

Rechtbank van koophandel te Brussel

23^e Kamer zaal C

A.R. 2011/6388

In zake van:

De vennootschap naar vreemd recht **BACARDI & COMPANY LIMITED**, hierna: BACARDI, met maatschappelijke zetel te Liechtenstein, 9490 Vaduz, Aeulestrasse 5

Eisende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Puts en meester Van Doorselaere

Advocaten te 1050 Brussel, Louizalaan 106

Tegen:

ALCIMEX N.V., hierna: ALCIMEX met maatschappelijke zetel te Reikemstraat 17C, 3020 Winksele, met ondernemingsnummer 0418.330.613

Verwerende partij

Die wordt vertegenwoordigd door meester Heyvaert

Advocaat te 9200 Dendermonde, Gentseseenweg 2

en door meester Dehing

Advocaat te 2018 Antwerpen, Maria-Henriëttalei 6-8

Spreekt de rechtbank het navolgend vonnis uit:

1 DE PROCEDURE

1. De vordering werd ingeleid bij dagvaarding die op 29 juli 2011 werd betekend.
2. De partijen hebben hun middelen en conclusies voorgedragen in de openbare terechtzitting van 12 april 2013. De rechtbank nam vervolgens de zaak in beraad op 19 april 2013.
3. De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken zijn nageleefd.
4. Het vonnis wordt gewezen na tegenspraak.

2 DE FEITEN

5. De relevante feiten nuttig voor de beoordeling van de zaak, zoals zij uit de stukken en uit de conclusies van partijen blijken, kunnen als volgt worden samengevat:
6. BACARDI stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum, evenals Dewar's, Bombay Sapphire, Grey Goose en Martini.
7. BACARDI is houder van de beeld- en woordmerken BACARDI, ingeschreven voor diverse waren en diensten, waaronder alcoholische en non-alcoholische dranken. BACARDI voert aan dat deze merken, dankzij het grote succes van de rum producten en dankzij de uitgebreide en intensieve reclamecampagnes, grote bekendheid genieten in binnen- en buitenland. Nog volgens BACARDI is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6*bis* van het Verdrag van Parijs.
8. BACARDI is houdster van onder meer de volgende merken:
 - het figuratief Gemeenschapsmerk, gedeponeed bij het OHIM op 6 september 2001 en vervolgens ingeschreven in het register voor de Gemeenschapsmerken onder het nummer 2367589 voor onder meer waren in klasse 33 (o.a. rum), zoals hierna afgebeeld (Farde I, stuk 1 bundel BACARDI);



- het Gemeenschapswoordmerk "BACARDI", gedeponneerd bij het OHIM op 1 april 1996 en vervolgens ingeschreven in het register voor de Gemeenschapsmerken onder het nummer 123240 voor onder meer waren in klasse 33 (o.a. rum) (Farde I, stuk 2 bundel BACARDI);
- het Benelux woordmerk "BACARDI", gedeponneerd, na voorgebruik sinds 1933, bij het (toenmalige) Benelux Merkenbureau op 6 oktober 1971 en vervolgens ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder het nummer 064893 voor onder meer waren in klasse 33 (Farde I; stuk 3 bundel BACARDI);
- het figuratief Gemeenschapsmerk, gedeponneerd bij het OHIM op 31 oktober 1997 en vervolgens ingeschreven in het register voor de Gemeenschapsmerken onder het nummer 669010 voor onder meer waren in klasse 33 (o.a. rum), zoals hierna afgebeeld (Farde I, stuk 4 bundel BACARDI);



- het figuratief Gemeenschapsmerk, gedeponneerd bij het OHIM op 6 september 2001 en vervolgens ingeschreven in het register voor de Gemeenschapsmerken onder het nummer 2367555 voor onder meer waren in klasse 33 (o.a. rum), zoals hierna afgebeeld (Farde I, stuk 5 bundel BACARDI);



- het figuratief Beneluxmerk, gedeponeerd bij het (toenmalige) Benelux Merkenbureau op 10 juli 1992 en vervolgens ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder het nummer 516343 voor onder meer waren in klasse 33 (o.a. alcoholische dranken bevattende rum), zoals hierna afgebeeld (Farde I, stuk 6 bundel BACARDI);



- het figuratief Beneluxmerk, gedeponeerd bij het (toenmalige) Benelux Merkenbureau op 13 maart 1980 en vervolgens ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder het nummer 364853 voor onder meer waren in klasse 33 (o.a. rum), zoals hierna afgebeeld (Farde I, stuk 7 bundel BACARDI);



9. ALCIMEX stelt zich voor als een groothandelaar in sterke dranken die op de Belgische markt onder meer Bacardi rum verdeelt.

10. BACARDI voert aan dat zij had vastgesteld dat ALCIMEX flessen rum van het type Bacardi Oro met een inhoudsmaat van 1 liter en een

alcoholpercentage van 40% waarop de BACARDI merken waren aangebracht te koop aanbod en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder heeft een dergelijke fles aangekocht in de vestiging van ALCIMEX in de Maastrichterstraat te Hasselt en hiervan een procesverbaal van vaststelling opgemaakt (Farde II, stuk 3, bundel BACARDI).



11. Volgens BACARDI maakt deze fles een inbreuk uit op haar Benelux- en Gemeenschapsmerken doordat ze zonder haar toestemming werd verhandeld in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER). BACARDI heeft vervolgens op 15 december 2010 een verzoekschrift neergelegd bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel tot het bekomen van een beslag inzake namaak op basis van artikel 1369bis/1 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek. De gevraagde maatregel werd toegestaan bij beschikking van 16 december 2010 en mevrouw Cathy van den Daelen werd aangesteld als gerechtsdeskundige. De beschikking werd op 10 januari 2011 betekend aan ALCIMEX en de deskundige heeft haar verslag neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 30 juni 2011 (Farde II, stuk 5 bundel BACARDI).

3 DE VORDERINGEN VAN PARTIJEN

3.1 Eisende partij verzoekt de rechtbank:

"Op hoofdeis

De vordering van Bacardi & Company Limited ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens,

Vast te stellen dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en

Bacardi Limon voorzien van de merken "BACARDI",



, en/of van Bacardi & Company Limited die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited;

Alcimax NV dienvolgens het bevel op te leggen tot stopzetting van voormelde inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van het tussen te komen vonnis;

Alcimax NV te veroordelen tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding ten bedrage van 21.680 EUR, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited, ten bedrage van 1.622.67 EUR, onder voorbehoud van wijziging in de loop van het geding;

De vernietiging te bevelen van alle bij Alcimax NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON, voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimax NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van het tussen te komen vonnis;

De publicatie te bevelen van het tussen te komen vonnis in twee tijdschriften of dagbladen met nationale strekking, naar keuze van Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis en te zeggen voor recht dat de kosten hiervan invorderbaar zijn lastens Alcimax NV op eenvoudige voorlegging van de facturen;

Alcimax NV te horen veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, geraamd op 2.200 EUR en van de kosten van de deskundige en de gerechtsdeurwaarders voor de procedure van het beslag inzake namaak zoals hieronder gepreciseerd;

Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement;

Op tegeneis

De tegenvordering van Alcimex NV ongegrond te verklaren."

3.2 Verwerende partij verzoekt de rechtbank:

"Recht doende op de hoofdvordering.

De procedure te schorsen tot eiseres voldoende zekerheid heeft gesteld als eisende vreemdeling in toepassing van art. 851 Ger.W.

De vordering vervallen te verklaren voor de feiten die verjaard zijn,

De vordering als ongegrond af te wijzen, en haar te verwijzen in betaling van alle expertise- en gerechtskosten, gerechtskosten in hoofde van verweerster op hoofdvordering zoals hierna begroot;

Recht doende op de tegenvordering.

Verweerster op tegenvordering te veroordelen tot betaling van een bedrag van 7.500,00 €.

Gerechtskosten in hoofde van conluante begroot op de wettelijke geïndexeerde rechtsplegingsvergoeding groot 2 200,00 €"

4 EXCEPTIE VAN BORGSTELLING

12. AC voert aan dat de procedure geschorst moet worden tot BACARDI een borg heeft gesteld voor de betaling van de uit het geding voortvloeiende kosten en schadevergoedingen waarin zij zou kunnen worden verwezen. AC steunt zich op artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek. Volgens AC beoogt "deze borgstelling bescherming van de Belgische rechtszoekende tegen geldelijke verliezen ten gevolge van een ongegronde vordering die wordt ingesteld door een vreemde vennootschap, die in België geen waarborgen biedt voor de betaling van de kosten en de schadevergoedingen waartoe zij zou kunnen worden veroordeeld."

13. Artikel 851 van het Gerechtelijk Wetboek is gericht op de bescherming van Belgische rechtsonderhorigen die geconfronteerd worden met een ongegronde vordering vanwege een vreemde eiser waarvan gevreesd kan

worden dat deze niet in staat zou zijn de kosten van het geding te betalen. Het komt de rechter toe te oordelen of een dergelijke borgstelling in het concrete geval wenselijk is¹. Het toekennen ervan is dus geen automatisme². De rechtbank moet de kredietwaardigheid van de eiser beoordelen³; en moet hierbij de respectievelijke aanspraken van eiser en verweerder in aanmerking nemen⁴. De *cautio iudicatum solvi* wordt niet opgelegd indien blijkt dat de vordering ingesteld door de vreemde eiser op meerdere punten gegrond is⁵. De vraag tot borgstelling verder kan ook worden verworpen indien de verweerder schijnbaar de bedoeling heeft tijd te winnen of de eiser te hinderen⁶.

14. De rechtbank stelt vast dat BACARDI *in casu* deel uitmaakt van een niet-beursgenoteerde drankenconcern wereldwijd, Bacardi Limited. Bacardi Limited heeft 117 dochterondernemingen in 40 landen, waaronder eisende partij in Liechtenstein, die houdster is van de meeste merken van het concern, en Bacardi-Martini Belgium NV in België. Er kan dan ook moeilijk worden aangenomen dat een dergelijke gereputeerde vennootschap met zustervennootschappen overal ter wereld (waaronder in België), onvoldoende waarborgen zou bieden aan verweester. ALCIMEX heeft naar het oordeel van de rechtbank een reële verhaalsmogelijkheid.

15. Bovendien is de vordering van verwerende partij gegrond (zie *infra*).

¹ Kh. Charleroi 8 februari 1994, *JLMB* 1995, 21, noot A. KOHL; Kh. Bergen 2 november 2000, *JT* 2001, 523, P. ROUARD, *Traité élémentaire de droit judiciaire privé*, II/3, Brussel, Bruylant, 1977, 442, n° 524

² Kh. Bergen 2 november 2000, *JT* 2001, 523

³ Kh. Bergen 2 november 2000, *JT* 2001, 523

⁴ P. WAUTELET, "Over de *cautio iudicatum solvi* en de herziening ten gronde", *TBBR* 1998, 54; *Arbrb. Brussel* 5 januari 1989, *Soc. Kron.* 1989, 306; Kh. Charleroi 8 februari 1994, *JLMB* 1995, 21; *Kort Ged. Rb. Brussel* 14 februari 1997, *P&B* 1997 (verkort), 227; *TBBR* 1997 (verkort), 232

⁵ *Arbrb. Brussel* 5 januari 1989, *Soc. Kron.* 1989, 306

⁶ Kh. Bergen 2 november 2000, *JT* 2001, 523; P. WAUTELET, "Over de *cautio iudicatum solvi* en de herziening ten gronde", *TBBR* 1998, 54

5 DE ONTVANKELIJKHEID

16. Partijen werpen geen specifieke gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering op. De rechtbank ziet evenmin redenen om ambtshalve te besluiten tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering. Deze is ontvankelijk.

6 DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

6.1 Over de aangevoerde uitputting

17. BACARDI steunt haar vordering op artikel 9 (1) a van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna "Vo 207/2009")⁷ en op artikel 2.20 (1) a van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna "BVIE"), ingevolge dewelke de merkhouders het uitsluitende recht heeft om zich te verzetten tegen het gebruik van haar merken voor identieke waren in het economisch verkeer, zonder dat daarvoor haar toestemming werd bekomen. Artikel 9 (2) b Vo 207/2009 en artikel 2.20 (2) b BVIE bepalen dat als 'gebruik van het teken' o.m. wordt beschouwd, het invoeren, uitvoeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden van waren onder het teken.

18. Artikel 13 (1) Vo 207/2009 en artikel 2.23 (3) BVIE voorzien in een beperking van het uitsluitend recht, met name door te bepalen: "*het uitsluitend recht omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht*". In dat geval zijn de rechten van de merkhouders "uitgeput". Artikel 13 (2) Vo 207/2009 en artikel 2.23 (3) BVIE stipuleert evenwel dat deze uitputtingsregel geen toepassing vindt wanneer "*er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in het verkeer zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is*";

⁷ Deze Verordening codificeert de voordien geldende Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 23 december 1993 betreffende het Gemeenschapsmerk.

19. De artikelen 9 (1) Vo 207/2009 en 2.20 (1) BVIE en de artikelen 13 Vo 207/2009 en 2.23 BVIE zijn de omzetting van respectievelijk artikel 5.1 en artikel 7 van de Merkenrichtlijn⁸.

20. Het Hof van Justitie heeft in vaste rechtspraak geoordeeld dat artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn zich verzet tegen nationale bepalingen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht⁹. Hieruit volgt het principe van de communautaire uitputting. Dit principe heeft tot doel het beschikkingsbeginsel te vrijwaren, m.n. recht van de merkhouder te garanderen om zelf de eerste verhandeling te controleren van zijn merkproducten in de EER¹⁰.

21. Dat het recht van de merkhouder bijgevolg het recht omvat om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk, bijvoorbeeld door de aanbieder en het daartoe in voorraad houden, voor waren die niet door hemzelf of met zijn toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht¹¹.

22. De uitputtingsregel zoals voorzien in artikel 13 (1) Vo 207/2009 en artikel 2.23 (3) BVIE komt neer op een afstand van het uitsluitend recht van de merkhouder¹². Dit principe van de uitputting vormt aldus een uitzondering op de exclusieve merkrechten en is bijgevolg een verweermiddel dat kan worden opgeworpen door een partij die door de

⁸ Richtlijn (EG) nr. 89/104 dd. 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Statens.

⁹ HvJ 16 juli 1998, *Silhouette/Hartlauer*, C-355/96, ro. 26; HvJ 1 juli 1999, *Sebago/GB Unic*, C-173/98, ro. 32; HvJ 20 november 2001, *Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo*, C-414/99 t.e.m. C-416/99, ro. 40; HvJ 30 november 2004, *Peak Holding*, C-16/03, ro. 34

¹⁰ HvJ, 1 juli 1999, *Sebago/GB Unic*, C-173/98, ro. 21; HvJ 20 november 2001, *Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo*, C-414/99 t.e.m. C-416/99, ro. 33; HvJ 15 oktober 2009, *Makro / Diesel*, C-324/08, ro. 32; HvJ 3 juni 2010, *Coty Prestige/Simex*, C-127/09, ro. 30

¹¹ HvJ 30 november 2004, *Peak Holding*, C-16/03, ro. 36; HvJ 20 november 2001, *Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo*, C-414/99 t.e.m. C-416/99, ro. 40

¹² HvJ 20 november 2001, *Davidoff / A&G, Levi Strauss / Tesco en Costo*, C-414/99 t.e.m. C-416/99, ro. 41

merkhouder wordt aangesproken wegens inbreuk op deze exclusieve merkrechten¹³.

23. De eerste verhandeling of import van waren in de EER door de merkhouder zelf of met zijn toestemming komt neer op een afstand van recht ten aanzien van de verdere verhandeling ervan. Omdat de controle op de eerste verhandeling in de EER van wezenlijk belang is voor de merkhouder moet deze afstand dan ook zeker vast staan en kan niet worden vermoed. Een toestemming vereist met andere woorden normaal een uitdrukkelijke wilsuiting van de merkhouder.

24. De bewijslast betreffende het bestaan van toestemming rust, aldus het Hof van Justitie, principieel op de beweerde inbreukmaker. In bepaalde omstandigheden mag de rechter echter ook de merkhouder tot (medewerking aan) de bewijsvoering verplichten. Als uit de feiten niet meteen duidelijk is of een bepaald merkartikel "in" dan wel "buiten" de EER in het verkeer is gebracht, mogen nationale bewijsregels bepalen dat het in beginsel de beweerde inbreukmaker is die moet aantonen dat de waar met toestemming van de merkhouder "in" de EER is gecommmercialiseerd. In sommige omstandigheden kunnen de Gemeenschapsbepalingen over het vrij goederenverkeer (artikelen 34 en 36 VWEU) evenwel een verdeling van de bewijslast vereisen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER verdeelt langs een exclusief distributiesysteem. Als de beweerde inbreukmaker dan zijn bevoorradingsbron binnen de EER zou moeten aanwijzen loopt hij het risico dat de merkhouder na zijn proces die aangetoonde bron toedraait. Zo ontstaat het gevaar dat binnen de EER nationale markten worden afgeschermd. Daarom kan het nodig zijn om de merkhouder dan toch te vragen dat hij eerst zou bewijzen dat de waar door hemzelf of met zijn toestemming "buiten" de EER in het verkeer is gebracht. Doet hij dat, dan komt het echter weer de beweerde inbreukmaker toe om te bewijzen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER zou hebben ingestemd. Deze principes werden eveneens bevestigd door het Europees Hof van Justitie in het arrest Van Doren dat stelt dat : *"(...) een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.*"¹⁴

¹³ HvJ 8 april 2003, *Van Doren/Lifestyle*, C-244/00, ro. 33

¹⁴ HvJ 8 april 2003, *Van Doren/Lifestyle*, C-244/00, ro. 42

25. De inbreukmaker moet het bewijs van toestemming leveren voor elk exemplaar van het product dat in de EER in de handel werd gebracht¹⁵. Er is een positieve wilsuiting van de merkhouder vereist die blijkt uit een uitdrukkelijke formulering van die toestemming en die niet kan worden afgeleid uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder¹⁶, noch uit de afwezigheid van het kenbaar maken van het verzet van de merkhouder ten aanzien van de commercialisatie in de EER of van een vermelding op de producten die het in de omloop brengen binnen de EER verbiedt¹⁷. Het Hof van Justitie benadrukt dat de toestemming moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van dat recht¹⁸.

26. In een recente uitspraak van 19 maart 2013 waarin de partijen Converse (merkhouder) en Schoenreus het oneens waren over de verdeling van de bewijslast, besloot het Gerechtshof van 's Hertogenbosch, na een grondige analyse van het arrest Doren/Lifestyle: *"in het kader van het op art. 2:23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Schoenenreus dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd,*

¹⁵ HvJ 1 juli 1999, *Sebago/GB Unic*, C-173/98, ro. 21-22; Kh. Luik, 4 februari 2005, *Ing.-Cons.* 2005, 217

¹⁶ HvJ 15 oktober 2009, *Makro/Diesel*, C-324/08, ro. 19 en 23; HvJ 20 november 2001, *Davidoff / A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo*, C-414/99 t.e.m. C-416/99, ro. 46, 59 en 55; Voorz. Kh. Gent 29 januari 2010, *ICIP* 2010, afl. 2, 274

¹⁷ HvJ 20 november 2001, *Davidoff / A&G, Levi Strauss / Tesco en Costo*, C-414/99 t.e.m. C-416/99, ro. 56; Kh. Luik 4 februari 2005, *Ing.-Cons.* 2005, 217; Brussel 15 september 2000, *Ing.-Cons.* 2000, 263; Rb Amsterdam 6 februari 2008, *Bacardi and Company Ltd. / Anker Drinker B.V., www.iept.nl*. In deze zin heeft de Belgische rechtspraak ook bevestigd dat het niet aanduiden, op een onveranderlijke en voor iedereen leesbare wijze, van het territorium waarin de commercialisatie is toegelaten op ieder exemplaar van haar producten, niet kan worden verweten aan de houder van een merk (Brussel 24 september 2004, *Ing.-Cons.* 2004, 1, 27; Brussel 3 mei 2002, *Ing.-Cons.* 2002, afl. 4-5, 184; Brussel 8 mei 2001, *Ing.-Cons.* 2001, 265

¹⁸ HvJ 15 oktober 2009, *Makro/Diesel*, C-324/08, ro. 22; HvJ, 20 november 2001, *Davidoff / A&G, Levi Strauss / Tesco en Costo*, C-414/99 t.e.m. C-416/99, ro. 45

behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in art. 2:23 lid 3 BVIE niet te leveren. In dat geval - dit is onderwerp van het aspect zoals hiervoor aangehaald onder r.o. 7.3.9 punt g) - zou de bewijslast dus worden omgekeerd en op Converse komen te rusten. Wat die op Converse rustende bewijslast dan concreet inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het hof komt daarop terug indien en voor zoveel blijkt dat er inderdaad een reëel gevaar voor afscheiding van nationale markten als hiervoor omschreven bestaat."

27. Naar het oordeel van de rechtbank toont ALCIMEX in casu niet aan dat de toepassing van de gewone bewijsregels een reëel gevaar zou creëren van afscherming van nationale markten. De uitzonderingssituatie vindt derhalve geen toepassing en er is bijgevolg geen enkele grond om de bewijslast bij BACARDI te leggen. ALCIMEX legt geen overeenkomsten voor en maakt niet aannemelijk dat er een gevaar voor nationale marktbescherming bestaat. ALCIMEX geeft geen concrete feiten, noch omstandigheden waaruit zou blijken dat BACARDI zich dusdanig opstelt dat verkopen naar het buitenland worden ontmoedigd.

28. ALCIMEX voert aan dat BACARDI de traceringsmogelijkheden geboden door de productcodes op de flessen, niet te baat heeft genomen om concreet aan te tonen waar deze precies gebotteld werden, en voor wie ze bestemd waren. Het beschikkingsbeginsel zoals dit blijkt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie impliceert evenwel dat de merkhouders de economische waarde van haar merk moet kunnen realiseren door het als eerste in de handel te brengen. De rechtspraak heeft bovendien gepreciseerd dat de vrijwaring van dat recht vereist dat het bewijs van het voor de eerste maal in de handel brengen in de EER door of met de toestemming van de merkhouders, moet worden geleverd door hij die zich beroept op de beweerde uitputting van de rechten van de merkhouders¹⁹. Het decoderen van de productcodes is ingevolge deze rechtspraak niet vereist. Het komt immers aan ALCIMEX toe om zich ervan te vergewissen dat zij de rechten van de merkhouders respecteert indien zij merkproducten van BACARDI in de EER wenst te commercialiseren. De bewijslast rust op ALCIMEX en niet op BACARDI.

29. Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het indien BACARDI zich als verweer tegen de merkinbreuk beroept op het verweer dat de van het merk voorziene flessen door of met toestemming van BACARDI in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht (en dat derhalve de merkrechten van BACARDI zijn uitgeput), het bewijs daarvan op ALCIMEX rust. ALCIMEX moet hiertoe een toereikende en transparante boekhouding voeren. Bij

¹⁹ Rb. 's Gravenhage, 16 juni 2010, www.boek9.nl; Vz. Rb. 's Gravenhage, 29 januari 2009, www.boek9.nl

gebreke hiervan, ontnemt ALCIMEX zich het middel om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet ALCIMEX hiervan dan ook de gevolgen van dragen.

6.2 Over de aangevoerde inbreuken

30. BACARDI bewijst dat ALCIMEX flessen aanbiedt en in voorraad houdt die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van BACARDI in de zin van artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a Vo 207/2009. Het betreft de volgende inbreuken:

6.2.1 Bacardi Oro

31. Uit het deskundigenverslag blijkt dat op datum van de beslagverrichtingen, geen flessen rum BACARDI ORO aanwezig waren bij ALCIMEX. Er werden kennelijk evenmin enige aan- en verkoopfacturen voor deze flessen overgemaakt aan de deskundige. Dit doet vermoeden dat verweerster deze flessen "in het zwart" verkoopt. Het proces-verbaal van vaststelling van gerechtsdeurwaarder Jennen van 23 maart 2010 toont immers dat ALCIMEX deze flessen wel degelijk te koop heeft aangeboden en verkocht (Farde II, stuk 3 bundel BACARDI). De gerechtsdeurwaarder heeft in opdracht van BACARDI namelijk op 18 maart 2010 in de winkel van ALCIMEX een fles BACARDI ORO met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40% aangekocht, met nummer L0622819291G1018376. Op deze fles zijn de merken van BACARDI aangebracht, en met name het hoger afgebeelde Gemeenschapsmerk met nummer 123240 (Farde I, stuk 2 bundel BACARDI), het Beneluxmerk met nummer 064893 (Farde I, stuk 3 bundel BACARDI) en het Gemeenschapsmerk met nummer 2367555 (Farde I, stuk 5 bundel BACARDI). ALCIMEX maakt derhalve inbreuk op de rechten van BACARDI door het in voorraad houden en aanbieden van deze fles.

32. ALCIMEX legt geen stukken voor die aangeven dat deze fles door BACARDI of met haar toestemming in de EER in de handel is gebracht en het merkrecht van BACARDI aldus zou zijn uitgeput. ALCIMEX pleegt derhalve een inbreuk op de merkrechten van BACARDI overeenkomstig artikel 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a Vo 207/2009.

33. ALCIMEX voert in dit verband ten onrechte aan dat de raadslieden van BACARDI m.b.t. de in het beslag inzake namaak vermelde fles BACARDI GOLD met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40%, zouden hebben laten weten dat deze fles geen inbreukmakend karakter heeft. ALCIMEX verwacht blijkbaar deze fles met een fles die gerechtsdeskundige mevrouw Cathy van den Daelen tijdens haar plaatsbezoek heeft meegenomen. Zowel in het proces-verbaal van vaststelling als in de dagvaarding van BACARDI, wordt melding gemaakt van de hogergenoemde fles met nummer L0622819291G1018376 die weldegelijk inbreukmakend is. Het niet-inbreukmakende karakter van de

fles met code L0913808231G1061115 fles staat niet in de weg aan het inbreukmakende karakter van de fles met nummer L0622819291G1018376.

6.2.2 *Bacardi Limon*

34. Uit het deskundigenverslag blijkt voorts dat bij ALCIMEX nog andere rum producten van BACARDI werden aangetroffen die eveneens zonder haar toestemming in de EER in de handel werden gebracht. Het betreft onder meer flessen BACARDI LIMON rum met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 35%, zoals hierna afgebeeld:



35. De deskundige vermeldt in haar verslag dat ALCIMEX, op datum van het beslag inzake namaak, 264 dergelijke flessen BACARDI LIMON had aangekocht (Farde II, stuk 5, p. 15 bundel BACARDI). Volgens de aan de deskundige overgemaakte verkoopfacturen, zou ALCIMEX hiervan 3 flessen BACARDI LIMON hebben doorverkocht (Farde II, stuk 5, p. 15 bundel BACARDI).

36. Op datum van het beslag, werden slechts 86 flessen BACARDI LIMON aangetroffen bij ALCIMEX (Farde II, stuk 5, p. 16 bundel BACARDI); De deskundige heeft hiervan 2 flessen meegenomen voor de doeleinden van haar onderzoek en deze na neerlegging van haar rapport aan ALCIMEX teruggestuurd (Farde II, stuk 5, p. 11 bundel BACARDI). De resterende flessen werden door de gerechtsdeurwaarder geïnventariseerd en onder verzegeling geplaatst (Farde II, stuk 5, p. 16 bundel BACARDI).

37. ALCIMEX geeft geen verklaring voor de verschillen tussen de aangekochte, de verkochte en de in voorraad zijnde aantallen flessen, die met name leiden tot een tekort van flessen in de boekhouding.

38. Ook op deze fles zijn de hoger afgebeelde merken van BACARDI aangebracht: het Gemeenschapsmerk met nummer 2367589 (Farde I, stuk 1 bundel BACARDI), het Gemeenschapsmerk met nummer 123240 (Farde I, stuk 2 bundel BACARDI), het Beneluxmerk met nummer 064893 (Farde I, stuk 3 bundel BACARDI), het Gemeenschapsmerk met nummer 669010

(Farde I, stuk 4 bundel BACARDI) en het Gemeenschapsmerk met nummer 2367555 (Farde I, stuk 5 bundel BACARDI).

39. ALCIMEX pleegt, door de aankoop, te koop aanbieding, verkoop en het daartoe in voorraad houden van deze flessen rum BACARDI LIMON met daarop de merken van BACARDI, inbreuk op de merkrechten van BACARDI overeenkomstig de artikelen 2.20 (1) a BVIE en 9 (1) a Vo 207/2009. Deze flessen werden immers zonder de toestemming van BACARDI in de EER in de handel werden gebracht en ALCIMEX blijft in gebreke het tegendeel te bewijzen.

40. De chaotische boekhouding van ALCIMEX mag geen vrijgeleide mag zijn om aan haar bewijslast te ontsnappen. Op ALCIMEX rust de bewijslast van de uitputting en het komt haar toe om er zich voor elk exemplaar²⁰ van te verzekeren dat zij dit kan bewijzen met respect voor de rechten van de merkhouder²¹.

41. Het verweer van ALCIMEX dat zij de flessen binnen de Gemeenschap heeft gekocht van in België en Nederland gevestigde leveranciers, doet geen afbreuk aan het voorgaande²². Ook haar bewering dat zij zelf geen flessen van buiten de EER zou hebben ingevoerd (wat zij overigens niet aantoonst) is juridisch niet relevant aangezien overeenkomstig artikel 9 (2) Vo 207/2009 en artikel 2.20 (2) BVIE niet slechts de handeling van 'invoer' een inbreukmakende daad van gebruik kan opleveren, maar eveneens het aanbieden, het in de handel brengen of het daartoe in voorraad houden van waren onder het teken. Ook uit het feit dat er op de flessen zelf geen plaatsnamen of andere vermeldingen zijn teruggevonden die kunnen wijzen op een bestemming buiten de EER en dat de etiketten niet zijn opgesteld in niet-Europese talen, toont in het licht van de rechtspraak niet aan dat deze door BACARDI of met haar toestemming binnen de EER op de markt zou zijn gebracht²³.

²⁰ HvJ 1 juli 1999, *Sebago/GB Unic*, C-173/98, ro. 21-22; Kh. Luik, 4 februari 2005, *Ing.-Cons.* 2005, 217

²¹ Brussel 24 september 2004, *Ing.-Cons.* 2004, 1, 27

²² Ben. Ger. 6 december 1999, *Kipling/GB*, ro. 19-20 en 31; Kh. Hasselt 2 augustus 2000, *IRDI* 2001, 54; zie in diezelfde zin, Vz. Kh. Brussel, 26 juni 2000, *Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging* 2000, 486; Bergen 6 december 1999, *T.B.H.* 2001, 240; Brussel 8 mei 2001, *Ing.-Cons.* 2001, 265

²³ HvJ 20 november 2001, *Davidoff / A&G, Levi Strauss / Tesco en Costo*, C-414/99 t.e.m. C-416/99, ro. 56; Kh. Luik 4 februari 2005, *Ing.-Cons.*

6.2.3 Ron Bacardi Superior

42. Uit het deskundigenverslag blijkt dat tijdens het beslag inzake namaak ook nog kleine flesjes rum RON BACARDI SUPERIOR rum van 5 centiliter en een alcoholpercentage van 40% bij ALCIMEX werden aangetroffen:



43. Volgens het deskundigenverslag, had ALCIMEX een totaal van 1.508 stuks van deze flesjes aangekocht (Farde II, stuk 5, p. 15 bundel BACARDI). ALCIMEX zou daarvan, volgens de beschikbare facturen, 456 stuks hebben verkocht aan diverse afnemers (Farde II, stuk 5, p. 15-16 bundel BACARDI). Op datum van het beslag werden slechts 65 stuks van deze flesjes RON BACARDI SUPERIOR aangetroffen bij ALCIMEX. Deze werden na staalname door de deskundige, door de gerechtsdeurwaarders geïnventariseerd en onder verzegeling geplaatst (Farde II, stuk 5, p. 16 bundel BACARDI).
44. ALCIMEX geeft geen verklaring voor de verschillen tussen de aangekochte, de verkochte in de voorraad zijnde aantallen flessen.
45. Ook op deze flesjes komen de hoger afgebeelde merken van BACARDI voor: het Gemeenschapsmerk met nummer 123240 (Farde I, stuk 2 bundel

2005, 217; Brussel 15 september 2000, *Ing.-Cons.* 2000, 263; Rb Amsterdam 6 februari 2008, *Bacardi and Company Ltd. / Anker Drinker B.V., www.iept.nl*. In deze zin heeft de Belgische rechtspraak ook bevestigd dat het niet aanduiden, op een onveranderlijke en voor iedereen leesbare wijze, van het territorium waarin de commercialisatie is toegelaten op ieder exemplaar van haar producten, niet kan worden verweten aan de houder van een merk (Brussel 24 september 2004, *Ing.-Cons.* 2004, 1, 27; Brussel 3 mei 2002, *Ing.-Cons.* 2002, afl. 4-5, 184; Brussel 8 mei 2001, *Ing.-Cons.* 2001, 265

BACARDI), het Beneluxmerk met nummer 064893 (Farde I, stuk 3 bundel BACARDI), het Beneluxmerk met nummer 516343 (Farde I, stuk 6 bundel BACARDI) en het Beneluxmerk met nummer 364853 (Farde I, stuk 7 bundel BACARDI). Uit het deskundigenrapport blijkt bovendien dat de productcodes op deze flesjes werden verwijderd aangezien deze er niet langer op voorkwamen.

46. BACARDI kan zich terecht verzetten tegen het gebruik door ALCIMEX van haar merk op de litigieuze flessen. ALCIMEX moet immers om zich op de uitputting van het merkrecht van BACARDI te kunnen beroepen aantonen dat de producten waarop de merken van BACARDI voorkomen, door BACARDI of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. ALCIMEX blijft in casu in gebreke dit te bewijzen. ALCIMEX heeft overigens door (het aanvaarden van) de verwijdering van de identificatiecodes van de betrokken producten zichzelf het middel ontnomen om de plaats van de eerste in omloopbrenging van het product te kunnen bewijzen en moet hier volgens de rechtspraak dan ook de gevolgen van dragen²⁴.

6.3 Over de gevorderde maatregelen

6.3.1 Stopzetting van de inbreuken

47. BACARDI vordert de stopzetting van de inbreuken overeenkomst artikel 102 (1) Vo 207/2009 en artikel 2.20 (1) a van het BVIE. In tegenstelling tot wat verweerster aanvoert is dit verbod niet 'zonder voorwerp' geworden. Het feit dat een deel van de flessen was verkocht en het resterende deel door de gerechtsdeurwaarder werd verzegeld verhindert niet dat de stopzetting van een eventuele verdere verhandeling in de toekomst kan worden opgelegd.

48. BACARDI verzoekt om de staking van de inbreukmakende handelingen te bevelen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles die in de handel wordt gebracht zonder toestemming van BACARDI. De inbreuken betreffen een ernstige misleiding in een zeer competitieve markt. Deze inbreuken mogen niet worden geminimaliseerd en verantwoordt het opleggen van een dwangsom. Het risico op herhaling is immers niet objectief uitgesloten.

6.3.2 Schadevergoeding en winstafdracht

49. Luidens artikel 102 Vo 207/2009 moet de rechter voor het opleggen van sancties toepassing maken van het nationale recht van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen hebben plaatsgevonden. De

²⁴ Kh. Luik 4 februari 2005, *Ing.-Cons.* 2005, 217

inbreukmakende handelingen hebben zich in casu voorgedaan op het Belgisch grondgebied.

50. Vooreerst impliceren de inbreuken op de merkenrechten van BACARDI (zie hoger, punt 6.2) een fout in hoofde van ALCIMEX. Overeenkomst artikel 2.21 (1) BVIE is de merkhouder gerechtigd om een vergoeding te eisen van de schade. ALCIMEX voert aan dat zij niet te kwader trouw heeft gehandeld. Dit is evenwel niet relevant voor de toekenning van een schadevergoeding.

51. De schade van BACARDI bestaat erin dat haar de beschikkingsmacht over de producten is ontnomen en haar de mogelijkheid is ontnomen om de eerste verhandeling ervan in de EER te controleren. Hieruit volgt inderdaad commerciële schade doordat BACARDI niet is staat is gesteld haar merkrechten te verzilveren en de economische waarde van haar merken te realiseren door de eerste verhandeling van merkproducten in de EER. Daarnaast heeft BACARDI ook morele schade geleden bestaande uit schade aan het imago en de reputatie van haar onderneming en merken evenals schade het officiële distributienetwerk. Door de rechtspraak en rechtsleer wordt algemeen aanvaard dat in geval van merkinbreuk schade kan worden toegebracht aan het imago en de reputatie van de merkhouder. De vergoeding van dergelijke morele schade wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien in artikel 2.21 (2) a BVIE.

52. Eenmaal het bestaan van schade vaststaat en er, zoals in casu, geen herstel in natura mogelijk is, moet de schade bij equivalent worden hersteld, meer bepaald door een geldelijke vergoeding. Artikel 2.21 (2) BVIE voorziet dat de rechter die de schadevergoeding vaststelt, rekening moet houden met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen waaronder de winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden en de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden. Hetzelfde artikel voorziet ook dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag. Ook de rechtspraak bevestigt dat dergelijke forfaitaire *ex aequo* begroting aangewezen is wanneer de precieze elementen ontbreken voor een exacte bepaling van het schadebedrag. Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat bij de schadebegroting rekening moet worden gehouden met de moeilijkheid voor de merkhouder om de schade die voortvloeit uit de aantasting van de aantrekkingskracht en de waarde van de merken precies te begroten.

53. BACARDI vordert ter compensatie van de schade wegens de inbreukmakende handelingen gepleegd door ALCIMEX, een *ex aequo et bono* vergoeding van 15.000 euro.

54. BACARDI heeft verder 264 flessen Bacardi Limon van 1 liter met een alcoholpercentage van 35% aangekocht bij verschillende leveranciers, evenals 1.508 flesjes Ron Bacardi Superior van 5 centiliter met een alcoholpercentage van 40% heeft aangekocht van haar leverancier Makro.

BACARDI vordert hiervoor een totale schadevergoeding van 21.680 euro (264 x 25 euro + 1.508 x 10 euro).

55. Voormelde bedragen lijken redelijk in het licht van de volgende vergoedingen die werden toegekend in zaken van merkinbreuk wegens parallelinvoer:

- 6.000 euro voor flesjes parfum van het merk NINA RICCI²⁵;
- +/- 22.310 euro (fl. 50.000) voor schoenen, tassen en riemen van het merk DIESEL²⁶;
- 5.000 euro voor bussen insecticides van het merk BAYGON²⁷;
- respectievelijk 3.159 euro (127.451 BEF) en 11.714 euro (472.549 BEF) voor jeansbroeken van het merk Levi Strauss²⁸.

56. BACARDI vordert bovendien dat ALCIMEX overeenkomstig artikel 2.21 (4) BVIE wordt veroordeeld tot afdracht van de winst op de onrechtmatig door haar verhandelde inbreukmakende goederen voor 1.622,67 euro.

57. Is er sprake van kwade trouw, dan kan de merkhouder naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding een vordering in stellen tot afdragen van de ten gevolge van dit gebruik genoten winst. Van 'gebruik te kwader trouw' is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Hiermee bedoelt men niet alleen de gevallen van piraterij, maar ook iedere opzettelijk gepleegde inbreuk waarbij iemand zich ten tijde van het handelen bewust was van het inbreukmakend karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkregister.

58. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf als inbreukmakend wordt bevonden, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit is in casu naar het oordeel van de rechtbank niet het geval.

²⁵ Kh. Luik 4 februari 2005, *Ing.-Cons.* 2005, 217

²⁶ Hof Amsterdam 17 augustus 2006, *Bijbl. Ind. Eig.* 2007, 388

²⁷ Kh. Oudenaarde 1 juni 2006, A.R. 749/05, *onuitg.* (Farde III, stuk 4)

²⁸ Brussel 14 september 1999, *I.E.R.* 2000, 27

59. De kwade trouw blijkt tevens uit het feit dat ALCIMEX haar boekhouding allesbehalve naar behoren voert en zij niet voor alle verkopen facturen uitschrijft. Dit wordt bevestigd door het feit dat volgens de aankoopfacturen, verweester 264 flessen Bacardi Limon heeft aangekocht (zie Farde II, stuk 5, bijlagen 10 t.e.m. 14 en 39 bundel BACARDI) en er volgens de verkoopfacturen slechts 3 stuks zou hebben verkocht (Farde II, stuk 5, bijlage 38 bundel BACARDI). Bovendien werd op de datum van het beslag inzake namaak door de gerechtsdeurwaarder vastgesteld dat er zich een resterende voorraad van 84 flessen Bacardi Limon in het magazijn van ALCIMEX; hetgeen aldus een tekort in de boekhouding oplevert van 177 flessen.

60. Hetzelfde blijkt voor de flesjes Ron Bacardi Superior, waarvan ALCIMEX volgens de aankoopfacturen 1.508 stuks heeft aangekocht (Farde II, stuk 5, bijlagen 13 t.e.m. 37 bundel BACARDI) en er volgens de verkoopfacturen een totaal van 456 stuks werden verkocht aan twee verschillende afnemers (Farde II, stuk 5, bijlagen 40 t.e.m. 48 bundel BACARDI). Anderzijds werd op datum van het beslag inzake namaak door de gerechtsdeurwaarder slechts een resterende voorraad van 65 stuks teruggevonden in het magazijn van ALCIMEX (62 stuks) en in haar winkel in Hasselt (3 stuks), hetgeen een tekort oplevert in de boekhouding van 987 flesjes.

61. BACARDI gaat voor de berekening van de winstafdracht terecht uit van het totaal aantal aangekochte flessen min het aantal flessen dat in de resterende voorraad werd aangetroffen, aangezien zij er, behoudens tegenbewijs van verweester, naar het oordeel van de rechtbank terecht mag van uitgaan dat de 'tekorten' in de boekhouding in wezen flessen betreffen die verkocht werden, zij het zonder factuur.

62. Deze berekening leidt tot een verkoop van 180 flessen Bacardi Limon en een verkoop van 1.443 flesjes Ron Bacardi Superior. Voor wat betreft de flessen Bacardi Limon, kan de door ALCIMEX genoten winst geraamd worden op 48,6 euro (zie Farde II, stuk 7 bundel BACARDI); voor wat betreft de flesjes Ron Bacardi Superior, kan de door verweester genoten winst geraamd worden op 1.574,07 euro (zie Farde II, stuk 7 bundel BACARDI).

6.3.3 Vernietiging van de inbreukmakende goederen

63. Luidens artikel 2.22 (1) BVIE kan de rechter bevelen om de inbreukmakende producten te verwijderen en/of terug te roepen uit het handelsverkeer of om deze te vernietigen, op kosten van de inbreukmaker. BACARDI vordert de vernietiging van de kwestieuze inbreukmakende producten, waarvan de aanwezigheid werd vastgesteld op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in de processen-verbaal van de gerechtsdeurwaarders (Farde II, stuk 6a en stuk 6b bundel BACARDI).

64. Het betreft volgende flessen:

- 84 flessen Bacardi Limon van 1 liter met een alcoholpercentage van 35% die zich op datum van het beslag inzake namaak in het magazijn van verweerster bevonden en onder bewaring werden genomen;
- 62 flesjes Ron Bacardi Superior van 5 centiliter met een alcoholpercentage van 40% die zich op datum van het beslag inzake namaak in het magazijn van verweerster bevonden en onder bewaring werden genomen;
- 3 flesjes Ron Bacardi Superior van 5 centiliter met een alcoholpercentage van 40% die zich op datum van het beslag inzake namaak in de winkel van verweerster in de Maastrichterstraat te Hasselt bevonden en onder bewaring werden genomen.

6.3.4 Over de gevorderde publicatiemaatregel

65. BACARDI vordert de publicatie van het vonnis. BACARDI concludeert evenwel niet over het bedrag dat door haar verschuldigd zal zijn aan ALCIMEX indien zij overgaat tot publicatie van het tussen te komen vonnis (of een uittreksel daarvan) en de publicatiemaatregel in hoger beroep desgevallend ongedaan wordt gemaakt.

6.3.5 Over de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad

66. Eisende partij verzoekt het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande de aanwending van enig rechtsmiddel, zonder borgstelling en met uitsluiting van het kantonement. Tenzij hierover verweer werd gevoerd, moet de rechter het toestaan van de voorlopige tenuitvoerlegging niet nader motiveren²⁹.

6.4 Over de tegenvordering

67. Uit de gegrondheid van de hoofdvordering volgt de ongegrondheid van de tegenvordering.

68. Gelet op het bovenstaande zijn de overige middelen zonder belang voor de beoordeling van de zaak.

²⁹ Zie Cass., 1 juni 2006 C050024N; www.juridat.be, met conclusie advocaat-generaal THIJS.

7 DE KOSTEN

69. Partijen verklaren in conclusie dat zij voor de rechtsplegingsvergoeding de toepassing vragen van het basisbedrag. Met toepassing van het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat bedraagt het basisbedrag gelet op de waarde van de vordering 2.200 euro.

70. BACARDI vordert tevens dat ALCIMEX veroordeeld zou worden tot betaling van de kosten van de deskundige en de gerechtsdeurwaarders in het kader van de procedure van het beslag inzake namaak.

71. Het staat vast dat deze kosten rechtstreeks verband houden met de door verweerster begane inbreuken, bij gebreke waarvan BACARDI deze niet had moeten maken. De rechtspraak en rechtsleer bevestigen dat dergelijke schade als gevolg van kosten voor verdediging van het merk en het vaststellen van inbreuken, moet worden vergoed³⁰.

72. ALCIMEX voert ten onrecht aan deze kosten moeten geëvalueerd worden in functie van de omvang van de schade. De kosten van de deskundige maken immers een afzonderlijke schadepost uit, waarvan het bedrag nauwkeurig kan worden begroot op basis van de ereloonstaat en factuur van de deskundige. Deze kosten moeten uiteraard worden vergoed.

8 HET BESCHIKKEND GEDEELTE

Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de rechtbank volgende beslissing.

De rechtbank verklaart de vordering van BACARDI ontvankelijk en gegrond als volgt:

De rechtbank stelt vast dat dat de door Alcimex NV gepleegde handelingen van aankopen, invoeren, te koop aanbieden, verkopen en het daartoe in voorraad houden van flessen Bacardi Oro, Ron Bacardi Superior en Bacardi

³⁰ Kh. Brussel 22 februari 2000, *Ing.-Cons.* 1992, p. 122; Antwerpen 5 november 2001, *Ing.-Cons.* 2002, p. 387; Brussel 13 april 1995, *Pas.* 1995, p. 21; Rb. Brussel 12 november 1993, *J.L.M.B.* 1995, p. 923; Pres. Rb. Groningen 25 mei 1999, www.rechtspraak.nl

Limon voorzien van de merken "BACARDI",



, en/of van Bacardi & Company Limited die zonder haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited.

De rechtbank gebiedt Alcimex NV dienvolgens tot stopzetting van de in punt 6.2 van dit vonnis omschreven inbreukmakende handelingen, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor de toestemming van Bacardi & Company Limited voor het in de EER in de handel brengen niet werd bekomen, vanaf 24 uren na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 21.680 euro, evenals tot afdracht van de winsten die zij heeft genoten op de verkoop van de producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited, van 1.622.67 euro.

De rechtbank beveelt de vernietiging van alle bij Alcimex NV in beslag genomen flessen RON BACARDI SUPERIOR en BACARDI LIMON, voorzien van de "BACARDI" merken van Bacardi & Company Limited, die zonder toestemming van Bacardi & Company Limited in de EER in de handel werden gebracht en die een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi & Company Limited, op kosten van Alcimex NV en op voorlegging van het bewijs van de vernietiging aan Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na de betekening van dit vonnis.

De rechtbank verklaart de tegenvordering ontvankelijk maar ongegrond.

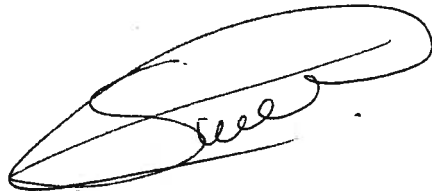
De rechtbank veroordeelt Alcimex NV tot betaling van de gedingkosten, in hoofde van Bacardi & Company Limited begroot op 2.200 euro rechtsplegingsvergoeding plus 282,22 euro plus de kosten van de procedure beslag inzake namaak: 240,22 euro betekeningbevel plus 7.737,95 euro kosten deskundige plus 409,65 euro deurwaarderskosten (Holemans) plus 610,19 euro deurwaarderskosten (Vandormael) plus kosten aanzegging bewarend derdenbeslag 194,58 euro.

Aldus gewezen en gevonnist door de rechtbank van koophandel te Brussel,
23^{ste} kamer zaal C:

Mevrouw Swalens, rechter, voorzitter van de kamer;

Mevrouw Smedts en de heer De Rouck, rechters in handelszaken;

De heer De Maesschalck, griffier;



Mevr. Swalens



Mevr. Smedts



De heer De Rouck



De heer De Maesschalck

Uitgesproken in openbare terechtzitting door de rechter, voorzitter van de
23^{ste} kamer C van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan
70, 1000 Brussel, bijgestaan door de heer De Maesschalck, griffier,

op **02 -09- 2013** **BUITENGEWOON**