

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/473304 / HA ZA 14-1056

Vonnis van 2 september 2015

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **KAMSTRA INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Delfzijl,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GLOBAL DISTRIBUTORS B.V.**,
gevestigd te Eerbeek,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **KAFA B.V.**,
gevestigd te Delfzijl,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **P.H.I. LOGISTICS B.V.**,
gevestigd te Delfzijl,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **B & S PAUL GLOBAL B.V.**,
gevestigd te Dordrecht,
6. **[X]**,
wonende te [Y],
eisers,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de vennootschap naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware **JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.**,
gevestigd te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
2. de vennootschap naar het recht van de Amerikaanse staat Delaware **BROWN-FORMAN CORPORATION**,
gevestigd te Louisville, Kentucky, Verenigde Staten van Amerika,
3. de vennootschap naar het recht van Bermuda **PITTS BAY TRADING LTD.**,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
gedaagden,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna Kamstra (eisers) en Jack Daniel's (gedaagden) genoemd worden. De zaak is voor Kamstra inhoudelijk behandeld door mr. G. van der Wal en mr. S.H. Verrips,

advocaten te Brussel en voor Jack Daniel's door mr. P.L. Reeskamp, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 maart 2014 met producties 1 tot en met 19,
- de incidentele conclusie van eis tot verwijzing van Jack Daniel's van 4 juni 2014 met producties 1 tot en met 6,
- de incidentele conclusie van antwoord van Kamstra van 18 juni 2014,
- het vonnis in incident van de rechtbank Rotterdam van 6 augustus 2014 waarbij de zaak in de stand waarin deze zich bevond is verwezen naar de rechtbank Den Haag,
- de conclusie van antwoord van 3 december 2014 met producties 1 tot en met 8,
- de akte houdende specificatie proceskosten en voorwaardelijke vermeerdering van eis van Jack Daniel's van 19 maart 2015,
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 19 maart 2015 en de daarin vermelde correspondentie.

1.2. Nadat de rechtbank bericht van partijen had ontvangen dat een schikkingspoging naar aanleiding van de comparitie niet was geslaagd, is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Tussen Jack Daniel's als eiseressen en Kamstra als gedaagden (naast enkele andere gedaagden) is bij deze rechtbank (rolnummer 2002/1706) een procedure aanhangig over de vraag of Kamstra inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Jack Daniel's door producten van Jack Daniel's parallel te importeren en/of in transit op te slaan op het grondgebied van de EU (hierna: 'de inbreukprocedure'). Daarnaast is tussen partijen een procedure aanhangig bij de rechtbank Rotterdam (rolnummer 2002/0816), waarin Kamstra (naast anderen) als eiseressen optreden, die samenhangt met de inbreukprocedure (hierna: 'de Rotterdamse procedure'). De procedure in Den Haag is door Jack Daniel's respectievelijk Kamstra ingesteld als bodemprocedure na een kort geding procedure (Rechtbank Groningen 25 mei en 22 juli 1999; Gerechtshof Leeuwarden 23 februari 2000, Hoge Raad 15 februari 2002).

2.2. In de inbreukprocedure was pleidooi bepaald op 18 juni 2003. De rechtbank heeft het pleidooi op verzoek van Kamstra aangehouden vanwege de op dat moment bij het Hof van Justitie aanhangige zaak C-405/03 (*Class International v Colgate-Palmolive*, hierna: 'het Class arrest'). Het Class arrest is gewezen door het Hof van Justitie op 18 oktober 2005. Partijen hebben zich vervolgens op 14 juni 2006 uitgelaten over de betekenis van dit arrest voor de inbreukprocedure, waarna de datum van voortzetting van het op 18 juni 2003 aangehouden pleidooi werd bepaald op 6 april 2007.

2.3. Kort voor dat pleidooi zijn de advocaten van partijen met elkaar in overleg getreden over een minnelijke regeling van beide in 2.1 genoemde procedures. Daarbij heeft de advocaat van Kamstra op 4 april 2007 aan de advocaat van Jack Daniel's geschreven:

Ik verwijs naar ons telefoongesprek van zojuist.

Ik heb u daarbij namens mijn cliënten in bovengenoemde zaak (gedaagden 1 t/m 9) onder rolnr 2002/1706A het volgende voorstel gedaan:

Mijn cliënten doen het voorstel tot royement van de hierboven genoemde procedure bij de rechtbank Den Haag alsmede de procedure bij de rechtbank Rotterdam (u genoegzaam bekend) tussen grotendeels dezelfde partijen, zulks met compensatie van kosten en met finale kwijting over en weer. Dat wil zeggen dat mijn cliënten bereid zijn alle tussen partijen aanhangige procedures te royeren en af te zien van hun schadeclaims op uw cliënten, mits uw cliënten instemmen met royement en ook afzien van alle vorderingen op mijn cliënten.

De overwegingen voor mijn cliënten zijn de volgende: mijn cliënten zijn ervan overtuigd dat de vorderingen van Jack Daniel's c.s in de procedures zullen worden afgewezen waaronder de vorderingen tot winstafdracht en schadevergoeding. Het principiële punt over de doorvoer en transitohandel dat partijen verdeeld hield, is reeds door het Hof van Justitie in het voordeel van mijn cliënten beslist in de zaak Class International. Partijen kunnen nog jaren doorprocederen, maar voor mijn partijen hebben deze procedures nauwelijks nog principieel belang; het is meer dan onwaarschijnlijk dat de geldvorderingen van uw cliënten enige kans van slagen maken.

