

Handwritten scribbles at the top center.

Handwritten signature or initials in the top right corner.

Kopie

Afgeleverd aan: mr. FIERENS Alexis

art. 792 Ger. W.

Vrij van griffierecht - art. 280,2° W.Reg.

Uitgifte

Repertoriumnummer 2018 17417
Datum van uitspraak 25 september 2018
Rolnummer 2014/AR/137

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op € BUR	op € BUR	op € BUR

Niet aan te bieden aan de ontvanger

Eindarrest

Merken
Beneluxmerken
Uniemerken
Uitputting

Bevel tot stopzetting
Schadevergoeding
Winstafdracht
Kosten beslag inzake namaak
Publicatie arrest

ALCIMEX
t/
BACARDI & COMPANY LIMITED

Hof van beroep Brussel

Arrest

8ste kamer,
burgerlijke zaken

Aangeboden op
Niet te registreren

ALCIMEX N.V., met vennootschapszetel te 3400 LANDEN, Roosberg 13/14,

appellante,

vertegenwoordigd door Mr. Karin OTTELOHE, advocaat te 2018 ANTWERPEN, Justitiestraat 31;

tegen

De vennootschap naar vreemd recht BACARDI & COMPANY LIMITED, met maatschappelijke zetel te 9494 VADUZ - LIECHTENSTEIN, Aeulestrasse 5,

geïntimeerde,

vertegenwoordigd door Mr. Alexis FIERENS, advocaat te 1050 BRUSSEL, Louizalaan 106.

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 2 september 2013 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

De dagvaarding in hoger beroep werd op 6 januari 2014 op verzoek van Alcimex NV betekend aan Bacardi & Company Limited en op 17 januari 2014 neergelegd ter griffie van het hof. Het hoger beroep is tijdig en regelmatig naar de vorm.

I. De bestreden beslissing

1. Bij het bestreden vonnis van 2 september 2013 van de rechtbank van koophandel te Brussel, werd als volgt geoordeeld :

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

De rechtbank stelt vast dat de door Alcimex 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.

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 producten, voorzien van de merken van Bacardi & Company Limited, van 1.662,67 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 (...).

II. De vorderingen van de partijen voor het hof

2. Alcimex NV, kortweg 'Alcimex', appellante, verzoekt het hof :

Het hoger beroep van de N.V. ALCIMEX ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Dienvolgens het vonnis dd. 2 september 2013, gewezen door de 23^e Kamer van de Rechtbank van Koophandel van Brussel te vernietigen in de mate dat i) met betrekking tot de flessen Bacardi Limon 100 cl alcoholgehalte 35% (...) met productcode L0530523081G1013030 tot merkinbreuk werd beslist en vervolgens aan de N.V. ALCIMEX de stopzetting van commercialisering met daaraan verbonden een dwangsom en vernietiging ervan werd

bevolen, verder de N.V. ALCIMEX tot schadevergoeding en winstafdracht werd veroordeeld, alsmede tot de kosten van het deskundig verslag zelf en de andere kosten van het beslag inzake namaak én ii) met betrekking tot de miniatuurtjes Ron Bacardi Superior 5 cl 40% alcoholgehalte ook tot merkinbreuk werd besloten en vervolgens identieke maatregelen van stopzetting van commercialisering, vernietiging, schadevergoeding, en winstafdracht als ten aanzien van Bacardi Limon werden uitgesproken ten laste van de N.V. ALCIMEX;

Opnieuw rechtdoende en doende wat de Eerste Rechter had behoren te doen de vordering van de vennootschap naar vreemd recht BACARDI & COMPANY LIMITED ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, behoudens de t.a.v. de ene vóór het beslag inzake namaak in de handel aangetroffen fles Bacardi Oro 100 cl – 40% alcoholgehalte met productcode L0622819291G1018376 uitgesproken stopzetting;

Verder de opheffing van het beslag op de 86 flessen Bacardi Limon 100 cl 35% alcoholgehalte, alsmede op de 67 miniatuurtjes Ron Bacardi Superior 5cl 40% alcoholgehalte uit te spreken en de onmiddellijke vrijgave ervan te bevelen;

Tenslotte BACARDI & COMPANY LIMITED te veroordelen tot de kosten van de procedures in eerste aanleg en in hoger beroep

3. Bacardi & Company Limited, kortweg 'Bacardi', geïntimeerde, verzoekt het hof :

Het hoger beroep van Alcimex NV ongegrond te verklaren en haar dienvolgens van haar vorderingen af te wijzen;

Akte te nemen van het incidenteel hoger beroep van (Bacardi);

Het incidenteel beroep van (Bacardi) ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens;

- Het vonnis a quo integraal te bevestigen, met uitzondering van de afwijzing door de eerste rechter van de vordering tot publicatie van het vonnis, en dienvolgens:*
- De oorspronkelijke vorderingen van (Bacardi) integraal gegrond te verklaren en de publicatie te bevelen van het tussen te komen arrest in twee tijdschriften of dagbladen met nationale strekking, naar keuze van Bacardi & Company Limited, binnen een termijn van uiterlijk één maand na tussenkomst van dit arrest en te zeggen voor recht dat de kosten hiervan invorderbaar zijn lastens Alcimex NV op*

eenvoudige voorlegging van de facturen.

- *Alcímex NV te veroordelen tot de kosten van het geding in beide aanleggen, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding.*

III. De feiten en de procedurevoorgaanden

4. Bacardi stelt zich voor als een wereldwijd opererende onderneming, opgericht in 1862, die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en de marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder Bacardi Rum.

Bacardi is houder van onder meer de volgende merken:

- het Unie beeldmerk, aangevraagd op 6 september 2001 en vervolgens ingeschreven onder nr. 2367589, voor onder meer waren in klasse 33 (waaronder rum), zoals hierna afgebeeld :

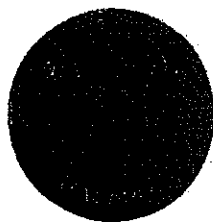
A handwritten signature of the word 'Bacardi' in a cursive, stylized script.

- het Unie woordmerk 'BACARDI', aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven onder nr. 123240, voor onder meer waren in klasse 33 (waaronder rum);
- het Benelux-woordmerk 'BACARDI', gedeponeed, na voorgebruik sinds 1933, bij het (toenmalige) Benelux Merkenbureau op 6 oktober 1971, en ingeschreven onder nr. 064893, voor onder meer waren in klasse 33 (waaronder rum);

- het Unie beeldmerk, aangevraagd op 31 oktober 1997 en vervolgens ingeschreven onder het nr. 669010, voor onder meer waren in klasse 33 (waaronder rum, zoals hierna afgebeeld :



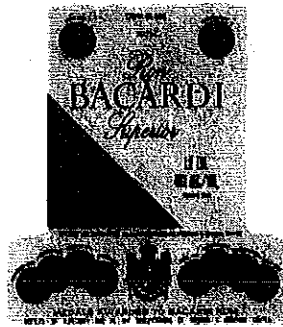
- het Unie beeldmerk, aangevraagd op 6 september 2001 en ingeschreven onder nr. 2367555 voor onder meer waren in klasse 33 (waaronder rum), zoals hierna afgebeeld :



- het Benelux-beeldmerk, gedeponeed bij het Benelux-Merkenbureau op 10 juli 1992 en vervolgens ingeschreven in het Benelux-Merkenregister onder nr. 516343, voor onder meer waren in klasse 33 (waaronder alcoholische dranken bevattende rum), zoals hierna afgebeeld :



