

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



A 2004/5/12

ARRET

du 24 octobre 2005

En cause :

DELHAIZE

contre

DIOR

Langue de la procédure : le français

ARREST

van 24 oktober 2005

Inzake :

DELHAIZE

tegen

DIOR

Procestaal : Frans

GRIFFIE
REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. +32 (0) 2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

GREFFE
39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. +32 (0) 2.519.38.61
www.courbeneluxhof.info

Het BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 2004/5

1. In een arrest van 24 september 2004 heeft het Hof van Beroep te Brussel in de zaak 2001/AR/619 van de naamloze vennootschap Gebroeders Delhaize en Cie « De Leeuw » (verder te noemen: Delhaize), gevestigd te 1080 Brussel, Osseghemstraat 53, tegen de naamloze vennootschap naar Frans recht Parfums Christian Dior (verder te noemen: Dior), gevestigd te Parijs (Frankrijk), avenue Hoche 33, twee vragen van uitleg van artikel 13.A.5 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder te noemen: de Eenvormige Wet) aan het Hof gesteld overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen: het Verdrag).

Ten aanzien van de feiten

2. Uit het arrest van het Hof van Beroep blijken de navolgende feiten:

- (a) Dior is houdster van de merken « Dior », « Christian Dior » en « Dune » waarvoor een internationale, de Benelux omvattende inschrijving is verricht.
- (b) In augustus 1997 laat Dior bij gerechtsdeurwaarder vaststellen dat Delhaize zonder haar toestemming parfumverstuivers « Dune » in haar « Di »-winkels in het gerechtelijk arrondissement Brussel te koop aanbiedt. Deze door Dior geproduceerde verstuivers zijn door Delhaize betrokken van een Zwitserse, te Zürich gevestigde onderneming, terwijl uit de op de flesjes aangebrachte streepjescodes blijkt dat deze voor een in Zuid-Afrika gevestigde onderneming zijn bestemd.
- (c) Dior daagt Delhaize voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel om haar elk gebruik in de Benelux van de merken « Dior », « Christian Dior » en « Dune » ter aanduiding van buiten de Europese Unie in de handel gebrachte waren onder verbeurte van een dwangsom te doen verbieden. Dior vordert tevens diverse maatregelen en schadevergoedingen.
- (d) Genoemde Rechtbank verbiedt Delhaize bij vonnis van 2 februari 2001 onder verbeurte van een dwangsom in de Benelux gebruik te maken van het merk « Dune » ter aanduiding van buiten de Europese Unie in de handel gebrachte waren. Bovendien veroordeelt de Rechtbank Delhaize tot betaling aan Dior van 200.000 frank als schadevergoeding voor door het litigieuze gebruik geleden schade, tot afdracht aan Dior van ten gevolge van onrechtmatig gebruik van voormelde merken genoten winst, tot overlegging, onder verbeurte van een dwangsom, van haar rekeningen met betrekking tot dit onrechtmatige gebruik en tot teruggave aan Dior, binnen acht dagen na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom, van het eigendomsrecht op alle nog in haar bezit zijnde flesjes die een onrechtmatig gebruik van haar merken opleveren.