In het verleden heb ik reeds eerder een voorstel tot royement gedaan met de voorwaarde dat uw cliënten bereid waren een schadevergoeding aan mijn cliënten te voldoen. Die voorwaarde wordt thans niet gesteld.

Indien uw cliënten met het voorgaande instemmen zal ik een vaststellingsovereenkomst formuleren met deze strekking. Het verdient de voorkeur daarin ook te preciseren dat het aan mijn cliënten opgelegde verbod zoals geformuleerd in het kort geding vonnis dd. 25 mei 1999 en voorzover bevestigd in het arrest van het Hof Leeuwarden dd. 23 februari 2000 gelezen en geïnterpreteerd dient te worden in overeenstemming met het arrest Class International van het Hof van Justitie. Overigens spreekt dat - zonder nadere vastlegging - ook van zelf.

Indien dit voorstel door uw cliënten tijdig, dat wil zeggen uiterlijk in de loop van donderdag 5 april wordt aanvaard, behoeft het pleidooi op vrijdag 6 april geen doorgang te vinden. Ik zal de Rechtbank dan mededelen dat partijen overeenstemming hebben bereikt en dat de zaak in afwachting van definitieve doorhaling naar de slaaprol kan worden verwezen. Ik moet dit echter uiterlijk 15.00 uur op 5 april; 2007 aan de Rechtbank kunnen mededelen. Indien bovenstaand voorstel niet voor dat tijdstip door uw cliënten is geaccepteerd, kan daarop nadien geen beroep meer worden gedaan en behouden cliënten alle rechten, waaronder hun aanspraken op vergoeding van de door hen geleden schade ten gevolge van de onrechtmatige tenuitvoerlegging van de in kort geding gewezen vonnissen en arresten.

2.4. De advocaat van Jack Daniel's heeft daarop dezelfde avond geantwoord:

Dear Colleague,

I have discussed your proposal with my client. Jack Daniel's is willing to seriously consider your proposal, provided that a. the injunction "after class" will apply on all Brown-Forman brands and b. your client will not sell to certain countries with a national exhaustion principle.

I am aware that these conditions need to be elaborated on - and my client is happy to come over to work them out together - but at this stage I would like to know whether this is acceptable for your client to seriously consider. If so, I would like to inform the court as soon as possible to stay the court hearing. If not, we will meet on Friday.

2.5. Daarop antwoordde de advocaat van Kamstra later die avond:

Dear colleague,

As we discussed a few minutes ago both conditions are acceptable for Kamsta as far as worldwide transit trade is possible in all territories, subject to the final wording in the settlement agreement.

Kamstra insists on a good faith exception that it will not be liable for violation of the injunction and agreement in case it acted in good faith. You indicated that this seems to be acceptable for your client.

You will inform the court tomorrow and request to delay the procedure until further instruction by the parties. The hearing on 6.4 will be annulled.

2.6. De volgende dag, 5 april 2007, heeft de advocaat van Jack Daniel's de voorzitter van de rechtbank bericht:

Het laat zich aanzien dat partijen deze kwestie zeer waarschijnlijk gaan schikken. Dit betekent dat het pleidooi van vrijdagochtend 6 april a.s. geen doorgang behoeft te vinden. Aangezien de zaak nog niet definitief geschikt is, verzoek ik u de zaak wel aan te houden c.q. te verwijzen naar de slaaprol zodat deze in voorkomend geval door de meest gerede partij gere-activeerd kan worden.

2.7. Op 12 april 2007 schreef de advocaat van Jack Daniel's aan de advocaat van Kamstra:

Could you please let me know when you will send me your proposal for the settlement agreement?

2.8. Op 18 april 2007 stuurt een kantoorgenoot van de advocaat van Kamstra een e-mail aan de advocaat van Jack Daniel's met het volgende bericht:

"Please find attached a proposal for a settlement agreement between Kamstra and Jack Daniel's."

2.9. Bij de e-mail van 18 april 2007 is een document gevoegd getiteld 'Settlement Agreement', waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen:

AGREEMENT

Therefore,

10. Kamstra et al. will – in accordance with the injunction imposed by the Interim Relief Judge dd. 25 May 1999 under reference 39152 KG ZA 99-143 and insofar that decision has been confirmed in the judgment of the Court of Appeal of Leeuwarden dd. 23 February 2000 - refrain from infringing trademark rights of Jack Daniel's. Kamstra et al. will also refrain from doing so with respect to other branded products with trademarks owned by Brown-Forman.
11. The Settlement Agreement and the injunction mentioned in § 10 will be interpreted in line with the judgment of the European Court of Justice in the case Class International/Unilever (ECJ 18 October 2005, case C-405/03, Class International/Unilever, ECR 2005, 8735), *inter alia*, meaning that:
 - the mere entry into the Community, under the external transit procedure or the customs warehousing procedure, of original goods bearing a mark which have not already been put on the market in the Community previously by that proprietor or with his consent, does not constitute a trademark infringement;
 - Jack Daniel's cannot prevent the offering or the sale of its goods within the Community, unless Jack Daniel's proves that this necessarily entails putting the goods on the market in the Community.
12. Furthermore, Jack Daniel's et al.:
 - a) will not oppose the mere entry into the Community, under the external transit procedure or the customs warehousing procedure, of decoded products;
 - b) will not hold Kamstra et al. liable for any violation of the Settlement Agreement and the injunction mentioned in § 10 if Kamstra et al. have acted in good faith and
 - c) will refrain from taking any legal or extrajudicial action against Willem Blijdorp, who has retired and is no longer a director at Kamstra et al.

