

IN NAAM VAN DE KONING

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.238.948/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/506062 / HA ZA 16-232

arrest van 15 december 2020

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **PHILIP MORRIS BRANDS S.A.R.L.**,
gevestigd te Neuchâtel, Zwitserland,
appellante,
hierna te noemen: Philip Morris,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

WORLD FREIGHT LOGISTICS B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
hierna te noemen: World Freight,
geïntimeerde,
advocaat: mr. E. Wilke te Schiedam.

Het geding

Bij exploit van 3 april 2018 is Philip Morris in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Den Haag tussen partijen (en een tussenkommende partij TTL Group (offshore) S.A.L., gevestigd te Beiroet, Libanon – hierna: TTL –) gewezen vonnis van 3 januari 2018, voor zover gewezen tussen Philip Morris en World Freight. Philip Morris heeft bij memorie van grieven, tevens akte houdende wijziging van eis – hierna: MvG –, met producties, zeven grieven tegen het vonnis aangevoerd en haar eis gewijzigd. World Freight heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord – hierna: MvA –, met producties. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Philip Morris door haar voormelde advocaat en mr. E.F.M. Hendriksen, advocaat te Amsterdam, en World Freight door haar voormelde advocaat. Door het hof zijn op voorhand de volgende aktes en producties ontvangen namens Philip Morris:

- op 6 maart 2019 een akte houdende overlegging aanvullende producties, met producties 40 tot en met 48;
- op 20 maart 2019 een nadere kostenopgave;

namens World Freight:

- op 6 maart 2019 een kostenopgave.

Voormelde producties zijn toegelaten.

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd, met dien verstande dat Philip Morris twee maal verschillende producties met nummers 12 tot en met 15 heeft overgelegd. De producties zullen hierna worden aangeduid als: productie [nummer] PM respectievelijk WF. De door TTL in eerste aanleg

overgelegde producties zullen worden aangeduid als productie [nummer] TTL.

Beoordeling van het hoger beroep

De feiten

1. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.17 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende.

1.1. Philip Morris is een grote internationaal opererende tabaksproducent. Zij produceert onder andere sigaretten voorzien van het merk Marlboro.

1.2. World Freight is een logistiek dienstverlener. Zij biedt haar diensten wereldwijd aan, in het Midden Oosten onder de handelsnaam Bosfor Maritime & Logistics Services – hierna: Bosfor –.

1.3. TTL is een vennootschap naar het recht van de republiek Libanon die actief is op het gebied van inkoop, distributie en verkoop van sigaretten.

1.4. Philip Morris is houdster van - onder meer - de volgende Unie (woord-) beeldmerken – hierna: de Uniemerken –, geregistreerd voor waren in klasse 34, waaronder sigaretten.



geregistreerd op 11 augustus 1999, depotnummer 778191;



geregistreerd op 17 maart 2000, depotnummer 943993;



geregistreerd op 2 juli 2001, depotnummer 1701499, ook Rooftop-merk genoemd;



geregistreerd op 10 november 2005, depotnummer 4020616;



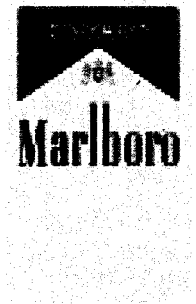
geregistreerd op 10 november 2005, depotnummer 4020641;



geregistreerd op 8 maart 2006, depotnummer 4179801, ook Rooftop-merk genoemd;



geregistreerd op 19 mei 2015, depotnummer 13075858, ook Rooftop-merk genoemd;

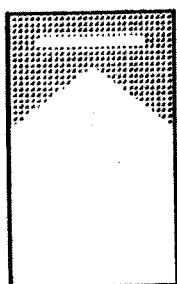


geregistreerd op 21 januari 2009, depotnummer 6855167.

Philip Morris is ook houdster van de hieronder weergegeven, krachtens internationale inschrijving met aanduiding Europese Gemeenschap, in klasse 34 (voor o.a. sigaretten) geregistreerde, Unie(woord-)beeldmerken:



geregistreerd op 25 november 2009, depotnummer 1037734;



geregistreerd op 25 november 2009, depotnummer 1037739;



geregistreerd op 14 oktober 2010, depotnummer 1064851;

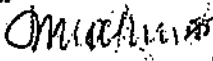


geregistreerd op 25 november 2009, depotnummer 103538.

1.5. Philip Morris is ook houdster van verschillende Benelux-(woord-)beeldmerken – hierna: de Benelux-merken –, ingeschreven voor waren in klasse 34, waaronder sigaretten, die zien op de verpakking van (Marlboro) sigaretten. De Benelux-merken stemmen, voor zover hier van belang, grotendeels overeen met de Uniemerken.

1.6. De Armeense onderneming International Massis Tabak LLC – hierna: IMT –, tevens handelend onder de naam Armenian-Canadian J.V. Grand Tobacco Co Ltd. – hierna: Grand Tobacco – produceert sigaretten. In het hierna afgebeelde

document getiteld 'Certificate of Origin', gedateerd 22 september 2015 (productie 2 WF), is onder meer opgenomen dat Grand Tobacco te Armenië shipper is van 1025 boxes Cigarettes MASTER en dat de consignee Ahmad Mohammad El Methiab – hierna: Methiab – is.

Shipper ARMENIAN-CANADIAN J.V. "GRAND TOBACCO" CO LTD 11 SHAHJAMRYANER STR. 0051 YEREVAN, REPUBLIC OF ARMENIA.		CERTIFICATE OF ORIGIN AMSY 15 007598	
Consignee, his address, country AHMAD MOHAMMAD EL METHIAB DAMASCUS - SYRIA BY ORDER "TTL GROUP (OFFSHORE) S.A." JORJEN SARKIS AND BAIGIOS STREET, GETO GROUP BUILDING, BEIRUT, LEBANON		Contract No TT 1455-9 dated 21.09.2015 Bill of lading No	
Vessel	Part of loading		
Port of discharge	Final destination (if so-carriage)		
Marks and Numbers	Description of goods, packing	Number of packages	Weight
	CIGARETTES WITH FILTERS IN PACKAGES MASTERS hp	1025boxes/512500pcs	14600/13600kg
The Armenian Republic Chamber Of Commerce certifies hereby that the goods mentioned above are really of the Republic of Armenia. YEREVAN 22.09.2015 			
ARMENIAN REPUBLIC CHAMBER OF COMMERCE			

1.7. Een e-mailbericht van 11 november 2015 van [redacted] – hierna: [redacted] –, managing director van Bosfor (World Freight) aan Ghisel Ermete van de rederij CMA CGM, met als onderwerp "FW: SOC BOOKING TO

ROTTERDAM/ DXB0295423B”(productie 7 WF, zie ook correspondentie uit die periode, overgelegd als productie 29 PM, waarbij deze mail ontbreekt), luidt, voor zover van belang, als volgt:

“This is the box which I originally wanted to store in Jebel Ali due to outstanding amount and dispute with the customer...

Now I want to bring it to a safe warehouse in Rotterdam as I can't bear any risk in this -

Please assist and tell your team to accept the same!!! PLEASE PLEASE PLEASE PLEASE support!! I need it on board of the 15th vessel !!!”

1.8. Op de hierna afgebeelde ‘Bill of Lading’ met nummer BND/LTK/0024, uitgegeven op ‘00.11.2015’ in Teheran, Iran, met betrekking tot een container met nummer LGEU42471531 (dit nummer heeft aan het slot één cijfer meer dan het containernummer dat in andere stukken is genoemd) – hierna ook: de container – (productie 5 TTL; zie ook productie 5 WF, die grotendeels gelijk is aan deze Bill of Lading), is onder meer vermeld dat de container ‘1025 cartons cigarettes’ bevat, dat de container in Bandar Abbas, Iran, aan boord van de Lotus Maritimus 039 is geladen, dat de vracht bestemd is voor Methiab (hier is Al Metiab vermeld, maar dat is kennelijk dezelfde persoon als El Metiab) in Damascus, Syrië, als ‘consignee’ en dat de ‘port of discharge’ Latakia, Syrië, is.

Shipper:
INTERNATIONAL TRANSPORTATION
ARAFEREST ARYA CO.
TEHRAN - IRAN
TEL: +98 21 88712325 - 88719859
FAX: +98 21 88727683

LINER
BILL OF LADING

B/L No.	BND/LTK0024
Ref No.	5166

Consignee (If 'To Order' so indicate)
AHMAD MOHAMMAD AL METHIAB
BARAMKHEH - BUILDING N/
DAMASCUS - SYRIA
TEL: +963 113 112 928



BOSFOR
(HEADQUARTERS)

Nieuwe Langeweg 157
 3194 DC Rotterdam
 Email: info@bosforshipping.com

Notify Party (No claim shall attach for failure to notify)

SAME AS CONSIGNEE

For delivery of the goods apply to:
ANTONINI & FARAONI - SYRIA LTD
FREE ZONE DAMASCUS B LDG 18/A
100 DAMASCUS SYRIA,
TEL: +963 11 215 78 88
FAX: +963 11 215 38 26

of Receipt INDAR ABBAS - IRAN	Port of Lading BANDAR ABBAS - IRAN
Vessel LOTUS MARITIMUS 039	Port of Discharge LATAKIA - SYRIA
Voy. No.	Place of Delivery
No. of Original B/L issued	

Marks & Numbers	No of P'kgs. or Shipping Units	Description of Goods & P'kgs.	Gross in Weight in Kilos	Measurement
LGEU2471531 SEAL # 0043492	01X40	FCL/FCL CONTAINER CY/CY STC: 1025 CARTONS CIGARETTES TOTAL GROSS WEIGHT: 14,820.00 KGS FREIGHT PREPAID SHIPPER'S LOAD, STOW, COUNT AND SEAL EMPTY CONTAINER ISSUED TO SHIPPER IN GOOD CONDITION CONSIGNEE TO DELIVER EMPTY AT DESTINATION IN GOOD CONDITION AND ANY REPAIRS FOR DAMAGE TO CONTAINER DUE TO CARGO ON CONSIGNEE'S ACCOUNT. SHIPPER'S LOAD, COUNT, STOW, SEAL	14,820.000 KGS	

Type of Service FCL/FCL	Total 01X40'	Loaded into consolidated container No
-----------------------------------	------------------------	---

Freight and charges	Freight payable at ORIGIN
<p>RECEIVED by the Carrier the Goods as specified above in apparent good order and condition unless otherwise stated, to be transported to such place as agreed, authorized of permitted herein and subject to all the terms and conditions appearing on the front and reverse to this Bill of Lading to which the Merchant agrees by accepting this Bill of Lading, any local customs notwithstanding.</p> <p>Weight, measure, marks, numbers, quality, contents, return and value, if mentioned in the Bill of Lading, are to be considered unknown, unless the contrary has been expressly acknowledged and agreed to. The signing of this Bill of Lading is not to be considered as such an agreement.</p> <p>In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its stipulations, exceptions and conditions on both pages, whether written, printed, stamped or otherwise incorporated as fully as the word is signed by the Merchant.</p> <p>In WITNESS whereof one (1) original Bill of Lading has been signed if not otherwise stated above, the same being accomplished the other(s), if any, to be void. If required by the Carrier one (1) original Bill of Lading must be surrendered duly endorsed in exchange for the Goods of delivery order.</p>	
Place and date of issue TEHRAN-IRAN 00.11.2016	
For and behalf of carrier.	

CONTINUED ON REVERSE SIDE

Deze Bill of Lading wordt in de stukken ook aangeduid als een Ocean of House Bill of Lading.

