

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummers : 200.032.537/01 en 200.077.087/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 276543/ HA ZA 07-0158

arrest d.d. 27 december 2016

in de gevoegde zaken

met zaaknummer 200.032.537/01 (zaak 1) van

TOP LOGISTICS B.V. voorheen genaamd
MEVI INTERNATIONAAL EXPEDITIEBEDRIJF B.V.,
gevestigd te Spijkenisse,
appellante,
hierna te noemen: Mevi,
advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Delft,

en

VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Leiden,
gevoegde partij aan de zijde van Mevi,
hierna te noemen: Van Caem,
advocaat: mr. L.Ph.J. baron van Utenhove te Den Haag,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI & COMPANY LIMITED**,
gevestigd te Liechtenstein, kantoorhoudend te Nassau, Bahamas,
 2. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI INTERNATIONAL LIMITED**,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
- geïntimeerden,
hierna tezamen te noemen: Bacardi (in enkelvoud),
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer 200.077.087/01 (zaak 2) van

1. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI & COMPANY LIMITED**,
gevestigd te Liechtenstein, kantoorhoudend te Nassau, Bahamas
 2. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI INTERNATIONAL LIMITED**
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
- appellanten, verweersters in het incidenteel appel,
hierna tezamen te noemen: Bacardi (in enkelvoud),
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

TOP LOGISTICS B.V. voorheen genaamd
MEVI INTERNATIONAAL EXPEDITIEBEDRIJF B.V.
gevestigd te Spijkenisse,
geïntimeerde, appellante in incidenteel appel,
hierna te noemen: Mevi,
advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Delft,

en

VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Leiden,
gevoegde partij aan de zijde van Mevi,
hierna te noemen: Van Caem,
advocaat: mr. L.Ph.J baron van Utenhove te Den Haag.

Het verdere geding

Het hof verwijst naar zijn in beide zaken gewezen tussenarresten van 30 oktober 2012 (tussenarrest I), 14 mei 2013 en 22 juli 2014. Nadat het Hof van Justitie EU op 16 juli 2015 arrest had gewezen naar aanleiding van door dit hof in zaak 1 gestelde prejudiciële vragen (ECLI:EU:C:2015:497), hebben Mevi en Bacardi ieder een (inhoudelijke) akte genomen. Van Caem heeft een akte tot referte genomen. Vervolgens hebben partijen hun standpunten op 10 maart 2016 (opnieuw) doen bepleiten, Mevi door mrs. M. Tsoutsanis en P. Wezelenburg, Van Caem door mr. J.S. Hofhuis en Bacardi door mrs. N.W Mulder, A.M.E. Voerman en S.D. Brommersma. Daarna is opnieuw arrest is gevraagd. Door het hof zijn de volgende stukken voor het pleidooi ontvangen:

- van Mevi: een akte uitlating producties met een kostenopgave (productie 1) op 24 februari 2016 en een akte uitlating producties met een nadere kostenopgave betreffende de periode van 24 februari tot en met 10 maart 2016 (productie 2) op 10 maart 2016;
- van Bacardi: een nadere kostenopgave (productie 52) betreffende de periode 17 november 2015 tot en met 10 maart 2016 op 9 maart 2016.

De laatstgenoemde productie is geweigerd voor zover deze betrekking heeft op opgave van advocatenkosten gemaakt in de periode van 17 november 2015 tot en met 23 februari 2016 en verschotten voor 24 februari 2016 (een bedrag van € 1.053,41), nu daartegen door Mevi bezwaar is gemaakt en de productie in zoverre, gelet op artikel 2.17 van het destijds geldende Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat is ontvangen. Na het pleidooi hebben partijen getracht de zaak deels in der minne te regelen. Bij brief van 17 mei 2016 heeft de advocaat van Bacardi aan het hof bericht dat het niet gelukt is een minnelijke regeling te bereiken en het hof laten weten dat zij na het arrest van het hof terugverwijzing wenst naar de rechtbank om verlies van een instantie te voorkomen.

De verdere beoordeling in beide zaken

1. Op verzoek van Bacardi, een groot drankenconcern en houdster van diverse (Benelux)woord- en beeldmerken – hierna: de Bacardi-merken – is in november 2006 op meerdere bij Mevi te Rotterdam opgeslagen partijen oorspronkelijke (echte) Bacardi-producten beslag gelegd. Hieronder bevonden zich Bacardi-producten die op verzoek van

Van Caem bij Mevi waren opgeslagen. Onder de beslagen goederen bevonden zich goederen die onder een douaneschorsings- regeling vielen, met een zogenaamde T1-status, en goederen die onder een accijnsschorsingsregeling waren geplaatst, met een zogenaamde AGD/AGP/T2-status. Bacardi brengt op door haar in het verkeer gebrachte flessen productcodes aan. Een deel van de beslagen flessen was gedecodeerd. Mevi is een onderneming die zich bezig houdt met opslag en overslag van goederen, expediteursdiensten verleent en beschikt over een vergunning tot beheer van een douane-entrepot en tot beheer van een accijnsgoederenplaats (hierna: AGP).

2. Bacardi heeft, na wijziging van eis bij de comparitie van partijen van 23 september 2008, in eerste aanleg onder meer gevorderd, samengevat en voor zover thans nog van belang,
 - a. een inbreukverbod,
 - b. afgifte van de beslagen flessen,
 - c. een bevel om een door een registeraccountant gecertificeerde opgave te doen (met kopieën van diverse stukken) met betrekking tot de beslagen Bacardi-producten;
 - d. (...),
 - e. een bevel om door een registeraccountant gecertificeerde kopieën over te leggen met betrekking tot Bacardi-producten die in de periode van 1 januari 2005 tot betekening van het vonnis onder T1-verband zijn opgeslagen geweest en vervolgens zijn vrijgemaakt (dat wil zeggen in douanerechtelijke zin in het vrije verkeer zijn gebracht) dan wel onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst,
 - f. veroordeling tot betaling van een dwangsom bij niet voldoening aan het onder a tot en met e gevorderde.

3. Bacardi heeft ter onderbouwing van haar vorderingen gesteld dat met de beslagen Bacardi-producten inbreuk op haar merkrechten wordt gemaakt nu het gaat om Bacardi-producten die niet met haar toestemming in de EER zijn gebracht en om gedecodeerde flessen. Zij heeft gesteld dat een deel van de goederen onder een accijnsschorsingsregeling is geplaatst (een AGD-status had) en derhalve (ook in merkenrechtelijke zin) is ingevoerd en dat met betrekking tot de T1-goederen sprake is van handelingen die noodzakelijkerwijs impliceren dat zij in de Europese Unie in de handel worden gebracht. Ten aanzien van de gedecodeerde goederen stelde zij voorts dat bovendien (ook ten aanzien van goederen met een T1-status) sprake is van merkinbreuk omdat de toestand van de waren is verslechterd als bedoeld in artikel 2.23, lid 3 van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – en van onrechtmatig handelen. In de fase van de procedure tot het deelvonnis van 19 november 2008 – hierna ook: het eerste deelvonnis – verweet zij Mevi niet zelf merkinbreuk te hebben gepleegd of onrechtmatig te hebben gehandeld.

4. In het na een comparitie van partijen gewezen eerste deelvonnis heeft de rechtbank Mevi veroordeeld tot informatieverstopping als omschreven in onderdelen c en e van het petitum op straffe van verbeurte van een dwangsom. Zij heeft daartoe overwogen, kort gezegd,
 1. ten aanzien van de beslagen gedecodeerde flessen: dat de dreiging bestaat dat onrechtmatig zal worden gehandeld door het verhandelen daarvan;
 2. ten aanzien van de beslagen flessen met AGD-status: dat zij zijn uitgeslagen met bestemming vrij verkeer en geen T1-status meer hebben, zodat sprake is van (merkenrechtelijke) invoer en dus van merkinbreuk;
 3. ten aanzien van de beslagen flessen met T1-status: dat enkele in de EER op de markt aangetroffen flessen op grond van hun productcode kunnen worden gerekend tot de beslagen partijen, dat deze flessen zonder toestemming van Bacardi in de

EER op de markt zijn gebracht en dat dus in zoverre merkinbreuk is gepleegd. De toewijzing van de vordering sub e, naast toewijzing van de vordering sub c, is niet (apart) gemotiveerd.

Voorts heeft de rechtbank beslist dat de vordering sub b voor toewijzing gereed ligt wat betreft de beslagen gedecodeerde flessen.

Op de stelling dat ook sprake is van (dreigend) inbreukmakend handelen ten aanzien van de gedecodeerde flessen is de rechtbank niet ingegaan.

De beslissing over de overige vorderingen, waaronder het gevorderde inbreukverbod, heeft de rechtbank aangehouden.

5. Tegen het eerste deelvonnis en tegen een eerder tussenvonnis is door Mevi hoger beroep ingesteld (**zaak 1**). Zij heeft 20 grieven tegen deze vonnissen aangevoerd.

6. Mevi heeft op grond van het eerste deelvonnis informatie verschaft.

7. Na het voormeld deelvonnis is, ondanks het daartegen ingestelde hoger beroep, door partijen doorgeprocedeerd. Bacardi heeft bij conclusie van repliek haar eis vermeerderd met een vordering tot betaling van verbeurde dwangsommen, stellende dat Mevi niet (juist en volledig) aan haar verplichting tot informatieverstrekking als omschreven in het eerste deelvonnis heeft voldaan. Voorts heeft zij haar eis vermeerderd met de volgende vorderingen:

- g. een verklaring voor recht dat Mevi niet (tijdig en volledig) aan het eerste deelvonnis heeft voldaan;
- h. veroordeling tot betaling van verbeurde dwangsommen ten bedrage van € 500.000,-;
- i. veroordeling van Mevi om haar verplichtingen uit hoofde van het eerste deelvonnis volledig na te komen, onder meer door alle (dus ook nog andere dan de al overgelegde) stukken volledig over te leggen;
- j. een verbod om onrechtmatig te handelen door, kort gezegd, betrokkenheid bij verhandeling van gedecodeerde Bacardi-producten en het vrijmaken van de onderhavige Bacardi-producten;
- k. een bevel om door een registeraccountant gecertificeerde opgave te doen van de door de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen genoten winst;
- l. afdracht van genoten winst;
- m. veroordeling van Mevi tot vergoeding van schade op te maken bij staat;
- n. veroordeling van Mevi in de volledige kosten ex artikel 1019h Rv.

Deze vorderingen maken geen onderdeel uit van het hoger beroep in zaak 1.

8. De rechtbank heeft in haar deelvonnis van 18 augustus 2010 – hierna ook: het tweede deelvonnis – geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat Mevi niet heeft voldaan aan wat haar in het eerste deelvonnis was opgedragen en het onder g, h en i gevorderde afgewezen en de zaak voor het overige aangehouden.

9. Tegen dit tweede deelvonnis heeft Bacardi hoger beroep ingesteld (**zaak 2**). Zij heeft acht grieven, deels bestaande uit diverse onderdelen, tegen dit vonnis aangevoerd. Mevi heeft, onder aanvoering van één grief, incidenteel beroep ingesteld.

10. Het Hof van Justitie EG heeft in het zogenaamde Class-arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616, geoordeeld dat art. 5 lid 1 en 3 sub c van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van

het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40)¹ – hierna: de Merkenrichtlijn – en art. 9 lid 1 en 2 sub c, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk² – hierna : GMVo – aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouders zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot van oorspronkelijke merkgoederen die (nog) niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouders kan zich dus in beginsel niet verzetten tegen het in de (EG, thans) EU opslaan of verhandelen van niet-uitgeputte goederen met een T1-status.

11. Naar aanleiding van vragen in deze zaak heeft het Hof van Justitie EU bij arrest van 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 – hierna ook: het Top Logistics-arrest – voor recht verklaard:

“Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus 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 Europese Economische Ruimte te hebben doen binnenbrengen en in het vrije verkeer te hebben doen brengen.”

De merkhouders kan zich dus wel verzetten tegen het in de EU opslaan en verhandelen van niet-uitgeputte merkgoederen die (douanerechtelijk) zijn ingevoerd en vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst (of, daarover waren partijen het eens, zijn uitgeslagen tot verbruik).

In zaak 1 (rolnummer 200.032.537/01)

De omvang van de rechtsstrijd in zaak 1

12. De processtukken in zaak 1 bestaan uit

- de stukken in eerste aanleg tot het eerste deelvonnis;
- de memorie van grieven en de memorie van antwoord (met rolnummer 200.032.537/01)

De daarop volgende processtukken – vanaf het pleidooi van 23 februari 2012 – hierna ook het eerste pleidooi –, inclusief de daarvoor overgelegde producties, zijn genomen in beide zaken.

De volgende stukken maken derhalve geen deel uit van de processtukken in zaak 1

- de stukken in eerste aanleg na het eerste deelvonnis;
- de memorie van grieven en de memorie van antwoord in zaak 2 (met rolnummer 200.077.087/01)

Met name is van belang dat Bacardi in zaak 1 vóór het eerste, in beide zaken gehouden, pleidooi in hoger beroep niet onderbouwd heeft gesteld dat Mevi zelf inbreuk heeft gepleegd of onrechtmatig heeft gehandeld. In de memorie van antwoord in zaak 1 stelt Bacardi juist herhaaldelijk dat de vraag of Mevi ook zelf inbreuk (als dienstverlener met betrekking tot inbreukmakende goederen of als handelaar in inbreukmakende goederen waarop zij zelf een

¹ Vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en vervolgens door Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

² Vervangen door Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 en per 23 maart 2016 gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009.

titel heeft) heeft gepleegd of onrechtmatig heeft gehandeld niet aan de orde is in zaak 1 (zie punten 2.2, 2.12 (laatste alinea), noot 4, 3.9.5, 3.10.4 en 3.11.4). Weliswaar vorderde zij al in de inleidende dagvaarding een inbreukverbod, maar die vordering is in zaak 1 niet onderbouwd met een beroep op een vermeend eigen inbreukmakend handelen van Mevi (op grond van artikel 2.22, lid 6, BVIE kan ook aan een tussenpersoon een verbod worden opgelegd). De rechtbank heeft de vorderingen tot informatievervalsing in het eerste deelvonniss ook niet toegewezen op de grond dat Mevi zelf inbreuk heeft gepleegd of onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank spreekt slechts over betrokkenheid van Mevi bij inbreuken op de rechten van Bacardi, waarbij zij die betrokkenheid niet kwalificeert. Voor zover Bacardi na haar memorie van antwoord in zaak 1 Mevi (wel) heeft verweten zelf inbreuk te hebben gepleegd is, zoals ook al in tussenarrest I (rechtsoverwegingen 14 tot en met 16) is overwogen, sprake van een wijziging van de grondslag van eis, die het hof, als in strijd met de twee-conclusie-regel, in zaak 1 buiten beschouwing laat.

In deze zaak gaat het dus allereerst om de vraag of en zo ja in hoeverre Bacardi zich tegen opslag en verhandeling van gedecodeerde en niet gedecodeerde niet-uitgeputte (onder een douaneschorsingsregeling en/of een accijnsschorsingsregeling staande) Bacardi-producten kan verzetten. Voor zover deze vraag bevestigend wordt beantwoord, gaat het om de vraag of en in hoeverre Mevi als douane-expediteur/opslaghouders, die zelf geen inbreuk pleegt of onrechtmatig handelt, gehouden is

- informatie te verschaffen over en
- tot afgifte van

Bacardi-producten die bij haar zijn opgeslagen of ten aanzien waarvan zij diensten verricht.

De verweren/de grieven

13. Het hof heeft in tussenarrest I onder meer beslist dat de **grieven 1 tot en met 7** in zaak 1, gericht tegen de feitenvaststelling in het (eerste) deelvonniss op zichzelf niet tot vernietiging kunnen leiden.
14. Mevi heeft de vorderingen bestreden. Zij heeft, al dan niet in de vorm van grieven tegen de (beslissing over) toewijzing daarvan, betwist
- A. dat Bacardi zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen opslag van en handel in niet-uitgeputte Bacardi-producten die na te zijn ingevoerd onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst (grieven 11, 12 en 14);
 - B. dat Bacardi zich op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen opslag en handel in gedecodeerde en niet gedecodeerde Bacardi-producten die onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst (grief 11);
 - C. dat opslag van gedecodeerde Bacardi-producten onrechtmatig is (grieven 12 en 13);
 - D. dat zij als onafhankelijk logistieke dienstverlener/douane-expediteur/opslaghouders van de Bacardi producten voor haar klanten zelf inbreuk pleegt (grieven 9, 10 en 11);
 - E. dat (voor zover Mevi zich tegen vermelde opslag en handel kan verzetten) de vorderingen tot informatievervalsing kunnen worden toegewezen
 1. tegen haar als derde (opslaghouders/expediteurs) die zelf geen inbreuk pleegt of onrechtmatig handelt;
 2. ten aanzien van goederen/handelingen waarvan merkinbreuk niet vaststaat, hetgeen onder meer (in ieder geval) geldt ten aanzien van andere Bacardi producten dan de onder haar beslagen Bacardi-producten;
 3. als de kosten niet worden vergoed, althans de kosten van de informatievervalsing voor haar rekening komen;

4. met betrekking tot gegevens/stukken waarover zij niet beschikt en niet kan beschikken;
5. met betrekking tot bedrijfsvertrouwelijke gegevens; (grievens 8, 9, 11, 15 tot en met 19);
- F. de hoogte van de dwangsom (grief 20)
- G. dat zij gehouden is tot afgifte van beslagen gedecodeerde flessen (grievens 12, 13, 15 en 16)

Het hof zal hierna deze verweren/grievens, voor zover relevant bespreken, in aanmerking nemende hetgeen in tussenarrest I is overwogen.

Ad A. inbreuk door gedecodeerde en niet-gedecodeerde niet-uitgeputte goederen onder een accijnsschorsingsregeling?

15. Op grond van het Top Logistics-arrest kan Bacardi zich verzetten tegen het in de EU opslaan en verhandelen van niet-uitgeputte Bacardi-producten die zijn ingevoerd en onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Deze verweren en de grievens 11, 12 en 14 tegen dit oordeel van de rechtbank falen derhalve (in zoverre). Het hof gaat er thans vanuit dat ten aanzien van de gedecodeerde producten moet worden aangenomen dat deze niet zijn uitgeput, nu Mevi niet gemotiveerd heeft gesteld of te bewijzen aangeboden dat de gedecodeerde producten door of met toestemming van Bacardi in de EER zijn gebracht. De bewijslast ter zake rust in beginsel op degene die zich op uitputting beroept (HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 Van Doren/Lifestyle). Bacardi verwijt het hof in tussenarrest I een misslag door te hebben overwogen dat ten aanzien van ingevoerde gedecodeerde producten nog moet worden beoordeeld of er sprake is van inbreuk vanwege verslechtering van de toestand van de waren in de zin van art. 2.23, lid 3 BVIE, terwijl artikel 2.23, lid 3 BVIE niet aan de orde is. Juist is dat artikel 2.23, lid 3 BVIE uitsluitend van toepassing is op (uitgeputte) goederen die door of met toestemming van Bacardi in de EER zijn gebracht. Dat het hof met die mogelijkheid rekening hield was het gevolg van het beroep van Bacardi in de inleidende dagvaarding (punten 25 en 26) en ook later op artikel 2.23, lid 3 BVIE en de uitzonderingen op uitputting, alsmede op arresten die daarop betrekking hebben. Nu ervan is uit te gaan dat de gedecodeerde goederen niet door of met toestemming van Bacardi in de EER zijn gebracht, behoeft de vraag of de toestand van de waren is verslechterd in de zin van artikel 2.23, lid 3 BVIE geen beantwoording.

Ad B. inbreuk door gedecodeerde en niet-gedecodeerde niet-uitgeputte goederen onder een douaneschorsingsregeling/met een T1-status?

16. In tussenarrest I heeft het hof overwogen dat ten aanzien van alle flessen met een T1-status, derhalve ook ten aanzien van gedecodeerde beslagen flessen met een T1-status, geen sprake is van (merk)inbreukmakend handelen. Er is immers geen sprake van invoeren in merkenrechtelijke zin (op grond van het Class-arrest). Er is evenmin sprake van aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben, nu Bacardi, die zich slechts op Benelux-merken beroept, onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen de beslagen Bacardi-producten noodzakelijkerwijs in *de Benelux* in de handel zullen worden gebracht. Dit verweer slaagt derhalve. Voor zover het bevel tot informatieverschaffing van beslagen Bacardi-producten (vordering sub c) door de rechtbank ook zou zijn toegewezen ten aanzien van Bacardi producten met een T1-status slaagt grief 11 derhalve. Voor zover de rechtbank niet is ingegaan op de merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen met betrekking tot gedecodeerde producten (zij heeft de vordering tot afgifte toewijsbaar geacht op grond van

onrechtmatige daad), en het hof op grond van de devolutieve werking van het beroep aan de merkenrechtelijke grondslag toekomt, slaagt het verweer.

Ad C. Opslag/verhandeling van gedecodeerde producten onrechtmatig?

17. De vraag of de opslag en verhandeling van gedecodeerde flessen onrechtmatig is, is in deze zaak 1 nog slechts van belang voor wat betreft de gedecodeerde flessen met een T1-status nu ten aanzien van flessen die zijn ingevoerd en vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst of zijn uitgeslagen tot verbruik sprake is van merkinbreuk en niet gesteld is of valt aan te nemen dat de grondslag onrechtmatige daad ten aanzien van die flessen tot een verdergaande toewijzing van de onderhavige vorderingen zou (kunnen) leiden. Bacardi stelt dat opslag en handel van gedecodeerde flessen onrechtmatig is omdat zij daardoor haar verplichtingen op grond van Europese regelgeving (Verordening (EG) nr. 178/2002) om productcodes aan te brengen en om door haar in het verkeer gebrachte flessen te traceren en terug te roepen niet kan nakomen. Zij stelt dat deze verplichtingen niet alleen in de EU gelden, maar ook in vele landen buiten Europa, bijvoorbeeld Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw zeeland, Zuid Korea, Taiwan en Japan. Mevi heeft dit niet betwist. Zij heeft evenmin voldoende gemotiveerd betwist dat het (door haar klanten) in de EU en die landen op de markt brengen van gedecodeerde flessen onrechtmatig is. Mevi betwist echter dat onrechtmatig wordt gehandeld wanneer de flessen op de markt worden gebracht in een land waar niet is voorgeschreven dat de productcodes op de verpakking zijn aangebracht. Voorts heeft zij betwist dat de bij haar opgeslagen gedecodeerde producten (met voor zover hier van belang, een T1-status) binnen de EER op de markt zullen worden gebracht. In het licht van deze betwistingen had het op de weg gelegen van Bacardi, die inmiddels beschikt over diverse opgaven over bij Mevi opgeslagen gedecodeerde producten, om te stellen en te onderbouwen dat de desbetreffende flessen met een T1-status op de markt (dreigen te) worden gebracht in een of meer landen waar voormelde verplichtingen gelden. Nu zij dat heeft nagelaten is het verwijt dat onrechtmatig is gehandeld, althans dreigt te worden, omdat Bacardi niet aan haar voormelde verplichtingen tot tractering en terugroeping kan voldoen, onvoldoende onderbouwd. Overigens merkt het hof op dat de advocaat van Bacardi in zijn brief van 17 mei 2016 schrijft dat beslagen Bacardi-producten met een AGD-status aan het beslag zijn onttrokken. Nog daargelaten dat het hof geen aandacht kan/mag besteden aan dit soort inhoudelijke informatie na pleidooi, betreft de opmerking in die brief *niet*-gedecodeerde goederen met een AGD-status, terwijl het hier gaat om de vraag of opslag en verhandeling van gedecodeerde goederen onrechtmatig is.

18. Bacardi heeft voorts gesteld dat de opslag en het verhandelen van gedecodeerde Bacardi-producten, ook afgezien van voormelde verplichtingen, onrechtmatig is omdat daardoor haar mogelijkheden tot recall en daarmee haar belang bij beperking van productaansprakelijkheid en het algemeen belang van de volksgezondheid worden belemmerd. Hiertegen over hebben Mevi en Van Caem als gevoegde partij aan de zijde van Mevi, zich beroepen op hun belang bij een legale parallelhandel, welke handel door codering wordt beperkt en decodering noodzakelijk kan maken, nu merkhouders veelal trachten hun afnemers te beperken in hun mogelijkheden goederen aan andere tussenhandelaars te leveren door middel van contractuele beperkingen, hetgeen veelal – onder meer binnen de EU – niet is toegestaan of door middel van ongeoorloofde represailles, zoals het intrekken van kortingsregelingen. Bij arrest van 19 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5797 (Diageo/Cardinal Gift Shop e.a.), heeft de Hoge Raad het beroep tegen het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba verworpen. Het

Gemeenschappelijk Hof besliste dat afweging van de legitieme belangen van de merkhouder bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het belang van vrije parallelhandel in Sint Maarten leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden als bedoeld in artikel 23, lid 8 van de Merkenlandsverordening 1995 van de Nederlandse Antillen (Mlv) op grond waarvan een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk op waren, ten aanzien waarvan zijn merkenrecht is uitgeput, omdat de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd. Het Gemeenschappelijk Hof liet het belang van vrije parallelhandel dus zwaarder wegen dan het belang van de merkhouder bij het ongemoeid laten van door hem aangebrachte codes. Mede gelet op deze uitspraak acht het hof mogelijk dat in bepaalde landen eenzelfde belangenafweging wordt gemaakt in het kader van een onrechtmatige daadvordering en dat het op de markt komen van gedecodeerde flessen in die landen niet onrechtmatig wordt geacht.

19. Of sprake is van een onrechtmatige daad moet naar het oordeel van het hof worden beoordeeld naar het recht van het land waar de gedecodeerde Bacardi-producten daadwerkelijk op de markt (dreigen te) komen.

Het had op de weg van Bacardi gelegen om (ten minste) aan te geven waar de onderhavige bij Mevi opgeslagen gedecodeerde Bacardi-producten op de markt worden gebracht of dreigen te worden gebracht. Dat heeft zij nagelaten. Dat valt niet af te leiden uit de stelling van Bacardi dat de rechtbank Den Haag in onder andere de vonnissen van 22 december 2010 en 14 september 2011 heeft vastgesteld dat de bij Mevi onder lotnummer 06-1097 opgeslagen gedecodeerde producten niet steeds een T1-status hebben gehad, maar, begrijpt het hof, ook een AGD-status en dat Van Caem gedecodeerde producten binnen de EU aanbiedt en op de markt brengt. Ten aanzien van de producten die door Van Caem zouden zijn aangeboden of verhandeld is niet gesteld of gebleken is dat het hier Bacardi-producten betreft die bij Mevi opgeslagen zijn (geweest). Wat betreft de (gedecodeerde) Bacardi-producten met een AGD-status geldt dat deze inbreukmakend zijn, zodat Bacardi geen belang heeft bij de vaststelling dat de opslag van deze producten ook onrechtmatig is. Overigens is het hof ambtshalve bekend dat het vonnis van 14 september 2011 door dit hof deels is vernietigd bij arrest van 26 juli 2016 en dat het hof in een eerder in die zaak gewezen tussenarrest heeft geoordeeld dat bedoelde gedecodeerde Bacardi-producten steeds een T1-status hebben gehad. De gevorderde bevelen ten aanzien van gedecodeerde flessen met een T1-status (die dus nog niet zijn ingevoerd in de EU) dienen derhalve als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen. In zoverre slaagt dit verweer en de grieven.

20. Het bovenstaande brengt mee dat

- sprake is van inbreuk ten aanzien van de gedecodeerde en niet-gedecodeerde Bacardi producten die na te zijn ingevoerd onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst of uitgeslagen tot verbruik;
- geen sprake is van inbreuk ten aanzien van gedecodeerde en niet-gedecodeerde goederen die onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst;
- geen onrechtmatig handelen kan worden aangenomen ten aanzien van de gedecodeerde producten die onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst.

Bij beantwoording van de vraag of (dreigend) onrechtmatig handelen kan worden aangenomen ten aanzien van gedecodeerde producten die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst of dreigen te worden geplaatst heeft Bacardi geen belang daar de daarop betrekking hebbende vorderingen al toewijsbaar zijn op grond van het merkenrecht.

21. In tussenarrest I heeft het hof beslist dat het sub c gevorderde bevel tot

informatieverschaffing moet worden afgewezen, voor zover het betrekking heeft op (gecodeerde en gedecodeerde) flessen met een T1-status, omdat ten aanzien daarvan geen sprake is van inbreukmakend handelen, terwijl het gemene recht (waarop Bacardi zich ten aanzien van de gedecodeerde flessen ook heeft beroepen) geen basis biedt voor toewijzing. Deze conclusie volgt reeds uit het bovenstaande. Het hof ziet dan ook geen aanleiding om, zoals Bacardi heeft verzocht, op zijn beslissing terug te komen. De in het tussenarrest aan de orde gestelde vraag of Mevi ervan op de hoogte was dat de bij haar opgeslagen flessen waren gedecodeerd (en het verwijt dat het hof die vraag onjuist heeft beantwoord) is, gelet op het bovenstaande niet meer relevant.

Ad D. Pleegt Mevi zelf inbreuk?

22. Zoals hiervoor uiteengezet is de vraag of Mevi zelf inbreuk heeft gepleegd in deze zaak 1 niet aan de orde. De grieven 9, 10 en 11 behoeven dan ook in zoverre geen behandeling.

Ad E1. Heeft Mevi als derde-niet inbreukmaker een verplichting tot informatieverschaffing?

23. Zoals het hof al in tussenarrest I heeft overwogen kan een derde-niet inbreukmaker op grond van artikel 2.22, lid 5 BVIE worden verplicht tot informatieverschaffing. In zoverre falen de grieven 15 en 16.

Ad E2 tot en met E5. De omvang en de kosten van de informatieverschaffing door een derde-niet inbreukmaker.

24. Het hof heeft beslist dat het sub c gevorderde bevel tot informatieverschaffing moet worden afgewezen, voor zover het betrekking heeft op (gecodeerde en gedecodeerde) flessen met een T1-status, nu ten aanzien daarvan geen sprake is van inbreukmakend handelen, terwijl het gemene recht (waarop Bacardi zich ten aanzien van de gedecodeerde flessen ook heeft beroepen) geen basis biedt voor toewijzing. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de gedecodeerde flessen met een T1-status, ziet het hof geen reden om, zoals Bacardi verzoekt, op deze beslissing terug te komen.

25. Deze verplichting tot informatieverstrekking strekt zich niet verder uit dan over door de rechter bewezen verklaarde dan wel aannemelijk geachte inbreuken, derhalve niet over de periode vóór de eerste door de merkhouders bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk (vergelijk HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464). Bovendien kan deze vordering slechts worden toegewezen voor zover deze maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt. Op grond daarvan heeft het hof in tussenarrest I beslist dat het sub e gevorderde bevel tot informatieverschaffing (dat geen betrekking heeft op beslagen flessen, maar op eventuele eerdere en latere opslag van en/of dienstverlening met betrekking tot Bacardi-producten) niet voor toewijzing in aanmerking komt. Mevi heeft betwist dat zij in de periode vóór de beslagen in november 2006 inbreukmakende goederen heeft opgeslagen of ten aanzien daarvan diensten heeft verricht. Bacardi stelt in haar akte van 17 november 2015 dat hier sprake is van een kennelijke misslag en het hof dient terug te komen op deze beslissing, daar vaststaat dat ook vóór de beslagen in november 2006 inbreukmakende goederen bij Mevi waren opgeslagen, namelijk goederen die zijn ingevoerd en daarna geleverd in de EU (al dan niet onder een accijnsschorsings-regeling, begrijpt het hof). Zij heeft zich daartoe in haar memorie van antwoord onder verwijzing naar productie 12 op (naar nu blijkt) productie 11 (overgelegd voor de comparitie van partijen in eerste aanleg van 23 september 2008) beroepen, waaruit een inbreuk op 8 februari 2005 zou blijken, alsmede op productie 49a,

overgelegd vóór het pleidooi voor het hof op 23 februari 2012, waaruit inbreuk op 12 januari 2005 met betrekking tot een fles Bacardi O zou blijken. Op deze laatste productie heeft Bacardi slechts een beroep gedaan ter onderbouwing van de bij pleidooi in hoger beroep voor het eerst aangevoerde (vermeerderde) grondslag van haar vorderingen dat Mevi zelf merkinbreuk heeft gepleegd door te handelen in inbreukmakende producten waarop Mevi een eigen titel heeft, welke wijziging van grondslag van eis het hof buiten beschouwing heeft gelaten. In zaak 1 heeft zij zich derhalve slechts beroepen op één inbreukmakende transactie vóór de beslagen.

26. Mevi heeft de vorderingen tot informatievervalsing (in ieder geval bij memorie van grieven) betwist met een beroep op haar belang bij bescherming van de bedrijfsvertrouwelijke gegevens van haarzelf en haar opdrachtgevers en haar belang bij het voorkomen van kosten gepaard gaande met het verschaffen van de gevraagde informatie. Bacardi heeft het bestaan van deze belangen op zichzelf niet betwist.

27. Ervan uitgaande dat in deze zaak 1 aan Mevi zelf geen inbreukmakend of onrechtmatig handelen wordt verweten en Mevi gehouden is op grond van artikel 2.22, lid 5 BVIE voormelde informatie te verschaffen met betrekking tot inbreukmakende Bacardi-producten, ziet het hof geen aanleiding Mevi met de kosten van die informatievervalsing te belasten. In artikel 2.22, lid 5 ontbreekt een bepaling omtrent de kosten van informatievervalsing. In artikel 843a Rv betreffende de exhibitieplicht (waarop Bacardi zich niet heeft beroepen, maar dat overeenkomsten vertoont met de verplichting om op grond van artikel 2.22, lid 4 en 5 BVIE informatie te verschaffen) is bepaald dat de kosten van inzage, afschrift of uittreksel voor rekening komen van degene die die inzage, afschrift of uittreksel vordert. Bacardi weigert de kosten te betalen.

28. In aanmerking nemende

- dat in deze zaak Mevi zelf geen inbreukmakend of onrechtmatig handelen wordt verweten,
- dat slechts sprake is van inbreuk met betrekking tot ingevoerde (en daarna al dan niet onder een accijnsschorsingsregeling geplaatste) gedecodeerde en niet-gedecodeerde Bacardi producten die bij haar zijn opgeslagen of ten aanzien waarvan zij diensten verricht,
- dat Bacardi weigert de kosten te van het verschaffen van informatie te betalen en
- de (voormelde) belangen van Mevi bij afwijzing van de vorderingen tot informatievervalsing,

acht het hof niet gerechtvaardigd en redelijk dat Mevi een verplichting wordt opgelegd informatie te verschaffen die verder gaat dan nodig is om te achterhalen wie ten tijde van de opslag en de dienstverlening door Mevi de eigen(a)ren van en/of anderszins rechthebbende met betrekking tot welke *beslagen* inbreukmakende Bacardi-producten is of zijn (geweest). En enkele inbreukmakende transactie in de periode voor de beslagen acht het hof onvoldoende om Mevi te verplichten informatie te verschaffen over (alle) transacties (gedurende bijna twee jaar) voor de beslagen. Gelet op de weigering de kosten te betalen acht het hof het niet gerechtvaardigd en redelijk in deze fase aan Mevi de verplichting op te leggen de over te leggen kopieën te laten certificeren door een registeraccountant of haar anderszins te verplichten een registeraccountant verslag te laten doen.

29. De informatievervalsing zal derhalve worden beperkt tot overlegging van kopieën van zodanige documenten met betrekking tot ingevoerde (en daarna al dan niet onder een accijnsschorsingsregeling geplaatste), dus inbreukmakende, Bacardi-producten die zich op

21 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, dat daaruit valt af te leiden wie ten tijde opslag van en de dienstverlening met betrekking tot deze inbreukmakende Bacardi-producten de eigen(a)ren van of anderszins rechthebbenden met betrekking tot welke inbreukmakende Bacardi-producten is of zijn (geweest). Voor zover de opgelegde informatieverplichting verder strekt zal het bestreden deelvonnis worden vernietigd.

30. Deze – en ook de door de rechtbank opgelegde, verdergaande – informatieverplichting verplicht Mevi niet tot het overleggen van documenten of verschaffen van informatie waarover zij niet beschikt en niet kan beschikken. Dat wordt door Bacardi ook niet gesteld.

31. Aan het bovenstaande kan niet afdoen dat de rechtbank op grond van artikel 22 Rv bij tussenvonnis van 9 april 2008 – tegen welk vonnis ook hoger beroep is ingesteld – heeft bepaald dat Mevi voor de comparitie opgave diende te doen van een aantal in dat vonnis genoemde gegevens en dat de rechter bij een naar zijn oordeel niet gerechtvaardigde weigering om aan een door hem gegeven bevel te voldoen, daaruit de gevolgtrekking kan maken die hij geraden acht. Het hof kan daar immers anders over oordelen. Uit het bovenstaande blijkt dat dit het geval is.

32. Het bovenstaande brengt mee dat Mevi niet verplicht is meer documenten ten aanzien van enig(e) (partij) inbreukmakende Bacardi-product(en) over te leggen dan nodig is om te achterhalen wie van of met betrekking tot die producten eigen(a)ar(en) of anderszins rechthebbende(n) is of zijn (geweest).

Ad H De hoogte van de dwangsom

33. Gelet op alle omstandigheden van dit geval ziet het hof aanleiding de dwangsom te beperken tot € 25.000 ingeval Mevi geen of onvolledig gevolg geeft aan voormelde veroordeling tot het doen van opgaven, dan wel, naar keuze van Bacardi, tot betaling van een dwangsom van € 250,-- voor iedere dag dat Mevi geen gevolg geeft aan die veroordeling, tot een maximum van € 100.000,--.

Ad G heeft Mevi een verplichting tot afgifte van gedecodeerde Bacardi-producten?

34. In tussenarrest I heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over de vraag op grond waarvan Mevi – van wie in zaak 1 moet worden aangenomen dat zij zelf niet inbreukmakend of onrechtmatig heeft gehandeld – gehouden is tot afgifte van de beslagen gedecodeerde Bacardi-producten. In haar daaropvolgende akte van 20 augustus 2013 heeft Bacardi aangegeven dat zij schade lijdt of dreigt te lijden door het in de toekomst op de markt komen van gedecodeerde producten en dat zij zich daartegen kan verzetten, ook wanneer de producten een T1-status hebben. Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen is het hof van oordeel dat niet inbreukmakend of onrechtmatig wordt gehandeld door gedecodeerde Bacardi-producten met een T1-status op te slaan of te verhandelen, zodat ten aanzien van die producten al om die reden geen sprake is van een afgifteverplichting. Bacardi kan zich wel verzetten tegen opslag en verhandeling van gedecodeerde producten die zijn ingevoerd en daarna onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst of uitgeslagen tot verbruik. Bacardi heeft echter nog steeds niet aangegeven op grond waarvan Mevi als derde, die geen eigenaar is van de goederen en die (in zaak 1) niet wordt verweten zelf inbreuk te hebben gepleegd of onrechtmatig te hebben gehandeld, gehouden is tot afgifte van die goederen. Wat betreft gedecodeerde Bacardi-producten die zijn ingevoerd kan de

rechter op grond van artikel 2.21, lid 3 afgifte bevelen *bij wijze van schadevergoeding*. Hetzelfde geldt op grond van artikel 6:103 BW. Nu Mevi in zaak 1 niet zelf inbreukmakend of onrechtmatig handelen wordt verweten valt, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet in te zien dat en op grond waarvan zij gehouden zou zijn tot schadevergoeding. Overigens is het ook maar de vraag of Mevi als zij wel schadeplichtig zou zijn, gerechtigd en verplicht zou zijn aan zo'n schadevergoedingsverplichting te voldoen door afgifte van goederen van anderen.

Het hof is dan ook van oordeel dat de grieven ook slagen voor zover zij gericht zijn tegen de beslissing in het eerste deelvonnis 1 dat Mevi verplicht is tot afgifte van de beslagen gedecodeerde Bacardi-producten. Nu hieromtrent niets is beslist in het dictum leidt dit op zichzelf niet tot vernietiging

35. Gelet op het bovenstaande slagen de grieven deels en zal het eerste deelvonnis van de rechtbank Rotterdam van 19 november 2008 worden vernietigd voor zover de daarbij opgelegde veroordelingen en bevelen verder gaan dan hetgeen blijktens het bovenstaande naar het oordeel van het hof toewijsbaar is. De stelling van Bacardi dat Mevi geen belang heeft bij haar grieven tegen de door de rechtbank opgelegde informatieverplichting en vernietiging daarvan is onjuist, nu Bacardi stelt dat Mevi niet aan die opgaveverplichting heeft voldaan en (in zaak 2) ter zake verbeurde dwangsommen vordert. Nu zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien welk belang Mevi daarnaast thans nog heeft bij vernietiging van het tussenvonnis van 9 april 2008, zal dat worden bekrachtigd. Daar partijen in zaak 1 over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zal het hof de proceskosten in hoger beroep compenseren, met uitzondering van de kosten van de procedure voor het Hof van Justitie EU, ter zake waarvan Bacardi een bedrag van € 58.632,25 vordert. In die kosten zullen Mevi en Van Caem hoofdelijk worden veroordeeld, nu Bacardi daar in het gelijk is gesteld en deze beslissing bepalend is voor nog te nemen beslissingen in deze procedure. Van Caem, die ook partij was in de procedure bij het Hof van Justitie EU, heeft geen bezwaar gemaakt tegen deze hoofdelijke veroordeling in de kosten. Over de kosten van de eerste aanleg zal het hof niet beslissen nu de rechtbank daarover dient te beslissen na de terugverwijzing in zaak 2 en zaken 1 en 2 bij het hof bij de rechtbank één zaak zijn. Voor terugverwijzing in deze zaak 1 is geen reden nu partijen al hebben doorgeprocedeerd na het eerste deelvonnis.