-
13. The interpretation set out in § 11 and § 12 under a) will apply worldwide (including countries outside the EEA), even if Jack Daniel's et al. might, under the applicable legislation and/or regulations of the country of destination, be entitled to oppose the transit trade of JACK DANIEL'S products.
 14. Kamstra et al. and Jack Daniel's et al. shall renounce their claims in the actions pending before the District Court of The Hague with reference 2002/1706A and before the District Court of Rotterdam with reference 2002/0816-HAZA 174767. The pending procedures will be annulled at the request of both parties. Each party shall bear its own costs in these proceedings.
 15. Kamstra et al., on the one hand, and Jack Daniel's et al., on the other hand, mutually grant each other a full and final discharge in respect of the present disputes.
 16. Each party renounces explicitly to invoke any factual or juridical error linked to the drafting of the Settlement Agreement or its contents.
 17. Parties agree to hold in confidence, not to use for commercial purposes and not to disclose to any third parties the contents of the Settlement Agreement.
 18. The Settlement Agreement is an agreement in the sense of article 7:900 of the Dutch Civil Code.
 19. The Settlement Agreement will be governed by the laws of the Netherlands. Any dispute, controversy or claim arising out of or related to this settlement agreement shall be referred to the competent court of The Hague which has exclusive jurisdiction.

2.10. Op 1 december 2009 heeft de advocaat van Jack Daniel's gereageerd op het bericht van 18 april 2007 en de daarbij gevoegde Settlement Agreement. Hij schrijft daarin onder meer:

Please find attached the draft settlement agreement as adjusted after consultation with Jack Daniel's et al. I will briefly comment on the main adjustments below. First of all however I think I owe you an explanation for our rather late reaction. This is due to a couple of reasons. One of them is that my clients needed to thoroughly contemplate your clients' proposal, given the substantial interests at stake and the considerable monetary claims they would waive if we settle. One of the other reasons is that my clients continued to receive intelligence indicating your clients might still be involved in unauthorised parallel trade whilst using the transit status as cover up.

Namens Jack Daniel's stelt de advocaat in dit bericht de hierna weergegeven, gemarkeerde, wijzigingen en aanvullingen op de 'Settlement Agreement' van Kamstra voor:

~~10-1.~~ (a) Kamstra et al. ~~will shall~~, – in accordance with the injunction imposed by the Interim Relief Judge dd. 25 May 1999 under reference 39152 KG ZA 99-143 and insofar that decision has been confirmed in the judgment of the Court of Appeal of Leeuwarden dd. 23 February 2000–2000, or otherwise as provided by law, refrain from infringing the trademark rights of Jack Daniel's, wherever in the world. Kamstra et al. will also refrain from doing so with respect to other branded products with trademarks owned by Brown-Forman, (the corresponding brands of Brown-Forman are listed in Annex 1 to this Settlement Agreement, together with the trademarks of Jack Daniel's, hereinafter referred to as "the Trademarks"). This includes, without limitation, the import, export, sale, offering for sale, transit in or any other commercial handling of products bearing the Trademarks which have had their production and/or lot codes or other production indicia removed.

11. The Settlement Agreement and the injunction mentioned in § 10 will be interpreted in line with the judgment of the European Court of Justice in the case Class International/Unilever (ECJ-18-October-2005, case C-405/03, Class International/Unilever, ECR-2005, 8735), *inter alia*, meaning that:

the mere entry into the Community, under the external transit procedure or the customs warehousing procedure, of original goods bearing a mark which have not already been put on the market in the Community previously by that proprietor or with his consent, does not constitute a trademark infringement;

Jack Daniel's cannot prevent the offering or the sale of its goods within the Community, unless Jack Daniel's proves that this necessarily entails putting the goods on the market in the Community.

(b) If Jack Daniel's et al. have a reasonable suspicion based on external evidence that Kamstra infringes the trademark rights of Jack Daniel's or any other trademark owned by Brown Forman as described under § 1 (a), Kamstra shall allow Jack Daniel's et al., on a notice of two business days, and during normal business hours, to inspect Kamstra et al.'s warehouses and books of account (at Kamstra et al.'s premises if necessary) and take copies and extracts therefrom. These audits will be carried out by an independent forensic accountant (Registered Accountant) charged to do so by Jack Daniel's et al. The results of the audits shall be held confidential but may be used by Jack Daniel's et al. in proceedings covered by this Agreement or under other laws. The costs of the audit shall be borne by Jack Daniel's et al. unless the outcome of the audit proves that Kamstra et al. did infringe the trademark rights of Jack Daniel's or any other trademark owned by Brown Forman as described under § 1 (a).

12. Furthermore, ~~2~~ Jack Daniel's et al.:

a) ~~will not oppose the mere entry into the Community, under the external transit procedure or the customs warehousing procedure, of decoded products;~~

b) ~~(a)~~ will not hold Kamstra et al. liable for any violation of the Settlement Agreement and the injunction mentioned in § 10 if Kamstra et al. have acted in good faith ~~1~~ if Kamstra et al. can prove that this was caused by force majeure, provided that Kamstra resumes compliance with the Agreement as soon as such force majeure event has ceased having a material adverse affect on Kamstra's ability to comply, and

c) ~~(b)~~ will refrain from taking any legal or extrajudicial action against Willem Blijdorp, ~~when the assumption that, and so long as, he has retired and is no longer a director-at, employee, or consultant of Kamstra et al.~~

13. The interpretation set out in § 11 and § 12 under a) ~~3~~. The provisions of this Agreement will apply worldwide (including countries outside the EEA), even if ~~unless~~ Jack Daniel's et al. might, under the applicable legislation and/or regulations of the country of destination ~~importation or exportation~~, be entitled to oppose the transit trade of JACK DANIEL'S products, and depending on the applicable exhaustion principle of the country of importation or exportation.

14. Kamstra et al. and Jack Daniel's et al. shall renounce their claims in the actions pending before the District Court of The Hague with reference 2002/4706A and before the District Court of Rotterdam with reference 2002/0816-HAZA-474767. The pending procedures will

~~be annulled~~⁴. ~~The pending actions will be terminated~~ at the request of both parties. Each party shall bear its own costs in these proceedings.

~~45-5~~ Kamstra et al., on the one hand, and Jack Daniel's et al., on the other hand, mutually grant each other a full and final discharge in respect of the present disputes, except as provided herein.

~~46-6~~ Each party renounces explicitly to invoke any factual or juridical error linked to the drafting of the Settlement Agreement or its contents.

~~47-7~~ Parties agree to hold in confidence, not to use for commercial purposes and not to disclose to any third parties, other than a party's business and legal advisors, the contents of the Settlement Agreement, provided that Jack Daniel's et al. may inform their distributors of the settlement and provided that parties are entitled to submit this Settlement Agreement in court proceedings for the purposes of substantiating an alleged breach of contract or as otherwise required by law.

~~8~~ The Settlement Agreement applies to all parties to the agreement and any other (current or future) entity owned or controlled by any of the parties to the Settlement Agreement including Mr Blijdorp.

~~48-9~~ The Settlement Agreement is an agreement in the sense of article 7:900 of the Dutch Civil Code.

~~49-10~~ (a) The Settlement Agreement will be governed by the laws of the Netherlands. ~~Any dispute, controversy or claim arising out of or related to this settlement agreement shall be referred to the competent court of The Hague which has exclusive jurisdiction.~~

(b) The parties shall endeavour to resolve any dispute arising out of or related to this Settlement Agreement promptly by negotiation between their executives.

(c) If, and to the extent that, any such dispute, controversy or claim arising out of or related to this Settlement Agreement has not been settled by negotiation between their executives within 15 days from the start of the negotiations, either party may refer the dispute to mediation in accordance with the INTA Mediation Procedure and taking into account the following:

(1) If the mediator or judge concludes that Kamstra et al. have infringed any of the rights of Jack Daniel's et al. as provided under this Agreement,

-
- a. Kamstra et al. shall pay to Jack Daniel's et al. within fifteen (15) days of the decision, a contractual penalty amounting to the greater of (i) €1,000 per case (9 litre equivalent) of product sold or offered for sale which bears one or more of the Trademarks ("Infringing Products") or (ii) €1,000 per day for each and every day that the Infringing Products have been offered for sale or otherwise been made available by Kamstra et al. For purposes of calculation under (i) the quantity of cases of Infringing Product shall be counted from the later of the date of this Agreement or the last time such penalty was calculated and paid.
- b. If Kamstra et al. refuses to pay the above penalty as provided, Jack Daniel's may initiate further proceedings, as provided below, in which case, the mediator or judge shall order Kamstra et al. to pay the following:
- (i) The contractual penalty in §10(c)(1) or, if this would be greater, the profit of Kamstra et al. on the Infringing Product sold during the period at issue in the then active dispute;
- (ii) All attorney and other expert fees and court costs of Jack Daniel's et al. incurred obtaining and enforcing such order; and
- (iii) The sum of €1,000,000 (one million Euros) as the compromised amount of lost profits claimed by Jack Daniel's in the original case under reference number 2002/1706A before the District Court of The Hague.
- (2) If the mediator concludes that Kamstra et al. have not infringed any of the rights of Jack Daniel's et al., or otherwise breached the terms of this Agreement, Jack Daniel's et al. will not take further action with regard to the rejected claims.
- (3) The following shall apply to any proceedings under this Paragraph 10:
- a. Unless the parties agree otherwise, the mediator will be selected from the INTA Panels of Neutrals (INTA PoN);
- b. The place of Mediation shall be Amsterdam, Netherlands;
- c. The language of the mediation shall be English;
- d. Each party shall bear their own costs for the mediation proceedings;
- e. If, and to the extent that, any such dispute, controversy or claim arising out of or related to this Settlement Agreement has not been settled by mediation within 60 days of the commencement of the mediation, it may be referred by either party to the District Court of The Hague which shall then have exclusive jurisdiction.

2.11. Op 9 september 2010 schrijft de advocaat van Jack Daniel's aan de advocaat van Kamstra:

I kindly refer to my email of 1 December 2009 (please see below) by which I have sent you the settlement proposal of Jack Daniel's. Since then I have not heard back from you anymore. My client wants to bring this case to an end now, preferably by settling it but by reactivating the court proceedings if necessary.

To this end, I would like know whether there is a reasonable expectation of settling this case. If the adjustments proposed by my client are simply unacceptable for your clients, there doesn't seem any merit in continuing our efforts to settle. We then should go back to court.

2.12. Op 17 september 2010 antwoordt één van de advocaten van Kamstra:

Our client also still prefers a settlement over a continuation of the court case. I have tried to discuss the changes in the draft agreement with our client this week, but unfortunately our contact person at Kamstra has been extremely busy and did not succeed in thoroughly studying all the changes in the contract. Moreover, Gerard van der Wal is in Italy at the moment and will only return next Tuesday. However, we will definitely be able to send you a more detailed reaction to your email in the first half of next week.

2.13. Op 22 september 2010 antwoordt één van de advocaten van Kamstra inhoudelijk op de wijzigingsvoorstellen van Jack Daniel's.

2.14. Op 1 oktober 2013 heeft de advocaat van Jack Daniel's gereageerd op de voorstellen van Kamstra van 22 september 2010 en aangekondigd de inbreukprocedure weer op de continuatierol te gaan plaatsen hangende de onderhandelingen.

2.15. Op 17 oktober 2013 heeft de advocaat van Kamstra daarop gereageerd en zich op het standpunt gesteld dat er op 4 april 2007 reeds een (romp)overeenkomst tot stand was gekomen.

2.16. Jack Daniel's heeft de inbreukprocedure op de continuatierol van 23 oktober 2013 laten plaatsen en de rechtbank Den Haag verzocht een datum voor pleidooi te bepalen.

3. Het geschil

3.1. Kamstra vordert - samengevat - Jack Daniel's te veroordelen, voorzover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, *primair* tot nakoming van de verplichting uit de (romp)overeenkomst tot het royeren van de procedures aanhangig gemaakt door Jack Daniel's bij de Rechtbank 's-Gravenhage (rolnummer 2002/1706) en Rechtbank Rotterdam (rolnummer 2002/0816) en elkaar over en weer finale kwijting te verlenen met compensatie van de proceskosten en *subsidiair* tot nakoming van de verplichting om door te onderhandelen over de voorwaarden van de vaststellingsovereenkomst totdat overeenstemming is bereikt, alles met veroordeling van Jack Daniel's in de proceskosten.

3.2. Kamstra legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Op 4 april 2007 is tussen partijen een overeenkomst tot stand gekomen, althans partijen waren het eens over de hoofdpunten daarvan. Die (romp)overeenkomst verplicht Jack Daniel's tot het verlenen van haar medewerking aan doorhaling van de inbreukprocedure en de Rotterdamse procedure en finale kwijting van Kamstra. Jack Daniel's is die verplichting niet nagekomen door de inbreukprocedure weer op de continuatierol te plaatsen. Subsidiair waren de onderhandelingen tussen partijen in een zo ver gevorderd stadium dat het afbreken van de

onderhandelingen door Jack Daniel's onrechtmatig is, zodat zij gehouden is te goeder trouw verder te onderhandelen om tot een volledige overeenkomst te komen.

3.3. Jack Daniel's heeft gemotiveerd verweer gevoerd en geconcludeerd tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Kamstra in de door Jack Daniel's gemaakte proceskosten. Bij akte genomen ter comparitie heeft zij haar proceskostenvordering, voor zover artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) dat zou vereisen, vermeerderd door vergoeding van haar volledige proceskosten te vorderen op grond van artikel 1019h Rv en een gespecificeerde opgave van die kosten gedaan.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is internationaal bevoegd van de onderhavige zaak kennis te nemen, reeds omdat Jack Daniel's in de procedure is verschenen en de bevoegdheid van de rechtbank niet heeft bestreden (artikel 9 aanhef en onder a Rv).

Overeenkomst tot stand gekomen?

4.2. De onderhavige zaak betreft primair de vraag of Jack Daniel's toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van een vaststellingsovereenkomst tussen partijen. De gestelde overeenkomst heeft een internationaal karakter, zodat eerst vastgesteld moet worden welk recht toegepast moet worden bij de beantwoording van die vraag. Volgens Kamstra is de vaststellingsovereenkomst op 4 april 2007 tot stand gekomen. Gezien die datum is het EEG-Overeenkomstenverdrag 1980¹ (EVO) van toepassing op de vraag naar het toepasselijke recht. De overeenkomst waarop Kamstra zich beroept bevat een rechtskeuze voor Nederlands recht, zodat ook de vraag naar de totstandkoming van die overeenkomst naar Nederlands recht dient te worden beantwoord (artikel 8 lid 1 EVO). Partijen zijn overigens beide uitgegaan van de toepasselijkheid van Nederlands recht.

4.3. Bij een overeenkomst die uit meerdere samenhangende verbintenissen bestaat, is naar Nederlands recht de vraag of overeenstemming omtrent een of meer onderdelen een overeenkomst doet ontstaan zolang omtrent andere onderdelen nog geen overeenstemming bestaat, afhankelijk van de bedoeling van partijen, zoals deze op grond van de betekenis van hetgeen wel en niet geregeld is, van het al dan niet bestaan van het voornemen tot verder onderhandelen en van de verdere omstandigheden van het geval moet worden aangenomen.²

4.4. In het onderhavige geval zijn bij de beantwoording van die vraag de volgende omstandigheden van belang.

¹ Europees Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (PbEG 1980, L 166).

² Vergelijk Hoge Raad 26 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF9414 (Regiopolitie Gelderland-Zuid/Hovax) en daarin genoemde eerdere rechtspraak.

4.4.1. Partijen beoogden in april 2007 een minnelijke regeling van een merkenrechtelijk inbreukgeschil, waarbij Kamstra zich zou verbinden aan een merkinbreukverbod. De bereidheid van partijen tot het over en weer verlenen van finale kwijting en doorhaling van de procedure zal (mede) hebben afgehangen van de strekking en reikwijdte van dat inbreukverbod. Partijen zullen niet de bedoeling hebben gehad elkaar alvast finale kwijting te verlenen, als nog niet duidelijk was welke handelingen van Kamstra in de toekomst inbreuk zouden vormen en welke niet. De inhoud van het inbreukverbod was derhalve essentieel. Jack Daniel's schrijft daar over in de e-mail van 4 april 2007: "*Jack Daniel's is willing to seriously consider your proposal provided that a. the injunction "after Class" will apply on all Brown-Forman brands and b. your client will not sell to certain countries with a national exhaustion principle*". Deze voorwaarden, maar met name voorwaarde b., geven echter onvoldoende duidelijkheid over de reikwijdte van het verbod. Zo is onduidelijk welke landen met een beginsel van nationale uitputting Jack Daniel's voor ogen staan en wat dus het territorium van het verbod is. Het feit dat Jack Daniel's deze voorwaarde stelt, impliceert wel dat zij ook landen buiten de EU bij het verbod wil betrekken.

4.4.2. Die onduidelijkheid wordt geïllustreerd door de verbodsbepaling die de advocaten van Kamstra vervolgens in de voorgestelde Settlement Agreement, weergegeven in 2.9, voorstellen. Onderdeel 10 daarvan vormt de verbodsbepaling. In feite wordt in die bepaling het tot de EER beperkte verbod uit de kort geding procedure (voor zover in hoger beroep in stand gelaten) overgenomen en uitgebreid naar alle andere merken van Brown-Forman. Een uitbreiding van het verbod naar territoria met een beginsel van nationale uitputting (en dus buiten de Europese Economische Ruimte (EER)) ontbreekt. Volgens Kamstra zou die uitbreiding volgen uit onderdeel 13 van de voorgestelde Settlement Agreement. Die bepaling schrijft echter voor dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie EU in het Class arrest niet alleen van toepassing is in de EER, maar wereldwijd door partijen zal worden toegepast, zelfs als Jack Daniel's naar het in een land toepasselijke recht (anders dan in de EER) wél op grond van haar merkrechten transitohandel kan verbieden. Onderdeel 13 van de Settlement Agreement vormt derhalve geen verruiming van het territorium waarvoor het contractuele verbod van onderdeel 10 zou gelden, maar een inperking van de wettelijke rechten van Jack Daniel's buiten de EER. Een bepaling waarin ook een verbod om merkinbreuk te maken buiten de EER is verwoord ontbreekt, laat staan dat is geconcretiseerd voor welke landen met een beginsel van nationale uitputting dat verbod zou gelden.

4.4.3. Daarnaast hebben partijen in hun e-mail-correspondentie van 4 april 2007 niet gesproken over de vraag wat de hoogte en verdere voorwaarden zouden zijn van een contractuele boete bij overtreding van het verbod. Een contractuele boete is in een schikking als de onderhavige eveneens een essentiële en uiterst gebruikelijke voorwaarde. Immers, bij doorhaling van de inbreukprocedure zou het verbod in kort geding op grond van artikel 1019i Rv vervallen en de daaraan verbonden dwangsom dus ook niet langer van kracht blijven. Jack Daniel's zou zonder contractuele boete dus geen enkele stok achter de deur hebben voor naleving van het verbod door Kamstra. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat enig boetebeding onderdeel zou gaan vormen van de beoogde schikking. In de op 18 april 2007 voorgestelde Settlement Agreement ontbreekt ook een boetebeding. Ook over dit aspect van de overeenkomst bestond derhalve nog geen overeenstemming.

4.4.4. In ieder geval twee essentiële elementen van de overeenkomst moesten op 4 april 2007 derhalve nog nader concreet worden gemaakt. Uit de (in 2.4 geciteerde) e-mail van de

advocaat van Jack Daniel's van 4 april 2007 blijkt ook dat hij de door hem gestelde voorwaarden slechts als nader uit te werken uitgangspunten beschouwt. Hij schrijft dat Jack Daniel's het voorstel van Kamstra serieus zal overwegen als Kamstra tegemoet wil komen aan de voorwaarden a. en b. en dat hij zich er van bewust is dat die voorwaarden verder uitgewerkt moeten worden. Hij stelt voor dat de bedrijfsjurist van Jack Daniel's over zal komen uit de Verenigde Staten om die voorwaarden verder uit te werken, als er over die uitgangspunten te praten valt voor Kamstra. Uit die verklaring blijkt duidelijk dat Jack Daniel's een verdere uitwerking van de voorwaarden voor ogen stond, alvorens zij zich daar aan wilde binden.

4.4.5. In de reactie van Kamstra blijkt dat ook Kamstra het voorbehoud maakt dat de afspraken eerst nader op schrift uitgewerkt moeten worden. In zijn reactie (zie 2.5) schrijft de advocaat van Kamstra: *“subject to the final wording in the settlement agreement”*. Kamstra stelde daarmee zelf dus ook als voorwaarde dat de door Jack Daniel's gewenste condities eerst schriftelijk uitgewerkt moesten worden.

4.4.6. Uit dit alles volgt dat het op 4 april 2007 de bedoeling van partijen was eerst nog verder te onderhandelen over de details van hun overeenkomst. Daarbij is nog van belang dat partijen wereldwijd opererende professionele ondernemingen zijn, die bij hun onderhandelingen vertegenwoordigd werden door advocaten. Dergelijke partijen plegen overeenkomsten goed uit te werken door middel van schriftelijke contracten alvorens zich daaraan te binden. Partijen zullen er daarom vanuit zijn gegaan dat zij pas gebonden waren aan een overeenkomst als zij overeenstemming hadden over een uitgewerkte schriftelijke tekst van die overeenkomst.

4.4.7. Ook de handelwijze van partijen na 4 april 2007 geeft geen aanleiding tot een ander oordeel. Partijen hebben de inbreukprocedure op 5 april 2007 niet doorgehaald vanwege het bereiken van een schikking en de rechtbank ook niet verzocht de zaak (bijvoorbeeld) twee weken aan te houden in verband met de schriftelijke uitwerking van een mondeling al gesloten overeenkomst. Integendeel, zij hebben de rechtbank verzocht de zaak te verwijzen naar de parkeerrol omdat *“het zich [liet] aanzien dat partijen deze kwestie waarschijnlijk gaan schikken”*.

4.4.8. In reactie op de ‘Settlement Agreement’ die de advocaten van Kamstra aan Jack Daniel's toezonden, heeft Jack Daniel's op 1 december 2009 een aanzienlijk aantal wijzigingsvoorstellen gedaan (zie 2.10). Naar aanleiding van het verzoek van Jack Daniel's in september 2010 om te reageren op haar voorstellen van 1 december 2009, schrijft Kamstra: *“Our client also still prefers a settlement over a continuation of the court case”* om vervolgens in te gaan op de wijzigingsvoorstellen van Jack Daniel's. In het licht van de huidige stelling van Kamstra dat er op 4 april 2007 al een overeenkomst tot stand was gekomen, zou een andere reactie in de lijn der verwachting hebben gelegen. Uitgaande van die stelling van Kamstra zou het immers voor de hand hebben gelegen dat haar advocaat Jack Daniel's er in december 2009 op had gewezen dat het niet aanging om allerlei aanvullende bepalingen voor te stellen, omdat de inhoud van de overeenkomst tussen partijen al bekend was. De daadwerkelijke reactie van Kamstra vormt derhalve geen bevestiging van haar stelling dat er al een overeenkomst tot stand was gekomen.

4.4.9. De onderhandelingen tussen Kamstra en Jack Daniel's over de tekst van het schriftelijke contract zijn voortgezet in de periode tussen april 2007 en juni 2013, waarbij

beide partijen lange perioden lieten verstrijken alvorens te reageren. Dat kan een aanwijzing vormen dat beide partijen meenden dat er al een overeenkomst tot stand was gekomen. Anderzijds heeft Jack Daniel's in haar eerste reactie na ontvangst van de 'Settlement Agreement' een aantal specifieke andere redenen genoemd voor de vertraging in haar reactie (zie 2.10). Ook zou het in de lijn der verwachting liggen dat één van partijen in het halfjaarlijkse verzoek van de rechtbank of men een zaak die op de parkeerrol staat niet wil doorhalen, aanleiding had gezien de wederpartij uit te nodigen de zaak op gezamenlijk verzoek door te halen, indien die partij meende dat er sprake was van een overeenkomst. Dat is echter niet gebeurd.

4.5. Alle hiervoor overwogen omstandigheden in aanmerking nemende, komt de rechtbank tot de slotsom dat er tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen op 4 april 2007. De primaire vordering van Kamstra tot nakoming van die overeenkomst door Jack Daniel's is dan ook niet toewijsbaar.

Verplichting om verder te onderhandelen?

4.6. Als maatstaf³ voor de beoordeling van de schadevergoedingsplicht bij afgebroken onderhandelingen heeft te gelden dat ieder van de onderhandelende partijen - die verplicht zijn hun gedrag mede door elkaars gerechtvaardigde belangen te laten bepalen - vrij is de onderhandelingen af te breken, tenzij dit op grond van het gerechtvaardigd vertrouwen van de wederpartij in het tot stand komen van de overeenkomst of in verband met de andere omstandigheden van het geval onaanvaardbaar zou zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van deze partij. Hierbij kan ook van belang zijn of zich in de loop van de onderhandelingen onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan, terwijl, in het geval onderhandelingen ondanks gewijzigde omstandigheden over een lange tijd worden voortgezet, wat betreft dit vertrouwen doorslaggevend is hoe daaromtrent ten slotte op het moment van afbreken van de onderhandelingen moet worden geoordeeld tegen de achtergrond van het gehele verloop van de onderhandelingen.

4.7. Deze maatstaf stelt de contractsvrijheid van partijen voorop en noopt daarmee tot terughoudendheid bij de beoordeling of er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen dat er een overeenkomst tot stand zou komen.

4.8. De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen en gedragingen van Jack Daniel's niet hebben kunnen leiden tot een gerechtvaardigd vertrouwen bij Kamstra dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand zou gaan komen. In feite heeft Jack Daniel's één mail gestuurd op 4 april 2007 waarin een aantal voorwaarden worden gesteld om verdere onderhandelingen te kunnen voeren, waarvoor de bedrijfsjurist van Jack Daniel's over kon komen. Zoals hiervoor in 4.4.1 tot en met 4.4.3 al overwogen, ontbraken in de e-mail - wisseling van 4 april 2007 en het daarop volgende voorstel voor een Settlement Agreement een aantal essentiële elementen voor een schikking. Het voorstel van Jack Daniel's van 4 april 2007 heeft derhalve niet het gestelde vertrouwen kunnen wekken.

³ Hoge Raad 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7337 (CBB/JPO).

4.9. Het tijdsverloop daarna heeft bij Kamstra ook niet dat vertrouwen mogen wekken. Weliswaar zijn partijen lange tijd in onderhandeling geweest, maar het is niet zo dat zij gedurende die tijd zeer intensief hebben onderhandeld en belangrijke aspecten hebben uitonderhandeld. Grote inspanningen om tot een onderhandelingsresultaat te komen heeft Jack Daniel's tot december 2009 niet verricht en Kamstra heeft Jack Daniel's ook niet aangespoord te reageren op de Settlement Agreement van april 2007.

4.10. Als Kamstra in december 2009 eindelijk reageert op het voorstel van Kamstra, komt zij met een aanzienlijk aantal wijzigingsvoorstellen. Bij die reactie meldt Jack Daniel's bovendien dat zij informatie heeft verkregen dat Kamstra de inbreukmakende parallelimport heeft voortgezet. Uit deze reactie blijkt geen wens om de zaak hoe dan ook te schikken, maar veeleer een voornemen om scherp te onderhandelen en een kritische houding ten aanzien van de activiteiten van Kamstra. Kamstra is vervolgens over de wijzigingsvoorstellen verder gaan onderhandelen zonder ter discussie te stellen dat Jack Daniel's, zoals Kamstra nu betoogt, ten onrechte allerlei nieuwe onderwerpen toevoegde.

4.11. Gelet op deze omstandigheden ziet de rechtbank niet in hoe en wanneer er bij Kamstra een gerechtvaardigd vertrouwen kan zijn ontstaan dat Jack Daniel's zonder meer een schikkingsovereenkomst zou sluiten. Tegen deze achtergrond is het afbreken van de onderhandelingen door Jack Daniel's niet onrechtmatig jegens Kamstra. Ook de subsidiaire vordering van Kamstra is derhalve niet toewijsbaar.

Proceskosten

4.12. Kamstra zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Jack Daniel's heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Aan het bezwaar van Kamstra dat Jack Daniel's vordering tot een veroordeling in de volledige proceskosten te laat is ingesteld, wordt voorbijgegaan. Jack Daniel's heeft haar vordering daartoe met een specificatie van de kosten twee weken voor de comparitie van partijen op voorhand aan Kamstra toegezonden, zodat Kamstra voldoende gelegenheid heeft gehad om haar verweer tegen die vordering voor te bereiden.

4.13. De onderhavige zaak betreft echter niet de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 2 lid 1 Handhavingsrichtlijn⁴ (Hrl) en artikel 1019 Rv. In het Bericap-arrest⁵ van het Hof van Justitie EU is geoordeeld dat deze artikelen – en de verdragsrechtelijke bepalingen waarop zij zijn gebaseerd – niet alle aspecten betreffende de intellectuele eigendomsrechten beogen te regelen, maar alleen de aspecten die inherent zijn aan enerzijds de handhaving van intellectuele eigendomsrechten en anderzijds de inbreuken op die rechten, door te eisen dat doeltreffende rechtsgangen bestaan om elke inbreuk op een bestaand intellectueel eigendomsrecht te voorkomen, te doen staken of te verhelpen. Daaruit volgt dat artikel 14 Hrl en artikel 1019h Rv slechts van toepassing zijn in procedures betreffende de (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en de rechtsgang die daaraan inherent is. Het toepassingsbereik is blijkens dit arrest echter niet zo ruim dat iedere procedure die dienstig kan zijn aan een verweer in een procedure betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten er onder valt.

⁴ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

⁵ HvJ EU 15 november 2012, ECLI:EU:C:2012:717 (Bericap/Plastinnova).

4.14. De grondslag van de vordering in de onderhavige procedure is geen recht van intellectuele eigendom maar een overeenkomst tot, onder meer, finale kwijting en doorhaling van een procedure, althans een onrechtmatige daad door daarover niet verder te onderhandelen. Deze zaak kan daarbij onderscheiden worden van de jurisprudentie die Jack Daniel's heeft aangehaald⁶, waarin een kostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv is toegewezen bij een beroep op een contractueel verbod om geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten. In die situatie handhaaft een eiser zijn intellectuele eigendomsrechten, zij het primair door middel van een inbreukverbod in een overeenkomst. In de onderhavige zaak is geen nakoming van een inbreukverbod, maar nakoming van een verplichting tot finale kwijting gevorderd. Deze zaak kan daarnaast onderscheiden worden van de situatie die aan de orde was in het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2015⁷. Anders dan in die zaak aan de orde, vormt het sluiten van een schikkingsovereenkomst geen handhavingsmaatregel waar de Handhavingsrichtlijn in voorziet, noch een noodzakelijk tegenwicht tegen een dergelijke maatregel.

4.15. Gelet op het hiervoor overwogen beperkte toepassingsbereik van artikel 1019h Rv en de overige omstandigheden van dit geval, is het verband met de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in deze zaak te ver verwijderd. De proceskostenveroordeling zal in deze zaak derhalve worden begroot conform het liquidatietarief. De proceskosten van Jack Daniel's worden daarbij tot op heden begroot op (2 punten x tarief II =) €904,- advocaatkosten en €608,- griffierecht, derhalve op €1.512,- totaal. De daarover gevorderde wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis is eveneens toewijsbaar.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Kamstra in de proceskosten, aan de zijde van Jack Daniel's tot op heden begroot op €1.512,-, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op
2 september 2015.

⁶ Rechtbank Amsterdam 23 juli 2008, ECLI:NL:RBAMS:2008:BG3866 (Autodesk/Niebeek) en Rechtbank Amsterdam 27 maart 2008, IEPT20080327 (Stokke/Hema).

⁷ ECLI:EU:C:2015:471, Diageo/Simiramida.