

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 2 september 2025

in de zaak met rolnummer 200.304.147/01 van

DelicaSea B.V..

gevestigd in Amsterdam,
appellante in het principaal hoger beroep,
verweerster in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. P.L. Tjiam, kantoorhoudend in Amsterdam.

tegen

Bacardi and Company Limited,

gevestigd in Vaduz, Liechtenstein,
verweerster 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,
verweerster 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 stelt het hof prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie EU (hierna: HvJEU).

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verdere verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
- 2.2 In beide zaken
- a) het tussenarrest van dit hof van 30 april 2024 (hierna: het Tussenarrest) en de daarin genoemde stukken;
 - b) de door Bacardi ingediende Akte uitlating na tussenvonnis (lees: tussenarrest) van 9 juli 2024 (hierna: Akte b);
 - c) de door DelicaSea en Van Caem c.s. ingediende Akte uitlating prejudiciële vragen van 9 juli 2024 (hierna: Akte c);
 - d) de door Bacardi ingediende Akte overlegging nadere producties, tevens houdende bewijsaanbod van 9 juli 2024, met producties 145-171;
 - e) de door DelicaSea en Van Caem c.s. ingediende Akte houdende bezwaar tegen akte met aanvullende producties zijdens Bacardi van 23 juli 2024;
 - f) de door Bacardi ingediende Akte houdende nader bewijsaanbod van 23 juli 2024;
 - g) de door Bacardi ingediende Akte houdende reactie op bezwaar van 23 juli 2024;
 - h) de door DelicaSea en Van Caem c.s. ingediende Akte houdende reactie op aktes zijdens Bacardi d.d. 23 juli 2024 van 30 juli 2024;
 - i) de door Bacardi ingediende Akte houdende reactie op bezwaar van 6 augustus 2024.
- 2.3 In het Tussenarrest heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld bij akte te reageren op het voornemen van het hof in deze gedingen prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU en op de volgende beoogde vragen van uitleg, samengevat:
1. Wanneer is voldaan aan het noodzakelijkerwijs-criterium uit het Class-arrest?
 2. Is kwade trouw vereist voor winstafdracht?
 3. Wat is de omvang van de opgaveverplichting: is deze in geval van ongeoorloofde parallelhandel in originele merkproducten beperkt tot informatie over door de rechter vastgestelde of aannemelijk geachte inbreuken?
- 2.4 In het Tussenarrest is al overwogen dat (vaststaat dat) Van Caem en DelicaSea merkinbreuk hebben gepleegd. De eerste vraag is relevant voor het antwoord op de vraag of bepaalde transacties door DelicaSea en CCS (ook) inbreuk opleveren. De vragen 2 en 3 zijn van belang voor de beoordeling van de ingestelde nevenvorderingen.

Toelaatbaarheid van de aktes van Bacardi, genoemd onder d en f

- 2.5 De door Bacardi ingediende akte sub d heeft 37 pagina's (exclusief het daarbij behorende overzicht nieuwe producties). Daarbij zijn 37 producties overgelegd, die in totaal meer dan 300 pagina's bevatten.
- 2.6 In de door Bacardi ingediende akte sub f heeft Bacardi bewijs aangeboden door het horen van een aantal met name genoemde personen als getuigen over diverse (nieuwe) verwijten aan DelicaSea en Van Caem c.s.
- 2.7 DelicaSea en Van Caem c.s. hebben bezwaar tegen deze aktes gemaakt en verzocht deze aktes te weigeren. Over de akte sub d stellen zij dat deze geweigerd moet worden omdat het een verkapte memorie is en bovendien omdat de in de akte gemaakte verwijten niet relevant zijn voor de in het Tussenarrest genoemde beoogde prejudiciële vragen. Over de akte sub f stellen zij dat dit een aanvulling dan wel uitbreiding is van de "verkapte memorie" (de akte sub d), die ook al een bewijsaanbod bevatte, en welke akte (sub f) ook weer een groot aantal verwijten aan DelicaSea en Van Caem c.s. bevat, die verpakt zijn als onderwerpen waarover de aangedragen getuigen zouden kunnen verklaren.
- 2.8 Het hof heeft partijen uitsluitend in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten over het voornemen om vragen te stellen en over de beoogde vraagstelling (hierna: het Voornemen en de Vraagstelling). Beide partijen hebben vóór en/of bij de mondelinge behandeling in hoger beroep het hof in overweging gegeven prejudiciële vragen te stellen en in haar Akte b stelt Bacardi dat zij in het kader van de rechtszekerheid en proceseconomie het voornemen van het hof om vragen van uitleg te stellen als genoemd in ro. 5.17, sub i en iv ondersteunt. In haar akte sub g stelt zij, dat als het hof meent dat het nieuwe bewijs niet relevant is voor de prejudiciële vragen, het niet nodig is dat DelicaSea en Van Caem c.s. zich in dit stadium uitlaten over het nieuwe bewijs. Volgens Bacardi hoeft dit het stellen van de prejudiciële vragen niet te vertragen en is het efficiënter de gang naar het HvJEU alvast in werking te zetten, zodat de uitleg van het HvJEU ook toegepast kan worden op het nieuwe bewijs.
- 2.9 Het hof is van oordeel dat de akte sub d, gelet op haar omvang en inhoud, als een verkapte conclusie moet worden aangemerkt. Daaraan doet de stelling van Bacardi dat de twee-conclusie-regel zich niet verzet tegen het aanvoeren van dit nieuwe bewijs en deze nieuwe argumentatie niet af. Al op grond hiervan laat het hof de akte sub d buiten beschouwing.
- 2.10 Bovendien hebben DelicaSea en Van Caem c.s. in hun aktes sub e en sub h gemotiveerd betwist dat de in de aktes sub d en sub f aan de orde gestelde nieuwe verwijten (over vermeende nieuwe inbreuken en andere gebeurtenissen in de periode van 2012 tot 2016) en de nieuwe bewijsstukken waaruit dit zou volgen, begrijpt het hof, relevant zijn voor het Voornemen en de Vraagstelling. In haar reacties hierop in haar aktes sub g en i wordt door Bacardi niet (voldoende) toegelicht waarom het in de aktes sub d en f gestelde (bewijs) relevant zou zijn voor het Voornemen en de Vraagstelling. Op het Voornemen en de Vraagstelling is Bacardi wel ingegaan in de door haar ingediende Akte b. In haar akte sub g stelt Bacardi dat het in haar akte sub d genoemde bewijs nieuwe varianten van inbreuken laat zien, althans omstandigheden waaronder die plaatsvinden en dat een en ander is meegenomen in de door haar voorgestelde herformulering van de desbetreffende prejudiciële vraag (1, begrijpt het hof). Zij geeft daarbij echter niet concreet aan welke

bewijsstukken bij haar akte sub d zodanig relevant zijn dat zij op het Voornemen of de Vraagstelling relevant van invloed zouden (kunnen) zijn. In haar Akte b verwijst Bacardi weliswaar naar vier van de bij haar akte sub d overgelegde 37 producties (in de noten 2 tot en met 5), maar steeds slechts als aanvulling op een veel groter aantal reeds eerder overgelegde producties. Kennelijk is slechts sprake van meer van hetzelfde. Dat daarvan slechts sprake is valt ook af te leiden uit de stelling van Bacardi in haar akte sub g dat de inbreuken die Bacardi in haar akte sub d heeft aangekaart voor de beantwoording van de prejudiciële vragen “minder relevant” zijn en dat zij zich nog beraadt “welke gevolgtrekkingen ten aanzien van haar vorderingen zij als gevolg van het nieuwe bewijs zal verbinden”.

Voorts stelt Bacardi dat het nieuwe bewijs duidelijk maakt dat zij te maken heeft met een sluwe wederpartij, die constructies hanteert om de waarheid te verhullen en dat dat relevant is voor de vraag of kwade trouw vereist is voor winstafdracht. Het hof ziet niet in waarom dit zo zou zijn. Wellicht zouden deze stellingen relevant kunnen zijn voor de beantwoording van de vraag of sprake is van kwade trouw (als die naar het oordeel van het HvJEU vereist zou zijn voor winstafdracht), maar niet voor de vraag of kwade trouw vereist is. Ook in de door Bacardi voorgestelde herformulering van de vragen hierover komen deze verwijten (terecht) niet terug. Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit dat het in de akte sub d gestelde en het daarbij overgelegde bewijs op zichzelf niet relevant is voor het Voornemen en de Vraagstelling.

- 2.11 Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat er geen noodzaak is Bacardi nu, nog voor het stellen van de prejudiciële vragen, in de gelegenheid te stellen haar nieuwe bewijsstukken (alsnog op een juiste wijze) over te leggen. Dit geldt te meer nu dat ertoe zou leiden dat DelicaSea en Van Caem c.s. vanwege het vereiste van hoor en wederhoor de gelegenheid zou moeten worden gegeven daarop te reageren en het hof daarover eventueel moet beslissen, alvorens de prejudiciële vragen kunnen worden gesteld. Hierdoor zou een aanzienlijke vertraging optreden, terwijl alle partijen betogen het stellen van (een deel van) de beoogde vragen wenselijk te vinden. Het hof is van oordeel dat een goede en efficiënte proceseconomie gebaat is bij het thans stellen van de prejudiciële vragen aan het HvJEU, hetgeen overigens door Bacardi wordt onderschreven.
- 2.12 Gelet op het bovenstaande zal het hof de akte sub d buiten beschouwing laten.
- 2.13 In de akte sub f worden de in de akte sub d vermelde verwijten herhaald en aangevuld en wordt opnieuw aangeboden deze te bewijzen. De akte deelt het lot van de akte sub d op de hiervoor aangegeven gronden.
- 2.14 Deze aktes, alsmede de aktes sub e, g, h en i zijn voor de beslissingen in dit arrest en voor de te stellen prejudiciële vragen niet van belang. Het hof zal daarvoor slechts de Aktes b en c in aanmerking nemen.

Uitlatingen partijen Voornemen en Vraagstelling

- 2.15 Partijen hebben zich uitgelaten over het Voornemen en de Vraagstelling in de Aktes b en c. Bacardi betoogt dat het stellen van vraag 3 niet nodig is en zij verzoekt het hof nog twee vragen over andere onderwerpen te stellen, welke vragen het hof al zelf heeft beantwoord in het Tussenarrest. Van Caem c.s. en DelicaSea betogen dat vraag 2 niet

noodzakelijk is omdat het een *acte clair* is dat het kwade trouw-vereiste uit artikel 2.21, lid 4 BVIE niet in strijd is met de Handhavingsrichtlijn en het TRIPs-verdrag. Het hof volgt partijen niet in deze betogen, waarbij het hof verwijst naar zijn overwegingen in het Tussenarrest. Voorts hebben partijen een aantal aanpassingen van de beoogde vragen voorgesteld.

- 2.16 De uitlatingen van partijen hebben het hof aanleiding gegeven tot het wijzigen van de formulering van de vragen, zoals hierna omschreven.

3. Uitgangspunten en feitelijke achtergrond in beide zaken

- 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 gedeponeerd en ingeschreven voor eind 1999:
- het Uniewoordmerk BACARDI;
 - het Benelux-woordmerk BACARDI;
 - de internationale registratie van het woordmerk MARTINI, met gelding voor onder meer de Benelux;
 - het Benelux-woordmerk DEWAR'S;
 - het Uniewoordmerk BOMBAY SAPPHIRE;
 - het Benelux-merk BOMBAY SAPPHIRE;
 - het Uniewoordmerk GREY GOOSE.
- Voorts is Bacardi houdster van de volgende Uniewoordmerken, voor de waar alcoholhoudende dranken in klasse 33:
- DEWAR'S, aangevraagd op 21 maart 2003 en ingeschreven op 29 oktober 2004;
 - MARTINI, aangevraagd op 31 oktober 2003 en ingeschreven op 4 februari 2005;

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. CSS is een Curaçaose vennootschap, waarvan N.V. Trustkantoor Curaçao bestuurder was en is. Eind 2014 is VCKG opgericht en is de concernstructuur gewijzigd. VCKG is, voor zover in deze procedure van belang, rechtsoptolger 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. In 2022 waren al de werknemers in dienst van Ever Rich International BV en VCKG Holding BV.

- 3.4 Tussen partijen staat inmiddels vast dat Van Caem als parallelhandelaar tot en met 2012 inbreuk heeft gemaakt op een of meer van de voormelde 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.
- 3.5 Tussen Bacardi en Van Caem zijn vóór deze procedure diverse procedures aanhangig geweest. Bacardi heeft één bodemzaak en diverse kortgedingen tegen Van Caem aanhangig gemaakt in de periode van 2008 tot en met 2013 bij de (voorzieningenrechter in de) rechtbank Den Haag. Daarin is Van Caem, ook in hoger beroep, herhaaldelijk bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van Bacardi in de Gemeenschap te staken en gestaakt te houden. Voorts is Van Caem bevolen diverse opgaven te doen van gegevens betreffende de inbreukmakende producten over diverse periodes vanaf 1 januari 2003 tot en met laatstelijk de datum van betekening van het kort geding vonnis van 2 oktober 2013 op 4 oktober 2013. Tenslotte is Van Caem door de rechtbank in de bodemzaak veroordeeld tot schadevergoeding ten gevolge van de inbreukmakende handelingen of, ter keuze van Bacardi, tot afdracht van met de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten winst. Van Caem heeft hoger beroep ingesteld tegen de vonnissen in de bodemzaak. In zijn eindarrest van 26 juli 2016 (hierna: het arrest 2016) heeft het hof het verbod, het opgavebevel en de veroordeling tot schadevergoeding en winstafdracht beperkt. Het hof was onder meer van oordeel dat geen winstafdracht verschuldigd was en Van Caem ook geen opgave hoefde te doen van gegevens voor het vaststellen van de winst van handel in Bacardi-producten die tot 16 juli 2015 een T2-status hadden, omdat daarna pas sprake was van kwade trouw bij Van Caem als vereist voor winstafdracht. Dat is de datum waarop het HvJEU in het arrest Top Logistics/Bacardi heeft geoordeeld dat goederen met een AGD (T2)-status in de EER in het economisch verkeer zijn gebracht en dus inbreuk maken als zij niet met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht.
- 3.6 Van Caem heeft in de periode van 15 december 2011 tot en met 3 december 2013 ter voldoening aan de (kortgeding)vonnissen diverse (waaronder herhaaldelijk aangepaste of aangevulde) opgaven gedaan. Tussen partijen staat vast dat de opgave op grond van het eindvonnis in de bodemzaak onjuist en onvolledig was en dat daardoor een dwangsom is verbeurd. Bacardi betwist de juistheid van de opgaven op grond van het kortgedingvonnis uit 2013 en vordert ter zake verbeurde dwangsommen.

4. Procedure bij de rechtbank en het hof en (de beoordeling van) de grieven

- 4.1 Bacardi heeft Van Caem c.s. en DelicaSea gedagvaard en na wijziging van eis, voor zover in beroep en voor de te stellen vragen aan het HvJEU van belang, gevorderd, samengevat,

ten aanzien van Van Caem

- ii. Van Caem te veroordelen om aan Bacardi opgave te doen van de vanaf 24 februari 2003 behaalde netto winst per inbreukmakend Bacardi-product;

ten aanzien van Van Caem en VCKG

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

ten aanzien van DelicaSea en CSS

v. DelicaSea en CSS te gebiedten de inbreuk op de merkrechten van Bacardi te staken en gestaakt te houden;

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

ten aanzien van VCKG

x. VCKG te gebiedten de inbreuk op de merkrechten van Bacardi te staken en gestaakt te houden;

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;

4.2 Bacardi heeft aan haar vorderingen, voor zover in dit kader van belang, ten grondslag gelegd dat Van Caem (ook na het eindvonnis in de bodemzaak uit 2011 en na het kortgedingvonnis uit 2012), DelicaSea (de periode 2012 tot en met 2016), CSS (in de periode 2005 tot en met 2014) en de rechtsvoorgangster van VCKG (Van Caem Klerks) inbreuk hebben gemaakt op de Bacardi-merken als bedoeld in artikel 2.20, lid 1 (thans lid 2), sub a BVIE¹ en artikel 9 lid 1, (thans lid 2) sub a van de Gemeenschapsmerken-verordening (EG) nr. 207/2009 (hierna ook: GMVo), later vervangen door de UMVo².

