

A 78/2/7

ARREST VAN 6 JULI 1979
in zaak A 78/2

Inzake :

de vennootschap naar het recht van de Staat Delaware (Verenigde Staten van Noord-Amerika) PFIZER INCORPORATED

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEDITEC B.V.
en
2. Antonius Johannes Th. VAN DEN BROEK

*

*

*

ARRET DU 6 JUILLET 1979
dans l'affaire A 78/2

En cause :

la société de droit nord-américain (Etat du Delaware - Etats-Unis d'Amérique du Nord) PFIZER INCORPORATED

contre

1. la société à responsabilité limitée MEDITEC B.V.
et
2. Antonius Johannes Th. VAN DEN BROEK

procestaal : nederlands - langue de procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak A 78/2

Gezien een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te 's Hertogenbosch (Nederland) van 31 maart 1978, op 4 september 1978 ontvangen ter griffie van het Benelux-Gerechtshof, in de zaak van de vennootschap naar het recht van de Staat Delaware (Verenigde Staten van Noord-Amerika) Pfizer Incorporated, gevestigd te Brooklyn (Staat New York), tegen 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Meditec B.V., gevestigd te Elsendorp, gemeente Gemert (Nederland), en 2. Antonius Johannes Th. van den Broek, wonende te Son, gemeente Son en Breugel (Nederland), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van artikel 13, onder A, van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

Overwegende dat de Rechtbank ten aanzien van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als vaststaande vermeldt :

dat Pfizer krachtens depots bij het Benelux Merkenbureau recht heeft op het woordmerk "Mecadox", het beeldmerk "Pfizer" en het woordmerk "Pfizer", een en ander ter aanduiding van een groeibevorderende stof, die aan veevoeder wordt toegevoegd ;

dat Meditec die stof, althans een imitatie daarvan en dus soortgelijke waar, onder gebruikmaking van die merken in het verkeer heeft gebracht ;

dat destijds Van den Broek de enige directeur van Meditec was, die de geïncrimineerde handelingen van Meditec feitelijk heeft verricht althans daaraan de leiding heeft gegeven ;

TEN AANZIEN VAN DE PROCEDURE VOOR DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE 'S HERTOGENBOSCH :

Overwegende dat het vonnis van de Rechtbank inhoudt :

a) dat Pfizer heeft gesteld dat Meditec en Van den Broek inbreuk maken op haar merkrechten door in Nederland in de handel te brengen een imitatie van het product Mecadox, verpakt in imitatie-Pfizer-Italiana-zakken, op welke namaak-zakken de merken van Pfizer staan nagebootst ;

b) dat Pfizer op die gronden onder meer heeft gevorderd :

1. Meditec en Van den Broek ieder gebruik te verbieden van de door haar - Pfizer - onder nrs 074898, 074910 en 081210 in het Benelux Merkenregister ingeschreven merken, of van daarmee overeenstemmende tekens, anders dan voor door of vanwege haar - Pfizer - onder die merken in het verkeer gebrachte waren ;
2. Meditec en Van den Broek te bevelen om uiterlijk veertien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan haar - Pfizer - een volledige opgave te verschaffen van al diegenen aan wie zij te eniger tijd goederen onder de in alinea 1 van dit petitum genoemde, aan haar - Pfizer - toekomende merken mochten hebben geleverd ; met opgave van de tijdstippen van levering en de geleverde hoeveelheden ;
3. Meditec en Van den Broek te bevelen om uiterlijk één week na de verzending van de in alinea 2 van dit petitum gevorderde lijst, de op die lijst voorkomende afnemers schriftelijk te berichten, dat zich onder de leveranties van Meditec waren hebben bevonden, waarop de merken van haar - Pfizer - niet door of vanwege haar waren aangebracht ;
4. Meditec en Van den Broek te bevelen om binnen acht dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis haar - Pfizer - een volledige opgave te verschaffen van al degenen van wie zij te eniger tijd veevoeder, veevoederbestanddelen of veevoederadditieven hebben betrokken onder de in alinea 1 van het petitum opgesomde merken van haar - Pfizer - of onder één van die merken, met opgave van de tijdstippen van de betreffende leveranties en van de geleverde hoeveelheden ;
5. Meditec en Van den Broek te veroordelen om ieder afzonderlijk ten gunste van haar - Pfizer - een dwangsom te betalen voor iedere overtreding, door de desbetreffende veroordeelde ten aanzien van de hogergevorderde ge- en verboden te begaan, en wel :

- a) voor iedere schriftelijke uiting van Meditec en Van den Broek wel voor iedere kilogram product, ten aanzien waarvan het hoger onder 1 geformuleerde verbod zou worden overtreden de som van fl 10.000,- ;
- b) voor iedere dag, of gedeelte van een dag, dat Meditec en Van den Broek of een hunner met de naleving van sub 2 tot en met 4 gevorderde geboden nalatig mochten zijn : de som van fl 10.000,- ;"

Overwegende dat de Rechtbank vermeldt dat Meditec als verweer heeft aangevoerd : 1) dat zij geen pseudo-Mecadox in namaak-Pfizer-Italiana-verpakking heeft verhandeld, doch originele Mecadox in originele Pfizer-Italiana-verpakking, welk produkt met omhulsel door Pfizer zelf of haar licentiehouders in het verkeer is gebracht, en 2) dat de diverse petitie van Pfizer te ver gaan ;

Overwegende dat het vonnis van de Rechtbank voorts inhoudt dat Van der Broek zich bij de voornoemde verweren van Meditec heeft aangesloten, en daaraan, voor wat hem persoonlijk betreft, heeft toegevoegd dat hij in deze slechts in zijn kwaliteit van directeur van Meditec heeft gehandeld en derhalve niet persoonlijk aansprakelijk mag worden gehouden ;

Overwegende dat de Rechtbank, oordelend dat, in verband met genoemde verweren, vragen van uitleg van artikel 13, onder A, van de BMW rijzen, het Benelux-Gerechtshof heeft verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitleg van genoemd artikel :

- "1. Brengt genoemd artikel mee, dat, gelet op de bovenomschreven vaststaande feiten en stellingen en weren van partijen, Meditec en Van den Broek moeten bewijzen, dat de door hen verhandelde Mecadox-in-Pfizer-Italiana-verpakking met opgedrukte Pfizer-merken door Pfizer zelf of haar licentiehouders in het verkeer is gebracht ? Of brengt genoemd artikel mee, dat, gelet op die feiten en stellingen en weren, Pfizer moet bewijzen, dat de door Meditec en Van den Broek verhandelde Mecadox-in-Pfizer-Italiana-verpakking imitatie is geweest ? Of geeft genoemd artikel geen definitief of zelfs geen enkel richtsnoer omtrent de bewijslast ?

2. Aangenomen dat de bovenomschreven ten processe bedoelde merkinbreuk komt vast te staan : Rechtvaardigt genoemd artikel 13 dan de bovenomschreven petita van Pfizer sub 1 tot en met 5, elk afzonderlijk en gezamenlijk ? Of worden die petita of een of meer daarvan door genoemd artikel juist niet gerechtvaardigd ? Of geeft genoemd artikel daaromtrent geen definitief of zelfs geen enkel richtsnoer ?

3. Aangenomen dat de bovenomschreven ten processe bedoelde merkinbreuk komt vast te staan : Is Van den Broek dan, conform meergenoemd artikel, persoonlijk aansprakelijk voor wat hij in zijn kwaliteit van directeur van Meditec heeft verricht of waaraan hij in die kwaliteit leiding heeft gegeven ? Of is volgens dat artikel slechts Meditec aansprakelijk onder uitsluiting van Van den Broek persoonlijk ? Of geeft meergenoemd artikel daaromtrent geen definitief of zelfs geen enkel richtsnoer ?"

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING VOOR HET BENELUX-GERECHTSHOF :

Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, van Luxemburg en van Nederland een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het vonnis der Rechtbank heeft toegezonden ;

dat het Hof de partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de Rechtbank gestelde vragen, waarvan alleen Pfizer gebruik heeft gemaakt ;

dat ter zitting van het Hof van 14 maart 1979 het standpunt van Pfizer is toegelicht door Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, advocaat te 's-Gravenhage ;

dat namens Pfizer is betoogd :

dat het antwoord op de eerste vraag van de Rechtbank moet luiden dat, in de in dit geval vastgestelde omstandigheden, de bewijslast ten aanzien van de vraag of het door Meditec verhandelde veevoederproduct door of vanwege Pfizer in het verkeer was gebracht, op Meditec en Van den Broek rust ;

dat de tweede en de derde vraag moeten worden beantwoord in die zin dat de BMW zich niet verzet tegen vorderingen als door Pfizer ingesteld ;

Overwegende dat de Advocaat-Generaal Mevrouw Rouff op 15 mei 1979 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Betreffende vraag 1 :

Overwegende dat luidens artikel 13, onder A, derde lid, van de BMW het uitsluitend recht op het merk niet omvat het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren "die de merkhouders of zijn licentiehouders onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht", behoudens in het hier niet ter zake doende geval dat de toestand van de waren is gewijzigd ;

Overwegende dat uit het samen lezen van het eerste en het derde lid van artikel 13, onder A, blijkt dat de wetgever de in het derde lid neergelegde beperking heeft gezien als een uitzondering op de in het eerste lid aan de merkhouders toegekende bevoegdheid om zich op grond van zijn uitsluitend recht te verzetten tegen "elk" gebruik als daar nader is omschreven ;

Overwegende dat dit meebrengt dat er van mag worden uitgegaan dat de wederpartij van de merkhouders, indien zij zich beroept op de bepaling van het derde lid, eventueel zal moeten bewijzen dat de waren door de merkhouders of zijn licentiehouders onder het bedoelde merk in het verkeer zijn gebracht ;

Overwegende echter dat het vorenstaande niet belet dat de rechter, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de merkhouders geheel of ten dele met bewijs belast ;

dat genoemd artikel er zich met name niet tegen verzet dat de rechter voor de verdeling van de bewijslast betekenis toekent aan de omstandigheid dat een der partijen reeds een begin van bewijs heeft geleverd, aan de moeilijkheid om een negatief bewijs te leveren en aan de vraag voor welke partij onder de gegeven omstandigheden het leveren van bewijs het minst bezwaarlijk is ;

Overwegende dat de tot uitleg van rechtsregels beperkte taak van het Hof de mogelijkheid niet biedt de vraag van de bewijslastverdeling voor een bepaald geval in concreto te beantwoorden ;

Overwegende dat het antwoord op de eerste vraag derhalve moet luiden dat de bewijslast met betrekking tot de in artikel 13, onder A, derde lid, genoemde omstandigheid dat het merk wordt gebruikt voor waren "die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht", in beginsel rust op de wederpartij van de merkhouder, maar dat zulks de rechter niet belet, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de merkhouder geheel of gedeeltelijk met bewijs te belasten ;

Betreffende vraag 2 :

Overwegende dat deze vraag volgens de daaraan door de Rechtbank gewijde overwegingen betrekking heeft op de uitleg van de term "zich verzetten" in artikel 13, onder A, van de BMW ;

Overwegende dat valt aan te nemen dat de wetgever met genoemde term in ieder geval op het oog heeft gehad het vragen van een verbod om het betreffende merk of een overeenstemmend teken op een der in genoemde bepaling onder 1 en 2 vermelde wijzen te gebruiken ;

dat de vraag van de Rechtbank, die er kennelijk van uitgaat dat een zodanig gebruiksverbod in het petitum sub 1 wordt gevorderd, derhalve aldus moet worden beantwoord dat genoemd artikel een zodanig petitum rechtvaardigt ;

Overwegende dat voor het overige moet worden aangenomen dat de ruime en niet nader omschreven term "zich verzetten" al die maatregelen omvat die de merkhouder naar het toepasselijke nationale recht kan vorderen ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in artikel 13, onder A ;

Overwegende dat in dit verband nog opmerking verdient dat artikel 13, onder A, voor zover inhoudende dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het daar omschreven inbreuk makend gebruik, niet de strekking heeft de merkhouder in enigerlei opzicht te beperken in het aanwenden van de middelen die het toepasselijke nationale recht hem in zodanig geval toekent ;

Overwegende dat vraag 2 derhalve aldus moet worden beantwoord dat artikel 13, onder A, van de BMW in ieder geval meebrengt dat de merkhouders een verbod kan vragen om het merk of een overeenstemmend teken op een der wijzen, als omschreven in genoemde bepaling, te gebruiken ;

dat voor het overige de term "zich verzetten" al die maatregelen omvat die de merkhouders naar het toepasselijke nationalerecht kan vorderen ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in artikel 13, onder A ;

Betreffende vraag 3 :

Overwegende dat de vraag van de Rechtbank dáárop neerkomt of de bestuurder van een rechtspersoon, die de inbreuk makende handelingen, omschreven in artikel 13, onder A, feitelijk heeft verricht althans daaraan de leiding heeft gegeven, deswege persoonlijk aansprakelijk is tegenover de merkhouders, dan wel of volgens genoemd artikel slechts de rechtspersoon aansprakelijk is, met uitsluiting van de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder ;

Overwegende dat deze vraag noch in genoemd artikel noch in enig ander artikel van de BMW beantwoording vindt ;

dat deze vraag derhalve moet worden beantwoord aan de hand van het toepasselijke nationale recht ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

dat het Hof de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven in aanmerking zal nemen ;

dat, gelet op het vorenstaande en op de door partij Pfizer op 's Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt :

voor Pfizer op fl 4.000 (exclusief BTW), en voor Meditec en Van den Broek op nihil ;

Gelet op de schriftelijke conclusie van de Advocaat-Generaal Mevrouw Rouff ;

Uitspraak doende op de door de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch bij vonnis van 31 maart 1978 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

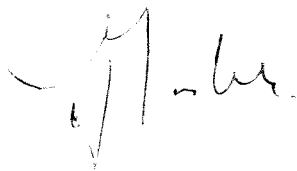
- 1) De bewijslast met betrekking tot de in artikel 13, onder A, derde lid, van de BMW genoemde omstandigheid dat het merk wordt gebruikt voor waren "die de merkhouders of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht", rust in beginsel op de wederpartij van de merkhouders, maar zulks belet de rechter niet, rekening houdend met de stellingen van partijen en de omstandigheden van het geval, de merkhouders geheel of gedeeltelijk met bewijs te belasten ;
- 2) Artikel 13, onder A, van de BMW brengt in ieder geval mee dat de merkhouders een verbod kan vragen om het merk of een overeenstemmend teken op een der wijzen, als omschreven in genoemde bepaling, te gebruiken. Voor het overige omvat de term "zich verzetten" al die maatregelen die de merkhouders naar het toepasselijke nationale recht kan vorderen ter bestrijding van een op zijn merkrecht inbreuk makend gebruik als omschreven in artikel 13, onder A ;
- 3) De door de Rechtbank gestelde vraag omtrent de aansprakelijkheid van de rechtspersoon en/of de bestuurder vindt geen beantwoording in de BMW. Deze vraag moet worden beantwoord aan de hand van het toepasselijke nationale recht ;

Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten ;

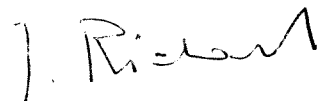
Bepaalt die kosten als volgt :
voor Pfizer op fl 4.000 (exclusief BTW) en
voor Meditec en Van den Broek op nihil.

Aldus gewezen door de Heren A. Wauters, President, F. Goerens, Tweede Vice-President, Baron J. Richard, A. de Vreese, R. Thiry, C. Wampach, Mr Ch.M.J.A. Moons, Mr H.E. Ras en Mr W.L. Haardt, Rechteren ;

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 6 juli 1979 door de Heer Rechter Baron J. Richard, in aanwezigheid van de Heer Advocaat-Generaal F. Dumon en de Heer Hoofdgriffier Dr G.M.J.A. Russel.



(G.M.J.A. Russel)



(baron J. Richard)