

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 14 november 2012

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 392818 / HA ZA 11-1335 (de hoofdzaak) van

de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar vreemd recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
gevestigd te Liechtenstein,
eiseres,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. **[X]** handelend onder de naam Sanminez,
 2. de vennootschap onder firma
SANDOSTINE V.O.F. handelend onder de namen Sandostine V.O.F. en
Sandostine-Preval, en haar vennoten,
 3. **[Y]**,
 4. **[Z]**,
- allen wonende respectievelijk gevestigd te Borger,
gedaagden,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te 's-Gravenhage,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 407583 / HA ZA 11-2683 (de vrijwaringszaak)
van

1. **[X]** handelend onder de naam Sanminez,
 2. de vennootschap onder firma
SANDOSTINE V.O.F. handelend onder de namen Sandostine V.O.F. en
Sandostine-Preval, en haar vennoten,
 3. **[Y]**,
 4. **[Z]**,
- allen wonende respectievelijk gevestigd te Borger,
eisers,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SEVA TRADING B.V.,
gevestigd te Roermond,
gedaagde,
advocaat mr. M. Tsoutsanis te Leiden.

Partijen zullen hierna Bacardi, [X] c.s. en Seva genoemd worden en [X] c.s. ieder afzonderlijk respectievelijk [X], Sandostine, [Y] en [Z]. Voor Bacardi is de zaak behandeld door mr. N.W. Mulder advocaat te Amsterdam, voor [X] c.s. door mr. P. Koerts advocaat te Groningen en voor Seva door de advocaat voornoemd.

1. De procedure in de hoofdzaak

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in het vrijwaringsincident van 12 oktober 2011;
- het vonnis in het incident tot zekerheidstelling van 29 februari 2012;
- de conclusie van antwoord van 11 april 2012;
- het vonnis van 25 april 2012 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 2 juli 2012 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 25 september 2012;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 25 september 2012 en de daarin genoemde stukken;
- de brieven van 10 oktober 2012 van de zijde van eiseres respectievelijk gedaagden waarin zij de rechtbank mededelen dat zij geen minnelijke regeling hebben getroffen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De procedure in de vrijwaringszaak

2.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 november 2011 met producties 1 t/m 3;
- het vonnis van 25 april 2012 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 2 juli 2012 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 25 september 2012;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 25 september 2012 en de daarin genoemde stukken;
- de brieven van 10 oktober 2012 van de zijde van eisers en gedaagde waarin zij de rechtbank mededelen dat zij geen minnelijke regeling hebben getroffen.

2.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

3. De feiten

in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

3.1. Bacardi is een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, de verkoop en wereldwijde marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken waaronder Bacardi rum.

3.2. Bacardi is houdster van een groot aantal beeld- en woordmerken in onder meer de Benelux en de Europese Gemeenschap waaronder de merken BACARDI, DEWAR'S, BOMBAY SAPPHIRE, GREY GOOSE en MARTINI. In deze procedure beroept Bacardi zich op het Gemeenschapswoordmerk BACARDI, op 25 mei 1998 na depot van 1 april 1996 onder nummer 123240 ingeschreven voor onder meer alcoholhoudende dranken en rum in klasse 33.

3.3. Bacardi brengt op haar producten productcodes aan. Dat doet zij zowel op de flessen zelf als op de doosverpakkingen van deze flessen en de pallets waarop deze worden vervoerd, teneinde deze te kunnen traceren in het geval van een 'product recall'. Zij is daartoe ook gehouden op grond van Europese voedselveiligheidswetgeving.

3.4. [X] drijft sinds oktober 2006 een eenmanszaak onder de handelsnamen Sanminez en Sanminez International waarmee hij zich, zo blijkt uit het handelsregister van de kamer van koophandel, bezighoudt met de im- en export van voedingsmiddelen.

3.5. Sandostine is een groothandel in onder meer voedingsmiddelen en houdt zich als zodanig ook bezig met de im- en export van voedingsmiddelen. De vennoten van Sandostine, [Y] en [Z], zijn de ouders van [X].

3.6. Op 8 oktober 2009 heeft Bacardi met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank te Groningen beslag tot afgifte gelegd op bij de heer [A], handelend onder de naam Bubbels Drinx and More te Groningen (hierna: [A]), aanwezige Bacardi producten. Daarbij is een fles Bacardi Superior aangetroffen waarop een consumentenwaarschuwing ingevolge Amerikaanse wetgeving aangebracht was, ook wel een "US Health warning" genoemd (hierna: de fles Bacardi Superior).

