

3

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.099.104/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 325465 / HA ZA 08-3970

arrest d.d. 30 september 2014

VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Leiden,

hierna te noemen: Van Caem,

appellante,

→ (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 BILL en tezamen: Bacardi (in enkelvoud),

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

behandelend advocaten: mrs. N.W Mulder en R.E van Schaik te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 17 november 2011 is Van Caem in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen tussenvonnissen van 22 december 2010 en eindvonnis van 14 september 2011. Van Caem heeft bij memorie van grieven veertien grieven tegen het vonnis aangevoerd. Bacardi heeft bij memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel de grieven bestreden en, incidenteel appellerende, drie grieven tegen het vonnis aangevoerd, welke grieven door Van Caem bij memorie van antwoord in incidenteel appel zijn bestreden. Vervolgens hebben partijen op 5 september 2013 hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten aan de hand van overgelegde pleitnotities. Door het hof zijn de volgende, op voorhand gezonden, producties ontvangen:

- namens Van Caem producties (HB) 1 tot en met 7 op 4 april 2013 en 8A tot en met 8E (kostenspecificatie) op 15 april 2013;
- namens Bacardi producties (HB) 5 tot en met 18 op 5 april 2013 en een (nadere) kostenspecificatie op 11 april 2013.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Zaaknummer: 200.099.104/01

2

De beoordeling

De feiten

1. De door de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.9 van het tussenvonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden. Deze feitenvaststelling, alsmede hetgeen enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende gemotiveerd) betwist is, 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 de volgende merkinschrijvingen, alle voor (onder meer) alcoholhoudende dranken in klasse 33 – hierna ook: 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.
 - 1.3. BIL is licentiehoudster voor de in 1.2. omschreven merkinschrijvingen 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: Bacardi-producten. De Bacardi-producten zijn vervoerd naar en (af)geleverd bij een opslagplaats Medway Bond & Storages Co. Ltd in Rochester, Verenigd Koninkrijk.

Zaaknummer: 200.099.104/01

3

1.6. Van Caem heeft in 2008 en 2009 Bacardi-producten opgeslagen bij douane expediteur Loendersloot onder T1-verband. In een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 december 2009 is Loendersloot veroordeeld om (samengevat) documenten over te leggen aan Bacardi waaruit de in- en uitslag blijkt van Bacardi-producten die zij voor Van Caem tussen 1 januari 2008 en 9 december 2009 onder zich hield, 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 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.

(...)

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;

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. 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. De deurwaarder heeft in zijn proces-verbaal vermeld dat hij heeft geconstateerd dat van een aantal van de in beslag genomen en aan Van Caem toebehorende Bacardi-producten de productcodes op de flessen zijn verwijderd.

Op 2 januari 2007 heeft de voorzieningenrechter tijdens een gerechtelijke plaatsopneming in het kader van een opheffingskortgeding van dit beslag, geconstateerd dat op de uit Mexico afkomstige flessen Bacardi die aangetroffen zijn onder lotnummer 06-1097 de productcodes, zich bevindende aan de zijkant van de fles zijn verwijderd, althans getracht is deze te verwijderen.

1.8. Bacardi heeft na voormeld beslag bij de rechtbank Rotterdam een procedure tegen Mevi aanhangig gemaakt, 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. Daarin heeft de rechtbank in een deelvonnis van 19 november 2008 Mevi veroordeeld tot informatiever schaffing. Zij heeft daartoe onder meer overwogen

- ten aanzien van beslagen gedecodeerde flessen: dat de dreiging bestaat dat onrechtmatig zal worden gehandeld door het verhandelen daarvan;
- ten aanzien van de beslagen flessen met een AGP-status: dat zij zijn uitgeslagen met bestemming vrij verkeer en geen T1-status meer hebben, zodat sprake is van invoer en dus van merkinbreuk;

tegen dit vonnis en tegen een eerder tussenvonnis in deze zaak van 9 april 2008 heeft Mevi hoger beroep ingesteld. Het hoger beroep in de Mevi/Bacardi-zaak is nog aanhangig is bij het gerechtshof Den Haag (zaaknummer: 200.032.537/01).

Zaaknummer: 200.099.104/01

4

Uitgangspunten

2. T1-goederen zijn niet-communautaire goederen die onder de douaneschorsingsregelingen extern douanevervoer of douane-entrepot 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 de accijnsschorsingsregeling mogen alleen worden opgeslagen of bewerkt 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 het (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 accijnsprodukten, 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 (Wet van 31 oktober 1991, houdende vereenvoudiging en uniformering van de accijnswetgeving, Stb. 1991, 561) (hierna: WA), het Uitvoeringsbesluit accijns, Stb. 1991, 754 en de Uitvoeringsregeling accijns, Stb. 1991, 252. 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)¹ – hierna: de Richtlijn – en art. 9 lid 1 en 2

¹ Thans vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober

Zaaknummer: 200.099.104/01

5

sub c, van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk² – hierna : GMVo – aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder 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 merkhouder 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.

5. Partijen hebben beiden gewezen op 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. 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 merkhouder) 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 merkhouder 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 merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?”*

6. Het hof gaat er van uit dat het in deze zaak gaat om Bacardi-producten die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht – hierna ook: niet-uitgeputte Bacardi-producten. Voor zover Van Caem in eerst aanleg heeft bestreden dat zij niet-uitgeputte Bacardi-producten opslaat en verhandelt, heeft de rechtbank dit verweer uitdrukkelijk verworpen, waartegen geen grieven zijn gericht.

De vorderingen en de grondslagen

7. Bacardi vordert in deze procedure een aan Van Caem op te leggen bevel om inbreuk op haar merkrechten en onrechtmatig handelen jegens haar te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen.

2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

² Thans vervangen door Verordening (EG) nr. 207/2009 van de raad van 26 februari 2009.

Zaaknummer: 200.099.104/01

6

8. Bacardi heeft ter onderbouwing van haar op haar merkrechten gebaseerde vorderingen gesteld dat Van Caem inbreuk op haar merkrechten maakt als bedoeld in artikel 9, lid 1, sub a GMVo 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 in het verkeer te brengen.

Ten aanzien van de gedecodeerde goederen heeft zij voorts gesteld dat, ook als de goederen wel door of met toestemming van Bacardi in de EER zouden zijn gebracht, Van Caem geen beroep kan doen op artikel 2.23, lid 3 BVIE (uitputting), omdat zij gegronde redenen heeft zich tegen verdere verhandeling te verzetten nu de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd als bedoeld in dat artikellid.

