

# arrest

3

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.118.720/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 412325 / KG ZA 12-112

**arrest d.d. 11 november 2014**

### **VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.,**

gevestigd te Leiden,

appellante,

hierna te noemen: Van Caem,

→ (proces)advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

behandelend advocaat: mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI & COMPANY LIMITED**,  
gevestigd te Liechtenstein, kantoorhoudend te Nassau, Bahama's,
2. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI INTERNATIONAL LIMITED**,  
gevestigd te Hamilton, Bermuda,

geïntimeerden,

hierna te noemen: BACO respectievelijk BIL en tezamen: Bacardi (in enkelvoud),

procesadvocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag,

behandelend advocaten: mrs. N.W. Mulder en A.M.E. Voerman te Amsterdam.

### **Het geding**

Bij exploit van 12 juli 2012 is Van Caem in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen in kort geding in conventie en in reconventie gewezen vonnis van 15 juni 2012, hersteld bij herstelvonnis van 26 juli 2012. Van Caem heeft bij memorie van grieven zes grieven (grievens 1 tot en met 5 en één grief in een voetnoot bij grief 2, hierna: grief 2a) tegen het vonnis aangevoerd. Bacardi heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen op 22 mei 2014 hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten, waarna arrest is gevraagd. Door het hof zijn op 7 mei 2014 aanvullende producties (10 tot en met 19) van Van Caem ontvangen en is op 20 mei 2014 een aanvullende kostenspecificatie (productie 49) van Bacardi ontvangen. Bij die gelegenheid is tevens productie 48 (betreffende eerdere kosten) ontvangen, die wel genoemd was in de memorie van antwoord, maar daarbij niet was overgelegd. Deze laatste productie is geweigerd, nu daartegen door Van Caem bezwaar is gemaakt en zij, gelet op artikel 2.17 van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat is ontvangen.

---

## De beoordeling

### De feiten

1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.7 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden. Deze feitenvaststelling, alsmede hetgeen enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (gemotiveerd) betwist is, alsmede de inhoud van niet betwiste producties, in aanmerking nemende, gaat het hof uit van de volgende feiten.

1.1. Bacardi is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van (alcoholhoudende) dranken, waaronder dranken onder hierna vermelde merken.

1.2. BACO is houdster van een aantal Benelux- en Gemeenschapsmerkingschrijvingen, alle voor (onder meer) alcoholhoudende dranken in klasse 33, waaronder de woordmerken GREY GOOSE, MARTINI, BACARDI, BOMBAY SAPPHIRE en DEWAR'S – hierna ook: de Bacardi-merken.

1.3. BIL is licentiehouder voor de in 1.2. omschreven merkingschrijvingen en als zodanig bevoegd om de Bacardi-merken te gebruiken voor de productie, verkoop en marketing van alcoholhoudende dranken.

1.4. Van Caem drijft een handelsonderneming die zich bezig houdt met internationale handel in alcoholische dranken. Van Caem laat haar handelswaar regelmatig opslaan in douane-entrepots in Nederland of vervoeren onder een douaneschorsingsregeling. Deze goederen hebben een zogenaamde T1-status – hierna ook: T1-goederen. Behalve in T1-goederen handelt Van Caem in goederen die zich niet langer onder een douaneschorsingsregeling bevinden, maar die na (douanerechtelijk) te zijn ingevoerd en de douanestatus van communautaire goederen hebben verkregen, onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Deze goederen bevinden zich in een accijnsgoederenplaats (een AGP) of worden vervoerd onder dekking van een administratief geleidedocument en hebben een zogenaamde AGP-status – hierna ook: AGP-goederen (ook wel aangeduid als AGD- of T2-goederen).

1.5. Op 26 november 2007 heeft Van Caem aan Cobana Distribution Rights Ltd – hierna: Cobana – te Bicester, Verenigd Koninkrijk, gefactureerd voor de verkoop en levering van alcoholhoudende dranken die voorzien waren van een Bacardi-merk – hierna ook: Bacardi-producten. De Bacardi-producten zijn vervoerd naar en (af)geleverd bij een opslagplaats Medway Bond & Storages Co. Ltd in Rochester, Verenigd Koninkrijk.

1.6. Van Caem heeft in 2008 en 2009 Bacardi-producten opgeslagen in Nederland 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, voor zover 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 na bestudering van de informatie een verslag gemaakt van haar bevindingen, waarin zij schrijft:

*Loendersloot identified 446 relevant transactions which have been taken into*

*account during our investigation.*

*(. . .)*

*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 446 transactions were identified;*

1.7. Bacardi heeft op 26 november 2006 conservatoir beslag tot afgifte gelegd onder Mevi Internationaal Expeditiebedrijf B.V. (thans genaamd Top Logistics B.V.) – hierna: Mevi – te Rotterdam op aan Van Caem toebehorende Bacardi-producten, waaronder op goederen die waren opgeslagen onder lotnummer 06-1097. Mevi is een onderneming die zich bezig houdt met opslag en overslag van goederen en die beschikt over een vergunning tot beheer van een douane-entrepot en tot beheer van een AGP.