3.7. Uit de stukken die [A] vervolgens aan Bacardi heeft verstrekt, blijkt dat [A] de fles Bacardi Superior gekocht en geleverd heeft gekregen van De Klok Dranken B.V. uit Groningen (hierna: De Klok).

3.8. Uit een vervolgens door De Klok aan Bacardi verstrekte factuur van 16 juni 2009 blijkt dat De Klok een partij flessen Bacardi Superior (hierna: de partij Bacardi producten) gekocht en geleverd heeft gekregen van Sanminez International. De factuur vermeldt onder meer:

"(...)

<i>Item</i>	<i>Quantity</i>	<i>Article</i>	<i>(...)</i>
<i>1</i>	<i>740</i>	<i>Bacardi Superior 12/1 clean label</i>	
<i>2</i>	<i>270</i>	<i>Southern Comfort Decoded</i>	

(...)
◦ *Goods sold duty suspended to your account*
◦ *All extra cost for using the options from Loendersloot will be for the buyers account*
(...)
Sanminez International., (...) Borger, The Netherlands
(...), E-mail: [x]@sandostine.nl
KvK: (...)"

3.9. Loendersloot Internationale Expeditie (hierna: Loendersloot) bij wie de partij Bacardi producten voor Sanminez International stond opgeslagen heeft de partij bij De Klok bezorgd.

3.10. Sanminez International had op haar beurt de partij Bacardi producten gekocht en geleverd gekregen van Seva.

3.11. Bacardi heeft [X] c.s. gesommeerd inbreuk op haar merkrechten te staken.

in de vrijwaringszaak voorts

3.12. Onderaan de factuur van Seva aan Sanminez International van 16 juni 2009 terzake de partij Bacardi producten staat onder meer het volgende:

“(...) The custom status of the merchandise does not imply that trademark rights have been exhausted. The seller has no influence on where the buyer sells the merchandise, therefore the buyer should verify himself whether he is entitled to sell the goods in the market where he wishes to sell. The Buyer is fully responsible and solely liable for any infringement and indemnifies the seller for all liabilities in this respect. (...)”

3.13. De partij Bacardi producten werd voor Seva opgeslagen door NBK Forwarding B.V. (hierna: NBK). Op de zogenaamde ‘release order’ van NBK van 26 juni 2009 staat dat de partij Bacardi producten die NBK in opslag hield voor Seva is vrijgegeven aan Sanminez International met douane status T1.

3.14. Op de factuur van NBK aan Seva van 10 juli 2009 terzake het transport van de partij Bacardi producten door NBK naar staat onder meer vermeld:

<i>“opmaken TI-dokument</i>	<i>85,00</i>
<i>Porti, tel., etc.</i>	<i>7,50”</i>

4. Het geschil

in de hoofdzaak

4.1. Bacardi vordert - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: I [X] c.s. te veroordelen om iedere inbreuk in de Europese Gemeenschap op het merk BACARDI te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden elk gebruik in het economisch verkeer van producten die zijn voorzien van het merk BACARDI, die niet door haar of met haar toestemming in de Europese Gemeenschap in de handel zijn gebracht, waarbij onder gebruik in het economisch verkeer in ieder geval dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken, dan wel het in voorraad (doen) hebben – al dan niet onder AGD-status – voor een van deze doeleinden, II [X] c.s. te veroordelen tot een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde opgave (vergezeld van kopieën van alle relevante documenten) vanaf 16 juni 2009 ten aanzien van niet-Europese Bacardi producten (als hierna gedefinieerd in 4.2) van
a) leveranciers, b) geleverde aantallen, prijzen, leverdata, c) voorraad, d) onderweg zijnde voorraad, e) afnemers, f) de aan deze afnemers geleverde aantallen en leverdata, g) bestelhoeveelheden die nog niet zijn uitgeleverd, h) totale aantal niet-Europese BACARDI producten die zijn geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad gehouden, i) de daarmee behaalde winst;

III [X] c.s. te gebieden de onder II(c) en II(d) bedoelde voorraden om niet aan Bacardi over te dragen;
IV [X] c.s. te veroordelen de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst af te dragen;
V een verklaring voor recht dat [X] c.s. aansprakelijk is voor alle ten gevolge van het verweten handelen geleden schade en [X] c.s. te veroordelen om de schade - te berekenen aan de hand van de opgave door gedaagden, althans nader op te maken bij staat - te vergoeden, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding; al het voorgaande op straffe van een dwangsom; en
VI [X] c.s. te veroordelen in de werkelijke kosten van het geding op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