In eerste aanleg beriep Bacardi zich in dit verband op

- diverse leveranties van Bacardi-producten door Van Caem aan afnemers in de EU, waaronder de in rechtsoverweging 1.5 genoemde levering aan Cobana in november 2007 (producties 5a en 5b van Bacardi in eerste aanleg – hierna: EAB –), aan het Ierse bedrijf United Wine Merchants Ltd. – hierna: UWM – (productie 6b EAB) en aan Anker Dranken B.V. – hierna: Anker – in oktober en december 2007 (productie 16 EAB);
- prijs- en voorraadlijsten van Van Caem uit 2006, 2008 en 2009, waaruit zou blijken dat Van Caem niet-uitgeputte Bacardi-producten, waaronder gedecodeerde producten aanbiedt en verkoopt (productie 7a, 7b en 15 EAB);
- douane-, verkoop- en vervoersdocumenten betreffende door Van Caem bij Mevi opgeslagen Bacardi-producten, waaruit zou blijken dat de T1-status van die goederen is gewijzigd in een AGP-status (producties 10 -14 EAB);
- een voorraadlijst betreffende door Van Caem in 2008 bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarvan de T1-status in een AGP-status zou zijn gewijzigd (productie 19 EAB);
- een verslag van KPMG van 4 maart 2010 betreffende door Van Caem bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten, waaruit met betrekking tot 446 transacties blijkt dat de T1-status is gewijzigd in een AGP-status (Productie 26 EAB);
- door Van Caem bij Mevi onder lotnummer 06-1097 opgeslagen 373 dozen gedecodeerde Bacardi-flessen, waarop door Bacardi beslag is gelegd (productie 8 EAB).

9. Ter onderbouwing van het gevorderde bevel tot staking van onrechtmatig handelen beroept Bacardi zich op artikel 6:162 BW, stellende dat de opslag en handel in gedecodeerde goederen onrechtmatig is.

In eerste aanleg beriep zij zich daartoe in het bijzonder op

- voormelde prijslijsten, waarop ook gedecodeerde Bacardi-producten zouden worden vermeld;
- voormelde onder lotnummer 06-1097 bij Mevi opgeslagen gedecodeerde Bacardi-flessen.

De verweren en de gewijzigde proceshouding van Van Caem

10. Van Caem heeft in eerste aanleg als verweer tegen de op de merkrechten van Bacardi gebaseerde vorderingen aangevoerd dat haar handelingen binnen de EU/EER beperkt zijn tot

Zaaknummer: 200.099.104/01

7

het opslaan en verhandelen van (niet gedecodeerde) Bacardi-producten

- a. die door of met toestemming van Bacardi in de EER op de markt zijn gebracht of
- b. die een T1-status hebben.

Ten aanzien het verwijt dat zij in gedecodeerde Bacardi-producten handelt, betwistte zij primair in gedecodeerde flessen te handelen of deze op te slaan (behalve eenmalig door opslag van de 373 dozen bij Mevi) en stelde zij (subsidiar) dat haar handelingen binnen de EU/EER beperkt zijn tot het opslaan en verhandelen van (gedecodeerde) Bacardi-producten die een T1-status hebben.

11. In hoger beroep handhaaft zij verweer a. niet langer (zie hiervoor rechtsoverweging 6) en stelt zij dat zij binnen de EU/EER ook Bacardi-producten met een AGP-status opslaat en verhandelt. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft zij gesteld dat het er al met al op neerkomt dat ongeveer 25% van de door Van Caem verhandelde producten douanerechtelijk wordt ingevoerd en een AGP-status krijgt en de overige 75% wordt verhandeld met een T1-status. In hoger beroep voert zij voor het eerst het verweer dat opslag van en handel in AGP-goederen geen merkinbreuk oplevert.

Ten aanzien van de gedecodeerde Bacardi-producten erkent zij thans ook gedecodeerde producten op te slaan (maar betwist zij dat de beslagen bij Mevi opgeslagen Bacardi-flessen waren gedecodeerd) en te verhandelen en voert zij als verweer dat haar handelingen binnen de EU/EER beperkt zijn tot het opslaan en verhandelen van Bacardi-producten die een T1- of AGP-status hebben, hetgeen geen merkinbreuk oplevert.

Hierdoor is de vraag of opslag van en handel binnen de EU/EER van Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert voor het eerst aan de orde in hoger beroep.

12. Tegen de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering heeft Van Caem in eerste aanleg als verweer, behalve de al tegen de merkenrechtelijke vordering aangevoerde verweren (dat zij niet handelt in gedecodeerde producten, althans binnen de EU/EER slechts in gedecodeerde producten met een T1-status) aangevoerd dat zij, als al sprake is van handel in gedecodeerde producten, daarvan niet op de hoogte was/is.

13. In hoger beroep erkent zij, althans betwist zij niet langer dat zij handelt in gedecodeerde Bacardi-producten (met dien verstande dat zij betwist dat de beslagen bij Mevi opgeslagen Bacardi-producten gedecodeerd waren) en dat zij daarvan op de hoogte was/is. Daarnaast betwist zij dat dat zij onrechtmatig handelt nu zij geen gedecodeerde goederen op de markt brengt in de EU/EER, terwijl daarbuiten (in de landen waar zij de flessen wel op de markt brengt, begrijpt het hof) het op de markt brengen van gedecodeerde flessen niet onrechtmatig is.

14. Door voormelde proceshouding van Van Caem heeft Bacardi op een aantal verweren, zoals het verweer dat opslag van en handel in AGP-goederen geen merkinbreuk oplevert, pas laat in hoger beroep gereageerd. Dit kan Van Caem haar naar het oordeel van het hof niet tegenwerpen.

De bestreden vonnissen

15. In het eindvonnis zijn het bevel om iedere inbreuk op de Bacardi-merken in de EU te staken en gestaakt te houden en een aantal nevenvorderingen toegewezen en is het bevel tot staking van onrechtmatig handelen afgewezen.

Zaaknummer: 200.099.104/01

8

Daartoe heeft de rechtbank overwogen

1. dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door
 - voormelde verkoop en levering van Bacardi-producten aan Cobana, nu Van Caem haar beroep op uitputting van de merkrechten onvoldoende heeft gemotiveerd;
 - de wijziging van de T1-status in een AGP-status van 446 zendingen Bacardi-producten, die bij Loendersloot waren opgeslagen;
 - de onder lotnummer 06-1097 bij Mevi, 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.
2. dat geen sprake is van onrechtmatig handelen door Van Caem door het in voorraad (doen) houden van (de bij Mevi opgeslagen) gedecodeerde Bacardi-producten, omdat niet is komen vast te staan dat van Caem wist of behoorde te weten dat de desbetreffende partij Bacardi-producten was gedecodeerd.

De principale grieven

16. De principale grieven I, II en VII (deels) richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Van Caem merkinbreuk heeft gepleegd door het in opslag (doen) houden en verhandelen van Bacardi-producten met een AGP-status. Grief I betreft de verkoop en leverantie aan Cobana. Grief II betreft de bij Loendersloot opgeslagen partijen Bacardi-producten, waarvan de T1-status is gewijzigd in een AGP-status. Grief VII richt zich tegen het bevel de inbreuk te staken en gestaakt te houden. Kern van de verweren van Van Caem is dat zij door het in opslag (doen) houden en verhandelen van Bacardi-producten met een AGP-status geen inbreuk op de merkrechten van Bacardi maakt.

17. Voor de vraag of deze grieven ook tot vernietiging kunnen leiden is van belang dat Bacardi in hoger beroep bij pleidooi (punt 47 pleitaantekeningen B) uitdrukkelijk heeft gesteld dat Van Caem in de EU niet alleen in (niet-uitgeputte) Bacardi-producten handelt die een T1- of AGP-status hebben, maar ook 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. Zij heeft gewezen op twee facturen aan een afnemer in Den Haag waarop accijns in rekening zou worden gebracht. Van Caem heeft tijdens het pleidooi in hoger beroep, met een beroep op de goede procesorde, bezwaar gemaakt tegen het late tijdstip waarop deze stelling is geponeerd en haar betwist. Daargelaten dat Bacardi ook al in de memorie van antwoord (punten 4.1.2 -4.1.4) er van lijkt uit te gaan dat het bovenstaande geldt voor de leveranties aan Cobana en UWM, is het hof van oordeel dat de omstandigheid dat Bacardi eerst laat in hoger beroep een onderscheid heeft gemaakt tussen Bacardi-producten met een AGP-status en Bacardi-producten die zijn uitgeslagen tot verbruik, te wijten is aan de proceshouding van Van Caem. Van Caem heeft immers het verweten merkgebruik binnen de EU/EER in eerste aanleg steeds slechts betwist met het stelling dat zij aldaar uitsluitend handelde in Bacardi-producten met een T1-status. Gelet daarop was het voor Bacardi niet nodig een onderscheid te maken tussen Bacardi-producten met een AGP-status en producten die waren uitgeslagen tot verbruik, nu naar het oordeel van Bacardi in beide situaties sprake is van merkinbreuk, hetgeen in eerste aanleg niet door Van Caem werd betwist. Mede gelet op het bovenstaande acht het hof deze stelling van Bacardi niet tardief.

18. Wat betreft de leverantie aan Cobana, waarop grief I betrekking heeft, gaat Van Caem er blijkens de toelichting op deze grief van uit dat de aan Cobana geleverde Bacardi-

Zaaknummer: 200.099.104/01

9

producten een AGP-status hadden toen zij werden verkocht en geleverd. De stelling van Bacardi (in punten 4.1.2 en 4.1.4 van de memorie van antwoord) dat de rechtbank niet heeft verondersteld dat bij deze levering sprake was van goederen met een AGP-status en de grief reeds om die reden niet kan slagen, faalt in zoverre dat niet relevant is of de rechtbank daarvan is uitgegaan. In hoger beroep is immers duidelijk dat Van Caem tegen de inbreukvordering het verweer voert dat geen sprake is van merkinbreuk omdat het ging om verkoop en levering van Bacardi-producten met een AGP-status. Voor zover Bacardi (ook) heeft bedoeld te bestrijden dat de onderhavige producten onder een accijnsschorsingsregeling vielen, maar waren uitgeslagen tot verbruik, gaat het hof hieraan als onvoldoende onderbouwd voorbij, nu op de stukken betreffende deze leverantie is vermeld "dok.nr AGD-20701460" en blijkens de factuur geen accijns in rekening is gebracht (productie 5 EAB). Het hof gaat er derhalve vanuit dat de Bacardi-producten aan Cobana zijn geleverd onder een accijnsschorsingsregeling.

19. Indien 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, juist is, is sprake van merkinbreuk. Dat wordt door Van Caem op zichzelf ook niet betwist. Bacardi heeft nader bewijs van haar stelling aangeboden onder meer door het overleggen van stukken. Nu door het late tijdstip waarop deze stelling aan de orde is gekomen daarover geen volwaardig debat is gevoerd, zal het hof partijen, eerst Bacardi en vervolgens Van Caem, in de gelegenheid stellen zich hierover nader uit te laten bij akte. De zaak zal daartoe worden verwezen naar de rol.

20. Hoewel de inbreukvordering reeds voor toewijzing in aanmerking zou komen (en de grieven niet tot vernietiging zouden kunnen leiden) als voormelde stelling van Bacardi juist zou zijn, zal het hof hier alvast ingaan op de stelling van Bacardi bij pleidooi in hoger beroep dat de grieven I en II niet kunnen slagen omdat sprake is van gerechtelijke erkenningen. Bacardi stelt dat Van Caem in eerste aanleg heeft erkend dat AGP-goederen communautaire goederen zijn en dat producten die worden vervoerd onder een accijnsschorsingsregeling bestemd zijn voor de Europese markt. Bacardi stelt dat deze erkenningen moeten worden aangemerkt als gerechtelijke erkenningen, als bedoeld op artikel 154 Rv, waarop Van Caem niet meer kan terugkomen. Het hof begrijpt dat Bacardi hiermee zich er (tevens) op beroept dat sprake is van gedekte verweren.

21. Op zichzelf is juist dat Van Caem in eerste aanleg (toen bijgestaan door een andere advocaat) er kennelijk voor gekozen heeft haar verdediging te baseren op de stelling dat zij in de EU slechts handelt in (niet gedecodeerde) Bacardi-producten met een T1-status en in uitgeputte Bacardi-producten. Door opslag en verhandeling van zulke goederen (althans mits niet gedecodeerd) wordt immers, ook naar de mening van Bacardi (zie bijvoorbeeld punt 20 van de pleitaantekeningen van Bacardi in hoger beroep), geen inbreuk op de merkrechten van Bacardi gemaakt. In hoger beroep erkent Van Caem dat zij ook niet-uitgeputte Bacardi-producten opslaat en verhandelt met een AGP-status. De kern van haar verweer in hoger beroep is dat ook door opslag en verhandeling van Bacardi-producten met een AGP-status (net als van goederen met een T1-status) geen merkinbreuk wordt gemaakt. Haar stelling in eerste aanleg dat AGP-goederen communautaire goederen zijn (punt 7 conclusie van antwoord), die volgens Bacardi moet worden aangemerkt als een gerechtelijke erkenning, is niet strijdig met dit verweer; AGP-goederen zijn immers douanerechtelijk ingevoerd en als communautaire goederen aan te merken, maar dat hoeft niet zonder meer te betekenen dat ook in merkenrechtelijke zin sprake is van invoer, aldus dat sprake is van

Zaaknummer: 200.099.104/01

10

“gebruik (van het teken) in het economisch verkeer” waartegen de merkhouder zich steeds kan verzetten. Of deze stelling van Van Caem een gerechtelijke erkenning inhoudt, behoeft dan ook in zoverre geen behandeling.

22. Het hoger beroep geeft de appellant de mogelijkheid hetgeen hij in eerste aanleg heeft gedaan of nagelaten te verbeteren en zelfs om een ander standpunt in hoger beroep in te nemen, welke mogelijkheid wordt begrensd door het gedekte verweer (vergelijk artikel 348 Rv). Van een gedekt verweer is slechts sprake als uit de proceshouding van de (oorspronkelijk) gedaagde ondubbelzinnig voortvloeit dat dit verweer is prijsgegeven. Ook voor een gerechtelijke erkenning geldt dat die ondubbelzinnig betrekking moet hebben op de waarheid of juistheid van de betrokken stellingen, terwijl die erkenning bovendien uitdrukkelijk moet geschieden. Er moet sprake zijn van afstand van recht. Een verweer kan niet als gedekt worden beschouwd op de enkele grond dat het onverenigbaar is met de in eerste aanleg door gedaagde ingenomen proceshouding. Het hof is van oordeel dat niet gezegd kan worden dat uit de proceshouding van Van Caem ondubbelzinnig voortvloeit dat zij gerechtelijk heeft erkend dat opslag en handel in niet uitgeputte merkgoederen onder een accijnsschorsingsregeling merkinbreuk oplevert en/of dat zij het verweer dat dit geen merkinbreuk oplevert heeft prijsgegeven.

De opmerking van Van Caem in eerste aanleg over vervoer onder een AAD-document is terzijde en ten overvloede gemaakt over handel door *Bacardi* in het kader van de betwisting van de stelling van *Bacardi* dat zij aan de hand van coderingen kan zien wie haar afnemer is. Deze opmerking heeft dus geen betrekking op handel door Van Caem en houdt dan ook geen uitdrukkelijk en ondubbelzinnige erkenning betreffende die handel in. Zij is bovendien ook op zichzelf dubbelzinnig, nu de letterlijke opmerking is: *“opvallend is dat de producten (door Bacardi, hof) worden vervoerd onder begeleiding van een AAD-document. Dus bestemd voor de Europese markt!. De bestemming is echter gelegen buiten Europa.”* Hierin leest het hof geen ondubbelzinnige erkenning of prijsgeven van het voormelde verweer.

23. Voor de verdere beoordeling van grieven I en II, gericht tegen het oordeel dat opslag van en handel in *Bacardi*-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert, is het oordeel van het Hof van Justitie EU over voormelde vragen in de *Mevi/Bacardi*-zaak van belang. Gelet daarop zal het hof de verdere behandeling van deze grieven, zo nodig, aanhouden tot na de beantwoording van de prejudiciële vragen door het Hof van Justitie EU.

24. De principale grieven III tot en met V betreffen de 373 dozen, onder lotnummer 06-1097 bij *Mevi* opgeslagen, *Bacardi*-producten, waarop op 26 november 2006 beslag is gelegd – hierna ook: de flessen 1097. Grief III richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat deze flessen waren gedecodeerd. Grief IV richt zich tegen de bewijslastverdeling en grief V tegen de bewijswaardering met betrekking tot de (T1-)status van deze flessen. Deze grieven en de overwegingen waartegen zij gericht zijn, hebben uitsluitend betrekking op voormelde op 26 november 2006 beslagen flessen 1097 en niet op de grotere, kennelijk onder hetzelfde lotnummer opgeslagen, partij waarvan deze producten voor het beslag onderdeel hebben uitgemaakt of op andere gedecodeerde *Bacardi* producten die Van Caem zou hebben opgeslagen of verhandeld.

25. Het hof ziet aanleiding eerst grief V te behandelen betreffende de waardering van het bewijs van Van Caem's stelling dat de flessen 1097 (steeds) een T1 status hadden en hebben (gehad).

Zaaknummer: 200.099.104/01

11

Van Caem heeft in eerste aanleg bij haar akte van 2 februari 2011 twee producties overgelegd als bewijs van haar stelling dat deze flessen steeds een T1-status hebben gehad:

1. een kopie van een arrival notice van Mevi aan Van Caem van 12 juni 2006. Het is 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;
2. een kopie van een voorraadlijst van Mevi van 3 januari 2011, waarop is vermeld dat Mevi 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).

De rechtbank heeft op grond van deze stukken voldoende aangetoond geacht dat de flessen 1097 (373 dozen (12 stuks), vergelijk het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 18 januari 2007 (productie 9 EAB)) op 12 juni 2006 en op 3 januari 2011 een T1 status hadden. Bacardi heeft erkend dat deze stukken betrekking hebben op onder T1-verband opgeslagen Bacardi-producten, maar betwist dat het om dezelfde producten gaat (dat de 373 eenheden, genoemd in de voorraadlijst, onderdeel hebben uitgemaakt van de partij waarop de arrival note betrekking heeft). Het hof gaat hieraan als onvoldoende onderbouwd voorbij, gelet op de gelijke specificaties van de flessen en de referentie op beide stukken. De rechtbank was, met Bacardi, van oordeel dat deze twee documenten onvoldoende zijn om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de flessen 1097 voortdurend onder T1-verband opgeslagen zijn geweest. In dat verband had Bacardi aangevoerd dat het in de praktijk veelvuldig gebeurt dat partijen tijdelijk een AGP-status krijgen en later weer (terug) onder T1-verband worden geplaatst. Deze stelling is strijdig met, althans moet worden gerelativeerd door de stelling van Bacardi in hoger beroep (in punt 3.27 memorie van antwoord) dat haar uit door Mevi, op grond van een in de Mevi/Bacardi-zaak opgelegd bevel, overgelegde stukken is gebleken dat bij Mevi onder T1-verband opgeslagen goederen altijd direct, althans vrijwel direct, overgaan naar een andere eigenaar wanneer deze vanuit T1-status in een AGP-status terechtkomen en bovendien vervolgens direct de oorspronkelijke AGP verlaten. Dit stemt overigens overeen met het standpunt van partijen over de gebruikelijke gang van zaken in de Mevi/Bacardi-zaak (vergelijk rechtsoverweging 20 van het arrest van 22 juli 2014 in die zaak). In hoger beroep heeft Van Caem als productie 2 een verklaring van de directeur van Mevi, J. van de Reijden d.d. 25 oktober 2011 overgelegd, die verklaart dat uit de administratie van Mevi is gebleken dat de goederen onder het betreffende lotnummer immer en voortdurend vanaf de datum van inslag tot "vandaag" onder douanestatus T1 opgeslagen zijn geweest. Op grond van het bovenstaande acht het hof Van Caem geslaagd in de bewijsopdracht.

Hieraan kan onvoldoende afdoen de stelling van Bacardi bij pleidooi in hoger beroep dat uit een opgave door Van Caem blijkt dat Van Caem ten minste 40 dozen gedecodeerde Bacardi-producten uit lotnummer 06-1097 in 2006 heeft verkocht op Cyprus als AGP-producten. Niet duidelijk is op welke opgave Bacardi doelt en of die is overgelegd. Bacardi heeft een fragment in haar pleitaantekeningen opgenomen. Nog daargelaten dat daaruit niet blijkt dat het om flessen gaat die met lotnummer 06-1097 opgeslagen zijn (geweest), valt uit dat fragment niet af te leiden en heeft Bacardi ook niet gesteld dat deze dozen zijn verkocht na het beslag op 26 november 2006. Nu vaststaat dat de 373 dozen (met T1-status) die op 26 november 2006 zijn beslagen op 3 januari 2011 nog altijd (met T1-status) bij Mevi waren opgeslagen, is zonder nadere toelichting die ontbreekt, onvoldoende onderbouwd dat het hier gaat om verkoop van de flessen 1097, waarop op 26 november 2006 beslag is gelegd.

Zaaknummer: 200.099.104/01

12

26. Nu Van Caem naar het oordeel van het hof geslaagd is in het bewijs van haar stelling dat de onderhavige goederen steeds onder T1-verband zijn opgeslagen, behoeven de grieven IV en III geen behandeling.

27. Grief VI richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Bacardi (nu deze flessen niet voortdurend een T1-status hebben gehad) zich tegen verhandeling en het daartoe in voorraad hebben van deze gedecodeerde flessen kan verzetten. Grief VII richt zich onder meer tegen het (op de merkrechten van Bacardi gebaseerde) bevel de handel in de Gemeenschap van gedecodeerde Bacardi-producten te staken en gestaakt te houden.

28. Bacardi stelt dat grief VI al moet falen omdat Van Caem tijdens de comparitie van partijen uitdrukkelijk heeft erkend dat decoderen van flessen zelf (in tegenstelling tot decoderen van dozen, hof) inderdaad wel inbreuk zou zijn (PV pagina 3). Uit het verbaal blijkt echter tevens dat Van Caem heeft gesteld dat dit niet het geval is als het gaat om (gedecodeerde) flessen met een T1-status. Dat ook Bacardi dit zo heeft begrepen blijkt uit punt 70 van haar pleitaantekeningen. Over de gedecodeerde flessen verklaart Van Caem immers (pagina 3 en 4):

“Van Caem kon niet zien dat de bewuste flessen waren gedecodeerd. Op zich maakt dat echter inderdaad niet uit voor de vraag of de bewuste flessen inbreuk maken op de merkrechten van Bacardi. Het gaat echter om flessen in T1-verband (...) Het verhandelen van gedecodeerde flessen vormt ook geen onrechtmatige daad (...)”

Ook de rechtbank heeft de verklaring van Van Caem aldus begrepen nu zij haar heeft toegelaten te bewijzen dat de flessen 1097 voortdurend in T1-verband in voorraad zijn gehouden door of namens Van Caem.

29. Nu het hof ervan uitgaat dat de flessen 1097 steeds een T1-status hebben gehad, moet worden aangenomen dat deze niet (merkenrechtelijk) zijn ingevoerd, aldus dat sprake is van gebruik in het economisch verkeer, zodat Bacardi zich tegen opslag en verhandeling daarvan op grond van haar merkrechten niet kan verzetten, waarbij niet relevant is of het gaat om gedecodeerde of niet gedecodeerde producten. Ook Bacardi gaat ervan uit dat zij zich op grond van haar merkrechten niet tegen de opslag onder T1-verband van deze goederen kan verzetten, gelet op haar stelling bij de bespreking van grief VI dat, wanneer deze goederen zich (voortdurend) onder T1-verband hebben bevonden, (slechts) sprake is van onrechtmatig handelen. Het betoog van Bacardi dat Van Caem zich niet op artikel 2.23, lid 3 BVIE (uitputting) kan beroepen is in dit verband niet van belang, nu geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer in de EU/EER. Bacardi heeft niet concreet gesteld dat sprake is van een te koop aanbieden of verkopen van deze Bacardi-producten, dat noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Europese Unie in de handel worden gebracht. Het bovenstaande brengt mee dat grieven VI en VII, voor zover gericht tegen het oordeel dat door opslag (voor verdere verhandeling) van de flessen 1097 merkinbreuk is gemaakt, slagen.

30. Voor de beantwoording van vraag of deze grieven ook tot vernietiging van de bestreden vonnissen kunnen leiden is echter van belang of Van Caem merkinbreuk heeft gepleegd door de opslag en/of verhandeling van andere gedecodeerde Bacardi-producten, zoals door Bacardi is gesteld. Deze grondslag van de inbreukvordering, die de rechtbank niet heeft behandeld, dient het hof alsnog te behandelen. Bacardi heeft in eerste aanleg (in punt 21 van de inleidende dagvaarding waar zij stelt dat op de prijslijsten van Van Caem gedecodeerde producten voorkomen, in haar verklaring tijdens

Zaaknummer: 200.099.104/01

13

de comparitie (pagina 3 PV), in haar akte van 17 februari 2010 in de toelichting bij productie 15, onder c en in haar akte van 24 maart 2010) en in hoger beroep (punt 71 van haar pleitaantekeningen) Van Caem verweten, behalve door de opslag van de flessen 1097, ook merkinbreuk te hebben gemaakt door andere gedecodeerde Bacardi-producten te verhandelen. Van Caem heeft in hoger beroep erkend dat zij in gedecodeerde Bacardi-producten handelt, maar stelt dat het daarbij steeds gaat om Bacardi-producten met een T1- of AGP-status en dat dit meebrengt dat geen sprake is van "gebruik in het economisch verkeer", zodat Bacardi zich daartegen niet kan verzetten. Dit standpunt is juist ten aanzien van gedecodeerde Bacardi-producten met een T1-status. Voor de beoordeling van de vraag of dit ook geldt ten aanzien van gedecodeerde Bacardi-producten met een AGP-status is het oordeel van het Hof van Justitie EU in de Mevi/Bacardi-zaak over voormelde prejudiciële vragen van belang, tenzij, zoals Bacardi tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft gesteld (zie hiervoor rechtsoverweging 28), er sprake is van een gerechtelijke erkenning dat handel van gedecodeerde flessen (dus ook van flessen met een AGP-status) merkinbreuk oplevert en/of het verweer dat Bacardi zich niet op grond van haar merkrechten tegen opslag en verhandeling van gedecodeerde Bacardi-producten met een AGP-status kan verzetten, gedekt is.

31. Zoals hiervoor overwogen is slechts sprake van een gerechtelijke erkenning wanneer uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is erkend en van een gedekt verweer als uit de proceshouding van de (oorspronkelijk) gedaagde ondubbelzinnig voortvloeit dat dit verweer is prijsgegeven. Het verweer van Van Caem in eerste aanleg was dat zij niet handelde in gedecodeerde producten, althans slechts in gedecodeerde Bacardi-producten met een T1-status. Aan verweren voor het geval zou blijken dat zij zou handelen in gedecodeerde Bacardi-producten met een AGP-status is Van Caem niet toegekomen; niet gezegd kan worden dat zij dat verweer bewust, laat staan ondubbelzinnig heeft prijsgegeven of uitdrukkelijk en ondubbelzinnig heeft erkend dat opslag en handel in gedecodeerde Bacardi-producten met een AGP-status merkinbreuk oplevert. Haar opmerking tijdens de comparitie in eerste aanleg: "Decodering van de flessen zelf zou inderdaad wél inbreuk zijn" had in ieder geval al geen betrekking op flessen met een T1-status (zie rechtsoverweging 28 hiervoor), terwijl door Van Caem niet werd ingegaan op flessen met een AGP-status. Deze opmerking had kennelijk betrekking, althans kon betrekking hebben op het (ten aanzien van gedecodeerde flessen, vanwege wijziging of de verslechtering van de toestand van de waren, prijsgeven van het) toen nog gevoerde verweer dat door of met toestemming van Bacardi in de EER gebrachte Bacardi-producten waren uitgeput, als bedoeld in artikel 2.23, lid 3 BVIE, indien zou komen vast te staan dat er wel sprake was van gebruik in het economisch verkeer in de EU/EER door Van Caem. Weliswaar heeft Van Caem over haar handel(wijze) gelogen in eerste aanleg en kan het hof daaruit de gevolgtrekking maken die het geraden acht, maar het gaat het hof te ver om Van Caem de mogelijkheid te ontnemen in hoger beroep een verweer te voeren, waaraan zij in eerste aanleg niet is toegekomen en waaraan zij wellicht zelfs niet eens heeft gedacht.

32. Gelet op het bovenstaande zal het hof ook de verdere beoordeling van de grieven VI en VII aanhouden tot na beantwoording door het Hof van Justitie EU van voormelde prejudiciële vragen.

33. Ook voor de beoordeling van de principale grieven VII (voor het overige) tot en met XIV, die zich richten tegen de toewijzing van het inbreukverbod en een aantal nevenvorderingen, de formulering en/of omvang, dan wel de motivering daarvan, is voormeld oordeel van het Hof van Justitie EU van belang. Om die reden zal het hof zijn

Zaaknummer: 200.099.104/01

14

oordeel over deze grieven eveneens aanhouden tot na beantwoording van die vragen.

De incidentele grieven

34. Ook voor de beoordeling van incidentele grief III, gericht tegen de begroting van het bedrag van de proceskosten, tot betaling waarvan Van Caem in eerste aanleg is veroordeeld, is het oordeel van het Hof van Justitie EU over voormelde prejudiciële vragen van belang. Ook deze beoordeling zal het hof in afwachting daarvan aanhouden.

35. Incidentele grief I richt zich tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.8 van het tussenvonnissen dat voor goederen onder T1-verband een uitzondering geldt op de hoofdregel dat de GMVo van toepassing is op waren die zich bevinden op het grondgebied van de EER. Bacardi stelt dat GMVo wel van toepassing is op goederen die zich onder T1 verband bevinden, maar de merkhouders zich daartegen niet in alle gevallen kan verzetten, maar dat dat wel mogelijk is ten aanzien van goederen onder T1-verband waarvan komt vast te staan dat deze noodzakelijkerwijs bestemd zijn voor verhandeling binnen de Gemeenschap. Juist is dat het Hof van Justitie EU in het Class-arrest heeft beslist dat de merkhouders zich ertegen kan verzetten dat T1-goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. De bewijslast ter zake rust op de merkhouders. In zoverre slaagt de grief. Deze kan echter niet tot vernietiging van de bestreden vonnissen leiden nu Bacardi niet concreet gesteld (en te bewijzen aangeboden heeft) heeft dat Van Caem Bacardi-producten met een T1-status te koop heeft aangeboden of verkocht, terwijl dit noodzakelijkerwijs impliceerde dat zij in de EU/EER in de handel worden gebracht.

36. Incidentele grief II richt zich tegen het oordeel in het tussenvonnissen dat Van Caem niet onrechtmatig gehandeld heeft door het in voorraad houden van gedecodeerde flessen nu niet is komen vast te staan dat zij wist of behoorde te weten dat de flessen 1097 waren gedecodeerd en tegen de afwijzing van het gevorderde bevel tot staking van onrechtmatig handelen. In de inleidende dagvaarding en de memorie van antwoord heeft Bacardi Van Caem niet alleen verweten gedecodeerde Bacardi-flessen op te slaan, maar ook daarin te handelen en heeft zij de verweten handelingen niet beperkt tot de flessen 1097 (zie hiervoor rechtsoverweging 30). Het oordeel van de rechtbank dat niet was komen vast te staan dat Van Caem wist of behoorde te weten dat de flessen 1097 gedecodeerd waren, was dan ook niet voldoende om het gevorderde bevel tot staking van onrechtmatig handelen af te wijzen.

37. Bacardi stelt dat Van Caem er wel degelijk van op de hoogte was dat zij handelde in gedecodeerde Bacardi-flessen. Bacardi wijst op de in eerste aanleg overgelegde prijslijsten, waarop bij diverse Bacardi-producten is aangegeven dat zij zijn gedecodeerd en naar een, als productie 4 door haar in hoger beroep overgelegde, brief van Van Caem aan een afnemer van haar, C. van Velzen d.d. 10 juli 2008, die kennelijk erover had geklaagd dat door hem ontvangen flessen waren gedecodeerd. In die brief schrijft Van Caem:

"Bijgaand stuur ik je de Arrival notice van Loendersloot waarop toch duidelijk vermeld staat bij Bombay Sapphire dat de flessen gedecodeerd zijn.

Zie code NGD, hetgeen betekent Number Graved on Bottle decoded."

Bij pleidooi in hoger beroep heeft Bacardi nog gewezen op een aantal andere omstandigheden en stukken waaruit die wetenschap blijkt (zie punt 73 pleitaantekeningen HB).

Zaaknummer: 200.099.104/01

15

38. In de memorie van antwoord in incidenteel appel betwist Van Caem niet langer dat zij van de decoding van door haar verhandelde flessen op de hoogte was. Integendeel: zij stelt thans dat in de internationale parallelhandel de verhandeling van gedecodeerde goederen niet ongebruikelijk is en dat rechtstreekse afnemers van merkhouders, om te ontkomen aan pogingen van merkhouders om hen in hun vrijheid van afzet te beperken, de productcodes verwijderen, waarna dergelijke goederen veelal als "decoded goods" ter verdere verhandeling worden aangeboden. Gelet op bovenstaande gaat het hof ervan uit Van Caem handelde in gedecodeerde flessen en daarvan op de hoogte was en is voor de vraag of het gevorderde bevel tot staking van onrechtmatig handelen toewijsbaar is, niet van belang of zij ook op de hoogte was van de gestelde decoding (die Van Caem betwist) van de flessen 1097. Het bovenstaande leidt ertoe dat incidentele grief II slaagt.

39. Teneinde te beoordelen of incidentele grief II ook tot vernietiging kan leiden, zal het hof, mede gelet op de positieve zijde van de devolutieve werking van het hoger beroep, hieronder de overige verweren van Van Caem tegen het gevorderde bevel bespreken.

40. Bacardi stelt dat opslag en handel in gedecodeerde Bacardi-flessen onrechtmatig is omdat de door haar aangebrachte codes wettelijk voorgeschreven zijn in de EU en noodzakelijk zijn om door haar geleverde producten te kunnen traceren en terug te roepen wanneer de producten niet voldoen aan wettelijke of kwaliteitseisen. Zij heeft zich beroepen op de artikelen 18 en 19 en de overwegingen 10 en 30 van de considerans van de Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheids-aangelegenheden, alsmede op de artikelen 1 en 2.1 van de Richtlijn 89/396/EEG van de raad van 14 juni 1989.

41. Van Caem heeft voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep het verweer gevoerd dat niet duidelijk is wat haar wordt verweten. Het hof kan haar daarin niet volgen en verwijst naar rechtsoverweging 40. Overigens blijkt uit het verweer van Van Caem dat het ook haar duidelijk is wat haar wordt verweten.

42. Van Caem heeft voorts betwist dat zij onrechtmatig heeft gehandeld. Zij heeft daartoe
- betwist dat zij gedecodeerde flessen opslaat en daarin handelt, althans dat de bij Mevi opgeslagen flessen waren gedecodeerd;
 - betwist dat Bacardi aan de hand van de aangebrachte coderingen kan achterhalen wie haar eerste koper/afnemer is geweest (dat de codering nuttig is);
 - betwist dat voor een product recall de productcode noodzakelijk is;
 - gesteld dat de recall en/of coderingsverplichting wel binnen de Gemeenschap bestaat, maar niet wereldwijd geldt en betwist dat zij gedecodeerde waren in de Gemeenschap op de markt heeft gebracht;
 - gesteld dat bij de in dit verband te maken belangenafweging het belang van Van Caem bij vrije parallelhandel prevaleert boven het belang van Bacardi bij de mogelijkheid van een (gerichte) recall.

43. Ad a.

Op grond van de voormelde stellingen van Van Caem in hoger beroep over het niet ongebruikelijk zijn van handel in gedecodeerde producten en hetgeen hiervoor is overwogen over de wetenschap van Van Caem van haar handel in gedecodeerde producten, gaat het hof

Zaaknummer: 200.099.104/01

16

ervan uit dat Van Caem dit verweer niet langer handhaaft, althans kan dit verweer niet slagen. Of (zij wist dat) de flessen 1097 waren gedecodeerd, is niet van belang.

44. Ad b en c

Bacardi heeft er op gewezen dat Van Caem tijdens de comparitie van partijen van 17 februari 2010 heeft verklaard dat de code nodig (en daarmee ook nuttig) is in geval van een recall (pagina 3 Proces verbaal van de comparitie van partijen) en dat in zoverre sprake is van een gerechtelijke erkenning. Ook het hof is van oordeel dat hier sprake is van een uitdrukkelijke en ondubbelzinnig erkennen en daarmee van een gerechtelijke erkenning en een gedekt verweer, waarop Van Caem in hoger beroep niet meer kan terugkomen.

Overigens acht het hof, gelet op de door Bacardi in de inleidende dagvaarding gegeven uitleg en het overgelegde rapport (productie 4 EAB) over de opbouw van de door haar gebruikte codes en hetgeen daaruit is te herleiden, de betwisting bij conclusie van antwoord (dat het volstrekt onwaarschijnlijk is dat Bacardi aan de hand van de codes de eerste koper kan achterhalen vanwege grote hoeveelheid flessen die zij jaarlijks produceert) en bij memorie van antwoord in incidenteel appel (bij gebrek aan wetenschap) dat de coderingen noodzakelijk en nuttig zijn voor een product recall onvoldoende onderbouwd. Wat betreft de code op de bodem van de fles heeft Van Caem de stelling van Bacardi dat het hier gaat om een code die door de glasfabrikant is aangebracht en die niet tot doel heeft en Bacardi ook niet de mogelijkheid biedt haar producten traceren (punten 4.6.3 en 4.6.4 memorie van antwoord) niet gemotiveerd betwist, zodat het hof uitgaat van de juistheid van die stelling.

Van Caem heeft nog gesteld dat er, ook als de codes zijn verwijderd, (andere) mogelijkheden zijn om de goederen te traceren; zij wijst op de mogelijkheid dat slechts een deel van de code wordt verwijderd of de verwijderde code wordt vervangen door een andere code (door degene die de oorspronkelijke code heeft verwijderd, begrijpt het hof). Of dat zo is kan in het midden blijven nu niet gesteld of gebleken is dat dit in dit geval is gebeurd. Ten slotte stelt zij dat verwijdering van de code Bacardi slechts belet de producten *gericht* terug te roepen, maar het zonder codes nog mogelijk is alle producten van het gebrekkige type terug te roepen. Het hof acht dit geen reëel alternatief nu Bacardi, zoals Van Caem zelf stelt, zeer grote hoeveelheden producten produceert die over de hele wereld worden geleverd en Bacardi verplicht is codes aan te brengen op, in ieder geval, flessen die in de Europese Unie worden verhandeld. Ook deze verweren falen derhalve.

45. Ad d en e

Van Caem erkent dat Bacardi verplicht is ten behoeve van een product recall coderingen aan te brengen op flessen die in de EER (punt 5 conclusie van antwoord) /de Europese Unie (punt 36 pleitaantekeningen HB) in de handel worden gebracht. Bacardi heeft onbetwist gesteld dat wereldwijd vergelijkbare verplichtingen van voedselveiligheid gelden, waaronder in Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Korea, Taiwan en Japan, zodat het hof daarvan uitgaat. Voorts erkent Van Caem, althans betwist zij niet, onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie EG van 11 november 1997, C-349/95, ECLI:EU:C:1997:530 (Loendersloot/Ballentine), dat het in de Europese Unie op de markt brengen van gedecodeerde flessen onrechtmatig is (punt 40 pleitaantekeningen HB). Voorts heeft Van Caem niet betwist dat de volksgezondheid in het geding kan zijn wanneer ondeugdelijke Bacardi-producten op de markt (in of buiten de Europese Unie) zijn gebracht, dat ondeugdelijke flessen dienen te worden getraceerd en teruggehaald en dat Bacardi in zoverre een legitiem belang heeft bij (het niet verwijderen van) de productcodes. Van Caem betwist dat zij of haar afnemers gedecodeerde flessen in de Europese Unie op de markt brengen; zij stelt dat de gedecodeerde flessen zich in de Europese Unie uitsluitend

Zaaknummer: 200.099.104/01

17

onder een douane- of accijnsschorsingsregeling bevinden. Nu Bacardi, die inmiddels beschikt over door Van Caem op grond van het bestreden vonnis gedane opgaven over handel in gedecodeerde Bacardi-producten door Van Caem (productie 7 HB), hierop niet is ingegaan, gaat het hof ervan uit dat deze betwisting/stelling juist is en door Van Caem geleverde gedecodeerde Bacardi-producten niet in de EER op de markt komen. Overigens blijkt uit voormelde opgaven ook niet van op de markt komen van gedecodeerde Bacardi-producten in de EER en evenmin in Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Korea, Taiwan en Japan.

46. Van Caem stelt dat tegenover het belang van Bacardi haar belang bij een legale parallelhandel staat, welke handel door codering wordt beperkt en decodering noodzakelijk kan maken, nu merkhouders veelal trachten hun afnemers te beperken in hun mogelijkheden goederen aan andere tussenhandelaars te leveren door middel van contractuele beperkingen, hetgeen veelal – onder meer binnen de Gemeenschap – niet is toegestaan of door middel van ongeoorloofde represailles, zoals het intrekken van kortingsregelingen. Van Caem heeft zich beroepen op het arrest van de Hoge Raad van 19 oktober 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5797 (Diageo/Cardinal Gift Shop e.a.), waarin het beroep tegen het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba werd verworpen. Het Gemeenschappelijk Hof besliste dat afweging van de legitieme belangen van de merkhouder bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het belang van vrije parallelhandel in Sint Maarten leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden als bedoeld in artikel 23, lid 8 van de Merkenlandsverordening 1995 van de Nederlandse Antillen (Mlv) op grond waarvan een merkhouder zich kan verzetten tegen het gebruik van het merk op waren, ten aanzien waarvan zijn merkenrecht is uitgeput, omdat de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd. Het Gemeenschappelijk Hof liet het belang van vrije parallelhandel dus zwaarder wegen dan het belang van de merkhouder bij het ongemoeid laten van door hem aangebrachte codes. Mede gelet op deze uitspraak acht het hof mogelijk dat in bepaalde landen eenzelfde belangenafweging wordt gemaakt in het kader van een onrechtmatige daadvordering en dat het op de markt komen van gedecodeerde flessen in die landen niet onrechtmatig wordt geacht.

47. Of sprake is van een onrechtmatige daad moet naar het oordeel van het hof worden beoordeeld naar het recht van het land waar de gedecodeerde Bacardi-producten daadwerkelijk op de markt (dreigen te) komen. De door Bacardi gestelde (mogelijke) schade door decodering kan pas geleden worden indien de flessen op de markt komen. Het had op de weg van Bacardi gelegen om aan te geven waar Van Caem gedecodeerde Bacardi-producten (buiten de EER) op de markt brengt of dreigt te brengen en (gemotiveerd) te stellen dat dit naar het recht van dat land onrechtmatig is. Nu zij dat heeft nagelaten, dient het gevorderde bevel als onvoldoende onderbouwd te worden afgewezen.

48. Bacardi heeft nog gesteld dat ten aanzien van gedecodeerde Bacardi-producten die in Nederland opgeslagen zijn (geweest) (onder T1-verband) “conflictenrechtelijk dient te worden aangeknoopt bij Nederlands recht” en dat verhandeling van (zulke) flessen met een AGP-status (ook in Nederland naar Nederlands recht, begrijpt het hof) onrechtmatig is omdat Bacardi haar producten niet kan traceren. Nu het hof er evenwel van uit gaat dat de onderhavige flessen niet op de markt komen in Nederland (of de andere lidstaten), acht het hof de gestelde omstandigheden onvoldoende om een onrechtmatige daad aan te nemen. Dit geldt te meer zolang niet kan worden aangenomen dat het op de markt brengen onrechtmatig is in het land waar dat gebeurt.

Zaaknummer: 200.099.104/01

18

49. Het bovenstaande brengt mee dat het gevorderde bevel tot staking van onrechtmatig handelen dient te worden afgewezen en dat incidentele grief II niet tot vernietiging kan leiden.

50. Op de overige stellingen en weren van partijen zal het hof, zo nodig, in een later stadium ingaan.

Beslissing

Het gerechtshof:

alvorens verder te beslissen,

verwijst de zaak naar de rol van 11 november 2014 voor het nemen van een akte door Bacardi voor doeleinden als in rechtsoverweging 19 nader omschreven.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 september 2014, in aanwezigheid van de griffier.

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a large, stylized, and somewhat abstract scribble. The signature on the right is more legible, appearing to be 'A. D. Kiers-Becking' written in a cursive hand. A horizontal line is drawn across the page, passing through the middle of both signatures.