1.9. Op de hierna afgebeelde 'Waybill' of Bill of Lading met nummer DXB0295423B, met betrekking tot de container (producties 9 PM en 11 TTL), is onder meer vermeld dat de container '1025 cartons cigar(ettes)' bevat, dat de container in Jebel Ali (in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten), aan boord van de CMA CGM Thames is geladen, dat de vervoerder ('carrier') CMA CGM is en dat de vracht bestemd is voor World Freight (als 'consignee') te Rotterdam (tevens de 'port of discharge').

SHIPPER RW FREIGHT CO. LLC ZABEEL BUSINESS CENTRE DUBAI, UAE TEL. +9714-3602553 FAX. +9714-3602543		WAYBILL NON NEGOTIABLE		VOYAGE NUMBER 0346PM WAYBILL NUMBER DXB0295423B	
CONSIGNEE WORLD FREIGHT LOGISTICS BV MELANIE LANGENWEG 15 3134 DG ROTTERDAM THE NETHERLANDS TEL. +31 (0) 10 4945571 FAX. +31 (0) 10 4945511 NOTIFY PARTY: Consignee is responsible for the goods SAME AS CONSIGNEE		CMA CGM CARRIES CMA CGM - Societe Anonyme au Capital de 175 000 000 Euros Head Office: 4, rue d'Amiens - 93027 PARIS 19e - FRANCE Tel: (33) 1 48 91 90 00 Fax: (33) 1 48 91 90 95 B 507 024 427 R.C.S. MARSEILLE			
SHIPPER'S MARK 1025 CMA CGM THAMES		PLACE OF RECEIPT ROTTERDAM		PORT OF DISCHARGE ROTTERDAM	
NO AND NO. OF CONTAINERS AND SEALS 1 x 40HC SEAL: 0543402		DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS AS STATED BY SHIPPER SHIPPERS, GROSS WEIGHT AND COUNT: 1025 CARTONS 3960000 GROSS WEIGHT TOTAL 1025 CARTON CIGAR NS CODE: 34021007 FREIGHT COLLECT SHIPPED ON BOARD CMA CGM THAMES 15-MAY-2015 ONE CONT AND ONE 1 MR. S.C. AS AGENTS FOR THE CARRIER		NUMBER OF ORIGINAL WAYBILLS 03 FINAL PLACE OF DELIVERY ROTTERDAM	
Weight in Kgs: 39600 (CONTAINER(S))		Gross Weight: 39600		Net Weight: 35650	
ADDITIONAL PARTICULARS DECLARED BY SHIPPER: CARRIER NOT RESPONSIBLE					

Deze Bill of Lading wordt in de stukken ook aangeduid als de Master Bill of Lading.

1.10. In een e-mail bericht van 23 november 2015 van [redacted] van Bosfor aan Ghisel Ermete van CMA CGM, met als onderwerp "container with cigarettes" (productie 8 WF), is het volgende opgenomen:

Container Moves

Date	Moves	TOC	Vessel
Tue 03 Nov 2015 15:14	In shipper's owned full	JEDE1 A01	
Sun 15 Nov 2015 20:50	Loaded on board	JEDE1 A11	CMA CGM
Mon 14 Dec 2015 21:48	Arrival (for port of discharge)	ROTTERDAM	CMA CGM

REF to above shipment

We are on a verge to solve the situation with the customer.

Not sure which TS port you will use ... I guess MALTA !

Is it possible to keep it there till my further notification – I might apply for a COD to Latakia still.

I will bear full responsibility of any storage in Malta for this. Just keep me notified on ETA in MALTA.

1.11. Op of omstreeks 14 december 2015 is in Rotterdam het schip CMA CGM Thames aangekomen met aan boord de container, bevattende 1025 kartonnen dozen met in totaal 512.500 pakjes sigaretten (à 20 sigaretten) met het opschrift "Master". De inhoud van de container wordt hierna ook aangeduid als de partij sigaretten, de partij of de sigaretten.

Aan de douane was voor de aankomst van het schip in Rotterdam de in 1.9 genoemde Bill of Lading toegezonden. De douane heeft World Freight op 11 december 2015 verzocht om de House Bill of Lading van de container aan te leveren, waarop World Freight antwoordde dat deze nog niet beschikbaar was. De douane besloot daarop om de lading fysiek te controleren. Op 14 december 2015 zond World Freight het volgende bericht aan de douane (productie 11 WF):
"Onderwerp: Customs selected Bill of Lading DXB0295423B (container(s) LGEU4247153) for inspection. FYSIEKE CONTROLE CC THAMES (...)

Pls note that we have the a.m. container selected for a FYCO.

The reason that container was shipped to Rotterdam is because we have a dispute with shipper, which is expected to be solved latest Wednesday.

After that we will ship container back to Beirut.

Was going to ask if FYCO can be canceled since we don't issue to import container to Europe.

It was Just done to protect our company best interest.

Attached you will find a copy of the Master B/L."

1.12. Na inspectie heeft de douane bij brief van 18 december 2015 (productie 3 PM), aan Philip Morris de volgende kennisgeving gedaan op de voet van de Anti Piraterij Verordening (APV)¹:

"Met deze brief stel ik u in kennis van de schorsing van de vrijgave/vasthouding van goederen omdat een vermoeden bestaat dat deze goederen inbreuk maken op

¹ Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane en tot intrekking van de Verordening (EG) 1383/2003 van de Raad.

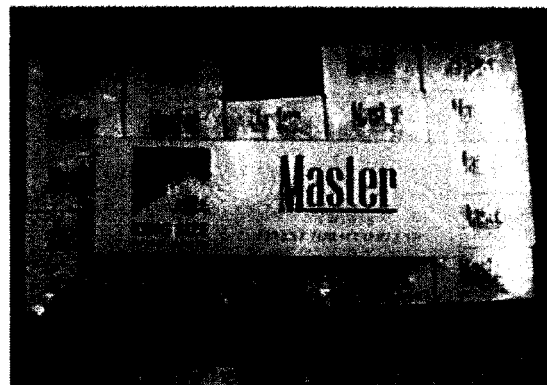
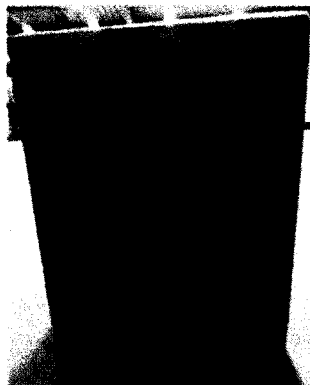
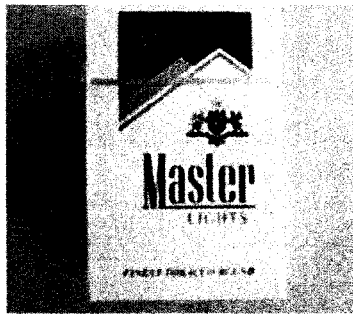
een intellectueel eigendomsrecht. Voor het optreden door de Douane is door u een besluit tot douaneoptreden gevraagd en toegewezen.

Het betreft de volgende goederen:

Merknaam	Aantal	Einde termijn	Art 5 dosnr	Omschrijving
L&M (sigaretten)	51250	05 Jan 2016 NM	14AB0275	sigaretten

Airwaybill/container nummer : NLRTM15025219NL806025463AEJEA

LGEU424715-3



1.13. Bij brief van 21 december 2015 (productie 5A PM) heeft de douane Philip Morris als volgt bericht:

"Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 18 december 2015 om informatie, conform artikel 17 lid 4 of artikel 18 lid 5 van [de APV], verstrek ik u hierbij de gevraagde gegevens.

Geadresseerde

Naam: World Freight Logistics B.V

Adres: Nieuwe Langeweg 151

Plaats: Rotterdam

Land: NEDERLAND

Aangever

Naam: CMA CMG (holland) B.V. [bedoeld zal zijn CGM, hof]

Adres: Achterdijk 51-55

Plaats: Rhoon

Land: NEDERLAND

Afzender / Exporteur

Naam: RSL Freight Co LLC

Adres: Zabeel Business Centre

Plaats: Dubai

Land: VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Locatie van de goederen: DCL Maasvlakte, Bosporusstraat 5 3199LJ Rotterdam, containernummer: LGEU424715-3.

Douaneregeling: Goederen onder douanetoezicht overeenkomstig art. 37 CDW

Oorsprong: VAE

Herkomst: VAE?

1.14. Philip Morris heeft World Freight in de periode van medio december 2015 tot medio januari 2016 verzocht akkoord te gaan met vernietiging van de partij sigaretten. World Freight heeft zich daartegen verzet.

1.15. Na daartoe op 18 en 20 januari 2016 (aanvullend) verlot te hebben verkregen (productie 11 PM) van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam, heeft Philip Morris op 22 januari 2016 ten laste van World Freight conservatoir derdenbeslag tot afgifte – hierna ook: het beslag – laten leggen op de partij sigaretten.

1.16 Na het bestreden vonnis van 3 januari 2018 heeft Philip Morris het beslag opgeheven en is de container vrijgegeven. Daarna zijn de goederen op T1-document gezet. Vervolgens heeft de partij de haven van Rotterdam verlaten.

1.17 Op hetzelfde schip CMA CGM THAMES heeft CMA CGM in opdracht van World Freight een tweede container van Jebel Ali naar Rotterdam vervoerd. Het ging om een kleinere 20 PG container met containernummer GLDU0398723 – hierna ook: de C2-container –. Op de Bill of Lading betreffende deze container is vermeld dat deze container Stainless steel scrap bevat. Deze container is op 14 december 2015 in Rotterdam gelost en ingeklaard.

De vorderingen, de beslissing van de rechtbank.

2. Philip Morris heeft na wijziging van (de grondslag van haar) eis bij MvG (paragraaf 8) en vermindering van de grondslag van haar eis bij pleidooi (zie punten 2.1-2.4 van haar pleitaantekeningen) in conventie, kort gezegd, gevorderd

- te verklaren voor recht dat World Freight inbreuk heeft gemaakt op haar merk- en auteursrechten en onrechtmatig heeft gehandeld;

- World Freight te bevelen, op straffe van verbeurte van een dwangsom, in de Europese Unie, althans in de Benelux, iedere inbreuk op haar merk- en auteursrechten te staken en gestaakt te houden;
- World Freight te bevelen, op straffe van verbeurte van een dwangsom, nader omschreven opgaven te doen,
- World Freight te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding en winstafdracht,

met veroordeling van World Freight in de (proces)kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

Ter onderbouwing van het door haar gevorderde, stelt Philip Morris dat World Freight door zonder haar toestemming in het economisch verkeer gebruik te maken van de op de (beslagen) Master-pakjes, -slofverpakkingen en -dozen – hierna ook: de Master-verpakkingen – voorkomende tekens en deze openbaar te maken en te verveelvuldigen

- a. in de EU, althans de Benelux inbreuk maakt op haar Unie- en Benelux-merken als bedoeld in artikel 9, lid 2 (voorheen lid 1), sub a, b en c en lid 4 UMVo² en artikel 2.20, lid 1 (thans lid 2), sub a, b en c, BVIE (oud)³;
- b. inbreuk maakt op haar auteursrechten;
- c. onrechtmatig handelt door
 1. te handelen in strijd met artikel 337 Wetboek van Strafrecht (Sr);
 2. te handelen in strijd met artikel 11, lid 1, sub a en b en 15, lid 4 van het WHO-Kaderverdrag⁴;
 3. de consument te misleiden en daarmee te handelen in strijd met artikel 6:194 BW;
 4. de gezondheid en veiligheid van consumenten in gevaar te brengen.

Aanvankelijk legde Philip Morris aan haar vorderingen mede ten grondslag dat World Freight tevens inbreuk had gemaakt en onrechtmatig had gehandeld door het in de EU in het verkeer brengen van een andere partij sigaretten (door haar aangeduid als de ‘C2 inbreukmakende Producten’), die zich volgens haar zouden hebben bevonden in de door CMA-CGM naar Rotterdam vervoerde C2-container met volgens de op de vervoersdocumentatie vermelde omschrijving ‘Stainless steel scrap’. World Freight heeft gemotiveerd betwist dat deze container sigaretten

² Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk – hierna ook: UMVo 2017 –; deze heeft de verordening (EG) nr. 207/2009 van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, zoals per 23 maart 2016 gewijzigd door verordening (EU) 2015/2424 van 16 december 2015 – na deze wijziging aan te duiden als UMVo 2015 –, vervangen. Art. 9, lid 4 is ingevoerd bij deze wijziging en dus van kracht sinds 23 maart 2016. Omdat art. 9, lid 4, UMVo 2017 niet afwijkt van artikel 9, lid 4, UMVo 2015, zal het hof spreken over artikel 9, lid 4, UMVo.

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd; deze thans geldende versie verschilt wat betreft artikel 2.20, leden 2 tot en met 3 niet relevant van de oude leden 1 en 2 van dit artikel. Aan het thans geldende artikel 2.20 zijn nieuwe leden 4 en 5 toegevoegd, ter voldoening aan Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten – hierna: Merkenrichtlijn 2015 –, die wel een materiële wijziging inhouden.

⁴ WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (WHO Framework Convention on Tobacco Control), Genève 21 mei 2003, Trb. 2003,127.

bevatte. Bij pleidooi in hoger beroep heeft Philip Morris gesteld dat zij niet beschikt over hard bewijs dat deze tweede container ook inbreukmakende sigaretten bevatte en dat zij daarom haar vorderingen vermindert in die zin dat deze nog uitsluitend zien op de sigaretten in de beslagen container (door haar aangeduid als de 'C1 inbreukmakende Producten').

3. In reconventie heeft World Freight, kort gezegd en zoals geïnterpreteerd door de rechtbank, gevorderd Philip Morris te veroordelen tot opheffing van het beslag en tot vergoeding van de schade ten gevolge van het beslag, nader op te maken bij staat, met veroordeling van Philip Morris in de (proces)kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

4. In eerste aanleg is TTL, stellende dat zij eigenaar van dan wel rechthebbende op de partij is, tussengekomen. Zij heeft onder meer opheffing van het beslag gevorderd.

5. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis de conventionele vorderingen van Philip Morris en de vorderingen van TTL in tussenkomst afgewezen. Het in reconventie gevorderde heeft de rechtbank grotendeels toegewezen. Zij heeft daartoe in de zaak tussen Philip Morris en World Freight overwogen dat artikel 9, lid 4, UMVo niet van toepassing is, dat het beroep op richtlijnconforme interpretatie van artikel 2:20 BVIE (oud) faalt en dat (onder toepassing van het oude merkenrecht) geen sprake is van merkinbreuk. Voorts heeft zij geoordeeld dat geen sprake is van onrechtmatig handelen. In de zaak in tussenkomst heeft zij geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld dat TTL voldoende belang bij haar vorderingen in de zin van artikel 3:303 BW heeft.

De grieven

De opzet van de memorie van grieven

6. Philip Morris heeft haar MvG aldus ingericht dat zij eerst een algemene uiteenzetting geeft van ruim 50 pagina's – hierna ook: het algemeen deel –, daarna het bestreden vonnis behandelt en vervolgens door uitdrukkelijke grieven in het hoofdstuk "DE DOOR PHILIP MORRIS VOORGEDRAGEN GRIEVEN" – hierna ook: het grievendeel – aangeeft welke grieven zij tegen het bestreden vonnis aanvoert.

Tegen een aantal oordelen van de rechtbank heeft Philip Morris geen (uitdrukkelijke) grief (in het grievendeel) gericht. Het gaat daarbij om de verwerping van het beroep op richtlijnconforme interpretatie van de Merkenrichtlijn 2015, de verwerping van het beroep op artikel 6 bis Unieverdrag van Parijs en de afwijzing van het gevorderde op de auteursrechtelijke grondslag. Wel is zij in het algemeen deel op deze kwesties ingegaan en heeft zij haar standpunten uit eerste aanleg herhaald. Het hof is van oordeel dat deze opzet meebrengt dat de memorie van grieven aldus moet worden begrepen dat Philip Morris tegen deze oordelen van de rechtbank geen grieven wenst te richten. Kennelijk wijkt haar mening op deze punten weliswaar af van het oordeel van de rechtbank, maar heeft zij om haar moverende redenen niet gegriefd tegen deze oordelen. Ook World Freight heeft de grieven blijkens haar hoofdstuk "bespreking

grievens" in de MVA aldus begrepen. Het hof overweegt dat, algemeen gesproken, van een appellerende partij mag worden verwacht dat zij duidelijk aangeeft wat haar grieven tegen het bestreden vonnis zijn, zodat haar wederpartij en de appelrechter zich daarop kunnen richten. Het opstellen van een 'algemene inleiding' in de memorie van grieven waarin mogelijk grieven gelezen zouden kunnen worden die niet terugkomen in het onderdeel 'grievens' in diezelfde memorie draagt daar niet aan bij. Daardoor wordt de rechter en de wederpartij (bewust of onbewust) op het verkeerde been gezet.

7. Grief 1 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank over de inhoud en de omvang van de door World Freight gevoerde verweren. Grievens 2 tot en met 4 richten zich tegen het oordeel dat geen sprake is van merkinbreuk. Grievens 5 en 6 richten zich tegen de het oordeel dat geen sprake is van onrechtmatig handelen. Grief 7 richt zich tegen toewijzing van de reconventionele vorderingen.

Grief 1: De door World Freight gevoerde verweren

8. In eerste aanleg heeft World Freight in haar conclusie van antwoord betwist dat sprake is van merkinbreuk en/of auteursrechtinbreuk. In haar vonnis heeft de rechtbank in rechtsoverweging 5.11 overwogen dat bij bespreking van de andere grondslagen van de vorderingen van Philip Morris (dat sprake zou zijn van onrechtmatige handelen, hof) World Freight ter zitting de door TTL in aanvulling op haar eigen verweren aangevoerde argumenten tot de hare heeft gemaakt, zodat het verweer van TTL mede wordt aangemerkt als door World Freight gevoerd. In de toelichting op grief 1 stelt Philip Morris dat dit niet volgt uit het proces-verbaal van de comparitie van partijen omdat daarin niets is vermeld hieromtrent. Voorts stelt zij dat de argumenten van TTL niet aan de basis kunnen liggen van de afwijzing van de vorderingen van Philip Morris jegens World Freight omdat de rechtbank van oordeel was dat TTL onvoldoende belang had bij haar vorderingen, zodat de rechtbank de stellingen van TTL niet in overweging kon nemen. Dit zou meebrengen dat de vorderingen in zoverre niet door World Freight zijn bestreden en voor toewijzing in aanmerking komen.

9. Het hof merkt op dat Philip Morris de rechtbank weliswaar verwijt dat er een inconsistentie is tussen het vonnis en het proces-verbaal, maar niet gemotiveerd stelt dat de desbetreffende overweging in het vonnis dat World Freight op de zitting te kennen heeft gegeven de door TTL aangevoerde argumenten tot de hare te maken, onjuist is. Dat valt noch in de memorie van grieven noch in haar pleitaantekeningen in hoger beroep te lezen. Ook de stelling in de pleitaantekeningen dat "haast niet denkbaar" is dat de verweren voldoende kenbaar voor Philip Morris ter zitting zijn aangevuld, omdat daarvan en van een reactie daarop niets uit het proces-verbaal blijkt kan niet als zodanig worden aangemerkt, zeker niet tegenover de concrete stellingen van World Freight over de gang van zaken op de zitting in (punt 42 van) de memorie van antwoord. Indien Philip Morris de rechtbank verwijt dat zij in strijd met de waarheid heeft overwogen dat een bepaald verweer is gevoerd en dat dat verweer daarom buiten beschouwing moet worden gelaten, had zij dat bovendien bij memorie van grieven aan de orde moeten stellen en niet pas bij pleidooi in hoger beroep. Voor zover dat verwijt in voormelde stelling in de pleitaantekeningen moet worden gelezen is het naar het

oordeel van het hof dan ook te laat in hoger beroep aangevoerd en laat het hof dit als in strijd met de twee-conclusie-regel buiten beschouwing.

10. Het hof begrijpt deze grief derhalve aldus dat de desbetreffende verweren in de zaak tegen World Freight buiten beschouwing hadden moeten blijven ten eerste omdat daarover niets is vermeld in het proces-verbaal van de comparitie van partijen en ten tweede omdat de vorderingen van TTL zijn afgewezen wegens gebrek aan belang.

Het eerste onderdeel van dit betoog faalt omdat de rechter bij de vaststelling van het ter zitting verhandelde in beginsel niet gebonden is aan de inhoud van het proces-verbaal (met dien verstande dat bij tegenstrijdigheid tussen een vaststelling in het proces-verbaal en een vaststelling in het vonnis een nadere motivering vereist kan zijn, maar van een tegenstrijdigheid is in dit geval geen sprake).⁵ Het hof gaat er derhalve van uit dat de door TTL gevoerde argumenten voor zover deze betrekking hadden op de door Philip Morris gestelde onrechtmatige daad door World Freight tot de hare zijn gemaakt en onderdeel uitmaken van het door haar gevoerde verweer.

De omstandigheid dat de vordering van TTL is afgewezen vanwege gebrek aan voldoende belang, leidt er niet toe dat de overige, ook door World Freight gevoerde verweren als niet gevoerd moeten worden aangemerkt. Ook dit onderdeel van het betoog faalt derhalve, zodat ook de grief faalt.

11. Overigens kan deze grief niet tot vernietiging leiden en heeft Philip Morris daarbij geen belang omdat World Freight bij memorie van antwoord in de punten 35 tot en met 41 uitdrukkelijk heeft verwezen naar de door TTL aangevoerde argumenten in de conclusie van eis na tussenkomst en naar de overwegingen 5.10 tot en met 5.13 van het bestreden vonnis. Dit moet aldus worden begrepen dat World Freight in hoger beroep de argumenten van TTL en de oordelen van de rechtbank overneemt en aan haar verweer ten grondslag legt. Bij pleidooi heeft Philip Morris gesteld dat dit World Freight niet kan baten omdat de stukken uit de procedure in tussenkomst geen onderdeel uitmaken van het procesdossier in deze zaak en World Freight deze niet heeft overgelegd als productie, zodat World Freight verwijst naar niet bestaande stukken, waar het hof geen toegang toe heeft. Bovendien, als de stukken uit tussenkomst wel zijn overgelegd, dan is dat onvoldoende, omdat een partij die zulke stellingen wil invoeren dat op zodanige wijze dient te doen dat dit voor de rechter en de wederpartij duidelijk is, aldus Philip Morris. Het hof verwerpt dit betoog. Door tussen te komen heeft TTL zich gemengd in de procedure tussen Philip Morris en World Freight en is zij in die zaak partij geworden, zodat de processtukken van TTL, die Philip Morris zelf in haar procesdossier aan het hof heeft overgelegd, onderdeel uitmaken van de procedure. Dat sprake is van één procedure is ook af te leiden uit het arrest van de Hoge Raad van 22 juni 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9067, dat weliswaar ging over voeging, maar waarin de verweren van de gevoegde partij in eerste aanleg, die niet in appel was gekomen, ook in aanmerking mochten worden genomen. Bovendien heeft World Freight zich ook aangesloten bij het oordeel van de rechtbank over de onderhavige grondslagen van de vordering van Philip Morris. Ook op grond van het bovenstaande kan het hof de desbetreffende verweren in aanmerking nemen. Dat voor Philip Morris en het hof niet duidelijk is om welke

⁵ Vgl. HR 16 april 2004, NJ 2004, 425, ECLI:NL:PHR:2004:AO1941, Laurus/Eiting.

verweren het gaat, kan het hof niet volgen, nu dat duidelijk blijkt uit de overgelegde processtukken van TTL in eerste aanleg en het vonnis en Philip Morris, als partij in eerste aanleg, daarmee bovendien bekend is.

De grieven 2 tot en met 4: Merkinbreuk?

12. Voor het algemene juridische kader dat gold voordat lid 4 aan artikel 9 UMVo werd toegevoegd met ingang van 23 maart 2016 verwijst het hof naar de rechtsoverwegingen 4.1 tot en met 4.5 van het bestreden vonnis, waarvan het hof de inhoud overneemt.

Grief 2: Sprake van invoeren in merkenrechtelijke zin?

13. Grief 2 richt zich tegen de overweging van de rechtbank dat niet (langer) in geschil is dat de partij sigaretten een zogenaemde T1-status heeft (dus, aldus Philip Morris, dat het gaat om goederen die aan de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot onderworpen zijn en aldus onder douanetoezicht staan totdat zij een andere douanestatus krijgen en communautaire- of Uniegoederen worden). Philip Morris stelt daartoe dat de douane de container onder douanetoezicht heeft gesteld nog voordat de sigaretten waren aangegeven tot plaatsing onder een T1-douaneregeling.

14. Niet betwist is dat in december 2015 geen T1-document is opgemaakt en dat toen sprake was van vasthouding/schorsing vrijgave van de partij door de douane op grond van de APV en dat pas een T1-document is opgemaakt nadat de partij na het bestreden vonnis en de daarop gevolgde opheffing van het beslag is vrijgegeven door de douane. Dat voor de onderhavige partij in december 2015 geen T1-document was opgemaakt, doet er niet aan af dat de sigaretten afkomstig waren uit een derde land, dat zij niet zijn ingevoerd en dat zij niet in het vrije verkeer zijn gebracht in de zin van het Douaneboek van de Unie (voorheen communautair douanewetboek)⁶ – hierna: DWU –. Het zijn dus geen Uniegoederen (voorheen: communautaire goederen) als bedoeld in artikel 5, onder 23 DWU, zodat zij ingevolge artikel 5, onder 24 DWU moeten worden aangemerkt als niet-Uniegoederen. Over deze goederen worden geen invoerrechten en accijnzen geheven. Of dergelijke onder douanetoezicht staande goederen in de volksmond ook T1-goederen heten, zoals World Freight stelt, kan in het midden blijven.

15. Het hof is van oordeel dat ook voor deze niet ingevoerde niet-Uniegoederen geldt, zoals in het Class-, het Philips- en het Nokia-arrest⁷ is bepaald ten aanzien van T1-goederen, dat geen sprake is van “invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, Merkenrichtlijn en artikel 9, lid 3 (voorheen lid 2), sub c, UMVo, waartegen de merkhouder zich slechts kan verzetten, voor zover dit een “gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van elk van deze artikelen impliceert. Dat veronderstelt immers een binnenbrengen van de goederen in de Gemeenschap

⁶ Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (Pb, L 269 (2013)). In het vonnis wordt het oude douanewetboek genoemd dat bij voormelde verordening is ingetrokken.

⁷ HvJEG 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616, Class, en HvJ EU 1 december 2011, C-446/09 en C-495/09, ECLI:EU:C:2011:796, Philips/Lucheng en Nokia.

(thans: de EU/EER) met als doel ze aldaar in de handel te brengen. Uit derde landen afkomstige goederen in de EU/EER worden niet in de handel gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 29 VWEU (artikel 24 EG oud).

Evenals voor TI-goederen geldt voor de onderhavige partij sigaretten dat zij niet-Unie goederen zijn gebleven en onder douanetoezicht stonden, dat zij noch aan invoerrechten, noch aan handelspolitieke maatregelen onderworpen waren en dat zij (na opheffing van het beslag en vrijgave door de douane) elke douanebestemming konden krijgen, waarvan het in het vrije verkeer brengen slechts één van de mogelijkheden was. De goederen konden ook weer worden uitgevoerd uit het douanegebied van de EER, zonder dat zij waren ingevoerd. Ook in dit geval is geen sprake van een handeling die de merkhouder belet gebruik te maken van zijn recht, de eerste verhandeling van van zijn merk voorziene producten in de EER te controleren en wordt aldus geen afbreuk gedaan aan die essentiële functie van het merk.⁸

Ook voor deze goederen gold derhalve dat het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de EU/EER niet kan worden aangemerkt als “invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, Merkenrichtlijn en artikel 9, lid 3, sub c, UMVo en was er geen sprake van “gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van deze bepalingen. Philip Morris kon zich als merkhouder dan ook hiertegen, behoudens de hierna bij de behandeling van grief 3 te bespreken uitzondering dat de merkhouder bewijst dat de goederen noodzakelijkerwijs in de EU in de handel worden gebracht, op grond van *deze bepalingen* niet verzetten, noch verlangen dat reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd.

Grief 2 kan derhalve niet tot vernietiging leiden.

Grief 4: Artikel 9, lid 4, UMVo van toepassing?

16. Sinds 23 maart 2016 is het huidige lid 4 aan artikel 9 UMVo toegevoegd, waarin is bepaald dat de houder van een Uniemerken eveneens het recht heeft te verhinderen dat derden in het economisch verkeer waren binnenbrengen in de Unie zonder dat deze daar in de vrije handel worden gebracht, wanneer deze waren, met inbegrip van verpakking, uit derde landen afkomstig zijn en zonder toestemming een merk dragen dat gelijk is aan het voor deze waren ingeschreven Uniemerken of in zijn belangrijkste onderdelen niet van dat merk kan worden onderscheiden. Voorts is daarin bepaald dat het recht van de merkhouder op grond van de eerste alinea vervalt indien door de aangever of de houder van de waren tijdens de procedure om te bepalen of er inbreuk op het Uniemerken is gemaakt, die is ingeleid overeenkomstig de APV door de douane, het bewijs wordt geleverd dat de houder van het Uniemerken niet gerechtigd is om het op de markt brengen van de waren in het land van eindbestemming te verbieden. Deze bepaling is toegevoegd aan de UMVo 2009⁹ bij de Wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van de Verordening

⁸ Vgl ook HvJEU 16 juli 2015, C-379/14, met name punten 47 en 48.

⁹ Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (zie ook noot 2)

inzake het Gemeenschapsmerk (de UMVo 2009), die in werking is getreden op 23 maart 2016.

17. Met grief 4 verwijt Philips Morris de rechtbank dat zij heeft miskend dat de UMVo 2015 directe werking heeft vanaf het moment van inwerkingtreding op 23 maart 2016. Zij stelt dat de vraag of door de in december 2015 in Rotterdam vastgehouden/beslagen partij sigaretten inbreuk wordt gemaakt (bevestigend) moet worden beantwoord op grond van artikel 9, lid 4, UMVo.

18. De rechtbank heeft niet miskend dat artikel 9, lid 4, UMVo in beginsel directe werking heeft, maar heeft geoordeeld dat in dit geval het met terugwerkende kracht toepassen van deze bepaling op goederen die voor de datum van inwerkingtreding reeds zijn beslagen in strijd zou zijn met de algemene rechtsbeginselen, die (ook) deel uitmaken van het Unierecht, met name het rechtzekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht. Voorts heeft zij overwogen dat het hier niet gaat om een inhoudelijke beoordeling van een inbreuk, maar om de vraag of een wettelijke uitbreiding van de werkingssfeer van het Uniemerkenrecht met terugwerkende kracht moet worden toegepast. Het hof deelt deze oordelen van de rechtbank, waaraan het het volgende toevoegt.

19. Nu geen overgangsrecht geldt, is de nieuwe regeling in beginsel direct (ex nunc) van toepassing. Dat brengt mee dat de nieuwe regeling van toepassing is op situaties en handelingen die plaatsvinden na 23 maart 2016, ook als die samenhangen of een voortzetting zijn van een feitelijke situatie die voor die datum is ontstaan, zoals bijvoorbeeld in het geval van doorlopende inbreuk die eerder is aangevangen. In dit geval is daarvan echter geen sprake. Hier zou toepassing van de nieuwe regeling neerkomen op het verlenen van terugwerkende kracht aan artikel 9, lid 4, UMVo. Het gaat immers om beoordeling van een handeling/gebeurtenis die heeft plaatsgevonden in december 2015. De te beantwoorden vraag is of World Freight in december 2015 inbreuk heeft gemaakt op de Uniemerken van Philip Morris door de onderhavige goederen naar Rotterdam te doen vervoeren, waar deze goederen door de douane zijn vastgehouden in december 2015 en vervolgens zijn beslagen op 22 januari 2016. Uit rechtspraak van het Hof van Justitie EU vloeit voort dat materiële rechtsregels van de Unie ter verzekering van de eerbiediging van het rechtzekerheids- en het vertrouwensbeginsel in beginsel aldus moeten worden uitgelegd dat zij alleen gelden ten aanzien van vóór hun inwerkingtreding verworven rechtsposities voor zover er blijkens de bewoordingen, doelstellingen of opzet ervan zulke gevolgen aan dienen te worden toegekend.¹⁰ Door artikel 9, lid 4, UMVo is een extra inbreukgrond toegevoegd, die eerder niet gold. Nu niet gesteld of gebleken is dat (wijzigings)Verordening 2015/2424, die op 23 maart 2016 in werking is getreden, een bepaling bevat die er uitdrukkelijk in voorziet dat artikel 9, lid 4 bedoeld is om met terugwerkende kracht te worden toegepast en ook niet uit de doelstelling van die verordening of uit de opzet ervan blijkt, dat de Uniewetgever heeft beoogd retroactieve werking te verlenen aan artikel 9, lid 4, UMVo, gaat hof ervan uit dat artikel 9, lid 4, UMVo in casu niet van toepassing is. Grief 4 faalt derhalve.

¹⁰ Vgl. HvJEU 14 maart 2019, ECLI:EU:C:2019:199, Textilis.

(Grief over) richtlijnconforme interpretatie van het BVIE?

20. Op 13 januari 2016 (20 dagen na de publicaties van de definitieve versie op 24 december 2015) trad de Harmonisatierichtlijn 2015/2346 van 16 december 2015 – hierna ook: de Merkenrichtlijn – in werking¹¹, waarvan de meeste bepalingen (waaronder de onderhavige bepaling) uiterlijk 14 januari 2019 moesten zijn geïmplementeerd. In de Merkenrichtlijn is een aan artikel 9, lid 4, UMVo gelijklopende bepaling in artikel 10, lid 4, opgenomen. Artikel 2.20, lid 4, BVIE, dat dient ter implementatie van deze bepaling, is 1 maart 2019 in werking getreden. Tot die datum golden de oude bepalingen van het BVIE.

21. Philip Morris heeft zich beroepen op richtlijnconforme interpretatie van het BVIE. De rechtbank heeft dat beroep verworpen, overwegende dat dat toen (ten tijde van het wijzen van het vonnis) niet aan de orde was omdat de omzettingstermijn nog niet was verstreken en dat Philip Morris zich niet rechtstreeks kan beroepen op de Merkenrichtlijn. Zij heeft voorts overwogen dat ook na verstrijken van de omzettingstermijn geen reden was voor richtlijnconforme interpretatie. Tegen deze oordelen heeft Philip Morris geen (uitdrukkelijke) grief gericht. Wel heeft zij in haar MvG (punten 4.1.11- 4.1.14) opnieuw betoogd dat de rechter het (destijds geldende) BVIE richtlijnconform moest uitleggen vanaf het tijdstip van de inwerkingtreding van de Richtlijn, stellende dat dat 16 december 2015 was.

22. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 6 overwogen is het hof van oordeel dat de memorie van grieven aldus moet worden begrepen dat Philip Morris geen grief tegen voormeld oordeel van de rechtbank heeft gericht.

23. Het hof is overigens van oordeel dat ook het inmiddels in werking getreden artikel 2.20, lid 4, BVIE in casu niet van toepassing is omdat er geen reden is aan dat artikel terugwerkende kracht te verlenen, waarop toepassing zou neerkomen, nu de verweten gedragingen in december 2015 hebben plaatsgevonden. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat de Merkenrichtlijn geen rechtstreekse werking had en dat ook richtlijnconforme interpretatie vóór de wijziging van BVIE niet aan de orde was om de door de rechtbank aangegeven gronden, waaraan het hof toevoegt dat ook de Merkenrichtlijn nog niet in werking was getreden in december 2015, zodat er sowieso geen grond was voor toepassing van het in die richtlijn bepaalde.

Grief 3: De sigaretten (noodzakelijkerwijs) in de handel in de EU/EER?

24. Nu Philip Morris zich niet kan beroepen op de artikelen 9, lid 4, UMVo, 10, lid 4, Merkenrichtlijn en 2.20, lid 4, BVIE kan zij zich uitsluitend verzetten tegen het fysiek binnenbrengen van de sigaretten als zij bewijst dat de sigaretten in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de EU in de handel worden gebracht.

¹¹ Vgl. artikel 56 van deze richtlijn.

-
25. De rechtbank heeft geoordeeld dat Philip Morris – op wie ter zake de stelplicht en zo nodig de bewijslast rust – onvoldoende heeft gesteld om aan te kunnen nemen dat de partij sigaretten noodzakelijkerwijs bestemd was om in de EU in de handel te worden gebracht. Grief 3 richt zich tegen dit oordeel.
26. Philip Morris heeft de stelling van World Freight dat de sigaretten afkomstig zijn van Grand Tobacco in Armenië niet betwist, zodat het hof daarvan uitgaat. Partijen twisten over het antwoord op de vraag of de sigaretten noodzakelijkerwijs bestemd waren om in de EU/EER in de handel te worden gebracht, zoals Philip Morris stelt en World Freight betwist.
27. Afgezien van het antwoord op de vraag wat in december 2015 de beoogde bestemming van de sigaretten was, merkt het hof op dat World Freight bij MvA (punt 32) heeft gesteld dat de sigaretten nadat, na het bestreden vonnis van 3 januari 2018, het beslag was opgeheven, terug zijn vervoerd naar Jebel Ali in Dubai door CMA CGM. Ten bewijze daarvan heeft World Freight een door CMA CGM afgegeven Bill of Lading van maart 2018 (productie 21 WF) overgelegd. Philip Morris heeft dit niet gemotiveerd betwist. Zij stelt weliswaar dat de sigaretten in het smokkelcircuit (punt 2.1.10 MvG), althans uit het zicht zijn verdwenen (punt 1.3 pleitaantekeningen h.b.), maar onderbouwt dat niet en gaat ook niet in op de stelling dat CMA CGM de goederen heeft vervoerd naar Dubai. Een gemotiveerde reactie op deze stelling had te meer van haar verwacht mogen worden, omdat zij kennelijk, gelet op de door haar overgelegde verklaringen van mevrouw Groot van CMA CGM, contacten onderhoudt met CMA CGM en zij een en ander dus eenvoudig had kunnen nagaan. Indien dat niet het geval zou zijn, had van haar verwacht mogen worden dat zij had aangegeven waarom dat niet mogelijk was. Nu zij dat alles heeft nagelaten gaat het hof uit van de juistheid van de stelling van World Freight en staat daarmee vast dat de sigaretten terug zijn vervoerd naar Dubai en (ook thans) niet in de EU in het verkeer zijn gebracht. Daardoor is haar stelling dat de sigaretten noodzakelijkerwijs in de EU in de handel (zouden) worden gebracht op grond van omstandigheden in het verleden achterhaald en niet meer relevant. Al om die reden kan grief 3 niet tot vernietiging leiden.
28. Voor zover deze stelling van Philip Morris dat (er in het verleden van moest worden uitgegaan dat) de sigaretten noodzakelijkerwijs in de EU in de handel (zouden) worden gebracht nog wel relevant zou zijn, geldt het volgende. Philip Morris baseert haar stelling dat de sigaretten noodzakelijkerwijs in de EU in de handel (zouden) worden gebracht op de door CMA CGM in november 2015 afgegeven Bill of Lading (afgebeeld in overweging 1.9 hiervoor), waarin World Freight is genoemd als consignee en Rotterdam als port of discharge. Voorts betwist zij het verweer van World Freight dat de sigaretten voor Syrië bestemd waren. Ten slotte heeft zij (aanvankelijk) gesteld dat de C2-container die bestemd was voor de EU en is gelost in Rotterdam ook sigaretten bevatte.
29. Nu Philip Morris bij pleidooi heeft gesteld dat zij niet kan bewijzen dat de C2-container sigaretten bevatte, laat het hof deze stelling, zowel als grondslag voor de vorderingen als als argument voor de stelling dat de beslagen sigaretten noodzakelijkerwijs (ook) in de EU in de handel zouden worden gebracht, buiten beschouwing.

30. Overigens is het hof van oordeel dat de stellingen van Philip Morris over de inhoud van de C2-container niet overtuigen en gaat het hof ervan uit dat de C2-container stainless steel scrap bevatte, althans geen sigaretten. Deze stellingen van Philip Morris komen immers neer op niet onderbouwde suggestieve verdachtmakingen, waarop zij na de gemotiveerde betwisting door World Freight niet meer is teruggekomen (zoals de stellingen dat stainless steel scrap niet uit Dubai afkomstig kan zijn, dat het ongebruikelijk is stainless steel scrap te vervoeren in een kleine container en dat het verdacht is dat het gewicht van C2-container ongeveer gelijk is aan de container met de sigaretten), conclusies uit het ongerijmde (zoals de stelling dat de invoerrechten voor stainless steel scrap 0% bedragen en World Freight *dus* de invoerrechten die gelden voor sigaretten tracht te omzeilen) en stellingen/uitgangspunten waarvan de onjuistheid inmiddels vaststaat (zoals de stelling dat de CSC-certificaten waarnaar wordt verwezen met betrekking tot beide containers zien op het vervoer van sigaretten, waarvan de onjuistheid later is erkend omdat CSC-certificaten niet verwijzen naar de producten in de container maar naar de nummerplaten van de container).

31. Wat betreft de beslagen container stelt het hof stelt voorop dat het aan Philip Morris is te bewijzen dat de sigaretten noodzakelijkerwijs in de EU/EER in het verkeer (zouden) worden gebracht. De enkele omstandigheid dat de goederen zich fysiek, maar niet ingevoerd en dus als niet-Unie goederen in Rotterdam bevonden is daarvoor onvoldoende. Hieraan doet een eventueel ontbreken van een eindbestemming van de goederen (in een derde land) niet af. Philip Morris heeft, behalve de genoemde, door World Freight verklaarde (waarover hierna) vermeldingen in de voormelde Bill of lading, niets (concreets) aangevoerd op grond waarvan (positief) is aan te nemen dat de goederen in de EU/EER in het vrije verkeer in de handel (zouden) worden gebracht. Reeds om die reden gaat het hof ervan uit dat Philip Morris niet aan haar stelplicht op dit punt heeft voldaan en niet kan worden aangenomen dat de sigaretten noodzakelijkerwijs in de EU in de handel (zouden) worden gebracht en faalt grief 3 om die reden.

32. Philip Morris heeft World Freight verweten dat zij onvoldoende openheid heeft gegeven. In het midden latend of World Freight daartoe onder de gegeven omstandigheden gehouden was, heeft World Freight de stelling van Philip Morris dat de sigaretten bestemd waren voor de EU/EER wel degelijk gemotiveerd betwist en deze betwisting met stukken onderbouwd. Zij heeft daartoe gesteld dat de sigaretten in september 2015 verkocht zijn door Grand Tobacco aan Metiab in Syrië en dat zij als logistiek dienstverlener, handelend onder de (door haar in het Midden Oosten gebruikte) naam Bosfor, met de logistiek dienstverlener MAG Container Lines te Dubai – hierna MCL – als opdrachtgever in oktober 2015 is overeengekomen het vervoer van de sigaretten te verzorgen van Bandar Abbas, Iran (afgekort: BND) naar Latakia, Syrië (afgekort LTK). Het vervoer zou bestaan uit verschillende onderdelen: van Bandar Abbas naar Jebel Ali, Dubai (afgekort: JAE) op het schip Lotus Maritimus, vervolgens van Jebel Ali (waar “transshipment” zou plaatsvinden) naar Beiroet, Libanon op een ander schip en ten slotte over de weg naar Latakia, Syrië. Voor dit vervoer is een house Bill of Lading afgegeven, waarop als consignee Metiab in Syrië is vermeld, zoals door haar opdrachtgever MCL opgegeven.

Ter onderbouwing van deze stellingen zijn een Certificate of Origin van 22 september 2015 (productie 2 WF, afgebeeld in overweging 1.6), een house Bill of Lading voor vervoer van Bandar Abbas, Iran naar Latakia, Syrië (productie 5 TTL, afgebeeld in overweging 1.8, vgl. ook productie 5 WF) en correspondentie tussen WF/Bosfor en MCL (productie 3 WF) overgelegd. Metiab in Syrië is vermeld als consignee op het Certificate of Origin, de House Bill of Lading en in de correspondentie tussen MCL en World Freight/Bosfor. Deze stukken ondersteunen de stelling van World Freight dat de eindbestemming van de sigaretten Latakia in Syrië was.

World Freight geeft als verklaring voor het van voormeld vervoerstraject afwijkende vervoer door CMA CGM van Jebel Ali naar Rotterdam dat zij een onbetaalde vordering had op haar opdrachtgever MCL en om betaling daarvan zeker te stellen een (soort) "retentierecht" op de sigaretten wilde uitoefenen door die sigaretten vast te houden totdat het dispuut was opgelost. Daar MCL in Dubai is gevestigd wilde zij de container niet in Dubai vasthouden, maar elders. Dat is de reden, aldus World Freight, dat zij in november 2015 CMA CGM verzocht de sigaretten van Dubai naar Rotterdam te vervoeren. Dat dit verzoek toen is gedaan blijkt zowel uit de door TTL (als productie 9) als de door Philip Morris (als productie 29) overgelegde correspondentie tussen World Freight en CMA CGM. In een door Philip Morris niet betwiste mail aan CMA CGM van 11 november 2015 (productie 9 TTL, vermeld in overweging 1.7) verzoekt World Freight aan CMA CGM deze container, die zij "initially wanted to store in Jebel Ali due to the outstanding amount and dispute with the customer" te vervoeren naar "a safe warehouse in Rotterdam as I can't bear any risks in this". De tekst van deze mail ondersteunt voormelde stelling van World Freight. Dat geldt ook voor de niet gemotiveerd betwiste mail van 23 november 2015 (productie 8 WF, vermeld in overweging 1.10), waarin World Freight aan CMA CGM, nadat het schip de haven van Jebel Ali had verlaten op weg naar Rotterdam, vraagt of het mogelijk is de container onderweg in Malta (als het schip Malta als transshipment port zou aandoen, wat niet het geval bleek te zijn) te lossen omdat "we are on a verge to solve the situation with the customer", waarbij World Freight opmerkt dat zij "might apply for a COD [Change of Destination, hof] to Latakia still".

33. Philip Morris betwist de juistheid van dit verweer met, kort gezegd, de stelling dat de overgelegde house Bill(s) of Lading betreffende het vervoer van Iran naar Syrië vals is (zijn), waarbij zij verwijst naar een door één van advocaten van Philip Morris opgestelde (eerste) verklaring van mevrouw Groot van CMA CGM van 14 maart 2017 (productie 27 PM). Mevrouw Groot is kennelijk werkzaam in de Nederlandse vestiging van CMA-CGM en naar, World Freight onbetwist tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft gesteld, niet bij het onderhavige vervoer van Jebel Ali naar Rotterdam (dat was geregeld met CMA-CGM Marseille) betrokken. Deze House Bill(s) of Lading zou(den) vals zijn, aldus Philip Morris en mevrouw Groot in haar eerste verklaring, omdat deze afwijkt(en) van de Master Bill of Lading wat betreft het schip, de laad- en de loshaven. Deze gegevens zouden steeds hetzelfde moeten zijn.

34. Naar het oordeel van het hof geldt dat deze gegevens in de verschillende Bills of Lading hetzelfde moeten zijn alleen als het gaat om hetzelfde vervoerstraject. Deze verschillen zijn, zoals World Freight stelt, logisch als het gaat om

verschillende vervoerstrajecten: het aanvankelijke traject van Bandar Abbas, Iran, naar Latakia, Syrië, wijkt qua schip, laad- en loshaven uiteraard af van het ingelaste traject van Jebel Ali naar Rotterdam. Hetzelfde geldt voor de verschillende plaatsen van uitgifte (Iran in de House Bill of lading en Dubai in de Master Bill of Lading en de datum van aan boord gaan (6 november respectievelijk 16 november 2015).

35. Mevrouw Groot is (dan ook) op haar eerdere verklaring teruggekomen middels haar hieronder (deels) afgedrukte verklaring van 4 april 2017 (productie 34 PM).



CMA CGM (HOLLAND) B.V.
Achterdijk 51-55 - 3161 EB Rhoon
PO BOX 132 - 3190 AC Hoogvliet
Tel. 010 2998199 - Fax 010 2998190
www.cma-cgm.com



Rhoon, 4/4/2017

Kenmerk te vermelden: addendum re. notitie DLA Piper LLW/LLW/330868/22/NLM/762309

Geachte mevrouw Van Leeuwen,

Bij herlezen van de notitie van 14 maart 2017 stellen wij tot onze spijt vast, dat de notitie tot stand is gekomen op basis van onvolledige informatie. Daardoor zien wij ons genoodzaakt u te voorzien van de volgende aanvullingen op en opmerkingen over de notitie.

1. Bij "verschillen" bij randnummer 1 op pagina 1 wordt ervan uitgegaan dat er slechts één House Bill of lading is. Dat is echter niet altijd het geval. De tekst bij "verschillen" had moeten luiden als volgt:

"De Master Bill of Lading en House Bill of Lading, indien er één van is, moeten exact dezelfde informatie over de zending en container bevatten, maar er kunnen meerdere House Bills of Lading en vervoersdocumenten worden opgemaakt, waaruit de partijen en de laad- en loshaven te herleiden zijn."

2. Het voorgaande betekent, dat ook bij de opmerkingen bij randnummers 6, 7.1 t/m 7.8, 8, 9, 11, 13.2 t/m 13.8, en 14 telkens toegevoegd zou moeten worden:

"of wij missen nog de House Bill of Lading van World Freight Logistics of een ander vervoersdocument."

3. Naast feitelijke informatie bevatte de notitie ook diverse malen kwalificaties van "het handelen van" World Freight Logistics, onder meer naar aanleiding van stellingen die World Freight Logistics in de procedure tegen Philip Morris zou hebben ingenomen. Mede omdat wij niet beschikken over de processtukken en omdat wij beoogden (slechts) feitelijke informatie met u te bespreken, onderschrijven wij niet alle kwalificaties van (het handelen van) World Freight Logistics zoals in de notitie weergegeven.
4. Ten aanzien van de CSC-certificaten zoals besproken in alinea's 21 t/m 23 van de notitie, hebben wij ons helaas vergist. CSC-certificaten refereren aan de nummerplaten van een container; niet aan certificaten van origine "COO". Ter verduidelijking verwijzen wij naar de bijlage bij deze brief met nummer 21.

Het hof begrijpt dat mevrouw Groot met deze verklaring bedoelt te stellen dat de Master Bill of Lading en de House Bill of Lading eenzelfde schip, laad- en losplaats moeten vermelden als er maar één House Bill of Lading is die ziet op hetzelfde vervoerstraject als de Master Bill of Lading en dat zij die (eventuele) House Bill of Lading niet heeft gezien. Ook verklaart mevrouw Groot nader dat zij de kwalificaties van het handelen van World Freight in haar eerdere verklaring niet onderschrijft en dat zij zich heeft vergist wat betreft haar opmerking dat CSC-certificaten zien op vervoer van sigaretten (waarop Philip Morris haar aanvankelijke conclusie dat de C2-container sigaretten bevatte mede baseerde).

36. Op grond van het bovenstaande acht het hof het verweer dat Syrië de aanvankelijk beoogde bestemming van de sigaretten was en dat de sigaretten slechts naar Rotterdam werden vervoerd om ze daar tijdelijk (tot dat het dispuut met MCL zou zijn opgelost) op te slaan onvoldoende gemotiveerd weersproken. Hoewel het niet nodig is om als vermeende inbreukmaker een eindbestemming op te geven, rechtvaardigt dit oordeel te meer dat niet kan worden aangenomen dat de sigaretten noodzakelijkerwijs in de EU in de handel (zouden) worden gebracht.

Dat mevrouw Groot in haar eerste verklaring ook nog stelt dat, voor zover zij weet, begrijpt het hof, geen overleg met CMA CGM heeft plaatsgevonden over wijziging van de bestemming van de container of de kwestie van het "retentierecht" doet hier onvoldoende aan af, nu dat wel valt af te leiden uit voormelde niet (gemotiveerd) betwiste producties en mevrouw Groot niet betrokken was bij dit vervoer.

Ook de stelling van Philip Morris dat een particulier als Metiab niet gerechtigd is sigaretten in Syrië in te voeren en te verkopen omdat dat slechts mogelijk is door of met toestemming van het Syrische staatsbedrijf General Organization for Tobacco ("GOT") kan niet tot de conclusie leiden dat de sigaretten niet voor Syrië bestemd waren. Als al steeds medewerking van "GOT" nodig zou zijn voor handel in sigaretten in Syrië, staat niet vast dat die medewerking in casu niet zou zijn verleend of dat de sigaretten daar toch feitelijk op de markt konden komen. In dit verband merkt het hof op dat TTL in eerste aanleg onbetwist heeft gesteld dat deze sigaretten al jaren in het verkeer worden gebracht in Syrië. Voorts doet deze stelling van Philip Morris niet af aan de bedoeling van de tijdelijke opslag in Rotterdam.

37. Philip Morris verwijt de rechtbank ten onrechte haar bewijsaanbod te hebben gepasseerd en biedt ook in hoger beroep aan te bewijzen dat de beslagen sigaretten bestemd waren om in de EU in de handel te worden gebracht. Concreet biedt zij slechts aan mevrouw Groot als getuige te doen horen. Mevrouw Groot zou kunnen verklaren over de reden van de gedeeltelijke intrekking van haar eerdere verklaring en dan met name, begrijpt het hof, voor zover die intrekking betrekking heeft op de C2-container. Mede in aanmerking nemende dat het hof de (inhoud van de) C2-container buiten beschouwing laat omdat Philip Morris zelf stelt dat zij niet kan

bewijzen dat deze container sigaretten bevatte, is het bewijsaanbod in zoverre niet ter zake dienende. Voor het overige acht het hof het bewijsaanbod evenmin ter zake dienende en bovendien onvoldoende concreet. Philip Morris geeft immers niet aan wat mevrouw Groot, die niet bij het desbetreffende vervoer betrokken is geweest, zou kunnen verklaren dat relevant zou kunnen zijn voor de beantwoording van de vraag of de sigaretten noodzakelijkerwijs in de EU/EER in het vrije verkeer in de handel zouden worden gebracht. Ook het hof passeert het bewijsaanbod om die redenen.

38. Ook op grond van het bovenstaande faalt grief 3.

(Grief tegen verwerping van) beroep op artikel 6bis Unieverdrag van Parijs?

39. De rechtbank heeft geoordeeld dat het gevorderde ook niet kan worden toegewezen op grond van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs.

40. Philip Morris heeft geen (expliciete) grief tegen dit oordeel gericht, maar haar stellingen daaromtrent wel herhaald in punten 4.1.29 tot en met 4.1.30 van het algemeen deel van de MvG. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 6 overwogen gaat het hof ervan uit dat geen grief is gericht tegen dit oordeel van de rechtbank.

41. Voor zover daarover anders geoordeeld zou moeten worden, faalt de grief daar het hof het oordeel van de rechtbank deelt dat geen aanwijzing is te vinden voor de door Philips Morris bepleite stelling dat voor algemeen bekende merken, voor zover hier van belang, een andere maatstaf zou gelden bij de vraag of sprake is van merkinbreuk dan voor andere merken.

42. Aan het voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep gedane beroep op artikel 10 Unieverdrag van Parijs gaat het hof voorbij, omdat dat beroep in strijd is met de twee-conclusie-regel.

Grievens 5 en 6: Onrechtmatig handelen in Nederland, althans Syrië? Strijd met het WHO-Kaderverdrag?

43. Het hof begrijpt deze grieven aldus dat Philip Morris primair stelt dat de sigaretten op de markt (dreigen te) komen in Nederland en World Freight daarmee in Nederland naar Nederlands recht onrechtmatig jegens PM handelt of dreigt te handelen. Zij stelt daartoe dat World Freight in Nederland handelt of dreigt te handelen in strijd met artikel 337 Sr, met artikel 6:194 BW omdat de consument wordt misleid over de producent en de herkomst van de sigaretten, met de verplichtingen op grond van artikel 11, lid 1 en 15, lid 4 van het WHO-Kaderverdrag en omdat de sigaretten een gevaar vormen voor de veiligheid.

Subsidiar stelt Philip Morris dat als de sigaretten niet in Nederland op de markt (dreigen te) worden gebracht, zij in Syrië op de markt worden gebracht, waardoor aldaar onrechtmatig wordt gehandeld, omdat de sigaretten daar niet legaal op de markt kunnen worden gebracht, waarbij zij verwijst naar de door haar overgelegde

legal opinion van Saba IP te Syrië (productie 23 PM). Voorts heeft zij in eerste aanleg gesteld dat het handelen in strijd met voormelde artikelen van het WHO-Kaderverdrag ook in Syrië een onrechtmatige daad oplevert. In de memorie van grieven doet zij nog slechts een beroep op het WHO-Kaderverdrag ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van onrechtmatig handelen in Nederland. Het hof gaat er dan ook van uit dat zij niet grieft tegen het oordeel dat haar beroep op voormelde bepalingen van het WHO-verdrag in Syrië faalt.

44. World Freight betwist (onder verwijzing naar de overwegingen 5.11 tot en met 5.13 in het bestreden vonnis, punt 54 van de conclusie van eis na tussenkomst van TTL en punten 39 tot en met 48 van de spreekantekeningen van TTL) dat zij onrechtmatig handelt

- omdat de sigaretten niet in Nederland of de EU in de handel of anderszins op de markt zullen worden gebracht;
- omdat niet vaststaat of en zo ja waar de sigaretten uiteindelijk op de markt zullen worden gebracht, en
- omdat zij als logistiek dienstverlener slechts vervoer verzorgt en niet handelt in sigaretten (of andere goederen), zodat zij in ieder geval niet de sigaretten op de markt heeft gebracht of zal brengen.

Voorts betwist zij dat artikel 337 Sr van toepassing is en dat de artikelen 11, lid 1 en artikel 15, lid 4 van het WHO-Kaderverdrag rechtstreekse werking hebben.

45. Zoals hiervoor overwogen is het hof van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de sigaretten op de markt in Nederland zijn gekomen of dreigen te komen, laat staan dat dit door World Freight zou worden gedaan. Dat brengt mee dat voor toewijzing van de vorderingen op deze (primaire) grondslag geen plaats is.

46. Wat betreft het beroep op artikel 337 Sr overweegt het hof dat dit bovendien faalt omdat geen sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 2, BVIE. Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van invoer, doorvoer of uitvoer, verkoop, te koop aanbieden, aflevering, uitdelen of in voorraad hebben in de zin van artikel 337 Sr moet aansluiting worden gezocht bij (de uitleg van) artikel 2.20 BVIE¹². Zoals hiervoor overwogen is geen sprake van invoeren in de zin van artikel 2.20 BVIE. Dat geldt ook voor doorvoeren¹³. Bovendien kan niet worden aangenomen dat World Freight opzettelijk in de zin van artikel 337 Sr heeft gehandeld daar zij heeft betwist als logistiek dienstverlener te hebben geweten om wat voor sigaretten het ging en dus er niet van op de hoogte was dat deze mogelijk inbreukmakend waren.

47. Of het op de markt brengen van de sigaretten onrechtmatig zou zijn in Syrië kan in het midden blijven daar niet is komen vast te staan dat de sigaretten alsnog daadwerkelijk in Syrië op de markt zijn gekomen of dreigen te komen en in ieder geval niet onderbouwd gesteld of gebleken is dat World Freight als logistiek

¹² Vgl. HR 17 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW0484.

¹³ Vgl. HvJEG 9 november 2006, C-281/05, ECLI:EU:C:2006:709, Montex/Diesel.

dienstverlener de sigaretten daar op de markt zou brengen. Op die grondslag kunnen de vorderingen dus evenmin worden toegewezen. Ook uit de 'legal opinion' van Saba IP over Syrisch recht (productie 23 PM) blijkt niet dat een logistiek dienstverlener of een ander die, kort gezegd, niet zelf bij de verhandeling van goederen in Syrië betrokken is, aansprakelijk is uit hoofde van "unfair competition".

48. Ook de grieven 5 en 6 falen derhalve.

49. Het hof merkt over het beroep van Philip Morris op de artikelen 11, lid 1 en 15, lid 4 van het WHO-Kaderverdrag overigens (ten overvloede) nog het volgende op.

50. Philip Morris stelt dat door het op de markt brengen van de sigaretten in strijd wordt gehandeld met artikel 11, lid 1 van het WHO-Kaderverdrag omdat zich de term LIGHT op de pakjes bevindt (hetgeen ten onrechte zou impliceren dat de sigaretten minder ongezond zijn) en omdat op de pakjes de gezondheidswaarschuwingen niet (voldoende) groot en duidelijk zichtbaar zijn. Zij stelt dat in strijd met artikel 15, lid 4 wordt gehandeld omdat deze bepaling de lidstaten verplicht wetgeving te maken of maatregelen te treffen om de illegale handel in tabaksproducten tegen te gaan.

51. Voormelde Artikelen luiden (in de authentieke Engelstalige versie) als volgt.
Artikel 11, lid 1:

Each Party shall, within a period of three years after entry into force of this Convention for that Party, adopt and implement, in accordance with its national law, effective measures to ensure that:

a) tobacco product packaging and labelling do not promote a tobacco product by any means that are false, misleading, deceptive or likely to create an erroneous impression about its characteristics, health effects, hazards or emissions, including any term, descriptor, trademark, figurative or any other sign that directly or indirectly creates the false impression that a particular tobacco product is less harmful than other tobacco products. These may include terms such as "low tar", "light", "ultra-light", or "mild"; and

b) each unit packet and package of tobacco products and any outside packaging and labelling of such products also carry health warnings describing the harmful effects of tobacco use, and may include other appropriate messages. These warnings and messages:

(i) shall be approved by the competent national authority,

(ii) shall be rotating,

(iii) shall be large, clear, visible and legible,

(iv) should be 50% or more of the principal display areas but shall be no less than 30% of the principal display areas,

(v) may be in the form of or include pictures or pictograms.

Artikel 15, lid 4:

With a view to eliminating illicit trade in tobacco products, each Party shall:

-
- a) monitor and collect data on cross-border trade in tobacco products, including illicit trade, and exchange information among customs, tax and other authorities, as appropriate, and in accordance with national law and relevant applicable bilateral or multilateral agreements;*
- b) enact or strengthen legislation, with appropriate penalties and remedies, against illicit trade in tobacco products, including counterfeit and contraband cigarettes;*
- c) take appropriate steps to ensure that all confiscated manufacturing equipment, counterfeit and contraband cigarettes and other tobacco products are destroyed, using environmentally-friendly methods where feasible, or disposed of in accordance with national law;*
- d) adopt and implement measures to monitor, document and control the storage and distribution of tobacco products held or moving under suspension of taxes or duties within its jurisdiction; and*
- e) adopt measures as appropriate to enable the confiscation of proceeds derived from the illicit trade in tobacco products.*

52. Philip Morris stelt dat deze bepalingen niet alleen verplichtingen voor de lidstaten bevatten om hun wetgeving aan te passen, maar ook rechtstreekse werking hebben en het handelen in strijd daarmee een onrechtmatige daad oplevert.

53. Het WHO-Kaderverdrag richt zich tot de verdragsluitende staten en legt deze staten de verplichting op tot het invoeren van nationale wetgeving waarmee voldaan wordt aan de regelingen in het verdrag. Uit deze internationale afspraken en regelingen vloeien in beginsel geen rechtstreekse verplichtingen van of aanspraken op private partijen voort. Internationale verdragsrechtelijke bepalingen kunnen echter onder omstandigheden een ieder verbindende rechtstreeks werkende rechten en plichten scheppen in de zin van de artikelen 93 en 94 van de Grondwet. De vraag in hoeverre een verdragsbepaling die rechtstreekse werking toekomt dient te worden beantwoord door uitleg daarvan aan de hand van de maatstaven van artikelen 31-33 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (Trb. 1972, 51, en 1985, 79). Indien noch uit de tekst, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis volgt dat geen rechtstreekse werking van de verdragsbepaling is beoogd, is de inhoud van die bepaling beslissend. Het gaat erom of deze onvoorwaardelijk en voldoende nauwkeurig is om in de nationale rechtsorde zonder meer als objectief recht te worden toegepast. Indien het op grond van een verdragsbepaling in de nationale rechtsorde te bewerkstelligen resultaat onvoorwaardelijk is en voldoende nauwkeurig is omschreven, belet de enkele omstandigheid dat de wetgever of de overheid keuze- of beleidsvrijheid toekomt wat betreft de te nemen maatregelen ter verwezenlijking van dat resultaat, niet dat de bepaling rechtstreekse werking heeft. Of van die werking sprake is, hangt af van het antwoord op de vraag of de bepaling in de context waarin zij wordt ingeroepen, als objectief recht kan functioneren.¹⁴

54. Het hof is van oordeel dat artikel 15 lid 4 WHO-Kaderverdrag geen rechtstreekse werking heeft. Het laat aan de nationale wetgevers over om te

¹⁴ Vgl. HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2928 (Staat/CAN).

bepalen welke handel kwalificeert als illegaal. Het begrip illegale handel wordt in het WHO-Kaderverdrag ook niet gedefinieerd. Wat betreft het beroep op artikel 11 kan slechts beoordeeld worden of daaraan voldaan is als vaststaat waar de sigaretten op de markt komen. De waarschuwing(en) moet(en) immers voor de desbetreffende consumenten leesbaar zijn en goedgekeurd zijn door de nationale autoriteit. Nu niet vaststaat waar de sigaretten daadwerkelijk op de markt komen, kan hierover niet worden geoordeeld.

55. Tot slot merkt het hof nog het volgende op. Blijkens artikel 3 van het WHO-Kaderverdrag heeft dit verdrag ten doel huidige en toekomstige generaties te beschermen tegen de verwoestende gezondheidseffecten en sociale, milieu- en economische gevolgen van tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook. Het verdrag beoogt een kader te bieden voor maatregelen ten behoeve van ontmoediging van tabak die door partijen bij dit verdrag op nationaal, regionaal en internationaal niveau moeten worden uitgevoerd om het wijdverbreide tabaksgebruik en de blootstelling aan tabaksrook permanent en substantieel te verminderen. De normen vastgelegd in dit verdrag, althans de normen vastgelegd in artikel 11, lid 1 daarvan strekken niet tot bescherming van tabaksfabrikanten als Philip Morris en hun belangen, zoals het voorkomen of beperken van concurrentie, reputatieschade of afbreuk aan het onderscheidend vermogen van hun merken. Ook dit leidt ertoe dat de vorderingen van Philip Morris voor zover gebaseerd op schending van deze normen in beginsel moeten worden afgewezen.

Grief 7: de reconventionele vordering

56. Grief 7 richt zich tegen toewijzing van de reconventionele vorderingen en de daaraan ten grondslag liggende oordelen van de rechtbank dat het door Philip Morris gelegde beslag onrechtmatig was en dat Philip Morris gehouden is de daardoor bij World Freight veroorzaakte schade in de vorm van opslagkosten te vergoeden, een en ander nader op te maken bij staat.

57. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in conventie is het oordeel dat het beslag onrechtmatig is gelegd juist. In zoverre faalt de grief.

58. Philip Morris stelt dat de vordering tot schadevergoeding ten onrechte is toegewezen daar de schade (mede) is veroorzaakt door de eigen schuld van World Freight omdat

1. World Freight de sigaretten naar Rotterdam heeft doen vervoeren en vervolgens geen openheid van zaken heeft gegeven en Philip Morris heeft voorzien van onjuiste en valse documenten, zodat Philip Morris niet anders kon dan beslag leggen en handhaven en
 2. World Freight niet heeft willen meewerken aan verplaatsing van de sigaretten naar een goedkopere opslaglocatie of aan vernietiging daarvan.
- World Freight heeft deze stellingen gemotiveerd betwist.

59. Ad 1. Dat Philip Morris genoodzaakt was beslag te leggen omdat de goederen zich in Rotterdam bevonden en World Freight onvoldoende, onjuiste en/of valse

informatie en stukken heeft verschaft is onjuist. World Freight heeft vanaf het begin (naar uit het voorgaande volgt:) terecht gesteld dat het ging om goederen van buiten de EU, bestemd voor een buiten de EU gelegen land. Zij was bovendien jegens Philip Morris niet gehouden informatie en stukken te verschaffen, terwijl uit de stukken die zij niettemin heeft verschaft de bestemming Latakia, Syrië, kon worden afgeleid. Zoals hiervoor overwogen staat niet vast dat die stukken vals zijn. Het komt dan ook voor risico van Philip Morris dat zij onrechtmatig beslag heeft gelegd.

60. Ad 2. World Freight stelt dat zij vergeefs heeft gezocht naar een goedkopere opslaglocatie, dat zij niet gerechtigd was de sigaretten af te geven ter vernietiging en dat zij niettemin in maart 2016 aan Philip Morris tegen finale kwijting de sigaretten heeft aangeboden ter vernietiging toen zij het kort geding tot opheffing had verloren en zich nog geen rechthebbende had gemeld, welk aanbod Philip Morris verwierp omdat zij bijbetaling wenste. Philip Morris heeft deze stellingen niet gemotiveerd betwist. Op de stellingen over de onmogelijkheid en het latere aanbod om de sigaretten af te geven ter vernietiging heeft zij niet gereageerd. Wat betreft de mogelijkheid van een goedkopere opslagplaats stelt zij enerzijds dat World Freight niet heeft willen meewerken aan verplaatsing van de sigaretten (hetgeen overleg daarover impliceert), maar concretiseert zij dat niet en ontkent zij anderzijds dat overleg over verplaatsing heeft plaatsgevonden, onder de mededeling dat het haar taak niet is om een alternatieve opslagplaats te zoeken. Het hof is dan ook van oordeel dat niet valt aan te nemen dat de opslagkosten, althans alle opslagkosten te wijten zijn aan de eigen schuld van World Freight. Philip Morris heeft in ieder geval haar verwijten in het licht van het bovenstaande onvoldoende onderbouwd, zodat het hof al om die reden daar aan voorbij gaat.

Vragen van eigen schuld, causaal verband en schadeomvang kunnen in de schadestaatprocedure aan de orde komen.

61. Ook in zoverre faalt de grief.

(Grief betreffende) auteursrechtinbreuk?

62. Philip Morris heeft geen (uitdrukkelijke) grief gericht tegen de (ongemotiveerde) afwijzing van de rechtbank van haar op auteursrecht gebaseerde vorderingen, maar herhaalt in het algemeen deel (punten 4.1.34 en 4.1.35) van haar MvG wel dat sprake is van auteursrechtinbreuk. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 6 overwogen gaat het hof ervan uit dat geen grief is gericht tegen dit oordeel van de rechtbank.

63. Als daarover anders geoordeeld zou moeten worden, zou een grief tegen afwijzing van de auteursrechtelijke vorderingen niet slagen om de volgende redenen.

64. Philip Morris verwijt World Freight verveelvoudiging en openbaarmaking van (bewerkingen van) haar auteursrechtelijk beschermde werken (de Marlboro-

verpakkingen en onderdelen daarvan), stellende dat de auteursrechtelijke trekken daarvan zijn overgenomen en dat het ontwerp en de lay-out zijn nagevolgd.

65. Nu vaststaat dat de Master-verpakkingen niet door World Freight zijn geproduceerd (maar door of in opdracht van IMT/Grand Tobacco), kan haar geen verveelvoudiging verweten worden. Evenmin kan haar distributie/verspreiding van de Master-verpakkingen worden verweten. Als logistiek dienstverlener heeft zij de producten doen vervoeren. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, kan niet worden aangenomen dat zij deze verkoopt, te koop aanbiedt, daarvoor reclame maakt of opslaat als handelaar die die goederen te koop aanbiedt. Overigens kan ook niet worden aangenomen dat goederen daadwerkelijk bestemd zijn voor de verkoop op het grondgebied van een (lid)staat waarin Philip Morris de door haar gestelde auteursrechtelijke bescherming geniet.¹⁵ Dat zij auteursrechtelijke bescherming geniet in Syrië heeft zij niet gesteld.

66. Bovendien heeft World Freight, onder verwijzing naar de verweren van TTL, betwist dat sprake is van auteursrechtinbreuk, stellende dat

- de Master-verpakkingen en de onderdelen daarvan niet ontleend zijn aan de Marlboro-verpakkingen of onderdelen daarvan, maar aan de (eveneens van IMT afkomstige) Ararat-verpakkingen en, kort gezegd, Armeense symbolen;
- de totaalindrukken van (onderdelen van) de Master-verpakkingen niet overeenstemmen met de totaalindrukken van (onderdelen van) de Marlboro-verpakkingen, zoals afgebeeld (die gelet op de eigen stellingen van Philip Morris over de verplichtingen van sigarettenfabrikanten op grond van het WHO-Kaderverdrag overigens niet meer op de afgebeelde wijze (kunnen) worden gebruikt).

67. Philip Morris heeft niet betwist dat de Master-verpakkingen zijn ontleend aan de Ararat-verpakkingen, maar stelt dat dat niet relevant is omdat de Ararat-verpakking ook inbreuk maakt op de Marlboro-verpakking.

Onbetwist is het verweer dat de twee bergtoppen op de Ararat- en de Master-verpakkingen zijn ontleend aan (afbeeldingen van) de twee toppen van de Armeense berg Ararat en dat de elementen van het wapen op die verpakkingen zijn ontleend aan Armeense symbolen: de kroon aan de kroon van koning Leo van Armenië en de griffioenen aan antieke Armeense kunstvoorwerpen). Het hof gaat er dan ook vanuit dat dat de twee bergtoppen niet zijn ontleend aan de op de Marlboro-verpakkingen voorkomende 'rooftop' en dat dat ook geldt voor de wapens. Al om die reden is geen sprake van inbreuk op de auteursrechten van Philip Morris op deze onderdelen.

68. Als uitgangspunt geldt dat voor de beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk beoordeeld dient te worden in welke mate de totaalindrukken van (de onderdelen van) de Master-verpakkingen en (de

¹⁵ Vgl. HvJEU, 13 mei 2015, ECLI:EU:C:2015:315 (Dimensione) en 19 december 2018, C-572/17, ECLI:EU:C:2018:1033.

onderdelen van) de Marlboro-verpakkingen overeenstemmen. De auteursrechtelijk beschermde trekken of elementen van laatstbedoelde werken zijn daarbij bepalend, met dien verstande dat ook een combinatie van op zichzelf niet beschermde elementen, een (oorspronkelijk) werk kan zijn in de zin van de Auteurswet, mits de selectie het persoonlijk stempel van de maker draagt. Bij de vergelijking van de totaalindrukken dienen ook onbeschermde elementen in aanmerking te worden genomen, voor zover de combinatie van al deze elementen in het beweerdelijk nagebootste werk aan de "werktoets" beantwoordt.

69. Hét hof is van oordeel dat de totaalindrukken van de 'rooftop' en de twee bergtoppen niet overeenstemmen: bij de bergtoppen is sprake van twee ongelijke punten, die bovendien doorkruist worden door een streep en ontbreekt de symmetrie die bij de rooftop bepalend is voor de totaalindruk daarvan. Dat geen sprake is van overeenstemmende totaalindrukken geldt ook voor de wapens, die in elk opzicht verschillen: de kroon, het schild en de dieren (leeuwen versus griffioenen) aan beide zijden van het schild. Ook om die reden faalt het betoog van Phillip Morris dat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrechten met betrekking tot deze onderdelen.

70. Het bovenstaande, alsmede het niet betwiste verweer dat het gebruikte lettertype op de verpakkingen veelvuldig wordt toegepast en op zichzelf dus niet als een auteursrechtelijke trek kan worden aangemerkt, in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat ook de totaalindrukken van de Master-verpakkingen en de Marlboro-verpakkingen in hun geheel (bestaande uit genoemde niet overeenstemmende elementen en de afwijkende woorden Master en Marlboro) niet overeenstemmen. Weliswaar zijn de elementen van boven naar onderen in dezelfde volgorde op de verpakkingen afgebeeld, maar ook daarbij is sprake van relevante verschillen. Bij de Master-verpakking bevinden de naam, het wapen en de punt daarboven zich aan de rechterzijde en niet in het midden zoals bij de Marlboro-verpakking. Bovendien bevinden zich op de Master-verpakking een witte omkadering aan de bovenkant en een streep op ongeveer een kwart van de bovenkant, die ontbreken op de Marlboro-verpakking.

Slotsom en proceskosten

71. Nu alle grieven falen zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Philip Morris zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in hoger beroep. World Freight vordert veroordeling van de redelijke en evenredige kosten als bedoeld in artikel 1019 h Rv.

72. World Freight stelt dat haar kosten in hoger beroep (blijkens de specificatie: honorarium van de advocaat, vertaalkosten en deurwaarderskosten) € 10.227,42 inclusief BTW bedragen en heeft daarvan een specificatie overgelegd. Daaruit blijkt dat het gaat om een bedrag van € 6.390,-- exclusief BTW aan salaris voor de advocaat en € 2.062,41 exclusief BTW aan kosten. Daar niet gesteld of gebleken is dat World Freight de BTW niet kan verrekenen, gaat het hof uit van laatstgenoemde bedragen. Dit is aanzienlijk lager dan de kosten van Philip Morris, die stelt dat haar kosten in hoger beroep € 62.159,96 bedragen, maar bereid is haar proceskostenvordering te

beperken tot € 40.000,--. Bij pleidooi in hoger beroep heeft World Freight gesteld dat deze procedure in hoger beroep als een normale bodemzaak in de zin van de Indicatietaariefen IE-zaken gerechtshoven is te kwalificeren. Philip Morris meent dat sprake is van een complexe zaak.

73. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR) ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in hoger beroep is aan te merken als een normale bodemprocedure in de zin van de toepasselijke Indicatietaariefen IE-zaken gerechtshoven, waarvoor het maximale indicatietaarief € 20.000,-- bedraagt. Met de rechtbank en Philip Morris is het hof van oordeel dat 80% van het honorarium ziet op handhaving van IE-rechten en 20% betrekking heeft op andere, niet IE-grondslagen. Die kosten zullen op basis van het liquidatietaarief worden begroot. Dit alles in aanmerking nemende zal het hof de proceskosten voor het hoger beroep begroten op 80% van € 6.390,-- = € 5.112,-- + 20% van € 3.222 = € 644,40, dus € 5.756,40 voor salaris van de advocaat en € 2.062,41 + € 726,-- (griffierecht) voor kosten, derhalve in totaal € 8.544,81.

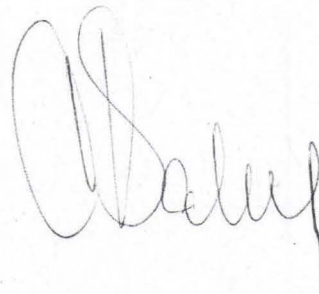
Het gerechtshof:

bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank Den Haag in conventie en in reconventie gewezen vonnis van 3 januari 2018;

veroordeelt Philip Morris in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van World Freight begroot op € 8.544,81;

verklaart voormelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, S.J. Schaafsma en B.J. Lenselink; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 december 2020, in aanwezigheid van de griffier.



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