

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 412325 / KG ZA 12-112

Vonnis in kort geding van 15 juni 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN CAEM INTERNATIONAL B.V.

gevestigd te Leiden,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: voorheen mr. R.S. Meijer te 's-Gravenhage, thans mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht,
BACARDI & COMPANY LTD.,
gevestigd te Vaduz, Liechtenstein,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht,
BACARDI INTERNATIONAL LTD.,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Van Caem (eiseres in conventie, verweerster in reconventie) en Bacardi (gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie gezamenlijk) genoemd worden.

Voor Van Caem is de zaak behandeld door mr. G. van der Wal, advocaat te Brussel, en mr. A. Bekema, advocaat te Amsterdam. Voor Bacardi is de zaak behandeld door mr. Mulder en mr. D.G. Arends, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 februari 2012, met zes producties,
- een op 17 februari 2012 ontvangen ongenummerde productie van Van Caem (verklaring),
- de akte uitlating producties van Van Caem, gedateerd 29 maart 2012, met producties 7 en 8 (een eerdere versie van deze akte is door Van Caem vervangen door een gecorrigeerde versie),
- de op 24 mei 2012 van Van Caem ontvangen aanvullende productie 9 (kostenspecificatie),
- de eis in reconventie van Bacardi, gedateerd 24 februari 2012,
- de door Bacardi in het geding gebrachte producties 1 tot en met 29,

- de reactie op opmerkingen van Van Caem alsmede overlegging aanvullende producties 30 tot en met 33 van Bacardi,
- de akte overlegging aanvullende producties 34 tot en met 37 van Bacardi,
- de kostenspecificaties van Bacardi, ontvangen op 24 mei 2012,
- de mondelinge behandeling, aanvankelijk geagendeerd voor 24 februari 2012, gehouden op 25 mei 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden pleitnoties hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 17 oktober 2008 heeft Bacardi voor de rechtbank 's-Gravenhage een zaak aanhangig gemaakt tegen Van Caem. In die zaak (met zaak-/rolnummer 325465 / HA ZA 08-3970) is op 22 december 2010 een tussenvonnis geweest. Daarin werd onder meer het volgende overwogen.

(...)

2.4. Van Caem drijft een handelsonderneming in de import en export van alcoholische dranken. Van Caem laat haar handelswaar regelmatig opslaan in douane-entrepots in Nederland, zonder dat deze de douanestatus van communautaire goederen verkrijgen in de zin van het Communautair Douanewetboek (Verordening EEG nr. 2913/92). Daartoe worden deze goederen opgeslagen onder 'TI' verband, als bedoeld in artikel 341 van Verordening EEG nr. 2454/93.

(...)

2.6. Van Caem heeft in 2008 en 2009 Bacardi producten opgeslagen bij douane expediteur Loendersloot onder TI verband. In een arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 8 december 2009 is Loendersloot veroordeeld om (samengevat) documenten over te leggen aan Bacardi waaruit de in- en uitslag blijkt van Bacardiproducten die zij voor Van Caem tussen 1 januari 2008 en 9 december 2009 onder zich hield, voorzover die goederen afkomstig waren van buiten de EER en gedurende de opslag voor Van Caem de douanestatus van communautaire goederen hebben verkregen. Accountantskantoor KPMG heeft deze informatie bestudeerd en een verslag gemaakt van haar bevindingen. Daarin schrijft zij onder meer:

Loendersloot identified 446 relevant transactions which have been taken into account during our investigation. Loendersloot performed the following procedures to obtain these relevant transactions:

(...)

5. Loendersloot filtered out all transactions related to change in the customs status for non-community goods to community goods. Taking this filter into account, a total number of 458 transactions were identified;

6. Loendersloot filtered out all transactions on or after 9 December 2009. Taking this filter into account, a total number of 446 transactions were identified;

(...)

4.3. Uitgangspunt bij de beoordeling van het beroep op uitputting door Van Caem is, dat de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept, tenzij deze er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen.

4.4. Vaststaat dat Van Caem in de Gemeenschap Bacardi producten heeft verkocht en geleverd aan Cobana Distribution Rights Ltd. Ter zitting heeft Van Caem verklaard dat zij niet weet of deze Bacardi producten door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. Bij haar stelling dat het aan Bacardi is om te bewijzen dat de Bacardi producten niet zijn uitgeput verliest Van Caem uit het oog dat zij degene is die zich op uitputting beroept en dit dient te onderbouwen (als de in 4.3. beschreven uitzondering niet van toepassing is). In het licht van de gemotiveerde stelling van Bacardi dat deze producten niet door haar of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, heeft Van Caem haar beroep op uitputting van de aan Cobana geleverde partij onvoldoende gemotiveerd. Van Caem heeft ter zitting zelfs erkend dat voor haar niet is na te gaan of deze waren door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht. De rechtbank stelt dan ook vast dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door de levering aan Cobana.

4.5. Daarnaast blijkt uit het in 2.6. geciteerde rapport van KPMG dat Van Caem in 2008 en 2009 de douanestatus van 446 zendingen Bacardi producten, die aanvankelijk bij Loendersloot als niet-communautaire goederen waren opgeslagen (T1 status), heeft laten wijzigen in communautaire goederen (AGD of T2 status). Van Caem heeft ter betwisting van het rapport van KPMG gewezen op haar verweren tegen door Bacardi overgelegde documenten betreffende Bacardi producten die bij Mevi waren opgeslagen. Dat zijn echter andere documenten dan de administratie van Loendersloot die KPMG heeft onderzocht, zodat zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet duidelijk is waarom die verweren ook gelden voor de administratie van Loendersloot. Nu verdere motivering van de betwisting van de inhoud van het rapport van KPMG ontbreekt, komt de rechtbank niet toe aan het door Van Caem aangeboden bewijs van haar stelling dat zij niet-uitgeputte Bacardi producten uitsluitend in T1 verband heeft laten opslaan in de EER. De rechtbank stelt dan ook vast dat Van Caem in 2008 en 2009 de douanestatus van 446 zendingen Bacardi producten van T1 status in T2/AGD status heeft laten wijzigen.

4.6. In tegenstelling tot hetgeen Van Caem stelt, worden door het wijzigen van de T1 status van goederen in T2/AGD status bij de douane autoriteiten die goederen, die zich reeds als non-communautaire goederen fysiek in de EER bevonden, in de EER in het verkeer gebracht. Daarmee heeft Van Caem waren voorzien van de Bacardi merken ingevoerd.

(...)

2.2. In het op 14 september 2011 tussen partijen gewezen eindvonnis wordt onder meer het volgende overwogen.

(...)

2.5 (...) Zoals reeds overwogen onder 4.9 van het tussenvonnis heeft Van Caem derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben.

2.6. Gezien hetgeen onder 4.4. en 4.6. van het tussenvonnis en 2.5. van dit vonnis is overwogen, concludeert de rechtbank dat Van Caem in 2007 inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi in de Gemeenschap door de transactie met Cobana Distribution

Rights, in de jaren 2008 en 2009 446 inbreukmakende transacties heeft verricht en daarnaast nog inbreuk heeft gemaakt door de verhandeling van gedecodeerde producten in 2006. Op grond van deze inbreuken is het door Bacardi gevorderde inbreukverbod toewijsbaar. De rechtbank stelt de termijn waarop het verbod ingaat op twee weken, daar Van Caem binnen die termijn redelijkerwijs het verbod moet kunnen naleven.

(...)

2.11. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuken en het recht op schadevergoeding danwel winstafdracht, is de vordering tot het doen van opgave van leveranciers, aantallen ingekochte en/of door leveranciers geleverde inbreukmakende Bacardi producten, inkooprijzen, leverdata, voorraad, afnemers, aan afnemers geleverde aantallen, verkoopprijzen, netto winst en winstberekening eveneens toewijsbaar. De opgave betreft uitsluitend inbreukmakende Bacardi producten, waaronder de rechtbank verstaat alle in de Gemeenschap door Van Caem ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Van Caem) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan (i) de productcodes op het product zijn verwijderd of waarvan (ii) door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend T1 status hebben gehad en derhalve bij voortdurend uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap (hierna tezamen te noemen: 'Inbreukmakende Bacardi Producten').

2.3. De uitvoerbaar bij voorraad verklaarde beslissing van het eindvonnis luidt onder meer als volgt.

De rechtbank

(...)

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, mr. N.W. Mulder, een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door deze accountant gecertificeerde kopieën van alle relevante

onderliggende documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken) van:

- a. de leverancier(s) bij wie Van Caem vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft ingekocht, onder vermelding van datum, volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s);
- b. de aan Van Caem vanaf 1 januari 2003 geleverde aantallen, prijzen en leverdata van Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per leverancier en tijdstip, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
- 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, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;
- d. de namen van alle afnemers aan wie Van Caem vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft geleverd, onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s), zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummers van de opslagloodsen en/of tussenpersonen waarvandaan de Inbreukmakende Bacardi Producten aan de afnemers zijn geleverd;
- e. de aan de onder d. genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van de Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;
- 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, afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;
- g. de netto winst die gedaagde per vanaf 1 januari 2003 verkocht Inbreukmakend Bacardi Product heeft gemaakt en de exacte wijze waarop die winst is berekend;

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,-;

2.4. Van Caem heeft van dit vonnis hoger beroep ingesteld. Het vonnis is op 19 september 2011 aan Van Caem betekend, zodat uiterlijk 19 december 2011 de daarin onder 3.7 bevolen opgave diende te worden gedaan.

2.5. Op 15 december 2011 ontving de raadsman van Bacardi een opgave van Van Caem. Diezelfde dag heeft Bacardi Van Caem laten weten dat de opgave wat haar betreft onvolledig was en dat die opgave niet beperkt mocht worden tot *“Bacardi-producten die door of op verzoek van Van Caem in het vrije verkeer van de gemeenschap waren gebracht en waarbij de verkoop ook daadwerkelijk in de Gemeenschap had plaatsgevonden.”*

2.6. Na overleg met Bacardi heeft Van Caem op 23 december 2011 een nieuwe, vervangende opgave aan Bacardi gestuurd.

2.7. Op 17 januari 2012 heeft Bacardi een aanzegging ter zake van verbeurde dwangsommen ten bedrage van €145.000 en een bevel tot betaling doen betekenen aan Van Caem. Nadat de dagvaarding in de onderhavige procedure aan Bacardi was betekend heeft Bacardi een nadere aanzegging gedaan van de verbeurte van de (maximale) dwangsom van €500.000.

3. Het geschil in conventie en in reconventie

3.1. Van Caem vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover de wet het toelaat uitvoerbaar bij voorraad, Bacardi verbiedt verdere executiemaatregelen te nemen op grond van de vonnissen van 22 december 2010 en 14 september 2011, op straffe van een dwangsom, alsmede eventuele door Van Caem verbeurde dwangsommen opheft of vermindert, met veroordeling van Bacardi in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan deze vorderingen legt zij de navolgende, zakelijk weergegeven stellingen ten grondslag.

3.2.1. Van Caem heeft, voor zover dit mogelijk was, aan de veroordeling voldaan. Van Caem heeft alle in de veroordeling bepaalde documenten die zij in haar bezit heeft overgelegd. Van Caem kan dus niet verder aan de veroordeling voldoen dan zij nu heeft gedaan. Zij heeft aldus geen dwangsommen verbeurd. Door niettemin dwangsommen te executeren die niet zijn verbeurd, althans die op de voet van artikel 611d Rv zullen moeten worden opgeheven wegens onmogelijkheid aan de veroordeling te voldoen, maakt Bacardi misbruik van haar executiebevoegdheid en handelt zij onrechtmatig.

3.2.2. Voor zover bepaalde documenten nog ontbreken of de opgave niet geheel volledig is, is het ontbrekende bovendien van zo geringe betekenis dat een redelijke uitleg van het vonnis met zich meebrengt dat een substantieel lager bedrag aan dwangsommen is verbeurd dan door Bacardi is gevorderd.

3.2.3. Bacardi heeft geen belang bij tenuitvoerlegging omdat zij alle relevante documenten heeft ontvangen. Datgene wat volgens Bacardi nu nog ontbreekt is niet aanwezig dan wel bevat geen informatie waarover Bacardi al niet beschikt. Invordering van de dwangsommen tot het aangezegde bedrag wegens deze geringe overtreding is disproportioneel en Bacardi maakt ook om die reden misbruik van executiebevoegdheid.

3.2.4. Executie van de dwangsommen doet aan de zijde van Van Caem een noodtoestand ontstaan omdat beslag op haar bankrekeningen kan leiden tot haar faillissement.

3.2.5. Bacardi maakt aanspraak op de dwangsommen met geen ander doel dan Van Caem te schaden. Zij wil Van Caem elimineren voordat in hoger beroep komt vast te staan dat zij in eerste aanleg ten onrechte in het gelijk is gesteld.

3.3. Bacardi vordert in reconventie – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de dwangsom als opgelegd in punt 3.8. van het vonnis van 14 september 2011 verhoogt, Van Caem veroordeelt (aanvullende) opgave te doen van gegevens met betrekking tot inbreukmakende handelingen in de periode vanaf 3 oktober 2011, op straffe van een dwangsom, alsmede bepaalt dat de tussen partijen aanhangige appelprocedure geldt als eis in de hoofdzaak, met veroordeling van Bacardi in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.4. Bacardi legt aan deze vorderingen ten grondslag dat Van Caem nog altijd geen volledige en juiste opgave heeft gedaan en dat de opgelegde maximale dwangsom van €500.000 kennelijk ontoereikend is om Van Caem daartoe aan te zetten.

3.5. Voorts stelt Bacardi dat Van Caem haar inbreukmakende handelingen na betekening van het vonnis heeft voortgezet. Bacardi heeft daarom naar zij stelt recht en spoedeisend belang bij opgave zoals in het vonnis onder 3.7 vermeld voor de periode vanaf 3 oktober 2011.

3.6. Bacardi meent dat, gezien het in de bodemzaak ingestelde hoger beroep, geen termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv behoeft te worden bepaald.

3.7. Partijen voeren over en weer verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Het spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningen volgt uit de dreigende executie van de dwangsommen en de noodtoestand die daardoor volgens Van Caem zou ontstaan.

4.2. De vraag óf een opgelegde dwangsom is verbeurd, is een vraag van beoordeling of de veroordeelde aan de desbetreffende veroordeling (in wezen) heeft voldaan. De executierechter heeft niet tot taak de door de dwangsomrechter besliste rechtsverhouding zelfstandig opnieuw te beoordelen, maar moet de ter uitvoering van het veroordelend vonnis verrichte handelingen toetsen aan de inhoud van de veroordeling, zoals die door uitleg moet worden vastgesteld. Bij die uitleg moeten doel en strekking van de veroordeling tot richtsnoer worden genomen, aldus dat de veroordeling niet verder strekt dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel. De rechter kan bij zijn uitleg van de veroordeling maatstaven van redelijkheid en billijkheid hanteren. Dit brengt mee dat van de executierechter kan worden verlangd dat deze onderzoekt of een verzuim van de veroordeelde zo ernstig is dat daarmee de dwangsommen zijn verbeurd.

4.3. In een executiegeschil kan uitleg van de veroordeling aan de orde zijn, maar niet wijziging van die veroordeling. Wijziging is ingevolge artikel 611d Rv voorbehouden aan de rechter die de dwangsom heeft opgelegd. Het artikel beperkt de wijzigingsmogelijkheid tot gevallen van “blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen” (vergelijk het in de conclusie van de advocaat-generaal bij H.R. 13 april 2012, LJN BV8218 onder 2.3 e.v. gegeven overzicht van de jurisprudentie).

4.4. De aan Van Caem opgelegde veroordeling tot het doen van opgave heeft tot doel Bacardi inzicht te geven in de aard en omvang van de inbreuk op haar merkrechten en haar daarmee in staat te stellen desgewenst (rechts)maatregelen te treffen tegen andere inbreukmakers en derden die bij de inbreuk door Van Caem betrokken zijn (geweest). De opgave ziet voorts op de door Van Caem door de inbreuk gemaakte winst. De opgave dient

een volledig overzicht te geven van de onder 3.7. van het vonnis van 14 september 2011 bedoelde gegevens met betrekking tot de verhandeling door Van Caem van “Inbreukmakende Bacardi Producten”. Gelet op overweging 4.5 van het vonnis van 22 december 2010 en overweging 2.11. van het vonnis van 14 september 2011 dient de opgave te omvatten goederen waarvan de T1-status op enig moment is gewijzigd in AGD/T2-status en waarvan niet kan worden aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.

4.5. Volgens Van Caem heeft zij in haar aanvullende opgave van 23 december 2011 alle gegevens verschaft met betrekking tot Bacardi-producten waarvan de T1-status was gewijzigd in AGD-status, zelfs indien die producten buiten de EER in de handel waren gebracht.

4.6. Bacardi heeft echter producties overgelegd (in het bijzonder producties 11 tot en met 26) waaruit volgens Bacardi volgt dat Van Caem de betreffende transacties ten onrechte buiten de opgave heeft gehouden. Het betreft telkens transacties die behoren tot de hiervoor vermelde, door KPMG aan de hand van de administratie van Loendersloot geverifieerde 446 partijen Bacardi producten waarvan Van Caem de T1-status in T2/AGD status heeft laten wijzigen. De door Bacardi overgelegde producties zien vrijwel alle op verkopen binnen de EER.

4.7. In haar akte stelt Van Caem dat zij de betreffende transacties niet heeft hoeven opnemen in haar opgave, dit omdat de verkochte producten altijd de T2-status gehad zouden hebben of door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zouden zijn gebracht. Zij verwijst in dat verband naar door haar geanonimiseerde verklaringen van haar leveranciers. In het op verzoek van Van Caem door een accountant opgestelde Assurance-rapport van 23 december 2011 wordt vermeld dat het zou gaan om transacties die tezamen een nettowinst van €298.676 vertegenwoordigen. De accountant merkt op dat de juistheid hiervan niet gecontroleerd kon worden omdat bewijsstukken ter zake niet beschikbaar waren.

4.8. Het standpunt van Van Caem kan voorshands niet worden aanvaard. De stelling van Van Caem dat het hier zou betreffen transacties met betrekking tot producten die altijd de T2-status hebben gehad is in tegenspraak met de door Bacardi gestelde bevindingen van KPMG, die de uit de producties van Bacardi blijkende transacties aanwijst als transacties waarvan Van Caem de T1-status in T2/AGD status heeft laten wijzigen. Van Caem bestrijdt niet dat de betreffende transacties deel uitmaken van de door KPMG geconstateerde transacties. Voort blijkt uit niets dat deze constatering onjuist zouden zijn. Deze transacties heeft Van Caem dus alleen dan uit de opgave kunnen weggelaten voor zover Van Caem kan aantonen dat de betreffende producten door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht.

4.9. Naar voorlopig oordeel zijn de door Van Caem overgelegde geanonimiseerde verklaringen onvoldoende om aan te tonen dat de betreffende goederen merkenrechtelijk uitgeput zijn. De verklaringen zijn anoniem en, mede daardoor, in veel gevallen niet in verband te brengen met de door Bacardi genoemde transacties. Ook de betrouwbaarheid van de verklaringen kan aldus niet worden getoetst. Niet uitgesloten is dat in het kader van een bodemprocedure naar aanleiding van dit executiegeschil nader bewijs ter zake kan worden

bijgebracht, maar vooralsnog ziet de voorzieningenrechter onvoldoende reden om aan te nemen dat de betreffende goederen terecht buiten de opgave zijn gehouden.

4.10. Van Caem heeft met verwijzing naar HvJEG 8 april 2003, C-244/00 (Van Doren / Lifestyle), aangevoerd dat niet zij, maar Bacardi met het bewijs zou moeten worden belast dat zij de betreffende producten buiten de EER op de markt heeft gebracht omdat er een reëel gevaar bestaat dat Bacardi door middel van haar distributiestelsel nationale markten afschermt. Ook hierin kan Van Caem niet worden gevolgd. In het tussenvonnis van 22 december 2010 is kennelijk aangenomen dat deze in het arrest van het Hof van Justitie genoemde uitzondering zich niet voordoet en dat de bewijslast van de uitputting daarom op Van Caem rust. Daarop voortbouwend gaat ook het vonnis van 14 september 2011 er van uit dat de bewijslast bij Van Caem ligt. Deze beslissing kan niet in het kader van dit executiegeschil worden gewijzigd.

4.11. Op grond van wat hiervoor is overwogen concludeert de voorzieningenrechter dat niet kan worden gezegd dat Van Caem de onder 3.7. van het vonnis van 14 september 2011 uitgesproken veroordeling tot het doen van opgave volledig en correct heeft nageleefd. De voorzieningenrechter is het met Bacardi eens dat de hierboven besproken tekortkomingen van de opgave niet onvolkomenheden van ondergeschikte aard betreffen. Het gaat immers om aanzienlijke hoeveelheden producten en om een niet te verwaarlozen deel van de nettowinst van Van Caem. De tekortkomingen moeten Van Caem bovendien worden aangerekend, nu Van Caem naar voorlopig oordeel heeft moeten begrijpen dat de opgave ook de hierboven besproken gegevens had moeten bevatten en zij, naar de voorzieningenrechter begrijpt, ook over deze gegevens beschikt. De voorzieningenrechter ziet dan ook geen aanleiding de dwangsommen op te heffen of te matigen. De onder 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 vermelde stellingen van Van Caem stuiten hierop af.

4.12. Voor schorsing van de tenuitvoerlegging kan voorts aanleiding bestaan indien moet worden geoordeeld dat de executant – mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad – geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal onder meer het geval kunnen zijn indien de tenuitvoerlegging op grond van na het vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

4.13. Nu als uitgangspunt geldt dat Bacardi voorshands terecht aanspraak maakt op verbeurde dwangsommen, kan een mogelijk faillissement waartoe invordering van de dwangsommen zou kunnen leiden echter geen reden zijn de executie te schorsen of de dwangsommen te matigen. Evenmin is er voorshands reden aan te nemen dat het er Bacardi slechts om te doen is Van Caem in financiële problemen te brengen.

4.14. Op grond van bovenstaande overwegingen zullen de vorderingen van Van Caem worden afgewezen.

4.15. Van Caem zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. Bacardi maakt aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv. Zij heeft tijdig een gespecificeerde kostenopgave in het geding gebracht, sluitend op een totaalbedrag van circa €49.000, en onweersproken

aangegeven dat 90% van haar kosten moet worden toegerekend aan de procedure in conventie.

4.16. Van Caem heeft bezwaar gemaakt tegen de – volgens haar onredelijke – hoogte van de kosten en het feit dat er ook kosten zijn opgevoerd die niet aan dit executiegeschil mogen worden toegerekend, omdat ze zijn gemaakt vóór betekening van de dagvaarding in onderhavige zaak, dan wel in het kader van een ander procedure. In het licht van deze gemotiveerde betwisting van de proceskostenspecificatie ziet de voorzieningenrechter aanleiding voor de begroting van de kosten van Bacardi de Indicatie tarieven in IE-zaken toe te passen. Gezien het omvangrijke feitenonderzoek aan de zijde van Bacardi, is het kort geding als niet eenvoudig aan te merken. De kosten in conventie aan de zijde van Bacardi zullen daarom worden begroot op €13.500 (90% van het indicatie tarief van €15.000) aan salaris advocaat, te vermeerderen met €575 aan griffierecht, derhalve in totaal op €14.075.

In reconventie

4.17. Bacardi heeft ter onderbouwing van haar stelling dat Van Caem zich niet heeft gehouden aan het in het vonnis van 14 september 2011 onder 3.5 opgelegde inbreukverbod verwezen naar een prijs-/voorraadlijst van Van Caem van oktober 2011 en een prijs-/voorraadlijst van april 2012. Van Caem heeft ter zitting erkend dat op deze laatste lijst producten worden aangeboden met gebruikmaking van de in 3.5 van het vonnis bedoelde Bacardi merken en dat die producten niet door of met toestemming van Bacardi binnen de EER in het verkeer zijn gebracht (zoals bijvoorbeeld Bacardi Coco USHW en Bacardi Oro 0,75 liter). Eveneens heeft Van Caem bevestigd dat, zoals Bacardi ter zitting heeft gesteld, deze lijsten zijn verspreid onder klanten van Van Caem in de EER. Niettemin handelt Van Caem naar zij meent niet in strijd met het opgelegde verbod omdat het zou gaan om producten die niet daadwerkelijk op voorraad zijn dan wel die onder T1-verband worden verhandeld. Dit laatste blijkt niet uit de lijst, maar wordt volgens Van Caem meegedeeld wanneer de klant de producten wil kopen.

4.18. Vooral nog moet dit standpunt van Van Caem worden verworpen. Dat de producten mogelijk niet op voorraad zijn, doet er niet aan af dat zij te koop worden aangeboden in de zin van het in het vonnis onder 3.5 vermelde verbod, waarin dit begrip dezelfde betekenis heeft als in artikel 9 lid 2 sub b GMVo¹ en artikel 2.20 lid 2 sub 2 BVIE². Daargelaten of, zoals Van Caem afleidt uit HvJEG 18 oktober 2005 (Class International) een aanbod van producten onder T1-verband niet door deze bepalingen zou worden bestreken, blijkt voorts uit niets dat het aanbod tot dergelijke goederen beperkt is en dat de producten niet alsnog in de EER worden ingevoerd. De inbreuken in het verleden maken het integendeel vooral nog aannemelijk dat de producten binnen de EER worden afgezet.

4.19. Gezien het voorgaande moet voorshands worden aangenomen dat Van Caem haar inbreukmakende handelen heeft voortgezet, ook na betekening van het vonnis waarin haar dat is verboden. Onder deze omstandigheden is de gevorderde opgave voor de periode vanaf 3 oktober 2011 toewijsbaar voor zover deze nodig is ter voorkoming van verdere inbreuken op de merkrechten van Bacardi. Voor het overige is spoedeisend belang bij de gevorderde

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

opgave niet in te zien. De opgaveverplichting wordt ter voorkoming van verdere executiegeschillen beperkt als in dictum aangegeven, de termijn voor opgave wordt ruimer gesteld en de dwangsom wordt gematigd.

4.20. De voorzieningenrechter ziet echter onvoldoende aanleiding voor verhoging van de in het vonnis van 14 september 2011 onder 3.8 opgelegde dwangsom al omdat in een executie bodemgeschil geoordeeld zou kunnen worden dat een wanverhouding zou ontstaan tussen de dwangsom en de prestatie waarop Bacardi aanspraak kan maken. Deze vordering wordt derhalve afgewezen.

4.21. Van Caem moet worden aangemerkt als de in reconventie voornamelijk in het ongelijk gestelde partij en wordt daarom veroordeeld in de proceskosten van de reconventie. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, moeten deze worden gesteld op €1.500.

4.22. Voor zover het aanhangige hoger beroep van de bodemzaak (nog) niet ziet op inbreuken die zich hebben voorgedaan na het vonnis in eerste aanleg, wordt een termijn bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Van Caem in de proceskosten, aan de zijde van Bacardi tot op heden begroot op €14.075,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. veroordeelt Van Caem om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bacardi een schriftelijke opgave te doen, die door een registeraccountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd, welke opgave ter staving van de inhoud is vergezeld van bewijsstukken, van:

- de leveranciers bij wie Van Caem vanaf 31 oktober 2011 tot en met de dag van betekening van dit vonnis Inbreukmakende Bacardi Producten als bedoeld in het vonnis van 14 september 2011 heeft ingekocht, onder vermelding van adressen, aantallen per product en leverdata, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende facturen;
- de afnemers aan wie Van Caem vanaf 31 oktober 2011 tot en met de dag van betekening van dit vonnis Inbreukmakende Bacardi Producten als bedoeld in het vonnis van 14 september 2011 heeft geleverd, onder vermelding van adressen, aantallen per product en leverdata, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende facturen,

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;

5.5. veroordeelt Van Caem in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Bacardi tot op heden begroot op €1.500;

5.6. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af;

5.8. stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2012 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.