

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummers hof : 200.304.147/01 en 200.304.960/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/439739 / HA ZA 13-337

Arrest van 30 april 2024

in de zaak met rolnummer 200.304.147/01 van

Delicasea B.V.,
gevestigd in Amsterdam,
appellante in het principaal hoger beroep,
verweester in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. P.L. Tjiam, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

Bacardi and Company Limited,
gevestigd in Vaduz, Liechtenstein,
verweester in het principaal hoger beroep,
appellante in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. N.W. Mulder, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna noemen DelicaSea en Bacardi.

En in de zaak met zaaknummer 200.304.960/01 van

Bacardi and Company Limited,
gevestigd in Vaduz, Liechtenstein,
appellante in het principaal hoger beroep,
verweester in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. N.W. Mulder, kantoorhoudend in Amsterdam.

tegen

1. **JMN B.V.** (voorheen **Van Caem International B.V.** genaamd),
gevestigd in Leiden,
2. **Caribbean Shipstores N.V.**
gevestigd in Willemstad, Curaçao,
3. **VCKG B.V.** (rechtsopvolger onder algemene titel van **Van Caem Klerks Group B.V.**)
gevestigd te Amsterdam,

verweersters in het principaal hoger beroep,

appellanten in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. P.L. Tjiam, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna noemen Bacardi en Van Caem, CSS en VCKG en deze laatste drie tezamen ook Van Caem c.s.

1. De zaak in het kort

- 1.1 Bacardi vordert onder meer Van Caem c.s. en DelicaSea, die behoren tot of verbonden zijn met een concern dat zich bezig houdt met parallelhandel in drank, te verbieden inbreuk te maken op merken van Bacardi, met nevenvorderingen. De rechtbank heeft een aantal vorderingen tegen Van Caem en DelicaSea toegewezen. In dit tussenarrest heeft het hof aangegeven voornemens te zijn prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU. Partijen mogen zich hierover uitlaten.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
- 2.2 in de zaak met rolnummer 200.304.147/01
- het tussenarrest van dit hof in het incident ex artikel 351 Rv van 31 mei 2022, waarbij de tenuitvoerlegging van het vonnis deels is geschorst, en de daarin genoemde stukken,
 - de memorie van grieven (hierna: MvG) van DelicaSea, met producties 48 tot en met 53;
 - de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, tevens houdende vermeerdering van eis (hierna: MvG/MvAinc), van Bacardi, met producties 98 tot en met 116;
 - de memorie van antwoord in incidenteel appel (hierna: MvAinc) van DelicaSea, met producties 54 tot en met 61;
 - de op 19 juni 2023 door het hof ontvangen producties 117 tot en met 144 die Bacardi ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd;
 - aanvullende kostenopgaven van partijen.
- 2.3 in de zaak met rolnummer 200.304.960/01
- de dagvaarding van 20 december 2021, waarmee Bacardi in hoger beroep is gekomen van het (zelfde) vonnis;
 - de memorie van grieven (hierna: MvG) van Bacardi, met producties 97 tot en met 113;
 - de memorie van antwoord tevens houdende incidenteel appel (hierna: MvG/MvAinc) van Van Caem c.s., met producties 49 tot en met 53;
 - de memorie van antwoord in incidenteel appel (hierna: MvAinc) van Bacardi;
 - de producties 114 tot en met 137 die Bacardi ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd;
 - aanvullende kostenopgaven van partijen.

-
- 2.4 DelicaSea en Van Caem c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen de producties 117 tot en met 144 en de producties 114 tot en met 137 die Bacardi in de zaak tegen DelicaSea respectievelijk Van Caem c.s. heeft ingediend. Zij hebben het hof verzocht deze producties te weigeren wegens strijd met de goede procesorde en het beginsel van hoor en wederhoor. Het hof heeft de producties toegelaten en daarbij medegedeeld dat DelicaSea en Van Caem c.s. alsnog in de gelegenheid gesteld zullen worden te reageren op deze producties indien en voor zover het hof die voor zijn beslissing van belang acht.
- 2.5 Op 29 juni 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.
- 2.6 Bacardi heeft haar producties in eerste aanleg (1-96) en hoger beroep doorgenummerd. In de zaak tegen DelicaSea zijn in beroep de producties 97 - 144 overgelegd. In de zaak tegen Van Caem c.s. zijn in beroep de producties 97 - 137 overgelegd. De producties 97 - 107 zijn in beide zaken gelijk. De producties 1-107 zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] Bacardi. De daarop volgende producties als productie [nummer] Bacardi in zaak DelicaSea respectievelijk Bacardi in zaak Van Caem c.s.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Bacardi is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van (alcoholhoudende) dranken, onder meer onder de hierna vermelde merken. Bacardi is houdster van de volgende merkinschrijvingen, alle voor (onder meer) de waar alcoholhoudende dranken in klasse 33:
- a) het Uniewoordmerk BACARDI, aangevraagd op 1 april 1996 en ingeschreven onder nummer 123240 op 25 mei 1998;
 - b) het Benelux-woordmerk BACARDI, gedeponeerd op 6 oktober 1971 en ingeschreven onder nummer 64893;
 - c) het Uniewoordmerk MARTINI, aangevraagd op 31 oktober 2003 en ingeschreven onder nummer 3511301 op 4 februari 2005;
 - d) de internationale registratie van het woordmerk MARTINI, op 10 mei 1962 geregistreerd, met gelding voor onder meer de Benelux;
 - e) het Uniewoordmerk DEWAR'S, aangevraagd op 21 maart 2003 en ingeschreven onder nummer 3117256 op 29 oktober 2004;
 - f) het Benelux-woordmerk DEWAR'S, gedeponeerd op 29 april 1981 en ingeschreven onder nummer 372946;
 - g) het Uniewoordmerk BOMBAY SAPPHIRE, aangevraagd op 23 juli 1998 en ingeschreven onder nummer 885897 op 19 november 1999;
 - h) het Benelux-merk BOMBAY SAPPHIRE, gedeponeerd op 29 maart 1989 en ingeschreven onder nummer 457993;
 - i) het Uniewoordmerk GREY GOOSE, aangevraagd op 4 november 1996 en ingeschreven onder nummer 363374 op 30 oktober 1998.
- Hierna worden deze merken ook aangeduid als de Bacardi-merken.
- 3.2 Bacardi brengt op al haar producten (hierna: de Bacardi-producten) productcodes aan. Aan de hand van deze productcodes kan zij achterhalen wanneer de producten in het verkeer zijn gebracht en aan welke onderneming(en) deze producten oorspronkelijk zijn geleverd. Indien een *product recall* noodzakelijk is, kan zij de eerste afnemers van haar producten traceren.

-
- 3.3 Het concern waarvan Van Caem, VCKG en DelicaSea onderdeel uitmaken drijft en dreef een handelsonderneming, die zich bezig hield en houdt met het verhandelen van alcoholhoudende dranken. De rechtsvoorganger van VCKG, Van Caem Klerks Group B.V. (hierna: Van Caem Klerks) was tot eind 2014 enig aandeelhouder van Van Caem, DelicaSea (via de tussenliggende vennootschap L.B. 11 B.V.) en CSS en enig bestuurder van Van Caem en DelicaSea. Van Caem, DelicaSea en CSS waren werkmaatschappijen van Van Caem Klerks. In uittreksels van de Kamer van Koophandel d.d. 8 april 2013 is vermeld dat Van Caem Klerks op dat moment 26 werknemers, Van Caem tien werknemers en DelicaSea nul werknemers had (productie 2 Bacardi). In de jaarrekening over 2014 betreffende Van Caem is vermeld dat Van Caem vanaf 2013 geen werknemers meer had. De concernstructuur zag er tot eind 2014 uit als volgt:
- 3.4 Van Caem heeft als parallelhandelaar tot en met 2012 inbreuk gemaakt op merkrechten van Bacardi. Zij heeft haar activiteiten ergens in 2012 gestaakt. In ieder geval verricht zij sedert 2013 geen activiteiten meer. De naam van Van Caem is op 26 augustus 2015 gewijzigd in JMN B.V. Vanaf 2013 heeft zij geen werknemers meer in dienst.
- Op of rond 29 december 2014 is VCKG opgericht. Zij is, voor zover in deze procedure van belang, rechtsoptvolger onder algemene titel van Van Caem Klerks, die niet meer bestaat. VCKG is vanaf haar oprichting, althans vanaf 2017 slechts een financiële holding zonder werknemers.
- CSS is een Curaçaose vennootschap, waarvan N.V. Trustkantoor Curaçao bestuurder was en is.

3.5 Eind 2014 is de concernstructuur gewijzigd, waarna de concernstructuur was als volgt:

In 2022 waren al de werknemers in dienst van Ever Rich International BV en VCKG Holding BV.

3.6 Tussen Bacardi en Van Caem zijn de volgende procedures aanhangig geweest.

Bodemprocedure 1

3.7 Bacardi en (haar licentiehouders) Bacardi International Limited hebben Van Caem op 17 oktober 2008 gedagvaard voor de rechtbank Den Haag. In die procedure hebben zij gevorderd Van Caem te verbieden inbreuk te maken op Bacardi's merkrechten (de ingeroepen merkrechten komen grotendeels overeen met de merken genoemd in 3.1), met name door het in de periode van 2006 tot en met 2009 verhandelen in de EU/EER van Bacardi-producten die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht en van gedecodeerde Bacardi-producten. Daarnaast hebben zij een verbod gevorderd op onrechtmatig handelen door het verhandelen van gedecodeerde

Bacardi-producten. Voorts hebben zij onder meer gevorderd dat Van Caem wordt veroordeeld tot het doen van diverse opgaven, afgifte van inbreukmakende Bacardi-producten, winstafdracht, schadevergoeding en een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv.

- 3.8 In die zaak is op 22 december 2010 door de rechtbank Den Haag een tussenvonnis gewezen (hierna: **het tussenvonnis 2010**). Daarin is onder meer geoordeeld dat Van Caem goederen voorzien van Bacardi-merken in de EER in het verkeer had gebracht zonder toestemming van Bacardi. Daarnaast is aan Van Caem te bewijzen opgedragen dat door haar opgeslagen gedecodeerde Bacardi producten voortdurend in T1-verband in voorraad waren gehouden.

- 3.9 In het daaropvolgende eindvonnis van de rechtbank Den Haag van 14 september 2011 (hierna: **het eindvonnis 2011**) is onder meer geoordeeld dat Van Caem niet was geslaagd in haar bewijsopdracht. Dat leidde tot het oordeel dat Van Caem (ook) inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben. De rechtbank Den Haag heeft als volgt beslist:

"3.5. beveelt Van Caem om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis 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;

3.6. bepaalt dat Van Caem een dwangsom verbeurt van € 25.000,- voor iedere dag dat, of € 500,- voor ieder product waarmee, zulks ter keuze van Bacardi, Van Caem aan het onder 3.5. gegeven bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg geeft, met een maximum van € 750.000,-;

3.7. veroordeelt Van Caem om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bacardi (...) opgave te doen (...) van:

a. de leverancier(s) bij wie Van Caem vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft ingekocht (...);

b. de aan Van Caem vanaf 1 januari 2003 geleverde aantallen, prijzen en leverdata van Inbreukmakende Bacardi Producten (...);

c. de op de datum van betekening van het vonnis onder Van Caem en/of ten behoeve van Van Caem onder derden aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten, (...);

d. de namen van alle afnemers aan wie Van Caem vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft geleverd, (...);

- e. de aan de onder d. genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van de Inbreukmakende Bacardi Producten (...);*
- f. het totale aantal Inbreukmakende Bacardi Producten dat gedaagde vanaf 1 januari 2003 heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden, (...);*
- g. de netto winst die gedaagde per vanaf 1 januari 2003 verkocht Inbreukmakend Bacardi Product heeft gemaakt (...);*

3.8. bepaalt dat Van Caem een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat Van Caem aan de in 3.7. beschreven veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000,-;

3.9. (...);

3.10. veroordeelt Van Caem tot:

- vergoeding van de schade van Bacardi die het gevolg is van Van Caem's verhandeling van de Inbreukmakende Bacardi Producten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening, of, ter keuze van Bacardi,

- afdracht van de door Van Caem met de verhandeling van de Inbreukmakende Bacardi Producten genoten netto winst conform de opgave daarvan als bedoeld in 3.7. sub g van dit vonnis, aan de advocaat van Bacardi op een daartoe door hem op te geven bankrekening;(....).

3.10 Het bodemvonnis is betekend op 18 september 2011. Van Caem heeft hoger beroep ingesteld tegen het tussenvonnis 2010 en het eindvonnis 2011.

3.11 Op 30 september 2014 heeft dit hof een tussenarrest gewezen (hierna: **het tussenarrest 2014**). Op 26 juli 2016 heeft het hof eindarrest gewezen in deze zaak (hierna: **het arrest 2016**).

3.12 In het tussenarrest 2014 heeft het hof geoordeeld dat Bacardi onvoldoende heeft gesteld en onderbouwd om aan te nemen dat Van Caem onrechtmatig zal handelen met gedecodeerde Bacardi-producten die niet in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht (dus steeds een T-I status hebben gehad).

3.13 In het arrest 2016 heeft het hof "Inbreukmakende Bacardi-producten" als volgt gedefinieerd:

"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."

Voorts heeft het hof geoordeeld dat geen winstafdracht verschuldigd was met betrekking tot handel in Bacardi-producten met een T2-status tot 16 juli 2015 omdat toen pas sprake was van kwade trouw bij Van Caem als vereist voor winstafdracht. Dat is de datum waarop het Hof van Justitie EU in het arrest Top Logistics/Bacardi heeft geoordeeld dat goederen met een AGD (T2)-status in de EER in het verkeer zijn gebracht en dus inbreuk maken als zij niet met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht. Daarom was het hof van oordeel dat Van Caem ook geen opgave hoefde te doen van gegevens ten behoeve van het vaststellen van die winst.

- 3.14 Met inachtneming hiervan heeft het hof het eindvonnis 2011 deels (wat betreft de in punt 3.5, 3.7 en 3.10 van het eindvonnis 2011 opgelegde bevelen, respectievelijk veroordelingen) vernietigd en opnieuw rechtdoende
- het stakingsbevel (in 3.5) beperkt tot Bacardi-producten die in de EER in het vrije verkeer zijn gebracht, dus die niet voortdurend een T1-status hebben gehad (hetgeen impliceert dat dit ook gold voor gedecodeerde producten);
 - de veroordeling tot het doen van opgave (in 3.7) in die zin beperkt dat geen opgave hoeft te worden gedaan van inkooprijzen, verkoopprijzen en winst over transacties waarbij Van Caem heeft gehandeld in niet-uitgeputte of gedecodeerde Bacardi-producten die onder een douaneschorsingsregeling of een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en niet zijn uitgeslagen tot verbruik;
 - de veroordeling tot betaling van schadevergoeding of winstafdracht aldus beperkt, dat geen winstafdracht verschuldigd is over transacties waarbij Van Caem heeft gehandeld in niet-uitgeputte of gedecodeerde Bacardi-producten die onder een douaneschorsingsregeling of een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en niet zijn uitgeslagen tot verbruik.
- 3.15 Van Caem heeft op 15 december 2011 ter voldoening aan het eindvonnis 2011 opgave gedaan. Deze opgave is vervolgens door haar ingetrokken, waarna zij een aangepaste opgave heeft gedaan op 23 december 2011 (deze opgaven worden hierna tezamen aangeduid als: opgave I). Tussen partijen staat vast dat opgave I onjuist en onvolledig was. De tweede opgave I was bovendien te laat.

Kort geding 2012 (vernietigd)

- 3.16 De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 15 juni 2012 (hierna: **het kortgedingvonnis 2012**) in reconventie Van Caem veroordeeld tot het doen van opgave over de periode vanaf (na een herstellvonnis) 3 oktober 2011, op straffe van verbeurte van een dwangsom tot een maximum van € 500.000,-. Daartoe heeft de voorzieningenrechter overwogen dat voorshands moet worden aangenomen dat Van Caem haar inbreukmakend handelen heeft voortgezet, ook na betekening van het eindvonnis 2011.
- 3.17 In ieder geval gedurende korte tijd direct na het kortgedingvonnis 2012 heeft Van Caem nog in strijd met het eindvonnis 2011 gehandeld.
- 3.18 Van Caem heeft hoger beroep ingesteld tegen het kortgedingvonnis 2012. Dit vonnis is bij arrest van dit hof van 11 november 2014 vernietigd.
- 3.19 Van Caem heeft op grond van het kortgedingvonnis 2012 aan Bacardi aanvullende opgaven gedaan op 30 juni 2012 en 16 augustus 2012 (hierna tezamen: opgave II).

Kort geding 2013

- 3.20 De voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 2 oktober 2013 (hierna: **het kortgedingvonnis 2013**) in reconventie in dictumonderdeel 8.2 Van Caem veroordeeld *“om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Bacardi een schriftelijke opgave te doen die door een onafhankelijke forensische accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd:*
-van de op 19 juni 2012 bij Van Caem en bij derden ten behoeve van Van Caem aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten;
-van de leveranciers en afnemers van Inbreukmakende Bacardi Producten in de periode 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van dit vonnis;
-van de op laatstgenoemde datum bij Van Caem en bij derden ten behoeve van Van Caem aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten;
zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000; voor iedere dag dat Van Caem aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000.-;

Dit kortgedingvonnis is betekend op 4 oktober 2013.

- 3.21 Van Caem is in hoger beroep gegaan van het kortgedingvonnis 2013. Het opgave bevel is bekrachtigd.
- 3.22 Op 3 december 2013 heeft Van Caem opgave gedaan op basis van het kortgedingvonnis 2013 (hierna: opgave III). Opgave III is op juistheid en volledigheid gecontroleerd door Vigilante Accountants B.V. (hierna: Vigilante).

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 Bacardi heeft Van Caem c.s en DelicaSea gedagvaard en na wijziging van eis, voor zover in beroep nog van belang, gevorderd, samengevat,

ten aanzien van Van Caem

i. voor recht te verklaren dat Van Caem na betekening van het eindvonnis 2011 inbreuk heeft gemaakt op de Bacardi-merken en daardoor in strijd heeft gehandeld met het stakingsbevel in 3.5 van dat vonnis en dat zij daardoor het maximum aan dwangsommen van € 750.000,- genoemd in 3.6 van dat vonnis heeft verbeurd;

i.a. voor recht te verklaren dat Van Caem in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting genoemd in 3.7 in het eindvonnis 2011 en dat Van Caem daardoor het maximum aan dwangsommen van € 500.000,-, genoemd in 3.8 van dat vonnis heeft verbeurd;

i.b. voor recht te verklaren dat Van Caem in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting genoemd in punt 8.2 van het kortgedingvonnis 2013 en dat Van Caem daardoor het maximum aan dwangsommen van € 500.000 heeft verbeurd;

ii. Van Caem te veroordelen om aan Bacardi opgave te doen van de vanaf 24 februari

2003 behaalde netto winst per inbreukmakend Bacardi-product, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

ten aanzien van Van Caem en VCKG

iii. Van Caem en VCKG hoofdelijk te veroordelen om de ten gevolge van het inbreukmakend en onrechtmatig handelen genoten winst vanaf 24 februari 2003 af te dragen;

iv. te verklaren voor recht dat Van Caem en VCKG hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen door Van Caem en Van Caem en VCKG te veroordelen om de schade die Bacardi heeft geleden en lijdt als gevolg van de merkinbreuk te vergoeden, met wettelijke rente;

ten aanzien van DelicaSea en CSS

v. DelicaSea en CSS te gebieden de inbreuk op de merkrechten van Bacardi te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

vi. DelicaSea en CSS te veroordelen om opgave te doen van diverse gegevens betreffende inbreukmakende Bacardi-producten vanaf 24 februari 2003, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

vii. DelicaSea en CSS te gebieden om alle voorraden inbreukmakende Bacardi-producten die zich onder DelicaSea/CSS of namens DelicaSea/CSS onder derden bevinden aan Bacardi over te dragen ter vernietiging van deze producten, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

viii. DelicaSea en CSS te veroordelen om de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten winst af te dragen;

ix. te verklaren voor recht dat DelicaSea en CSS aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van hun inbreukmakend handelen en zowel DelicaSea als CSS te veroordelen om de schade die Bacardi daardoor heeft geleden en lijdt te vergoeden, met wettelijke rente;

ten aanzien van VCKG

x. VCKG te gebieden te staken en gestaakt te houden de inbreuk op de merkrechten van Bacardi door haar alsook door de vennootschappen waarvan zij bestuurder is, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;

xi. VCKG te veroordelen om opgave te doen van diverse gegevens betreffende aankoop en verkoop van Inbreukmakende Bacardi producten door Van Caem Klerks vanaf januari 2013, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

xi. VCKG te gebieden om alle voorraden inbreukmakende Bacardi producten die zich onder VCKG of namens VCKG onder derden bevinden aan Bacardi over te dragen ter vernietiging, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

xii. te verklaren voor recht dat VCKG aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is

van het inbreukmakend handelen door VCKG en VCKG te veroordelen om de schade te vergoeden, met wettelijke rente;

xiii. te verklaren voor recht dat VCKG aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van het onrechtmatige handelen door VCKG in verband met nader aangegeven handelen of nalaten door Van Caem en VCKG te veroordelen om die schade te vergoeden, met wettelijke rente;

met veroordeling van *alle gedaagden* in de kosten ex artikelen 1019h en 237 Rv.

- 4.2 Bacardi heeft aan haar vorderingen, afhankelijk van de desbetreffende gedaagde partij, merkinbreuk, onrechtmatige daad en/of bestuurdersaansprakelijkheid ten grondslag gelegd.
- 4.3 Daartoe heeft Bacardi ten aanzien van Van Caem het volgende aangevoerd. Van Caem is na het eindvonnis 2011 en na het kortgedingvonnis 2012 inbreuk blijven maken op de Bacardi-merken als bedoeld in artikel 2.20, lid 1 (later lid 2), sub a BVIE¹ en artikel 9 lid 1 (later lid 2), sub a UMVo². Dat blijkt uit diverse overgelegde stukken en opgaven. Van Caem heeft ook erkend dat zij na het eindvonnis 2011 in 2011 en 2012 inbreuk is blijven maken. Van Caem is op de hoogte van de gedecodeerde staat van de door haar verhandelde producten en decodeert zelf Bacardi-producten of geeft daar opdracht toe en houdt gedecodeerde Bacardi-producten in voorraad ter verhandeling. Voorts heeft zij gehandeld in strijd met de aan haar in diverse vonnissen opgelegde opgaveverplichtingen.
- 4.4 Ten aanzien van DelicaSea en CSS heeft Bacardi het volgende aangevoerd. Uit opgaven, facturen en andere stukken blijkt dat DelicaSea (volgens Bacardi's stellingen in beroep in de periode 2012 tot en met 2016) en CSS (in de periode 2005 tot en met 2014) inbreuk hebben gepleegd door intercompany transacties tussen hen en Van Caem en door het aanbieden en verkopen aan derden en het verhandelen van inbreukmakende Bacardi-producten.
- 4.5 Ten aanzien van VCKG heeft Bacardi het volgende aangevoerd. De rechtsvoorgangster van VCKG, Van Caem Klerks, bepaalde als enig bestuurder van Van Caem feitelijk het beleid van Van Caem. Van Caem Klerks is vanaf 8 december 2009 ervan op de hoogte geweest dat Van Caem inbreukmakend handelde ten opzichte van Bacardi. Van Caem heeft de door de rechter opgelegde stakingsbevelen en opgaveverplichtingen niet, althans niet volledig opgevolgd. Het behoorde tot de zorgplicht van Van Caem Klerks om verdere inbreuken door Van Caem op de merken van Bacardi te voorkomen en maatregelen te treffen om nakoming van de opgaveverplichtingen te bewerkstelligen. Door het niet naleven van deze zorgplicht, althans door een handelwijze waarvan haar

¹ Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen).

² Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (PB2009, L 78, blz.1, (zoals aangepast aan de wijzigingsverordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015), die met ingang van 1 oktober 2017 is vervangen door Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (codificatie), PbEU 2017, L 154/1.

een ernstig persoonlijk verwijt kan worden gemaakt, is er sprake van onbehoorlijk bestuur, hetgeen onrechtmatig is jegens Bacardi. Op grond daarvan is VCKG, naast Van Caem, hoofdelijk aansprakelijk voor Bacardi's schade en afdracht van Van Caem's nettowinst die het gevolg is van Van Caem's inbreukmakend handelen na 8 december 2009. Daarnaast heeft Van Caem Klerks zelf inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door het gebruik van de Bacardi-merken.

- 4.6 De rechtbank heeft *in de zaak tussen Bacardi en Van Caem* de vorderingen i (verklaring voor recht dat Van Caem inbreuk heeft gepleegd na betekening van het eindvonnis 2011 en dwangsommen tot een bedrag van € 750.000,-- heeft verbeurd), ia, ib (verklaringen voor recht dat Van Caem de opgaveverplichtingen uit het eindvonnis 2011 en het kortgedingvonnis 2013 niet is nagekomen en in beide gevallen een dwangsom heeft verbeurd van € 500.000,--) en een (in beroep niet meer aan de orde zijnd) bevel tot afgifte van inbreukmakende Bacardi-producten ter vernietiging toegewezen. De overige vorderingen heeft de rechtbank afgewezen en de kosten gecompenseerd.
- 4.7 De rechtbank heeft *in de zaak tussen Bacardi en DelicaSea* de vorderingen v tot en met ix toegewezen, met dien verstande dat zij de periode waarover opgave moet worden gedaan en winst moet worden afgedragen heeft beperkt, wat betreft de winstafdracht en opgave van de netto winst vanaf 17 juli 2015 en wat betreft de overige opgaven vanaf 1 januari 2014. DelicaSea is veroordeeld in de kosten van het geding.
- 4.8 De rechtbank heeft *in de zaken tussen Bacardi en VCKG en Bacardi en CSS* de vorderingen afgewezen.

5. Omvang en beoordeling van het hoger beroep

- 5.1 DelicaSea is in hoger beroep gekomen van het vonnis in de zaak tussen haar en Bacardi. Zij heeft negen grieven tegen het vonnis aangevoerd. DelicaSea wil dat het hof de vorderingen van Bacardi alsnog afwijst.
- 5.2 Bacardi heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en 13 incidentele grieven (hierna aangeduid als: incidentele grief of grieven Bacardi) tegen het vonnis, voor zover gewezen in de zaak tussen haar en DelicaSea, aangevoerd.
- 5.3 Bacardi is in hoger beroep gekomen van het vonnis in de zaak tussen haar en Van Caem, voor zover de gevorderde winstafdracht en opgave van winstgegevens zijn afgewezen en in de zaken tussen haar en VCKG en CSS omdat alle vorderingen zijn afgewezen. Zij heeft 15 grieven tegen het vonnis aangevoerd (hierna aangeduid als: principale grief of grieven Bacardi). Bacardi wil dat het hof die vorderingen alsnog toewijst.
- 5.4 Van Caem heeft incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis voor zover de vordering ib is toegewezen (verbeurde dwangsommen op grond van niet voldoen aan de opgaveverplichting uit het kortgedingvonnis 2013). Zij heeft één grief aangevoerd.
- 5.5 Niet bestreden is de toewijzing in de zaak tegen Van Caem van de vorderingen i en ia. Ook is geen cassatie ingesteld van het arrest 2016. Het hof gaat er dan ook vanuit dat Van Caem in de periode van 2003 tot 2012 inbreuk heeft gepleegd op de merkrechten van Bacardi. In de zaak tussen Bacardi en Van Caem is in beroep nog aan de orde of Bacardi aanspraak kan maken op schadevergoeding en winstafdracht (na vermindering van eis bij

memorie van grieven) vanaf 19 september 2011 en recht heeft op opgave van de netto winst die Van Caem door haar inbreukmakend handelen vanaf 19 september 2011 heeft genoten (principale grieven Bacardi 1-3). Voorts is nog aan de orde of Van Caem in strijd heeft gehandeld met de opgaveverplichting uit het kortgedingvonnis 2013 en daardoor dwangsommen heeft verbeurd (incidentele grief Van Caem).

- 5.6 In de zaken tussen enerzijds Bacardi en anderzijds DelicaSea, CSS en VCKG zijn alle vorderingen in beroep opnieuw aan de orde, met dien verstande dat Bacardi
- haar vorderingen in de zaken tegen CSS en VCKG in die zin beperkt heeft dat zij de periodes waarover opgave, winstafdracht en schadevergoeding wordt gevorderd heeft beperkt (vanaf 4 augustus 2015 wat betreft CSS en vanaf januari 2013 wat betreft VCKG);
 - haar vorderingen in de zaak tegen VCKG die gebaseerd zijn op bestuurders-aansprakelijkheid van VCKG heeft gewijzigd als omschreven op pagina 88 MvG Bacardi;
 - haar vorderingen in de zaak tegen DelicaSea heeft gewijzigd als omschreven in punten 11.5-11.7 in haar MvA/MvG inc.
- 5.7 Partijen twisten blijkens hun grieven, stellingen en verweren in de verschillende zaken in hoger beroep met name over de volgende punten:
- 1) Geldt het aan Van Caem in het arrest 2016 opgelegde inbreukverbod ook ten opzichte van VCKG, CSS en DelicaSea op grond van het gezag van gewijsde van dat arrest omdat deze vennootschappen vereenzelvigd moeten worden met Van Caem? (incidentele grief 1 Bacardi; principale grieven 4 en 7 Bacardi);
 - 2) Heeft DelicaSea inbreuk gepleegd in de periode 2012 tot en met 2016
 - a. door verkoop/levering van Bacardi-producten aan Cotral in juli 2014, waarbij de vraag moet worden beantwoord of het ging om Bacardi-producten, die waren uitgeput (principale grief 1 DelicaSea);
 - b. door verkopen en leveringen in 2013 en 2014 aan (het tankstation van) Ewald Wolter Sarl (hierna: Ewald Wolter) te Luxemburg; hierbij rijst de vraag of bij deze verkopen aan het noodzakelijkerwijs-criterium uit het Class-arrest van het HvJEU is voldaan en of daarbij relevant is of DelicaSea wist of behoorde te weten dat haar afnemers de geleverde Bacardi-producten zouden invoeren (grief 2 DelicaSea);
 - c. door (door de rechtbank niet behandelde) verkopen op T1 aan CSE Overseas Trading Ltd en Hiro Auto Ventas S.L. te Spanje (devolutieve werking);
 - d. blijkens voorraad- en prijslijsten van DelicaSea waarop Bacardi-producten zijn vermeld, in welk verband de vraag rijst op wie de bewijslast rust van de douanestatus van de zich daarop bevindende goederen die zich fysiek in de EER bevinden, met name bij Nederlandse logistiek dienstverleners zoals Loendersloot en Top Logistics (principale grief 11 Bacardi en incidentele grief 2 Bacardi);
 - e. door intercompany-transacties, namelijk de doorverkoop op T1 van Bacardi-producten aan Van Caem die deze met T2-status heeft doorverkocht, in welk verband de vraag rijst of het noodzakelijkerwijs-criterium uit het Class-arrest geldt, althans daaraan is voldaan bij (deze) intercompany-transacties? (principale grief 12 Bacardi en incidentele grief 3 Bacardi);
 - f. door handel en in voorraad houden van producten die naar hun aard (bijvoorbeeld door hun maatvoering) niet bestemd zijn voor de Europese markt, in welk

-
- verband de vraag rijst of de merkrechten met betrekking tot deze producten daarom niet (nooit) uitgeput kunnen zijn, ook al zijn zij door of met toestemming van Bacardi in de EER gebracht, zodat bewijs van uitputting DelicaSea niet kan baten (incidentele grief 4 Bacardi);
- g. door voor het eerst bij MvA/MvG inc (op basis van producties 108-116 Bacardi in DelicaSea) aangevoerde verweten handelingen, zoals verkopen op T1 aan te Griekenland en te Sofia (Bulgarije), invoer door Loendersloot als directe vertegenwoordiger van DelicaSea en teruglevering op T2 van Ewald Wolter?
- 3) Heeft VCKG zelf inbreuk gepleegd door het aanbieden en daartoe in voorraad houden van Bacardi-producten, die blijken uit prijslijsten, waarop Bacardi-producten zijn vermeld, in welk verband de vraag rijst op wie de bewijslast rust van de douanestatus van de zich daarop bevindende Bacardi-producten (principale grieven 9 en 11 Bacardi)?
- 4) Heeft CSS inbreuk gepleegd
- a. door intercompany transacties, waarbij zij op T1 aan Van Caem heeft geleverd, die op T2 heeft doorverkocht, waarbij dezelfde vragen over het noodzakelijkheids-criterium spelen als vermeld in 2 b (principale grief 12 Bacardi) en de vraag of de vorderingen, voor zover gebaseerd op pas in hoger beroep overgelegd bewijs zijn verjaard;
 - b. door Bacardi-producten met T2-status te kopen en af te nemen van Van Caem in de periode 2005-2011 (principale grief 13 Bacardi), waarbij de vraag rijst of de vorderingen, voor zover op deze verwijten gebaseerd, zijn verjaard;
 - c. door Bacardi-producten aan te bieden en te verkopen aan World Business Import & Export te Saint Martin, (het Franse deel van Sint-Maarten), dat onderdeel is van Frankrijk en dus van de Europese Unie, welk eiland (volgens Bacardi) geen accijnzen en invoerrechten en een T1-status kent, waardoor goederen direct worden ingevoerd (principale grief 13 Bacardi)?
- 5) Als sprake is van inbreuk door de respectieve partijen
- a. Welk stakingsbevel dient te worden opgelegd in de zaken DelicaSea, VCKG en CSS (onder andere grieven 3 en 4 DelicaSea en incidentele grieven 5 en 6 Bacardi)?
 - b. Dienen de opgavebevelen te worden beperkt tot specifiek vastgestelde of aannemelijk geachte inbreuken, althans anderszins te worden beperkt (grief 5 DelicaSea) of juist ruimer dan de rechtbank heeft gedaan te worden geformuleerd (incidentele grief 6 Bacardi)?
 - c. Heeft Bacardi voldoende belang bij toewijzing van de vordering tot afgifte, althans dient het bevel tot afgifte te worden beperkt tot specifiek vastgestelde of aannemelijk geachte inbreuken (grief 6 DelicaSea) of dient het juist ruimer te worden geformuleerd (incidentele grieven 5 en 6 Bacardi)?
 - d. Kan winstafdracht en opgave van gegevens over de winst worden toegewezen en zo ja, vanaf wanneer en hoe ruim, in welk verband de vraag rijst of daarvoor het kwade trouw-vereiste (nog) geldt en zo ja, of slechts sprake van kwade trouw was na de datum van het Top Logistics-arrest van het HvJEU van 2015 (grief 7 DelicaSea, incidentele grieven 7-11 Bacardi en principale grieven 2 en 3 Bacardi)?
 - e. Dient Van Caem te worden veroordeeld tot opgave van winstgegevens (ten

behoefte van de schadebegroting door Bacardi (principale grief 1 Bacardi)?
f. Was DelicaSea aansprakelijk voor schade en is er reden DelicaSea te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding (grief 8 DelicaSea)?

