

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.099.104/01

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

arrest d.d. 26 juli 2016

VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Leiden,
hierna te noemen: Van Caem,
appellante, geïntimeerde in het incidenteel beroep
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI & COMPANY LIMITED**,
gevestigd te Liechtenstein en kantoorhoudende te Nassau, Bahama's,
 2. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI INTERNATIONAL LIMITED**,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
- geïntimeerden, appellanten in incidenteel beroep,
hierna te noemen: BACO respectievelijk BIL en tezamen: Bacardi (in enkelvoud),
→ advocaat: mr. N.W Mulder te Amsterdam.

Het verdere geding

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenarresten van 30 september 2014 en 18 augustus 2015 – hierna ook: het eerste respectievelijk tweede tussenarrest. Na het tweede tussenarrest, waarbij de zaak naar de rol is verwezen voor het nemen van aktes door partijen, hebben partijen ieder een akte genomen en is opnieuw arrest gevraagd.

De verdere beoordeling

1. Bacardi is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van (alcoholhoudende) dranken. BACO is houdster van de diverse merkinschrijvingen voor (onder meer) alcoholhoudende dranken in klasse 33 – hierna ook: de Bacardi-merken. BIL is licentiehouder van de desbetreffende merken.
2. 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 – hierna ook: AGD-, AGP- of T2-goederen.

3. 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 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 kan zich dus niet verzetten tegen het in de (EG, thans) EU opslaan of verhandelen van niet-uitgeputte T1-goederen.

4. In de bij dit hof (hof Den Haag) aanhangige “Top Logistics (Mevi)/Bacardi-zaak” heeft het Hof van Justitie EU op een vraag van dit hof bij arrest van 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 – hierna ook: het Mevi-arrest – voor recht verklaard:
“Artikel 5 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een in een of meerdere lidstaten ingeschreven merk zich ertegen kan verzetten dat een derde van dat merk voorziene goederen onder de accijnsschorsingsregeling laat plaatsen na ze, zonder toestemming van die houder, de Europese Economische Ruimte te hebben doen binnenbrengen en in het vrije verkeer te hebben doen brengen.”
De merkhouder kan zich dus wel verzetten tegen het in de EU opslaan en verhandelen van niet-uitgeputte AGD-goederen.

5. Bacardi vordert in deze procedure een aan Van Caem op te leggen bevel om inbreuk op haar in het geding zijnde merkrechten te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen. Zij stelt daartoe dat, kort gezegd, Van Caem merkinbreuk heeft gepleegd door in de EER/EU te handelen in Bacardi-producten die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER zijn gebracht en ten aanzien waarvan de merkrechten dus niet zijn uitgeput – hierna ook: niet-uitgeputte Bacardi-producten – die na (douanerechtelijk) te zijn ingevoerd en in het vrije verkeer zijn gebracht 1) onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst of 2) noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en zijn uitgeslagen tot verbruik. Behalve opslag en handel in niet-uitgeputte Bacardi-producten heeft Bacardi Van Caem verweten gedecodeerde producten, die mogelijkterwijs wel door of met toestemming van Bacardi in de EER zijn gebracht, in de EU op te slaan en te verhandelen, waarbij zij heeft gesteld dat het waarschijnlijk ook niet-uitgeputte Bacardi-producten betreft, maar zij dit door de decodering niet meer kan nagaan.

¹ Vervangen door Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten en vervolgens door Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015.

² Vervangen door Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 en per 23 maart 2016 gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009.

6. In eerste aanleg verweet zij Van Caem concreet onder meer de volgende handelingen:
 1. leveringen van niet-uitgeputte Bacardi-producten aan afnemers in de EU, waaronder Cobana Distribution Rights Ltd in november 2007 (producties 5a en 5b van Bacardi in eerste aanleg – hierna: EAB –), het Ierse bedrijf United Wine Merchants Ltd. – hierna: UWM – (productie 6b EAB) en Anker Dranken B.V. – hierna: Anker – in oktober en december 2007 (productie 16 EAB),
 2. aanbiedingen en verkopen in 2006, 2008 en 2009 van gedecodeerde producten (blijkend uit prijs- en voorraadlijsten, productie 7a, 7b en 15 EAB);
 3. opslag bij Loendersloot in 2008 en 2009 van 446 zendingen niet-uitgeputte Bacardi-producten (die aanvankelijk een T1-status hadden) onder een accijnsschorsingsregeling (productie 19 en 26 EAB);
 4. opslag bij Mevi in 2006 van niet-uitgeputte Bacardi-producten onder een accijnsschorsingsregeling (productie 10-14 EAB);
 5. opslag bij Mevi (onder lotnummer 06-1097) van 373 dozen gedecodeerde Bacardi-flessen – hierna ook de 1097-flessen.
7. Voorts heeft zij een bevel tot staking van onrechtmatig handelen gevorderd, stellende dat de opslag van en handel in gedecodeerde goederen onrechtmatig is.
8. Van Caem heeft in hoger beroep, na eerdere ontkenningen in eerste aanleg, erkend dat zij niet-uitgeputte Bacardi-producten met een AGD-status in de EU opslaat en verhandelt. Ongeveer 25% van de door haar opgeslagen en/of verhandelde producten wordt ingevoerd en krijgt een AGP-status, terwijl de overige 75% een T1-status heeft (houdt), aldus Van Caem. Zij heeft, ook na eerdere ontkenningen, in hoger beroep erkend dat zij in gedecodeerde producten met een AGD-status handelt. Zij heeft betwist dat zij handelt in niet-uitgeputte Bacardi-producten en gedecodeerde producten die noch een T1-status, noch een AGD-status hebben. Zij heeft tot het Mevi-arrest betwist dat opslag en handel in AGD-goederen merkinbreuk oplevert. Gelet op het Mevi-arrest faalt dit verweer.
9. Ten aanzien van het verwijt dat zij onrechtmatig handelt door opslag en handel in gedecodeerde flessen heeft Van Caem in hoger beroep erkend 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. Zij betwist dat zij daardoor onrechtmatig handelt, stellende dat 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.
10. In het bestreden eindvonnis zijn het bevel om iedere inbreuk op de Bacardi-merken in de Gemeenschap te staken en gestaakt te houden en een aantal nevenvorderingen toegewezen en is het gevorderde bevel tot staking van onrechtmatig handelen afgewezen. Daartoe heeft de rechtbank in haar eindvonnis overwogen
 1. dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door
 - a. voormelde verkoop en levering van niet-uitgeputte Bacardi-producten aan Cobana;
 - b. de wijziging van de T1-status in een AGD-status van 446 zendingen niet-uitgeputte Bacardi-producten, die bij Loendersloot waren opgeslagen;
 - c. de opslag van de 1097-flessen, die zijn gedecodeerd en waarvan Van Caem niet heeft bewezen dat zij voortdurend onder T1-verband zijn opgeslagen, ongeacht of de merkrechten met betrekking tot deze flessen uitgeput zijn;
 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.

Het principaal beroep

11. De principale grieven I tot en met VII (deels) richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Van Caem merkinbreuk heeft gepleegd door het (doen) opslaan en verhandelen in de EU van niet-uitgeputte en gedecodeerde Bacardi-producten die niet voortdurend onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst.
Grief I richt zich tegen het oordeel dat inbreuk is gepleegd door de levering aan Cobana.
Grief II richt zich tegen het oordeel dat inbreuk is gepleegd door voormelde opslag van 446 zendingen Bacardi-producten onder een accijnsschorsingsregeling bij Loendersloot.
Grievens III tot en met VI (deels) richten zich tegen het oordeel dat de bij Mevi opgeslagen 1097-flessen gedecodeerd waren en dat daardoor (ook als ze uitgeput zouden zijn) inbreuk is gepleegd omdat ze niet voortdurend onder T1-verband opgeslagen zijn geweest.
Grief VI richt zich (voorts) tegen het oordeel dat door opslag in de EU van gedecodeerde flessen, ook als het gaat om uitgeputte producten, inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Bacardi.
Grief VII richt zich tegen onder meer tegen de toewijzing van het inbreukverbod.
12. In zijn eerste tussenarrest heeft het hof overwogen ervan uit te gaan voormelde Bacardi-producten aan Cobana zijn geleverd onder een accijnsschorsingsregeling (rov.18) en dat afhankelijk is van het toen nog uit te spreken Mevi-arrest van het Hof van Justitie of grieven I en II kunnen slagen en tot vernietiging kunnen leiden (rov. 23).
13. Op grond van het Mevi-arrest kan Bacardi zich op grond van haar merkrechten verzetten tegen het door Van Caem in de EU opslaan en verhandelen van niet-uitgeputte merkproducten, die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Nu Van Caem heeft erkend dat zij gedecodeerde en niet-gedecodeerde niet-uitgeputte Bacardi-producten die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst opslaat en verhandelt, heeft Van Caem in de Benelux en andere landen van de EU inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi, zodat het inbreukverbod terecht is toegewezen en de grieven I, II en VII (in zoverre) falen, althans niet tot vernietiging kunnen leiden.
14. Het bovenstaande brengt mee dat in dit verband (voor de beoordeling of een inbreukverbod moet worden toegewezen) niet meer relevant is
 1. of Van Caem ook inbreuk heeft gepleegd door te handelen in de EU in niet-uitgeputte Bacardi-producten die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en die dus zijn uitgeslagen tot verbruik, waaromtrent het hof nadere inlichtingen had gevraagd in zijn eerste tussenarrest;
 2. of Van Caem ook inbreuk heeft gepleegd door levering aan geregistreerde en niet-geregistreerde geadresseerden of onder eigendomsvoorbehoud, zoals Bacardi in haar akte van 9/23 december 2014 heeft gesteld;
 3. of Van Caem ook inbreuk heeft gepleegd door de opslag bij Mevi van de, naar het oordeel van de rechtbank gedecodeerde, 1097-flessen, die naar het oordeel van de rechtbank niet voortdurend onder T1-verband (maar dus ook onder AGD-verband) zijn opgeslagen, waarop de grieven III tot en met VI (deels) betrekking hebben (welke vraag door het hof in zijn eerste tussenarrest overigens ontkennend is

beantwoord, (zie rov. 25, 26 en 29)).

In het kader van andere grieven zal het hof hierna nog wel op deze door Bacardi gestelde inbreuken ingaan.

15. Grief VIII richt zich tegen de omvang van het toegewezen inbreukverbod. Grief VI richt zich, begrijpt het hof, (ook) tegen het uit rechtsoverweging 4.9 van het tussenvonniss (die strikt genomen slechts betrekking heeft op de 1097-flessen) af te leiden oordeel van de rechtbank wanneer en waarom (in het algemeen en niet alleen ten aanzien van de flessen 1097) sprake is van inbreuk door handel in gedecodeerde Bacardi-producten, waardoor het opgelegde inbreukverbod mede is bepaald.

16. Bacardi kan zich op grond van haar merkrechten, ook naar haar eigen oordeel (vergelijk punten 4.8.2 – 4.8.5 van het memorie van antwoord en punt 72 van haar pleitaantekeningen), niet verzetten tegen het in de EU opslaan en verhandelen van niet-uitgeputte Bacardi-producten met een (voortdurende) T1-status. Dat geldt ook wanneer het gaat om gedecodeerde Bacardi-producten, zoals het hof ook in zijn eerste tussenarrest heeft overwogen (rov. 29). De reden daarvan is dat ten aanzien van die producten geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer.

17. Behalve handel in niet-uitgeputte Bacardi-producten heeft Bacardi Van Caem verweten te handelen in gedecodeerde producten, die mogelijk wel door of met toestemming van Bacardi in de EER zijn gebracht, waarbij zij heeft gesteld dat het waarschijnlijk ook niet-Europese (niet-uitgeputte) Bacardi-producten betreft maar zij dit door de decodering niet meer kan nagaan. Bacardi heeft gesteld dat Van Caem zich wat de gedecodeerde flessen betreft niet op uitputting bedoeld in artikel 2.23, lid 3 BVIE kan beroepen, omdat er voor haar, Bacardi, gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling te verzetten. De verwijdering van de codes en de daarmee gepaard gaande beschadiging van de flessen doet immers afbreuk aan het fraaie uiterlijk en de luxe uitstraling van Bacardi-producten en daarmee aan de reputatie van haar merken, terwijl die reputatie bovendien wordt aangetast omdat de productveiligheid niet kan worden gegarandeerd daar een eventueel noodzakelijke product recall niet mogelijk is door de decodering, aldus Bacardi.

18. De rechtbank heeft in rechtsoverweging 4.9 van haar tussenvonniss overwogen dat, voor het geval niet zou komen vast te staan dat de onderhavige gedecodeerde Bacardi-producten voortdurend een T1-status zouden hebben gehad, geldt dat tussen partijen in confesso is dat het voor Bacardi niet mogelijk is een recall uit te voeren bij gedecodeerde producten, zodat Bacardi een gegronde reden heeft om zich tegen verhandeling van gedecodeerde producten te verzetten, gelegen in de voedselveiligheid van de door haar geproduceerde producten en de daaraan verbonden reputatie van haar merken. Gelet op deze redengeving (de formulering sluit aan bij artikel 2.23, lid 3 BVIE: de uitzondering op uitputting) begrijpt het hof deze overweging aldus dat Bacardi zich ook kan verzetten tegen het opslaan en verhandelen in de EU van gedecodeerde Bacardi-producten, die door of met toestemming in de EER zijn gebracht, tenzij deze door Van Caem voortdurend onder T1-verband zijn opgeslagen of verhandeld. Deze overweging kan verwarring wekken omdat de vraag of merkgoederen een T1-status hebben juist relevant is als sprake is van niet-uitgeputte goederen.

19. Van Caem heeft niet betwist dat zij mogelijk ook in uitgeputte gedecodeerde Bacardi-producten handelt. In haar toelichting op grief VI betwist Van Caem (alsnog) dat de

productcodes nodig zijn voor een recall, stellende dat zich ook een code bevindt aan de onderkant van de flessen. Nu Van Caem niet gemotiveerd heeft betwist dat de reputatie van de merken wordt aangetast door de met de decodering gepaard gaande beschadiging van de flessen en de afbreuk aan de luxe uitstraling en dat dit op zichzelf al een gegronde reden is om zich tegen verdere verhandeling van uitgeputte goederen te verzetten, gaat het hof daarvan uit. Bovendien gaat het hof aan Van Caem's betwisting van de noodzaak van de productcodes in geval van een product recall als onvoldoende onderbouwd voorbij gelet op

- de gemotiveerde onderbouwing door Bacardi van de uit de productcodes herleidbare, voor een recall noodzakelijke gegevens (punten 8 -10 van de Inleidende dagvaarding);
- de gemotiveerde betwisting door Bacardi van het nut van de onder de flessen aangebrachte codes voor een recall (het zou daarbij gaan om door de flessenfabrikant aangebrachte codes die van geen nut zijn voor een recall door Bacardi), waarop door Van Caem niet meer is gereageerd;
- de omstandigheid dat Van Caem tijdens de comparitie van partijen in eerste aanleg heeft erkend dat de productcode nodig is voor een product recall.

Grief VI faalt derhalve in zoverre.

20. Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof, evenals de rechtbank, van oordeel is dat Bacardi zich niet alleen kan verzetten tegen het opslaan en verhandelen in de EU van niet-uitgeputte (gecodeerde en niet-gedooceerde) Bacardi-producten, die door Van Caem in het vrije verkeer zijn gebracht (niet voortdurend een T1-status hebben gehad), maar ook tegen het opslaan en verhandelen in de EU van uitgeputte gedecodeerde Bacardi-producten, tenzij deze producten door Van Caem voortdurend zijn opgeslagen en/of verhandeld onder T1-verband.

21. De rechtbank heeft Van Caem bevolen *"te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Gemeenschap op de Bacardi merken zoals opgesomd in overweging 2.2. van het tussenvonnis en meer in het bijzonder:*

- a. te staken en gestaakt te houden elke verhandeling in de Gemeenschap van producten die zijn voorzien van één of meer van de Bacardi merken, die niet door of met toestemming van Bacardi binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht;*
- b. te staken en gestaakt te houden elke verhandeling in de Gemeenschap van producten die zijn voorzien van één of meer van de Bacardi merken, waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd;"*

waarbij in beide gevallen onder verhandeling in ieder geval dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties, dan wel het in voorraad (doen) hebben – al dan niet in douane-entrepots – voor één van deze doeleinden;

22. Van Caem stelt dat het inbreukverbod te ruim is toegewezen, omdat (voor zover na het Mevi-arrest nog van belang) het opslaan en verhandelen van niet-uitgeputte Bacardi-producten met een voortdurende T1-status, ook wanneer deze gedecodeerd zijn en van uitgeputte gedecodeerde Bacardi-producten, die door Van Caem voortdurend onder T-1 verband zijn gehouden, geen merkinbreuk oplevert, maar dit wel wordt verboden. Dat deze handelingen (in beginsel, behoudens de hier niet concreet aan de orde zijnde uitzondering genoemd in het Class-arrest) geen merkinbreuk oplevert, is naar het oordeel van het hof, en van Bacardi, juist.

23. Bacardi stelt (in punten 4.8.2- 4.8.5 van haar memorie van antwoord) dat niet blijkt dat de rechtbank heeft bedoeld Van Caem een verbod op te leggen ten aanzien van iedere verhandeling van Bacardi-producten binnen de Gemeenschap, dat het evident is dat het verbod slechts ziet op niet-uitgeputte en (uitgeputte) gedecodeerde Bacardi-producten die in het vrije verkeer van de EER/EU zijn gebracht, dat de rechter niet bedoeld heeft dat het verbod mede ziet op Bacardi-producten onder T1-verband en dat zij, Bacardi, ook nimmer betoogd heeft dat zij zich op grond van haar merkenrecht wil of kan verzetten tegen Bacardi-producten die slechts op T1-verband staan. Om die reden faalt de grief, aldus Bacardi.

24. Naar het oordeel van het hof sluit het dictum niet uit dat ook het opslaan en verhandelen van niet-uitgeputte en (uitgeputte) gedecodeerde Bacardi-producten met een T1-status wordt verboden, althans zou die indruk kunnen ontstaan.

Immers, het in het dictum sub a vermelde verbod is slechts beperkt tot niet-uitgeputte Bacardi-producten (de woorden "binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht" beperken dit verbod niet tot in het vrije verkeer gebrachte producten, maar slaan kennelijk terug op het direct daarvoor gelegen zinsdeel "producten ... die niet door of met toestemming van Bacardi") en het sub b vermelde verbod ten aanzien van gedecodeerde producten is helemaal niet beperkt. De woorden in de laatste regel van het verbod "al dan niet in douane entrepots" lijken de opvatting dat ook verhandeling van goederen met een T1-status verboden is te ondersteunen.

25. Ook rechtsoverweging 2.11 van het eindvonnis, die van belang kan zijn voor de interpretatie van het dictum, verschaft niet de door Bacardi bepleite duidelijkheid over de omvang van het inbreukverbod. Deze overweging luidt:

"De opgave betreft uitsluitend inbreukmakende Bacardi producten, waaronder de rechtbank verstaat alle in de Gemeenschap door Van Caem ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Van Caem) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan (i) de productcodes op het product zijn verwijderd of waarvan (ii) door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend T1 status hebben gehad en derhalve bij voortdurende voortdurende uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap (hierna tezamen te noemen: 'Inbreukmakende Bacardi Producten')."

Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de rechtbank van oordeel is dat ook het opslaan en verhandelen van gedecodeerde Bacardi-producten met een T1-status merkinbreuk oplevert.

26. Nu het hof, met partijen, van oordeel is dat Bacardi zich niet kan verzetten tegen het in de EU opslaan en verhandelen van Bacardi-producten met een voortdurende T1-status, ook als deze gedecodeerd zijn, en het door de rechtbank geformuleerde verbod te ruim is, althans zou kunnen worden opgevat, slaagt grief VIII in zoverre en zal het hof het vonnis in zoverre vernietigen. Ten overvloede wijst het hof erop dat hem ambtshalve bekend is dat er meerdere executiegeschillen naar aanleiding dit vonnis aanhangig zijn gemaakt, hetgeen te meer reden is om duidelijkheid te brengen. Het hof zal hierna in rechtsoverweging 46 de definitie van inbreukmakende producten, na behandeling van grief X die zich richt tegen de in de definitie van de rechtbank neergelegde bewijslastverdeling, opnieuw formuleren.

27. Grief IX richt zich tegen de veroordeling tot winstafdracht (ter keuze van Bacardi in plaats van schadevergoeding) en de daaraan ten grondslag liggende motivering dat Van Caem te kwader trouw in de zin van artikel 2.21, lid 4 BVIE heeft gehandeld omdat zij bewust niet-uitgeputte AGD-goederen en gedecodeerde Bacardi-producten heeft verhandeld.

28. Partijen gaan er beide, onder verwijzing naar de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof van 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (IWC/Michel), van uit dat voor toewijzing van winstafdracht nodig is dat de inbreuk moedwillig is gepleegd (en laten zich over de verenigbaarheid van deze bepaling met artikel 45, lid 2 TRIPS-verdrag en artikel 13, lid 2 van Richtlijn 2004/48/EG (Handhavingsrichtlijn) niet uit). Daarvan is sprake als degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Van bewustheid in voormelde zin is geen sprake als degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.

29. Van Caem betwist dat Bacardi aanspraak kan maken op winstafdracht, stellende dat haar verweer dat Bacardi zich niet kan verzetten tegen handel in niet-uitgeputte Bacardi-producten onder een accijnsschorsingsregeling als een zodanig, in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos verweer kan worden aangemerkt.

30. Bacardi stelt dat voormeld verweer als tardief gepasseerd moet worden omdat het pas bij akte van 6 oktober 2015 is gevoerd. Het hof kan Bacardi hierin niet volgen nu Van Caem dit verweer al bij memorie van grieven heeft gevoerd (punt 4.51). Voorts heeft Bacardi betwist dat sprake is van een in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos aan te merken verweer, stellende dat het oordeel (van het Hof van Justitie EU) dat Bacardi zich kan verzetten tegen verhandeling in de EU van niet-uitgeputte Bacardi-producten met een AGD-status een acte clair of éclairé is. Dit zou blijken uit de tekst van het Mevi-arrest en uit de omstandigheid dat de zaak berecht is zonder conclusie van een Advocaat-Generaal.

31. Het hof deelt het oordeel dat sprake is van een acte clair of éclairé niet. Dat blijkt ook niet uit het Mevi-arrest of de omstandigheid dat de Advocaat-Generaal geen conclusie heeft genomen. Het hof merkt daarbij op dat het Hof van Justitie indien het van oordeel is dat een gestelde prejudiciële vraag identiek is aan een vraag waarover het hof reeds uitspraak heeft gedaan, het antwoord op een dergelijke vraag duidelijk uit de rechtspraak kan worden afgeleid of over het antwoord op een prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan, op grond van artikel 99 van zijn Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van 25 september 2012 kan beslissen om bij beschikking uitspraak te doen. Daarvan is in casu geen sprake. Het hof is dan ook van oordeel dat het verweer dat Bacardi zich niet kan verzetten tegen verhandeling in de EU van niet-uitgeputte Bacardi-producten onder een accijnsschorsingsregeling in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit geldt in het bijzonder voor zover het verweer is gebaseerd op de stelling dat zodanige opslag of verhandeling geen afbreuk kan doen aan de functies van het merk, gelet op de jurisprudentie vanaf 2008 over de buitenwettelijk eis dat de uitoefening van het aan het merk verbonden exclusieve recht moet worden voorbehouden aan de gevallen waarin het gebruik van het teken door een derde afbreuk doet of kan doen aan een van de functies van het merk (vergelijk hierover rechtsoverwegingen 48 en 49 van het Mevi-arrest). Het hof is derhalve van oordeel dat wat betreft dit verweer geen sprake van kwade trouw als vereist in artikel 2.21, lid 4, BVIE, dat in zoverre de vordering tot winstafdracht niet toewijsbaar is en dat de grief slaagt.

32. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Bacardi Van Caem bovendien verweten in de EU niet alleen in niet-uitgeputte Bacardi-producten te handelen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst, maar ook in niet-uitgeputte Bacardi-producten die noch onder een

douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsings-regeling waren geplaatst – veraccijnsde Bacardi-producten – en die dus waren uitgeslagen tot verbruik (zie punt 47 pleitaantekeningen van Bacardi). Bij zijn eerste tussenarrest heeft het hof het verweer dat deze stelling als tardief moet worden gepasseerd verworpen (rov. 17) en partijen in de gelegenheid gesteld zich hierover nader uit te laten (rov. 19). In haar pleitaantekeningen en haar akte van 9/23 december 2014 heeft Bacardi, onder overlegging van facturen, aangetoond dat Van Caem in 2006 vier maal zodanige leveringen van veraccijnsde producten aan PB's Dranken & Dranken in Den Haag heeft verricht. Deze inbreuken zijn door Van Caem (uiteindelijk) erkend. Wat betreft deze handel is sprake van kwade trouw in de zin van artikel 2:21, lid 4, zodat de vordering tot winstafdracht in zoverre voor toewijzing in aanmerking komt. Dat sprake is van een (relatief) gering aantal transacties over een gering aantal flessen doet daar niet aan af. Dat geldt ook voor de stelling van Van Caem dat Bacardi geen belang meer heeft bij haar vorderingen, omdat zij inmiddels adequaat tegemoet is gekomen aan de belangen van Bacardi door vrijwillig informatie te verschaffen over deze inbreukmakende transacties, toe te zeggen geen niet-uitgeputte Bacardi-producten tot verbruik te zullen uitslaan, op straffe van verbeurte van een boete (van € 25 per fles) en toe te zeggen de winst over de desbetreffende transacties (ten bedrage van € 264,-) af te dragen. Deze toezeggingen zijn gedaan in een brief van 30 maart 2015 (productie 9 van Van Caem in hoger beroep – hierna: HBVC –). Gelet op de eerdere (leugenachtige) ontkenningen van inbreuk door Van Caem, het late stadium van de toezegging, de omstandigheid dat de brief beperkt is tot deze specifieke vier leveranties en geen executoriale titel oplevert, heeft Bacardi naar het oordeel van het hof nog voldoende belang bij toewijzing van haar vorderingen op grond van dit inbreukmakend handelen. In zoverre is de vordering tot winstafdracht terecht toegewezen en faalt de grief.

Dat Van Caem in de EU ook heeft gehandeld in (uitgeputte en/of niet uitgeputte) gedecodeerde Bacardi-producten die door haar noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsings-regeling waren geplaatst heeft Van Caem betwist, stellende dat deze gedecodeerde producten juist niet bestemd zijn voor de Europese markt vanwege de daar geldende voorschriften met betrekking tot codering. Nu geen stukken zijn overgelegd waaruit blijkt dat dat wel het geval is, terwijl Bacardi op grond van diverse vonnissen inmiddels beschikt over (een groot deel van) de administratie van Van Caem, is naar het oordeel van hof niet komen vast te staan dat Van Caem in de EU ook handelt in gedecodeerde Bacardi-producten die zijn uitgeslagen tot verbruik.

33. In haar akte van 9/23 december 2014 heeft Bacardi niet alleen de gestelde leveringen van tot verbruik uitgeslagen (veraccijnsde) Bacardi-producten nader onderbouwd, maar ook gesteld dat Van Caem bovendien inbreuk heeft gepleegd

- door leveringen van onder een accijnsschorsingsregeling opgeslagen en vervoerde niet-uitgeputte Bacardi-producten aan geregistreerde en niet-geregistreerde geadresseerden (door Van Caem aangeduid als plaatsten van rechtstreekse aflevering), niet zijnde een AGD of belastingentrepot, die accijnzen verschuldigd zijn na ontvangst (producties 22 en 23 van Bacardi in hoger beroep – hierna: HBB);
- doordat zij onder eigendomsvoorbehoud levert.

34. Van Caem heeft in haar antwoordakte van 31 maart 2015 gesteld dat dit nieuwe stellingen/grondslagen van de vordering van Bacardi zijn die bovendien vallen buiten de doeleinden van de te nemen akte en dat deze, als strijdig met de twee-conclusie-regel en de goede procesorde, buiten beschouwing moeten worden gelaten. In dit verband heeft zij gesteld dat Bacardi al sedert december 2011 en dus ruimschoots voor het nemen van haar

memorie van antwoord beschikte over de bij haar akte ter onderbouwing van de eerste nieuwe stelling overgelegde stukken (producties 22 en 23 HBB). Het hof is met Van Caem van oordeel dat hier sprake is van nieuwe grondslagen van de vordering, die in strijd met de twee-conclusie-regel pas bij akte na tussenarrest zijn aangevoerd. Dat sprake is van een situatie die een uitzondering op die in beginsel strakke regel rechtvaardigt, is gesteld noch gebleken. Het hof zal deze grondslagen dan ook buiten beschouwing laten.

35. Het bovenstaande leidt tot de slotsom dat winstafdracht slechts kan worden toegewezen over inbreuken door het in de EU opslaan of verhandelen van niet-uitgeputte Bacardi-producten die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnschorsingsregeling zijn geplaatst en de veroordeling (in punt 3.10 van het dictum) zal worden vernietigd voor zover zij verder strekt.

36. Grief XIII richt zich tegen de veroordeling door de rechtbank in punt 3.10 tot betaling van de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding over de door Bacardi geleden schade, op te maken bij staat. Van Caem stelt ter onderbouwing van deze grief dat wettelijke rente pas verschuldigd is vanaf het moment dat de schade is ontstaan en Van Caem dus voor transacties die na de inleidende dagvaarding (17 oktober 2008) hebben plaatsgevonden nooit wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding verschuldigd kan zijn. Bacardi erkent dat geen rente verschuldigd kan zijn voordat schade is geleden, maar stelt dat Van Caem geen belang heeft bij deze grief omdat de rechtbank vanzelfsprekend niet bedoeld heeft wettelijke rente toe te kennen voorafgaand aan de verzuimdatum, dat zulks niet mogelijk is op grond van artikel 6:119 BW en dat zij daar ook geen aanspraak op heeft gemaakt. Nu Van Caem wel veroordeeld is tot betaling van wettelijke rente over de (alle) schade vanaf de dag der dagvaarding, komt deze veroordeling in zoverre voor vernietiging in aanmerking en slaagt de grief.

37. Gelet op het bovenstaande en ter bevordering van de leesbaarheid zal het hof de veroordeling tot schadevergoeding en winstafdracht in punt 3.10 van het dictum vernietigen en opnieuw formuleren in overeenstemming met het bovenstaande.

38. Grieven X en XI richten zich tegen de omvang van de veroordeling tot het doen van opgave, zoals neergelegd in rechtsoverweging 3.7 van het eindvonnis. De rechtbank heeft Van Caem veroordeeld tot het doen van opgave van gegevens en overlegging van kopieën van relevante onderliggende documenten in verband met handel in en opslag van "*Inbreukmakende Bacardi Producten*". In rechtsoverweging 2.11 van het eindvonnis heeft de rechtbank aangegeven wat zij onder inbreukmakende Bacardi-producten verstaat (hiervoor aangehaald in rov. 25).

39. Van Caem voert in haar memorie van grieven de volgende bezwaren aan tegen de opgelegde opgaveverplichting:

1. de rechtbank gaat uit van een te ruime definitie van "inbreukmakende Bacardi producten";
2. de rechtbank heeft ten onrechte de bewijslast op Van Caem gelegd;
3. de opgaveverplichting is te ruim omdat zij Van Caem verplicht stukken over te leggen en gegevens te verschaffen waarover zij niet (meer) beschikt;
4. de opgaveverplichting is te ruim omdat zij Van Caem verplicht stukken over te leggen en gegevens te verschaffen waarbij Bacardi geen (reëel) belang heeft;
5. de opgave verplichting te ruim is omdat zij is opgelegd vanaf 1 januari 2003.

In haar akte van 31 maart 2015 heeft Van Caem nog een aantal nieuwe bezwaren/ verweren aangevoerd tegen het opgavebevel. Het hof laat deze bezwaren/verweren, als strijdig met de twee-conclusie-regel, buiten beschouwing.

40. Het hof zal voormelde bezwaren (voor zover in aanmerking te nemen) hieronder puntsgewijs bespreken.

41. Ad 1. Met dit bezwaar zal het hof rekening houden door de definitie (hierna in rov. 46) opnieuw te formuleren. Het hof verwijst naar rechtsoverweging 26 hiervoor.

42. Ad 2. De rechtbank heeft de bewijslast van uitputting en de voortdurende T1-status van de Bacardi-producten op Van Caem gelegd. Van Caem heeft geen (gemotiveerd) bezwaar gemaakt tegen de bewijslastverdeling ten aanzien van de T1-status. Zij heeft met een beroep op het arrest van het Hof van Justitie EG van 8 april 2003, C-244/00 (Van Doren/Lifestyle) gesteld dat de bewijslast met betrekking tot het al dan niet uitgeput zijn op Bacardi rust. In dat arrest is bepaald dat toepassing van de normale bewijslastverdeling er toe leidt dat de voorwaarden voor uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept. Het Hof heeft vervolgens overwogen:

“Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouders zijn waren binnen de Europese Economische Ruimte in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouders aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouders met het daarna in de handel brengen, binnen de Europese Economische Ruimte heeft ingestemd.”

Nu Bacardi gemotiveerd heeft betwist dat voormeld reëel gevaar zich voordoet, waarbij zij heeft betwist dat zij een exclusief distributiestelsel hanteert en Van Caem hierop niet meer gereageerd heeft en ook overigens haar stellingen ter zake niet heeft onderbouwd, gaat het hof aan die stellingen als onvoldoende onderbouwd voorbij. In zoverre faalt de grief.

43. Ad 3 en 4. De door de rechtbank opgelegde opgaveverplichting brengt niet mee dat Van Caem gehouden is stukken over te leggen en gegevens te verschaffen waarover zij niet beschikt en zal, ook naar het oordeel van Bacardi, bij het niet overleggen of verschaffen daarvan niet tot het verbeuren van dwangsommen leiden.

In het bevel is bepaald dat Van Caem slechts is gehouden *relevante* onderliggende documenten over te leggen, derhalve documenten waarbij Bacardi een reëel belang heeft. Van Caem is niet bevolen bepaalde geïndividualiseerde documenten over te leggen, waarover zij niet beschikt of waarbij Bacardi geen belang heeft. Van Caem noemt (kennelijk als voorbeeld?) een paklijst die dezelfde gegevens bevat als een ook over te leggen factuur (betreffende dezelfde leverantie, begrijpt het hof) als een niet relevant document. Het is niet uitgesloten dat onder omstandigheden dezelfde gegevens blijken uit verschillende stukken. Dat kan reden zijn om in een concreet geval aan te nemen dat geen sprake is van een relevant stuk in de zin van de opgaveverplichting, maar is onvoldoende reden, het belang van Bacardi bij een zo volledig mogelijke opgave tegen het belang van Van Caem om geen overbodige stukken over te hoeven leggen en daarmee gepaard gaande kosten te maken, tegen elkaar afwegend, om bij voorbaat een bepaalde soort stukken uit te sluiten van de opgaveverplichting. In zoverre faalt de grief en/of heeft Van Caem daarbij geen belang.

44. Van Caem heeft betwist dat Bacardi belang heeft bij informatie over de gehanteerde in- en verkoopprijzen en nettowinst, omdat Bacardi geen aanspraak kan maken op winstafracht. Nu het hof van oordeel is dat Bacardi slechts aanspraak kan maken op winstafracht over handel door Van Caem in niet uitgeputte Bacardi-producten die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst (zie hiervoor rov. 27-32) en Bacardi op deze betwisting niet gemotiveerd heeft gereageerd en ook niet gesteld heeft dat zij overigens belang heeft bij deze gegevens, zal het hof de opgaveverplichting dienovereenkomstig beperken. In zoverre slaagt de grief.

45. Ad 5. Van Caem stelt dat de opgaveverplichting niet verder kan teruggaan dan tot de eerste bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk en dat niet aannemelijk is gemaakt dat Van Caem in de jaren 2003, 2004 en 2005 inbreuk heeft gepleegd. In reactie hierop heeft Bacardi concreet onderbouwd aangegeven dat Van Caem, naar ook uit later bekend geworden gegevens is gebleken, ook in de jaren 2003, 2004 en 2005 op grote schaal heeft gehandeld in niet-Europese (niet-uitgeputte) Bacardi-producten. Nu Van Caem dit vervolgens niet heeft weersproken en heeft erkend dat een deel van haar handel niet-uitgeputte Bacardi-producten met een AGD-status betreft, gaat het hof ervan uit dat ook in die jaren inbreuk is gemaakt. Het hof is dan ook van oordeel dat er voldoende grond is voor toewijzing van de veroordeling tot opgave vanaf 1 januari 2003, welke opgave overigens is beperkt tot gegevens en stukken betreffende handel in inbreukmakende Bacardi-producten.

46. Gelet op het hiervoor in rechtsoverwegingen 26 en 42 overwogene definieert het hof "Inbreukmakende Bacardi-producten" als volgt:

"Alle in de EU door Van Caem ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Van Caem) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij uitsluitend een TI status hebben gehad en derhalve bij voortduring uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de EU en

- 1. de productcodes op het product zijn verwijderd*
- of*
- 2. door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht."*

47. Grief XII richt zich tegen de hoogte van de opgelegde dwangsommen. Het hof acht de hoogte van de dwangsommen redelijk en proportioneel, gelet op de onbetwiste stellingen van Bacardi dat sprake is van grootschalige inbreuk en dat Van Caem na het bestreden vonnis en diverse andere vonnissen waarbij een inbreukverbod werd opgelegd, is doorgegaan met handel in inbreukmakende producten. De grief faalt dan ook

48. Grief XIV is gericht tegen de hoogte van de proceskosten, waarin Van Caem is veroordeeld. Nu daartegen ook door Bacardi een incidentele grief (III) is gericht, zal het hof deze grieven hierna gezamenlijk behandelen.

Het incidenteel beroep

49. In het eerste tussenarrest heeft het hof beslist dat incidentele grieven I en II niet tot vernietiging kunnen leiden.

50. Incidentele grief III richt zich tegen de hoogte van de proceskosten waarin Bacardi is veroordeeld.

De proceskosten in eerste aanleg en hoger beroep*De kosten in eerste aanleg en de kostenveroordeling*

51. Het hof is van oordeel dat Van Caem als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij door de rechtbank terecht is veroordeeld in de kosten van de eerste aanleg.

52. De rechtbank heeft de kosten aan de zijde van Bacardi begroot op € 44.029,83. Partijen hebben ieder een grief gericht tegen de hoogte van de proceskosten. Van Caem vindt het bedrag te hoog (principale grief XIV). Bacardi vindt het bedrag te laag (incidentele grief III).

53. Bacardi heeft in eerste aanleg op de voet van artikel 1019h Rv volledige vergoeding van haar kosten ten bedrage van in totaal € 101.371,55 gevorderd, bestaande uit € 43.547,68 aan advocatenkosten en € 57.723,87 aan andere kosten (griffierecht, haar procureur, deurwaarders, KPMG en Digi Juris, onder meer in verband met beslagen en gerechtelijke bewaring). Een specificatie daarvan is overgelegd voor de comparitie van partijen in eerste aanleg op 17 februari 2010.

De advocatenkosten in eerste aanleg

54. De rechtbank heeft van de gevorderde advocatenkosten een bedrag van € 5.658,50 met betrekking tot het incident tot het stellen van zekerheid en de wijziging van Bacardi's provisionele vordering afgetrokken en het restant, een bedrag van € 37.889,18, volledig in aanmerking genomen. Daarvan heeft zij 90%, derhalve € 34.100,26 toewijsbaar geacht op grond van artikel 1019h Rv, uitgaande van een schatting dat 90% van de procedure ziet op handhaving van IE-rechten en 10% op onrechtmatige daad. Tegen deze verdeling is door partijen geen grief gericht.

55. Bacardi heeft geen grief gericht tegen het voor de advocatenkosten toegewezen bedrag. Van Caem vindt deze kosten buitenproportioneel hoog en op een aantal punten onvoldoende gespecificeerd. Zij stelt dat zes advocaten zich met de zaak hebben bezig gehouden. Het hof merkt op dat voor werkzaamheden van mr. Malcontent slechts € 28,- (10 minuten) in rekening is gebracht. Wat betreft de overige advocaten blijkt weliswaar dat zich vaak twee en soms drie advocaten met een bepaald stuk of een bepaald onderwerp hebben beziggehouden, maar dat is niet ongebruikelijk in deze praktijk – ook voor Van Caem zijn verschillende advocaten opgetreden –, terwijl dit naar het oordeel van het hof, ook gelet op de uurtarieven, niet tot buitenproportionele kosten heeft geleid, mede gelet op de omvang, de complexiteit en het belang van de zaak. Anders dan in eerste aanleg heeft Van Caem in hoger beroep alsnog aanspraak gemaakt op vergoeding van haar volledige proceskosten in beide instanties; zij stelt dat haar advocatenkosten ruim € 144.000 (€ 127.000 (punt 43 pleitaantekeningen) + € 17.000 (punt 33 akte na tussenarrest van 31 maart 2015 en productie 12 HBVC)), hebben bedragen waarvan ongeveer 92% betrekking zou hebben op de IE-rechtelijke aspecten van de zaak. Hiermee zijn haar advocatenkosten voor beide instanties hoger dan de advocatenkosten van Bacardi voor beide instanties (zie ook rechtsoverweging 58 hierna). In haar pleitaantekeningen (punt 43) stelt Van Caem over haar kosten: “dat deze kosten, gezien de complexiteit van de materie en de omvang van het door Bacardi overgelegde feitenmateriaal, redelijk en evenredig zijn en aldus voor vergoeding ex artikel 1019h Rv in aanmerking komen”. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat het toegewezen bedrag voor advocatenkosten redelijk en evenredig is. Dit geldt te meer nu de

hoogte van de kosten van Bacardi mede is veroorzaakt door diverse (bewust onterechte) ontkenningen door Van Caem, zoals de ontkenning dat zij in AGD-goederen en gedecodeerde goederen handelde. Principale grief XIV van Van Caem faalt dan ook.

De overige kosten in eerste aanleg

56. Incidentele grief III richt zich tegen het afwijzen van de overige kosten boven het toegewezen bedrag van € 9.669,63. Blijkens de toelichting op deze grief en punt 77 van de pleitaantekeningen van Bacardi gaat het concreet om de kosten van KPMG van, naar het hof begrijpt uit de in eerste aanleg overgelegde kostenspecificatie, € 35.000,--. De rechtbank was van oordeel dat deze niet voor vergoeding in aanmerking kwamen omdat zij betrekking hadden op andere procedures. Bacardi stelt dat deze kosten zijn gemaakt voor de rapportage om de merkinbreuk door Van Caem in deze procedure vast te stellen na het arrest van het hof Den Bosch in de zaak Bacardi/Loendersloot van 8 december 2009, waarbij Loendersloot was veroordeeld om documenten over te leggen (productie 18 EAB, zie ook de akte van Bacardi van 24 maart 2010, waarbij het verslag van KPMG van 4 maart 2010 als productie 26 EAB is overgelegd). Uit het verslag van KPMG op grond van deze documenten bleek dat Van Caem betrokken was bij 446 inbreukmakende transacties (in Bacardi-producten met een AGD-status), aldus Bacardi. Nu Van Caem deze stellingen niet gemotiveerd heeft bestreden gaat het hof van de juistheid daarvan uit en komen deze kosten ten bedrage van € 35.000,-- op de voet van artikel 1019h Rv voor vergoeding in aanmerking. De proceskosten in eerste aanleg aan de zijde van Bacardi moeten dan ook worden begroot op € 79.029,83. Incidentele grief III slaagt derhalve. In zoverre zal het bestreden eindvonnis worden vernietigd.

De kosten in hoger beroep en de kostenveroordeling

57. Het hof is van oordeel dat in het principaal beroep Van Caem als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten daarvan moet worden veroordeeld. De kosten van het incidenteel beroep zal het hof compenseren nu partijen daarin over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld.

58. In hoger beroep hebben beide partijen aanspraak gemaakt op vergoeding van hun volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv. Bacardi stelt dat haar totale kosten voor het hoger beroep € 77.225,90 (66.529,-- (zie punt 76 van haar pleitaantekeningen en productie 18 HBB) + 5.226,-- (zie punt 20 van haar akte van december 2014) + 5.470,90 (productie 24 HBB) hebben bedragen. Hiertegen heeft Van Caem geen verweer gevoerd. Tijdens het pleidooi hebben partijen ermee ingestemd om 7% van de kosten toe te rekenen aan de vorderingen gebaseerd op OD/ het incidenteel beroep. Gelet hierop zal het hof de kosten van Van Caem voor het principaal beroep begroot op 93% van € 77.225,90 = € 71.820,10. Bacardi heeft geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad gevorderd van deze veroordeling.

Beslissing

Het gerechtshof:

In principaal hoger beroep

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 14 september 2011 voor zover

- a. het in punt 3.5 neergelegde bevel aan Van Caem om iedere inbreuk in de Gemeenschap (de Europese Unie) op de onderhavige Bacardi-merken te staken en gestaakt te houden betrekking heeft op Bacardi-producten die door Van Caem voortdurend onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst;
- b. in punt 3.7 Van Caem is veroordeeld tot doen van opgave van inkooprijzen, verkoopprijzen en netto winst en het overleggen van kopieën van daarop betrekking hebbende onderliggende documenten betreffende transacties waarbij Van Caem heeft gehandeld in niet-uitgeputte of gedecodeerde Bacardi-producten die onder een douaneschorsings-regeling of een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en niet zijn uitgeslagen tot verbruik;
- c. in punt 3.10 Van Caem is veroordeeld tot vergoeding van door Bacardi geleden schade of afdracht van winst;
- d. in punt 3.11 de kosten van de procedure in eerste aanleg, waarin Van Caem is veroordeeld, aan de zijde van Bacardi zijn begroot op € 44.029,83,

in zoverre opnieuw rechtdoende:

ten aanzien van c:

veroordeelt Van Caem tot

1. vergoeding van de schade van Bacardi die het gevolg is van Van Caem's verhandeling van Inbreukmakende Bacardi-producten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het moment waarop de schade is geleden indien dat moment na 17 oktober 2008 is gelegen en vanaf 17 oktober 2008 als dat moment voor 17 oktober 2008 is gelegen,

of, voor zover sprake is van verhandeling van niet-uitgeputte Bacardi-producten die noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en zijn uitgeslagen tot verbruik (veraccijnste Inbreukmakende Bacardi-producten), ter keuze van Bacardi

2. afdracht van de door Van Caem met de verhandeling van veraccijnste Inbreukmakende Bacardi-producten genoten netto winst conform de opgave als bedoeld in 3.7, sub g van het bestreden vonnis, zoals beperkt door het hof, aan de advocaat van Bacardi op een daartoe door hem op te geven bankrekening;

ten aanzien van d:

begroot de kosten van de eerste aanleg aan de zijde van Bacardi, waarin Van Caem is veroordeeld op € 79.029,83;

ten aanzien van c en d:

verklaart voormelde veroordeling en begroting uitvoerbaar bij voorraad;

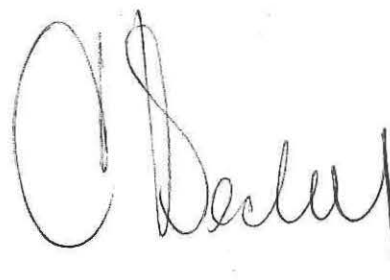
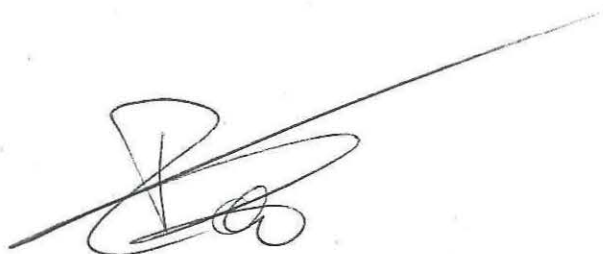
ten aanzien van a, b, c en d:
wijst het meer of anders gevorderde af;

bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank gewezen vonnis van 14 september 2011,
voor het overige;

veroordeelt Van Caem in de kosten van de procedure in principaal hoger beroep, aan de zijde
van Bacardi tot op heden begroot op € 71.820,10;

compenseert de kosten van de procedure in incidenteel hoger beroep, des dat partijen ieder
hun eigen kosten dragen.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; het is
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juli 2016, in aanwezigheid van de griffier.



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