4.3 De rechtbank heeft *in de zaak tussen Bacardi en Van Caem* onder meer voor recht verklaard dat Van Caem inbreuk heeft gepleegd na betekening van voormeld eindvonnis uit 2011 en de opgaveverplichtingen uit dit eindvonnis en het kortgedingvonnis uit 2013 niet is nagekomen en dat zij daardoor dwangsommen heeft verbeurd van € 750.000,-- en van twee maal € 500.000,--.

4.4 De rechtbank heeft *in de zaak tussen Bacardi en DelicaSea* onder meer de vorderingen v. vi en viii toegewezen, met dien verstande dat zij de veroordeling tot winstafdracht en het

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 Uniemark (codificatie), PbEU 2017, L 154/1.

bevel opgaven daarover te doen slechts heeft toegewezen vanaf 17 juli 2015 en de overige opgaven vanaf 1 januari 2014.

- 4.5 De rechtbank heeft *in de zaken tussen Bacardi en VCKG en tussen Bacardi en CSS* de vorderingen afgewezen.
- 4.6 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. Bacardi heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en 13 incidentele grieven (hierna aangeduid als: incidentele grief of grieven Bacardi) tegen het vonnis aangevoerd.
- 4.7 Bacardi is in hoger beroep gekomen van het vonnis in de zaak tussen haar en Van Caem, voor zover de gevorderde winstafracht 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. Van Caem heeft incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het vonnis voor zover verbeurde dwangsommen vanwege niet voldoen aan de opgaveverplichting uit het kortgedingvonnis uit 2013 zijn toegewezen.
- 4.8 Daar het arrest 2016 en de arresten in de kortgedingen uit 2012 en 2013 in kracht van gewijsde zijn gegaan, gaat het hof ervan uit dat Van Caem in de periode van 2003 tot (en met) 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 winstafracht (na vermindering van eis bij memorie van grieven) vanaf 19 september 2011 en recht heeft op opgave van (gegevens over) de 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).
- 4.9 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, winstafracht en schadevergoeding wordt gevorderd heeft beperkt (vanaf 4 augustus 2015 wat betreft CSS en vanaf januari 2013 wat betreft VCKG).

Merkenrechtelijke vragen

Partijen twisten blijkens hun grieven, stellingen en verweren in de verschillende zaken in hoger beroep onder meer over de volgende merkenrechtelijke vragen:

- 1) 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 (devolutive werking);
 - d. omdat op voorraad- en prijslijsten van DelicaSea 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 logistieke 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 noodzakelijkheids-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 Jannec Monoprosopi Epe (hiera: Jannec) te Griekenland en BNK Ltd (hierna: BNK) te Sofia (Bulgarije), invoer door Loendersloot als directe vertegenwoordiger van DelicaSea en teruglevering op T2 van Ewald Wolter?
- 2) 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)?
- 3) 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)?
- 4) 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 behoeve 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)?
 - g. 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)?
- 4.10 Bij de beoordeling van de merkenrechtelijke vragen heeft het hof in het Tussenarrest het volgende voorop gesteld. Op grond van art. 9 lid 1 tot en met 3 (voorheen lid 1 en 2) UMVo, voorheen artikel 9, lid 1 en 2 GMV, en art. 2.20 lid 2 en 3 (voorheen lid 1 en 2) BVIE heeft de merkhouder het 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)³ en 25 juli 2018 (Mitsubishi/Duma)⁴. 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

³ HvJEU 16 juli 2015, zaak C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics).

⁴ HvJEU 25 juli 2018, zaak C-129/17, ECLI:EU:C:2018:594 (Mitsubishi/Duma).

om de kwaliteit ervan te verzekeren. Vergelijk HvJEU 30 november 2004. (Peak Holding)⁵. 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 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 (voorheen artikel 13 GMVo)/2.23 lid 3 BVIE genoemde gegronde redenen, tenzij deze waren voortdurend op T1 staan.

4.11 Het hof heeft in het Tussenarrest overwogen dat partijen twisten over de beantwoording van, voor zover hier van belang, de volgende merkenrechtelijke vragen van uitleg van het unitair merkenrecht:

- Hoe moet het noodzakelijkerwijs-criterium 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?
- 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?
- Moet in parallelhandelzaken de omvang van de opgaveverlichting in beginsel tot door de rechter vastgestelde of aannemelijk geachte inbreuken of anderszins beperkt worden?

4.12 Het hof heeft in het Tussenarrest een aantal grieven beoordeeld en beslist over enkele merkenrechtelijke vragen en overwogen dat zij voornemens is een aantal vragen aan het HvJEU voor te leggen.

5. Vragen van uitleg en de toelichting daarop

Vraag 1: Wanneer is voldaan aan het noodzakelijkerwijs-criterium uit het Class-

⁵ HvJEU 30 november 2004, zaak C-16/03, ECLI:EU:C:2004:759 (Peak Holding).

arrest?

