
HOF VAN CASSATIE 6 JUNI 2003

KORT GEDING**Schijn van rechten**

De rechter in kort geding die maatregelen tot bewaring van recht beveelt, kan bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van partijen geen rechtsregels betrekken die de voorlopige maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen.

RÉFÉRÉ**Apparence de droits**

Le juge des référés qui ordonne des mesures conservatoires, lorsqu'il examine les droits apparents des parties, ne peut invoquer aucune règle de droit ne pouvant raisonnablement fonder la mesure provisoire.

Justerini & Brooks Ltd. / Alpha Sales BVBA en Kamstra International BV

Zet.: R. Boes (afdelingsvoorzitter), G. Bourgeois, G. Londers, E. Stassijns en A. Fettweis (raadsheren)

O.M.: M. Timperman (advocaat-generaal)

Pl.: J.M. Nelissen Grade en L. De Gryse

I. Bestreden beslissing

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 maart 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.

II. Rechtspleging voor het hof

Raadshere Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

III. Feiten

De feiten kunnen blijkens het verzoekschrift als volgt worden samengevat:

1. Eiseres is producent van scotch whisky en is houdster van het woord- en beeldmerk J&B dat onder meer in de Benelux is gedeponeerd ter onderscheiding van whisky.

2. Bij het bottelen van de whisky wordt door eiseres op elke fles scotch whisky J&B een code aangebracht. Alle flessen whisky J&B van 1 liter worden door eiseres verpakt in kartonnen dozen die voorzien zijn van het merk J&B en van een soortgelijke code. Elk van deze codes laat toe de exemplaren van de producten zeer nauwkeurig te identificeren naar hun plaats van productie, hun productielijn, hun productiedatum en het precieze tijdstip van het bottelen.

3. Op 14 oktober 1998 werden ten verzoeken van eiseres door een gerechtsdeurwaarder drie flessen whisky van het merk J&B aangekocht in een Colruyt-vestiging te Sint-Pieters-Woluwe, evenals een kartonnen verpakkingsdoos waarin de flessen in de rekken staan. De aangekochte flessen en de verpakking verschillen hierin van de flessen en verpakkingen zoals die door eiseres op de markt worden gebracht, dat het codenummer er niet op voorkomt en dat enkele etiketten vrij slordig op de voorzijde van de flessen zijn geplakt.

4. Eerste verweerster is groothandelaar in alcoholische dranken. Eerste verweerster bevestigt dat ze begin 1998 Colruyt heeft beleverd met flessen scotch whisky van het merk J&B, nadat ze die kort tevoren had aangekocht bij tweede verweerster.

5. Tweede verweerster bevestigt dat ze begin 1998 eerste verweerster heeft beleverd met flessen scotch whisky van het merk J&B en houdt voor dat de flessen betrokken werden bij een distributeur die gevestigd is in één der Lidstaten van de Europese Unie.

IV. Middel

Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

Geschonden wettelijke bepalingen

- artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 13, A, eerste lid, onder a, en negende lid van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, opgenomen als bijlage bij het Benelux-Verdrag van 19 maart 1962 inzake de warenmerken goedgekeurd bij Wet van 30 juni 1969, zoals gewijzigd bij Protocol van 10 november 1983, goedgekeurd bij Wet van 8 augustus 1986, bij Protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij Wet van 11 mei 1995, en bij Protocol van 7 augustus 1996, goedgekeurd bij Wet van 3 juni 1999.

