

**vonnis**

**RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 325465 / HA ZA 08-3970

**Vonnis in het incident en het hoofdgeding van 22 december 2010**

in de zaak van

1. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar vreemd recht **BACARDI AND COMPANY LIMITED**,  
gevestigd te Liechtenstein,
2. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar vreemd recht **BACARDI INTERNATIONAL LIMITED**,  
gevestigd te Hamilton, Bermuda  
eiseressen,  
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.**,  
gevestigd te Leiden,  
gedaagde,  
advocaat mr. T.A. Vermeulen te Rotterdam.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk BACO respectievelijk BIL genoemd worden en tezamen Bacardi, voor de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud. Gedaagde zal hierna Van Caem genoemd worden. De procedure is voor Bacardi behandeld door mrs. N.W. Mulder en R.E. van Schaik, advocaten te Amsterdam.

**1. De procedure**

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 17 oktober 2008;
  - de akte indiening producties zijdens Bacardi van 3 december 2008 met producties 1 tot en met 9;
  - de incidentele conclusie tot het stellen van zekerheid zijdens Van Caem van 25 februari 2009;
  - de conclusie van antwoord in het incident tot het stellen van zekerheid zijdens Bacardi van 11 maart 2009;
  - het tussenvonnis in het incident tot het stellen van zekerheid van 8 april 2009;
  - de conclusie van antwoord van 12 augustus 2009 met productie 1;
  - het tussenvonnis van 25 augustus 2009, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

- 
- de akte indiening aanvullende producties en akte wijziging en vermindering van eis zijdens Bacardi, waarbij onder meer een incidentele vordering is ingesteld, met producties 10 tot en met 25 van 17 februari 2010;
  - het proces-verbaal van comparitie van 17 februari 2010, de daarin vermelde eiswijziging en de daarin vermelde stukken;
  - de akte van Bacardi van 24 maart 2010 met producties 26 en 27;
  - de akte van Van Caem van 28 april 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Bacardi is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van (alcoholhoudende) dranken.

2.2. BACO is houder van de volgende merkinschrijvingen, alle voor (onder meer) alcoholhoudende dranken die in klasse 33 zijn geklassificeerd (hierna tezamen te noemen: 'de Bacardi merken'):

- a. het Gemeenschapswoordmerk GREY GOOSE, ingeschreven onder nummer 363374 op 30 oktober 1998 en aangevraagd op 4 november 1996;
- b. de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk MARTINI, ingeschreven onder nummer 255561 op 10 mei 1962;
- c. het Gemeenschapswoordmerk MARTINI, ingeschreven onder nummer 3511301 op 4 februari 2005 en aangevraagd op 31 oktober 2003;
- d. het Gemeenschapswoordmerk BACARDI, ingeschreven onder nummer 123240 op 25 mei 1998 en aangevraagd op 1 april 1996;
- e. het Gemeenschapswoordmerk BOMBAY SAPPHIRE, ingeschreven onder nummer 885897 op 19 november 1999 en aangevraagd op 23 juli 1998;
- f. het Gemeenschapswoordmerk DEWAR'S, ingeschreven onder nummer 3117256 op 29 oktober 2004 en aangevraagd op 21 maart 2003.

2.3. BIL is licentiehouder voor de in 2.2. omschreven merkinschrijvingen en als zodanig bevoegd om de Bacardi merken te gebruiken voor de productie, verkoop en marketing van alcoholhoudende dranken.

2.4. Van Caem drijft een handelsonderneming in de import en export van alcoholische dranken. Van Caem laat haar handelswaar regelmatig opslaan in douane-entrepots in Nederland, zonder dat deze de douanestatus van communautaire goederen verkrijgen in de zin van het Communautair Douanewetboek (Verordening EEG nr. 2913/92). Daartoe worden deze goederen opgeslagen onder 'T1' verband, als bedoeld in artikel 341 van Verordening EEG nr. 2454/93.

2.5. Op 26 november 2007 heeft Van Caem Cobana Distribution Rights Ltd te Bicester, Verenigd Koninkrijk gefactureerd voor de verkoop en levering van alcoholhoudende dranken die voorzien waren van één van de verschillende in 2.2. omschreven merken (hierna: 'Bacardi producten'). Blijkens een op deze transactie betrekking hebbende vrachtbrief zijn de Bacardi producten in Rochester, Verenigd Koninkrijk aan Cobana geleverd.

2.6. Van Caem heeft in 2008 en 2009 Bacardi producten opgeslagen bij douane expediteur Loendersloot onder T1 verband. In een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 december 2009 is Loendersloot veroordeeld om (samengevat) documenten over te leggen aan Bacardi waaruit de in- en uitslag blijkt van Bacardi-producten die zij voor Van Caem tussen 1 januari 2008 en 9 december 2009 onder zich hield, voorzover die goederen afkomstig waren van buiten de EER en gedurende de opslag voor Van Caem de douanestatus van communautaire goederen hebben verkregen. Accountantskantoor KPMG heeft deze informatie bestudeerd en een verslag gemaakt van haar bevindingen. Daarin schrijft zij onder meer:

*Loendersloot identified 446 relevant transactions which have been taken into account during our investigation. Loendersloot performed the following procedures to obtain these relevant transactions:*

*(...)*

*5. Loendersloot filtered out all transactions related to change in the customs status for non-community goods to community goods. Taking this filter into account, a total number of 458 transactions were identified;*

*6. Loendersloot filtered out all transactions on or after 9 December 2009. Taking this filter into account, a total number of 446 transactions were identified;*

2.7. Bacardi heeft op 21 november 2006 conservatoir beslag tot afgifte gelegd onder Mevi Internationaal Expeditiebedrijf B.V. te Rotterdam op aan Van Caem toebehorende Bacardi producten. De deurwaarder heeft blijkens zijn proces-verbaal geconstateerd dat van een aantal van de in beslag genomen en aan Van Caem toebehorende Bacardi-producten de productcodes op de flessen zelf waren verwijderd.

2.8. In het vonnis gewezen in het opheffingskortgeding naar aanleiding van het in 2.6. bedoelde beslag, heeft de voorzieningenrechter overwogen:

*3.3. (...) Op 2 januari 2007 heeft de voorzieningenrechter tijdens de gerechtelijke plaatsopneming geconstateerd dat op de uit Mexico afkomstige flessen Bacardi die aangetroffen zijn onder lotnummer 06-1097 vorenbedoelde productcodes, zich bevindende aan de zijkant van de fles zijn verwijderd, althans getracht is deze te verwijderen.*

2.9. Op 19 september 2008 heeft Bacardi conservatoir bewijsbeslag laten leggen op zich onder Van Caem bevindende schriftelijke en digitale bescheiden, die betrekking hebben op de verhandeling van Bacardi producten door Van Caem, waarbij kopieën van deze bescheiden vervolgens in gerechtelijke bewaring zijn gegeven aan DigiJuris B.V. te Nijkerk.

---

### 3. Het geschil

3.1. Bacardi vordert na eiswijziging - samengevat – incidenteel om Van Caem te veroordelen opgave te doen van haar inkoop-, voorraad- en verkoopgegevens van Bacardi producten en de daarmee behaalde winst vanaf 1 januari 2003 voorzover het gedecodeerde producten betreft en producten die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht, alsmede opgave van aantallen producten die met T1 status door haar bij derden zijn opgeslagen en vervolgens zijn vrijgemaakt. Voorts vordert Bacardi incidenteel inzage in de gegevens die in bewaring zijn gegeven aan de in 2.9. genoemde gerechtelijk bewaarder. In de hoofdzaak vordert Bacardi een verbod om inbreuk te maken op haar merkrechten, met name door het verhandelen in de EER van Bacardi producten die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht en gedecodeerde Bacardi producten. Daarnaast vordert Bacardi een verbod van Van Caem om onrechtmatig te handelen door het verhandelen van gedecodeerde Bacardi producten. Voorts vordert Bacardi dezelfde opgave en inzage als zij in het incident vordert. Bacardi vordert daarnaast afgifte van de voorraad inbreukmakende Bacardi producten van Van Caem, een verklaring voor recht dat Van Caem de kosten van de gerechtelijke bewaring en beschrijving en buitengerechtelijke kosten verschuldigd is, winstafdracht, alsmede een verklaring voor recht dat Van Caem aansprakelijk is voor de door Bacardi geleden schade, te berekenen aan de hand van de opgave en/of inzage, althans nader op te maken bij staat. Tot slot vordert Bacardi een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Bacardi legt aan haar vorderingen in het hoofdgeding ten grondslag dat Van Caem inbreuk maakt op haar merkrechten door Bacardi producten te verhandelen in de EER die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht en/of die zijn gedecodeerd. Bacardi stelt daartoe onder meer dat Van Caem Bacardi producten voor zich laat opslaan in douane-entrepots in Nederland onder T1 status, om de douanestatus van deze goederen vervolgens gedurende de opslag te (laten) wijzigen in 'AGD' of 'T2' status, waarmee de goederen in het vrij verkeer van goederen in de EER worden gebracht ('vrijgemaakt'). Daarmee maakt Van Caem inbreuk op haar merkrechten op grond van artikel 9 lid 1 sub a van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), aldus Bacardi. Daarnaast stelt Bacardi dat zij gegronde redenen heeft om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van gedecodeerde Bacardi producten, alsmede dat die verhandeling onrechtmatig jegens haar is, omdat dit haar belemmert in het waarborgen van de voedselveiligheid van die producten. Bacardi stelt dat zij schade lijdt ten gevolge van de gestelde merkinbreuk en onrechtmatige gedragingen van Van Caem. De incidentele vorderingen baseert Bacardi op dezelfde grondslagen, alsmede op de artikelen 1019a jo. 843a Rv.