4.2. Bacardi legt aan haar vorderingen ten grondslag dat zij zowel Bacardi producten produceert die bestemd zijn om te worden afgezet op de Europese markt, als Bacardi producten die alleen bestemd zijn voor markten buiten de EER. Bacardi producten met daarop een 'US health warning' zijn niet bestemd voor de Europese markt. Bacardi stelt dat zowel [X] als Sandostine Bacardi producten aanbiedt en verhandelt, alsmede daartoe in opslag heeft, die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in de handel zijn gebracht (hierna: niet-Europese Bacardi producten). Dat [X] niet-Europese Bacardi producten verhandelt, blijkt zo stelt Bacardi, uit het feit dat op de fles Bacardi die bij [A] in beslag is genomen en die van [X] afkomstig is, een 'US health warning' was aangebracht. Dat ook Sandostine niet-Europese Bacardi producten (namelijk Bacardi producten met een US health warning) aanbiedt en verhandelt, blijkt aldus Bacardi uit de door haar overgelegde productie 7 met de volgende inhoud:

Productaanbod op website Sandostine.nl
<http://www.sandostine.nl/>
Geraadpleegd op 26 juli 2010




Rum	0110						
Rum Bacardi Black USA Health Warning	401809	12	1,00	40,00	15	stock	Baltrans
Rum Bacardi Carta Blanca EU	401731	12	1,00	40,00	250	stock	Baltrans
Rum Bacardi Carta Blanca	401817	12	1,00	40,00	30	stock	Baltrans
Rum Bacardi Gold	401862	12	1,00	40,00	45	Beg. March	Baltrans
Rum Bacardi Limon	401725	12	1,00	35,00	50	Beg. March	Baltrans

4.3. Verder blijkt betrokkenheid van Sandostine bij het aanbieden en verhandelen van niet-Europese Bacardi producten volgens Bacardi uit het feit dat [X] correspondeert via emailadres '[x]@sandostine.nl' en uit het feit dat een nevenvestiging van Sanminez op de Canarische eilanden onder de naam Sandostine handelt. Tot slot blijkt betrokkenheid van Sandostine volgens Bacardi uit advertenties die zijn gepubliceerd op diverse

adverteerderswebsites voor handelaren te weten www.wdchemproduct.com, www.21food.com en www.alibaba.com overgelegd als productie 10. In die advertenties worden diverse soorten alcoholische dranken aangeboden waaronder in één advertentie 'Bacardi Carta Blanca'. Zo staat in een advertentie op de website www.21food.com (uitgeprint op 4 september 2012) voor zover relevant het volgende:

"SANDOSTINE VOF
(...)
We can offer on regular base Branded Spirits Like JW Red, JW Black, Bailey's, 100 Pipers, Bacardi Carta Blanca, Ballentines, J&B, Absolute, Smirnoff, Captain Morgan and More:
(...)
Regards,
Sanminez International
[X]
(...)
Contact information
Company Name: SANDOSTINE VOF
(...)"

Bacardi beroept zich voorts onder meer op een uitdraai van advertenties op de website www.alibaba.com van 4 september 2012 die voor zover relevant hierna wordt weergegeven:

	Bailey's Whisky Sell Branded Alcohol Spirits like Bailey's JW red and black... Category: Food & Beverage Whisky RelatedKeywords: Alcohol Sprints Whisky	SANDOSTINE VOF Contact Details Netherlands Business Type: Trading Company No of Employees: 5 - 10 People
<input type="checkbox"/> Compare	Offline Contact Supplier	
	Johnnie Walker, Alcohol Johnnie Walker... Category: Food & Beverage Other Food & Beverage RelatedKeywords: Alcohol	SANDOSTINE VOF Contact Details Netherlands Business Type: Trading Company No of Employees: 5 - 10 People
<input type="checkbox"/> Compare	Offline Contact Supplier	
	Budweiser BUD (Budweiser) Prices are standing till 21 Martch, than will budweiser International increase the... Category: Food & Beverage Other Food & Beverage RelatedKeywords: Budweiser	SANDOSTINE VOF Contact Details Netherlands Business Type: Trading Company No of Employees: 5 - 10 People
<input type="checkbox"/> Compare	Offline Contact Supplier	

4.4. Bacardi stelt dat [X] c.s. aldus inbreuk maakt op de merkrechten van Bacardi in de zin van artikel 9 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Bacardi stelt door het handelen van [X] c.s. schade te lijden en legt de artikelen 101 jo 103 GMVo jo de artikelen 2.20 lid 1 jo 2.21 en

2.22 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) ten grondslag aan haar vordering tot vergoeding van die schade en aan haar overige vorderingen.

4.5. [X] c.s. voert verweer.

4.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de vrijwaringszaak

4.7. [X] c.s. vordert - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad dat Seva wordt veroordeeld om aan [X] c.s. te betalen al hetgeen waartoe [X] c.s. in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, inclusief de proceskosten van de hoofdzaak, met veroordeling van Seva in de kosten van de vrijwaring te begroten op de voet van artikel 1019h Rv.

4.8. [X] c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [X] de partij Bacardi producten waarvan Bacardi in de hoofdzaak stelt dat [X] daarmee inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi, heeft betrokken van Seva. Indien deze producten zoals Bacardi stelt niet op de Europese markt verhandeld mogen worden, is Seva in de nakoming van haar verplichtingen jegens [X] tekortgeschoten. Immers, dan zou de verkoop van Seva aan [X] ook reeds een inbreuk op de rechten van Bacardi zijn en heeft Seva 'verboden waar' geleverd die niet vrij verhandeld kan worden. Subsidiair heeft Seva daarmee onrechtmatig jegens [X] gehandeld.

4.9. Seva voert verweer.

4.10. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak

5.1. Gelet op de woonplaats respectievelijk vestigingsplaats van [X] c.s. is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op basis van de artikelen 95 lid 1, 96 onder a en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet. Die bevoegdheid is ook niet bestreden door [X] c.s.

in de hoofdzaak

inbreuk

5.2. Deze zaak gaat om parallelimport van rum onder het merk BACARDI. Bacardi stelt dat [X] c.s. betrokken is bij het aanbieden en verhandelen in Nederland van producten voorzien van het merk BACARDI die niet door en/of met toestemming van Bacardi binnen de EER in het verkeer zijn gebracht.

5.3. Ingevolge artikel 9 lid 1 onder a GMVo kan de merkhouder iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch

verkeer verbieden dat gelijk is aan zijn Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Ingevolge het tweede lid van voornoemd artikel kan de merkhouder (voor zover hier relevant) verbieden dat waren onder dit teken worden aangeboden, in de handel worden gebracht of daartoe in voorraad worden gehouden (sub b), en dat waren worden ingevoerd (sub c).

5.4. Vast staat dat [X] de partij Bacardi producten die zijn voorzien van het merk BACARDI heeft verkocht aan De Klok. [X] heeft de partij niet betrokken van Bacardi en evenmin heeft Bacardi toestemming verleend voor het verhandelen van de partij. Hiermee staat de merkinbreuk in beginsel vast.

5.5. [X] c.s. heeft betwist dat van merkinbreuk sprake is met de stelling dat sprake zou zijn van toelaatbare transitohandel omdat [X] de partij Bacardi producten op douanestatus T1 (niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot in de Europese Unie zijn binnengebracht respectievelijk geplaatst) van Seva heeft gekocht en verder heeft verhandeld zodat geen sprake is van goederen die in het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap zijn gebracht en verhandeld.

5.6. Dit verweer faalt. Tijdens de zitting heeft [X] c.s. namelijk verklaard dat hij op advies van Loendersloot (het douane-entrepot waar de partij Bacardi producten voor hem werd opgeslagen) de partij Bacardi producten heeft laten omzetten van douanestatus T1 naar douanestatus T2 onder schorsing van accijns om deze aldus binnen de EER te kunnen verhandelen. Vervolgens heeft [X] de partij verkocht en geleverd aan De Klok onder schorsing van accijns. Op de factuur van Sanminez International aan De Klok staat met zoveel woorden “goods sold duty suspended” (zie hiervoor in 3.8). Dat zoals Bacardi stelt goederen door de omzetting van T1 naar T2 communautaire goederen zijn geworden die zich in het vrije verkeer van de Europese Gemeenschap bevinden en dat [X] deze goederen heeft verhandeld, is door [X] c.s. niet betwist zodat de rechtbank daarvan in deze zaak dan ook vanuit zal gaan. Anders dan [X] c.s. stelt, geldt het verhandelen door [X] van de partij Bacardi producten derhalve niet als transitohandel in goederen met douanestatus T1 en is sprake van merkinbreuk.

5.7. [X] c.s. heeft voorts betwist dat Sandostine merkinbreuk heeft gepleegd. [X] c.s. betwist dat Sandostine handelt in alcoholische dranken en dus ook in Bacardi producten.

5.8. Tijdens de zitting heeft [X] c.s. nader verklaard dat [X] onder het vaandel van Sandostine zijn bedrijf Sanminez mag opzetten. Dit houdt volgens [X] c.s. in dat [X] de naam Sandostine en de infrastructuur van Sandostine mag gebruiken, zoals het email adres [\[x\]@sandostine.nl](mailto:[x]@sandostine.nl). Ook gebruikt [X] het account en de inloggegevens van Sandostine voor het publiceren van advertenties op diverse adverteerderswebsites voor handelaren, zoals www.alibaba.com. In de advertentietekst zelf zet [X] dat de aangeboden dranken afkomstig zijn van Sanminez zoals blijkt uit de voorbeelden van advertenties die Bacardi heeft overgelegd (zie hiervoor in 4.3). [X] c.s. heeft verklaard dat [X] al zijn transacties op naam van zijn eenmanszaak Sanminez verricht. [X] c.s. bestrijdt dat de tabel met vermelding van ‘Rum Bacardi Black USA health warning’ producten (overgelegd als productie 7 door Bacardi) hiervoor opgenomen in 4.2 op haar website www.sandostine.nl heeft gestaan. [X] c.s. heeft verklaard dat [X] deze tabel heeft gepubliceerd op de website www.alibaba.com. De tabel bevat volgens [X] c.s. een standaardoverzicht van producten die Sanminez kan

leveren. Het enkele aanbieden van de Bacardi producten levert echter geen merkinbreuk op, aldus nog steeds [X] c.s.

5.9. Het verweer van [X] c.s. faalt. Bacardi kan zich niet alleen verzetten tegen het zonder haar toestemming verhandelen van waren voorzien van het BACARDI merk maar ook tegen het aanbieden daarvan, zoals hiervoor overwogen in 5.3. [X] c.s. betwist weliswaar dat de tabel met vermelding van ‘Rum Bacardi Black USA health warning’ producten (overgelegd als productie 7 door Bacardi) op haar website www.sandostine.nl heeft gestaan maar [X] heeft de tabel naar eigen zeggen wel op de website www.alibaba.com gezet. Ook heeft [X] c.s. verklaard dat [X] - met toestemming van Sandostine - voor het adverteren op www.alibaba.com gebruik maakt van het account van Sandostine. Uit de door Bacardi overgelegde voorbeelden van advertenties op www.alibaba.com (zie hiervoor in 4.3) blijkt dat advertenties als afkomstig van ‘SANDOSTINE VOF’ in het advertentie-overzicht worden vermeld. Voor bezoekers van die website heeft Sandostine derhalve te gelden als de adverteerder of te wel degene die de producten aanbiedt. Dit wordt niet anders indien de stelling van [X] c.s. juist is dat [X] in de advertentietekst zelf (die zo begrijpt de rechtbank eerst zichtbaar wordt na het aanklikken van de advertentie in het overzicht) aangaf dat Sanminez de betreffende producten aanbood. In dat geval blijft Sandostine de aanbieder en ligt het veeleer voor de hand dat de gebruiker van de website zal veronderstellen dat Sanminez onderdeel is van Sandostine.

5.10. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee vast komen te staan dat Sandostine Bacardi producten heeft aangeboden. Door [X] c.s. is niet bestreden dat de website www.alibaba.com zich (in ieder geval mede) richt op publiek in de Europese Gemeenschap. Ook is door [X] c.s. niet bestreden dat de betreffende producten ‘Rum Bacardi Black USA health warning’ niet door Bacardi in de EER op de markt zijn gebracht en dat Sandostine geen toestemming heeft gekregen van Bacardi voor de verhandeling van deze producten. Daarmee staat vast dat Sandostine inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi.

5.11. De stelling van [X] c.s. dat Sandostine geen alcoholhoudende dranken (dus ook geen niet-Europese Bacardi producten) verhandelt en dit ook nooit heeft gedaan, doet hieraan - ook indien juist - niet af.

Vorderingen

5.12. Hiervoor in 5.6 en 5.10 heeft de rechtbank geconcludeerd dat [X] c.s. inbreuk heeft gepleegd op de merkrechten van Bacardi. In het geval van [X] is de inbreuk gepleegd door de verkoop en levering van de partij Bacardi producten aan De Klok op 16 juni 2009 zoals blijkt uit de factuur. De rechtbank gaat er verder vanuit dat de advertentie met de tabel (productie 7) op of omstreeks 26 juli 2010 openbaar is gemaakt namens Sandostine nu [X] c.s. de door Bacardi genoemde openbaarmakingsdatum niet heeft bestreden.

5.13. Het voorgaande leidt ertoe dat het gevorderde merkinbreukverbod toewijsbaar is jegens [X] c.s. als in het dictum verwoord. Het verbod is aangepast met het oog op het vermijden van onnodige executiegeschillen terwijl ook de middellijke vorderingen (doen plegen) worden afgewezen, alleen al bij gebreke van enige toelichting daarop. De dwangsom zal voor zover die een overtreding per product betreft, worden gematigd en wordt overigens gemaximeerd als in het dictum verwoord.

5.14. Bacardi vordert voorts een verklaring voor recht dat [X] c.s. aansprakelijk is voor alle schade die zij ten gevolge van de merkinbreuken door [X] c.s. heeft geleden en veroordeling van [X] c.s. om die schade, te berekenen aan de hand van de opgave door [X] c.s., althans nader op te maken bij staat, te vergoeden. Uit de vaststelling van merkinbreuk volgt op grond van het bepaalde in de artikelen 14 en 101 GMVo jo artikel 2.21 BVIE dat Bacardi als houder van het Gemeenschapsmerk waarop inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade. Vast staat dat [X] c.s. ten minste de partij Bacardi producten heeft verkocht van 740 dozen. De rechtbank acht de mogelijkheid dat Bacardi hierdoor schade heeft geleden aannemelijk. [X] c.s. is aansprakelijk voor de door Bacardi ten gevolge van de inbreuken geleden schade. Daar Bacardi thans onvoldoende heeft gesteld betreffende de omvang van haar schade (zij vordert juist opgave van gegevens om de schade vast te kunnen stellen) maar wel aannemelijk is dat Bacardi schade heeft geleden, dient de hoogte van die schade bij staat te worden opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor de gevorderde wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding. De rechtbank ziet niet in welk belang Bacardi daarnaast nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht dat [X] c.s. aansprakelijk is voor alle schade die zij ten gevolge van de merkinbreuken heeft geleden, zodat dat gedeelte van de vordering niet zal worden toegewezen.

5.15. Naast schadevergoeding vordert Bacardi winstafdracht. Gedaagden hebben betwist dat voldaan is aan het vereiste van kwade trouw als bedoeld in artikel 2.21 lid 4 BVIE. Van 'gebruik te kwader trouw' als bedoeld in voornoemd artikel is sprake in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, waaraan is voldaan indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan.¹ Met de stelling van [X] c.s. dat [X] op advies van Loendersloot de partij Bacardi producten van T1 naar T2 heeft laten omzetten, heeft [X] c.s. onvoldoende gemotiveerd betwist dat [X] zich bewust is geweest van het inbreukmakend handelen. [X] c.s. heeft niet bestreden zich bewust te zijn geweest van de merkinbreuk ten aanzien van het aanbieden van Bacardi producten met 'US health warning' door middel van het adverteren van de tabel (productie 7) op de website www.alibaba.com. Bacardi heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Bacardi zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd.

5.16. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuken en het recht op schadevergoeding dan wel winstafdracht, is de vordering tot het doen van opgave van leveranciers, aantallen ingekochte en/of door leveranciers geleverde inbreukmakende Bacardi producten, inkooprijzen, leverdata, voorraad, afnemers, aan afnemers geleverde aantallen, verkoopprijzen, netto winst en winstberekening eveneens toewijsbaar. [X] c.s. heeft weliswaar gesteld dat zij Bacardi reeds de gevraagde informatie heeft verstrekt, hetgeen door Bacardi is betwist, maar de gevorderde opgave is niet gemotiveerd betwist. De opgave betreft uitsluitend inbreukmakende Bacardi producten, waaronder de rechtbank verstaat alle in de Europese Gemeenschap door [X] c.s. ingekochte, geleverd gekregen, (al

¹ Benelux Gerechtshof, 11 februari 2008 (IWC v Michel), LJN: BG6935.

dan niet door derden voor gedaagden) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan door [X] c.s. niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend T1 status hebben gehad en derhalve bij voortdurende voortdurende uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de Europese Unie (hierna tezamen te noemen: 'Inbreukmakende Bacardi Producten'). Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is een opgave vanaf 16 juni 2009 door [X] en vanaf 26 juli 2010 door Sandostine toewijsbaar. Nu [X] c.s. een inbreukverbod op straffe van een dwangsom opgelegd krijgt en opgave dient te doen van de door haar ingekochte, geleverd gekregen en in voorraad gehouden Inbreukmakende Bacardi Producten, ziet de rechtbank niet in welk rechtens te respecteren belang Bacardi daarnaast nog heeft bij de door haar gevorderde opgave van de hoeveelheden Bacardi producten die naar haar onderweg zijn maar nog niet zijn geleverd, noch van de producten die bij [X] c.s. besteld zijn maar nog niet zijn geleverd zodat [X] c.s. daarvan geen aparte opgave hoeft te doen.

5.17. De gevorderde accountantscontrole over de opgave is toewijsbaar. [X] c.s. heeft weliswaar gewezen op het feit dat in een eerder stadium reeds toegang tot de administratie aan Bacardi is aangeboden maar een accountant heeft zij niet willen toelaten. De gevorderde dwangsom in verband met het doen van opgave is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de rechtbank een dwangsom van €5.000,- per dag proportioneel acht en daar een maximum van €500.000,- aan zal verbinden.

5.18. De gevorderde overdracht van voorraden om niet wordt afgewezen. De artikelen 101 jo 102 GMVo jo 2.22 lid 1 BVIE geven Bacardi slechts het recht om afgifte ter definitieve verwijdering uit het handelsverkeer dan wel vernietiging te vorderen van inbreukmakende producten. Het recht op afgifte (zonder verwijdering/vernietiging) komt Bacardi slechts toe bij wijze van schadevergoeding, maar Bacardi vordert geen schadevergoeding middels afgifte.

5.19. Hetgeen partijen overigens nog ter zake hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

Kosten

5.20. [X] c.s. zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten inclusief de kosten van het vrijwaringsincident en de kosten van het incident tot zekerheidstelling. Bacardi vordert de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv. Bacardi heeft haar kosten gespecificeerd en heeft aanvullend tijdens de zitting een definitieve kostenopgave overgelegd inclusief de kosten ten behoeve van de zitting. Het verweer van [X] c.s. tegen het late tijdstip van overleggen van deze aanvullende opgave wordt verworpen nu het naar Bacardi onweersproken heeft gesteld enkel gaat om een aanvulling op de reeds eerdere gedane opgave en [X] c.s. overigens niet heeft gesteld dat zij gelet op het late tijdstip van overleggen, niet meer op de aanvulling kan reageren. Volgens de definitieve opgave van Bacardi bedroegen de kosten van Bacardi €6.045,50. Nu [X] c.s. de kostenopgaven van Bacardi niet heeft bestreden, begroot de rechtbank de proceskosten op dit bedrag.

in de vrijwaringszaak

5.21. De rechtbank vat de stelling van [X] c.s. dat Seva ‘verboden waar’ aan [X] heeft geleverd die niet vrij verhandeld kan worden op als een beroep op artikel 7:15 BW. Ingevolge artikel 7:15 BW rust op de verkoper de verplichting de verkochte zaak in eigendom over te dragen vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard.

5.22. Seva betwist dat zij producten aan [X] heeft verkocht die inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi omdat zij de partij Bacardi producten op douanestatus T1 aan [X] heeft verkocht zoals blijkt uit de door haar overgelegde ‘release order’ van NBK en de factuur van NBK aan Seva (hiervoor vermeld in 3.13 en 3.14). Seva betwist voorts dat zij tekort is geschoten in de nakoming van de koopovereenkomst met [X] omdat zij op haar factuur (zoals vermeld in 3.9) die door [X] is geaccordeerd een waarschuwing heeft opgenomen dat de douanestatus van de goederen niet impliceert dat de merkrechten zijn uitgeput en dat de koper dient na te gaan of de goederen verhandeld mogen worden. Daarmee heeft Seva iedere aansprakelijkheid uitgesloten, aldus Seva.

5.23. Uit de door Seva overgelegde documenten volgt dat Seva de partij Bacardi producten onder douanestatus T1 aan [X] heeft verkocht (zie hiervoor in 3.12 tot en met 3.14). Zoals hiervoor in de hoofdzaak in 5.6 overwogen, heeft [X] c.s. tijdens de zitting zelf ook verklaard dat [X] de partij Bacardi producten onder T1 status van Seva heeft gekocht en dat hij vervolgens Loendersloot de status van de partij heeft laten wijzigen van T1 naar T2. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor in 5.6 in de hoofdzaak is overwogen, staat daarmee vast dat de verkoop door Seva aan [X] van de partij Bacardi producten ziet op een partij goederen met douanestatus T1. Dit betreft aldus niet-communautaire goederen ten aanzien waarvan met de verkoop door Seva aan [X] geen merkenrechtelijk relevante handeling is verricht.

5.24. Seva heeft [X] voorts (op de factuur) gewaarschuwd dat hij zelf dient na te gaan of de merkrechten ten aanzien van de partij Bacardi producten zijn uitgeput en of hij de goederen verder mag verhandelen op de markt waar hij dit wenst te doen. Voor zover bij goederen onder douanestatus T1 al sprake zou zijn van goederen met bijzondere lasten of beperkingen als bedoeld in artikel 7:15 BW, is voldaan aan het vereiste van het betreffende artikel dat [X] die last of beperking uitdrukkelijk heeft aanvaard nu hij de factuur van Seva met daarop de genoemde waarschuwingen heeft geaccordeerd. Dat partijen anderszins zijn overeengekomen dat Seva goederen aan [X] zou leveren die hij vrij zou mogen verhandelen binnen de Europese Gemeenschap is door [X] c.s. niet gesteld. Naar het oordeel van de rechtbank is dan ook geen sprake van een tekortkoming in de nakoming van de koopovereenkomst noch van enig onrechtmatig handelen van Seva.

5.25. Uit hetgeen [X] c.s. aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, blijkt op geen enkele wijze dat er een rechtsverhouding is tussen Seva en Sandostine op grond waarvan Seva aansprakelijk zou zijn voor merkinbreuk gepleegd door Sandostine. [X] c.s. heeft haar vordering ten aanzien van Sandostine dan ook onvoldoende gesubstantieerd.

5.26. Gelet op het voorgaande zal de vordering van [X] c.s. worden afgewezen.

5.27. Hetgeen partijen overigens nog ter zake hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

5.28. [X] c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de vrijwaringszaak in de proceskosten aan de zijde van Seva worden veroordeeld. Seva heeft in dit kader een vergoeding van haar werkelijke gemaakte kosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Tegen de door Seva tijdens de zitting overgelegde aanvullende kostenopgave (in aanvulling op de kostenopgave die op 20 september 2012 is overgelegd) heeft [X] c.s. geen bezwaar gemaakt (nu deze lager is dan de eerdere kostenopgave). Volgens de onweersproken opgave van Seva bedroegen haar kosten €13.249,45. De rechtbank begroot de proceskosten op dit bedrag.

6. De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak

6.1. beveelt [X] c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Europese Gemeenschap op het merk BACARDI met nummer 123240, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden elk gebruik in de Europese Gemeenschap in het economisch verkeer van producten die zijn voorzien van het merk BACARDI, die niet door Bacardi of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, waarbij onder gebruik in het economisch verkeer in ieder geval dient te worden verstaan het invoeren, het verkopen, het te koop aanbieden, het leveren, het anderszins gebruiken in het economisch verkeer, dan wel het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, en veroordeelt de partij die in strijd handelt met het hiervoor geformuleerde bevel tot betaling van een dwangsom van €10.000,- voor iedere dag dat, dan wel van €500,- voor ieder product waarmee - zulks ter keuze van Bacardi - door de betreffende gedaagde na betekening van dit vonnis aan dit bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum van €500.000,-;

6.2. beveelt [X] c.s. om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Bacardi, mr. N.W. Mulder, een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door deze accountant gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

- a. de leverancier(s) bij wie [X] vanaf 16 juni 2009 en Sandostine vanaf 26 juli 2010 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft ingekocht, onder vermelding van datum, volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s);
- b. de aan [X] vanaf 16 juni 2009 en Sandostine vanaf 26 juli 2010 geleverde aantallen, prijzen en leverdata van Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per leverancier en tijdstip, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
- c. de op de datum van betekening van het vonnis onder [X] c.s. en/of ten behoeve van [X] c.s. onder derden aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;

-
- d. de namen van alle afnemers aan wie [X] vanaf 16 juni 2009 en Sandostine vanaf 26 juli 2010 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft geleverd, onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s), zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummers van de opslagloodsen en/of tussenpersonen waarvandaan de Inbreukmakende Bacardi Producten aan de afnemers zijn geleverd;
- e. de aan de onder d. genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van de Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
- f. het totale aantal Inbreukmakende Bacardi Producten dat [X] vanaf 16 juni 2009 en Sandostine vanaf 26 juli 2010 heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden, afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;
- g. de netto winst die [X] vanaf 16 juni 2009 en Sandostine vanaf 26 juli 2010 per verkocht Inbreukmakend Bacardi Product heeft gemaakt en de exacte wijze waarop die winst is berekend; en veroordeelt de partij die in strijd handelt met de hiervoor in 6.2 geformuleerde bevelen tot betaling van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag dat de betreffende gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met die bevelen, met een maximum van €500.000,-;

6.3. veroordeelt [X] c.s. tot:

- vergoeding van de schade van Bacardi die het gevolg is van de verhandeling van de Inbreukmakende Bacardi Producten door gedaagden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, of, ter keuze van Bacardi,
- afdracht van de door [X] c.s. met de verhandeling van de Inbreukmakende Bacardi Producten genoten netto winst conform de opgave daarvan als bedoeld in 6.2 sub g van dit vonnis, aan de advocaat van Bacardi op een daartoe door hem op te geven bankrekening;

6.4. veroordeelt [X] c.s. in de kosten van de hoofdzaak, aan de zijde van Bacardi tot op heden begroot op €6.045,50;

6.5. verklaart dit vonnis in deze zaak tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

in de vrijwaringszaak

6.7. wijst de vorderingen af;

6.8. veroordeelt [X] c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Seva tot op heden begroot op €13.249,45;

6.9. verklaart dit vonnis in deze zaak wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op
14 november 2012.