Aangevochten beslissingen

Het bestreden arrest van 7 maart 2000 beslist dat de vordering van eiseres, voor zover zij ertoe strekt verweersters het verbod te horen opleggen gebruik te maken van het merk J&B voor whisky die niet met toestemming van eiseres in de EER in de handel is gebracht, ongegrond is, en dit op grond van volgende motieven:

“(…) dat (eiseres) betoogt dat (de verweersters) niet bewijzen dat de door hen verhandelde waren binnen de EER door haar of met haar toestemming in het handelsverkeer werden gebracht en dat om die reden alleen al haar verzet moet worden ingewilligd;

(…) dat de beperking van de uitputting tot het territorium van de EER werd ingevoerd nadat voorheen de uitputting een universeel karakter had en ze derhalve een uitzondering inhoudt op het beginsel van de uitputting van het recht van de merkhouder om zich te verzetten;

(…) dat het middel uit de communautaire uitputting zodoende de exceptie vormt die door de merkhouder wordt aangevoerd tegen het verweer dat het gebruik van zijn merkteken geschiedt voor waren die door hem of met zijn instemming in het handelsverkeer werden gebracht;

Dat het middel derhalve geen verweer vormt van diegene die gebruik van het teken wordt verweten, maar een grond tot verzet, waarvan de merkhouder moet bewijzen dat hij voorhanden is;

(…) dat het trouwens onredelijk zou zijn om een wederverkoper te belasten met het bewijs dat de waren in de EER in het handelsverkeer werden gebracht, wanneer de merkhouder identieke waren over de hele wereld verspreid onder eenzelfde merkteken;

Dat een wederverkoper van de producten, die ze niet rechtstreeks van de merkhouder betreft, in dit geval immers een schier onmogelijke bewijslast zou moeten leveren, tenzij de merkhouder de waren laat vergezellen van een specifiek geschrift of het product van een in dit verband herkenbare code voorziet;

Dat (eiseres) desbetreffend in het bijzonder wel doet gelden dat een weggewiste code haar onder meer in staat stelde om te verifiëren waar de waren in de handel werden gebracht, maar niet dat de code zelf een element bevat dat zulk nazicht door de wederverkoper mogelijk maakt”.

Grievens

1. Eerste onderdeel

Naar luid van artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek doet de rechter in kort geding bij voorraad uitspraak in de gevallen die hij spoedeisend acht.

Overeenkomstig artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van recht bevelen indien er een schijn van recht is die het nemen van een beslissing verantwoordt.

Naar luid van artikel 13, A, eerste lid, onder a, van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, opgenomen als bijlage bij het Benelux-Verdrag van 19 maart 1962 inzake de warenmerken, goedgekeurd bij Wet van 30 juni 1969 (B.S. 14 oktober 1969), zoals gewijzigd bij Protocol van 10 november 1983, goedgekeurd bij Wet van

8 augustus 1986 (B.S. 30 oktober 1986), bij Protocol van 2 december 1992, goedgekeurd bij Wet van 11 mei 1995 (B.S. 12 maart 1996), en bij Protocol van 7 augustus 1996, goedgekeurd bij Wet van 3 juni 1999 (B.S. 26 oktober 1999) (verder genoemd “de Benelux-Merkenwet”), kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Evenwel omvat naar luid van artikel 13, A, negende lid (vóór 1 januari 2000: achtste lid) van de Benelux-Merkenwet, het uitsluitend recht op een merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij 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.

Naar luid van voornoemd artikel is het recht op een merk bijgevolg slechts “uitgeput” ingeval de waren onder het merk door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

Voornoemd artikel betreft de omzetting in het Benelux-merkenrecht van de bepaling van artikel 7 van de Eerste Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (hierna “de Merkenrichtlijn”).

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest van 16 juli 1998 verduidelijkt dat de Merkenrichtlijn niet aldus kan worden uitgelegd dat zij de Lidstaten de mogelijkheid biedt om in hun nationaal recht de uitputting van de aan het merk verbonden rechten te regelen voor waren die in derde landen in de handel zijn gebracht.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft het beginsel van de internationale uitputting derhalve uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De appèlrechters stellen in de in de aanhef van het middel aangehaalde overwegingen onder meer dat “de beperking van de uitputting tot het territorium van de EER werd ingevoerd nadat voorheen de uitputting een universeel karakter had en ze derhalve een uitzondering inhoudt op het beginsel van de uitputting van het recht van de merkhouder om zich te verzetten” en dat “het middel uit de communautaire uitputting zodoende de exceptie vormt die door de merkhouder wordt aangevoerd tegen het verweer dat het gebruik van zijn merkteken geschiedt voor waren die door hem of met zijn instemming in het handelsverkeer werden gebracht”.

De appèlrechters leiden hieruit af dat het aan de merkhouder toekomt het bewijs te leveren dat de waren niet door hemzelf

of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.

Hieruit volgt dat de appèlrechters ten onrechte hebben geregeneerd alsof de rechtsregel van de universele uitputting nog altijd deel uitmaakt van ons recht, zodanig dat de nieuwe regel van de louter communautaire uitputting een uitzondering zou zijn op eerstbedoelde regel.

De appèlrechters hebben, bij het onderzoek van de ogeschijnlijke rechten van de partijen, bijgevolg een onbestaande rechtsregel betrokken die de voorlopige maatregel die zij bevelen, niet redelijk kan schragen.

De rechter in kort geding heeft derhalve de grenzen van zijn bevoegdheid overschreden (schending van art. 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en schendt de andere in het middel vermelde wetsbepalingen.

2. Tweede onderdeel

Naar luid van artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, doet de rechter in kort geding bij voorraad uitspraak in de gevallen die hij spoedeisend acht.

Overeenkomstig artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van recht bevelen indien er een schijn van recht is die het nemen van een beslissing verantwoordt.

Naar luid van artikel 13, A, eerste lid, onder a van de Benelux-Merkenwet, kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.

Evenwel omvat, naar luid van artikel 13, A, negende lid (vóór 1 januari 2000: achtste lid) van de Benelux-Merkenwet, het uitsluitend recht op een merk niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de merkhouders of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij 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.

Naar luid van voornoemd artikel is het recht op merk bijgevolg slechts "uitgeput" ingeval de waren onder het merk door de merkhouders of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren.

Het Benelux Gerechtshof heeft in zijn arrest van 6 juli 1979 verduidelijkt dat de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13, A, derde lid (oud) (nu art. 13, A, negende lid) van de Benelux-Merkenwet genoemde omstandigheid dat het merk wordt gebruikt voor waren die de merkhouders of zijn licentiehouders onder het bedoelde merk in het verkeer heeft

gebracht, in beginsel rust op de wederpartij van de merkhouders.

Het Benelux Gerechtshof heeft in zijn arrest van 6 december 1999 bevestigd dat ook thans nog geldt dat degene die door de merkhouders ter zake van het door hem verhandelen van het merk voorziene waren wordt aangesproken uit hoofde van artikel 13, A, eerste lid, van de Benelux-Merkenwet en zich op uitputting beroept, in beginsel de bewijslast draagt van het vervuld zijn van de daartoe door lid 9 (vóór 1 januari 2000: lid 8) van deze bepaling gestelde voorwaarde, te weten dat die waren door de merkhouders of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.

De appèlrechters stellen in de in de aanhef van het middel aangehaalde overwegingen onder meer "dat het middel uit de communautaire uitputting zodoende de exceptie vormt die door de merkhouders wordt aangevoerd tegen het verweer dat het gebruik van zijn merkteken geschiedt voor waren die door hem of met zijn instemming in het handelsverkeer werden gebracht; dat het middel derhalve geen verweer vormt van diegene die gebruik van het teken wordt verweten, maar een grond tot verzet, waarvan de merkhouders moet bewijzen dat hij voorhanden is".

Hieruit volgt dat de appèlrechters ten onrechte niet alleen weigeren toepassing te maken van de door het Benelux Gerechtshof vastgestelde regel volgens dewelke de bewijslast van de door de wederpartij van de merkhouders aangevoerde uitputting in beginsel op deze wederpartij rust en ook blijft rusten wanneer laatstbedoelde aantoonde de betrokken exemplaren van de gemerkte producten van een binnen de Gemeenschap gevestigde wederverkoper te hebben aangekocht, doch ook een met laatstbedoelde regel tegenovergestelde regel toepassen, met name de regel volgens dewelke de merkhouders in beginsel de bewijslast draagt van de afwezigheid van zijn toestemming.

De appèlrechters weigeren, bij het onderzoek van de ogeschijnlijke rechten van de partijen, bijgevolg op onredelijke wijze rechtsnormen in de redenering te betrekken, aangezien zij weigeren toepassing te maken van het beginsel volgens hetwelk de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13, A, negende lid (vóór 1 januari 2000: achtste lid) van de Benelux-Merkenwet genoemde omstandigheid dat het merk wordt gebruikt voor waren die de merkhouders of zijn licentiehouders in de Gemeenschap onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, in beginsel rust op de wederpartij van de merkhouders en integendeel een aan voornoemd beginsel tegengestelde regel toepassen volgens dewelke de merkhouders in beginsel de bewijslast draagt van de afwezigheid van zijn toestemming.

De rechter in kort geding heeft derhalve de grenzen van zijn bevoegdheid overschreden (schending van art. 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek) en schendt de andere in het middel vermelde bepalingen.

V. Beslissing van het hof

Tweede onderdeel

1. Grond van niet-ontvankelijkheid

De door de verweersters opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel: het onderdeel vertoont geen belang;

Overwegende dat de verweersters aanvoeren dat het in het onderdeel bekritiseerde oordeel van de appèlrechters naar recht verantwoord wordt op grond van de niet-betwiste vaststellingen van de appèlrechters dat “eiseres overigens niet betwist dat de geïncrimineerde flessen whisky met haar instemming in het handelsverkeer werden gebracht”, dat “(eiseres) trouwens in conclusies stelt dat zij de betwiste whisky over de hele wereld verdeelt onder het vermelde gedeponeerde merkteken” en “dat zij verder geen enkel toetsbaar gegeven aanvoert dat kan aannemelijk maken dat de betwiste flessen whisky niet in de EER in het verkeer werden gebracht”;

Overwegende dat uit voormelde vaststellingen, niet kan afgeleid worden dat de betwiste flessen whisky met instemming van eiseres in de Gemeenschap in de handel werden gebracht;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;

2. Onderdeel

Overwegende dat de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen, indien er een schijn van rechten is die het nemen van een beslissing verantwoordt;

Dat de rechter in kort geding die bij het onderzoek van de ogenschijnlijke rechten van partijen rechtsregels betreft die de voorlopige maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen, de grenzen van zijn bevoegdheid overschrijdt;

Overwegende dat, krachtens artikel 13, A, 9 van de Benelux-Merkenwet, het uitsluitend recht op een merk niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich te ver-

zetten 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;

Overwegende dat, volgens het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 6 december 1999 inzake Kipling, degene die door de merkhouder terzake van het door hem verhandelen van het merk voorziene waren wordt aangesproken uit hoofde van artikel 13, A, lid 1, en zich op uitputting beroept, in beginsel de bewijslast draagt van het vervuld zijn van de daartoe door lid 8 van deze bepaling gestelde voorwaarde, te weten dat die waren door de merkhouder of met diens toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht;

Overwegende dat de appèlrechters de vordering van eiseres, in zoverre die ertoe strekte de verweersters verbod te horen opleggen gebruik te maken van het merk J&B voor whisky die niet met eiseres' toestemming in de Gemeenschap in de handel is gebracht, als ongegrond afwijzen op grond dat eiseres “geen enkel toetsbaar gegeven aanvoert dat kan aannemelijk maken dat de betwiste flessen whisky niet in de EER in het verkeer werden gebracht”;

Dat de appèlrechters, door aldus te oordelen, aan de merkhouder de uitsluitende bewijslast opleggen van het feit dat de waren niet door hem of met zijn toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht;

Dat de appèlrechters, door aldus te oordelen, bij de voorlopige beoordeling van de rechten van partijen, een rechtsregel betrekken die hun beslissing niet redelijk kan schragen, mitsdien de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen,

Het hof,

Vernietigt het bestreden arrest;

(...)

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

(...)