- 5.1 In het Class-arrest⁶ heeft het Hof van Justitie beslist, kort gezegd, dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de 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.*
- 5.2 Het HvJEU heeft in het Class-arrest in dit verband overwogen:
- 58 Indien daarentegen het te koop aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs impliceert dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, wordt het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening aan de merkhouder toegekende uitsluitende recht geschonden, ongeacht de plaats van vestiging van degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en ongeacht hetgeen in de uiteindelijk gesloten overeenkomst wordt bedongen omtrent eventuele beperkingen van de wederverkoop of de douanestatus van de goederen. Het te koop aanbieden of verkopen vormt dan "gebruik [van het merk] in het economisch verkeer" in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening, waartegen de merkhouder zich krachtens artikel 5, lid 3, sub b, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub b, van de verordening kan verzetten.*
- 59 Het gevaar voor verhandeling in de Gemeenschap kan echter niet reeds worden geacht te bestaan enkel op grond dat de eigenaar van de goederen, degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of de koper zich bezighoudt met parallelhandel, een omstandigheid waarop in de vierde vraag, sub a en e, wordt gedoeld of toegespeeld. 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.*
- 60 Bovendien kan de merkhouder zijn verbodsrecht alleen uitoefenen tegenover de marktdeelnemer die van zijn merk voorziene, niet-communautaire goederen in de Gemeenschap in de handel brengt of hiertoe aanstalten maakt, dan wel deze goederen te koop aanbiedt of verkoopt aan een andere marktdeelnemer die ze noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel zal brengen. Hij kan zijn recht tegenover een marktdeelnemer die de goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt niet inroepen op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de Gemeenschap in de handel zou kunnen brengen (...)"*
- 5.3 In dit geval verwijt 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 Jannec, 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 blijkens hun kenmerken (zoals maten en/of teksten op de flessen) door Bacardi niet bestemd waren voor de Europese markt. Bacardi stelt dat

⁶ HvJEG 18 oktober 2005, zaak C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616. (Class).

uit overgelegde correspondentie (onder andere producties 41 tot en met 45, 109 A, 110 Bacardi in de zaak tegen 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 Jannec, waarbij andere medewerkers voor DelicaSea optraden, waarbij zij verwijst naar producties 111 tot en met 114 Bacardi in de zaak tegen DelicaSea. Voorts stelt Bacardi dat relevant is dat in dit soort transacties ook regelmatig gedecodeerde producten werden verkocht.

- 5.4 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.
- 5.5 Niet gemotiveerd betwist is dat Ewald Wolter en Jannec 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 Jannec van ten minste een aantal van de onderhavige Bacardi-producten op de hoogte was van dit voornemen.
- 5.6 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 in casu niet zo was;
 - dat zij na release geen beschikkingmacht meer over de flessen had, maar uitsluitend Ewald Wolter/Jannec;
 - 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 daarvóór 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 HvJEU over het noodzakelijkerwijs-criterium.

- 5.7 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 Jannec) 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.
- 5.8 Het HvJEU heeft in rechtsoverweging 60 van het Class-arrest overwogen dat de merkhouder *'zijn recht tegenover een marktdeelnemer die de goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt niet [kan] invoeren 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.
- 5.9 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 TI-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 HvJEU 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 HvJEU weliswaar ziet op de in vraag 4 sub e beschreven situatie dat (er een vermoeden is dat) de goederen door de koper 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.
- 5.10 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 en/of de levering zich de omstandigheden voordoen als omschreven in 5.3 en of daarbij relevant is dat de verkoper dat weet of vermoedt. Bacardi heeft in haar Akte b een groot aantal vermeende omstandigheden aangevoerd, die zij verwerkt zou willen zien in de Vraagstelling. Het hof ziet daarvoor geen aanleiding (met uitzondering van een vraag over de relevantie van de omstandigheid dat de koper een in de EU gevestigde groot- of detailhandelaar is), waarbij het hof in aanmerking neemt dat een deel van de gestelde omstandigheden (nog) niet vaststaat en andere omstandigheden te specifiek zijn voor verwerking in een prejudiciële vraag. Deze omstandigheden kunnen eventueel, zoals het hof al in het Tussenarrest heeft overwogen ten aanzien van de omstandigheid dat het (soms) gaat om nader omschreven intercompany-transacties, een rol spelen om, na beantwoording van de vragen door het HvJEU, te beoordelen of in deze zaken voldaan is aan de (eventueel door het HvJEU te geven) vereisten voor, kort gezegd, voldoening aan het noodzakelijkerwijs-criterium.
- 5.11 Het hof zal de volgende vragen van uitleg aan het Hof van Justitie EU voorleggen over artikel 5 van de Merkenrichtlijn⁷, waaraan uitvoering is gegeven in het BVIE, en artikel 9 UMVo/GMVo. Gelet op het moment van de verweten handelingen gaat het hof uit van toepasselijkheid van Merkenrichtlijn (van 22 oktober) 2008 en de GMVo van 26 februari 2009.
- 1. Moeten artikel 5, leden 1 en 3, sub b van de Merkenrichtlijn 2008 en artikel 9, leden 1 en 3, sub b Gemeenschapsmerkenverordening 2009 aldus worden uitgelegd dat de begrippen 'aanbieden' en 'in de handel brengen' in die artikelen mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen en/of leveren van oorspronkelijke merkgoederen die niet door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap (thans EER) in de handel zijn gebracht en die de douanestatus van niet-communautaire (thans niet-Unie) goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht en/of geleverd terwijl zij zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, indien de (potentiële) koper ten tijde van*

⁷ 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.

het te koop aanbieden, de verkoop en/of de levering het vaste concrete voornemen heeft die goederen in te voeren en in de handel te brengen in een lidstaat waar de merkhouders een nationaal merkrecht heeft of in de Gemeenschap (thans en hierna: EU) als de merkhouders een Gemeenschapsmerk (thans en hierna: Uniemerk) heeft en er geen concrete aanwijzingen zijn om aan te nemen dat dit voornemen niet daadwerkelijk zal worden uitgevoerd?