In zaak 2 (rolnummer 200.077.087/01)

36. Het hoger beroep in zaak 2 richt zich tegen het tweede deelvonnis van de rechtbank van 18 augustus 2010, gewezen nadat ondanks het tegen het eerste deelvonnis ingestelde hoger beroep (zaak 1), was doorgeprocedeerd. Bacardi heeft in principaal beroep acht grieven (die deels uit verschillende onderdelen bestaan) tegen het tweede deelvonnis aangevoerd. Mevi heeft in incidenteel beroep één grief tegen dit vonnis aangevoerd.

37. In het tweede deelvonnis diende de rechtbank nog te beslissen over de hiervoor vermelde vorderingen sub a (inbreukverbod), sub b deels (afgifte van niet-gedecodeerde flessen), g tot en met i (betreffende de vermeende niet-nakoming van de in het eerste deelvonnis opgelegde informatieverplichting en ter zake verbeurde dwangsommen), j (verbod van onrechtmatig handelen door, kort gezegd, faciliteren van merkinbreuk en onrechtmatig handelen (door Mevi's klanten, begrijpt het hof) k tot en met m (vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht en een opgavebevel ter zake) en n (veroordeling proceskosten).

38. De rechtbank heeft overwogen dat zij nog diende te beslissen of Mevi in haar hoedanigheid van vergunninghoudend expediteur en douane-entreponeur – hierna: in haar hoedanigheid – merkinbreuk of onrechtmatig handelen kan worden verweten en of Mevi tijdig heeft voldaan aan het eerste deelvonnis. De rechtbank heeft de vorderingen g tot en met i afgewezen, overwogen dat zij bij haar beslissing blijft dat Bacardi zich kan verzetten tegen opslag en verhandeling van niet-uitgeputte Bacardi-producten die zijn ingevoerd en vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en besloten aan het Hof van Justitie EU de vraag voor te leggen of, kort gezegd, Mevi in haar hoedanigheid zelf de merken van Bacardi gebruikt in de zin van de artikelen 5 en 7 van de Merkenrichtlijn. Voor het overige heeft de rechtbank de beslissing aangehouden.

De omvang van de rechtsstrijd in hoger beroep in zaak 2

39. Tot het eerste deelvonnis (dus in zaak 1) verweet Bacardi Mevi niet zelf merkinbreuk te hebben gepleegd en/of onrechtmatig te hebben gehandeld. Na dat vonnis stelde zij zich (dus in zaak 2) op het standpunt dat haar uit de opgave op grond van het eerste deelvonnis was gebleken dat Mevi in haar hoedanigheid zelf inbreuk had gepleegd en onrechtmatig had gehandeld. Voor het eerst bij (het eerste) pleidooi in hoger beroep heeft Bacardi zich op het standpunt gesteld dat Mevi ook merkinbreuk heeft gepleegd en/of onrechtmatig heeft gehandeld door verhandeling van Bacardi-producten waarop zij zelf een titel heeft (dus niet in haar hoedanigheid) en waarbij zij fungeert als een soort groothandel voor haar klanten. Het hof heeft in tussenarrest I geoordeeld dat dat deze stelling van Bacardi moet worden aangemerkt als een wijziging van de grondslag van de eis, die het hof op grond van de twee conclusie-regel in hoger beroep (in zaak 1 en zaak 2) buiten beschouwing laat. Bacardi heeft in haar akte van 17 november 2015 en bij (het tweede) pleidooi gesteld dat het hof op deze beslissing in zaak 2 dient terug te komen daar deze berust op een kennelijke misslag of een niet aan de belanghebbende partij toe te rekenen onjuiste feitelijke grondslag. Het hof is van oordeel dat de stellingen van Bacardi niet tot de conclusie leiden dat de beslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag of op een onhoudbare feitelijke lezing van een of meer processtukken, welke lezing bij handhaving zou leiden tot een einduitspraak waarvan het hof overtuigd is dat die ondeugdelijk zou zijn. De stelling van Bacardi dat zij in de inleidende dagvaarding bij het gevorderde inbreukverbod (standaard) als verboden handelingen ook (doen) aanbieden en verkopen noemt, is gelet op haar overige stellingen, onvoldoende.

Nu Bacardi terugverwijzing naar de rechtbank wenst en de rechtbank nog geen beslissing heeft genomen over de vorderingen sub a, b (voor het overige) en j tot en met n komt het hof niet aan beoordeling daarvan toe. Door die terugverwijzing is overigens ook het belang van voormelde beslissing over de eisvermeerdering gerelativeerd.

De grieven

40. De incidentele grief richt zich tot het (ook in het eerste deelvonnis neergelegde) oordeel van de rechtbank (in rechtsoverwegingen 3.17 tot en met 3.21) dat, kort gezegd, Bacardi zich kan verzetten tegen de opslag en verhandeling van niet-uitgeputte Bacardi-producten die zijn ingevoerd en vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en zij dus niet overgaat tot de door Mevi verzochte heroverweging van de beslissing in het eerste deelvonnis. Hiermee heeft de rechtbank, zoals blijkt uit de context, geen oordeel gegeven over de vraag of Mevi in haar hoedanigheid zelf merkinbreuk heeft gepleegd. Zij was immers voornemens daarover een prejudiciële vraag te stellen. Uit het Top Logistics-arrest

van het HvJEU blijkt dat dit oordeel van de rechtbank juist is, zodat de incidentele grief faalt.

41. Met principale grieven 1 en 3 verwijt Bacardi de rechtbank dat hetgeen zij (in rechtsoverwegingen 3.7, 3.11 en 3.22) heeft overwogen over de activiteiten van Mevi als expediteur/opslaghouder onjuist en onvolledig is. Zij wil met name vastgesteld zien dat Mevi ten aanzien van niet-uitgeputte Bacardi-producten ook accijnsaangiften heeft gedaan ten gevolge waarvan producten zijn uitgeslagen tot verbruik. Het hof stelt, gelet op hetgeen enerzijds is gesteld en anderzijds is erkend of niet gemotiveerd is betwist, het volgende vast omtrent de positie van Mevi en de handelingen van Mevi als expediteur, opslag- en overslagbedrijf. Mevi is een ondernemer die zich bezighoudt met opslag en overslag van goederen. Zij is douane-expediteur en houder van een douane-entrepot (entrepoteur) en van een accijnsgoederenplaats/ belastingenentrepot. Zij heeft een vergunning tot beheer van een (particulier) douane-entrepot type C en een vergunning tot beheer van een accijnsgoederenplaats. In een douane-entrepot C mogen alleen goederen worden opgeslagen door de beheerder van het entrepot (als entrepositaris). De beheerder hoeft geen eigenaar van of anderszins rechthebbende met betrekking tot de goederen te zijn. Mevi vervult douane formaliteiten en stelt op eigen naam en voor eigen risico voor haar opdrachtgevers T1-documenten uit en verzorgt het vervoer naar het entrepot. Voorts voert zij op eigen naam en voor eigen risico in. Zij verzorgt de BTW/accijnsaangifte op eigen naam en voldoet de BTW/accijns, in welk geval de goederen worden uitgeslagen tot verbruik. Als Mevi optreedt als expediteur/opslaghouder/overslagbedrijf is zij geen eigenaar van of anderszins rechthebbende op de producten.

Het bovenstaande brengt mee dat de grieven 1 en 3 slagen voor zover de vaststellingen van de rechtbank daarvan afwijken of beperkter zijn. Dit kan evenwel op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

42. Met grief 2 verwijt Bacardi de rechtbank ervan te zijn uitgegaan dat zij, kort gezegd, niet hoeft te oordelen over de vorderingen voor zover die betrekking hebben op (handelingen betreffende) Bacardi-producten met een T1-status. Bacardi stelt dat Mevi in haar hoedanigheid ook inbreuk heeft gepleegd met betrekking tot gedecodeerde en niet-gedecodeerde flessen met een T1-status. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat het hof dat oordeel niet deelt. Deze grief faalt dan ook, althans kan niet tot vernietiging leiden.

43. Met grief 5 verwijt Bacardi de rechtbank niet te hebben geoordeeld over de vraag of handel in en opslag van gedecodeerde flessen (niet slechts onrechtmatig is, maar) ook merkinbreuk oplevert. Deze grief kan evenmin tot vernietiging leiden nu de rechtbank terecht heeft geoordeeld dat handel in en opslag van niet-uitgeputte flessen die zijn ingevoerd (in het vrije verkeer zijn gebracht) en vervolgens onder een accijnschorsingsregeling zijn geplaatst (of zijn uitgeslagen tot verbruik) merkinbreuk oplevert, terwijl het hof van oordeel is dat opslag van en handel in niet-uitgeputte flessen met een T1-status geen merkinbreuk oplevert. Deze oordelen gelden ook ten aanzien van gedecodeerde flessen.

44. Met de grieven 4 en 6 verwijt Bacardi de rechtbank niet (direct) te hebben geoordeeld dat Mevi in haar hoedanigheid zelf inbreuk pleegt door de handelingen die zij in haar hoedanigheid verricht met betrekking tot inbreukmakende Bacardi-producten (invoeren, vervoeren, opslaan, onder een accijnschorsingsregeling plaatsten en uitslaan tot verbruik) en door het daarmee samenhangende gebruik van de merken in stukken voor zakelijk gebruik (zoals in T1-documenten, aangiftes, berichten aan overheidsinstanties en haar klanten). De rechtbank heeft overwogen aanleiding te zien hierover een vraag van uitleg aan het Hof van

Justitie EU te stellen. Deze grieven strekken ertoe dat het hof direct (zonder dat een prejudiciële vraag wordt gesteld) beslist dat Mevi in haar hoedanigheid zelf merkinbreuk pleegt. Voor het geval het hof van oordeel zou zijn dat niet direct tot inbreuk geconcludeerd zou moeten worden, richt grief 6 zich tegen de uitgangspunten van de rechtbank bij haar vraag aan het Hof van Justitie EU, zo begrijpt het hof deze grief.

45. In zijn arrest van 15 december 2011, C-119/10, ECLI:EU:C:2011:837, Winters/Red Bull, heeft het Hof van Justitie EU overwogen dat de omstandigheid dat een dienstverlener in het economisch verkeer optreedt wanneer hij in opdracht van een derde blikjes afvult, nog niet meebrengt dat deze dienstverlener zelf “gebruik” maakt van deze tekens in de zin van artikel 5 van Merkenrichtlijn. Het Hof had al eerder vastgesteld dat het feit dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, niet betekent dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt (arresten Google France en Google, C-236/08 – C-238/08, ECLI:EU:2010:159).

46. Het hof heeft in voormeld Winters/Red Bull-arrest overwogen:

- “30. *In omstandigheden als die van het hoofdgeding maakt een dienstverlener die, in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde, alleen maar blikjes afvult die reeds zijn voorzien van met merken overeenstemmende tekens, en die dus slechts een technisch gedeelte van het productieproces van het eindproduct uitvoert, zonder enig belang te hebben bij het uiterlijk van die blikjes en met name bij de daarop voorkomende tekens, zelf geen „gebruik” van deze tekens in de zin van artikel 5 van richtlijn 89/104, maar zorgt hij uitsluitend voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik daarvan door die derde.*
- 31 *Daarbij komt nog dat een dienstverlener die in de situatie van Winters verkeert, hoe dan ook geen gebruik van die tekens maakt „voor waren of diensten” die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, als bedoeld in dat artikel. Het Hof heeft immers reeds vastgesteld dat dit begrip in beginsel betrekking heeft op de waren of diensten van de derde die van het teken gebruikmaakt [zie arrest van 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 28 en 29, en reeds aangehaalde arresten O2 Holdings en O2 (UK), punt 34, en Google France en Google, punt 60]. In het hoofdgeding staat vast dat de door Winters verleende diensten bestaan in het afvullen van blikjes en dat deze diensten niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken van Red Bull zijn ingeschreven.*
- 32 *Weliswaar heeft het Hof tevens vastgesteld dat voornoemd begrip onder bepaalde voorwaarden ook betrekking kan hebben op waren of diensten van een andere persoon voor rekening van wie de derde handelt. Het heeft namelijk geoordeeld dat de situatie van een dienstverlener die een met het merk van een ander overeenstemmend teken gebruikt om waren aan te prijzen die een van zijn klanten met behulp van de verleende diensten in de handel brengt, onder dat begrip valt wanneer dit gebruik zodanig geschiedt dat een verband tussen dat teken en die verleende diensten ontstaat (zie in die zin arrest Google France en Google, reeds aangehaald, punt 60; arrest van 12 juli 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 91 en 92, en beschikking UDV North America, reeds aangehaald, punten 43-51).*
- 33 *Zoals de advocaat-generaal in punt 28 van haar conclusie in wezen heeft opgemerkt, kan het afvullen van blikjes die zijn voorzien van met merken overeenstemmende*

tekens, naar zijn aard evenwel niet worden vergeleken met diensten ter bevordering van de verkoop van producten die van dergelijke tekens zijn voorzien, inzonderheid ontstaat daarbij geen verband tussen die tekens en de afvuldiensten. Het afvulbedrijf is immers niet zichtbaar voor de consument, zodat zijn diensten niet met die tekens kunnen worden geassocieerd.

- 34 *Aangezien uit een en ander blijkt dat in een situatie als die in het hoofdgeding dus niet aan de voorwaarden van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 is voldaan, zodat de merkhouder de dienstverlener niet op die grond kan verbieden om blikjes af te vullen die zijn voorzien van tekens die met zijn merken overeenstemmen, is de vraag of dit afvullen al dan niet kan worden aangemerkt als het aanbrengen van de tekens op de waren of op hun verpakking in de zin van artikel 5, lid 3, sub a, daarvan, irrelevant.*
- 35 *Wanneer een dergelijke dienstverlener het zijn klanten mogelijk maakt om met merken overeenstemmende tekens te gebruiken, kan zijn rol niet worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van richtlijn 89/104, maar moet deze in voorkomend geval worden beoordeeld vanuit de invalshoek van andere rechtsregels (zie naar analogie reeds aangehaalde arresten Google France en Google, punt 57, en L'Oréal e.a., punt 104).*
- 36 *Anders dan Red Bull en de Commissie vrezen, heeft de vaststelling dat de merkhouder niet louter op basis van richtlijn 89/104 tegen de dienstverlener kan optreden, bovendien geenszins tot gevolg dat de klant van deze dienstverlener de in deze richtlijn aan die merkhouder geboden bescherming kan ontwijken door het productieproces op te delen en de verschillende onderdelen daarvan aan dienstverleners uit te besteden. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat de verleende diensten eventueel kunnen worden toegerekend aan die klant, die volgens deze richtlijn dus aansprakelijk blijft.*
- 37 *Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 aldus moet worden uitgelegd dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat op grond van deze bepaling kan worden verboden.”*

In het in deze zaak gewezen Top Logistics-arrest heeft het Hof van Justitie EU, overigens zonder dat daarover een vraag was gesteld, overwogen:

- “45 *Wat daarentegen de depothouder, zoals in casu TOP Logistics, betreft, moet worden vastgesteld dat bij de dienst die deze verricht ter zake van de opslag van de van het merk van een ander voorziene goederen geen sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Voor zover die dienstverrichter het zijn klant mogelijk maakt om het teken aldus te gebruiken, kan zijn rol niet worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van richtlijn 89/104, maar moet deze in voorkomend geval worden beoordeeld vanuit de invalshoek van andere rechtsregels (zie naar analogie arrest Frisdranken Industrie Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, punten 28-35).”*

47. Op grond van deze jurisprudentie kan het hof thans niet zonder meer beslissen
- dat Mevi in haar hoedanigheid gebruik maakt van de Bacardi-merken in de zin van artikel 5 van de Merkenrichtlijn en
 - dat, als al zou moeten worden aangenomen dat zij wel dat gebruik maakt van de merken, zij dat gebruik maakt voor identieke waren of diensten als vereist in artikel 2.20, lid 1, sub a, BVIE/artikel 5, lid 1, sub a, van de Merkenrichtlijn, waarop Bacardi zich in dit verband heeft beroepen.

Weliswaar spreekt het Hof van Justitie EU in het Top Logistics-arrest slechts over de diensten van Mevi als deponhouder, maar van de expediteursdiensten werd in (de feitenvaststelling van) het arrest waarin de prejudiciële vragen werden gesteld geen melding gemaakt. De redenering van het Hof van Justitie EU zou naar het oordeel van het hof ook kunnen worden toegepast als in aanmerking wordt genomen dat Mevi de diensten verricht die hiervoor in rechtsoverweging 41 zijn omschreven. Het beroep van Bacardi op (het niet geharmoniseerde) artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE voor wat betreft gebruik van de merken in zakelijke stukken kan naar het oordeel van het hof niet slagen als moet worden aangenomen dat een beroep op artikel 5, lid 1, sub a (of b of 5, lid 2) Merkenrichtlijn niet slaagt. Een uitleg van artikel 2.20, lid 1, sub d BVIE, die erop neerkomt dat de merkhouder die zich niet kan verzetten tegen gebruik van zijn merk door een derde-dienstverlener op grond van artikel 2.20, lid 1, sub a, b of c BVIE/artikel 5, lid 1 en 2 Merkenrichtlijn, zich wel kan verzetten tegen "hetzelfde gebruik" op grond van artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE, is naar het oordeel van het hof in strijd met (het doel van) de Merkenrichtlijn en in het licht daarvan onaanvaardbaar. In zoverre falen de grieven 4 en 6.

48. Het hof begrijpt grief 6 van Bacardi aldus dat zij vernietiging wenst van de beslissing van de rechtbank om een vraag van uitleg te stellen *als* het hof van oordeel is dat (direct, zonder een vraag te stellen) Mevi inbreuk pleegt en niet wanneer het hof van oordeel is dat Mevi geen inbreuk pleegt. Dan wil zij terugverwijzing. Zij legt de inbreukvraag dus niet in volle omvang aan het hof voor. Nu Mevi geen grief heeft gericht tegen de beslissing van de rechtbank om de vraag of Mevi in haar hoedanigheid zelf inbreuk pleegt aan het Hof van Justitie EU voor te leggen, kan het hof thans niet oordelen dat Mevi in haar hoedanigheid *geen* inbreuk maakt. Als het hof dat zou doen zou Bacardi immers slechter worden van haar hoger beroep. Het is aan de rechtbank om na terugverwijzing te oordelen of zij alsnog vragen van uitleg wil stellen of dit niet meer nodig vindt gelet op de na haar tweede deelvonnis door het Hof van Justitie EU gewezen arresten.

49. Voor zover grief 6 zich richt tegen de omschrijving door de rechtbank van de bij de beantwoording van de prejudiciële vraag door het Hof van Justitie EU in aanmerking te nemen uitgangspunten, heeft het hof daarmee al rekening gehouden bij de behandeling van de grieven 1 en 3. In zoverre kan de grief niet tot vernietiging leiden.

50. Grieven 7 en 8 richten zich tegen afwijzing van het onder g, h en i van het (vermeerderde) petitum gevorderde en de daarvoor gegeven argumentatie. Deze vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat Mevi niet voldaan heeft aan de opgaveverplichting. Bacardi heeft uitvoerig gesteld dat Mevi op allerlei punten niet voldaan heeft aan de zeer uitvoerige opgaveverplichting die door de rechtbank in het eerste deelvonnis was opgelegd. Nu deze opgave aanzienlijk is beperkt door het hof in zaak 1 moet voor toewijzing van deze vorderingen komen vast te staan dat Mevi ook niet voldaan heeft aan deze beperkte opgaveverplichting. Het hof is van oordeel dat dat niet is komen vast te staan, met name gelet op het door Mevi gegeven overzicht van aan Bacardi overgelegde documenten in punt 120 van de conclusie van dupliek en de stellingen in de punten 121 tot en met 124 van de

conclusie van dupliek. In het bijzonder is niet gesteld of gebleken dat uit de overgelegde stukken niet valt af te leiden wie ten tijde van de opslag van en de dienstverlening met betrekking tot de beslagen inbreukmakende Bacardi-producten de eigen(a)ren van en/of anderszins rechthebbende met betrekking tot welke inbreukmakende Bacardi-producten is of zijn (geweest). De grieven 7 en 8 falen derhalve.

51. Nu de grieven falen, althans niet tot vernietiging leiden, zal het hof het bestreden vonnis bekrachtigen. Als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, zal Bacardi worden veroordeeld in de kosten van het principaal beroep en Mevi en Van Caem hoofdelijk in de kosten van het incidenteel beroep. Van de door Mevi gevorderde kosten van het hoger beroep van in totaal € 89.765,46 dient naar het oordeel van het hof in redelijkheid 60% aan zaak 1 (waarin immers de vragen aan het Hof van Justitie EU zijn gesteld, waardoor een verdeling van 50/50% naar het oordeel van het hof niet redelijk en evenredig is) en 40% aan zaak 2 te worden toegerekend. Van die 40% rekt het hof 10% (dus 4% van de totale kosten) toe aan het incidenteel beroep, nu de daarop betrekking hebbende stellingen grotendeels een herhaling zijn van de stellingen in zaak 1. Voor vergoeding van de kosten van het principaal beroep in zaak 2 komt derhalve een bedrag 36% van € 89.765,46 = € 32.315,57 voor vergoeding in aanmerking, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf 14 dagen na het arrest. De redelijke en evenredige kosten van Bacardi in het incidenteel beroep zal het hof vaststellen op 4% van het in de pleitnota van Bacardi gevorderde totaalbedrag van € 121.698,79, dus € 4.867,95. Hierop zal het hof het op pagina 2 van dit arrest genoemde bedrag van € 1.053,41,-- niet in mindering brengen omdat de som van de in de specificatie van 9 maart 2016 genoemde bedragen na aftrek van € 1.053,41,-- meer is dan € 121.698,79. Uitvoerbaarverklaring bij voorraad van deze kostenveroordeling is niet gevorderd.

Beslissing

Het gerechtshof:

in zaak 1

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Rotterdam gewezen vonnis van 19 november 2008, voor zover

- Mevi daarbij is veroordeeld tot het doen van opgaven die verder strekken dan tot overlegging van kopieën van zodanige documenten met betrekking tot ingevoerde (en daarna al dan niet onder een accijnsschorsingsregeling geplaatste), derhalve inbreukmakende, Bacardi-producten die zich op 21 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, dat daaruit valt af te leiden wie ten tijde van de opslag en de dienstverlening door Mevi de eigen(a)ren van en/of anderszins rechthebbende met betrekking tot welke beslagen inbreukmakende Bacardi-producten is of zijn (geweest) en
- Mevi daarbij is veroordeeld tot betaling van een dwangsom die hoger is dan € 25.000,-- ingeval Mevi geen of onvolledig gevolg geeft aan voormelde veroordeling tot het doen van opgaven dan wel naar keuze van Bacardi, tot betaling van een dwangsom van € 250,-- voor iedere dag dat Mevi geen gevolg geeft aan die veroordeling, tot een maximum van € 100.000,--.

bekrachtigt het door de rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen vonnis van 9 april 2008

en het tussen partijen gewezen vonnis van 19 november 2008 voor het overige;

veroordeelt Mevi en Van Caem hoofdelijk in de kosten van de procedure in hoger beroep die betrekking hebben op de procedure bij het Hof van Justitie EU, tot op heden aan de zijde van Bacardi begroot op € 58.632,25;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

compenseert de proceskosten in hoger beroep voor het overige, des dat partijen ieder hun eigen kosten dragen.

in zaak 2

in principaal en incidenteel hoger beroep

bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank Rotterdam gewezen vonnis van 18 augustus 2010;

wijst de zaak terug naar de rechtbank Rotterdam ter verdere beoordeling en beslissing;

voorts in principaal hoger beroep

veroordeelt Bacardi in de kosten van het principaal hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Mevi begroot op € 32.315,57, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na de dag van dit arrest;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

voorts in incidenteel hoger beroep

veroordeelt Mevi en Van Caem hoofdelijk in de kosten van het incidenteel hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Bacardi begroot op € 4.867,95.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 december 2016, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grøsse aan:
Uitgegeven aan mr. M. Tsoutsaris
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag