

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 406930 / KG ZA 11-1321

Vonnis in kort geding van 13 december 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Leiden,
eiseres,
advocaat mr. R.S. Meijer te 's-Gravenhage,

tegen

1. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging
BACARDI & COMPANY LIMITED,
gevestigd te Vaduz, Liechtenstein,
2. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging
BACARDI INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Hamilton, Bermuda
gedaagden,
advocaten mr. N.W. Mulder en mr. R.E. van Schaik te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Van Caem en Bacardi genoemd worden. De zaak is voor Van Caem behandeld door mr. G. van der Wal, mr. F.Y. van Schaik en mr. L.C.F. Bos, advocaten te respectievelijk 's-Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam en voor Bacardi door haar hierboven genoemde advocaten.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 17 november 2011 met producties 1 tot en met 7
 - de door Bacardi ten behoeve van de mondelinge behandeling overgelegde producties 1 tot en met 4
 - de door partijen overgelegde proceskostenopgaven
 - de mondelinge behandeling van 29 november 2011 en de daarbij door partijen overgelegde pleitnota's.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 14 september 2011 is in een bodemprocedure tussen partijen met het zaak/rolnummer 325465 / HA ZA 08-3970 een eindvonnis geweest (hierna: 'het eindvonnis'). Dit eindvonnis is op 19 september 2011 door Bacardi aan Van Caem betekend.

2.2. In de onder 2.1. bedoelde procedure is op 22 december 2010 een tussenvonnis geweest (hierna: het tussenvonnis). Hieronder volgen de relevante delen van dat vonnis:

2. De feiten

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

2.2. *[Bacardi & Company Ltd.] 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. *[Bacardi International Ltd.] is licentiehoudster 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 expeditie 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.

(...)

4. De beoordeling

in het hoofdgeding

(...)

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 bewijzen¹.

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 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.

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

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

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 decoding, 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 urrbepaling 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.

(...)

(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.*

(...)

5. De beslissing

De rechtbank

(...)

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;*

(...)

2.3. Vervolgens heeft Van Caem schriftelijke bewijsstukken in het geding gebracht. Daarna is het eindvonnis gewezen. Hieronder volgen de relevante delen daarvan:

2. De verdere beoordeling

2.1. *In het tussenvonnis van 22 december 2010 (hierna: 'het tussenvonnis') heeft de rechtbank Van Caem het bewijs opgedragen van het feit dat de bij haar expediteur Mevi opgeslagen Bacardi producten met lotnummer 06-1097, als bedoeld onder 2.7. en 2.8. van het tussenvonnis, voortdurend in T1 verband in voorraad zijn gehouden door of namens Van Caem.*

2.2. *Naar aanleiding van deze bewijsopdracht heeft Van Caem een tweetal producties overgelegd. In de eerste plaats heeft zij een kopie van een arrival notice overgelegd van Mevi aan Van Caem van 12 juni 2006. Het betreft een kennisgeving van de inslag door Mevi van Bacardi producten die zijn aangekomen op 9 juni 2006, waaronder een partij van 1000 eenheden Bacardi Carta Blanca, 0,75 liter, 37,5% met het referentienummer 763024/061097/F. Daarbij is vermeld dat deze goederen T1 status hebben. In de tweede plaats heeft Van Caem een kopie van een voorraadlijst overgelegd van Top Logistics B.V. van 3 januari 2011, waarop is vermeld dat Top Logistics 373 eenheden Bacardi Carta Blanca, 0,75 liter, 37,5% voor Van Caem onder T1 verband onder zich houdt. De in dit document vermelde referentie van deze partij eindigt met de codering 06[x]097-F (op de positie van de [x] is een op de kopie onleesbaar geworden cijfer afgedrukt). Uit de toelichting van Van Caem blijkt onweersproken dat Mevi haar naam na een verhuizing heeft gewijzigd in Top Logistics B.V..*