1a. Is voor de beantwoording van vraag 1 van belang of dit voornemen na het te koop aanbieden, de verkoop en/of de levering ook daadwerkelijk is uitgevoerd?

1b. Is voor de beantwoording van vraag 1 van belang of deze (potentiële) koper een in de EU gevestigde groot- of detailhandelaar is en/of al eerder dit soort goederen heeft ingevoerd en/of heeft verkocht in de EU?

1c. Is voor de beantwoording van voorgaande vragen van belang of degene die deze merkgoederen te koop aanbiedt en/of verkoopt en/of levert ten tijde van dat aanbieden en/of verkopen en/of leveren weet of redelijkerwijze had moeten begrijpen dat zijn (potentiële) koper het vaste concrete voornemen heeft die goederen in te voeren en in de handel te brengen in de EU?

- 5.12 Alvorens aan de volgende vragen 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 115A-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, evenals in de zaak tussen Bacardi en Van Caem, belang bestaat bij de beantwoording van de volgende vragen.

Vraag 2: Kwade trouw vereist voor winstafdracht?

- 5.13 De rechtbank heeft de gevorderde winstafdracht 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 de handel in Bacardi-producten vóór het arrest van het HvJEU inzake Top Logistics van 16 juli 2015⁸, waarbij is verwezen naar het arrest van het Benelux-Gerechtshof inzake IWC/Michel⁹.
- 5.14 In artikel 2.21, leden 1, 2, aanhef en onder a, en 4, BVIE, in de versie zoals gewijzigd op 11 december 2017 (in werking getreden op 1 maart 2019), is bepaald:
- Artikel 2.21 Schadevergoeding en andere vorderingen***
- 1. Onder dezelfde voorwaarden als in artikel 2.20, lid 2, kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het in die bepaling bedoelde gebruik lijdt.*
- 2. De rechter die de schadevergoeding vaststelt:*
- a. houdt rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de*

⁸ HvJEU 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 (Top Logistics).

⁹ Benelux-Gerechtshof 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (IWC/Michel).

onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de merkhouder door de inbreuk heeft geleden;

(...)

4. 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, 1 oktober 2013 en 1 juni 2018 waren gelijkkluidende bepalingen opgenomen, met dien verstande dat in plaats van artikel 2.20, lid 2 was vermeld 2.20 lid 1.

- 5.15 In het arrest inzake inzake IWC/Michel heeft het Benelux-Gerechtshof beslist :
Van "gebruik te kwader trouw" als bedoeld in artikel 13.A, lid 5, [van de voorganger van het BVIE, de Eenvormige Beneluxwet op de merken] BMW is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk.

(...)

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 (...)

(...)

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.

- 5.16 Daar pas in het op 16 juli 2015 gewezen Top Logistics-arrest op een vraag van dit hof is beslist dat 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 winstafdracht omdat geen sprake was van kwade trouw als uitgelegd in het IWC/Michel-arrest.
- 5.17 Bacardi heeft gegriefd tegen het oordeel dat voor toewijzing van winstafdracht kwade trouw vereist is, zoals is vermeld in artikel 2.21, lid 4 BVIE. Zij stelde dat deze Benelux-bepaling in strijd is met artikel 45, lid 2 TRIPs-verdrag¹⁰ en artikel 13, lid 2 Handhavingsrichtlijn¹¹. Voorts heeft zij gesteld dat uit het Nikolajeva-arrest¹² over de "redelijke vergoeding" wegens "inbreuk" over de periode tussen de publicatie van een merkaanvraag en de inschrijving daarvan valt af te leiden dat winstafdracht een minder vergaande sanctie is dan schadevergoeding, waarmee onverenigbaar is voor toewijzing

¹⁰ 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 I C bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) (PB 1994, L 336).

¹¹ 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).

¹² HvJEU 22 juni 2016, zaak C-280/15, ECLI:EU:C:2016:467 (Nikolajeva).

van winstafracht 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. In haar Akte b stelt Bacardi dat artikel 13, lid 2 Handhavingsrichtlijn niet relevant is en winstafracht een vorm is van schadevergoeding en het vereiste van kwade trouw in strijd is met artikel 13, lid 1 juncto artikel 2, lid 1 Handhavingsrichtlijn.

- 5.18 DelicaSea en Van Caem c.s. hebben betwist dat er reden is om het kwade trouw-vereiste bij winstafracht 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 winstafracht. Artikel 2.21 BVIE lid 4 bevat een aanvullende maatregel ten gunste van de merkhouder, die volledig losstaat van de Handhavingsrichtlijn. 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 UMVo¹³). 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 winstafracht aan de merkhouder is toegekend als doel hebben het tegengaan van moedwillige inbreuken. Een en ander aldus DelicaSea en Van Caem c.s.

- 5.19 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.

De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:

¹³ 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.

a) houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden;

(...)

en in lid 2:

De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.

- 5.20 In het Nikolajeva-arrest heeft het HvJ EU een vraag van uitleg beantwoord 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 HvJEU overwoog 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.

- 5.21 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 winstafracht 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 winstafracht, 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 winstafracht een minder vergaande maatregel is dan schadevergoeding, waarmee niet verenigbaar lijkt te zijn dat voor toewijzing van winstafracht 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 winstafracht 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.

- 5.22 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 maatregelen¹⁴.
- 5.23 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, zoals Bacardi stelt in haar Akte b, lijkt het daaraan stellen van het vereiste van kwade trouw in strijd met deze bepalingen.
- 5.24 Gelet op het bovenstaande rijst de vraag of artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn in samenhang met artikel 45 van het TRIPs-verdrag zich verzet tegen (de uitleg van) een nationale regeling als in artikel 2.21, lid 4, 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. Het hof ziet geen aanleiding de door Van Caem c.s. en DelicaSea in haar Akte c voorgestelde uitbreidingen van de Vraagstelling over te nemen omdat de vragen daardoor in feite te zeer worden beperkt, terwijl dit bovendien niet nodig is omdat de door Van Caem c.s. en DelicaSea gestelde uitleg en samenhang van de diverse artikelen al blijkt uit de toelichting op de vragen. Dat laatste geldt ook voor de door Bacardi in haar Akte b voorgestelde aanvullingen van de vraagstelling door het opnemen van artikel 2, lid 1 Handhavingsrichtlijn en een verwijzing naar de door het HvJEU gegeven uitleg van het begrip redelijke vergoeding. Het hof zal de vraag niet beperken tot uitleg van de leden 2 van de artikelen 13 Handhavingsrichtlijn en 45 TRIPs-Verdrag voor het geval (ook) lid 1 van die artikelen relevant zou zijn voor de vragen over winstafracht.
- 5.25 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 in de bodemzaak tussen Bacardi en Van Caem, verwerpt het hof deze stelling.¹⁵ Winstafdracht is ook gevorderd in de zaken tussen Bacardi enerzijds en DelicaSea, CSS en VCKG anderzijds.

¹⁴ 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.

¹⁵ Zie ook rechtsoverweging 5.11 ev. van het Tussenarrest, waarin is overwogen dat dat gezag van gewijsde niet geldt tegenover DelicaSea, CSS en VCKG.

- 5.26 Het hof zal de volgende vragen van uitleg aan het Hof van Justitie EU voorleggen:

Moet artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 van het TRIPs-Verdrag, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als in artikel 2.21, lid 4 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?

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, moet artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 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?

Vraag 3: Omvang van de opgaveverplichting

- 5.27 Bacardi vorderde in eerste aanleg veroordeling om opgave te doen
1. 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;
 2. door DelicaSea en CSS van gegevens betreffende alle inbreukmakende transacties vanaf 24 februari 2003;
 3. door VCKG van gegevens van inbreukmakende transacties vanaf januari 2013.
- 5.28 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, namelijk 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.
- 5.29 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.
- 5.30 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 (voor zover het hof in die zaken toekomt aan deze vordering).
- 5.31 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 producten¹⁶ 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/Kamstra¹⁷. Bacardi heeft deze stellingen bestreden. Zij stelt dat DelicaSea bewust het risico heeft genomen dat zij opgave zou moeten doen van alle inbreukmakende transacties, dat de gevolgen daarvan voor haar rekening en risico komen en dat DelicaSea voornoemd arrest van de Hoge Raad niet juist leest.

5.32 In artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn is bepaald:

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties tijdens een 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.

5.33 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 productie en distributie van de inbreukmakende goederen of diensten en van hun distributiekkanalen.

5.34 In artikel 2.22, lid 4 van het huidige BVIE (in werking getreden op 1 maart 2019) 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

¹⁶ In het bestreden eindvonnis van 22 september 2021 worden deze in ro. 5.110 omschreven als: Bacardi Producten (a) met een T2-status of (b) met T1-status waarvan de invoer, verkoop en/of levering noodzakelijkerwijs impliceerde dat de producten in de EER in het verkeer werden gebracht, waarvan (bij (a) en (b))

1. of de productcodes op het product zijn verwijderd

2. of die producten niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn/worden gebracht.

¹⁷ HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002: AD6095.

gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

In de versies van het BVIE, die golden vanaf 1 februari 2007, 1 oktober 2013 en 1 juni 2018 waren gelijkkluidende bepalingen opgenomen.

- 5.35 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 BMW:
- 4.2 De onderdelen 13 en 14 strekken ten betoge dat, anders dan het Hof heeft geoordeeld, de artikelen 13A lid 4 (thans: lid 5) en 13bis lid 5 BMW niet uitsluiten dat de daarin bedoelde informatie- en verantwoordingsplicht zich kan uitstrekken over de periode vóór de eerste door de merkhouders bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk op diens recht. Deze opvatting kan niet als juist worden aanvaard, zodat de onderdelen falen. In de eerste plaats volgt reeds uit de tekst van beide bepalingen 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 in de keten van distributie van inbreukmakende zaken de inbreuk dichterbij 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 na dit arrest. Met artikel 2.22, lid 4 (en lid 5) BVIE is de implementatie van artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn beoogd.
- 5.36 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. Bovendien stelt Bacardi in haar Akte b dat dit arrest geen grondslag biedt voor de stelling dat een opgave-en informatiebevel beperkt moet blijven tot specifiek door de rechter vastgestelde of aannemelijk geachte inbreuken, maar slechts de periode waarover opgave moet worden gedaan beperkt, namelijk vanaf de datum van de eerste bewezen of aannemelijk geachte inbreuk. Bacardi stelt dat zij (thans nog) slechts opgave vordert vanaf de eerste bewezen of aannemelijk geachte inbreuk. 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.
- 5.37 Uit artikel 3 en (met name overweging 17) de considerans van de Handhavingsrichtlijn blijkt dat een maatregel als de onderhavige eerlijk, billijk, doeltreffend, afschrikwekkend en 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 procedures¹⁸.

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.

- 5.38 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. Simpel gezegd geldt in een 'gewone inbreukzaak' in beginsel dat, als eenmaal is bewezen of aannemelijk geacht dat door het gebruik van een bepaald teken op één product inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van de merkhouders dat dat ook geldt voor alle daaraan gelijke producten, waarmee de inbreuk voor die producten ook vaststaat. Dit geldt echter niet bij parallelhandel in originele merkproducten. Daar moet op grond van rechtspraak van het HvJEU per concreet exemplaar worden vastgesteld of er sprake is van inbreuk, afhankelijk van omstandigheden, die in beginsel buiten het op het product aangebrachte merk gelegen zijn. Zo moet de parallelhandelaar ook per product bewijzen dat dat product door of met toestemming van de merkhouders in de EER in de handel is gebracht. 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.

- 5.39 Het hof zal de volgende vraag van uitleg aan het Hof van Justitie EU voorleggen:

Moet artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn, 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 de maatregel van het verschaffen van informatie niet alleen ziet op verschaffing van informatie over door een rechter vastgestelde of aannemelijk geachte inbreuken, maar ook op handelingen waarvan niet door een rechter is vastgesteld of aannemelijk is geacht dat daardoor inbreuk is gemaakt?

6. Omschrijving van de uitgangspunten en feiten waarop de door het HvJEU te geven uitleg moet worden toegepast

- 6.1 Het hof verwijst naar de hiervoor onder 3 en 4 vermelde uitgangspunten en feiten, waarvan in deze procedure moet worden uitgegaan,

7. De vragen van uitleg

1. Moeten artikel 5, leden 1 en 3, sub b van de Merkenrichtlijn 2008 en artikel 9, leden 1 en 3, sub b Gemeenschapsmerkenverordening 2009 aldus worden uitgelegd dat de begrippen 'aanbieden' en 'in de handel brengen' in die artikelen mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen en/of leveren van oorspronkelijke

¹⁸ Vgl. ook HvJEU, 27 april 2023, zaak C-628/21, ECLI:EU:C:2023:342.

merkgoederen die niet door of met toestemming van de merkhouder in de Gemeenschap (thans EER) in de handel zijn gebracht en die de douanestatus van niet-communautaire (thans niet-Unie) goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht en/of geleverd terwijl zij zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot, indien de (potentiële) koper ten tijde van het te koop aanbieden, de verkoop en/of de levering het vaste concrete voornemen heeft die goederen in te voeren en in de handel te brengen in een lidstaat waar de merkhouder een nationaal merkrecht heeft of in de Gemeenschap (thans en hierna: EU) als de merkhouder een Gemeenschapsmerk (thans en hierna: Uniemerkt) heeft en er geen concrete aanwijzingen zijn om aan te nemen dat dit voornemen niet daadwerkelijk zal worden uitgevoerd?

1a. Is voor de beantwoording van vraag 1 van belang of dit voornemen na het te koop aanbieden, de verkoop en/of de levering ook daadwerkelijk is uitgevoerd?

1b. Is voor de beantwoording van vraag 1 van belang of deze (potentiële) koper een in de EU gevestigde groot- of detailhandelaar is en/of al eerder dit soort goederen heeft ingevoerd en/of heeft verkocht in de EU?

1c. Is voor de beantwoording van voorgaande vragen van belang of degene die deze merkgoederen te koop aanbiedt en/of verkoopt en/of levert ten tijde van dat aanbieden en/of verkopen en/of leveren weet of redelijkerwijze had moeten begrijpen dat zijn (potentiële) koper het vaste concrete voornemen heeft die goederen in te voeren en in de handel te brengen in de EU?

2. Moet artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 van het TRIPS-Verdrag, aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling als in artikel 2.21, lid 4 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?

2a. Indien vraag 2 ontkennend wordt beantwoord, moet artikel 13 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 45 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?

3. Moet artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn, gelezen in samenhang met artikel 3 van de Handhavingsrichtlijn, 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 de maatregel van het verschaffen van informatie niet alleen ziet op verschaffing van informatie over door een rechter vastgestelde of aannemelijk geachte inbreuken, maar ook op handelingen waarvan niet door een rechter is vastgesteld of aannemelijk is geacht dat daardoor inbreuk is gemaakt?

8. Beslissing

Het hof:

- verzoekt het HvJEU over de hiervoor onder 7 geformuleerde vragen uitspraak te doen;
- houdt iedere verdere beslissing aan en schorst de gedingen tot het HvJEU naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.P.J. Ruijpers en M. Bronneman en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2025, in aanwezigheid van de griffier.


De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

02 SEP. 2025