- 6) Heeft Van Caem gehandeld in strijd met de opgaveverplichting waartoe zij is veroordeeld in het kortgedingvonnis 2013 en heeft zij daardoor € 500.000,-- aan dwangsommen verbeurd (incidentele grief Van Caem)?
- 7) Is VCKG aansprakelijk voor door Van Caem veroorzaakte schade op grond van bestuurdersaansprakelijkheid, vereenzelviging of misbruik van identiteit door Van Caem Klerks (principale grieven 5-8 Bacardi)?
- 8) Heeft Van Caem Klerks onrechtmatig gehandeld door inbreuk door gelieerde vennootschappen te bevorderen of niet te verhinderen (principale grief 10 Bacardi)?

5.8 Het hof zal deze geschilpunten puntsgewijs behandelen.

Ad 1. Gevolgen voor VCKG, CSS en DelicaSea van gezag van gewijsde van het arrest 2016 in de zaak Bacardi/Van Caem?

- 5.9 Het arrest 2016, waarbij is vastgesteld dat Van Caem inbreuk heeft gepleegd, een inbreukverbod is opgelegd en diverse nevenvorderingen zijn toegewezen, is in kracht van gewijsde gegaan en Bacardi heeft zich beroepen op het gezag van gewijsde. Bacardi betoogt dat (de bindende kracht van de beslissingen die voortvloeien uit) dat gezag van gewijsde ook geldt tussen Bacardi en VCKG, CSS en DelicaSea (hierna ook: de gelieerde vennootschappen), omdat deze vennootschappen vereenzelvigd moeten worden met Bacardi. Zij beroept zich op het arrest van de Hoge Raad van 19 september 1997³ inzake het gebruik van de handelsnaam Gaswacht door een gelieerde vennootschap van de vennootschap aan wie het gebruik daarvan was verboden.
- 5.10 Van Caem c.s. en DelicaSea hebben betwist dat sprake is van vereenzelviging en “doorwerking van gezag van gewijsde”.
- 5.11 Het hof verworpt het betoog van Bacardi om de volgende redenen. Gezag van gewijsde is geregeld in artikel 236 Rv. Het geldt slechts tussen dezelfde partijen en hun rechtverkrijgenden, terwijl bovendien de beslissingen in de eerdere procedure dezelfde rechtsbetrekking moeten betreffen. Het gevolg van het gezag van gewijsde is dat de rechter in een latere procedure elk standpunt waarvan de juistheid noodzakelijk voortvloeit uit de ingeroepen beslissing honoreert en elk standpunt dat daarmee onverenigbaar is verworpt. Het hof heeft in zijn arrest 2016 geoordeeld over specifieke door Van Caem gepleegde inbreuken tot en met 2009. Het gaat hier niet om transacties door de gelieerde vennootschappen. Zelfs staat niet vast dat die vennootschappen toen al handelden in Bacardi-producten (en wat betreft CSS zelfs niet of zij toen al handelde in drank). In dit verband is ook relevant dat het bij ongeautoriseerde parallelhandel steeds gaat om de vraag of de merkhouder zich kan verzetten tegen een bepaalde transactie en het dus niet zo is dat in alle zaken dezelfde vraag aan de orde is of het gebruik van een bepaald teken inbreuk maakt op een bepaald intellectueel eigendomsrecht. Noch aan het vereiste van dezelfde partijen noch aan het vereiste van dezelfde rechtsbetrekking is

³ HR 19 september 1997, ECLI:NL:HR:1997:CZ2432.

voldaan. Voorts zijn de beslissingen in het arrest 2016 gebaseerd op de door de partijen in die procedure al dan niet gevoerde stellingen en verweren. Zo heeft het hof in het arrest 2016 aangenomen dat door Van Caem niet gegriefd was tegen de beslissing van de rechtbank over de bewijslast van de T1-status van Bacardi-producten, waarover partijen in deze procedure juist twisten.

- 5.12 In het arrest van de Hoge Raad in de zaak over de handelsnaam Gaswacht is beslist dat in dat geval het gebruik door een gelieerde vennootschap van een handelsnaam werd geacht te vallen onder het aan de oorspronkelijke gebruiker van die handelsnaam opgelegde verbod om die naam te gebruiken waardoor laatstgenoemde dwangsommen had verbeurd. Dit gaat niet over ‘doorwerking van gezag van gewijsde’ maar over (ruime) uitleg van het opgelegde verbod en kan geen steun bieden aan het betoog van Bacardi.
- 5.13 Nog daargelaten dat naar het oordeel van het hof de gestelde vereenzelviging van de diverse vennootschappen geen reden zou kunnen zijn voor “doorwerking van gezag van gewijsde”, is het hof van oordeel dat Bacardi onvoldoende heeft gesteld om vereenzelviging aan te nemen. Zij stelt, onder verwijzing naar een door haar overgelegde (eigen?) rapportage van november 2017 (productie 66 Bacardi) dat de vennootschappen tot één concern behoren en ook feitelijk sterk met elkaar verknocht zijn, hetgeen door Bacardi is uitgewerkt in punt 8.111 MvG. Dit komt er op neer dat (de rechtsvoorgangster van) VCKG en de gelieerde vennootschappen gebruik maakten van één centrale website www.caemklerks.com en hetzelfde algemene e-mailadres, dat er overlap en verwevenheid was en is tussen de activiteiten van de verschillende partijen, dat zij hun administratie op diverse punten op dezelfde wijze hebben ingericht en daarbij dezelfde termen en codes gebruik(t)en, dat zij transacties sloten/sluiten en handel(d)en met dezelfde derden en met elkaar, dat werknemers die voor de diverse vennootschappen diensten verlenen in dienst waren/zijn van twee vennootschappen en dat dezelfde natuurlijke personen de feitelijke leiding over de vennootschappen hebben. Nog daargelaten dat DelicaSea en Van Caem c.s. een aantal stellingen betwisten en voormelde stellingen over de verwevenheid niet zonder meer voor Van Caem (die bijvoorbeeld zelf werknemers in dienst had zolang zij actief was) en CSS (waarvan niet duidelijk is of zij in de relevante periode (steeds) onderdeel van het concern uitmaakte en/of actief was in de drankenhandel) gelden, kan hieruit niet worden geconcludeerd dat sprake is van vereenzelviging. Daarbij geldt dat vereenzelviging slechts in uitzonderlijke gevallen kan worden aangenomen en daaraan pas bij misbruik van het identiteitsverschil tussen vennootschappen gevolgen kunnen worden verbonden. Daartoe heeft Bacardi slechts concreet gesteld dat bij twee transacties in 2013 en 2014 CSS een factuur heeft opgemaakt op naam van DelicaSea en dat in 2012 Van Caem haar activiteiten heeft gestaakt en deze activiteiten toen zijn voortgezet door DelicaSea. De twee bedoelde transacties, die overigens door DelicaSea en Van Caem c.s. gemotiveerd zijn betwist, zijn, gelet op de omvang van de handel van het Van Caem Klerks concern, onvoldoende om misbruik aan te nemen. Wat betreft de verweten overname van de activiteiten van Van Caem door DelicaSea heeft Van Caem c.s. gesteld dat Van Caem door alle door Bacardi tegen haar aanhangig gemaakte procedures en opgelegde (en verbeurde) dwangsommen in 2012 niet meer levensvatbaar was. Dat heeft Bacardi niet voldoende gemotiveerd betwist. Ook deze overname van de activiteiten is onder die omstandigheden op zichzelf onvoldoende om misbruik aan te nemen.
- 5.14 Het hof merkt overigens nog op dat Bacardi zelf in deze zaken stelt dat het hof anders moet oordelen dan het heeft geoordeeld in zijn arrest 2016 over bijvoorbeeld de vragen of

haar vorderingen tot winstafdracht en een bevel tot opgave van gegevens die relevant zijn voor de bepaling van winstafdracht toewijsbaar zijn. Dit lijkt niet verenigbaar met haar voormelde beroep op (de doorwerking van de bindende kracht van) het gezag van gewijsde van het arrest 2016.

- 5.15 Van Caem c.s. hebben zich ook beroepen op het gezag van gewijsde van het arrest 2016 in hun reactie op principale grieven van Bacardi. Zij beroepen zich uitsluitend in de procedure tussen Van Caem en Bacardi op het gezag van gewijsde. Het hof is van oordeel dat dit beroep slaagt voor zover het gaat om transacties en de daarop gebaseerde vorderingen waarover het hof heeft geoordeeld in het arrest 2016. In hoger beroep vordert Bacardi veroordeling van Van Caem om opgave te doen van de netto winst die Van Caem heeft behaald vanaf 19 september 2011 en afdracht van die winst en schadevergoeding als gevolg van inbreukmakend handelen vanaf 19 september 2011. Daarover heeft het hof in bodemarrest 2016 niet geoordeeld. De winstafdracht en schadevergoeding waartoe Bacardi in het bodemvonnis 2011 (voor zover bekrachtigd) is veroordeeld betreft de periode tot betekening van dat vonnis (18 september 2011).

Ad 2 tot en met 6: merkenrechtelijke vragen

- 5.16 Bij de beoordeling van de merkenrechtelijke vragen stelt het hof het volgende voorop. Op grond van art. 9 lid 1 tot en met 3 (voorheen lid 1 en 2) UMVo en art. 2.20 lid 2 en 3 (voorheen lid 1 en 2) BVIE heeft de merkhouder het uitsluitend recht zich te verzetten tegen het zonder zijn toestemming aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren, het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken en het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties. Art. 15 UMVo (voorheen art. 13 GMVo), respectievelijk art. 2.23 lid 3 BVIE, bevat een uitzondering op deze regel. Deze artikelen bepalen dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Blijkens de rechtspraak van het HvJEU heeft de merkhouder (nu de Gemeenschaps-/Uniewetgever heeft gekozen voor “Europese uitputting”) het recht de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren en doet iedere handeling die de merkhouder belet gebruik te maken van zijn recht om die eerste verhandeling te controleren, afbreuk aan de wezenlijke (herkomst)functie van het merk. Vergelijk HvJEU 16 juli 2015 (Top Logistics)⁴ en 25 juli 2018 (Mitsubishi/Duma)⁵. Van in de handel brengen door of met toestemming van de merkhouder in de EER - en daarmee van uitputting - is sprake als het gaat om handelingen die derden het recht verlenen over de van het merk voorziene waren te beschikken en die de merkhouder in staat stellen de economische waarde van zijn merk te realiseren. Daarvan is sprake als de merkhouder de van het merk voorziene waren in de EER verkoopt, maar niet als hij ze slechts invoert of enkel te koop aanbiedt. Na dergelijke handelingen behoudt de merkhouder zijn belang om de volledige controle over de van het merk voorziene waren te behouden, met name om de kwaliteit ervan te verzekeren. Vergelijk HvJEU 30 november 2004, (Peak Holding)⁶. In overeenstemming met voormelde uitgangspunten kan de merkhouder, zoals ook in art. 15 lid 1 UMVo en art. 2.23 lid 3 BVIE is bepaald, zich niet verzetten tegen verdere verhandeling in de EER van waren die onder dit merk met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. De

⁴ HvJEU 16 juli 2015, zaak C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics).

⁵ HvJEU 25 juli 2018, zaak C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi/Duma).

⁶ HvJEU 30 november 2004, zaak C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding).

bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van art. 9 lid 2 UMVo en art. 2.20 lid 2 BVIE kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouder, met dien verstande dat het in beginsel aan de handelaar is die zich op het bestaan van toestemming beroept, om het bewijs daarvan te leveren, en niet aan de merkhouder om het ontbreken van toestemming te bewijzen. Goederen kunnen een communautaire status of een niet-communautaire status hebben. Als goederen douanerechtelijk zijn ingevoerd, zijn het communautaire goederen. Goederen die zich fysiek op het grondgebied van de EU bevinden onder een regeling extern douanevervoer of douane-entrepot zijn niet-communautaire goederen. Als niet-communautaire goederen in/ter transit binnen de EER worden opgeslagen of vervoerd, worden over deze goederen geen invoerrechten geheven. Zij bevinden zich niet in het vrije verkeer in de EER. Deze goederen krijgen de douanestatus "T1". De douanestatus van T1-goederen kan op verzoek en onder voldoening van invoerrechten worden omgezet in de zogeheten T2-status. Een merkhouder kan zich verzetten tegen het opslaan en verhandelen van:

- niet uitgeputte waren onder T2; en
- uitgeputte gedecodeerde waren, als voldaan is aan de in art. 15 lid 2 UMVo/2.23 lid 3 BVIE genoemde gegronde redenen, tenzij deze waren voortdurend op T1 staan.

5.17 Partijen twisten over de beantwoording van de volgende merkenrechtelijke vragen van uitleg van het unitair merkenrecht:

- i) Hoe moet het noodzakelijkerwijs-vereiste in het Class-arrest worden uitgelegd? Is daaraan voldaan als de aangesproken derde merkgoederen, die niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht, heeft verkocht en geleverd op T1, maar (hij wist of moest begrijpen dat) bij zijn afnemer toen al het vaste voornemen bestond deze in te voeren en in de handel te brengen in de Europese Unie?
- ii) Is uitgesloten dat de merkrechten ten aanzien van producten die naar hun aard niet bestemd zijn voor verhandeling in de EER/EU uitgeput zijn?
- iii) Op wie rust de bewijslast met betrekking tot de douanestatus van zich fysiek in de EER bevindende Bacardi producten (op prijs- en voorraadlijsten)?
- iv) Is (de uitleg door de Nederlandse rechter van) het kwade trouw-vereiste van artikel 2.21, lid 4 (voorheen lid 2) BVIE voor toewijzing van winstafracht in strijd met de artikelen 45, lid 2 TRIPS-verdrag en artikel 13, lid 2 Handhavingsrichtlijn en het Nikolajeva-arrest van het Hof van Justitie?
- v) Moet in parallelhandelzaken de omvang van de opgaveverlichting in beginsel tot door de rechter vastgestelde of aannemelijk geachte inbreuken of anderszins beperkt worden?

Ad i. Wanneer is voldaan aan het noodzakelijkerwijs-criterium uit het Class-arrest?

5.18 In het Class-arrest⁷ heeft het Hof van Justitie beslist, kort gezegd, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen enkele binnenkomst en verhandeling in de EU van oorspronkelijke niet uitgeputte merkgoederen met een T1-status, maar dat hij zich wel kan verzetten wanneer goederen die zijn geplaatst onder de regeling extern douane vervoer of de regeling douane-entrepot

61. (...) te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

⁷ HvJEG 18 oktober 2005, zaak C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616. (Class).

-
- 5.19 Het HvJ EU heeft in het Class-arrest in dit verband (in punten 58 tot en met 60) overwogen dat de merkhouders hun recht niet kan invoeren tegen een marktdeelnemer die van het merk voorziene goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de EU in de handel *zou kunnen* brengen. Ook is onvoldoende voor het aannemen dat het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat goederen in de EU in de handel worden gebracht dat de goederen worden aangeboden aan of verkocht aan een marktdeelnemer (hierna ook: de koper) die zich bezighoudt met parallelhandel. Ten slotte heeft het HvJEU overwogen dat de vestigingsplaats van de koper en de met die koper gemaakte afspraken niet relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de EU in de handel worden gebracht en dat dit moet blijken uit andere elementen.
- 5.20 In dit geval verwijst Bacardi DelicaSea onder meer inbreuk te hebben gemaakt door in de periode van 2012 tot en met 2014 meerdere keren Bacardi-producten met de status T1 te hebben verkocht en geleverd aan Ewald Wolter, een tankstation in Luxemburg en een groothandel in Griekenland, die de goederen vervolgens hebben ingevoerd/ op T2 hebben laten stellen en naar Luxemburg respectievelijk Griekenland hebben laten vervoeren, welke producten vervolgens aan eindverbruikers in de EU zijn geleverd. Daarbij ging het ook om flessen die blijken hun kenmerken (zoals maten en/of teksten op de flessen) door Bacardi niet bestemd waren voor de Europese markt. Bacardi stelt dat uit overgelegde correspondentie (onder andere producties 41 tot en met 45, 109 A, 110 Bacardi in DelicaSea) blijkt dat deze kopers al ten tijde van het aanbieden of de verkoop door DelicaSea dit voornemen hadden en dat DelicaSea dit alles wist. Zij stelt dat medewerkers optredend voor DelicaSea () met Ewald Wolter de afspraak hadden gemaakt dat Ewald Wolter de aan Loendersloot, waar de goederen opgeslagen waren, betaalde invoerheffingen bij DelicaSea in rekening mocht brengen in de vorm van een korting op de volgende bestelling, hetgeen ook is gebeurd. Bacardi stelt dat hetzelfde gebeurde bij verkopen aan , waarbij andere medewerkers voor DelicaSea optraden (), waarbij zij verwijst naar producties 111 tot en met 114 Bacardi in DelicaSea.
- 5.21 De rechtbank heeft op grond van deze omstandigheden aangenomen dat DelicaSea door een aantal van dit soort transacties aan Ewald Wolter, namelijk (zeker) die van na de afspraak, neergelegd in de mail van 17 maart 2014 (waarin is vermeld: *For the invoices you have sent we will make a discount on the next order for all except for the transport costs. Please find the offer attached, looking forward to receive your new order* (productie 45 Bacardi)) inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi. De rechtbank overweegt daartoe dat daaruit blijkt dat DelicaSea na die mail moest weten dat de verkoop van Bacardi producten aan Ewald Wolter noodzakelijkerwijs verhandeling in het vrije verkeer van de verkochte goederen in de EER impliceerde.
- 5.22 Niet gemotiveerd betwist is dat Ewald Wolter en ten tijde van het door DelicaSea aanbieden en/of verkopen van de goederen het concrete voornemen hadden de Bacardi-goederen in te voeren teneinde ze aan eindverbruikers in de Europese Unie te (doen) verkopen en daartoe te vervoeren naar een andere plaats in de Europese Unie, zodat het hof daarvan uitgaat. Voorts waren er geen concrete aanwijzingen om aan te nemen dat dit voornemen niet daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. Bovendien is dit voornemen ook uitgevoerd en zijn door DelicaSea meerdere keren Bacardi-producten verkocht aan deze kopers, die eveneens zijn ingevoerd, verkocht aan eindconsumenten en daartoe vervoerd

naar een andere plaats in de Europese Unie. Het hof is op grond van voormelde stukken, in onderlinge samenhang gelezen, van oordeel dat DelicaSea ten tijde van de verkoop en levering aan Ewald Wolter en van ten minste een aantal van de onderhavige Bacardi-producten op de hoogte was van dit voornemen.

- 5.23 DelicaSea heeft betwist dat sprake was van aanbiedingen of verkopen die noodzakelijkerwijs impliceerden dat de goederen in de EU op de markt werden gebracht, als bedoeld in het Class-arrest. Zij stelt daartoe
- dat 'noodzakelijkerwijs' (en ook de in de versies van het Class-arrest in andere talen gebruikte woorden 'necessarily', 'notwendig' en 'nécessairement') betekent 'onvermijdelijk' of 'er bestaat geen andere mogelijkheid', zodat daaraan alleen is voldaan als op het moment van de verkoop er geen andere mogelijkheid bestond dan, dus zeker was, dat de goederen in de EU in de handel zouden worden gebracht en dat niet zo was;
 - dat zij na release geen beschikkingsmacht meer over de flessen had, maar uitsluitend Ewald Wolter/ ;
 - dat wetenschap, bedoeling en afspraken niet relevant zijn voor de vraag of sprake is van uitputting of inbreuk, zoals ook blijkt uit overweging 60 tweede zin in combinatie met vraag 4 sub e, vermeld in overweging 22 van het Class-arrest;
 - dat, als zij al wetenschap had van het invoeren, die wetenschap per definitie pas na de verkoop en aflevering door DelicaSea bestond (omdat daarvoor die zekerheid nooit bestaat, begrijpt het hof).

Voor het geval het hof haar niet zou volgen in haar standpunt, stelt zij voor vragen van uitleg te stellen aan het Hof van Justitie over het noodzakelijkerwijs-criterium.

- 5.24 Bacardi stelt, onder verwijzing naar rechtsoverweging 59 van het Class-arrest, dat aan het noodzakelijkerwijs-criterium voldaan is als sprake is van *gevaar voor verhandeling* en dat in de omstandigheden van dit geval door de verkopen door DelicaSea aan Ewald Wolter (en) met alle kennis van de voorgenomen invoerhandeling en het actief daaraan bijdragen in casu aan het noodzakelijkerwijs-criterium is voldaan en zij zich dus hiertegen kan verzetten.

- 5.25 Het Hof van Justitie heeft in rechtsoverweging 60 van het Class-arrest overwogen dat de merkhouders *'zijn recht tegenover een marktaandeelnemer die de goederen aan een andere marktaandeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt niet [kan] inroepen op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de Gemeenschap in de handel zou kunnen brengen, op welk geval de vierde vraag, sub e, van de verwijzende rechter betrekking heeft'*. Deze overweging lijkt op het eerste gezicht steun te bieden aan het standpunt van DelicaSea omdat bedoelde vraag 4 sub e inhoudt of bij de beantwoording van de vraag of sprake is van inbreuk bij het binnenbrengen van niet-uitgeputte merkgoederen in de EER op TI van belang is *'de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of worden verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar van wie de (parallel)handelaar weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij bedoelde waren zal doorverkopen of leveren aan eindverbruikers binnen de EER?'*

Ook stelt DelicaSea terecht dat wetenschap van, de bedoeling van en afspraken tussen niet-geautoriseerde wederverkopers voor de vraag of sprake is van inbreuk als bedoeld in de artikelen 9, lid 2, onder a, UMVo en 2.20, lid 2 sub a BVIE in het algemeen niet relevant zijn.

- 5.26 Tegen het standpunt van DelicaSea dat om de door haar genoemde redenen in dit geval niet voldaan is aan het noodzakelijkerwijs-criterium valt evenwel het volgende in te brengen:
- Ook als het niet relevant is of de (parallel)handelaar die verkoopt onder T1-status weet of vermoedt dat zijn koper ten tijde van de verkoop het voornemen heeft de merkgoederen te importeren en aan eindverbruikers te verkopen, is een uitleg van het Class-arrest mogelijk die er op neerkomt dat ook dan kan worden aangenomen dat zo'n verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de EU in de handel worden gebracht. Dat is het geval als daarvoor slechts de voornemens en handelingen van de koper op dat moment beslissend zouden moeten worden geacht;
 - De uitleg die DelicaSea aan het noodzakelijkerwijs-criterium geeft zou meebrengen dat daaraan nooit zou zijn voldaan, omdat immers ten tijde van de verkoop nooit 100% zeker is dat de koper de goederen in de EU daadwerkelijk in het vrije verkeer zal brengen, omdat zich altijd (onvoorziene) omstandigheden kunnen voordoen na de verkoop; deze uitleg lijkt niet verenigbaar met de overweging in rechtsoverweging 59 van het Class-arrest dat *'het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, moet blijken uit andere elementen'*;
 - Het Hof van Justitie overweegt dat *de enkele grond* dat de koper deze goederen vervolgens in de Gemeenschap in de handel zou kunnen brengen onvoldoende is om merkinbreuk aan te nemen en de vierde vraag, sub e van de verwijzende rechter daarop betrekking heeft, terwijl die vraag 4 sub e ziet op het geval dat de handelaar *weet of ernstige reden heeft te vermoeden* dat de koper de goederen in de EU in de handel zal brengen en het mogelijk is dat het antwoord van het Hof van Justitie weliswaar ziet op de in vraag 4 sub e beschreven situatie dat (er een vermoeden is dat) de goederen door de koper de goederen in de handel zou kunnen worden gebracht, maar niet tevens op de situatie dat (de handelaar weet dat) de koper (het vaste voornemen heeft) de goederen in de EU in de handel te brengen.
- 5.27 Gelet op het bovenstaande rijst de vraag hoe het noodzakelijkerwijs-criterium moet worden uitgelegd, meer in het bijzonder of daarvan sprake is als ten tijde van het te koop aanbieden en/of de verkoop zich de omstandigheden voordoen als omschreven in 5.20 en of daarbij relevant is dat de verkoper dat weet of vermoedt.
- 5.28 Het hof is voornemens de volgende vragen van uitleg aan het Hof van Justitie EU te stellen over artikel 5 van de Merkenrichtlijn⁸, waaraan uitvoering is gegeven in het BVIE, en artikel 9 UMVo. Gelet op het moment van de verweten handelingen gaat het hof uit van toepasselijkheid van Merkenrichtlijn (van 22 oktober) 2008 en de UMVo (van 26 februari) 2009.
- 1. Moeten artikel 5, leden 1 en 3, sub c van de Merkenrichtlijn 2008 en artikel 9, leden 1 en 3, sub b UMVo 2009 aldus worden uitgelegd dat de begrippen 'aanbieden' en 'in de*

⁸ De richtlijn van de Raad van 21 december 1988 (89/104/EEG), per 28 november 2008, vervangen door de Richtlijn 2008/95/EG van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2008, vervangen door de Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende aanpassing van het merkenrecht der lidstaten.

handel brengen' in die artikelen mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht en die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl zij zijn geplaatst onder een regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, indien de (potentiële) koper ten tijde van het te koop aanbieden/de verkoop het vaste concrete voornemen heeft die goederen in te voeren en in de handel te brengen in het Europese land waar de merkhouder een nationaal merkrecht heeft of de EU als de merkhouder een Uniemerk heeft (hierna tezamen aan te duiden als de EU) en er geen concrete aanwijzingen zijn om aan te nemen dat dit voornemen niet daadwerkelijk zal worden uitgevoerd?

2. Is voor de beantwoording van vraag 1 van belang of dit voornemen later ook daadwerkelijk is uitgevoerd?

3. Is voor de beantwoording van vraag 1 van belang of deze (potentiële) koper al eerder dit soort goederen heeft ingevoerd en/of heeft verkocht in de EU?

4. Is voor de beantwoording van voorgaande vragen van belang of degene die deze merkgoederen te koop aanbiedt of verkoopt ten tijde van dat aanbieden en/of verkopen weet of redelijkerwijze had moeten begrijpen dat zijn (potentiële) koper het vaste voornemen heeft die goederen in te voeren en in de handel te brengen in de EU en/of ze aan eindverbruikers te verkopen en/of ze daartoe naar een andere plaats in de EU te (doen) vervoeren?

- 5.29 Voorts verwijt Bacardi DelicaSea en CSS niet-uitgeputte Bacardi-producten te hebben verkocht en geleverd op T1 aan de aan haar gelieerde vennootschap Van Caem, die de Bacardi-producten vervolgens heeft ingevoerd. Bacardi stelt, begrijpt het hof, dat de noodzakelijkerwijs-eis hier niet geldt omdat het gaat om intercompany-transacties, waarbij de betrokken vennootschappen zodanig met elkaar verweven zijn dat zij met elkaar vereenzelvigd moeten worden. Daarom zou, zo begrijpt het hof, Bacardi zich altijd kunnen verzetten tegen elke aanbieding en verkoop door DelicaSea en CSS aan Van Caem van op T1- staande Bacardi-producten die door Van Caem (later) zijn ingevoerd.
- 5.30 Zoals hiervoor overwogen acht het Hof de stellingen van Bacardi onvoldoende om relevante vereenzelviging aan te nemen.
- 5.31 Verder stelt Bacardi dat in dit geval sowieso voldaan is aan het noodzakelijkerwijs-criterium omdat daarvoor voldoende is dat er gevaar voor verhandeling in de EU is en DelicaSea en CSS door de verwevenheid met Van Caem ervan op de hoogte moeten zijn geweest dat dat gevaar bestond. Beantwoording van de voorgestelde vragen over het noodzakelijkerwijs-criterium zijn naar het oordeel van het hof ook van belang voor de beoordeling van de vraag of daaraan door deze intercompany-transacties is voldaan.

Ad ii: Kunnen door of met toestemming van de merkhouder in de EER gebrachte Bacardi-producten die 'naar hun aard' niet voor de EER bestemd zijn, nooit zijn uitgeput?

- 5.32 Bacardi stelt dat de Bacardi-producten die 'naar hun aard' (bijvoorbeeld door de inhoudsmaat of teksten op de fles) niet voor verhandeling in de EER bestemd zijn nooit uitgeput kunnen zijn, zelfs niet als de eerste verhandeling in de EER is terug te leiden naar de merkhouder, omdat ze *nooit bestemd* waren voor verhandeling op die markt, omdat ze daar niet toegestaan zijn. In dit verband beroept Bacardi zich erop dat de

merkhouder het recht heeft de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de EER te controleren.

- 5.33 DelicaSea, die ook om andere redenen betwist dat op grond van de door Bacardi in dit verband overgelegde stukken inbreuk kan worden aangenomen, heeft dit standpunt betwist, onder verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad in de zaak Hennessy/LB11.⁹
- 5.34 De Hoge Raad heeft in de zaak Hennessy/LB 11, waarin het ging om door de merkhouder onder T2 in de EER geleverde flessen, waarbij de merkhouder de bedoeling had dat deze door haar afnemers buiten de EU zouden worden gebracht, overwogen:
3.2.2 Een verkoop van merkproducten in de EER door de merkhouder stelt de merkhouder in staat de economische waarde van zijn merk te realiseren en put daarom de rechten van de merkhouder uit. Anders dan de onderdelen aanvoeren, is voor het aannemen van uitputting niet relevant of de merkhouder het oogmerk had om de producten buiten de EER op de markt te brengen. Bedoelingen van en afspraken tussen partijen ten aanzien van bijvoorbeeld de bestemming van de producten staan niet aan uitputting in de weg. Evenmin is relevant dat de koper niet in de EER gevestigd is. Verder is niet van belang of de merkhouder de economische waarde van zijn merk daadwerkelijk heeft gerealiseerd en of de merkhouder met het oog op verdere verhandeling buiten de EER een lagere prijs heeft bedongen dan hij gedaan zou hebben bij verdere verhandeling binnen de EER. Het gaat erom dat de merkhouder de mogelijkheid heeft gehad de economische waarde van zijn merk te realiseren. Dat is het geval als de merkhouder zijn merkproducten in de EER verkoopt.

Ook in het arrest van HvJEU inzake Peak Holding¹⁰ is beslist dat bedoelingen van en afspraken tussen partijen ten aanzien van bijvoorbeeld de bestemming van de producten niet aan uitputting in de weg staan.

- 5.35 Hetzelfde geldt naar het oordeel van het hof als er sprake is van flessen die ‘naar hun aard’ niet voor de Europese markt bestemd zijn, maar die (niettemin wel) door of met toestemming van Bacardi op T2 in de EER in het verkeer zijn gebracht. De stelling van Bacardi dat haar merkrechten nooit kunnen zijn uitgeput indien de Bacardi-producten ‘naar hun aard’ niet voor de EER bestemd zijn, faalt dan ook.

Ad iii: Bewijslast van T1 of T2 status van Bacardi-producten die zich in de EER bevinden

- 5.36 De rechtbank heeft in het vonnis geoordeeld dat zij (anders dan in eerdere vonnissen van de rechtbank) van oordeel is dat de stelplicht en bewijslast ter zake van de douanestatus van Bacardi-producten die zich fysiek op het grondgebied van de EER/EU bevinden, op Bacardi rust. Het hof deelt dit oordeel. Deze bewijslastverdeling is in overeenstemming met het Class-arrest. Het Hof van Justitie heeft over die bewijslast overwogen:
71 De inbreuk waarop een beroep kan worden gedaan is hetzij het in het vrije verkeer brengen van de goederen, hetzij het te koop aanbieden of verkopen ervan dat noodzakelijkerwijs verhandeling binnen de Gemeenschap impliceert.
72 De inbreuk is een voorwaarde voor uitoefening van het in artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b en c, van de verordening neergelegde verbodsrecht.

⁹ HR 23 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:303.

¹⁰ HvJEU 30 november 2004, zaak C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding).

(...)

74 Voorts moet worden vastgesteld, dat in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van de inbreuk dient te rusten op de merkhouder, die zich erop beroept. Indien dit bewijs wordt geleverd, staat het vervolgens aan de vervolgte marktdeelnemer, het bewijs te leveren dat de merkhouder toestemming heeft verleend om de goederen in de Gemeenschap in de handel te brengen (...).

75 Op de zesde vraag moet derhalve worden geantwoord dat, in een situatie zoals die in het hoofdgeding aan de orde is, de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder het verbodsrecht van artikel 5, lid 3, sub b en c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b en c, van de verordening kan worden uitgeoefend, rust op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

- 5.37 Deze bewijslastverdeling is ook in overeenstemming met de bewijslastverdeling in het Nederlands procesrecht, zoals neergelegd in artikel 150 Rv, inhoudende dat de partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten in beginsel de bewijslast van die feiten of rechten draagt. In dit geval beroept Bacardi zich op de gevolgen van de door haar gestelde inbreuk, waarvan pas sprake is als de Bacardi-producten door DelicaSea zijn ingevoerd/op T2 gesteld of in het vrije verkeer zijn gebracht in de EER. DelicaSea betwist inbreuk te hebben gemaakt. Dit is geen ‘ja, maar-verweer’ of bevrijdend verweer. Het hof merkt op dat, anders dan Bacardi stelt, het in zijn arrest 2016 niet een inhoudelijk oordeel heeft gegeven over deze bewijslastverdeling. Daarin is immers overwogen dat het hof van de door Bacardi bepleite bewijslastverdeling uit is gegaan om de volgende reden: ‘42. (...) 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’.
- 5.38 Alvorens aan de vragen iv en v toe te komen overweegt het hof dat DelicaSea naar het oordeel van het hof inbreuk heeft gepleegd door de invoer van Bacardi-producten die door Loendersloot als vertegenwoordiger van DelicaSea in maart, april en mei 2013 zijn ingevoerd en op T2 zijn gezet (productie I15A-C Bacardi). Daaraan kan niet afdoen dat de betrokken Bacardi-producten uiteindelijk zijn vervoerd naar landen buiten de EER of slechts kort op T2 stonden en of het ook de bedoeling was ze niet in de EER, maar juist daarbuiten in de handel te brengen toen ze op T2 werden gezet. Dat brengt mee dat er in ieder geval in de zaak tussen Bacardi en DelicaSea belang bestaat bij de beantwoording van de volgende vragen.

Ad iv Kwade trouw vereist voor winstafracht?

- 5.39 De rechtbank heeft de gevorderde winstafracht in alle zaken afgewezen, ook in de zaken tegen Van Caem en DelicaSea, waarin wel merkinbreuk is aangenomen. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat voor toewijzing daarvan op grond van artikel 2.21, lid 4 BVIE kwade trouw vereist is en dat daarvan geen sprake is wat betreft Bacardi-producten die zijn verhandeld vóór het arrest van het HvJ EU inzake Top Logistics van

16 juli 2015¹¹, waarbij de rechtbank ook heeft verwezen naar het arrest van het Benelux-Gerechtshof inzake IWC/Michel¹².

- 5.40 In artikel 2.21, lid 4, BVIE, in de versie zoals gewijzigd op 11 december 2017 (in werking getreden op 1 maart 2019) is bepaald:
“Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van het in artikel 2.20, lid 2, bedoelde gebruik genoten winst, alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

In de versies van het BVIE, die golden vanaf 1 februari 2007 en 1 oktober 2013 waren gelijkluidende bepalingen opgenomen, met dien verstande dat in plaats van artikel 2.20, lid 2 was vermeld 2.20 lid 1.

- 5.41 In het arrest inzake IWC/Michel heeft het Benelux-Gerechtshof beslist :
Van "gebruik te kwader trouw" als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, BMW is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk.
en
Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan(...)
en
Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien 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.
- 5.42 Daar pas in het op 16 juli 2015 gewezen Top Logistics-arrest op een vraag van dit hof is beslist dat, kort gezegd, een merkhouder zich kan verzetten tegen het opslaan en verhandelen van niet uitgeputte waren onder T2 en al de verweten inbreukmakende handelingen (volgens de rechtbank) hadden plaatsgevonden voor 2015, was de rechtbank (net als dit hof in het arrest 2016) van oordeel dat Bacardi geen aanspraak kon maken op winstafracht omdat geen sprake was van kwade trouw als uitgelegd in het IWC/Michel-arrest.
- 5.43 Bacardi heeft gegriefd tegen het oordeel dat voor toewijzing van winstafracht vereist is dat sprake is van kwade trouw, zoals is vermeld in artikel 2.21, lid 4 BVIE. Zij stelt dat deze Benelux-bepaling in strijd is met artikel 45, lid 2 TRIPs-verdrag¹³ en artikel 13, lid 2 Handhavingsrichtlijn¹⁴. Voorts heeft zij gesteld dat uit het Nikolajeva-arrest over de “redelijke vergoeding” wegens “inbreuk” over de periode tussen de publicatie van een

¹¹ HvJEU 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics).

¹² Benelux-Gerechtshof 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (IWC/Michel).

¹³ Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs) van 15 april 1994 (PB 1994, L 336, blz. 214; hierna: „TRIPs-overeenkomst”), opgenomen in bijlage 1 C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) (PB 1994, L 336).

¹⁴ Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PB 2004, L 157, blz. 45, met rectificatie in PB 2004, L 195, blz. 16).

merkaanvraag en de inschrijving daarvan valt af te leiden dat, kort gezegd, winstaftdracht een minder vergaande sanctie is dan schadevergoeding, waarmee onverenigbaar is voor toewijzing van winstaftdracht verdergaande eisen te stellen dan voor toewijzing van schadevergoeding. Voor toewijzing van schadevergoeding geldt (slechts) de eis dat de inbreukmaker wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde. Bacardi heeft het hof voorgesteld hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het HvJ EU.

5.44 DelicaSea en Van Caem c.s. hebben betwist dat er reden is om het kwade trouw-vereiste bij winstaftdracht buiten beschouwing te laten wegens strijd met het Unierecht, omdat, kort gezegd, sprake is van optionele bepalingen of minimumharmonisatie in het TRIPs - verdrag en de Handhavingsrichtlijn. Bovendien gaan deze bepalingen in het TRIPs - verdrag en de Handhavingsrichtlijn over schadevergoeding, terwijl artikel 2.21, lid 4 BVIE geen betrekking heeft op schadevergoeding, maar op winstaftdracht. Ook is het kwade trouw-vereiste niet onverenigbaar met het Nikolajeva-arrest omdat dat arrest betrekking heeft op de redelijke vergoeding (genoemd in artikel 11, lid 2 van het huidige GMVo¹⁵). De bepaling waarin het recht op een redelijke vergoeding is toegekend, heeft als ratio het voorkomen van ongerechtvaardigde verrijking, terwijl de bepalingen waarbij het recht op schadevergoeding en winstaftdracht aan de merkhouder is toegekend als doel hebben het tegengaan van moedwillige inbreuken. Een en ander aldus DelicaSea en Van Caem c.s.

5.45 In artikel 45 TRIPs-verdrag is bepaald:

In lid 1:

De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht heeft geleden wegens een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom door een inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

en in lid 2:

De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht kosten te betalen, die passende honoraria van een raadsman kunnen omvatten. In passende gevallen kunnen de Leden de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid verlenen om invordering van winsten en/of betaling van vooraf vastgestelde schadevergoeding te gelasten, zelfs wanneer de inbreukmaker niet wist of geen redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.

In artikel 13 Handhavingsrichtlijn is bepaald:

In lid 1:

De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.

(...)

en in lid 2:

De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of

¹⁵ En in artikel 2.21 lid 6 BVIE, waarin is bepaald:

De merkhouder kan een redelijke vergoeding vorderen van hem, die in het tijdvak gelegen tussen de datum van publicatie van het depot en de datum van inschrijving van het merk, handelingen heeft verricht als vermeld in artikel 2.20, lid 2, voor zover de merkhouder daarvoor uitsluitende rechten heeft verkregen.

betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.

- 5.46 In het Nikolajeva-arrest¹⁶ heeft het Hof van Justitie EU een vraag van uitleg beantwoordt over het begrip *redelijke vergoeding* in artikel 9 lid 3 van de UMVo 207/2009, welke bepaling luidt:

Op het aan het Uniemerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvraag om een Uniemerk, die na de publicatie van de inschrijving van het Uniemerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn.

Het Hof van Justitie heeft overwogen dat

55. (...) *de compensatie die als "redelijke vergoeding" is verschuldigd, niet hoger kan zijn dan de beperkte schadeloosstelling als bedoeld in artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48.*

56. *Aangezien artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 beoogt voorwaardelijke rechten aan een merk te verbinden zodra de aanvraag om inschrijving daarvan is gepubliceerd en zelfs voordat de inschrijving ervan is gepubliceerd, moet de redelijke vergoeding" in de zin van deze bepaling kleiner van omvang zijn dan de schadevergoeding die de houder van een Uniemerk kan eisen wegens inbreukmakende handelingen van na de publicatie van de inschrijving van dit merk en welke, in beginsel, een volledig herstel beoogt van de geleden schade (...).*

57. *Om de „redelijke vergoeding" in de zin van artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 te bepalen, moet dus gebruik worden gemaakt van het criterium inzake de invordering van de winsten en moet de compensatie van de ruimere schade die de houder van het betrokken merk naar aanleiding van het gebruik van dit merk eventueel heeft geleden, waaronder mogelijk de immateriële schade, van deze vergoeding worden uitgesloten.*

- 5.47 Uit de tekst van de artikelen 13 Handhavingsrichtlijn en 45 TRIPS-Verdrag lijkt te kunnen worden afgeleid dat er in de Handhavingsrichtlijn en het TRIPS-Verdrag van wordt uitgegaan dat voor toewijzing van schadevergoeding nodig is dat de inbreukmaker *wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde* en dat toewijzing van winstafdracht zelfs toelaatbaar is als de inbreukmaker dit niet wist of behoorde te weten. Hiermee lijkt in strijd een hogere eis te stellen dan weten of behoren te weten voor toewijzing van winstafdracht, met name de eis dat de inbreukmaker te kwader trouw heeft gehandeld, althans te kwader trouw heeft gehandeld als uitgelegd in het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 2008. Ook het Nikolajeva-arrest bevestigt het uitgangspunt dat winstafdracht een minder vergaande maatregel is dan schadevergoeding, waarmee niet verenigbaar lijkt te zijn dat voor toewijzing van winstafdracht zwaardere eisen zouden gelden dan voor toewijzing van schadevergoeding. Ook als artikel 45 TRIPS-Verdrag (door het woordje "zelfs" in lid 2) aldus zou moeten worden uitgelegd dat lidstaten voor toewijzing van winstafdracht de eis mogen stellen dat de inbreukmaker weet of behoort te weten dat hij inbreuk pleegde, geldt nog dat het vereiste van kwade trouw, althans zoals uitgelegd door het Benelux-Gerechtshof, daarmee niet verenigbaar lijkt.

¹⁶ HvJEU 22 juni 2016, zaak C-280/15, ECLI:EU:C:2016:467 (Nikolajeva).

-
- 5.48 Het is juist dat het bij artikel 13, lid 2 Handhavingsrichtlijn en artikel 45, lid 2 TRIPs-Verdrag gaat om optionele bepalingen of minimumharmonisatie. In artikel 1, lid 1 van het TRIPs-verdrag is bepaald dat de Leden in hun nationale wetgeving een uitgebreidere bescherming kunnen toepassen dan in deze Overeenkomst is vereist, mits deze bescherming niet in strijd is met de bepalingen van deze Overeenkomst. Ook artikel 2 Handhavingsrichtlijn lijkt er van uit te gaan dat in de nationale wetgeving uitsluitend middelen kunnen worden vastgelegd die gunstiger zijn voor de rechthebbende dan de bij de Handhavingsrichtlijn vastgestelde maatregelen¹⁷.
- 5.49 Het hof is voorshands van oordeel dat artikel 45 TRIPs-Verdrag en artikel 13 Handhavingsrichtlijn niet uitsluitend gaan over schadevergoeding, maar ook over het alternatief winstafracht. Ook als winstafracht in die artikelen gezien zou moeten worden als een vorm van schadevergoeding, is het daaraan stellen van het vereiste van kwade trouw in strijd met deze bepalingen.
- 5.50 Gelet op het bovenstaande rijst de vraag of artikel 13, lid 2 van de Handhavingsrichtlijn in samenhang met artikel 45, lid 2 van het TRIPs-verdrag zich verzet tegen (de uitleg van) een nationale regeling als in artikel 2.21, lid 4, voorheen lid 2, BVIE, volgens welke de houder van een merkrecht waarop inbreuk is gemaakt, slechts betaling van door de inbreukmaker door de inbreuk genoten winst kan vorderen als sprake is van kwade trouw, althans een uitleg daarvan die inhoudt dat genoten winst niet gevorderd kan worden als de inbreukmaker 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.
- 5.51 Voor zover DelicaSea en Van Caem c.s. hebben bedoeld te stellen dat deze vraag niet meer aan de orde kan komen vanwege het gezag van gewijsde van het arrest 2016, verwerpt het hof deze stelling op grond van hetgeen in rechtsoverweging 5.11 ev. is overwogen. Winstafdracht is ook gevorderd in de zaken tussen Bacardi enerzijds en DelicaSea, CSS en VCKG anderzijds.
- 5.52 Het hof is voornemens de volgende vragen van uitleg aan het Hof van Justitie EU te stellen:
1. *Moet artikel 13, lid 2 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 lid 2 van het TRIPs-Verdrag, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als in artikel 2.21, lid 4, voorheen lid 2, BVIE, volgens welke de houder van een merkrecht waarop inbreuk is gemaakt, slechts afdracht van door de inbreukmaker door de inbreuk genoten winst kan vorderen als sprake is van kwade trouw?*
 2. *Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, moet artikel 13, lid 2 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 lid 2 van het TRIPs-verdrag aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de uitlegging van een nationale regeling volgens welke de houder van een merkrecht waarop inbreuk is gemaakt, geen afdracht van door de inbreukmaker door de inbreuk genoten winst kan vorderen als de inbreukmaker 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?*

¹⁷ HvJEU 15 januari 2017, zaak C-367/15, ECLI:EU:C:2017:36, punt 22 (Kablowa) en HvJEU 13 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:791(Perfumesco), punt 48.

Ad v: Omvang van de opgaveverplichting

- 5.53 Bacardi vorderde in eerste aanleg veroordeling om opgave te doen
- door Van Caem van gegevens betreffende inbreukmakende transacties vanaf 24 februari 2003, ook van gegevens ten aanzien waarvan haar vordering in het arrest 2016 was afgewezen;
 - door DelicaSea en CSS van gegevens betreffende alle inbreukmakende transacties vanaf 24 februari 2003;
 - door VCKG van gegevens van inbreukmakende transacties vanaf januari 2013.
- 5.54 De rechtbank heeft DelicaSea bevolen opgave te doen van gegevens met betrekking tot alle Bacardi-producten waarmee DelicaSea voorbehouden handelingen heeft verricht in de EER vanaf 1 januari 2014 met Bacardi-producten a) met een T2 status of b) een T1 status, terwijl de invoer, verkoop en/of levering daarvan noodzakelijkerwijs impliceerde dat de producten in de EER in het verkeer werden gebracht en die
- of gedecodeerd waren
 - of niet door of met toestemming van Bacardi in de EER waren gebracht.
- 5.55 DelicaSea heeft hiertegen gegriefd en in een incident schorsing van de tenuitvoerlegging van onder meer dit opgavebevel gevorderd. Dit hof heeft de tenuitvoerlegging grotendeels geschorst.
- 5.56 In de andere zaken zijn deze vorderingen afgewezen. Daartegen heeft Bacardi gegriefd. In hoger beroep heeft Bacardi onder meer haar vorderingen tot het doen van opgave in zoverre gewijzigd dat zij in de zaak tegen DelicaSea opgave van gegevens vordert vanaf 1 januari 2012 en in de andere zaken opgave vordert vanaf een latere datum dan in eerste aanleg is gevorderd. Van Caem c.s. heeft in eerste aanleg en in hoger beroep de vorderingen tot het doen van opgave bestreden op dezelfde gronden als DelicaSea. Het navolgende is ook in die zaken van belang (als het hof in die zaken toekomt aan deze vordering).
- 5.57 DelicaSea stelt dat het opgavebevel veel te ruim, onevenredig en onuitvoerbaar is. De rechtbank heeft slechts één leverantie aan Cotral in 2014 en een aantal verkopen en leveranties aan Ewald Wolter in 2014 inbreukmakend geacht en op basis daarvan DelicaSea veroordeeld om opgave te doen van een groot aantal gegevens met betrekking tot al de door haar verhandelde Bacardi-producten, die voldoen aan de door de rechtbank gegeven omschrijving van inbreukmakende producten over de periode vanaf 1 januari 2014 (naar het hof begrijpt) tot de datum van het vonnis, 22 september 2021 of de betekening daarvan. Zij stelt dat een opgavebevel, naar het hof begrijpt, in ieder geval in een parallelhandelzaak, beperkt moet blijven tot specifiek door de rechter bewezen of aannemelijk geachte inbreuken en verwijst daartoe naar het arrest van Hoge Raad van 15 februari 2002 inzake Jack Daniels/Kamstra¹⁸. Bacardi heeft deze stellingen bestreden. Zij stelt dat DelicaSea bewust het risico heeft genomen dat zij opgave zou moeten doen van alle transacties waarmee zij inbreuk heeft gemaakt en dat de gevolgen daarvan voor haar rekening en risico komen.
- 5.58 In artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald:
- 1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties tijdens een*

¹⁸ HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002: AD6095.

gerechtelijke procedure wegens inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht, op gerechtvaardigd en redelijk verzoek van de eiser kunnen gelasten dat informatie over de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen of diensten die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, wordt verstrekt door de inbreukmaker
(...)

2. De in lid 1 bedoelde informatie omvat naargelang passend is:

- a) de naam en het adres van de producenten, fabrikanten, distributeurs, leveranciers en andere eerdere bezitters van de goederen of diensten, alsmede van de beoogde groot- en kleinhandelaren;
- b) inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs.

5.59 Artikel 47 TRIPs-Verdrag luidt:

De Leden kunnen bepalen dat de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid hebben, tenzij dit niet in verhouding zou staan tot de ernst van de inbreuk, om de inbreukmaker te gelasten de houder van het recht in kennis te stellen van de identiteit van derden die betrokken zijn bij de produktie en distributie van de inbreukmakende goederen of diensten en van hun distributiekkanalen.

5.60 In artikel 2.22, lid 4 van het huidige BVIE is bepaald:

De rechter kan op vordering van de merkhouders in een gerechtelijke procedure wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouders mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

5.61 In voornoemd arrest van 15 februari 2002 inzake Jack Daniels/Kamstra heeft de Hoge Raad als volgt geoordeeld over een op te leggen opgave/informatieverplichting in merkenzaken op grond van (de voorganger van het BVIE) de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW):

In de eerste plaats volgt reeds uit de tekst van beide bepalingen [Artikelen 13A, lid 4 en 13bis, lid 5, hof] dat zij betrekking hebben op door de rechter bewezen dan wel aannemelijk geachte merkinbreuken. Aan art. 13A lid 4 (thans lid 5) ligt de gedachte ten grondslag dat het de merkhouders eenvoudiger moet worden gemaakt zijn schade als gevolg van inbreuk op zijn merk vergoed te krijgen door een systeem van winstafdracht met het oog waarop aan de inbreukmaker een informatieplicht wordt opgelegd. Het bepaalde in art. 13bis lid 5 is bedoeld om de merkhouders in staat te stellen door het bekend worden van eerdere schakels (hier:) in de keten van distributie van inbreukmakende zaken de inbreuk dicht bij de bron te bestrijden.

In artikel 13bis, lid 5 BMW was bepaald dat de rechter een bevel kon opleggen aan de inbreukmaker om gegevens te verschaffen over de zaken waarmee die inbreuk is gepleegd. De Handhavingsrichtlijn dateert van hierna en met artikel 2.22, lid 4 (en lid 5) is de implementatie van artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn beoogd.

5.62 Daar de huidige tekst van artikel 2.22, lid 4 afwijkt van de tekst van artikel 13bis, lid 5 BMW en het arrest dateert van voor de inwerkingtreding van de Handhavingsrichtlijn kan dit arrest naar het oordeel van het hof niet zonder meer worden toegepast in dit geval. Anderzijds lijken ook de tekst van artikel 8 Handhavingsrichtlijn, artikel 47 TRIPs-

verdrag en artikel 2.22, lid 4 BVIE erop te wijzen dat er een verband moet bestaan tussen de inbreuk en de opgaveverplichting. Dat geldt ook voor overweging 21 van de considerans van de Handhavingsrichtlijn. De vraag rijst dan ook hoe deze bepalingen moeten worden uitgelegd.

- 5.63 Uit artikel 3 en (met name overweging 17 en 25 van) de considerans van de Handhavingsrichtlijn blijkt dat een maatregel als de onderhavige evenredig moet zijn, dat de maatregelen zodanig moeten worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het geval, dat zij zodanig worden toegepast dat het scheppen van belemmeringen voor legitiem handelsverkeer wordt vermeden en dat wordt voorzien in waarborgen tegen misbruik van deze procedures¹⁹. Voorts moet, wanneer het gaat om parallelhandel, steeds een juist evenwicht gevonden worden tussen de fundamentele belangen van de bescherming van het aan een merk verbonden recht en het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie of de EER.
- 5.64 Inbreukzaken over parallelhandel in originele merkproducten verschillen in die zin van andere inbreukzaken dat het er bij de beantwoording van de inbreukvraag niet om gaat of een gebruikt teken overeenstemt met het merk en voor welke diensten of waren dat teken wordt gebruikt (dat sprake is van dubbele identiteit is immers niet in geschil bij handel originele merkproducten), maar om de omstandigheden waaronder het product in de EER/EU is gekomen en aanwezig is, welke omstandigheden per product kunnen verschillen. Op grond van rechtspraak van het Hof van Justitie EU moet in geval van parallelimport van originele merkproducten per concreet exemplaar worden vastgesteld of er sprake is van inbreuk. Terwijl, simpel gezegd, in een 'gewone inbreukzaak' in beginsel geldt dat, als eenmaal is vastgesteld of aannemelijk geacht dat door het gebruik van een bepaald teken op één product inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van de merkhouder dat ook geldt voor alle daaraan gelijke producten, waarmee de inbreuk voor die producten ook vaststaat, is dat niet het geval bij parallelhandel. Bij de vraag hoever een opgaveverplichting mag gaan, rijst daarom de vraag of van belang is dat het al dan niet gaat om een geval van parallelhandel in originele merkproducten.
- 5.65 Het hof is voornemens de volgende vraag van uitleg aan het Hof van Justitie EU te stellen:
- 1. Moet artikel 8 van richtlijn 2004/48 aldus worden uitgelegd dat het zich in geval van ongeoorloofde parallelhandel in originele merkproducten in beginsel verzet tegen de uitleg van een nationale bepaling volgens welke uitleg de maatregel van het verschaffen van informatie niet alleen ziet op verschaffing van informatie over vaststaande of door een rechter aannemelijk geachte inbreuken, maar ook op handelingen waarvan niet vaststaat of door een rechter aannemelijk is geacht dat daardoor inbreuk is gemaakt ?*

Conclusie

- 5.66 De conclusie is dat het hof voornemens is, alvorens verder te beslissen, de in 5.28, 5.52 en 5.65 vermelde vragen van uitleg aan het Hof van Justitie EU te stellen. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld zich over dit voornemen en de vraagstelling uit te laten bij een tegelijkertijd te nemen akte. In afwachting daarvan wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

¹⁹ Vgl. ook HvJEU, 27 april 2023, zaak C-628/21, ECLI:EU:C:2023:342.

6. Beslissing

Het hof:

alvorens verder te beslissen

- verwijst de zaak naar de rol van 25 juni 2024 voor het nemen van een akte door ieder van partijen voor de in rechtsoverweging 5.66 genoemde doeleinden;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.P.J. Ruijpers en M. Bronneman en in het openbaar uitgesproken op 30 april 2024, in aanwezigheid van de griffier.

Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag