar te laten verklaren.[502]

280. Hetzelfde moet gezegd worden wanneer de verweerder succesvol de ongeldigheid van het intellectueel eigendomsrecht heeft kunnen afdwingen aangezien arbitrale uitspraken in de meeste rechtsgebieden slechts inter partes-effect hebben.[503] Het inter partes effect maakt het onmogelijk voor de verweerder om de volledige ongeldigheid van het intellectueel eigendomsrecht te bekomen, waardoor de geldigheid van deze rechten voor een groot deel onaangetast blijft.[504] Het nut van een erkenning blijft ook hier dus beperkt.

281. In het tweede geval kan erkenning worden gezocht door de eiser, maar nuttig is dit in geen geval. Er wordt namelijk geen afbreuk gedaan aan de rechten van de eiser.[505] Er verandert bijgevolg dan ook niets in deze toestand. Een erkenning betekent enkel een bevestiging van de actuele toestand.[506]

282. Ten laatste zijn er de uitspraken die de intellectuele eigendom gedeeltelijk ongeldig verklaren en waarbij gedeeltelijk besloten wordt tot een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht.

Wanneer de eiser hier probeert om deze beslissing te laten erkennen voor de nationale rechtbanken van de plaats waar erkenning wordt gezocht, zal hij, indien de niet-arbitreerbaarheid zou kunnen opgeworpen worden voor de rechtbank, de rechtbank moeten overtuigen van het tegendeel.[507] De gedeeltelijke geldigheid betekent echter dat men opnieuw (gedeeltelijk) in de tweede situatie terechtkomt. Misschien daarom zouden arbiters beter zoveel als mogelijk moeten trachten om dit soort uitspraken te vermijden.

---

[502] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 60.
[503] Ibid.
[504] Ibid.
[505] Ibid. Het zoeken van erkenning door de verweerder heeft hier ook geen enkel nut omwille van dezelfde reden. De verweerder die de niet-erkenning van de uitspraak tracht te bekomen zal in dit geval enkel de niet-erkenning verkrijgen zonder verdere gevolgen. De uitspraak blijft bestaan en kan hypothetisch gezien nog worden erkend in andere rechtsgebieden. De effecten van een niet-erkenning blijven dus beperkt tot het rechtsgebied waar de verweerder de niet-erkenning heeft bekomen.
[506] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 60.
[507] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 61.

Bijzonder bij dit laatste zijn de gevallen waar meerdere intellectuele eigendomsrechten betrokken zijn waarop wetgeving van verschillende landen van toepassing zijn.[508] In dit geval kan het zijn dat op basis van de wetgeving van een bepaald land bepaalde intellectuele eigendomsrechten (gedeeltelijk) ongeldig worden verklaard en volgens wetgeving van andere rechtsgebieden bepaalde van die rechten dan weer als volledig geldig worden beschouwd.[509]

283. Om problemen te vermijden op het vlak van erkenning en uitvoerbaarheid maken de arbiters hier best gebruik van aparte arbitrale vonnissen naar gelang de inhoud van die vonnissen.[510] Het is namelijk niet ondenkbaar dat ingeval slechts één arbitraal vonnis zou worden uitgesproken, het proces van erkenning of uitvoerbaarheid nodeloos zou kunnen vertraagd worden. Het limiteren van de erkenning of uitvoerbaarheid tot een bepaald gedeelte van de uitspraak zou dan immers meer tijd in beslag kunnen nemen.

b. Toepasselijke wetgeving

284. In het uitzonderlijke geval dat het arbitrale vonnis voor de nationale rechtbank van de plaats waar erkenning wordt gezocht voorgelegd wordt, kunnen openbare orde-bezwaren of arbitreerbaarheidsbezwaren de erkenning verhinderen. Zoals eerder gezegd heeft het bekomen van de erkenning vaak geen enkel nut, met uitzondering van het geval waar de verweerder de ongeldigheid van de intellectuele eigendom tracht te laten erkennen.[511]

285. Om de toepasselijke wet te achterhalen, indien een partij de erkenning van een beslissing zou willen bekomen, maken rechtbanken in de meeste rechtsgebieden gebruik van het Verdrag van New York, specifieker art. V (2).

Art. V (2) bepaalt dat de erkenning van arbitrale vonnissen om twee redenen kan geweigerd worden.[512] De eerste reden bestaat erin "dat het onderwerp van het geschil volgens het recht van het land (waar erkenning wordt gezocht) niet vatbaar is voor

[508] Ibid.
[509] Ibid.
[510] Ibid.
[511] T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 32.
[512] Beide weigeringsgronden zijn daarbij complementair.

arbitrage.[513] De tweede reden houdt in dat de erkenning of tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak mag geweigerd worden indien dit in strijd zou zijn met de openbare orde van het land waar de erkenning of uitvoerbaarheid wordt gezocht.[514].

286. Uit het voorgaande volgt dat rechtbanken van de plaats waar erkenning of tenuitvoerlegging gezocht wordt hun eigen wetten zullen toepassen, waardoor het vrij gemakkelijk wordt om te anticiperen op een eventuele tussenkomst van de openbare orde.[515] Een belangrijke opmerking hierbij is dat de arbitrale uitspraken slechts uitzonderlijk in aanraking zullen komen met de internationale openbare orde aangezien zij zeer nauw wordt geïnterpreteerd, wat maakt dat het zeer moeilijk wordt voor een partij om in die landen de niet-erkenning te bekomen.[516]

287. Deze strikte interpretatie en het feit dat, zoals eerder werd gezegd, het oplossen van problemen rond de ongeldigheid van intellectuele eigendomsrechten niet echt tot veel problemen aanleiding geeft in het kader van de internationale openbare orde, betekent dat rechterbanken in weinig gevallen de erkenning zullen weigeren op basis van artikel V (2) van het Verdrag.[517] Dit maakt dat partijen quasi alleen in rechtsgebieden waar uitdrukkelijke verbodsbepalingen de arbitreerbaarheid van bepaalde geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten beperken, en dit zijn er weinig zoals voordien al kon blijken, moeilijkheden kunnen ondervinden.[518]

Indien de toepasselijke wet niets bepaalt over de arbitreerbaarheid van geschillen over intellectuele eigendom, zal de bevoegde nationale rechtbank moeten bepalen of de openbare orde in haar rechtsgebied geschaad is indien een geschil betreffende de ongeldigheid van een intellectueel eigendomsrecht aan arbitrage zou onderworpen.[519] Zoals voorheen al is gebleken zal dit slechts uitzonderlijk het geval zijn.

---

513 Art. V (2) (a) Verdrag van New York 1958.
514 Art. V (2) (b) Verdrag van New York 1958.
515 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 33.
516 W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 183.
517 Zoals ook T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 62. De internationale openbare orde wordt namelijk strikt geïnterpreteerd (zie A.J. VAN DEN BERG, "An overview of the New York Convention of 1958", 2008, http://www.arbitration-icca.org/media/0/12125884227980/new_york_convention_of_1958_overview.pdf,18-19).
518 Ibid.; K. YOUSSEF, "The death of inarbitrability", supra noot 287, 52-54. Zo'n uitdrukkelijke verbodsbepaling is enkel terug te vinden in Zuid-Afrika voor geschillen omtrent patenten.
519 T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 62.

E. Conclusie

288. Hoewel uit het vorige blijkt dat de meeste landen een zekere mate van bereidheid vertonen om geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten arbitreerbaar te maken, zijn er zeker en vast nog verschillen waar te nemen in hun wetgeving, zij het dat die niet al te groot zijn.

289. Het discussiepunt bij uitstek hierbij is of de geschillen betreffende de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten nu wel als arbitreerbaar moeten worden beschouwd of niet?

290. In bepaalde landen zijn bepaalde geschillen omtrent intellectuele eigendomsrechten niet arbitreerbaar en de reden hiervoor is duidelijk. Gezien in quasi alle landen geen expliciete bepalingen omtrent de niet-arbitreerbaarheid van geschillen rond intellectuele eigendomsrechten zijn opgenomen, is het de openbare orde die verhindert dat die geschillen als arbitreerbaar worden beschouwd. Indien de Staat een intellectueel eigendomsrecht toekent aan een particulier of bedrijf, betekent dit in essentie dat een deel uit het openbaar domein verdwijnt en als het ware particulier wordt. Een particulier verkrijgt dan rechten op dat deel. In de mate dat die rechten exclusief zijn, houdt dit in dat zij aan iedere persoon tegengeworpen kunnen worden.[520]

291. Deze erga omnes werking van intellectuele eigendomsrechten staat echter haaks op de filosofie van arbitrage. Het hoofdkenmerk van arbitrage is dat het niet als bedoeling heeft om uitspraken te genereren die aan iedereen tegengeworpen kunnen worden.[521] Partijen onderwerpen hun geschil(len) vrijwillig aan arbitrage en het doel van de arbitrale procedure is om tot een uitspraak te komen die alleen op de partijen uitwerking heeft.[522] De inter partes werking van een arbitrageovereenkomst bepaalt dan ook welke uitwerking een arbitrale uitspraak zal hebben. Indien de arbiters zich zouden uitspreken over de geldigheid of de eigendom van een intellectueel eigendomsrecht, zouden zij, gezien zij uitspraak doen over kwesties die de inter-partes werking te buiten gaan, hun bevoegdheid

[520] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 215.
[521] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 220.
[522] Ibid.

te buiten gaan.[523] De essentie van een arbitrage is namelijk het geschil (tussen de partijen) en geldigheids- en eigendomskwesties over intellectuele eigendomsrechten spelen slechts een rol wanneer zij een aanrakingspunt hebben met het dispuut, m.a.w. wanneer dit als verweermiddel wordt opgeworpen bij geschillen die betrekking hebben op contracten.[524]

292. De vraag is nu of arbitrage dan nog nut heeft voor de partij die niet de eigenaar of houder is van een intellectueel eigendomsrecht? Of het ondertekenen van een arbitrageovereenkomst voor hen nog voordelen met zich mee kan brengen?

293. In het licht van de huidige internationale toestand waarin alleen Zwitserland de mogelijkheid voorziet om de effecten van arbitrale uitspraken rond intellectuele eigendomsrechten ten volle ten benutten wanneer geschillen rond intellectuele eigendomsrechten worden beslecht, is dit niet het geval.[525] Enerzijds hoeft de partij die houder is van een intellectueel eigendomsrecht weinig of niets te vrezen wanneer deze een geschil onderwerpt aan arbitrage en anderzijds heeft de tegenpartij niets of weinig te winnen. Voor dit laatste kunnen verschillende redenen aangewend worden.

294. Ten eerste is het zo dat indien geschillen over de eigendom of geldigheid van intellectuele eigendomsrechten voor arbitrage vatbaar zijn en die geschillen in het voordeel van de tegenpartij worden beslecht, deze partij niet de mogelijkheid zal hebben om deze uitspraken te laten erkennen in andere rechtsgebieden waar de lex arbitri de arbitreerbaarheid van (bepaalde) geschillen rond de geldigheid en de eigendom van intellectuele eigendomsrechten verbiedt of in aanzienlijke mate beperkt. Hoewel dit zoals voordien kon blijken slechts uitzonderlijk is, is die mogelijkheid niet onbestaande wanneer het om intellectuele eigendomsrechten gaat. Er is hier namelijk nog sprake van enige dispariteit tussen de wetgeving van verschillende landen.

Indien daarentegen erkenning wordt gezocht in rechtsgebieden waar dit soort geschillen wel arbitreerbaar zijn, zal de inter partes werking het nut voor de overwinnende partij om erkenning te zoeken aanzienlijk doen verkleinen. De inter partes werking beperkt de uitwerking van een arbitrale uitspraak tot de relatie tussen de partijen. Dit betekent dat een

---

523 Ibid.
524 Ibid.
525 Zie Beslissing 15 december 1975 Federal Office of Intellectual Property (Zwitserland)

arbitrale uitspraak die een ongeldigverklaring inhoudt geen gevolgen met zich meebrengt voor derden. Ten aanzien van hen is het desbetreffende intellectueel eigendomsrecht nog tegenwerpelijk.[526] Het is desgevallend dan ook niet mogelijk voor een derde of voor de tegenpartij (niet-houder) om bijvoorbeeld het recht zelf op te eisen en het tegenover anderen (met inbegrip ven de vroegere houder) te laten gelden wanneer een arbitrale procedure heeft geleid tot de ongeldigheid van een intellectueel eigendomsrecht.

295. Een geldig opgestelde arbitrageovereenkomst verhindert dat de tegenpartij (niet-houder) in de meeste gevallen zich daarbovenop nog kan beroepen op de rechterlijke macht om een andere uitkomst te verkrijgen. Daarnaast is het zo dat noch het Verdrag van New York 1958, noch de nationale wetgeving van de meeste landen het mogelijk maakt om uitspraken aan te vechten op hun inhoud. Partijen kunnen namelijk in bepaalde gevallen geen beroepsprocedure starten voor een rechtbank.[527] Indien dat toch het geval is worden de gronden om dat te doen zeer nauw uitgelegd.[528]

Dit betekent dat, aangezien de onderhandelingsmacht meestal groter is bij de eigenaar of houder van het intellectueel eigendomsrecht en de niet-eigenaar of –houder vaak verplicht is een arbitrageclausule of –overeenkomst te onderschrijven, aan deze laatste in vele gevallen (voor een groot deel) een nieuwe kans op rechtsherstel zal worden ontkend.

296. Ten derde kan er door de inter partes werking dispariteit ontstaan tussen de arbitrale uitspraken, wat de rechtszekerheid zeker niet ten goede komt. In gelijklopende gevallen kunnen verschillende scheidsgerechten tot een uiteenlopend besluit komen. Arbiters zijn namelijk verplicht, tenzij partijen iets anders zijn overeengekomen, om hun uitspraken te kaderen binnen de lex arbitri.[529] Zij zijn daarentegen niet verplicht, dankzij de inter partes werking, "precedenten" te creëren die toekomstige acties van partijen kunnen beïnvloeden.[530]

---

[526] W. GRANTHAM, "The Arbitrability", supra noot 6, 220.
[527] E. GAILLARD en J. F. SAVAGE (eds.), *Fouchard Gaillard Goldman on international commercial arbitration*, Den Haaf, Kluwer, 1999, 158. In de België kan beroep enkel ingesteld worden indien partijen dit uitdrukkelijk hebben voorzien in de arbitrageovereenkomst (art. 1703, lid 2 Ger. W.)
[528] E. GAILLARD en J. F. SAVAGE (eds.), *Fouchard Gaillard Goldman on international commercial arbitration*, Den Haaf, Kluwer, 1999, 159.
[529] Ibid.
[530] Ibid.

Het is dus mogelijk dat een partij met succes de ongeldigheid opwerpt in een bepaalde zaak tegen een eigenaar of houder van een intellectueel eigendomsrecht en een andere partij tegen diezelfde houder of eigenaar in andere zaak voor hetzelfde tribunaal niet hetzelfde resultaat bekomt. Dit tast op zijn minst de rechtszekerheid aan.

297. Toch is het ook hier zo dat voor elk probleem een oplossing bestaat. Om die ongelijkheid tussen partijen weg te kunnen werken en het nut van de erkenningswetgeving volledig terug te herstellen, moet aan twee vereisten voldaan zijn. Ten eerste moeten landen hun wetgeving omtrent de arbitreerbaarheid van intellectuele eigendomsrechtelijke geschillen ten volle liberaliseren zodanig dat geschillen omtrent de geldigheid of eigendom van die rechten arbitreerbaar worden.[531] Ten tweede zouden beleidsmakers het mogelijk moeten maken om definitieve arbitrale uitspraken als basis te beschouwen van een beslissing, zonder (al te veel) beoordelingsruimte en eventueel zonder de tussenkomst van een rechtbank, met erga omnes werking.[532]

298. Landen kunnen vrij gemakkelijk tegemoet komen aan de eerste vereiste, zij het dat politieke wil een speerpunt zal vormen in deze queeste. Zoals in deze bijdrage al bleek kunnen bezwaarlijk nog openbare-orde excepties opgeworpen worden om aan de arbitreerbaarheid van geschillen omtrent (de verschillende aspecten van) intellectuele eigendomsrechten te ontkomen zowel bij de erkenning van vreemde arbitrale uitspraken als in de lex arbitri. Bovendien verschilt eigendom in niets van intellectuele eigendom en is het dus niet logisch om het ene wel arbitreerbaar te maken en het andere niet. Er is dan ook weinig dat deze evolutie in de weg staat vanuit het oogpunt van de arbitreerbaarheid.

299. Aan de tweede vereiste is al voldaan door Zwitserland op basis van een beslissing van het Federaal Bureau voor Intellectuele Eigendom en de Verenigde Staten, maar deze landen bevinden zich daarmee op een eiland.[533] In andere rechtssystemen is de mogelijkheid daartoe in het intellectueel eigendomsrecht nog niet voorzien. Arbitrale uitspraken beschikken in België bijvoorbeeld slechts over inter partes werking, tenzij de

[531] Het toonvoorbeeld van liberalisering is Zwitserland zoals hierboven al kon blijken.
[532] Het direct verlenen van erga omnes werking aan arbitrale beslissingen is echter niet aangewezen aangezien op die manier in vele rechtsgebieden aan partijen de mogelijkheid zal worden ontkend om een procedure tot vernietiging in te stellen. Dit vormt voor de partijen in bepaalde rechtsgebieden de laatste strohalm om hun rechten te laten gelden. Bijgevolg mag deze mogelijkheid niet buiten werking worden gesteld.
[533] Zie supra rn. 168.

wet anders bepaalt. In dit opzicht kan verwezen worden naar artikel 51, §1 van de Belgische patentenwet, waarin aan arbitrale uitspraken die besluiten tot gehele of partiële nietigheid kracht van gewijsde wordt toegekend.[534] In tegenstelling tot het advies van de Raad van State van 7 maart van 1980 [535] betekent dit echter niet dat erga omnes werking verleend wordt aan die uitspraken[536], maar benadrukt dit de absolute tegenwerpelijkheid ervan. [537] Dit doet bijgevolg geen afbreuk aan de relatieve werking van arbitrale uitspraken.

300. Een essentiële vraag daarbij is waarom aan arbitrale uitspraken niet dezelfde werking kan worden toegekend als aan vonnissen wanneer intellectuele eigendomsrechten in het spel zijn? Indien regels die de arbitrale procedure betreffen een gelijkaardige bescherming bieden als de fundamentele vereisten van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, zou er in principe niets daaraan in de weg mogen staan.[538] Bovendien bevatten de meeste arbitragewetgevingen en het Verdrag van New York voldoende filters om "ongewenste" arbitrale uitspraken, uitspraken die niet voldoen aan de fundamentele vereisten in de vorige zin, te weren, zou het pleit zeker in het voordeel van arbitrage moeten worden beslecht. Het feit dat aan de vereiste van een openbare behandeling niet is voldaan, kan daar geen afbreuk aan doen, indien partijen op voldoende geïnformeerde wijze kiezen voor arbitrage.[539]

301. In het kader van de gelijkheid van de partijen is de mogelijke ongelijke onderhandelingsmacht bij het overeenkomen van een arbitrageovereenkomst evenwel nog altijd problematisch. Indien de partijen niet over dezelfde middelen beschikken, kan de sterkere partij het sluiten van een overeenkomst afhankelijk maken van het onderschrijven van een arbitrageclausule.[540] Het commercieel belang van het aangaan van overeenkomst

---

534 Art. 51, §1 Wet op de uitvindingsoctrooien.
535 Advies R.v.St., afdeling wetgeving, eerste kamer, dd. 7 maart 1980 bij het ontwerp van wet betreffende de uitvindingsoctrooien, Parl. St., Kamer, 18-81, 919, nr. 1, 77.
536 Contra T. COOK en A.I. GARCIA, *International*, supra noot 6, 62.
537 P. TAELMAN, *Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie*, Diegem, Kluwer, 2001, 314-317.
538 Hoewel het Zwitserse Hooggerechtshof reeds heeft beslist dat de procedurele garanties (met uitzondering van het recht op een openbare behandeling) van artikel 6 van het EVRM van toepassing zijn op arbitrage, bestaat evenwel nog altijd discussie daarover. Voor een overzicht zie J.F. POUDRET, S. BESSON, S. BERTI, A. PONTI, *Comparative law of international arbitration*, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, 64-66.
539 Art. 6 (1) EVRM.
540 Met stekere partij wordt de partij bedoeld die houder is van een intellectueel eigendomsrecht en desgevallend ook de meeste middelen heeft.

kan de zwakkere partij ertoe brengen, zonder nadenken, snel zo'n clausule of overeenkomst te ondertekenen. Bovendien is arbitrage nog steeds een kostelijke manier van geschillenbeslechting en bestaat de mogelijkheid voor de sterkere partij om dilatoire technieken aan te wenden om de andere partij onder druk te zetten. Dit zou indirect de rechten van verdediging kunnen aantasten.

302. Het vorige zou evenwel opgelost kunnen worden door een bepaling in te voeren in de lex arbitri die, zoals in de Chinese en Belgische arbitragewetgeving, als vereiste stelt dat partijen zich op min of meer gelijke voet moeten bevinden, met andere woorden de middelen van partijen min of meer gelijk moeten zijn. Op die manier kunnen eventuele excessen nog gefilterd worden.

303. Tel daar nog de talrijke voordelen die arbitrage met zich meebrengt [541], waaronder ook de mogelijke verlichting van de werklast van rechtbanken die zij kunnen verwezenlijken, en het feit dat dit de gelijkheid van de partijen tegoed komt aangezien partijen op die manier aan gelijk wegende risico's onderhevig zijn (beide partijen kunnen evenveel winnen als verliezen), zouden arbitrale uitspraken, zonder het voorwerp uit te maken van te veel beoordelingsruimte, minstens de voorlopers moeten kunnen uitmaken van een erga omnes beslissing van een gemandateerde openbare instelling. Eventueel kan dit resultaat ook bereikt worden met de tussenkomst van een rechtbank, zoals in Zwitserland waar een beslissing tot uitvoerboerverklaring nodig is om een wijziging in de registers door te voeren. Ook in dit laatste geval blijft de afwezigheid van al te veel beoordelingsruimte, met ander woorden een al te grote tussenkomst van de Staat, een absolute vereiste om de gelijkheid tussen de partijen te waarborgen.

304. Op die manier garandeert men de gelijkheid van de partijen zonder afbreuk te doen aan hun vrijheid.

[541] Zo zijn er de neutraliteit van het forum, expertise van het tribunaal, partijautonomie, procedurele flexibiliteit, snelheid van de procedure, confidentialiteit, enz. Zie G. B. BORN, *Arbitration*, supra noot 216, 71-89.

BIBLIOGRAFIE

A. Wetgeving

1. Internationale wetgeving

Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, *BS* 29 januari 1975, 885.

Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, BS 10 november 1999, 41901.

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, *B.S.* 19 augustus 1955.

Verdrag van New York over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken van 10 juni 1958, *B.S.* 15 december 1975, 14441.

Aanvullend protocol bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 20 maart 1952, *B.S.* 19 augustus 1955.

Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, *Pb.L.* 9 oktober 1980, afl. 266, 1.

Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten, *Pb.L.* 4 juli 2008, afl. 177, 6.

Richtl.Raad nr. 250/91, 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma's, *Pb.L.* 17 mei 1991, afl. 122, 42.

2. Nationale wetgeving

a. België

Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, *B.S.* 14 oktober 1969.

Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen van 25 oktober 1966, *B.S.* 29 december 1973.

Gerechtelijk Wetboek 10 oktober 1967, *B.S.* 31 oktober 1967, 11360.

Wet 28 maart 1984 op de Uitvindingsoctrooien, *B.S.* 19 maart 1985, 2774.

Wet 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten, *B.S.* 26 januari 1990, 1093.
Wet 30 juli 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, *B.S.* 27 juli 1994, 19297.

Wet 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, *B.S.* 27 juli 2004, 57344.

K.B. 22 juli 1977 tot harmonisatie van de vergoedingen, verschuldigd voor deelneming van de rassen aan de officiële proeven, met het oog op de eventuele inschrijving in het rassenregister en op de nationale rassencatalogi, *B.S.* 13 oktober 1977, 27360.

b. China

Trademark Law of the People's Republic of China, 23 augustus 1982, http://www.saic.gov.cn/english/LawsRegulations/Laws/200602/t20060225_55246.html.

Technology Contract Law of the People's Republic of China, 23 juni 1987, http://www.bjkw.gov.cn/n244495/n244634/2658328.html.

Copyright Law of the People's Republic of China, 7 september 1990, http://www.uaipit.com/files/documentos/1324402407_1.copyrightlaw.pdf.

Civil Procedure Law of the People's Republic of China, 9 april 1991, http://www.china.org.cn/english/government/207339.htm

Administrative Procedure Law of the People's Republic of China, 1 augustus 1994, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7777.

Arbitration Law of the People's Republic of China, 1 augustus 1994, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182634.

c. Frankrijk

Code de Procédure Civile, 1 januari 2013, http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716.

d. Italië

Regio Decreto 29 giugno 1939, n. 1127: Testo aggiornato delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2566.

Regio Decreto 28 ottobre 1940, n. 1443: Codice di Procedura Civila (C.P.C.), http://www.jus.uio.no/lm/italy.arbitration/doc.html.

Decreto Legge n. 30 del 10 febbraio 2005, Codice della proprietà industriale, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=229338.

e. Verenigde Staten

United States' Code, http://www.law.cornell.edu/uscode/text.

f. Zuid –Afrika

South African Arbitration Act No. 42, 5 april 1965, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=183796.

Recognition and Enfrocement of Foreign Abitral Awards Act No. 40, 25 maart 1977, http://www.justice.gov.za/legislation/acts/1977-040.pdf.

Patents Act No. 57, 26 april 1978, http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=181330.

g. Zwitserland

Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP), http://www.admin.ch/ch/f/rs/c291.html.

h. Varia

Advies R.v.St., afdeling wetgeving, eerste kamer, dd. 7 maart 1980 bij het ontwerp van wet betreffende de uitvindingsoctrooien, Parl. St., Kamer, 18-81, 919, nr. 1, 77.

UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, UNCITRAL, 21 juni 1985, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf.

Initiative parlementaire Christian Lüscher Modification de l'article 7 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20080417.

B. Rechtspraak

1. Internationale rechtspraak

Giordani v. Battiati, Cass. (It.), 3 Oktober 1956, Nr. 3329, onuitg., aangehaald door GRANTHAM, W., "The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes", *Berkeley Journal of International Law* 1996, 209.

Parsons & Whittemore Overseas CO., Inc. V. Société Générale de l'Industrie du Papier, 508 F.2d 969, 974 (1974), https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/508/508.F2d.969.74-1676.74-1642.174.637.html.

Fotochrome, Inc. v. Copal Co., 517 F.2d 512, 516 (2d Cir. 1975), http://scholar.google.be/scholar_case?case=15721155719531846 87&q=Fotochrome,+Inc.+v.+Copal+Co.&hl=en&as_sdt=2,5&as_vis=1.

Schleck Enterprises A.G. v. Soc. Del Grandes Marques, Cass., Sept. 14, 1977, No. 3989, onuitg., aangehaald door GRANTHAM, W., "The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes", *Berkeley Journal of International Law* 1996, 209.

Hof Mensenrechten, Marckx v. Belgium, arrest van 13 januari 1979, Publ. Hof, Serie A, Vol. 31.

Ruckelshaus v. Monsanto Co., 467 U.S. 986, 1010-20 (1984), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/467/986/.

Mitsubishi Motors Corp v. Soler Chrysler-Plymouth, Inc, 473 U.S. 614 (1985), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/473/614/.

Saturday Evening Post Co. V. Rumbleseat Press, Inc, 816 F. 2d 1191 (7th Cir. 1987), https://bulk.resource.org/courts.gov/c/F2/816/816.F2d.1191.86-1397.html.

S.F. Arts & Athletics Inc. v. United States Olympic Comm., 483 U.S. 522, 532 (1987), http://supreme.justia.com/cases/federal/us/483/522/.

Q-Chiari & Forti S.P.A. v. Europe-Epargne Italia s.r.l., Cass., 19 mei 1989, Nr. 2406, onuitg., aangehaald door GRANTHAM, W., "The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes", *Berkeley Journal of International Law* 1996, 209.

Fincantieri-Cantieri Navali Italiani S.p.A. et Oto Melara S.p.A. v. M. et Tribunal Arbitral, ATF 118 II 353, 355 (June 23, 1992) onuitg., aangehaald door BRINER, R., "The arbitrability of intellectual property disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland" in X , *Worldwide forum on the arbitration of intellectual property disputes,* Genève, World Intellectual Property Organization, 1994, http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/index.html.

Zeldin c/ Sté Editions Recherches: Cour d'appel de Paris, 1ère Ch., 26 mai 1993 *Revue Internationale du Droit d'Auteur* 1994, 292.

Folkways Music Publishers, Inc. v. Weiss, 989 F.2d 108 (2 Cir. 1993), http://openjurist.org/989/f2d/108/folkways-music-publishers-inc-v-weiss.

Société Nouvelle des Papeteries de L'Aa Sa v. BV Machinefabriek BOA, [25 sept. 1994], http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=71&step=FullText.

Crédit Lyonnais v New Hampshire Insurance Co (1997) 2 Lloyd's Rep 1 (Court of Appeal, http://www.westlaw.co.uk/.

HvJ C-369/96 en C-374/96, J.-C. Arblade, Arblade & Fils SARL en B. Leloup, S. Leloup, Sofrage SARL, 1999.

Definitively Maybe (Touring) Ltd v Marek Lieberberg Konzert Agentur GmbH (2001) 1 WLR 1745, http://www.simic.net.cn/upload/2008-07/20080702150720917.pdf.

HvJ C-533/07, *Falco Privatstiftung v. Gisella Weller-Lindhorst*, 2009.

Samcrete Egypt Engineers and Contractors SAE v Land Rover Experts Ltd (2001) EWCA Civ 2019, (2002) C.L.C. 533, onuitg.

2. Belgische rechtspraak

Brussel 10 november 1998, *IRDI* 1999, 24.

Cass. 24 februari 1938, *Pas.* 1938, I, 36.

Cass. 27 november 1974, *Arr. Cass*. 1975, 373.

Luik 21 april 1975, *Pas.* 1976, II, 25.

Cass 29 mei 1975, *J.T.* 1975, 585.

Cass 13 oktober 1978, RW 1978-1979, 2811, noot LAENENS, J.

Cass. 13 april 1983, *Pas*. 1983, 1, 167.

Rb. Luik, 6 november 1984, *JLMB* 1984, 640.

Antwerpen 6 mei 1987, *TBBR* 1989, 53, noot PRIOUX, R.

Cass. 27 september 1987, *Arr. Cass.* 1987-88, 116.

Kh. Brussel 13 april 1989, *TBH* 1991, 430 en Kb. Brussel 22 februari 1985, *JT,* 1985, 491.

Gent 1 maart 1996, *TBBR* 1997, 104, noot COUWENBERG, I.

Brussel, (4de k.) 21 december 2010, *Tijdschrift@ipr.be* 2011, afl. 2, 84, http://ipr.be/#.

C. Rechtsleer

1. Rapporten en jaarboeken

CHOME, M., DE GRYSE, L., LEMAIRE, M. H., THEUNIS, P. en VAN REEPINGHEN, B., "Rapport Q 106 au nom du Groupe belge" in MEISSER, J.D. (ed.), *Association Internationale de la Propriété Industrielle, XXXVe Congrès Tokyo*, Zurich, 1991, AIPPI Annuaire 1991, VI, 29-36, https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=yearbooks.

GIBAULT, L. en HUGENHOLTZ, P. B., *Study on the conditions applicable to contracts relating to intellectual property in the European Union. Final report*, Brussel, European Commission. Directorate General. Internal Market, 2002, xii + 167 p.

GIULIANO, M. en LAGARDE, P., "Rapport betreffende het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst", Senaat, *Gedr. St.* 1985-86, nr.

362/1, 50 p.

Comm. EG 14 januari 2003, "Groenboek over de omzetting van het Verdrag van Rome van 1980 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst in een communautair instrument, alsmede over de modernisering ervan", Brussel, COM(2002), 654 definitief.

LEW, J.D.M., "Arbitration of intellectual property disputes" in MEISSER, J. D. (ed.), *AIPPI Yearbook 1998,* IX, 204 p., https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=yearbooks.

MOHAMED, I., "Report of the South African Law Commision on project 94: "Arbitration: An International Arbitration Act for South Africa"" , 1998, 286 p., http://www.justice.gov.za/salrc/reports.htm

PELLEGRINO, G., BOITANI, E., FAGGIONI, G., FIAMMENGHI, C. en RAIMONDI, A., "Report Q 106 in the name of the Italian Group" in MEISSER, J.D. (ed.), *Association Internationale de la Propriété Industrielle, XXXVe Congrès Tokyo*, Zurich, 1991, AIPPI Annuaire 1991, VI, , 119-124, https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=yearbooks
Report of the Secretary–General: possible features of a model law on international commercial arbitration, *UNCITRAL Comm. Doc.* A/CN.91207 (1981).