1.8. Bacardi heeft bij de rechtbank Rotterdam een procedure tegen Mevi aanhangig gemaakt (hierna ook: de Mevi/Bacardi-procedure) waarin zij op basis van een aantal Benelux merken onder meer een inbreukverbod en een bevel tot verschaffing van informatie met betrekking tot bij haar opgeslagen Bacardi-producten, heeft gevorderd – hierna ook: de Mevi/Bacardi-zaak. In een deelvonnis van 19 november 2008 is Mevi veroordeeld tot informatieverstopping. Tegen dit vonnis is hoger beroep ingesteld, dat nog aanhangig is bij het gerechtshof Den Haag.

1.9 Bacardi heeft op 17 oktober 2008 voor de rechtbank Den Haag een procedure aanhangig gemaakt tegen Van Caem (hierna ook: de bodemzaak of -procedure), waarin zij een bevel om inbreuk op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden vorderde, met nevenvorderingen. Ter onderbouwing daarvan heeft zij gesteld dat Van Caem inbreuk op haar merkrechten maakt als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub a van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk<sup>1</sup> – hierna: GMV – en artikel 2.20, lid 1, sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – door Bacardi-producten die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER zijn gebracht binnen de EER/EU in het verkeer te brengen. Zij heeft zich daarbij onder meer beroepen op de hiervoor onder 1.5, 1.6 en 1.7 vermelde transacties in en opslag van Bacardi-producten door Van Caem.

1.10 Na een tussenvonnis van 22 december 2010 heeft de rechtbank in haar (eind)vonnis van 14 september 2011 in de bodemzaak Van Caem bevolen om iedere inbreuk op de Bacardi-merken in de Gemeenschap te staken en gestaakt te houden (punt 3.5), op straffe van verbeurte van dwangsommen met een maximum van € 750.000,-- (in punt 3.6) en veroordeeld tot het doen van opgaven (punt 3.7) op straffe van verbeurte van dwangsommen met een maximum van € 500.000,-- (punt 3.8). Daartoe heeft de rechtbank overwogen dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door

- voormelde verkoop en levering van Bacardi-producten aan Cobana;
- de wijziging van de T1-status in een AGP-status van 446 zendingen Bacardi-producten, die bij Loendersloot waren opgeslagen;
- de bij Mevi (onder lotnummer 06-1097) opgeslagen gedecodeerde Bacardi-producten ter verhandeling in voorraad te hebben, nu Van Caem er niet in geslaagd is te bewijzen dat deze Bacardi-producten voortdurend onder T1-verband (en niet ook tijdelijk onder AGP-verband) zijn opgeslagen (geweest).

---

<sup>1</sup> Thans vervangen door Verordening (EG) nr. 207/2009 van de raad van 26 februari 2009.

---

De rechtbank is blijkens haar vonnissen van oordeel dat Van Caem door opslag van en handel in (niet uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status binnen de EER (EU) merkinbreuk heeft gepleegd. Het eindvonnis in de bodemzaak is op 19 september 2011 aan Van Caem betekend, zodat het verbod op grond van dat vonnis gold vanaf 3 oktober 2011 en de opgave uiterlijk 19 december 2011 diende te worden gedaan.

Tegen de vonnissen heeft Van Caem hoger beroep ingesteld. Bacardi heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

### **Uitgangspunten**

2. T1-goederen zijn niet-communautaire goederen die onder de douaneschorsingsregelingen extern douanevervoer of douane-entrepot in de Europese Unie zijn binnengebracht/geplaatst. Deze douaneschorsingsregelingen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling van het communautair douanewetboek PbEU 2008 L 145/1 (het Communautair Douanewetboek – hierna: CDW), voorheen Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302/1) (hierna: CDW oud). T1-goederen blijven onder douanetoezicht staan tot het ogenblik waarop zij een andere douanebestemming krijgen, waaronder als mogelijke bestemming dat zij worden ingevoerd. Zij zijn noch aan invoerrechten, noch aan handelspolitieke maatregelen onderworpen. Goederen die onder de regeling extern douanevervoer zijn geplaatst, zijn uit derde landen afkomstige goederen die doorgaans een of meer lidstaten doorkruisen alvorens naar een ander derde land te worden doorgezonden. Goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, worden over het algemeen opgeslagen binnen het communautair douanegebied in afwachting van een eindbestemming die op het moment van opslag niet noodzakelijkerwijs bekend is.

3. Goederen met een AGP-status zijn accijnsgoederen ten aanzien waarvan eventueel verschuldigde invoerrechten zijn voldaan en die douanerechtelijk zijn ingevoerd en in het vrije verkeer zijn gebracht, maar vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst om de voldoening van de verschuldigde accijnzen uit te stellen. Accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling mogen alleen worden opgeslagen in een accijnsgoederenplaats (AGP) en worden vervoerd binnen het gesloten stelsel van onderling verbonden accijnsgoederenplaatsen en belastingentrepots. Het transport moet zijn gedekt door een elektronisch administratief geleidedocument (e-AD), voor 1 april 2010 door een (papieren) administratief geleidedocument (AGD, ook wel aangeduid als een AAD). De accijnswetgeving is binnen de Europese Unie geharmoniseerd met de Accijnsrichtlijn 2008 (Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 2008 houdende een algemene regeling inzake de accijnzen en houdende intrekking van richtlijn 92/12/EEG (hierna: Accijnsrichtlijn 2008), welke per 1 april 2010 in de plaats is gesteld van Richtlijn 92/12/EEG van 25 februari 1992 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, PbEG L 76) (hierna: Accijnsrichtlijn 1992). De Accijnsrichtlijn 1992 en de Accijnsrichtlijn 2008 zijn geïmplementeerd in de nationale wetgevingen van de lidstaten. Voor Nederland is dat - voor zover hier relevant - de Wet op de accijns, het Uitvoeringsbesluit accijns en de Uitvoeringsregeling accijns. Tijdens het verblijf van accijnsgoederen in een AGP is de verplichting tot het betalen van accijnzen geschorst. Bij wederuitvoer naar buiten het grondgebied van de EU hoeven dan geen accijnzen betaald te worden. Accijnsgoederen kunnen ook vervoerd worden onder schorsing van de accijnzen.

4. Het Hof van Justitie EG heeft in het zogenaamde Class-arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616 geoordeeld dat art. 5 lid 1 en 3 sub c van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40)<sup>2</sup> – hierna: de Richtlijn – en artikel 9 lid 1 en 2 sub c, GMV aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouders zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot van oorspronkelijke merkgoederen die niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouders mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd. De merkhouders kan zich er tegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. In een situatie zoals die in het Class-arrest aan de orde was, rust de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 5, lid 3, sub b en c, van richtlijn 89/104 en artikel 9, lid 2, sub b en c, GMV kan worden uitgeoefend, op de merkhouders, 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.

5. In het onderhavige kort geding is in hoger beroep de bij het gerechtshof Den Haag aanhangige Mevi/Bacardi-zaak, waarin Van Caem inmiddels bij arrest van 14 mei 2013 is toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Mevi, aan de orde geweest. In het daarin gewezen tussenarrest van 22 juli 2014 heeft het hof, nadat Van Caem, Mevi en Bacardi zich daarover hadden uitgelaten, de volgende vragen op de voet van artikel 267 VWEU aan het HvJ EU voorgelegd.

*“Deze vragen betreffen goederen die afkomstig zijn van buiten de EER en die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouders) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, in een lidstaat van de Europese Unie zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot (een en ander als bedoeld in het Communautair douanewetboek, Verordening (EEG) nr. 2913/92 (oud) en Verordening (EG) nr. 450/2008).*

- 1. Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van “gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” dat door de merkhouders kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?*
- 2. Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouders die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”*

<sup>2</sup> Thans vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

6. In het hoger beroep van de bodemzaak is inmiddels door het hof Den Haag arrest gewezen op 30 september 2014. Daarin heeft het hof de zaak aangehouden voor nadere inlichtingen over de stelling van Bacardi dat Van Caem in de EU ook handelt in niet-uitgeputte Bacardi-producten, die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling vallen en die dus douanerechtelijk zijn ingevoerd en zijn uitgeslagen tot verbruik, waarbij het hof heeft overwogen dat sprake is van merkinbreuk indien deze stelling juist blijkt. Voorts heeft het hof overwogen zijn beslissing over de vraag of opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert aan te houden tot na de beantwoording van de in de Mevi/Bacardi-zaak aan het Hof van Justitie EU gestelde vragen.

#### **De vorderingen in dit kort geding en het bestreden vonnis**

7. In eerste aanleg heeft Van Caem in conventie gevorderd Bacardi te verbieden verdere executiemaatregelen te nemen op grond van de vonnissen in de bodemzaak op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede opheffing of vermindering van eventuele door Van Caem verbeurde dwangsommen, met veroordeling van Bacardi in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

8. Bacardi heeft, voor zover in hoger beroep nog aan de orde, in reconventie gevorderd Van Caem te veroordelen tot het doen van een (aanvullende) opgave van leveranciers van wie en afnemers aan wie in de periode vanaf 3 oktober 2011 inbreukmakende Bacardi-producten zijn ingekocht respectievelijk geleverd, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van Bacardi in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

9. De rechtbank heeft in conventie het gevorderde afgewezen, waartoe zij heeft overwogen dat niet kan worden gezegd dat Van Caem de onder 3.7. van het vonnis van 14 september 2011 uitgesproken veroordeling tot het doen van opgave volledig en correct heeft nageleefd, dat de tekortkomingen niet onvolkomenheden van ondergeschikte aard betreffen en dat er geen andere redenen zijn om de executie te schorsen of de dwangsommen te matigen. Van Caem is veroordeeld in de kosten van het geding, welke de voorzieningen-rechter, onder toepassing van de indicatietarieven in IE-zaken van de rechtbank, heeft begroot op € 14.075,-

10. De rechtbank heeft in reconventie de vordering tot het doen van een opgave voor de periode vanaf 3 oktober 2011 (in het dictum van het vonnis van 15 juni 2012 is ten onrechte sprake van 31 oktober 2011, maar dat is later verbeterd bij herstellvonnis van 26 juli 2012) toegewezen. Daartoe heeft de voorzieningenrechter overwogen dat voorshands moet worden aangenomen dat Van Caem haar inbreukmakende handelen heeft voortgezet, ook na betekening van het vonnis, nu zij (niet-uitgeputte) Bacardi-producten te koop heeft aangeboden (in de zin van het onder 3.5 van het bestreden vonnis vermelde verbod/artikel 9, lid 2, sub b GMVo en artikel 2.20, lid 2, sub 2 BVIE) en uit niets blijkt dat haar aanbod tot producten onder T1-verband is beperkt en dat de producten niet alsnog in de EER worden ingevoerd.

#### **De grieven**

11. Grief 1 richt zich tegen de veroordeling van Van Caem in de kosten van de procedure in conventie. Deze grief is voorwaardelijk ingesteld voor het geval dat onderdelen 3.7 en/of 3.8 van het dictum van het bodemvonnis (de opgaveverplichting en de daarop gestelde dwangsom) geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. Voor het overige heeft Van Caem geen

grievens gericht tegen het vonnis voor zover in conventie gewezen, stellende dat zij daarbij geen spoedeisend belang meer heeft. Zij stelt dat Bacardi het vonnis in de bodemzaak onrechtmatig heeft geëxecuteerd en ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op verbeurde dwangsommen als dit vonnis in hoger beroep wordt vernietigd. Van Caem stelt dat zij in dat geval ten onrechte in de kosten van dit kort geding in conventie is veroordeeld.

12. Zoals de voorzieningenrechter terecht in het bestreden vonnis (onder 4.2 en 4.3) heeft overwogen, heeft de executierechter niet tot taak de door de dwangsomrechter besliste rechtsverhouding zelfstandig opnieuw te beoordelen, maar moet hij de ter uitvoering van het veroordelend vonnis verrichte handelingen toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals die door uitleg moet worden vastgesteld en kan uitleg van de veroordeling aan de orde zijn, maar niet wijziging van die veroordeling. Het oordeel van de voorzieningenrechter dat niet kan worden gezegd dat Van Caem de onder 3.7. van het bodemvonnis van 14 september 2011 uitgesproken veroordeling tot het doen van opgave volledig en correct heeft nageleefd, dat de tekortkomingen van de opgave niet onvolkomenheden van ondergeschikte aard betreffen en dat er geen andere redenen zijn om de executie te schorsen of de dwangsommen te matigen, heeft Van Caem in hoger beroep niet bestreden. Zij heeft na voormeld eindvonnis erkend niet aan de opgaveverplichting (en het stakingsbevel) te hebben voldaan (vergelijk punten 1.4 en 3.3 van de pleitaantekeningen van Bacardi), zodat het hof daarvan uitgaat. Overigens acht het hof, mede gelet op het bovenstaande, dit oordeel van de voorzieningenrechter en de daarvoor gegeven motivering juist. Van voormeld oordeel en het beperkte toetsingskader (waarvoor Van Caem zelf heeft gekozen door een executiegeschil aanhangig te maken) uitgaande, heeft de voorzieningenrechter Van Caem terecht in de kosten van de procedure in conventie veroordeeld. De omstandigheid dat de mogelijkheid bestaat dat het veroordelend vonnis in de bodemzaak in de toekomst wordt vernietigd, is geen reden om anders te oordelen. Gelet daarop en op de omstandigheid dat het gaat om een kort geding, ziet het hof onvoldoende reden om de zaak aan te houden totdat in de bodemprocedure zal zijn beslist. Grief I faalt derhalve.

13. De grieven 2, 2a, 3 en 4 richten zich tegen de toewijzing van de reconventionele vordering tot het doen van een (nieuwe) opgave vanaf 3 oktober 2011, de formulering en de reikwijdte daarvan en de daarvoor door de voorzieningenrechter gegeven motivering, kort gezegd, dat van Caem haar inbreukmakende handelen heeft voortgezet, ook na betekening van het vonnis. De voorzieningenrechter heeft het verweer van Van Caem dat zij geen merkinbreuk meer heeft gemaakt omdat zij nog slechts handelt in producten die niet daadwerkelijk op voorraad zijn dan wel die onder T1-verband worden verhandeld, verworpen.

14. Bacardi heeft aangevoerd dat deze grieven al moeten falen omdat Van Caem geen (spoedeisend) belang daarbij heeft nu de opgaven ingevolge het bestreden vonnis al zijn gedaan. Nog daargelaten dat voor behandeling van de grieven niet nodig is dat Van Caem als appellante/gedaagde in reconventie daarbij *spoedeisend* belang heeft, is de mogelijkheid van vaststelling dat zij niet gehouden was de opgave te doen (en Bacardi dus ten onrechte heeft geëxecuteerd) en vernietiging van de proceskostenveroordeling voldoende belang. Dit geldt te meer nu Bacardi zich in dit hoger beroep (zie punt 1.6 van de pleitaantekeningen van Bacardi) en in een na het bestreden kort geding vonnis aanhangig gemaakt nieuw kort geding (dat kennelijk geleid heeft tot het door Bacardi als Vonnis IV aangeduide vonnis) op het standpunt heeft gesteld dat Van Caem niet voldaan heeft aan de door de voorzieningenrechter in het bestreden vonnis opgelegde opgaveverplichting, door Bacardi aangeduid als opgave II (vergelijk de door Van Caem in hoger beroep als productie 12

overgelegde pleitnotities van Bacardi in dat nieuwe kort geding van 22 oktober 2012 en de toelichting daarop door Van Caem in haar akte overlegging producties). De stelling van Bacardi dat zij geen dwangsommen heeft aangezegd en dat Van Caem geen verhaal biedt voor (al eerder verbeurde) dwangsommen, doet er niet aan af dat Van Caem belang heeft bij vernietiging. Aan dat belang kan evenmin afdoen dat over deze opgaveverplichting in een bodemprocedure tussen Bacardi en Van Caem – hierna ook: bodemprocedure 2 – (die na het bestreden kort geding vonnis aanhangig is gemaakt in verband met de termijn van artikel 1019i Rv) nog zal worden geoordeeld.

15. Bacardi heeft aan haar reconventionele vordering tot het doen van opgave ten grondslag gelegd dat Van Caem ook na 3 oktober 2011 (na ingang van het bevel na betekening van het eindvonnis in de bodemzaak) in strijd met het stakingsbevel als geformuleerd in punt 3.5 van het vonnis heeft gehandeld, nu (uit de als productie 29 door haar overgelegde prijs-/voorraadlijst van oktober 2011) blijkt dat Van Caem na 3 oktober 2011 in de EU inbreukmakende Bacardi-producten – al dan niet in douane entrepots – in voorraad had, te koop heeft aangeboden en in zakelijke stukken heeft vermeld. In hoger beroep heeft zij zich tevens beroepen op opgaven ingevolge het bestreden kort geding van 30 juni en 16 augustus 2012 betreffende de periode van 3 oktober 2011 tot 19 juni 2012 (door Bacardi overgelegd als productie 42) en een eigen raming van Van Caem over de periode van 31 oktober 2011 tot en met op 19 juni 2012 (productie 43 van Bacardi). In deze laatste opgave is sprake van een totale voorraadwaarde van € 767.065,--, waarvan goederen met een waarde € 277.628,-- (36%) een T2 (AGP)-status had en de rest een T1-status.

16. Van Caem, die zich in eerste aanleg op het standpunt stelde dat zij geen inbreuk maakt(e), stellende dat zij slechts (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een T1-status in de EU opsloeg en verhandelde, heeft zich in hoger beroep in deze zaak en in de bodemzaak (waarvan de processtukken tot en met de pleitaantekeningen door Van Caem zijn overgelegd als producties 8 en 10) op het standpunt gesteld dat zij ook (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status in de EU heeft opgeslagen en verhandeld. Dat blijkt ook uit voormelde opgaven en raming. Tijdens het pleidooi in hoger beroep in de bodemzaak heeft zij gesteld dat het er al met al op neerkomt dat ongeveer 25% van de door Van Caem verhandelde producten douanerechtelijk wordt ingevoerd (zie punt 12 van haar pleitaantekeningen in de bodemzaak) en een AGP-status krijgt en de overige 75% wordt verhandeld met een T1-status. Het hof gaat er dan ook vanuit dat Van Caem (voor en) na 3 oktober 2011 in de EU (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status heeft opgeslagen en verhandeld.

17. Zowel in dit kort geding als in de bodemzaak voert Van Caem in hoger beroep voor het eerst het verweer dat opslag van en handel in (niet-uitgeputte) AGP-goederen in de EU geen merkinbreuk oplevert. Bacardi heeft weliswaar gesteld dat Van Caem in eerste aanleg geen verweer heeft gevoerd tegen de door Bacardi (in navolging van de bodemrechter in eerste aanleg) gehanteerde definitie van inbreuk, waarbij opslag van en handel in (niet-uitgeputte) AGP-goederen in de EU wel als inbreuk wordt aangemerkt, maar zij stelt – naar het oordeel van het hof terecht – niet dat in zoverre sprake is van een gerechtelijke erkenning, waarop Van Caem niet meer kan terugkomen of van een gedekt verweer. Het staat Van Caem dan ook vrij thans in hoger beroep voor het eerst dit verweer te voeren.

18. Met de erkenning dat zij ook Bacardi-producten met een AGP-status in de EU heeft opgeslagen en verhandeld staat vast dat Van Caem het stakingsverbod, zoals neergelegd in het eindvonnis in de bodemzaak, heeft overtreden. Dat heeft Van Caem bij pleidooi in hoger



---

beroep ook erkend, althans niet langer betwist. De rechtbank was immers van oordeel dat opslag van en handel in (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status in de EU merkinbreuk oplevert.

19. Het hof is echter, met Van Caem, van oordeel dat voor toewijzing van de vordering om Van Caem te veroordelen om de onderhavige (nadere) opgave te doen vanaf 3 oktober 2011 onvoldoende is dat Van Caem op grond van het bodemvonnis verboden handelingen heeft verricht na 3 oktober 2011. De vordering – die kan worden aangemerkt als een nieuwe vordering – komt naar het oordeel van het hof slechts voor toewijzing in aanmerking als aannemelijk is dat Van Caem vanaf die datum inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi. Anders dan in het in conventie aan de orde zijnde executiegeschil geldt hier niet het daar geldende beperkte toetsingskader.

20. Een andere vraag is of de kort gedingrechter deze nieuwe vordering op grond van de afstemmingsregel, waarop Bacardi zich heeft beroepen (in punt 3.16 van haar pleitaantekeningen in hoger beroep), op dezelfde wijze moet beoordelen als de bodemrechter heeft gedaan. De afstemmingsregel houdt in dat de rechter die in kort geding moet beslissen op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, zijn uitspraak in beginsel dient af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in een tussenvonnis of een eindvonnis, in de overwegingen of in het dictum van het vonnis, en ongeacht of het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. De bodemrechter heeft in eerste aanleg geoordeeld dat Van Caem door opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status in de EER (EU) merkinbreuk heeft gemaakt. Daargelaten dat dit oordeel zag op de periode voorafgaand aan het eindvonnis in de bodemzaak (waarin het verweer dat opslag van en handel in AGP-goederen geen merkinbreuk oplevert, niet werd gevoerd, maar werd betwist dat in AGP-goederen werd gehandeld) en de onderhavige vordering ziet op de periode daarna, blijkt uit het arrest van het hof in de bodemzaak van 30 september 2014 en de eerdere arresten in de Mevi/Bacardi zaak van 30 oktober 2012 en 22 juli 2014, dat het hof het niet zonder meer eens is met het oordeel van de rechtbank dat opslag van en handel in Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert. Het hof heeft daarover immers vragen van uitleg gesteld aan het HvJEU. Gelet op het bovenstaande zal het hof zelfstandig, los van het oordeel van bodemrechter in eerste aanleg, beoordelen of de reconventionele vordering, gebaseerd op de stelling dat sprake is van inbreuk na 3 oktober 2011, voor toewijzing in aanmerking komt.

21. Het hof merkt in dit verband op dat het geen aanleiding ziet partijen in de gelegenheid te stellen zich in dit kort geding nog uit te laten over het arrest in de bodemzaak van 30 september 2014, nu het, in het arrest in de Mevi/Bacardi-zaak van 30 oktober 2012 neergelegde, voornemen om over deze kwestie vragen van uitleg te stellen aan het Hof van Justitie EU, in dit hoger beroep aan de orde is geweest. Bovendien zijn partijen beide partij in de bodemzaak en de Mevi/Bacardi-zaak. Het hof merkt voorts nog op dat niet gesteld of gebleken is dat inmiddels in bodemprocedure 2 over de opgaveverplichting na 3 oktober 2011 uitspraak is gedaan.

22. Bij opslag van en handel in merkproducten in de EU door een derde zonder toestemming van de merkhouder kunnen zich in het algemeen drie situaties voordoen:

- a. het gaat om producten met een TI-status;
- b. het gaat om producten met een AGP-status
- c. het gaat om producten die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een

---

accijnsschorsingsregeling vallen en die douanerechtelijk zijn ingevoerd en zijn uitgeslagen tot verbruik.

23. Gelet op voormelde erkenningen door Van Caem, kan er thans van worden uitgegaan dat Van Caem na 3 oktober 2011 (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een T1 en met een AGP-status in de EU heeft opgeslagen en verhandeld. Zij heeft betwist dat zij in de EU ook Bacardi-producten heeft opgeslagen of verhandeld die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling vallen en die dus douanerechtelijk zijn ingevoerd en zijn uitgeslagen tot verbruik. Bacardi heeft in (punt 1.16 van) haar memorie van antwoord wel een aantal verkoopovereenkomsten genoemd die Van Caem in juni 2012 is aangegaan met drankenhandelaars in de EU, maar daarvan heeft Van Caem tijdens het pleidooi onbetwist gesteld dat het ging om Bacardi-producten die een AGP-status hadden, zodat het hof daarvan uitgaat. Nu Bacardi niet onderbouwd of concreet gesteld heeft dat Van Caem daarnaast nog in de relevante periode zodanige goederen heeft verhandeld of opgeslagen, is niet aannemelijk geworden dat sprake is van opslag van of handel in de hiervoor in rechtsoverweging 22 onder c vermelde Bacardi-producten, welke handel naar het oordeel van het hof (en partijen) merkinbreuk zou opleveren. Overigens heeft Bacardi in de bodemprocedure in hoger beroep wel gesteld dat Van Caem een aantal keren in zodanige goederen heeft gehandeld, maar daarbij gaat het om gestelde verkopen/leveranties in 2006 en 2007. Zij heeft daarbij onder meer op de hiervoor in rechtsoverweging 1.5 vermelde leverantie aan Cobana gewezen, waarvan het hof in de bodemzaak overigens heeft aangenomen dat hier sprake was van een verkoop en leverantie onder T1-verband. Inbreuk door opslag van en handel in de in rechtsoverweging 22, onder c vermelde goederen na 3 oktober 2011 acht het hof dus niet aannemelijk.

24. Wat betreft Bacardi-producten met een T1-status is slechts sprake van merkinbreuk als dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de EU in de handel worden gebracht. Het hof is met Van Caem van oordeel dat daarmee wordt bedoeld dat zij op de markt worden gebracht in de EU. In de Engelse tekst van het Class-arrest wordt gesproken over “being put on the market in the Community” en ook uit andere overwegingen blijkt dat het gaat om de uiteindelijke bestemming van de goederen. De bewijslast ter zake rust op Bacardi. Bacardi heeft naar het oordeel van het hof niet aannemelijk gemaakt dat de aanbiedingen en overeenkomsten die Van Caem na 3 oktober 2011 met betrekking tot Bacardi-producten met een T1-status heeft gedaan respectievelijk gesloten, noodzakelijkerwijs impliceren dat de desbetreffende Bacardi-producten op markt worden gebracht in de EU. Inbreuk door opslag van en handel in de in rechtsoverweging 22, onder a vermelde goederen acht het hof dus ook niet aannemelijk.

25. Bacardi stelt dat opslag van en handel in (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status door Van Caem in de EU kwalificeert als merkinbreuk omdat goederen die zich onder een accijnsschorsingsregeling bevinden communautaire goederen zijn, waarvoor douaneaangifte is gedaan en invoerrechten zijn voldaan, waardoor de goederen zich zowel fysiek als douanetechnisch in het vrije verkeer van de EU bevinden. Zij wijst erop dat het Hof van Justitie EU in het Class-arrest ervan uitgaat dat sprake is van merkinbreuk als de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht. Voorts wijst zij op de beslissing van het Hof van Justitie EG van 19 februari 2009, C-62/08 (UDV/Brandtraders), waaruit volgens haar valt af te leiden dat handel in AGP-goederen moet worden aangemerkt als merkinbreuk.

26. Van Caem betwist dat opslag van en handel in zodanige goederen in de EU als

---

merkinbreuk kwalificeert. Zij stelt daartoe, eveneens onder verwijzing naar het Class-arrest, dat een merkhouder zich er uitsluitend tegen kan verzetten dat zijn goederen in de EU op de markt (zullen) worden gebracht – waarvan de bewijslast op de merkhouder rust –, hetgeen niet het geval is met AGP-goederen en dat bij AGP-goederen dan ook geen sprake is van merkenrechtelijk relevante invoer en het merk niet in het economisch verkeer wordt gebruikt. Zij stelt voorts dat met de wijziging van een T1-status in een AGP-status geen inbreuk wordt gemaakt op het specifieke voorwerp van het merkenrecht, omdat die wijziging niet impliceert dat de merken in het economisch verkeer worden gebruikt, nu AGP-goederen, evenals als T1-goederen, niet daadwerkelijk op de markt kunnen worden gebracht, zolang niet aan bepaalde formaliteiten is voldaan en heffingen zijn betaald. Er is dan ook geen sprake van gebruik dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk zolang de goederen in een (douane-entrepot of) accijnsgoederenplaats liggen opgeslagen of onder een (douane- of) accijnsschorsingsregeling worden vervoerd aldus Van Caem.

27. Het hof is van oordeel dat aan het Class-arrest voor beide standpunten argumenten zijn te ontleen. Nu daarin niet de situatie aan de orde was waarin goederen (na te zijn geplaatst geweest onder een douaneschorsingsregeling) waren geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling, is onduidelijk of het HvJEU ook in dat geval van oordeel is dat het douanetechnisch in het vrije verkeer brengen moet worden gekwalificeerd als invoeren in merkenrechtelijke zin, aldus dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer en/of waardoor afbreuk wordt of kan worden gedaan aan de functies van het merk dat door de merkhouder kan worden verboden.

28. Gelet op het bovenstaande is naar het oordeel van het hof onduidelijk of Van Caem na 3 oktober 2011 door (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status in de EU op te slaan en te verhandelen merkinbreuk heeft gepleegd. Hieraan kan het beroep van Bacardi bij pleidooi in hoger beroep op de beschikking van het Hof van Justitie EG van 19 februari 2009 inzake UDV/Brandtraders niet afdoen. Bij de door het Hof van Justitie EG in voormelde uitspraak te beantwoorden vraag moesten het Hof van Justitie EG en de verwijzende rechter, het Hof van Cassatie van België, uitgaan van de vaststelling van het Hof van Brussel dat in de aan de orde zijnde zaak vermelding van het merk in stukken neerkomt op een gebruik in het economisch verkeer in de Gemeenschap. Uitsluitend was de vraag aan de orde of in die situatie het begrip gebruik (ook) betrekking heeft op een situatie waarin een handelstussenpersoon, die optreedt in eigen naam, maar voor rekening van de verkoper en derhalve geen belanghebbende bij de koop is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik het teken gebruikt. Vergelijk hierover overwegingen 33, 34 en 35 van de beschikking. Het hof is overigens voorshands van oordeel dat als handel in niet uitgeputte producten in de EU (vanwege de T1- of AGP-status daarvan) geen inbreuk oplevert, dit ook geldt voor het gebruik van het merk in prijslijsten en facturen betreffende die handel.

29. Gelet op bovenstaande onduidelijkheid over de vraag of sprake is van merkinbreuk, leidt een afweging van de wederzijdse belangen er naar het oordeel van het hof toe dat in dit kort geding het belang van Van Caem bij afwijzing van het bevel nadere opgave te doen van haar leveranciers en afnemers zwaarder weegt dan het belang van Bacardi bij toewijzing daarvan, mede in aanmerking nemende dat er reeds een (ruim) inbreukverbod geldt en Van Caem inmiddels erkent dat zij in de EU (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status opslaat en verhandelt, zodat opgave niet nodig is om dat te kunnen aantonen. Overigens heeft Bacardi ter onderbouwing van haar belang bij de opgave (van, voor zover nog aan de orde, leveranciers en afnemers) uitsluitend gesteld dat Van Caem heeft gehandeld in strijd met rechtsoverweging 3.5 van het dictum van de bodemzaak, althans merkinbreuk

---

heeft gepleegd. Voor zover relevant gaat het dan met name om Bacardi-producten waarvan na levering aan Van Caem de T1-status door Van Caem is gewijzigd in een AGP-status. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt in dat geval niet in te zien dat de leveranciers van Van Caem inbreukmakende handelingen hebben gepleegd en Bacardi een gerechtvaardigd belang heeft bij opgave van die leveranciers, zelfs als handel in AGP-goederen als inbreuk zou moeten worden gekwalificeerd. Ten slotte heeft het hof bij deze beslissing in aanmerking genomen dat Bacardi zich tijdens het pleidooi in hoger beroep uitdrukkelijk heeft verzet tegen aanhouding van dit kort geding in afwachting van de beantwoording door het Hof van Justitie EU van de in de Mevi/Bacardi-zaak gestelde vragen.

30. Het bovenstaande brengt mee dat grief 2 slaagt, de grieven 2a, 3 en 4 geen behandeling behoeven en de gevorderde veroordeling om een nadere opgave te doen zal worden afgewezen.

31. Grief 5 richt zich tegen de kostenveroordeling in reconventie. Van Caem stelt daartoe (primair) dat de reconventionele vorderingen (alle) moeten worden afgewezen en (subsidiair) dat de reconventionele vorderingen al door de voorzieningenrechter hoofdzakelijk zijn afgewezen (de overige reconventionele vorderingen, waaronder een vordering tot verhoging van de dwangsom, zijn afgewezen), hetgeen op zichzelf al een veroordeling van Bacardi in de kosten rechtvaardigde. Het hof is, met Bacardi (in haar pleitaantekeningen onder 1.6 (waar in plaats van grief IV grief V moet worden gelezen) en 3.5), van oordeel dat de proceshouding van Van Caem, ook gelet op artikel 21 Rv en de in het slot daarvan vermelde sanctie, voldoende reden is om te oordelen dat Van Caem terecht in de kosten van de eerste aanleg in reconventie is veroordeeld. Van Caem heeft er in eerste aanleg (toen bijgestaan door een andere advocaat) immers voor gekozen haar verdediging in strijd met de waarheid te baseren op de stelling dat zij in de EU slechts handelde in (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een T1-status, waardoor geen inbreuk op de merkrechten van Bacardi werd gemaakt. De voorzieningenrechter heeft dat verweer terecht verworpen, nu Van Caem in hoger beroep erkent dat zij ook (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status opslaat en verhandelt. Het verweer dat handel in en opslag van AGP-goederen geen merkinbreuk oplevert, heeft zij voor het eerst in hoger beroep gevoerd. Nu het debat in eerste aanleg in reconventie hoofdzakelijk is gegaan over de vraag of Van Caem al dan niet uitsluitend in T1-goederen handelde, zijn de kosten in eerste aanleg grotendeels nodeloos aangewend en veroorzaakt, zodat zij voor rekening van Van Caem komen. Grief 5 kan derhalve niet tot vernietiging leiden.

32. Het bovenstaande brengt mee dat de het bestreden vonnis in conventie zal worden bekrachtigd en in reconventie zal worden vernietigd, met uitzondering van de kostenveroordeling. De reconventionele vordering tot opgave zal alsnog worden afgewezen. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, zullen de kosten van het hoger beroep worden gecompenseerd.

---

**Beslissing**

Het gerechtshof:

bekrachtigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag  
gewezen vonnis van 15 juni 2012, zoals hersteld bij vonnis van 26 juli 2012

- voor zover in conventie geweest;
- voor zover in reconventie geweest, voor zover Van Caem is veroordeeld in de  
proceskosten in reconventie;

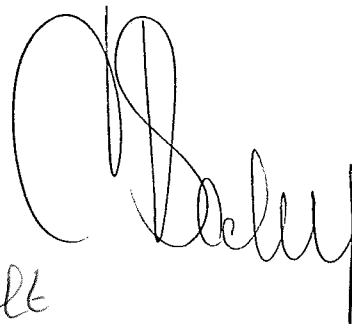
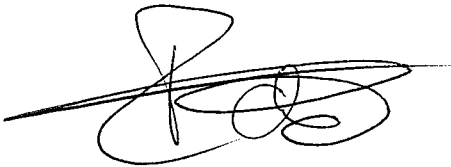
vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag  
gewezen vonnis van 15 juni 2012, zoals hersteld bij vonnis van 26 juli 2012 voor zover in  
reconventie geweest voor het overige

en in zoverre opnieuw rechtdoende

wijst de reconventionele vordering tot het doen van opgave af;

compenseert de kosten van het hoger beroep, des dat partijen ieder hun eigen kosten dragen.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; het is  
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 november 2014, in aanwezigheid van de  
griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr.  
Advocaat van: app. geint.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag

*D. Krottenbelt*