- het Benelux-beeldmerk, gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau op 13 maart 1980 en vervolgens ingeschreven in het Benelux-Merkenregister onder nr. 364853, voor onder meer waren in klasse 33 (waaronder rum), zoals hierna afgebeeld :



5. Alcimex is een groothandelaar in alcoholische en niet-alcoholische dranken. Haar hoofduitbating bevindt zich te 3400 Landen, Roosberg 13, waar haar magazijn is gevestigd. Daarnaast heeft Alcimex nog een vestiging te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 34.
6. Alcimex werd veroordeeld wegens onrechtmatige parallelimport (inbreuk op Benelux- en Uniemerken van Diageo Brands BV), bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 oktober 2015 inzake 2011/AR/2252 (stuk neergelegd door Bacardi).
7. Bacardi voert aan dat zij vaststelde dat Alcimex flessen rum van het type Bacardi Oro, met een inhoudsmaat van 1 liter en een alcoholpercentage van 40%, waarop merken van Bacardi waren aangebracht, te koop aanbood en verdeelde. Een gerechtsdeurwaarder handelend in opdracht van Bacardi, kocht één van deze flessen aan in de vestiging van Alcimex in de Maastrichterstraat te Hasselt en stelde daarvan op 18 maart 2010 een proces verbaal op. De achterzijde van de aangekochte fles zag eruit als volgt :

2581



Volgens Bacardi maakte deze fles een inbreuk uit op Benelux- en Uniemerken waarvan zij houder is. Deze fles zou zonder haar toestemming als merkhouder zijn verhandeld in de Europese Economische Ruimte (kortweg 'EER'), hetgeen bleek uit de gegevens aangebracht op de achterzijde van de fles.

8. Door Bacardi werd op 15 december 2010 een verzoekschrift tot beslag inzake namaak neergelegd voor de Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bij beschikking van 16 december 2010 werd Bacardi gemachtigd om tot beslag inzake namaak over te gaan in alle vestigingen van Alcimex 'evenals op alle andere plaatsen in het gerechtelijk arrondissement Brussel en bij samenhang daarbuiten, waar(...) de beweerde merkinbreuk of informatie daaromtrent kan worden aangetroffen' en werd mevrouw Cathy van den Daelen als deskundige aangesteld om over te gaan tot de toegelaten verrichtingen van beslag inzake namaak.

Voormelde beschikking werd op 10 januari 2011 aan Alcimex betekend en door de deskundige werd diezelfde dag een aanvang genomen met de uitvoering daarvan.

9. Er werd geen derdenverzet aangetekend tegen de beschikking van 16 december 2010.

10. Deskundige Cathy van den Daelen legde op 30 juni 2011 haar verslag neer ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

11. Bacardi ging op 29 juli 2011 over tot dagvaarding van Alcimex voor de rechtbank van koophandel te Brussel (procedure ten gronde wegens beweerde inbreuk op de merkrechten van Bacardi).

IV. Bespreking

12. Artikel 9.1. a) van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (kortweg 'GMV'), thans artikel 9.2. a) van Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (kortweg 'UMV'), die van toepassing is sedert 1 oktober 2017 en waarbij Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk werd ingetrokken, en artikel 2.20.1. a van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (kortweg 'BVIE'), geven aan de houder van een merk het uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden dat gelijk is aan het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Artikel 9.2. b) GMV, thans artikel 9.3. b) UMV, en artikel 2.20.2. b BVIE bepalen dat met name kunnen worden verboden het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken. Krachtens artikel 9.2. c) GMV, thans artikel 9.3. c) UMV, en artikel 2.20.2 c BVIE kunnen met name worden verboden het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken.

Artikel 13.1. GMV bepaalt : *Het aan het Gemeenschapsmerk verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht.* In dat geval zijn de rechten van de merkhouder van het Gemeenschapsmerk uitgeput ('uitputtingsbeginsel').

Artikel 15.1. UMV heeft een gelijkkluidende inhoud, met dien verstande dat 'in de Gemeenschap' werd vervangen door 'in de Europese Economische Ruimte'.

Artikel 2.23.3. BVIE houdt hetzelfde uitputtingsbeginsel in als artikel 13.1 GMV, thans artikel 15.1. UMV, maar dan met betrekking tot de Benelux.

De artikelen 9.1. GMV, thans artikel 9.2. UMV, en 2.20.1. BVIE en de artikelen 13 GMV, thans artikel 15 UMV, en 2.23. BVIE, zijn de omzetting van, respectievelijk, artikel 5.1. en artikel 7 van Richtlijn (EG) nr. 89/104 van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (kortweg 'Merkenrichtlijn') (de tekst van de Merkenrichtlijn werd

2937

gecodificeerd door Richtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 - inhoudelijk zijn er geen verschillen met de Merkenrichtlijn; Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten heeft een herschikking doorgevoerd – artikel 5.1 en artikel 7 van de Merkenrichtlijn zijn respectievelijk de artikelen 10.1. en 2. a) en 15 van Richtlijn 2015/2436 - inhoudelijk zijn er geen voor onderhavige zaak relevante wijzigingen doorgevoerd).

De artikelen 5 tot en met 7 van de Merkenrichtlijn brachten een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand en bepaalden aldus welke rechten de houders van merken in de Gemeenschap genieten (HvJ (EU), 20 november 2001, Davidoff / A&G, Levi Strauss / Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 39; HvJ (EU), 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 32).

Het Hof van Justitie oordeelde 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 gebracht (HvJ (EU), 16 juli 1998, Silhouette/Hartlauer, C-355/96, ro. 26; HvJ (EU), 1 juli 1999, Sebago/GB Unic, C-173/98, ro. 13).

Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de EER geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich tegen de invoer van deze waren zonder zijn toestemming te verzetten, heeft de Uniewetgever de merkhouder dus toegestaan om de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren (met name om de kwaliteit ervan te verzekeren), los van het feit dat deze waren eventueel eerst buiten die zone in de handel zijn gebracht. Het eventueel in de handel brengen van de merkhouder van waren buiten de EER heeft geen enkel uitdovend effect in de zin van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn (HvJ (EU), 1 juli 1999, Sebago/GB Unic, C-173/98, ro. 21; HvJ (EU), 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 33; HvJ (EU), 30 november 2004, Peak Holding/Axolin-Elinor, C-16/03, ro. 36; HvJ (EU), 18 oktober 2005, Class International / Colgate-Palmolive e.a., C-405/03, ro. 33; HvJ (EU), 3 juni 2010, Coty Prestige / Simex, C-127/09, ro. 30).

Het Hof van Justitie (EU) bracht in zijn arrest Top Logistics van 16 juli 2015 (C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497, r.o. 31 en 32), hierna 'HvJ (EU) Top Logistics', in herinnering dat het van essentieel belang is dat de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene goederen in de EER kan controleren (zie tevens HvJ (EU) 20 november 2001, Davidoff v A&G, Levi Strauss v Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, punt 33, en eveneens de arresten HvJ (EU) 15 oktober 2009, Makro v Diesel, C-324/08,

punt 32, en HvJ (EU) 12 juli 2011, L'Oréal e.a. v Ebay, C-324/09, ro. 60) en dat artikel 5 van de Merkenrichtlijn de merkhouder daartoe een uitsluitend recht verleent, dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren, aan te bieden, in de handel te brengen of daartoe in voorraad te houden (met verwijzing naar arresten HvJ (EU) Zino Davidoff en Levi Strauss, C-414/99–C-416/99, ro. 40; Van Doren + Q, C-244/00, ro. 33, en Peak Holding, C-16/03, ro. 34). De uitlegging door het Hof van Justitie (EU) van artikel 5 van de Merkenrichtlijn geldt evenzeer voor artikel 9 van Verordening 40/94 (HvJ (EU) 12 juli 2011, L'Oréal v Ebay, C-324/09, ro. 59), thans artikel 9 UMV.

Eveneens in het hiervoor geciteerde arrest HvJ (EU) Top Logistics wordt door het Hof van Justitie (EU) geoordeeld dat iedere handeling van een derde die de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet, gebruik te maken van zijn – in punt 32 van hetzelfde arrest vermelde, erkende – recht, de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk doet aan de essentiële functie van het merk.

De regel van de uitputting zoals bepaald in artikel 13.1 GMV, thans artikel 15.1 UMV, en artikel 2.23.3. BVIE, vormt een uitzondering op het uitsluitend recht van de merkhouder dat hem onder meer toestaat, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verbieden van zijn merk voorziene waren in te voeren of in de handel te brengen (HvJ (EU), 20 november 2001, Davidoff/ A&G, Levi Strauss / Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 40; HvJ (EU), 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 33) en bijgevolg een verweermiddel dat kan worden opgeworpen door een partij die door de merkhouder wordt aangesproken wegens inbreuk op deze exclusieve merkrechten (HvJ (EU), 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 35-36).

Het komt bijgevolg in beginsel toe aan de door de merkhouder wegens inbreuk op artikel 9.1. a) GMV, thans artikel 9.2. a) UMV, en/of artikel 2.20.1. a) BVIE aangesproken partij die zich op de uitputting beroept, om het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden ervan is voldaan. Dit houdt concreet in dat de bewijslast van de omstandigheid dat de goederen door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, in beginsel rust op diegene die de uitputting van de rechten van de merkhouder inroept (HvJ (EU), 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 42 : (...) *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, (is) in overeenstemming (...) met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.*)

Hetgeen voorafgaat geldt onverminderd wanneer de aangesproken partij stelt en bewijst dat zij de waren binnen de EER heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.

Het bewijs van de toestemming van de merkhouder moet door de inbreukmaker worden bewezen voor elk exemplaar van het product dat in de EER in de handel werd gebracht (HvJ (EU), 1 juli 1999, Sebago/GB Unic, C-173/98, ro. 22).

Er is een toestemming vereist die moet worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil van de merkhouder blijkt afstand te doen van zijn uitsluitend recht (HvJ (EU), 15 oktober 2009, Makro/Diesel, C-324/08, ro. 22 en 23; HvJ, 23 april 2009, Copad / Christian Dior, C-59/08, ro. 42). Een dergelijke wil blijkt normaliter uit een uitdrukkelijke formulering van de toestemming, die weliswaar impliciet kan zijn wanneer uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens en na het buiten de EER in de handel brengen met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht om zich te verzetten tegen het in de EER in de handel brengen. Een impliciete toestemming kan echter niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder (HvJ (EU), 20 november 2001, Davidoff / A&G, Levi Strauss / Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 46 en 55).

Van een impliciete toestemming kan bijvoorbeeld sprake zijn indien de gemerkte waar in het verkeer werd gebracht door een licentiehouders of door een economisch verbonden onderneming, zelfs al zou deze laatste juridisch zelfstandig zijn (HvJ (EU), 20 maart 1997, C-352/95, Phytheron v. Bourdon, punt 21). Dit is evenwel niet het geval wanneer het gebruik door de licentiehouders een contractbreuk uitmaakt die eveneens een merkinbreuk vormt, in toepassing van artikel 2.32.2. BVIE of artikel 25.2. UMV (HvJ (EU), 23 april 2009, C-59/08, Copad v Dior, punt 48).

Daar waar in principe de voorwaarden voor de uitputting moeten worden bewezen door diegene die zich erop beroept (cfr. supra), kunnen de vereisten van de in de artikelen 34 en 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen tot een wijziging van deze bewijsregel nopen (HvJ (EU), 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, ro. 37). Dit is het geval wanneer de vervolgsde marktdeelnemers erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. In dat geval moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de vervolgsde marktdeelnemers om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel

brenge binnen de EER heeft ingestemd (Ibid., ro. 41; HvJ (EU), 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 54).

Het hanteren van een systeem van exclusieve distributie kan niet zonder meer een omkering van de bewijslast inzake de uitputting met zich meebrengen. Een reëel risico van afscherming van de nationale markten moet worden aangetoond. Om een omkering van de bewijslast te bewerkstelligen, dient de beweerdde inbreukmaker op zeer concrete wijze het bewijs te leveren dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. De loutere beschrijving van kenmerken van het distributiesysteem van de merkhouder, zonder hierbij aan te geven op welke manier *in concreto* een reëel risico op afscherming van de nationale markten wordt teweeggebracht, volstaat hiertoe niet.

Het hof oordeelt in concreto als volgt.

13. Uit de inleidende dagvaarding blijkt dat Alcimex door Bacardi werd gedagvaard voor de eerste rechter wegens inbreuken op merken waarvan zij de houder is.

De inbreukvordering van Bacardi is gesteund op de artikelen 2.20.1. a. BVIE en 9.1. a) GMVO, thans artikel 9.2. a) UMV.

14. Wanneer Alcimex zich in het kader van de huidige procedure beroept op de uitputting van de merkrechten van Bacardi, doet zij dit als verweermiddel tegen de inbreukvordering die door Bacardi tegen haar werd ingesteld.

Actori incumbit probatio (of 'iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert') of met andere woorden de Belgische nationale bewijsregeling zoals deze voortvloeit uit artikel 870 Ger.W., vereist dat Alcimex, die zich op de uitputting als verweermiddel tegen de inbreukvordering beroept, hiervan het bewijs levert.

De hypothese dat de regelgeving die voortvloeit uit de volledig geharmoniseerde artikelen 5 en 7 van de Merkenrichtlijn ingevolge de toepassing van de Belgische bewijsregeling vervat in artikel 870 Ger.W., voor de merkhouders tot gevolg zou kunnen hebben dat hun bescherming per lidstaat varieert, daar waar het in de negende overweging van de considerans van de

merkenrichtlijn als 'fundamenteel' aangemerkte doel is om de merkhouder 'in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming' te verlenen, is niet aan de orde.

De Belgische nationale bewijsregeling (weze het deze voortvloeiend uit artikel 870 Ger.W. of weze het deze volgend uit het door Alcimex eveneens ingeroepen artikel 1315 BW) die in casu van toepassing is, spoort volledig met de artikelen 5 tot en met 7 van de Merkenrichtlijn, die een volledige harmonisatie van de regels betreffende de aan het merk verbonden rechten tot stand brachten.

Uit hetgeen hiervoor werd overwogen, blijkt dat Alcimex ten onrechte aanvoert dat Bacardi, overeenkomstig artikel 870 Ger.W. en artikel 1315, lid 1 B.W., moet aantonen dat de goederen initieel op de markt werden gebracht buiten de EER, dat deze vervolgens in de EER werden ingevoerd en in het verkeer gebracht, dat deze goederen uitsluitend voor de extra-communautaire markt bestemd waren en dat enkel wanneer hiervan het bewijs wordt geleverd, er sprake kan zijn van een merkinbreuk.

Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor werd uiteengezet, is een omkering van de bewijslast inzake de uitputting slechts aan de orde wanneer de toepassing van de in principe geldende bewijsregels ertoe zou leiden dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer de beweerde inbreukmaker zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

Er is niet bewezen dat er een reëel gevaar bestaat in casu dat de nationale markten worden afgeschermd in de voormelde hypothese. Er is zodoende geen gegronde reden om af te wijken van de principes inzake de bewijsregeling voor wat betreft de uitputting.

In een situatie zoals die in casu aan de orde is, rust de bewijslast ter zake van de inbreuk op de merkhouder, die zich erop beroept, te weten Bacardi. Zij dient te bewijzen dat zij houder is van een merk en dat dit merk door de vervolgte marktdeelnemer, te weten Alcimex, wordt gebruikt. Indien dit bewijs wordt geleverd, staat het vervolgens aan Alcimex als vervolgte marktdeelnemer, om overeenkomstig artikel 13.1. GMV, thans artikel 15.1. UMV, en artikel 2.23.3 BVIE, het bewijs te leveren dat Bacardi als merkhouder toestemming heeft verleend om de bij Alcimex aangetroffen waren waarop merken van Bacardi zijn aangebracht, in de EER in het economische verkeer te brengen (HvJ, 18 oktober 2005, Class International / Colgate-Palmolive e.a., C-405/03, ro. 74, met verwijzing naar HvJ, 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, ro. 54).

Bacardi dient niet het bewijs te leveren dat Alcimex zich heeft schuldig gemaakt aan een daad van invoer. Door artikel 9.2. b) GMV, thans artikel 9.3. b) UMV, en artikel 2.20.2. b. BVIE wordt als 'gebruik' van een teken onder meer aangemerkt, het 'aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren'. De handeling van 'invoer' is slechts één van de mogelijke inbreukmakende handelingen, krachtens artikel 9.2. c) GMV thans artikel 9.3. c) UMV en artikel 2.20.2 c BVIE.

15. Bacardi voert aan dat het deskundig verslag bewijst dat Alcimex inbreuk op haar merken heeft gepleegd, door het te koop aanbieden, verkopen en in voorraad houden van flessen Bacardi Oro 100 cl, met een alcoholpercentage van 40% en met productcode L0622819291G1018376.

Er wordt door Alcimex niet langer betwisting gevoerd dienaangaande.

Alcimex berust in het bestreden vonnis in de mate waarin het de flessen Bacardi Oro 100 cl, met een alcoholpercentage van 40% en met productcode L0622819291G1018376, betreft, met dien verstande dat volgens Alcimex enkel de door Bacardi gevorderde stopzetting kan worden bevolen met betrekking tot flessen Bacardi Oro met de voormelde productcode.

Het hof verwijst dienaangaande naar hetgeen hieronder wordt geoordeeld aangaande de door Bacardi gevorderde stopzetting.

16. Bacardi voert aan dat er eveneens inbreuk wordt gepleegd door Alcimex op haar merken door het te koop aanbieden, het verkopen en het in voorraad houden van flessen Bacardi Limon 100 cl met een alcoholpercentage van 35% en met productcode L0530523081G1013030 (hierna 'de flessen Bacardi Limon') en van miniatuurflesjes Ron Bacardi Superior 5 cl 40% alcoholgehalte (zonder productcode) (hierna 'de miniatuurflesjes Ron Bacardi Superior').

Bacardi voert aan dat de handelingen van Alcimex van te koop aanbieden, verkopen en in voorraad hebben in de EER van haar authentieke producten, inbreukmakende handelingen van gebruik uitmaken in de zin van artikel 9.2. b) GMV, thans artikel 9.3. b) UMV en artikel 2.20.2. b) BVIE.

Alcimex betwist inbreuk te hebben gepleegd op de merken van Bacardi wat de flessen Bacardi Limon en de miniatuurflesjes Ron Bacardi Superior aangaat.

17. Het hof stelt vast dat het volgende blijkt uit de neergelegde stukken en uit het verslag opgesteld door de deskundige naar aanleiding van het beslag inzake namaak, na verbetering van cijfergegevens die daarin staan :

Wat Bacardi Limon betreft :

- aankoop door Alcimex tussen 4 oktober 2005 en 30 mei 2006 bij Alpha Sales BVBA van 120 flessen, onder opschorting van accijnzen (de facturen waaruit de aankopen blijken, maken geen melding van een alcoholpercentage);
- aankoop door Alcimex op 17 januari 2006 van 24 flessen bij Drankengroothandel Het Anker Amsterdam
- aankoop door Alcimex op 9 februari 2010 van 120 flessen bij Algrofin;
Totaal van de door Alcimex aangekochte flessen = 264
- verkoop door Alcimex op 9 januari 2008 aan EDD Luxemburg van 3 flessen;
Totaal van de door Alcimex verkochte flessen = 3
- in voorraad bij Alcimex op het ogenblik van het beslag inzake namaak, 86 flessen (waarvan er twee werden meegenomen door de deskundige);
Totaal van de flessen in voorraad bij Alcimex op het ogenblik van het beslag inzake namaak = 86
- er blijkt geen verkoop van 175 flessen ($264 - 3 - 86 = 175$) die door Alcimex werden aangekocht (er zijn geen verkoopfacturen dienaangaande), doch niet bij Alcimex konden worden teruggevonden; hieruit moet worden besloten dat Alcimex in totaal 178 flessen verkocht ($3 + 175$).

Wat de miniaturflesjes Bacardi Ron Superior betreft :

- Aankoop door Alcimex tussen 13 januari 2003 en 2 november 2004 bij Makro, voor een totaal van 1.508 stuks; met dien verstande dat de miniaturflesjes gehecht waren aan flessen Bacardi Rum Carta Blanca;
Totaal van de aangekochte miniaturflesjes = 1.508;
- Verkoop door Alcimex op respectievelijk 12 december 2008 en 4 maart 2009 van 36 en 24 miniaturflesjes aan Mercatorpark Antwerpen; verkopen door Alcimex

tussen 13 februari 2008 en 23 september 2009 van in totaal 396 miniaturflesjes aan EDD;

Totaal van de verkochte miniaturflesjes = 456

- In voorraad bij Alcimex op datum van het beslag inzake namaak : 65 miniaturflesjes;

Totaal van de miniaturflesjes in voorraad bij Alcimex op het ogenblik van het beslag inzake namaak = 65

- Er blijkt geen verkoop (bij gebrek aan facturen) van de overige 987 miniaturflesjes (1.508 – 456 - 65), die Alcimex beweert gratis te hebben weggegeven.

Alcimex betwist 1.508 miniaturflesjes Ron Bacardi Superior te hebben aangekocht, samen met flessen Bacardi Rum Carta Blanca.

De verklaring van Makro die door Alcimex wordt neergelegd, is echter geen deugdelijk en voldoende bewijs van hetgeen Alcimex voorhoudt. Dit stuk ontkracht niet de aankoop van 1.508 miniaturflesjes Bacardi Ron Superior, verpakt samen met eenzelfde aantal aangekochte flessen Bacardi Rum Carta Blanca (als promotieactie).

18. De regels inzake de bewijslast wat de toestemming van de merkhouders betreft, werden hiervoor in herinnering gebracht.

Teneinde volledig of deels aan de op haar rustende bewijslast te ontsnappen, kan Alcimex zich niet verschuilen achter de bewering dat zij niet voldoende precies wist welke stukken zij aan de deskundige diende te overhandigen. Alcimex diende zich indien nodig voldoende te informeren dienaangaande. Door de deskundige werd in elk geval duidelijk aangegeven over welke stukken zij diende te beschikken. Hoe dan ook kon Alcimex in het kader van de huidige procedure (ten gronde) nog steeds stukken bijbrengen die het bewijs leveren van de beweerdde toestemming van de merkhouders voor het aankopen, te koop aanbieden, verkopen en in voorraad houden van de van inbreuk verdachte waren.

Alcimex kan geen nuttig argument putten uit de vaststelling dat op de miniaturflesjes Ron Bacardi Superior geen code was aangebracht, aangezien deze gehecht waren aan de flessen Bacardi Rum Carta Blanca, die zij aankocht bij Makro. Alcimex kan evenmin een nuttig argument putten uit de vaststelling dat facturen met betrekking tot de aankoop van een aantal

305

flessen Bacardi Limon, geen alcoholpercentage of code vermelden. Aangezien de bewijslast van de toestemming rust op Alcimex, dient zij bij haar aan- en verkopen het nodige te doen om zich een afdoende bewijs te verschaffen van de toestemming van de merkhouder (of met andere woorden van de merkenrechtelijke uitputting), teneinde dit bewijs, in geval van beweerde merkinbreuk, te kunnen voorleggen.

Alcimex kan evenmin een nuttig argument putten uit het gegeven dat de twee facturen van 4 oktober 2005 waarvan sprake in het verslag van de deskundige, reeds door Alpha Sales BVBA aan Alcimex werden gefactureerd vóór de datum van botteling (1 november 2005) van de Bacardi Limon fles met productcode L0530523081G1013030, die door de deskundige tijdens haar plaatsbezoek aan Alcimex te Herent als monster werd meegenomen en onder bewaring werd gesteld. Alcimex leidt hieruit ten onrechte af dat de op 4 oktober 2005 gefactureerde flessen niet inbreukmakend zijn. Ook Bacardi Limon flessen gebotteld op een andere datum dan de tijdens het beslag inzake namaak in bewaring genomen fles Bacardi Limon waarvan hiervoor sprake, kunnen echter een inbreuk uitmaken op de merkrechten van Bacardi. Zoals hoger reeds gesteld, rust de bewijslast van de uitputting op Alcimex en komt het haar toe om zich er voor elk exemplaar van de flessen van te verzekeren dat de commercialisatie kan gebeuren zonder schending van de rechten van de merkhouder (uitputting). Zij dient een boekhouding te voeren die haar in staat stelt aan deze bewijslast tegemoet te komen.

Het verweer van Alcimex dat erin bestaat te stellen dat zij zich niet heeft schuldig gemaakt aan enige merkinbreuk aangezien een aantal litigieuze flessen reeds in de EER in het verkeer waren gebracht op het ogenblik waarop zij deze aankocht, faalt naar recht. Zoals reeds gesteld, is het niet enkel de handeling van 'invoeren' waarvan onder meer sprake is in de artikelen 9.2. c) GMV, thans artikel 9.3. c) UMV, en artikel 2.20.2 c) BVIE, doch zijn het eveneens het aanbieden, het in de handel brengen of het daartoe in voorraad houden van waren, die een inbreukmakende daad van gebruik kunnen opleveren krachtens de artikelen artikel 9.2. b) GMV, thans artikel 9.3. b) UMV en artikel 2.20.2. b) BVIE (Hvj, 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, punt 40; HvJ, 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, C-244/00, punt 33; HvJ, 30 november 2004, Peak Holding/Axolin-Elinor, C-16/03, punt 34).

19. Op de flessen Bacardi waarvan sprake in randnummer 17 van dit arrest waren de Beneluxmerken en/of de Uniemerken van Bacardi aangebracht waarvan sprake in randnummer 4 van dit arrest. Dit wordt niet betwist.

306

De cumulatieve toepassingsvoorwaarden van de artikelen 2.20.1 a BVIE en 9.1. a) GMV, thans artikel 9.2. a) UMV, zijn in casu vervuld, te weten gebruik in het economisch verkeer, van een teken dat gelijk is aan het merk, voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven, dat afbreuk doet aan één van de functies van het merk.

Dat de eerste drie voorwaarden vervuld zijn, blijkt uit hetgeen hiervoor werd uiteengezet. Dat de vierde voorwaarde vervuld is, kan niet ernstig worden betwist. Iedere handeling van een derde die de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet gebruik te maken van zijn (in de hiervoor geciteerde rechtspraak van het HvJ (EU) erkende) recht om de eerste verhandeling van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, doet naar haar aard afbreuk aan de essentiële functie van het merk (HvJ, 16 juli 2015, Top Logistics, C-379/14, ro 48).

Alcimax, als de partij die de uitputting - en dus een uitzondering op het uitsluitende merkrecht van Bacardi - inroept, draagt de bewijslast daarvan. Indien zij de inbreuk die haar door Bacardi wordt verweten, wil weerleggen, dient zij de toestemming van deze laatste te bewijzen om elk van de betrokken flessen in de EER te verhandelen. Dit geldt onverminderd in de hypothese dat zij de waren binnen de EER heeft gekocht van een aldaar gevestigde wederverkoper.

Alcimax blijft in gebreke om enig element voor te leggen waaruit de toestemming van Bacardi blijkt om elk exemplaar van de Bacardi producten waarvan sprake in randnummer 17 van dit arrest, binnen de EER te verhandelen (te koop aan te bieden of te verkopen) of in voorraad te houden.

Bacardi is gerechtigd zich te verzetten tegen de verhandeling van de litigieuze flessen in de EER die nog in voorraad zijn bij Alcimax, aangezien zij hiervoor geen toestemming heeft verleend (zie infra, wat de door Bacardi gevorderde stopzetting van de commercialisering betreft).

20. Alcimax verwijst naar het gegeven dat zij beschikt over een door de administratie Douane en Accijnzen afgeleverde vergunning als erkend entrepothouder (stuk 24 van Alcimax).

De eventuele schorsing van accijnzen is een belastingrechtelijke aangelegenheid die geenszins dezelfde is als de douanerechtelijke schorsingsregeling die aan de goederen de status van niet-communautaire goederen verstrekt.

Goederen onder schorsing van accijnzen bevinden zich wel degelijk in het vrije verkeer.

De schorsing van accijnzen heeft louter te maken met de heffing van accijnzen op de producten nadat zij in het vrij verkeer zijn gebracht. Alcoholhoudende producten (zoals de litigieuze waren) zijn immers bij de invoer ervan uit niet-EU landen, onderworpen aan accijnzen, met name indirecte nationale belastingen die ten goede komen aan de nationale schatkist en worden geheven op het verbruik of gebruik van bepaalde producten.

In het reeds geciteerde arrest Top Logistics HvJ EU (C-379/14) van 16 juli 2015 werd door het Hof van Justitie het volgende geoordeeld wat de accijnsschorsingsregeling betreft :

38. Op basis van lezing van dat artikel 5, lid 3, juncto het eerste lid van dat artikel moet worden vastgesteld dat handelingen van een marktdeelnemer (...), erin bestaande dat goederen in de Unie worden ingevoerd zonder toestemming van de merkhouder en onder de accijnsschorsingsregeling worden geplaatst, (...) in afwachting van het voldoen van de accijns (...), zijn aan te merken als „gebruik van een teken in het economisch verkeer [...] voor dezelfde waren [...] als die waarvoor het merk ingeschreven is” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 89/104.

50. Gelet op bovenstaande overwegingen moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat artikel 5 van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk zich ertegen kan verzetten dat een derde van dat merk voorziene goederen onder de accijnsschorsingsregeling laat plaatsen na ze, zonder toestemming van die houder, de EER te hebben doen binnenbrengen en in het vrije verkeer te hebben doen brengen.

Daarenboven heeft het hof reeds vastgesteld dat de litigieuze flessen door Alcimex niet alleen te koop werden aangeboden doch deels daadwerkelijk door haar werden verkocht, hetgeen blijkt uit het deskundig verslag.

Er vond met andere woorden noodzakelijkerwijs verhandeling van de litigieuze flessen binnen de Unie plaats. In het arrest Class International, reeds geciteerd, (ro. 71) werd immers het volgende geoordeeld :

De inbreuk waarop een beroep kan worden gedaan is hetzij het in het vrije verkeer brengen van de goederen, hetzij het te koop aanbieden of verkopen ervan dat noodzakelijkerwijs verhandeling binnen de Gemeenschap impliceert.

Het verweer van Alcimex is ongegrond.

De door Bacardi gevorderde maatregelen

De gevorderde stopzetting van de inbreukmakende handelingen

21. In HvJ (EU) Top Logistics werd in herinnering gebracht dat het van essentieel belang is dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk de eerste verhandeling van de van dat merk voorziene goederen in de EER kan controleren (zie onder meer arresten HvJ, 20 november 2001, Davidoff/A&G, Levi Strauss/Tesco en Costo, C-414/99 tot en met C-416/99, punt 33; HvJ, 15 oktober 2009, Makro/Diesel, C-324/08, punt 32, en HvJ, 12 juli 2011, L'Oréal e.a./Ebay, C-324/09, punt 60).

Bacardi beroept zich op artikel 102, 1 GMV, thans artikel 130, 1. UMV, en artikel 2.20.1. a BVIE. Zij vordert de stopzetting van de inbreukmakende handelingen, of beter het verbieden van het aanbieden, in de handel brengen en het daartoe in voorraad houden van flessen voorzien van de merken waarvan zij houder is en die zonder haar toestemming in de EER zijn gebracht, op straffe van een dwangsom van 1.000 euro per fles waarvoor haar toestemming niet werd bekomen.

Dit verbod is in casu niet (deels) zonder voorwerp geworden. Het gegeven dat een deel van de flessen reeds is verkocht en het resterende deel door de gerechtsdeurwaarder werd verzegeld, staat er niet aan in de weg dat een bevel tot stopzetting voor een eventuele verdere verhandeling in de toekomst kan worden opgelegd en nog een voorwerp heeft.

Alcimex voert ten onrechte aan dat, indien de gevorderde maatregel wordt opgelegd, dit hetzelfde gevolg zal hebben als een algemeen verbod om in de toekomst nog Bacardi Oro 100 cl, 40% alcoholgehalte, en flessen Bacardi Limon 100 cl, 35% alcoholgehalte, te verhandelen.

Om verder handel te kunnen drijven in Bacardi waren, waaronder de voormelde Bacardi Oro en Bacardi Limon, volstaat het voor Alcimex om waren van Bacardi aan te kopen, te koop aan te bieden, te verkopen of in voorraad te houden die met de toestemming van Bacardi in de EER in het economisch verkeer werden gebracht.

Enkel de inbreukmakende handelingen worden verboden, hetzij het aanbieden, in de handel brengen en het daartoe in voorraad houden van flessen voorzien van de merken waarvan zij houder is en die zonder haar toestemming in de EER zijn gebracht.

De gevorderde schadevergoeding

22. Voor het opleggen van andere sancties dan het verbod waarvan sprake in artikel 102, 1. GMV, thans artikel 130 UMV, dient de rechter toepassing te maken van het nationale recht van de Lid-Staat waar de inbreukmakende handelingen hebben plaatsgevonden.

De inbreukmakende handelingen hebben in casu plaatsgevonden in België. Zodoende is het BVIE van toepassing.

23. Uit randnummer 17 van dit arrest blijkt hoeveel flessen Bacardi Limon door Alcimex werden aangekocht, hoeveel zij er verkocht en hoeveel er nog in haar voorraad konden worden aangetroffen op het ogenblik van het beslag inzake namaak. Dit geldt eveneens voor de miniatuurflesjes Bacardi Ron Superior.

Bacardi heeft voor geen enkele van deze flessen of miniatuurflesjes haar toestemming verleend om ze in het vrije verkeer te verhandelen in de EER.

Aan Bacardi is de mogelijkheid ontnomen om de eerste verhandeling van de inbreukmakende flessen in de EER te controleren.

De omstandigheid dat ter zake van parallelinvoer de inbreukmakende goederen desgevallend authentieke producten betreffen, staat niet in de weg aan het toekennen van een schadevergoeding.

Artikel 2.21.1. BVIE bepaalt overigens dat de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding kan eisen voor elke schade veroorzaakt door het gebruik van zijn merk in strijd met artikel 2.20.1. BVIE. Er is geen afwijking bepaald voor merkinbreuken op grond van parallelimport van authentieke producten.

Zoals hiervoor reeds aangehaald, doet iedere handeling van een derde die de houder van een in één of meerdere lidstaten ingeschreven merk belet gebruik te maken van zijn (in de hiervoor geciteerde rechtspraak van het HvJ (EU) erkende) recht om de eerste verhandeling van dat merk voorziene producten in de EER te controleren, naar haar aard afbreuk aan de essentiële functie van het merk (HvJ, 16 juli 2015, Top Logistics, C-379/14, ro 48, eigen onderlijning door het hof).

30/10

Het kan niet ernstig betwist worden dat Bacardi schade heeft geleden door deze afbraak aan de essentiële functie van haar merken waarop inbreuk werd gepleegd, met name aan de herkomstaanduidingsfunctie ervan (aantasting van het onderscheidend vermogen van de merken).

Bacardi heeft eveneens materiële schade geleden ingevolge de kosten (waaronder administratie- en personeelskosten), andere dan de gerechtskosten en de kosten van het beslag inzake namaak (waarover elders in dit arrest uitspraak wordt gedaan), waarvan redelijkerwijze kan aangenomen worden dat ze door Bacardi dienden gemaakt te worden om de onrechtmatige parallelimport van Alcimex bloot te leggen en stop te laten zetten, en die door hun aard niet exact te begroten zijn.

Bacardi vordert ter compensatie van de schade wegens de inbreukmakende handelingen in hoofde van Alcimex een vergoeding van 21.680 euro.

Artikel 2.21.2 BVIE bepaalt dat kan worden teruggevallen op een forfaitair bedrag ter vergoeding van de schade die door de merkhouder werd geleden.

In casu is een forfaitaire begroting *ex aequo et bono* van de door Bacardi geleden schade de enige mogelijke begroting van deze schade, bij gebrek aan voldoende elementen die een exacte begroting daarvan toelaten.

Het hof begroot deze vergoeding *ex aequo et bono* op 12.500 euro.

Deze vergoeding is, gelet op hetgeen overwogen werd in het vorige randnummer van dit arrest billijk, redelijk en gerechtvaardigd, gelet op de cijfers die blijken uit de facturen die neergelegd werden door Alcimex en die overgemaakt werden aan de deskundige.

24. In het kader van de gevorderde vergoeding van haar schade, vordert Bacardi eveneens een afdracht van de winst die door Alcimex werd verworven door middel van de verkoop van inbreukmakende Bacardi waren.

Ter omzetting van Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten ('Handhavingsrichtlijn') bepaalt artikel 2.21.2. a BVIE uitdrukkelijk dat bij de begroting van de schade onder meer rekening kan worden gehouden met de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten, die *in casu* wordt gevormd door de winsten die Alcimex heeft

genoten uit de onrechtmatige verzilvering van de merkrechten van Bacardi, i.e. verhandeling van de authentieke flessen zonder haar toestemming.

Het hof oordeelt op grond van alle omstandigheden van de zaak, met name deze die het hof in zijn beoordeling aangaande de onrechtmatige parallelinvoer door Alcimex heeft betrokken en de vaststelling dat het geen eenmalige feiten betreft (cfr. de veroordeling van Alcimex wegens gelijkaardige feiten bij een arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 oktober 2015), dat Alcimex de merkinbreuken die in haren hoofde werden vastgesteld, moedwillig of bewust en met kennis van zaken en dus te kwader trouw heeft gepleegd (cfr. Ben. GH. 11 februari 2008, *Ondeo Nalco v MichelCompany*, http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_06_4_777.pdf).

Aangaande het verweer van Alcimex wat de hier besproken onrechtmatige parallelinvoer van Bacardi Limon flessen en van miniatuurflesjes Bacardi Ron Superior betreft, wordt geoordeeld dat het in redelijkheid moet worden aangemerkt als bij voorbaat kansloos (in de zin van het hiervoor geciteerde arrest van 11 februari 2008 van het Benelux-Gerechtshof), onder meer gelet op de afwezigheid van stukken die voor de litigieuze flessen de merkenrechtelijke toestemming bewijst.

Artikel 2.21.4. BVIE bepaalt dat de merkhouder de winstafdracht waarvan in dat artikel sprake, kan vorderen naast of in de plaats van een vordering tot schadevergoeding.

Het hof verwijst voor zoveel als nodig in verband met de winstafdracht waarvan sprake in artikel 21.4. BMW/BVIE naar het arrest van het Hof van Justitie (EU) van 25 januari 2017 inzake C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36, waarin (ro. 28) wordt geoordeeld dat het feit dat Richtlijn 2004/48 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna 'Handhavingsrichtlijn') voor de lidstaten geen verplichting inhoudt om te voorzien in een zogenaamde 'niet-compensatoire' schadevergoeding, niet kan worden uitgelegd als een verbod om een dergelijke maatregel in te voeren.

Zonder dat Bacardi de feitelijke schade exact hoeft aan te tonen, kan zij in casu dan ook aanspraak maken op de winstafdracht die Alcimex heeft genoten ten gevolge van de onrechtmatige parallelhandel van de flessen Bacardi Limon en de miniatuurflesjes Bacardi Ron Superior waarvan sprake in randnummer 17 van dit arrest.

Het Benelux Gerechtshof heeft bepaald wat dient te worden verstaan onder 'winst' waarvan de afdracht kan worden bevolen :

11. *Bij de beantwoording van de vraag welke belastingen en kosten voor aftrek in aanmerking komen, is van belang hetgeen met het voorschrift van artikel 13.A.5 van de Eenvormige wet is beoogd. Daarbij gaat het om de gedachte dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen.*

12. *Daarom komen uitsluitend belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de desbetreffende waren voor aftrek in aanmerking.*

13. *Immers, zouden van de winst ook andere kosten zoals de algemene kosten, die de gehele onderneming betreffen, worden afgetrokken, dan zou deze onderneming voordeel trekken van het onrechtmatige gebruik en zou de verrijking die het gevolg is van de schending van de rechten van de merkhouder niet ongedaan worden gemaakt, hetgeen tegen de bedoeling van deze wetsbepaling indruist.*

(...)

18. *Onder ten gevolge van het onrechtmatig gebruik van het merk genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 13.A.5. Van de Eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, moet worden verstaan de door de derde genoten nettowinst die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs van de waren maar ook de belastingen en kosten als bedoeld in de beantwoording van de tweede vraag van de verkoopprijs af te trekken.*

19. *De aftrekbare belastingen en kosten zijn die welke rechtstreeks met de verkoop van de desbetreffende waren samenhangen.*

(Benelux Gerechtshof 24 oktober 2005, inzake A 2004/5/12, Delhaize v Dior, http://www.courbeneluxhof.be/arresten/NL/A/A_04_5_25.pdf).

Enkel met de bewezen kosten waarvan sprake in het hiervoor geciteerde arrest van het Benelux Gerechtshof die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de flessen en miniatuurflesjes waarvan de onrechtmatige parallelinvoer werd vastgesteld, kan rekening worden gehouden.

Uit randnummer 17 van dit arrest blijkt hoeveel inbreukmakende flessen en miniatuurflesjes door Alcimex werden verkocht.

Uit de cijfergegevens waarvan in dit randnummer melding wordt gemaakt, blijkt een niet door facturen verklaard verschil van 175 aan Bacardi Limon flessen. Deze flessen werden aangekocht, van de verkoop daarvan is geen deugdelijk spoor en deze flessen konden evenmin

in de voorraad van Alcimex worden aangetroffen op het ogenblik van het beslag inzake namaak.

Voor de miniatuurfllesjes Bacardi Ron Superior is er eveneens een dergelijk niet door facturen verklaard verschil van 987 flesjes.

Alcimex voert aan dat zij een deel van de miniatuurfllesjes Bacardi Ron Superior niet verkocht, doch gratis weggaf.

Hetgeen voorafgaat is niet geloofwaardig. Er is geen verklaring waarom een deel van deze flesjes werd verkocht, daar waar een ander deel ervan zou zijn weggegeven. Het weggeven van miniatuurfllesjes wordt niet bewezen of zelfs maar aannemelijk gemaakt.

Er dient vanuit gegaan te worden dat het niet verklaarde verschil aan Bacardi Limon flessen en aan miniatuurfllesjes Bacardi Ron Superior, door Alcimex werd verkocht, zonder dat deze daarvoor een factuur heeft opgesteld. Minstens kan er geen factuur voor de verkoop worden voorgelegd, hoewel de betrokken flessen en miniatuurfllesjes werden aangekocht en niet meer konden worden aangetroffen in de voorraad van Alcimex op het ogenblik van het beslag inzake namaak.

De bedragen aan door Alcimex af te dragen winst die door Bacardi worden gevorderd, kunnen niet worden toegekend, aangezien zij geen rekening houden met de kosten waarvan hiervoor sprake.

Het hof beschikt aangaande deze kosten niet over voldoende gegevens.

Het hof begroot de door Alcimex af te dragen winst ex aequo et bono op 144,30 euro voor de 1.443 door Alcimex verkochte miniatuurfllesjes en op 35,60 euro voor de door haar verkochte 178 Bacardi Limon flessen, hetzij op een totaal bedrag van 179,90 euro.

De kosten van de deskundige en van de gerechtsdeurwaarder

25. Naast de voormelde schadevergoeding vordert Bacardi de veroordeling van Alcimex tot betaling van de kosten van de deskundige en de gerechtsdeurwaarder, gemaakt in het kader van de procedure van het beslag inzake namaak.

In strijd met hetgeen Alcimex aanvoert, dienen deze kosten niet geëvalueerd te worden in functie van de omvang van de vastgestelde inbreuken (aantal aangetroffen en meegenomen inbreukmakende waren versus het aantal vervolgens vrijgegeven waren) of in functie van de omvang van de schade van de merkhouder.

De kritiek die door Alcimex wordt geuit ten aanzien van de deskundige is slechts zeer gedeeltelijk gegrond (er werden enkele rekenfouten vastgesteld) en in elk geval niet van aard om tot het besluit te komen dat de kosten en het ereloon die de deskundige aanrekende, niet verschuldigd zouden zijn.

Uit de lezing van het deskundig verslag blijkt immers dat Alcimex slechts druppelsgewijs gevolg gaf aan het verzoek tot mededeling van stukken, dat stukken op een ongeordende manier werden overgemaakt en dat meer dan enkel pertinente stukken werden meegedeeld. Naar aanleiding daarvan diende de deskundige meer tijd dan strikt noodzakelijk te besteden aan de uitvoering van haar opdracht (een vrij intensief e-mailverkeer vond plaats tussen de deskundige en Alcimex, hetgeen ongetwijfeld tijdrovend was).

Considerans nr. 26 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat bij de schadeloosstelling van de in het gelijk gestelde partij rekening moet worden gehouden met de kosten die door deze partij zijn gemaakt, zoals de kosten van opsporing en onderzoek. Artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt : *De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.*

In het arrest van het Hof van Justitie d.d. 16 juli 2015 inzake Diageo Brands v Simiramida, C-681/13, werd door het Hof het volgende geoordeeld (ro. 77 en 78) :

Aangaande artikel 14 van richtlijn 2004/48 heeft het Hof reeds geoordeeld dat deze bepaling beoogt het niveau van de bescherming van de intellectuele eigendom te versterken door te voorkomen dat een benadeelde partij ervan zou worden weerhouden om ter waarborging van zijn rechten een gerechtelijke procedure in te stellen (zie arrest Realchemie Nederland, C-406/09, EU:C:2011:668, punt 48).

Gelet op deze doelstelling alsmede de ruime en algemene bewoordingen van artikel 14 van richtlijn 2004/48, waarin wordt verwezen naar de „in het gelijk gestelde partij” en de „verliezende partij” zonder nadere verduidelijking of beperking van de aard van de procedure waarop de daarbij vastgestelde regel toepassing moet vinden, dient te worden aangenomen

3015

dat deze bepaling van toepassing is op de gerechtskosten die zijn gemaakt in elke procedure die binnen de werkingssfeer van deze richtlijn valt.

Een procedure van beslag inzake namaak valt binnen de werkingssfeer van richtlijn 2004/48.

De billijkheid verzet er zich niet tegen dat de kosten waarvan sprake integraal ten laste van Alcimex zouden gelegd worden.

De kosten van de deskundige en de gerechtsdeurwaarder gemaakt in het kader van het beslag inzake namaak, worden niet vergoed door de rechtsplegingsvergoeding of door de gerechtskosten in het kader van de procedure die voor de eerste rechter of voor het hof werd gevoerd (kosten dagvaarding voor de eerste rechter, kosten verzoekschrift hoger beroep).

Gelet op hetgeen voorafgaat, is de vordering van Bacardi gegrond:

De gevorderde vernietiging van de inbreukmakende waren

26. Artikel 2.22.1. BVIE bepaalt dat de rechter kan 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 inbreukmakende waren die aanwezig waren op de datum van het beslag inzake namaak en die werden geïnventariseerd in het rapport van de deskundige.

Alcimex dient over te gaan tot de vernietiging van de flessen rum die volgens randnummer 17 van dit arrest bij haar werden aangetroffen (nog in voorraad waren) op het ogenblik van het beslag inzake namaak, zoals bij het bestreden vonnis werd bevolen.

De vordering van Bacardi is gegrond.

De kosten van de vernietiging zijn invorderbaar lastens Alcimex op eenvoudige voorlegging van de factuur.

De gevorderde publicatie van dit arrest

27. In hoofde van Alcimex zijn de merkinbreuken die in haar hoofde werden vastgesteld, geen eenmalige feiten (cfr. het feitenrelaas met betrekking tot de eerdere veroordeling die door het hof van beroep te Brussel te haren laste werd uitgesproken).

Bacardi vordert bij toepassing van artikel 2.22.7. BVIE de publicatie van het arrest in twee tijdschriften of dagbladen met nationale strekking, naar keuze van Bacardi, binnen een termijn van één maand na de betekening van dit arrest, kosten ten laste van Alcimex, door haar te voldoen op eenvoudige voorlegging van de facturen.

Ten onrechte beweert Alcimex dat deze maatregel disproportioneel of buitensporig is en daarenboven niet zou bijdragen tot de stopzetting van de vastgestelde inbreuken.

Het hof oordeelt dat de gevorderde publicatiemaatregel zal bijdragen tot het herstel van de schade die door Bacardi werd geleden en tevens een ontradend effect zal hebben op Alcimex om nog inbreukmakende handelingen ten laste van Bacardi te stellen.

De gevorderde publicatie wordt beperkt tot de paragrafen van dit arrest waarvan melding gemaakt wordt in het dispositief ervan.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF, recht doende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep van Alcimex NV ontvankelijk doch slechts zeer gedeeltelijk gegrond, met name in de hierna bepaalde mate;

Verklaart het incidenteel beroep van Bacardi & Company Limited ontvankelijk en gegrond in de hierna bepaalde mate;

Doet het bestreden vonnis teniet in de mate waarin het Alcimex NV veroordeelde 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.

Opnieuw recht doende dienaangaande, veroordeelt Alcimex NV tot betaling aan Bacardi & Company Limited van een schadevergoeding van 12.500 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 179,90 euro.

~~Doet het bestreden vonnis teniet in de mate dat het de oorspronkelijke vordering van Bacardi & Company Limited ongegrond verklaarde die ertoe strekte de publicatie te horen 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 tussenkomst van dit arrest en te horen zeggen voor recht dat de kosten hiervan invorderbaar zijn lastens Alcimex NV, op eenvoudige voorlegging van de facturen.~~

Opnieuw recht doende dienaangaande, verklaart deze vordering gegrond als volgt :

Laat de publicatie toe door Bacardi Company Limited van de randnummers 1, 4 tot en met 7, en van het dispositief van dit arrest, 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 arrest en zegt voor recht dat de kosten hiervan invorderbaar zijn lastens Alcimex NV, op eenvoudige voorlegging van de facturen.

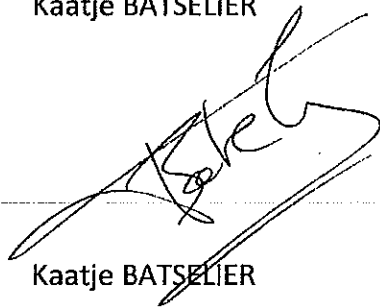
Legt de kosten van de procedure in hoger beroep ten laste van Alcimex NV;

Stelt de kosten vast op 654,55 euro (dagvaarding in hoger beroep en rolrecht) in hoofde van Alcimex NV en op 2.400 euro (rechtsplegingsvergoeding) in hoofde van Bacardi & Company Limited.

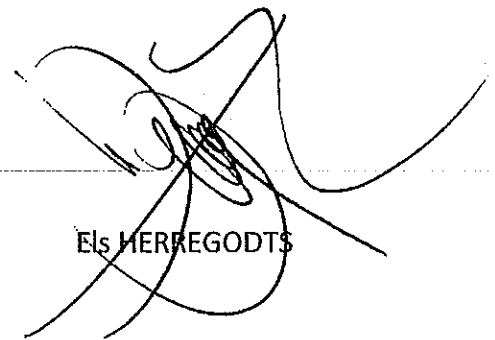
Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke achtste kamer van het hof van beroep te Brussel, op 25 september 2018, waar aanwezig waren en zitting hielden:

Bruno LYBEER
Catharina VAN SANTVLIET
Els HERREGODTS
Kaatje BATSELIER

Kamervoorzitter, Raadsheer
Raadsheer
Raadsheer
Griffier



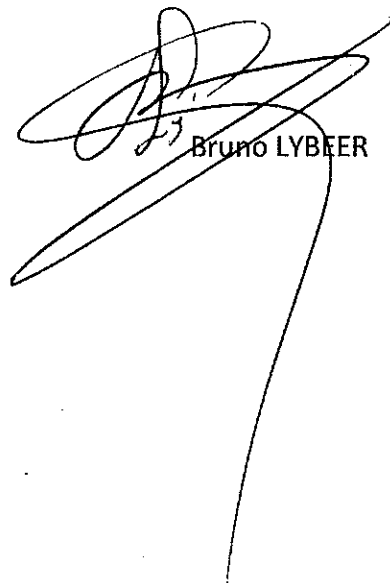
Kaatje BATSELIER



Els HERREGODTS



Catharina VAN SANTVLIET



Bruno LYBEER