X. , "Report Q 106 by the Brazilian Group" in J.D. MEISSER (ed.), *Association Internationale de la Propriété Industrielle, XXXVe Congrès Tokyo*, Zurich, 1991, AIPPI Annuaire 1991, VI, 37-39, https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=yearbooks

X. , "Report Q 106 by the Chinese Group" in MEISSER, J.D. (ed.), *Association Internationale de la Propriété Industrielle, XXXVe Congrès Tokyo*, Zurich, 1991, AIPPI Annuaire 1991, VI, 45-46, https://www.aippi.org/?sel=publications&sub=onlinePub&cf=yearbooks.

2. Boeken

ALPIN, T. en DAVIS, J., *Intellectual Property Law: Text, Cases, and Materials*, Oxford, Oxford University Press, 2009, xlviii + 861 p.

BELLIER, S., *Le recours à l'arbitrage par les organisations internationales*, Parijs, L'Harmattan, 2011, 574 p.

BISHOP, R. D. en MARTIN, E., "Enforcement of Foreign Arbitral Awards", Houston (Verenigde Staten), 2000, 48 p., http://www.kslaw.com/News-and-Insights/Publications

BORN, G. B., *International Commercial Arbitration*, II dln., Alphen aan de Rijn, Kluwer Law International, 2009, vii + 3258 p.

BRINER, R., "The arbitrability of intellectual property disputes with particular emphasis on the situation in Switzerland" in X., *Worldwide forum on the arbitration of intellectual property disputes,* Genève (Zwitserland), WIPO, 1994, http://www.wipo.int/amc/en/events/conferences/1994/index.html.

COOK, T., *A user' s guide to patents*, Londen, Tulsa, Total Publishing, 2007, 787 p.

COOK T. en GARCIA, A.I., *International Intellectual Property Arbitration*, Alphen aan de Rijn (Nederland), Kluwer, 2010, xxvi + 464 p.

DRATLER, J., *Intellectual property law: Commercial, creative, and industrial property*, New York, Law Journal Press, 1991, xxvii + 1100 p.

ERAUW, J., *International privaatrecht*, Mechelen, Kluwer, 2009, xxx + 938 p.

FAWCETT, J.J. en TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2011, lxvii + 986 p.

GAILLARD en E., SAVAGE, J. F. (eds.), *Fouchard Gaillard Goldman on international commercial arbitration*, Den Haaf, Kluwer, 1999, xxxv + 1244 p.

GRGIAE, A., MATAGA, Z., LONGAR, M. en VILFAN, A., *The Right to Property under the European Convention on Human Rights*: *A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights and its protocols*, Straatsburg, Raad van Europa, 48 p., http://www.unhcr.org/refworld/docid/49f186632.html.

HARRIS, J., "Mandatory rules and public policy under the Rome I regulation", in FERRARI, F. en LEIBLE, S. (eds.), *Rome I regulation: The law applicable to contractual obligations*, München, Sellier, 2009, 269-342.

HOLTZMANN, H. M. en NEUHAUS, J. E., *A Guide to the Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration*, Deventer (België),Kluwer 1989, xi + 1307 p.

HANOTIAU, B., "The Law Applicable to Arbitrability" in VAN DEN BERG, A. J. (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention,* Kluwer Law International, 1999, v + 720 p.

JENKS, C. W., *The prospects of international adjudication*, Londen, Stevens & Sons Limited, 1964, xl + 805 p.

LAURENCE, C. W., PARK, W. W. en PAULSSON, J., *International Chamber of Commerce Arbitration*, New York, Oceana Publications, 1985.

LEW, J. D. M., *Applicable Law in International Commercial Arbitration*, Dobbs Ferry (New York), Oceana Publications, 1978, xxviii + 633 p.

LEW, J. D. M., "The Law Applicable to the Form and Substance of the Arbitration clause" in VAN DEN BERG, A.J. (ed.), *Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention*, Parijs, Kluwer Law International, 1999, v + 720 p.

MANTAKOU, A. P., "Arbitrability and Intellectual Property Disputes" in MISTELIS, L. A. en BREKOULAKIS, S. L. (eds.), *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, Alphen aan de Rijn (Nederland), Kluwer Law International, 2009, 263-271.

PAMBOUKIS, C., "On arbitrability: the arbitrator as a problem solver" in MISTELIS, L. A. en BREKOULAKIS, S. L. (eds.), *Arbitrability. International & comparative perspectives*, Alphen aan de Rijn, Wolters Kluwer Law & Business, 2009, 121-142.

PLANT, D.W., "Arbitrability of Intellectual Porperty Issues in the United States" in World Intellectual Property Organization (ed.), *Worldwide forum on the Arbitration of Intellectual Property Disputes.*, Genève, WIPO, 1994, 29-54.

POUDRET, J.F., BESSON, S., BERTI, S., en PONTI, A., *Comparative law of international arbitration*, Londen, Sweet and Maxwell, 2007, xxxix + 952 p.

REDFERN, A., HUNTER, M., BLACKABY N. en PARTASIDES, C., *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Londen, Sweet and Maxwell, 2004, lv + 659 p.

RIGAUX, F., en FALLON, M., *Droit international privé 2*, Brussel, Larcier, 1993, nrs. 923 p.

SCHAAFSMA, S.J., *Intellectuele eigendom in het conflictenrecht*, Deventer, Kluwer, 2009, xvii + 542 p.

SERMET, L., *The European Convention on Human Rights and Property Rights*, Straatsburg, Volume 88, Council of Europe Publishing, 1998, 75 p.

TAELMAN, P., *Het gezag van het rechterlijk gewijsde: een begrippenstudie*, Diegem, Kluwer, 2001, xxi + 465 p.

TAO, J., *Arbitration Law and Practice in China*, Den Haag, Kluwer International, 2004, xxxi + 331 p.

TILLEMAN, B., CLAEYS, I., COUDRON, C. en LOONTJES, K., "Dading", A.P.R. 2000, xxxvi + 563 p.

TORREMANS, P., *Copyright law: a handbook of contemporary research*, Northampton (Verenigde Staten), Edward Elgar Publishing, Inc., 2009, viii + 552 p..

ULMER, E., *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws: a study carried out for the commission of the European communities, directorate-general for internal market and industrial affairs*, Deventer, Kluwer, 1978, x + 113 p.

VISCHER, F., *Droit international privé, Fribourg (Zwitserland), Editions universitaires Fribourg,* 1974, ix + 237 p.

VAN COUTER, Y. en VANBRABANT, B., *Handboek licentieovereenkomsten*, Gent, Larcier, 2008, xi + 392 p.

VANDE LANOTTE, J., en HAECK, Y., *Handboek EVRM*, I, *Algemene beginselen*, Antwerpen, Instersentia, 2005, xv + 949 p.

VAN EECHOUD, M., *Choice of Law in Copyright and Related Rights*, Den Haag, Kluwer, 2003, xi + 289 p.

VAN HECKE, G en LENAERTS, K., *Internationaal privaatrecht*, Gent, Story Scientia, 1989, xxi + 435 p.

X., *Licensing guide for developing countries: A guide on the legal aspects of the negotiation and preparation of industrial property licenses and technology transfer agreements appropriate to the needs of developing countries*, Genève, World Intellectual Property Organization, 1977, 184 p.

X., *WIPO guide on the licensing of copyright and related rights*, Genève, World Intellectual Property Organization, 2004, 168 p.

X., *WIPO intellectual property handbook: Policy, law and use,* World Intellectual Property Organization, 2004, 460 + viii, http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/.

YOUSSEF, K., "The death of inarbitrability" in MISTELIS, L. A., en BREKOULAKIS, S. L. (eds.), *Arbitrability: International & Comparative Perspectives*, Alphen aan de Rijn (Nederland), Kluwer Law International, 2009, 47-68.

3. Tijdschriften / Artikels

CARTER, S. L., "Does It Matter whether Intellectual Property is Property", *Chicago-Kent Law Review* 1993, 715-723.

D'SOUZA, F., "The Recognition and Enforcement of Commercial Arbitration Awards in the People's Republic Of China", *Fordham International Law Journal* 2006, 1318-1359, http://ir.lawnet.fordham.edu/.

EASTERBROOK, F. H, "Intellectual Property is Still Property", *Harvard Journal of Law & Public Policy* 1990, 108-118.

EPSTEIN, R. A., "John M. Olin Law & Economics Working Paper No. 204 (2d Series): Liberty versus Property? Cracks in the Foundations of Copyright Law", *University of Chicago Institute for Law & Economics* 2004, 47 p.

ERAUW, J., BOUCKAERT, F., DE FOER, L. en RYON, M., "Overzicht van rechtspraak (1965-1984)", *TPR* 1984, 1329-1499.

FRANCQ, S., "Le règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles: De quelques changements …", *Journal Du Droit International* 2009, 41-70.

GRANTHAM, W., "The Arbitrability of International Intellectual Property Disputes", *Berkeley Journal of International Law* 1996, 173-221.

GURRY, F., "Objective Arbitrability – Antitrust Disputes – Intellectual Property Disputes", *Swiss Arbitration Association Special Series* 1994, 110-120.

JONES, R. T., "Fundamentals of international licensing agreements and their application in the european community", *The International Lawyer* 1973, 78-115.

LEMLEY, M. A., "Property, Intellectual Property, and Free Riding", *Texas Law Review* 2005, 1031-1075.

MCLAUGHLIN J. T. en GENEVRO, L., "Enforcement of Arbitral Awards under the New York Convention - Practice in U.S. Courts", *Berkeley Journal of International Law* 2012, 249-272, http://scholarship.law.berkeley.edu/bjil/vol3/iss2/2.

MODIANO, G., "International Patent Licensing Agreements and conflict of Laws", *Northwestern Journal of International Law & Business* 1980, 11-27.

MOORE, A., "Intellectual Property", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 21 juni 2011, http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/intellectual-property/ .

RAES, B., "Big brother en het recht: zelfbeschikking versus de bescherming van de persoon", *Jura Falconis* 2003-04, 855-872.

ROMMELAERE, C., "De tussenkomst van bepalingen van bijzonder dwingend vreemd recht" (noot onder Kh. Bergen 2 november 2000), *TBH* 2001, 621-636.

A.J. VAN DEN BERG, "An overview of the New York Convention of 1958", 2008, 22 p., http://www.arbitration-icca.org/media/0/12125884227980/new_york_convention_of_1958_overview.pdf.

VERBIEST, T., "Propsition de règlement sur la loi applicable aux obligations non-contractuelles ("Rome II"): adaptée aux technologies de l'information et de la communication?", *Tijdschrift@ipr.be* 2004/1, 115-125, www.ipr.be.

ZHOU, J., "Judicial Intervention in International Arbitration: A Comparative Study of the Scope of the New York Convention in U.S. and Chinese Courts", *Pacific Rim Law & Policy Journal* 2006, 403-455, http://digital.law.washington.edu/.