2.3. De rechtbank waardeert dit bewijs als volgt. Deze documenten tonen voldoende aan dat de op 21 november 2006 in beslag genomen partij Bacardi producten met lotnummer 06-1097 op 12 juni 2006 en 3 januari 2011 T1 status had. De vraag is evenwel of daarmee ook is aangetoond dat de bewuste partij in de tussenliggende periode voortdurend in T1 verband is opgeslagen. Van Caem stelt dat de documenten ook daarvan sluitend bewijs leveren. Zij voert daartoe aan dat het uitgesloten is dat goederen, als de T1 status al kan worden gewijzigd in T2 of AGD-status, vervolgens wederom de T1 status kunnen verkrijgen zonder dat de goederen daadwerkelijk worden uitgevoerd naar een bestemming buiten de EER. Daarnaast stelt Van Caem dat het terugdraaien van de statuswijziging niet voor de hand ligt, omdat er bij de statuswijziging van T1 verband naar communautaire goederen accijns voldaan dient te worden, die niet zonder meer teruggevorderd kan worden als de goederen daarna weer T1 status zouden verkrijgen. Bacardi heeft deze stellingen gemotiveerd betwist.

2.4. De rechtbank overweegt dat het voor Van Caem in ieder geval niet ongebruikelijk was om goederen eerst in T1 verband op te laten slaan en ze vervolgens gedurende de opslag T2 of AGD status te laten verkrijgen. Zoals onder 4.5. van het tussenvonnissen is vastgesteld, heeft Van Caem in 2008 en 2009 immers 446 zendingen Bacardi producten die bij Loendersloot waren opgeslagen laten wijzigen van T1 status in T2 of AGD status.

2.5. Van Caem heeft geen bewijs aangebracht van haar stelling dat het niet mogelijk is opgeslagen goederen waarvan de status is gewijzigd van T1 in T2/AGD, vervolgens weer T1 status te laten verkrijgen zonder dat de goederen fysiek worden uitgevoerd naar een bestemming buiten de EER. Bij de huidige stand van de procedure, waarbij aan Van Caem een bewijsopdracht was verleend, had dat wel op haar weg gelegen. Bij gebreke daarvan en in het licht van de gemotiveerde betwisting door Bacardi, is de rechtbank niet overtuigd van de juistheid van dit betoog van Van Caem. De stelling van Van Caem dat het terugdraaien van de T1 status onlogisch is omdat er dan al accijns is betaald, overtuigt de rechtbank evenmin. Van Caem erkent zelf al in een voetnoot bij haar nadere akte tot uitlating dat bij de plaatsing in AGD-status vooralsnog geen accijns wordt geheven. Het argument van Van Caem dat deze handelwijze onnodige accijnskosten zou opleveren, geldt derhalve niet voor goederen die onder AGD verband worden opgeslagen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door Van Caem overgelegde twee documenten dan ook onvoldoende om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de betreffende partij Bacardi producten voortdurend onder T1 verband is opgeslagen door Van Caem. Van Caem is derhalve niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Zoals reeds overwogen onder 4.9. van het tussenvonnissen heeft Van Caem derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben.

(Neven-)vorderingen

2.6. Gezien hetgeen onder 4.4. en 4.6. van het tussenvonnissen en 2.5. van dit vonnis is overwogen, concludeert de rechtbank dat Van Caem in 2007 inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi in de Gemeenschap door de transactie met Cobana Distribution Rights, in de jaren 2008 en 2009 446 inbreukmakende transacties heeft verricht en daarnaast nog inbreuk heeft gemaakt door de verhandeling van gedecodeerde producten in 2006. Op grond van deze inbreuken is het door Bacardi gevorderde inbreukverbod toewijsbaar. De rechtbank stelt de termijn waarop het verbod

ingaat op twee weken, daar Van Caem binnen die termijn redelijkerwijs het verbod moet kunnen naleven.

(...)

2.11. *In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuken en het recht op schadevergoeding danwel 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. De opgave betreft uitsluitend inbreukmakende Bacardi producten, waaronder de rechtbank verstaat alle in de Gemeenschap door Van Caem ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Van Caem) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan (i) de productcodes op het product zijn verwijderd of waarvan (ii) door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de Gemeenschap 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 Gemeenschap (hierna tezamen te noemen: 'Inbreukmakende Bacardi Producten'). Bacardi producten die aanvankelijk door Van Caem met T1 status bij douane-expediteurs in de Gemeenschap in voorraad zijn gehouden en vervolgens zijn vrijgemaakt, vallen derhalve onder de opgave, conform hetgeen in 4.6. van het tussenvonnis is overwogen. Bij een afzonderlijke opgave daarvan, zoals door Bacardi gevorderd, heeft zij derhalve geen belang. Aangezien de rechtbank heeft vastgesteld dat Van Caem gedurende meerdere jaren inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi en Bacardi gemotiveerd heeft gesteld dat Van Caem mogelijk ook al in 2003, 2004 en 2005 inbreuk maakte, is een opgave vanaf 1 januari 2003 toewijsbaar. De gevorderde accountantscontrole over de opgave is eveneens toewijsbaar. Nu Van Caem 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, zodat Van Caem daarvan geen aparte opgave hoeft te doen. 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. De termijn waarbinnen deze opgave en de accountantscontrole daarover dienen plaats te vinden zal worden gesteld op 3 maanden, nu de opgave betrekking heeft op een periode van meer dan zes jaar, Van Caem heeft gesteld zo lang nodig te hebben en Bacardi die stelling onvoldoende gemotiveerd heeft betwist.*

(...)

3. De beslissing

De rechtbank

(...)

in het hoofdgeding

(...)

3.7. *veroordeelt Van Caem om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman 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 onderliggende documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken) van:*

- a. de leverancier(s) bij wie Van Caem vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft ingekocht, onder vermelding van datum, volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s);*
- b. de aan Van Caem vanaf 1 januari 2003 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 Van Caem en/of ten behoeve van Van Caem onder derden aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;*
- d. de namen van alle afnemers aan wie Van Caem vanaf 1 januari 2003 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 gedaagde vanaf 1 januari 2003 heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden, afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;*
- g. de netto winst die gedaagde per vanaf 1 januari 2003 verkocht Inbreukmakend Bacardi Product heeft gemaakt en de exacte wijze waarop die winst is berekend;*

3.8. *bepaalt dat Van Caem een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat Van Caem aan de in 3.7. beschreven veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000,-;*

(...)

3.12. *verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;*

(...)

2.4. Van Caem heeft bij dagvaarding van 17 november 2011 hoger beroep ingesteld tegen het tussenvonnis en het eindvonnis.

3. Het geschil

3.1. Van Caem vordert, uitvoerbaar bij voorraad, dat de voorzieningenrechter beveelt dat de gegevens die Van Caem ingevolge r.o. 3.7. van dat vonnis dient te overleggen in bewaring worden gesteld op de voet van artikel 853 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en daarbij te bepalen dat de gerechtelijk bewaarder de gegevens slechts aan Bacardi ter beschikking zal stellen, indien en voor zover het vonnis van 14 september 2011 in kracht van gewijsde zal zijn gegaan. Voorts vordert Van Caem veroordeling van Bacardi in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Van Caem legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. De over te leggen informatie heeft een vertrouwelijk karakter. Bacardi zal die gegevens kunnen gebruiken voor oneigenlijke doeleinden, zoals het tegengaan van geoorloofde parallelimport. De ingrijpende gevolgen van overlegging van de gegevens kunnen niet worden teruggedraaid, terwijl de in 2.2. en 2.3. beschreven vonnissen een drietal kennelijke juridische misslagen bevatten, aldus Van Caem.

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

4. De beoordeling

4.1. Van Caem heeft zich op het standpunt gesteld dat zij geen schorsing van de executie vordert maar een minder vergaande maatregel, omdat zij wel conform het eindvonnis opgave zal doen aan een bewaarder (Van Caem stelt als bewaarder voor de door haar inmiddels ter voldoening aan het eindvonnis ingeschakelde registeraccountant). Deze bewaarder zal Bacardi vervolgens berichten of Van Caem dat inderdaad heeft gedaan. Het enige verschil bestaat er volgens Van Caem derhalve in, dat Bacardi de opgave nog niet kan inzien zolang het eindvonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan. Volgens Van Caem zou daarmee niet getornd worden aan de uitvoerbaarheid bij voorraad van het eindvonnis.

4.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan het door Van Caem gevorderde bevel alleen het recht van Bacardi tot executie van het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde eindvonnis beperken, indien de voorzieningenrechter de executie van dat vonnis schorst op de voet van artikel 438 lid 2 Rv. Immers, Van Caem wil geen bevel tot bewaring van de gegevens *naast* verstrekking van de opgave waartoe zij in het eindvonnis is veroordeeld, maar *in plaats van* die opgave (totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan). Uit het verhandelde ter zitting volgt ook dat beide partijen de vordering op die manier lezen. Daarvoor is schorsing nodig van het recht van Bacardi op executie van het eindvonnis. De voorzieningenrechter begrijpt de vordering van Van Caem dan ook mede als een vordering tot schorsing van de executie.

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat in een executiegeschil de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts geschorst kan worden, indien de executant - mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad - geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de

tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijld tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

4.4. In de onderhavige zaak stelt Van Caem dat er sprake is van drie juridische misslagen in de in 2.2. en 2.3. beschreven vonnissen. Van een kennelijke juridische misslag is alleen sprake ingeval van een (voor een jurist) aanstonds kenbare fout. Daarbij dient te worden bedacht dat een executie kort geding geen hoger beroep is.

4.5. Van Caem stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat de rechtbank in het tussenvonnissen een onjuiste bewijslastverdeling heeft toegepast, door Van Caem op te dragen te bewijzen dat de bij Mevi in beslag genomen partij gedecodeerde goederen met lotnummer 06-1097 voortdurend in T1 verband opgeslagen zijn geweest door Van Caem. Van Caem wijst daarbij op de rechtsregel uit het *Class*-arrest².

4.6. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter verliest Van Caem bij deze stellingen uit het oog, dat in het onderhavige geval niet vaststond dat zij de bewuste partij goederen onder T1 verband in voorraad hield. In het *Class*-arrest is neergelegd³ dat *‘in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde’ ‘de bewijslast op de merkhouders rust, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht’*. Dat arrest betrof een geval waarbij het blijkt de prejudiciële vraagstelling vaststond dat het ging om niet-communautaire goederen die zich onder de regeling extern douaneverkeer bevonden. Het arrest gaf derhalve een bewijslastverdeling voor die situatie. In het onderhavige geval werd de stelling van Van Caem dat de bewuste partij gedecodeerde goederen niet-communautaire goederen waren, gemotiveerd betwist. De rechtbank heeft vervolgens de bewijslast terzake die stelling aan Van Caem toebedeeld. Pas na vaststelling dat het om non-communautaire goederen ging, zou aan de bewijsregels van het *Class*-arrest zijn toegekomen. De vraag of dit juist is, is een vraag die in hoger beroep aan de orde dient te worden gesteld. Van een kennelijke juridische misslag bij de bewijslastverdeling die de rechtbank aan haar bewijsopdracht ten grondslag heeft gelegd, is gelet op het voorgaande echter geen sprake.

4.7. Van Caem stelt zich in de tweede plaats op het standpunt dat de bewijswaardering van de rechtbank in het eindvonnis een kennelijke juridische misslag vormt. De voorzieningenrechter stelt in dat kader voorop dat de rechter bij de waardering van bewijs een grote mate van vrijheid heeft. Van een kennelijke juridische misslag bij de waardering van dergelijk bewijs kan (voor zover geen sprake is van dwingend bewijs) derhalve slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake zijn, waarbij gedacht dient te worden aan een situatie dat onbegrijpelijk is hoe het geleverde bewijs tot de gegeven waardering kan hebben geleid. Van Caem voert in deze procedure aan dat de bewuste partij goederen voortdurend de T1-status moeten hebben behouden, omdat er tot de dag van vandaag beslag op rust. Dat beslag is echter pas vijf maanden na de inslag van de betreffende partij goederen gelegd. Alleen al

² HvJ EU 18 oktober 2005, C-405/03

³ R.o. 75

om die reden valt voorshands niet in te zien waarom dit argument met zich mee brengt dat de bewijswaardering van de rechtbank in het eindvonnis onbegrijpelijk is.

4.8. Van Caem heeft in deze procedure nog een aanvullende verklaring in het geding gebracht die volgens haar aantoont dat de bewuste partij goederen voortdurend onder T1 verband was opgeslagen. Die verklaring heeft geen onderdeel uitgemaakt van de procedure die tot het eindvonnis heeft geleid, zodat dat stuk niet tot de conclusie kan leiden dat de waardering onjuist was. Van een kennelijke juridische misslag bij de bewijswaardering is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook geen sprake.

4.9. Van Caem stelt in de derde plaats dat de rechtbank een juridische misslag heeft begaan door Van Caem over de jaren 2003 tot en met 2005 een opgaveverplichting op te leggen. Van Caem verzet zich tegen de volgende overweging van de rechtbank:

Aangezien de rechtbank heeft vastgesteld dat Van Caem gedurende meerdere jaren inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi en Bacardi gemotiveerd heeft gesteld dat Van Caem mogelijk ook al in 2003, 2004 en 2005 inbreuk maakte, is een opgave vanaf 1 januari 2003 toewijsbaar.

4.10. Volgens Van Caem is deze overweging in strijd met de leer van de Hoge Raad in het Jack Daniels' arrest⁴ over de omvang van een informatieplicht bij merkinbreuk. In dat arrest is geoordeeld (onderstreping toegevoegd door de voorzieningenrechter):

4.2.

De onderdelen 13 en 14 strekken ten betoge dat, anders dan het Hof heeft geoordeeld, de artikelen 13A lid 4 (thans: lid 5) en 13bis lid 5 BMW niet uitsluiten dat de daarin bedoelde informatie- en verantwoordingsplicht zich kan uitstrekken over de periode vóór de eerste door de merkhouder bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk op diens recht. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard, zodat de onderdelen falen. In de eerste plaats volgt reeds uit de tekst van beide bepalingen dat zij betrekking hebben op door de rechter bewezen dan wel aannemelijk geachte merkinbreuken. (...)

4.11. De vraag die voorligt is of de in 4.9. geciteerde overweging onverenigbaar is met het in 4.10 geciteerde criterium. Uit het Jack Daniels' arrest volgt dat een vaststelling van inbreuk niet vereist is voor een opgaveplicht: aannemelijkheid van de inbreuk is voldoende. Dit leidt tot de vraag of er alleen sprake van een informatieplicht kan zijn voor specifieke transacties die aannemelijk zijn gemaakt, of dat de door de Hoge Raad bedoelde merkinbreuk, op basis van een vastgestelde inbreukmakende transactie, meerdere niet specifiek vastgestelde transacties van eerdere of latere datum kan omvatten indien er concrete aanwijzingen zijn dat er gedurende een langere periode meer inbreukmakende transacties hebben plaatsgevonden, zoals de annotator van het arrest⁵ suggereert.

4.12. Voorts is het volgende relevant. In de aan dit arrest ten grondslag liggende zaak had het Hof merkinbreuken vastgesteld door de verhandeling van niet-uitgeputte waren en een opgave verplichting opgelegd vanaf de eerste vastgestelde inbreuk. Het middel dat de

⁴ HR 15 februari 2002, NJ 2002, 464 en LJN AD6095

⁵ J.H. Spoor

Hoge Raad hier besprak strekte ten betoge dat de merkhouders recht had op opgave vanaf de datum dat communautaire uitputting wet was geworden in de Benelux, derhalve onafhankelijk van de vraag of er concrete aanwijzingen waren voor inbreuk in de daaraan voorafgelegen periode. Dat standpunt wordt door de Hoge Raad van de hand gewezen met het in 4.10. weergegeven criterium.

4.13. In het in 2.3. weergegeven eindvonnis heeft de rechtbank bij de beoordeling van de omvang van de gevorderde opgaveverplichting uitdrukkelijk in overweging genomen dat zij had vastgesteld dat Van Caem gedurende de jaren 2006 tot en met 2009 merkinbreuk maakte. Die vaststelling betrof naast de inbreuken in 2006 en 2007, 446 transacties in 2008 en 2009 waarbij Van Caem zelf Bacardi producten had ingevoerd in de Gemeenschap. Daarnaast heeft de rechtbank bij de beoordeling betrokken dat Bacardi een voorraadlijst van Van Caem uit 2008 had overgelegd, waaruit bleek dat Van Caem in de jaren 2003 tot en met 2005 bij Mevi, Loendersloot en andere entrepots zeer grote voorraden Bacardi producten had. Gezien die combinatie van omstandigheden heeft de rechtbank het aannemelijk geacht dat de inbreuk door Van Caem op de Bacardi merken zich uitstrekte tot begin 2003.

4.14. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat die beoordeling weliswaar een ruime interpretatie van het bedoelde arrest vormt, maar niet evident in strijd is met het door de Hoge Raad gegeven criterium. De voorzieningenrechter geeft daarbij toe dat de – eigen – motivering van die ruime toepassing wat kort was. Dat maakt die interpretatie zelf echter nog niet tot een ‘kennelijke juridische misslag’, maar tot een onderwerp dat zonedig in hoger beroep aan de orde gesteld dient te worden.

4.15. Van Caem heeft er voorts op gewezen dat de opsomming die de Hoge Raad geeft van mogelijke gevallen van schorsing van executie in het arrest Ritzen/Hoekstra⁶, welke de voorzieningenrechter onder 4.3., laatste volzin, heeft herhaald, geen limitatieve is. Dat is op zich juist. Ook zonder vaststelling van een kennelijke misslag (of een noodtoestand door na het vonnis bekend geworden feiten) kan er grond zijn voor schorsing van executie. De Hoge Raad ziet blijkens dat arrest echter alleen grond voor schorsing van executie indien er sprake is van misbruik van recht door de executant. De door Van Caem voorgestane belangenafweging kan derhalve alleen in haar voordeel uitvallen, indien Bacardi in redelijkheid niet tot de uitoefening van het recht tot executie kan komen.

4.16. Het feit dat Van Caem bedrijfsvertrouwelijke gegevens aan Bacardi ter beschikking dient te stellen en dat die opgave onomkeerbaar is, is onvoldoende om van misbruik van recht door Bacardi te kunnen spreken. De wetgever kent de mogelijkheid tot het inzien van bedrijfsvertrouwelijke gegevens (onder voorwaarden) ook toe indien er nog geen inbreuk in rechte is vastgesteld maar een inbreuk alleen maar voldoende gemotiveerd is gesteld, op grond van de artikelen 1019a jo. 843a Rv. De wet laat zelfs in die situatie het belang van de merkhouders bij verkrijging van bedrijfsvertrouwelijke gegevens opwegen tegen de onomkeerbaarheid van informatieverstrekking. In dat licht bezien dienen er bijzondere omstandigheden te zijn om het belang van Van Caem zwaarder te laten wegen dan dat van Bacardi. De stelling van Van Caem dat Bacardi de gegevens zal gebruiken om legale parallelimport te weren is daartoe onvoldoende. De opgaveverplichting van Van Caem is beperkt tot inbreukmakende Bacardi producten en Van Caem dient slechts de onderliggende

⁶ HR 22 april 1983, NJ 1984, 145

documenten over te leggen die op die producten betrekking hebben. Bacardi zal derhalve niet de beschikking krijgen over informatie betreffende transacties van toegestane intra-communautaire parallelimport. Van Caem heeft ook geen andere omstandigheden gesteld die tot een geslaagd beroep op misbruik van recht dienen te leiden.

4.17. Gelet op het voorgaande wijst de voorzieningenrechter de vorderingen af.

4.18. Van Caem zal als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Bacardi heeft vergoeding van haar volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en heeft opgegeven dat deze €17.010,81 bedragen. Nu dit kort geding voortvloeit uit een procedure betreffende rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv, is een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv toewijsbaar. Van Caem heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door Bacardi opgegeven kosten. Het onderhavige kort geding is aan te merken als een eenvoudig kort geding, nu er in wezen sprake is van één grondslag, de advocaten van Bacardi al bekend waren met de voorgeschiedenis van deze procedure, slechts enkele producties hebben overgelegd en maar één processtuk hoefden op te stellen. Nu de door Bacardi opgegeven kosten de hoogte van het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding (€6.000,-) te boven gaan en Bacardi niet heeft gemotiveerd waarom de door haar gemaakte kosten hoger zijn uitgevallen, zal de voorzieningenrechter de proceskosten begroten op €6.000,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Van Caem in de kosten van de procedure, aan de zijde van Bacardi tot op heden begroot op €6.000,-,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 13 december 2011.