3.3. Van Caem voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

---

#### 4. De beoordeling

##### in het hoofdgeding

##### bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Bacardi zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van artikel 96 jo. 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Van Caem in Nederland is gevestigd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op voor de Benelux geldende merkrechten en onrechtmatige daad, is deze rechtbank bevoegd omdat Van Caem in dit arrondissement is gevestigd.

##### Verhandeling niet-uitgeputte waren?

4.2. Tussen partijen is in de eerste plaats in geschil de vraag of Van Caem merkinbreuk heeft gemaakt door Bacardi producten te verhandelen die niet door of met toestemming van Bacardi in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in het verkeer zijn gebracht. Van Caem stelt zich op het standpunt dat zij de Bacardi producten die zij in de EER verhandelt, niet in de EER in het verkeer heeft gebracht, maar geleverd heeft gekregen van handelaren binnen de EER, zodat niet vaststaat dat deze goederen zonder toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. Van Caem handelt wel in niet-uitgeputte Bacardi producten, maar slechts buiten de EER. Deze laatste categorie producten slaat zij slechts onder T1 verband op bij douane-expediteurs, zodat die niet door haar in de EER in het verkeer worden gebracht, aldus Van Caem.

4.3. Uitgangspunt bij de beoordeling van het beroep op uitputting door Van Caem is, dat de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept, tenzij deze er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen<sup>1</sup>.

4.4. Vaststaat dat Van Caem in de Gemeenschap Bacardi producten heeft verkocht en geleverd aan Cobana Distribution Rights Ltd. Ter zitting heeft Van Caem verklaard dat zij niet weet of deze Bacardi producten door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. Bij haar stelling dat het aan Bacardi is om te bewijzen dat de Bacardi producten niet zijn uitgeput verliest Van Caem uit het oog dat zij degene is die zich op uitputting beroept en dit dient te onderbouwen (als de in 4.3. beschreven uitzondering niet van toepassing is). In het licht van de gemotiveerde stelling van Bacardi dat deze producten niet door haar of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, heeft van Van Caem haar beroep op uitputting van de aan Cobana geleverde partij onvoldoende gemotiveerd. Van Caem heeft ter zitting zelfs erkend dat voor haar niet is na te gaan of deze waren door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. De rechtbank stelt dan ook vast dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door de levering aan Cobana.

<sup>1</sup> HvJ EG 8 april 2003, C-244/00, LJN BF8104, Van Doren/Lifestyle ('Stüssy')

4.5. Daarnaast blijkt uit het in 2.6. geciteerde rapport van KPMG dat Van Caem in 2008 en 2009 de douanestatus van 446 zendingen Bacardi producten, die aanvankelijk bij Loendersloot als niet-communautaire goederen waren opgeslagen (T1 status), heeft laten wijzigen in communautaire goederen (AGD of T2 status). Van Caem heeft ter betwisting van het rapport van KPMG gewezen op haar verweren tegen door Bacardi overgelegde documenten betreffende Bacardi producten die bij Mevi waren opgeslagen. Dat zijn echter andere documenten dan de administratie van Loendersloot die KPMG heeft onderzocht, zodat zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet duidelijk is waarom die verweren ook gelden voor de administratie van Loendersloot. Nu verdere motivering van de betwisting van de inhoud van het rapport van KPMG ontbreekt, komt de rechtbank niet toe aan het door Van Caem aangeboden bewijs van haar stelling dat zij niet-uitgeputte Bacardi producten uitsluitend in T1 verband heeft laten opslaan in de EER. De rechtbank stelt dan ook vast dat Van Caem in 2008 en 2009 de douanestatus van 446 zendingen Bacardi producten van T1 status in T2/AGD status heeft laten wijzigen.

4.6. In tegenstelling tot hetgeen Van Caem stelt, worden door het wijzigen van de T1 status van goederen in T2/AGD status bij de douane autoriteiten die goederen, die zich reeds als non-communautaire goederen fysiek in de EER bevonden, in de EER in het verkeer gebracht. Daarmee heeft Van Caem waren voorzien van de Bacardi merken ingevoerd.

#### Gedecodeerde producten

4.7. Uit het in 2.7. geciteerde proces-verbaal en het in 2.8. geciteerde kortgedingvonnis blijkt dat in 2006 bij Mevi Bacardi producten in beslag zijn genomen waarvan de flessen waren gedecodeerd. Van Caem betwist dit niet, maar stelt dat de verwijdering van de codes zo moeilijk zichtbaar was, dat zij dat niet had gezien. Voor de merkenrechtelijke vraag of de waren zodanig zijn gewijzigd dat Bacardi een gegronde reden heeft om zich tegen verdere verhandeling te verzetten, is echter niet relevant of Van Caem bekend was met die decodering, zodat dit verweer haar niet kan baten tegen het beroep van Bacardi op merkinbreuk.

4.8. Van Caem heeft voorts gesteld dat de bewuste flessen onder T1 verband waren opgeslagen, zodat de Gemeenschapsmerken Verordening daarop niet van toepassing is. Bacardi heeft deze stelling betwist, waarna Van Caem specifiek bewijs van deze stelling heeft aangeboden. Nu voor goederen onder T1 verband een uitzondering geldt op de hoofdregel dat de Gemeenschapsmerken Verordening van toepassing is op waren die zich bevinden op het grondgebied van de EER, rust op Van Caem de bewijslast ter zake het beroep op die uitzondering. De rechtbank zal Van Caem derhalve toelaten om te bewijzen dat de bij Mevi opgeslagen Bacardi producten met lotnummer 06-1097, als bedoeld in 2.7. en 2.8. van dit vonnis, voortdurend in T1-verband in voorraad zijn gehouden door of namens Van Caem. De rechtbank veronderstelt dat Van Caem dit bewijs zal willen leveren door middel van het overleggen van bescheiden. Van Caem zal die bij akte in het geding kunnen brengen. De zaak zal hiertoe naar de rol worden verwezen. Indien Van Caem het bewijs mede wenst te leveren door het doen horen van getuigen, dan dient zij gelijktijdig op die roldatum om een dag- en urubepaling te verzoeken en daarbij opgave te doen van de namen van de getuigen en de verhinderdata van die getuigen, partijen en de raadslieden. Blijft een dergelijk verzoek achterwege dan zal Bacardi in de gelegenheid worden gesteld om bij antwoordakte te reageren en daarbij desgewenst een contra-enquete te verzoeken.

4.9. Voorzover Van Caem niet in haar bewijsopdracht zou slagen, overweegt de rechtbank als volgt. Tussen partijen is in confesso dat het voor Bacardi niet mogelijk is een recall uit te voeren bij gedecodeerde producten, zodat Bacardi naar het oordeel van de rechtbank een gegronde reden heeft om zich tegen verdere verhandeling van gedecodeerde Bacardi producten te verzetten, gelegen in de voedselveiligheid van de door haar geproduceerde producten en de daaraan verbonden reputatie van haar merken. Indien Van Caem niet slaagt in de in 4.8. bedoelde bewijsopdracht, zou Van Caem derhalve tevens inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben.

#### Onrechtmatige daad

4.10. Voor zover Van Caem zou slagen in haar bewijsopdracht, zou de vraag aan de orde komen of Van Caem onrechtmatig jegens Bacardi heeft gehandeld door de in 2.7 en 2.8 omschreven gedecodeerde waren in voorraad te hebben. Van Caem heeft met betrekking tot de gedecodeerde flessen gesteld dat de decoding van de bewuste partij slechts met veel moeite geconstateerd kon worden en dat zij het bij haar eigen inspectie daarom niet had bemerkt. Voorts heeft Van Caem gesteld dat zij de betreffende partij flessen niet zelf heeft gedecodeerd. Bacardi heeft deze stellingen onvoldoende gemotiveerd betwist.

4.11. Naar aanleiding hiervan oordeelt de rechtbank als volgt. Daargelaten de vraag of het in voorraad houden van gedecodeerde Bacardi producten onder T1 verband valt aan te merken als een onrechtmatige daad, kan de rechtbank niet vaststellen dat deze handelwijze aan Van Caem toerekenbaar is. Immers, het is niet komen vast te staan dat Van Caem wist of behoorde te weten dat de betreffende partij Bacardi producten was gedecodeerd. Van een onrechtmatige daad van Van Caem waarvoor zij schadeplichtig is jegens Bacardi, is reeds hierom geen sprake.

#### (Neven-)vorderingen

4.12. In het licht van de in overweging 4.8. omschreven bewijsopdracht, houdt de rechtbank iedere verdere beslissing in de hoofdprocedure aan.

#### **in het incident tot opgave en inzage**

4.13. Bacardi heeft bij eisenwijziging een incident tot opgave en inzage ingesteld. Beoordeling van dit incident is nodig, omdat de rechtbank in dit vonnis nog niet tot een eindoordeel komt.

4.14. Bacardi vordert in dit incident in de eerste plaats opgave van gegevens door Van Caem op de voet van artikel 1019a jo 843a Rv. Bacardi vordert daarnaast op dezelfde voet inzage in bescheiden van Van Caem die betrekking hebben op de verhandeling van Bacardi producten. Bacardi stelt dat zij belang heeft bij deze opgave en inzage om de omvang van de gestelde inbreuk te kunnen onderbouwen en de schade als gevolg daarvan te kunnen berekenen. Zoals uit het voorgaande blijkt, heeft de rechtbank ten aanzien van de gestelde verhandeling van niet-uitgeputte waren reeds vastgesteld dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door de levering aan Cobana en door 446 zendingen met Bacardi producten in de EER in het verkeer te brengen. Ten aanzien van gedecodeerde producten heeft Van Caem een bewijsopdracht gekregen. Tegen deze

---

achtergrond ziet de rechtbank niet in welk rechtmatig belang Bacardi in dit stadium van de procedure heeft bij de opgave of inzage ter onderbouwing van de omvang van de inbreuk ten behoeve van haar inbreukvordering. Bacardi vordert schadevergoeding nader op te maken bij staat zodat zij in dit stadium van de procedure, voorafgaand aan een eindvonnis, evenmin belang heeft bij opgave of inzage in de gevraagde gegevens voor de berekening van haar schade. De incidentele vorderingen tot opgave en inzage op de voet van artikel 1019a jo 843a Rv zal derhalve bij gebrek aan belang worden afgewezen.

4.15. Bacardi heeft haar incidentele vordering tot het doen van opgave tevens gebaseerd op artikel 2.22 lid 4 BVIE. Voor toewijzing van een gebod tot het doen van opgave op grond van dat artikel is echter vereist dat de rechtbank heeft beslist op de door Bacardi ingestelde vorderingen in de hoofdprocedure, zodat een vordering op die grondslag in dit incident prematuur is.

4.16. Bacardi zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit incident. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten aanhouden.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in het incident tot opgave en inzage**

- 5.1. wijst de vorderingen in het incident af;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan;

### **in het hoofdgeding**

- 5.3. laat Van Caem toe tot het leveren van bewijs dat de bij Mevi opgeslagen Bacardi producten met lotnummer 06-1097, als bedoeld in 2.7. en 2.8. van dit vonnis, voortdurend in T1-verband in voorraad zijn gehouden door of namens Van Caem;
- 5.4. bepaalt dat, indien Van Caem het bewijs wil leveren door overlegging van bewijsstukken, zij daartoe een akte kan nemen op de rolzitting van 19 januari 2011;
- 5.5. bepaalt dat Van Caem, indien zij het bewijs niet (uitsluitend) door overlegging van bewijsstukken wil leveren maar (tevens) door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel, dit gelijktijdig met de in 5.4. bedoelde akte aan de rechtbank dient te verzoeken met opgave van de namen van de te horen getuigen en opgave van verhinderdata van deze getuigen en beide partijen voor de drie daarop volgende maanden;
- 5.6. bepaalt dat Bacardi in de gelegenheid zal worden gesteld een antwoordakte te nemen indien een verzoek van Van Caem om (tevens) bewijs door het horen van getuigen en/of door een ander bewijsmiddel te leveren, achterwege blijft.



---

5.7. houdt iedere verdere beslissing aan;

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op  
22 december 2010.



Voor griffie/afschrift

22 DEC. 2010

BN De Griffier 