- (e) Delhaize tekent hoger beroep aan tegen dit vonnis. Dior stelt incidenteel beroep in, dat ertoe strekt Delhaize het gebruik in de Benelux van niet alleen het merk « Dune » maar ook de merken « Dior » en « Christian Dior » ter aanduiding van buiten de Europese Unie in de handel gebrachte waren te doen verbieden, het bedrag van de dwangsommen te laten verhogen en de bekendmaking van de beslissing te doen bevelen. Zij stelt bovendien een nieuwe vordering in, die strekt tot de veroordeling van Delhaize tot uitkering aan haar van een schadevergoeding van 300.000 frank voor de schade die door de voortzetting van haar onrechtmatige handelingen tijdens de duur van de rechtspleging in eerste aanleg en in hoger beroep is veroorzaakt.
- (f) Het Hof van Beroep te Brussel vernietigt bij arrest van 24 september 2004 het bestreden vonnis behalve voor wat betreft de veroordeling van Delhaize tot betaling aan Dior van 4.957,87 euro (200.000 frank).
- (g) Bij wege van nieuwe beschikkingen verbiedt het Hof Delhaize, onder verbeurte van een dwangsom, exemplaren van de waren « Dune », « Christian Dior » en « Dior » te koop aan te bieden zonder het bewijs te hebben dat deze door Dior of met haar toestemming in de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht of zonder een begin van bewijs te hebben, dat zou kunnen rechtvaardigen dat Dior geheel of gedeeltelijk met het bewijs van de vereiste toestemming wordt belast.
- (h) In hetzelfde arrest verklaart het Hof van Beroep dat de schadevergoeding van 4.957,87 euro in mindering komt van het bedrag van de afdracht van winst, houdt het de uitspraak over de vordering tot aanvullende schadevergoeding ter vergoeding van de na augustus 1997 geleden schade aan en wijst het de vordering tot bekendmaking van Dior af.
- (i) Tot slot houdt het iedere nadere beslissing aan totdat het Benelux-Gerechtshof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vragen:
- *Moet onder ten gevolge van het onrechtmatige gebruik van het merk genoten winst, waarvan de afdracht in artikel 13.A.5 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken is geregeld, worden verstaan de door de derde genoten brutowinst die wordt verkregen door de aankoopprijs van de litigieuze waren zonder meer af te trekken van de verkoopprijs dan wel de door die derde genoten nettowinst die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs van de waren maar ook de algemene onkosten van de verkoopprijs af te trekken ?*
 - *Wat moet in dit laatste geval onder aftrekbare algemene onkosten worden verstaan ? Gaat het om de algemene onkosten die heel de onderneming betreffen of uitsluitend om die algemene onkosten die met de litigieuze verkopen samenhangen ?*

Ten aanzien van het verloop van het geding

3. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag, een voor conform getekend afschrift van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

4. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen.

Voor Delhaize hebben mr. Emmanuel Hupin en mr. Robert De Baerdemaeker, beiden advocaat bij de balie te Brussel, een memorie en een memorie van antwoord ingediend.

Voor Dior hebben mr. Antoine Braun en mr. Emmanuel Cornu, beiden advocaat bij de balie te Brussel, een memorie en een memorie van antwoord ingediend.

5. De middelen van de partijen zijn ter openbare zitting van 30 mei 2005 mondeling toegelicht door mr. Didier Chaval voor Delhaize en mr. Antoine Braun voor Dior. Beiden hebben een pleitnotitie overgelegd.

6. Advocaat-Generaal Jean-François Leclercq heeft op 7 juni 2005 schriftelijk conclusie genomen.

Ten aanzien van het recht

Met betrekking tot de eerste vraag:

7. Artikel 13.A.5 van de Eenvormige Wet luidt als volgt:

« Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouders een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit [onrechtmatige] gebruik [van het merk] genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af ».

8. De door het Hof van Beroep gestelde vraag heeft betrekking op de uitlegging van het in deze bepaling gebezigde woord “winst”.

9. Nu noch in deze bepaling, die bij Protocol van 2 december 1992 in de Eenvormige Wet is ingevoerd, noch in enige andere bepaling van genoemde wet of in de Artikelsgewijze Toelichting bij het Protocol een aanknopingspunt voor een andere uitleg kan worden gevonden, moet die term worden uitgelegd naar het normale spraakgebruik.

10. Dit brengt mee dat wanneer een onderneming een door de merkhouders geproduceerde waar onrechtmatig heeft verkocht, onder winst niet het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs moet worden verstaan, maar de door de onderneming genoten nettowinst, die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs maar ook bepaalde belastingen en kosten van de verkoopprijs af te trekken.

Met betrekking tot de tweede vraag:

11. Bij de beantwoording van de vraag welke belastingen en kosten voor aftrek in aanmerking komen is van belang hetgeen met het voorschrift van art. 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 merkhouders niet ongedaan worden gemaakt, hetgeen tegen de bedoeling van deze wetsbepaling indruist.

Ten aanzien van de kosten

14. Het Hof moet, volgens artikel 13 van het Verdrag, de kosten vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen voor zover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

15. Krachtens de Belgische wetgeving zijn de honoraria van de raadslieden niet begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

16. Op de behandeling voor het Hof zijn geen kosten gevallen.

Verklaring voor recht

Met betrekking tot de eerste vraag:

17. Onder ten gevolge van het onrechtmatige 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.

Met betrekking tot de tweede vraag:

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

Aldus gewezen door I. Verougstraete, president, J. Jentgen, tweede vice-president, M. Lahousse, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en R. Schmit, rechters, F. Fischer, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann en M.-J. Havé, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare terechtzitting te Brussel, op 24 oktober 2005 door I. Verougstraete, voornoemd, in aanwezigheid van J.-F. Leclercq, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.