

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 325464 / HA ZA 08-3969

Vonnis van 21 september 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
gevestigd te Liechtenstein en kantoorhoudend te Nassau, Bahamas,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
BACARDI INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
eiseressen,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
X BEHEER B.V.,
gevestigd te Hilversum,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
D.F. HANDELSMAATSCHAPPIJ EUROPE B.V.,
gevestigd te Hilversum,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ENTYS EUROPE B.V.,
gevestigd te Hilversum,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PARKER & HARTFEET INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Hilversum,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THREETEQ VENTURE CAPITAL B.V.,
gevestigd te Hilversum,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DUTCH COMMODITY TRADING (D.C.T.) B.V.,
gevestigd te Hilversum,
7. **KONSTANDINOS X**,
wonende te Hilversum,
gedaagden,
advocaat mr. M. Tsoutsanis te Leiden.

Partijen zullen hierna Bacardi en Entys c.s. genoemd worden, eiseressen afzonderlijk tevens (ook in het petikum) Baco en Bil, gedaagden afzonderlijk tevens (ook in het petikum) X Beheer, DF, Entys, PHI, TVC, DCT en X.

De zaak is voor Bacardi inhoudelijk behandeld door mrs. N.W. Mulder, R.E. van Schaik en L. Kroon, advocaten te Amsterdam, voor Entys c.s. door haar advocaat.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding mede houdende provisionele voorziening ex art. 223 Rv van 17 oktober 2008;
- de akte indiening producties zijdens Bacardi van 3 december 2008 (prods. 1 t/m 10);
- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van antwoord in het incident houdende provisionele voorzieningen van 25 februari 2009 (prods. 1 t/m 10);
- het tussenvonnis van 11 maart 2009 waarin een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van partijen en de daarin genoemde stukken (akte overlegging producties tevens akte wijziging van eis (prods. 1 t/m 47), akte houdende gecorrigeerde versie conclusie van antwoord, akte bezwaar tegen wijziging van eis (prod. 13) en brieven met prod. 48 (kostenspecificatie) en een schriftelijke toelichting als verzocht in het comparitie-inlichtingenformulier zijdens Bacardi, met prods. 49 en 50, alsmede een reactie op verzochte inlichtingen van Entys c.s. met prods. 14 t/m 18 en prod. 19 (vertaling van prods. 15 en 16);
- de akte van Entys c.s. van 23 september 2009 (prods. 1 t/m 9);
- de akte toelichting kostenspecificatie zijdens Bacardi van 23 september 2009;
- de antwoordakte van Bacardi, tevens overlegging stukken op verzoek van de rechtbank van Bacardi van 21 oktober 2009 (prods. 51 t/m 54);
- de akte van Entys c.s. van 2 december 2009.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Baco en Bil maken onderdeel uit van het Bacardi-Martini concern, naar zeggen van Bacardi het grootste niet-beursgenoteerde drankenconcern ter wereld.

2.2. Baco heeft wereldwijd verscheidene woord- en gecombineerde woord/beeldmerken geregistreerd, waarvan het teken BACARDI hoofdbestanddeel of onderdeel vormt, onder meer voor alcoholhoudende dranken. In deze procedure beroept Bacardi zich onder meer op de volgende merkschrijvingen:

- het Gemeenschapswoordmerk BACARDI, op 25 mei 1998 na depot van 1 april 1996 onder nr. 123240 ingeschreven voor onder meer rum in klasse 33;

- het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bacardi' in a cursive, stylized script. The signature is slanted upwards from left to right.

op 3 december 2002 na depot van 6 september 2001 onder nr. 2367589 ingeschreven voor onder meer rum in klasse 33;

- het Beneluxwoordmerk BACARDI, op 1 augustus 1973 na depot van 6 oktober 1971 met een beroep op voorgebruik sinds 1933 onder nr. 64893 ingeschreven voor onder meer rum in klasse 33;

- het Beneluxbeeldmerk:



op 1 januari 1993 na depot van 10 juli 1992 onder nr. 516343 ingeschreven voor *boissons alcooliques contenant du rhum* in klasse 33.

2.3. Bil is als licentiehoudster onder de betreffende op naam van Baco geregistreerde merken bevoegd om van deze merken gebruik te maken in het kader van haar productie en verkoop van dranken.

2.4. Bacardi brengt op haar producten productcodes aan. Dat doet zij zowel op de flessen zelf als op de doosverpakkingen van deze flessen en de pallets waarop deze worden vervoerd, teneinde deze te kunnen traceren in het geval van een product *recall*. Zij is daartoe ook gehouden op grond van Europese voedselveiligheidswetgeving.

2.5. In 2005 heeft Bacardi in de EU flessen BACARDI 151 aangetroffen met op de flessen een gedrukte Amerikaanse overheidswaarschuwing en Bacardi heeft aan de hand van de op de flessen aangetroffen productcodes kunnen afleiden dat de betrokken flessen door haar bestemd waren voor eerste verhandeling buiten de Europese Economische Ruimte (EER), te weten in de Verenigde Staten.

2.6. De betreffende flessen uit een partij van 76 dozen BACARDI rum waren op de Spaanse markt gebracht door de Spaanse vennootschap Miquel Aquilar S.L. (hierna ook: Aquilar), die deze op 23 maart 2005 had gekocht en geleverd had gekregen van Entys (h.o.d.n. DCT stock X). Entys heeft de betreffende partij BACARDI 151 gekocht en geleverd gekregen van de geautoriseerde Duitse BACARDI distributeur Horst Lehmann Getränke GmbH uit Potsdam (hierna: Lehmann) op 15 maart 2005. Lehmann heeft de betreffende partij gekocht en geleverd gekregen van een Amerikaanse leverancier CWTWS uit New Orleans. Uit een fax van 17 maart 2005 blijkt dat Entys op die datum als eigenaar van de betreffende partij dozen BACARDI 151 staat aangemerkt en dat de fiscaal/accijnsrechtelijke

status op dat moment “AGP” was, hetgeen staat voor Accijnsgoederenplaats, een fiscaal/accijnsrechtelijke schorsingsregeling. Lehmann heeft de betreffende partij onder verband van een zogenoemd administratief geleidedocument (AGD) aan de accijnsgoederenplaats (AGP) van Mewi International Expeditiebedrijf B.V. (hierna: Mewi) in Rotterdam doorgeleverd ten behoeve van Entys. Entys maakt voor opslag van door haar verhandelde producten gebruik van opslagruimte van Mewi. Entys heeft deze partij aan de AGP van Aquilar geleverd en Aquilar heeft uiteindelijk de verschuldigde accijns ook voldaan toen zij de betreffende waar in de EU op de markt bracht. Bij verstekvonnis van 11 februari 2005 was Lehmann op vordering van Baco veroordeeld tot staking van het in het economisch verkeer brengen van met bepaalde BACARDI merken getooide flessen, wanneer deze niet met toestemming van Baco in één van de lidstaten van de EU of de EER in de handel zijn gebracht. Ook is Lehmann in dit vonnis veroordeeld tot het verstrekken van opgaven met betrekking tot deze merkinbreuk, alsmede tot schadevergoeding aan Baco.

2.7. Met verloop van de Rotterdamse voorzieningenrechter heeft Bacardi op 21 november 2006 conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op bij Mewi aanwezige BACARDI producten¹. Daaronder waren ook 270 dozen flessen die toebehoorde aan Entys (250 dozen BACARDI CARTA BLANCA en 20 dozen BACARDI LEMON), naar zeggen van X bestemd voor Albanië (de douanetechnische status van de betreffende goederen was ook: T1, hetgeen staat voor: niet communautaire goederen). Deze partijen zijn vervolgens op verzoek van X door Bacardi vrijgegeven.

2.8. Bij brief van 28 juli 2008 heeft Bacardi Entys c.s. gesommeerd merkinbreuk op BACARDI merken te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen. Dat heeft Entys c.s. niet gedaan.

2.9. Op 19 september 2008 heeft Bacardi op verloop van de Amsterdamse voorzieningenrechter conservatoir bewijsbeslag doen leggen op de zich bij Entys c.s. bevindende schriftelijke en digitale bescheiden waaruit naar de stelling van Bacardi de omvang van de gestelde inbreuk blijkt.

2.10. Vanwege een op grond van een nevenvordering verschaft opgavebevel bij voornoemd vonnis van 19 november 2008 van de Rotterdamse rechtbank in een zaak tussen Bacardi en Mewi is aan Bacardi een groot aantal gegevens verschaft waaruit blijkt dat Entys op substantiële schaal BACARDI producten met douanestatus T1 parallelimporteert. Blijkens prods. 11 t/m 47 van Bacardi gaat het daarbij om partijen rum onder de aanduidingen BACARDI CARTA BLANCA / SUPERIOR, BACARDI SELECT, BACARDI BLACK, BACARDI LEMON, BACARDI GOLD/ CARTA D'ORO en BACARDI LIMON.

3. Het geschil

3.1. Bacardi vordert – samengevat en na wijziging van eis, waartegen Entys c.s. zich heeft verzet:

¹ Rb Rotterdam 19 november 2008, LJN: BG5698.

provisieel

- I a) een merkinbreukverbod en een verhandelingsverbod van producten waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd;
b) een verbod tot onrechtmatig handelen in de vorm van het verhandelen van producten met door Bacardi ingeroepen merken en waarvan productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen;

incidenteel

- II een accountantsgecontroleerde en gecertificeerde opgave van
a) leveranciers, b) geleverde aantallen, prijzen, leverdata, c) voorraad, d) onderweg zijnde voorraad, e) afnemers, f) de aan deze afnemers geleverde aantallen, g) bestelhoeveelheden die nog niet zijn uitgeleverd, h) totale aantal BACARDI producten die vanaf 23 maart 2005 zijn geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad gehouden, i) de daarmee behaalde winst, en j) van vanaf 1 december 2006 geïmporteerde, verkochte, aangeboden en in voorraad gehouden BACARDI producten die vanuit een locatie buiten de EER met de status niet-communautair (T1 of onder de douaneregeling “douane-entrepot” bij (derden ten behoeve van) gedaagden zijn opgeslagen geweest en vervolgens zijn vrijgemaakt (aangegeven voor het vrije verkeer en derhalve in de EER zijn ingevoerd), alles op verbeurte van dwangsommen;

incidenteel voorts:

- III een inzagebevel in hetgeen middels bewijsbeslag bij de gerechtelijk bewaarder berust (te weten “in alle bescheiden van gedaagden voor zover deze betrekking hebben op de verhandeling van producten voorzien van de door Bacardi ingeroepen merken die niet door Bacardi met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht of waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd door middel van afgifte van de gedetailleerde beschrijving en alle kopieën van deze bescheiden die zich bevinden bij” (de gerechtelijke bewaarder), hetgeen niet op straffe van verbeurte van dwangsommen wordt gevorderd;

in de hoofdzaak

- IV een met het provisieel gevorderde corresponderend a) merkinbreukverbod en verhandelingsverbod en b) een dito verbod tot onrechtmatig handelen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen;

V *voorwaardelijk*, indien en voor zover dit niet incidenteel wordt toegewezen: een met het incidenteel gevorderde corresponderend accountantsgecontroleerd en gecertificeerd opgavebevel a) t/m j), alles op straffe van verbeurte van dwangsommen;

VI *voorwaardelijk*, indien en voor zover dit niet incidenteel wordt toegewezen: een met het incidenteel gevorderde corresponderend inzagebevel in het bewijsbeslag, niet op straffe van verbeurte van dwangsommen;

VII een overdrachtsbevel van voorraden op straffe van verbeurte van dwangsommen;

VIII een verklaring voor recht dat gedaagden de bewijsbeslagkosten vermeerderd met rente verschuldigd zijn aan Bacardi;

IX een verklaring voor recht dat gedaagden buitengerechtelijke kosten vermeerderd met rente verschuldigd zijn aan Bacardi;

X een winstafdracht bevel;

XI een verklaring voor recht dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle ten gevolge van het verweten handelen geleden schade en een schadevergoedingsveroordeling;

XII kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

Van geen van deze provisionele en incidentele vorderingen, noch van de vorderingen in de hoofdzaak wordt blijkens het gewijzigde petitem in de akte van 3 juni 2009 uitvoerbaarheid bij voorraad verlangd.

3.2. Entys c.s. voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van Entys c.s. is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen voor zover die een Gemeenschapsmerkenrechtelijke grondslag hebben op basis van artt. 95(1), 96(a), 97(1), 103(2) GMVo en art. 3 van de betreffende Uitvoeringswet. Voor zover Bacardi zich in deze zaak op Beneluxmerken beroept is deze rechtbank bevoegd op grond van het feit dat de in het geding zijnde verbintenis tevens in dit arrondissement dient te worden uitgevoerd (vgl. art. 4.6(1) BVIE). Bevoegdheid om kennis te nemen van het geschil dat als grondslag heeft dat het gestelde handelen van Entys c.s. als een onrechtmatige daad moet worden aangemerkt, vloeit voort uit verknochtheid daarvan met het merkenrechtelijke deel van het geschil; die bevoegdheid is ook niet bestreden door Entys c.s.

Gedaagden en merken

4.2. Deze zaak gaat in de eerste plaats om parallelimport van rum onder het merk BACARDI door Entys. Bacardi stelt dat Entys c.s. betrokken is bij handel in BACARDI producten die niet door en/of met toestemming van Bacardi binnen de Europese Economische Ruimte (hierna ook: EER) in het verkeer zijn gebracht. Daarnaast stelt Bacardi dat Entys c.s. merkinbreuk pleegt en onrechtmatig handelt door verhandeling van BACARDI producten waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd.

4.3. Terecht voert Entys c.s. aan dat Bacardi onvoldoende heeft onderbouwd dat en waarom de gedagvaarde tot het concernverband van Entys behorende vennootschappen en X in persoon aansprakelijk zouden zijn te houden voor de gestelde merkenrechtelijk ongeoorloofde parallelimport, danwel voor het beweerdelijk onrechtmatig handelen door andere

gedaagden dan Entys. Het beroep op het Jack Daniel's arrest van de Hoge Raad² moet vanwege dit gebrek aan steekhoudende onderbouwing en toelichting falen. Entys c.s. hebben onderbouwd met bescheiden aangegeven dat en waarom alleen Entys bij de gestelde merkinbreuk en onrechtmatige daad betrokken is. Daar heeft Bacardi onvoldoende tegenover gesteld en zodoende heeft zij, mede gelet op het betreffende verweer van Entys c.s., niet voldaan aan de op haar rustende stelplicht ter zake. De vorderingen jegens alle andere gedaagden dan Entys moeten alleen al om die reden worden afgewezen.

4.4. De gestelde merkinbreuk en het beweerdelijk onrechtmatig handelen van Entys c.s. is door Bacardi slechts onderbouwd met betrekking tot de door Baco ingeroepen merken met het (hoofd)bestanddeel BACARDI. Voor zover zij overige door Baco gehouden merken aan haar vorderingen ten grondslag legt³, heeft zij niet aan haar stelplicht voldaan, zodat een eventueel op te leggen merkinbreukverbod beperkt zal blijven tot één of meer merken met het (hoofd)bestanddeel BACARDI⁴. Zij heeft immers slechts aangevoerd dat niet valt uit te sluiten dat Entys c.s. zich ook met betrekking tot andere door haar gehouden merken schuldig maakt aan inbreuk, danwel dat bij een inbreukverbod beperkt tot haar BACARDI merken het risico bestaat dat de gewraakte handel verlegd zal worden naar andere door haar gehouden merken. Dat wordt als niet meer dan speculatie beschouwd en is onvoldoende.

Wijziging van eis

4.5. Entys c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van eis, die erop neerkomt dat hetgeen thans incidenteel wordt gevorderd bij dagvaarding was aangemerkt als deel van de provisionele eis, maar meteen al het karakter had van een incidentele vordering. Nog daargelaten dat een provisie als een incident moet worden gekenmerkt (vgl. art. 223 Rv) heeft Entys c.s. desgevraagd ter comparitie niet kunnen aangeven om welke reden zij door deze wat Bacardi noemt "formele" eiswijziging – wat daar dan ook verder van zij – in haar verdediging zou worden geschaad. Zij is dan ook ter comparitie inhoudelijk op de (gewijzigde) vorderingen ingegaan. Nu ook de rechtbank niet inziet dat hiermee een verdedigingsbelang is geschaad, wordt de "eiswijziging" toegelaten.

Incidentele vorderingen

4.6. De incidentele vorderingen zullen niet worden toegewezen. Deze komen *geheel* overeen met hetgeen in de hoofdzaak voorwaardelijk (namelijk voor het geval deze incidentele evenknieën worden afgewezen) onder V en VI wordt gevorderd (accountantsgecontroleerde en -gecertificeerde opgaven teneinde de omvang van de inbreuk en de hoogte van de schade te kunnen vaststellen en inzage in het bewijsbeslag). Ter comparitie is al ter sprake gebracht (proces-verbaal onder 1.) dat een exhibitie met als (enige) grondslag het kunnen vaststellen van inbreukomvang en schadehoogte gelet op de stand van de rechtspraak hieromtrent voorafgaand aan een oordeel over de gestelde inbreuk niet voor de hand ligt. Daar wordt aan vastgehouden. Bedoelde opgave kan bij wege van nevenvordering in de hoofdzaak worden toegewezen indien tot een inbreukoordeel en merkinbreukverbod wordt

² HR 15 februari 2002, LJN: AD 6095.

³ GREY GOOSE, MARTINI, BOMBAY SAPPHIRE en DEWAR'S.

⁴ Althans voor zover Bacardi voldoende bewijs heeft bijgebracht dat zij merkhoudster is. Zij beroept zich ook op een Beneluxmerk waarvan door haar geen inschrijvingsbewijs als productie is overgelegd: 432074. Dat merk wordt wegens gebrek aan onderbouwing verder buiten beschouwing gelaten.

gekomen door de rechtbank. Daartoe wordt hierna verder overwogen bij bespreking van de hoofdzaak. Of in het onderhavige geval voldoende belang kan worden aangenomen bij cumulatie van een opgavebevel en een bewijsinzagebevel, wordt eveneens bij de beoordeling van de hoofdzaak betrokken.

4.7. Dit leidt ertoe dat de incidentele vorderingen worden afgewezen met veroordeling van Bacardi in de kosten daarvan.

In de hoofdzaak:

Merkinbreuk

4.8. Het hoofdpunt dat partijen verdeeld houdt is het volgende: Hebben niet communautaire merkgoederen die niet door of met toestemming van de merkhouder voor eerste verhandeling in de EER zijn bedoeld, die vervolgens door Entys fysiek in de EER worden gebracht aanvankelijk als T1 (niet communautaire) goederen en vervolgens onder een AGD worden geleverd en opgeslagen in een AGP in Rotterdam (bij Mevi) om daarna te worden doorgeleverd naar een andere AGP elders in de EER (bijvoorbeeld Spanje, bij Aquilar) – of daarbuiten – te gelden als merkenrechtelijk in de EU “in de handel gebracht” (vgl. art. 9(1) jo.(2)(b) GMVo en art. 2.20(1) jo. (2)(b) BVIE), oftewel “ingevoerd” (vgl. art. 9(1) jo. (2)(c) GMVo en art. 2.20(1) jo. (2)(c) BVIE), hetgeen wil zeggen: “gebruikt in het economisch verkeer” (vgl. art. 9(1) GMVo en art. 2.20(1)(a) BVIE)? Die vraag moet om de volgende redenen bevestigend worden beantwoord.⁵

4.9. In art. 24 VEG oud (overeenkomend met art. 29 VwEU) staat dat als zich bevindend in het vrije verkeer in een lidstaat worden beschouwd: de producten uit derde landen waarvoor in genoemde staat de *invoerformaliteiten zijn verricht* en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn voldaan en waarvoor geen gehele of gedeeltelijke teruggave van die rechten en heffingen is verleend.

4.10. Art. 79 Vo, 2913/92/EEG, het Communautair Douanewetboek (CDW) leert dat niet-communautaire goederen die in het vrije verkeer worden gebracht, *daardoor* de douanestatus van communautaire goederen krijgen. Ook wordt hierin bepaald dat het *in het vrije verkeer brengen het vervullen van formaliteiten voor invoer* van de betreffende goederen omvat. In de praktijk betekent dit: aangifte doen bij de douane tot het in het vrije verkeer brengen, of anders gezegd: opteren voor een andere douaneregeling, die van het in het vrije verkeer brengen, art. 59 CDW.

4.11. Goederen met de douanetechnische status T1 zijn niet-communautaire goederen, die bijvoorbeeld bestemd kunnen zijn voor doorvoer naar landen buiten de EER. De verhouding tussen het Gemeenschapsrechtelijke *in het vrije verkeer brengen* en het merkenrechtelijke *in de handel brengen/invoeren* is aan de orde gekomen in het *Class International* arrest.⁶ Daaruit volgt dat het enkele fysiek binnenbrengen van T1- goederen in de EER, waarvan door of vanwege de merkhouder geen toestemming is gegeven deze in de EER op de markt te brengen, op zichzelf nog geen merkinbreuk hoeft op te leveren, zolang de goederen nog maar niet in het vrije verkeer worden gebracht (r.o. 44). Dat is bijvoorbeeld het

⁵ In dezelfde zin Rb 's-Gravenhage 22 december 2010 (Bacardi/Van Caem), IEF 10179, r.o. 4.6 van dit tussenvonniss.

⁶ HvJEG 18 oktober 2005 zaak C-405/03, IER 2006/8.

geval bij plaatsing van dergelijke niet-communautaire goederen onder de douaneregelingen extern douanevervoer (art. 91(1)(a) CDW) of de regeling douane-entrepot (art. 98(1)(a) CDW). Pas als deze goederen, die fysiek met niet-communautaire T1 status in de EER binnenkomen, vervolgens in het vrije verkeer worden gebracht, verliezen deze de status van niet-communautaire goederen en worden het communautaire goederen (r.ovv. 35-38 en 43, 44). Als goederen eenmaal in het vrije verkeer zijn gebracht, zijn ze daarmee merkenrechtelijk te beschouwen als in de handel gebracht (r.ovv. 35 en 44 *a contrario*). De ter zake relevante overwegingen van het Hof luiden als volgt (onderstrepingen toegevoegd, rb):

33. Artikel 7, lid 1, van de richtlijn (inmiddels: Ri 2008/95/EG, de gecodificeerde merkenrichtlijn, rb) en artikel 13, lid 1, van de verordening (inmiddels: Vo (EG) 207/2009, de gecodificeerde Gemeenschapsmerkenverordening, rb) beperken de uitputting van het aan de merkhouder verleende recht tot de gevallen waarin de goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht. Op grond van deze bepalingen kan de merkhouder zijn waren buiten de Gemeenschap in de handel brengen zonder dat daardoor zijn rechten binnen de Gemeenschap worden uitgeput. Door te preciseren dat het op de markt brengen buiten de Gemeenschap geen uitputting meebrengt van het recht van de merkhouder om zich ertegen te verzetten dat deze waren zonder zijn toestemming worden ingevoerd, heeft de gemeenschapswetgever de merkhouder dus toegestaan, de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de Gemeenschap te controleren (zie, met name, met betrekking tot de richtlijn en onder verwijzing naar het grondgebied van de EER, arrest van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss, C 414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691, punt 33).

34. Het „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening, waartegen de merkhouder zich kan verzetten voorzover dit een „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze artikelen impliceert, veronderstelt dus een binnenbrengen van de goederen in de Gemeenschap met als doel ze aldaar in de handel te brengen.

35. Uit derde landen afkomstige goederen kunnen in de Gemeenschap niet in de handel worden gebracht indien zij zich niet in het vrije verkeer bevinden in de zin van artikel 24 EG (inmiddels: art. 29 VwEU, rb).

36. Het plaatsen van niet-communautaire goederen onder douaneregelingen als de regeling extern douane-vervoer of de regeling douane-entrepot, verschilt van het plaatsen onder de douaneregeling voor het in het vrije verkeer brengen, aangezien deze laatste krachtens artikel 79, eerste alinea, van het douanewetboek aan een niet-communautair goed de douanestatus van communautair goed verleent.

37. Ingevolge artikel 37, lid 2, van het douanewetboek blijven niet-communautaire goederen die aan de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot onderworpen zijn, immers onder douanetoezicht staan tot het ogenblik, inzonderheid, waarop zij een andere douanestatus krijgen doordat zij communautaire goederen worden. Overeenkomstig de artikelen 91, lid 1, sub a, en 98, lid 1, sub a, van het douanewetboek zijn zij noch aan rechten bij invoer, noch aan handelspolitieke maatregelen onderworpen. Feitelijk doorkruisen uit derde landen afkomstige waren die onder de regeling extern douanevervoer worden geplaatst, doorgaans een of meer lidstaten alvorens naar een ander derde land te worden verzonden. Niet-communautaire goederen die onder de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, worden over het algemeen opgeslagen op het communautair douanegebied in afwachting van een eindbestemming, die op het moment van opslag niet noodzakelijkerwijs bekend is.

38. Daarentegen worden niet-communautaire goederen communautaire goederen wanneer zij zich in het vrije verkeer bevinden. Krachtens artikel 23, lid 2, EG (thans art. 28(2) VwEU, rb) krijgen zij toegang tot het vrije verkeer van goederen. Overeenkomstig artikel 24 EG (thans art. 29 VwEU, rb) en artikel 79, tweede alinea, van het douanewetboek moeten er invoerformaliteiten voor worden verricht en douanerechten voor worden voldaan en moeten er in voorkomend geval handelspolitieke maatregelen op worden toegepast.

39. Ingevolge artikel 48 van het douanewetboek moeten bij de douane aangebrachte niet-communautaire goederen een voor die goederen toegestane douanebestemming krijgen.

40. Gelet op de artikelen 4, punten 15 en 16, 37, lid 2, en 182 van het douanewetboek omvatten deze douanebestemmingen:

- de plaatsing van goederen onder een douaneregeling, bijvoorbeeld die voor het in het vrije verkeer brengen, die voor het douanevervoer of die voor het douane-entrepot;
- het binnenbrengen van goederen in een vrije zone of in een vrij entrepot;
- de wederuitvoer van goederen uit het douanegebied van de Gemeenschap;
- de vernietiging van goederen;
- het afstaan van goederen aan de Schatkist.

41. Artikel 58, lid 1, van het douanewetboek preciseert dat goederen, ongeacht aard, hoeveelheid, oorsprong, herkomst of bestemming, te allen tijde een douanebestemming kunnen krijgen.

42. Niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, kunnen dus op elk moment een andere douanebestemming krijgen. Zij kunnen met name onder een andere douaneregeling worden geplaatst, in voorkomend geval die voor het in het vrije verkeer brengen, of weer worden uitgevoerd uit het douanegebied van de Gemeenschap.

43. Het in het vrije verkeer brengen, een voorwaarde voor het in de Gemeenschap in de handel brengen, is dus slechts één van de mogelijkheden waarover de marktdeelnemer die de goederen in het douanegebied van de Gemeenschap heeft binnengebracht beschikt.

44. Zolang niet voor deze mogelijkheid wordt gekozen en wordt voldaan aan de voorwaarden voor de douanebestemming – behalve het in het vrije verkeer brengen – waaronder de goederen zijn geplaatst, kan het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap niet worden aangemerkt als „invoeren” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening en impliceert het geen „gebruik [van het merk] in het economisch verkeer” in de zin van lid 1 van elk van deze twee bepalingen.

4.12. De *fiscaal- of accijnsrechtelijke* status en de vraag of al accijns is afgedragen staat – in weerwil van het andersluidende betoog van Entys c.s., dat wordt verworpen – los van de *douanerechtelijke* vraag of producten in het vrije verkeer zijn gebracht (en daarmee de *merkenrechtelijke* vraag of deze zijn ingevoerd of in de handel gebracht). Accijnsgoederen kunnen, *na te zijn aangegeven voor het vrije verkeer*, worden opgeslagen in een accijnsgoederenplaats (AGP). Uit de accijnswetgeving (art. 5(1) Ri 92/12/EEG) volgt dat productie en invoer belastbare feiten zijn. Volgens art. 6 Ri 92/12/EEG wordt accijns verschuldigd bij uitslag tot verbruik. Er kan een periode liggen tussen het belastbare feit “invoer” en het daadwerkelijk betalen van de betreffende accijns bij uitslag tot verbruik. In die tussenliggende periode bevinden de accijnsgoederen zich dan onder een accijnsrechtelijke schorsingsregeling (art. 4 onder c Ri 92/12/EEG), zoals opslag in een AGP. Ook uit het Handboek Douane (hoofdstuk 13.00.00: *Het in het vrije verkeer brengen*) waar Entys c.s. naar verwijst bij akte na comparitie onder 26, volgt dat (pas) als goederen in het vrije verkeer zijn

gebracht, zij onder een accijnsschorsingsregeling kunnen worden geplaatst (onderstrepingen rb):

Als goederen in het vrije verkeer worden gebracht, zijn er drie mogelijkheden. De goederen worden vanuit het douanetoezicht:

- op de vrije markt gebracht;
- onder accijnstoezicht gebracht;
- onder toezicht van de verbruiksbelastingen gebracht.

Het in het vrije verkeer brengen vormt de laatste fase in de douanecontrole op goederen die het land worden binnengebracht. Door het in het vrije verkeer brengen, krijgen de goederen de douanestatus van communautaire goederen. Dit betekent dat de goederen deel kunnen nemen aan het vrije verkeer in de interne markt; zij verkeren in een vrije concurrentiepositie ten opzichte van goederen die in de Gemeenschap zijn voortgebracht.

Entys c.s. brengt hier een onderscheid aan tussen het op de vrije markt brengen en onder accijnstoezicht plaatsen, maar uit deze eigen gepubliceerde instructie aan douanepersoneel van de douane (te vinden op www.douane.nl) blijkt nu juist dat *voorwaarde* voor het onder accijnstoezicht plaatsen vormt dat de goederen in het vrije verkeer zijn gebracht.

Ook uit nr. 1.3.6. getiteld: *Uitstel van de heffing van accijns en van gebruiksbelasting* van dit hoofdstuk uit het Handboek Douane blijkt dat plaatsing van goederen in een AGP pas mogelijk is *nadat* de betreffende goederen douanerechtelijk in het vrije verkeer zijn gebracht (onderstrepingen rb):

In de volgende gevallen kan de accijnsheffing bij binnenkomst in Nederland voorlopig achterwege blijven:

- de goederen worden weer buiten Nederland gebracht;
- de goederen worden overgebracht naar een accijnsgoederenplaats die voor dat soort accijnsgoed is aangewezen.

Een accijnsgoederenplaats is een inrichting waar goederen onder schorsing van de accijns (onder andere) mogen worden ontvangen en verzonden. Het overbrengen naar een accijnsgoederenplaats moet worden aangetoond met een vervoersopdracht. De vervoersopdracht moet worden overgelegd bij de aangifte voor het vrije verkeer ten bewijze dat geen accijns ter zake van de invoer verschuldigd is. Als de accijnsgoederen op de juiste wijze zijn overgebracht, zal de accijns pas verschuldigd worden bij de uitslag uit de accijnsgoederenplaats.

4.13. Een fiscaal/accijnsrechtelijke schorsingsregeling moet zodoende niet verward worden met een douanerechtelijke schorsingsregeling als hiervoor uiteengezet (regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot). Entys c.s. lijkt dat wel te doen, althans te suggereren, althans wordt door haar het verschillende begrippenkader uit deze regelingen niet goed onderscheiden. Haar stelling dat het Hof van Justitie in het *Class* arrest ook goederen onder geleide van een AGD heeft bedoeld (naast T1 goederen), moet worden verworpen, zoals Bacardi terecht aanvoert. Entys c.s. leidt dit af uit de tweede vraagstelling in dat arrest, waarin T1 met AGD wordt gelijkgeschakeld. Dat lijkt een vergissing in de vraagstelling (tussen haakjes geplaatst), die in de beantwoording verder niet terugkeert, zoals Bacardi

terecht aangeeft, terwijl – belangrijker – de betreffende casus ook alleen om niet-communautaire T1 goederen ging. Het verweer van Entys c.s. dat het *Class* arrest mede ziet op doorvoer onder AGD vanuit een douane entrepot naar een AGD ontvangend AGP “of douane entrepot” in een andere lidstaat (comparitieaantekeningen mr. Tsoutsanis onder 7; tevens akte na comparitie onder 9 e.v.) gaat voor wat het AGP gedeelte betreft niet op. Dat is nu juist het springende verschil met de douaneregeling douane entrepot. Blijkens de stellingen van Entys c.s. wil zij het accijnsrechtelijke begrip “uitslag voor gebruik” – het moment dat de accijnsrechtelijke schorsingsregeling eindigt – gelijk stellen met “in het vrije verkeer brengen”, het douanerechtelijke sleutelbegrip waar het niet inbreukverweer om scharniert en dat wordt op grond van het vorenoverwogene verworpen. Dat douanerechtelijk in het vrije verkeer brengen “een wezenlijk ander begrip is dan in de handel brengen en in het vrij verkeer brengen in de merkenwetgeving” zoals Entys c.s. aanvoert (akte na comparitie onder 25) wordt niet gevolgd; uit het *Class* arrest (r.ovv. 39-44) volgt als hiervoor overwogen de onjuistheid daarvan. Het betoog van Entys c.s. dat voor T1 en AGD goederen de presumptie geldt dat geen sprake is van merkinbreuk, tenzij de merkhouders kan bewijzen dat de goederen noodzakelijkerwijs effectief binnen de EER in de handel zullen worden gebracht, moet falen, omdat dit geen juist criterium is. Dat geldt rechtens immers niet voor wat zij noemt “AGD goederen”.

4.14. Uit de als prods. 11-47 door Bacardi overgelegde documentatie blijkt dat de betreffende Bacardi-producten telkens als niet communautaire goederen (T1) binnenkwamen bij Mewi en na bij Mewi in haar douane-entrepot te zijn opgeslagen, vervolgens in het vrije verkeer moeten zijn gebracht (en niet als T1-goederen weer zijn doorgevoerd tot buiten de EER). Mewi heeft deze goederen ten behoeve van Entys aangegeven voor het vrije verkeer, want de douane heeft telkens voor iedere partij overeenkomstig art. 47 CDW een “toestemming tot wegvoering” afgegeven, zoals Bacardi met juistheid en onvoldoende steekhoudend weersproken aanvoert. Daaruit blijkt (impliciet) dat de invoerformaliteiten zijn vervuld. Immers, dit is een bevestiging van de douane dat de betreffende goederen de oorspronkelijke opslagplaats mogen verlaten (op de betreffende formulieren aangegeven met “controle bij uitslag/wegvoering”), volgend op aangifte tot in het vrije verkeer brengen van Mewi. Vervolgens kunnen de betreffende goederen fysiek worden weggevoerd, dat wil zeggen: in het vrije verkeer gebracht. Daarna kunnen deze goederen hetzij rechtstreeks naar afnemers en dan is (meteen) accijns verschuldigd, danwel in een AGP worden opgeslagen (accijnsafdracht wordt uitgesteld). Ter comparitie kenschetste Bacardi een AGP naar het oordeel van de rechtbank met juistheid als een “fiscaal entrepot”, geen “douane entrepot”. Ook bevat de betreffende door Bacardi overgelegde documentatie AGD’s voor partijen die bestemd zijn voor buiten de EER waarop staat aangegeven dat de betreffende handeling wordt gekwalificeerd als: “uitvoer uit de Gemeenschap”, hetgeen duidelijk maakt dat deze zich in het in het vrije verkeer binnen de EER bevinden, omdat anders niet van uitvoer sprake is. Ook dit is door Entys c.s. onvoldoende gemotiveerd weersproken.

4.15. Nu in ieder geval met betrekking tot de in prods. 11 t/m 47 door Bacardi overgelegde leveringen zodoende vaststaat dat Entys Bacarditekens gebruikt in de zin van art. 9(1)(a) jo. en art. 2.20(1)(a) jo. (2)(c) BVIE, pleegt zij daarmee merkinbreuk. Dat daarvan in beginsel sprake is, is door Entys c.s. overigens (buiten haar verweer dat de betreffende goederen vanwege de accijnsstatus niet in het vrije verkeer zouden zijn gebracht) ook niet inhoudelijk weersproken. In beginsel is daarmee een merkinbreukverbod met nevenvorderingen toewijsbaar.

Verdere inbreukverweren

4.16. Bij antwoord heeft Entys c.s. zich nog verweerd ter zake van de Lehmann – Entys – Aquilar leveringen met de stelling dat sprake zou zijn van im- of expliciete toestemming door Bacardi, zodat ter zake van die leveringen sprake zou zijn van uitputting in de zin van art. 2.23(3) BVIE en art. 13 GMVo. In het licht van het vorenoverwogene kan dit blijven rusten, nu ter zake van de in producties 11 t/m 47 door Bacardi gedocumenteerde (andere) kwesties sprake wordt geacht van merkinbreuk die een inbreukverbod met nevenvorderingen kan dragen.

4.17. Eveneens met betrekking tot de Lehmann – Entys – Aquilar leveringen is door Entys c.s. het verweer gevoerd dat sprake zou zijn van rechtsverwerking van de kant van Bacardi. Dat kan om dezelfde reden als in 4.16 aangegeven blijven rusten.

Verwijdering/beschadiging codering en overig inbreukmakend of onrechtmatig handelen?

4.18. Bij dagvaarding heeft Bacardi aangevoerd dat uit de beslaglegging tot afgifte bij Mevi in november 2006, onder meer op een Entys toebehorende T1 zending bestemd voor Albanië, die op verzoek van Entys is vrijgegeven, achteraf zou zijn gebleken dat *dooscodes* van de ompakkingen (derhalve geen *flescodes* op de producten zelf) zouden zijn verwijderd door Entys. Dat dit aantasting van de reputatie van de ingeroepen merken zou betreffen, zoals Bacardi bij dagvaarding stelt, valt niet in te zien. Blijkens het gestelde in Bacardi's schriftelijke reactie op de conclusie van antwoord onder 33 heeft zij ook niet willen betogen dat het verwijderen van tracerscodes op de dozen (anders dan die op de flessen) inbreuk maakt op haar merkrechten. Zij stelt daar slechts dat het handelen door Entys in Bacardi producten waarvan de dooscodes zijn verwijderd een aanwijzing zou zijn van betrokkenheid van Entys bij ongeautoriseerde handel in Bacardi-producten "aangezien parallelimporteurs in de regel (doos)codes verwijderen." Zonder nadere onderbouwing of toelichting – die niet steekhoudend is verschaft – is dit enkele gegeven van verwijdering van dooscodes – zo daar al sprake van zou zijn, hetgeen niet vaststaat gegeven de feitelijke betwisting daarvan door Entys – evenwel niet onrechtmatig. Voor zover Bacardi hiermee heeft willen betogen dat geen beroep kan worden gedaan op uitputting vanwege wijziging van de toestand van de waar in de zin van art. 13(2) GMVo en art. 2.23(3) BVIE, wordt daar niet aan toegekomen, omdat uit het vorenoverwogene al volgt dat aan uitputting in eigenlijke zin niet wordt toegekomen.

4.19. Bacardi's stelling dat er één fles zou zijn aangetroffen op de Duitse markt, afkomstig van Entys, die onderdeel zou zijn van een levering oorspronkelijk bestemd voor buiten de EER (Intagulf in de Verenigde Arabische Emiraten), is door Bacardi toegelicht met onderliggende stukken die in weerwil van haar betoog niet met elkaar sporen en verschillende productcodes betreffen, zoals Entys c.s. terecht bij antwoord onder 64 en 65 naar voren heeft gebracht. Ook op dit punt is door Bacardi niet aan haar stelplicht voldaan. Dit kan derhalve evenmin als inbreukmakend of onrechtmatig handelen worden aangemerkt.

Slotsom hoofdzaak

4.20. Het vorenoverwogene leidt ertoe dat het onder IV gevorderde merkinbreukverbod toewijsbaar is jegens Entys als in het dictum verwoord; dat is aangepast met het oog op het

vermijden van onnodige executiegeschillen, terwijl ook de middellijke vorderingen (doen plegen) worden afgewezen, alleen al bij gebreke van enige toelichting daarop. Het gevorderde verbod tot het in voorraad hebben in douane entrepots wordt vanwege het in beginsel niet inbreukmakende karakter daarvan eveneens afgewezen. Voor overig onrechtmatig handelen is door Bacardi geen steekhoudende onderbouwing verschaft, zodat een daarop gerichte vordering wordt afgewezen. De dwangsom zal voor zover die een overtreding per product betreft worden gematigd en wordt overigens gemaximeerd, een en ander uit hoofde van proportionaliteit en als in het dictum verwoord.

4.21. Ook een accountantsgecontroleerde en -gecertificeerde opgave als onder V gevorderd zal jegens Entys worden toegewezen, evenwel eveneens als in het dictum verwoord en met aanpassing van de gevorderde termijn, andermaal ter voorkoming van onnodige executiegeschillen. Afzonderlijk inhoudelijk verweer tegen de gevorderde opgavenverplichting a) t/m j), bijvoorbeeld op subsidiaire grondslag, is door Entys c.s. niet gevoerd – anders dan dat zij geen merkinbreuk pleegt met haar onder accijnsrechtelijke schorsingsregeling doorverhandelde producten, danwel (deels) wegens uitputting en rechtsverwerking. In het petitum wordt evenwel een onderscheid gemaakt voor opgaven vanaf 23 maart 2005 enerzijds en opgaven vanaf 1 december 2006 anderzijds, welk onderscheid niet is toegelicht. Voor een onderscheid tussen de twee hiervoor genoemde data in de opgave ziet de rechtbank geen aanleiding, zodat dat wordt afgewezen. Het hoofdverweer van Entys is dat zij T1 goederen die zij in een AGP plaats doet opslaan en doorlevert naar een andere AGP, niet in het vrije verkeer brengt, hetgeen onjuist wordt geoordeeld, waardoor zij met deze constructie, anders dan zij meent, wel in het vrije verkeer brengt en daarmee vervolgens merkinbreuk pleegt. Dat rechtvaardigt een opgavebevel beperkt tot onder deze constructie (of anderszins) *in het vrije verkeer gebrachte of nog te brengen* T1 goederen vanaf 23 maart 2005 zoals gevorderd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk rechtens te respecteren belang Bacardi heeft bij opgave van leveranciers (van buiten de EER van T1 goederen) aan Entys, zodat het daarop gerichte onder V a) gevorderde bevel wordt afgewezen. De onder V d) gevorderde opgave van Bacardi producten die onderweg naar Entys zijn en de onder V g) gevorderde opgave van bij Entys bestelde maar nog niet geleverde producten wordt afgewezen. Nu Entys een inbreukverbod op straffe van een dwangsom opgelegd krijgt en opgave dient te doen van de door haar ingekochte, geleverd gekregen en in voorraad gehouden inbreukmakende producten, valt niet in te zien welk rechtens te respecteren belang Bacardi daarnaast nog heeft bij opgave van de hoeveelden producten die onderweg of besteld zijn, maar nog niet geleverd. Ook wordt de kwalificatie gevorderd onder V i) afgewezen, te weten dat voor in deze procedure verder niet aan de orde gestelde niet inbreukmakende verhandeling van Bacardi producten door Entys “onomstotelijk” zou moeten worden aangetoond dat deze door en/of met toestemming van Baco en Bil binnen de EER op de markt zouden zijn gebracht. Daar heeft Bacardi geen inzichtelijke onderbouwing voor verschaft. De winstopgaveverplichting als gevorderd onder V i) zal worden beperkt tot de netto winstopgave. Niet is gesteld of anderszins gebleken dat sprake zou zijn van inbreuk niet te kwader trouw in de zin van art. 2.21(4) BVIE. De onder V h) gevorderde aantallenopgave is al te begrijpen onder de onder V b) gevorderde aantallenopgave als toe te wijzen onder 5.3 a), zodat het onder V h) gevorderde als doublure valt aan te merken en wordt afgewezen. Datzelfde geldt voor de onder V j) gevorderde opgave, die eveneens al is te begrijpen onder de onder V b) (en V h)) gevorderde aantallenopgaven, die slechts één keer zal worden toegewezen onder 5.3 a) als gezegd, zodat ook de onder V j) gevorderde doublure wordt afgewezen.

4.22. Aan de eisen die in artt. 843a jo. 1019a Rv worden gesteld aan inzage in het bewijsbeslag voor zover gelegd ten laste van Entys en voor zover betrekking hebbend op merkinbreuken met betrekking tot merken die het (hoofd)bestanddeel BACARDI dragen – een rechtsbetrekking in de zin van artt. 843a jo. 1019a(1) Rv, is in beginsel voldaan, als hierna gekwalificeerd. Bacardi's rechtmatig belang betreft inzage in de onder het bewijsbeslag *onder Entys* gevallen administratieve bescheiden met betrekking tot de inbreuk op de ingeroepen merken *met het (hoofd)bestanddeel BACARDI* teneinde de omvang van de inbreuk en de hoogte van de schade danwel de daarmee genoten (netto) winst te kunnen vaststellen, zoals zij aangeeft; Bil heeft als licentienemster van Baco hier een zelfstandig rechtens te respecteren belang. Dat kan door de *hiertoe beperkte* gedetailleerde beschrijving in te (doen) zien. Bacardi licht de verzochte cumulatie van inzage in het bewijsbeslag met het ook gevorderde opgavebevel in deze bodemzaak toe met de stelling dat dit dient ter controle van de uitkomst van het een en ander over en weer. Op zichzelf is daartegen door Entys c.s. geen inhoudelijk verweer gevoerd. Ter waarborg van de bescherming van vertrouwelijke informatie – er is immers beslag gelegd op administratieve bescheiden van veel meer (rechts)personen en (mogelijk) met betrekking tot meer merken dan hiervoor bedoeld – zal de inzage, die gemotiveerd wordt als controlemiddel, kunnen worden verstrekt aan de accountant die het opgavebevel dient te controleren en certificeren, terwijl die inhoud van het inzagerecht overigens dient te sporen met die corresponderende gegevens die op grond van het opgavebevel worden verlangd van Entys (en niet meer), een en ander andermaal zoals verwoord in het dictum.

4.23. De onder VII zonder enige toelichtende stelling gevorderde “overdracht om niet” van de inbreukmakende voorraden is in deze vorm niet toewijsbaar. Kennelijk is die vordering gebaseerd op art. 2.22(1) BVIE, dat, voor zover van belang, de mogelijkheid verschaft van een bevel tot “definitieve verwijdering uit het handelsverkeer of de vernietiging van de goederen”. Art. 2.21(3) BVIE geeft de mogelijkheid schadevergoeding te vorderen in de vorm van afgifte aan de merkhouders, maar nu tevens schadevergoeding bij staat wordt gevorderd is zonder nadere toelichting, die ontbreekt naar het oordeel van de rechtbank niet uit te maken dat met bedoelde “overdracht” “afgifte” bij wijze schadevergoeding in vorenbedoelde zin is beoogd.⁷

4.24. De onder VIII gevorderde verklaring voor recht omtrent het verschuldigd zijn van de bewijsbeslagkosten is niet toewijsbaar, omdat dit beslag *slechts voor wat betreft Entys* en slechts voor zover betrekking hebbend op merken met het (hoofd)bestanddeel BACARDI aanspraak kan geven op een beslagkostenveroordeling. De gevorderde verklaring voor recht ter zake is niet nader onderbouwd en in de gevorderde (algemene) vorm in verband met het vorenoverwogene en de onuitgesplitste beslagkostenverantwoording niet toewijsbaar.

4.25. De onder IX gevorderde verklaring voor recht dat Entys c.s. buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is, is niet toegelicht en wordt alleen al om die reden afgewezen. Deze kosten zijn gewoonlijk te begrijpen onder een vordering op de voet van art. 1019h Rv, waaromtrent hierna wordt overwogen bij de beoordeling van de proceskostenvordering.

4.26. Het onder X gevorderde winstafdrachtbevel voor zover dit betreft Entys en de merken met als (hoofd)bestanddeel BACARDI – evenwel in verband met de schadevordering en

⁷ Op dezelfde grond is een corresponderende nevenvordering in de in noot 5 genoemde Bacardi/Van Caem zaak afgewezen in het eindvonnis van 14 september 2011, ook te vinden onder IEF 10179.

ter voorkoming van onnodige executiegeschillen slechts als in het dictum verwoord – en de schadevergoedingsvordering jegens Entys op te maken bij staat zijn ook toewijsbaar, andermaal als in het dictum verwoord. Cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding is naar de stand van de rechtspraak slechts in beperkte zin mogelijk, zodat de veroordeling in het dictum in “en/of-vorm” zal worden gezet. Daarnaast bestaat geen belang bij de eveneens gevorderde verklaring voor recht omtrent aansprakelijkheid voor deze schade als gevorderd onder XI, zodat zulks wordt afgewezen.

Provisionele eis

4.27. Nu in de hoofdzaak tot een inbreukverbod wordt geoordeeld, bestaat geen belang bij de provisionele eis, die wordt afgewezen.

Kosten

4.28. Bacardi heeft haar kosten gespecificeerd middels een tweetal urenuitdraaien (prods. 48 en 54) en een akte toelichting kostenspecificatie. Zij merkt van het totaalbedrag van €52.112,50 een bedrag van €1.500,- aan als gemoeid met de onrechtmatige daadsgrondslag. De redelijkheid en evenredigheid van deze aldus gespecificeerde kosten zijn door Entys c.s. gemotiveerd bestreden bij akte van 2 december 2009. Entys c.s. stelt dat alleen urenuitdraaien zijn overgelegd, geen declaraties en facturen, zodat niet vast staat dat dit de daadwerkelijk gemaakte kosten betreft. Zij plaatst voorts vraagtekens bij diverse opgevoerde posten qua hoogte (5,2 uur voor een standaard sommatiebrief, opstellen verzoekschrift beslaglegging 11 uur, toezicht op beslaglegging door een van de behandelend advocaten waar geen advocaten bij mogen zijn van 5,7 uur, opstellen dagvaarding (naar haar stelling grotendeels een doublure van beslagrekest) van 16 uur, 5,6 uur ongespecificeerde “research” van één van de behandelend advocaten, 16 uur voor de reactie op de conclusie van antwoord, 8,5 uur voorbereidingstijd voor de comparitie van een advocaat die ter comparitie niet het woord heeft gevoerd en €5.000,- aan niet gespecificeerde “onderzoekskosten accountant”, terwijl niet gebleken is van noodzaak van inschakeling van een accountant in deze). Bovendien constateert de rechtbank dat uit de als producties 48 en 54 overgelegde kostenspecificaties niet valt op te maken welke delen van de verantwoorde kosten zijn gemoeid met de provisie, het incident en de hoofdzaak. Ook worden daarin, naar de rechtbank begrijpt, de integrale kosten van de bewijsbeslagexercitie meegenomen, welke kosten niet integraal voor vergoeding door Entys in aanmerking komen, zoals hiervoor in 4.24 is overwogen. Gelet op deze aldus als gemankeerd aan te merken kostenverantwoording en daartegen gemaakte deels steekhoudende bezwaren, waarbij wordt aangetekend dat Bacardi ample gelegenheid heeft gehad dit op een inzichtelijke wijze te verzorgen, zal de rechtbank schattenderwijs tot een redelijke en evenredige kostenveroordeling van Entys komen.

4.29. Als in de hoofdzaak hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij wordt Entys verwezen in de proceskosten, die voor wat het merkenrechtelijke deel betreft worden begroot op €28.000,-. De afwijzing van de onrechtmatige daadsgrondslag in de hoofdzaak en de provisionele en incidentele vorderingen zijn van dusdanig ondergeschikt te achten belang qua daarmee gemoeide kosten gelet op de wijze waarop daarover is geprocedeerd, dat deze worden begroot op nihil.

5. De beslissing

De rechtbank

In het incident:

5.1. wijst de vorderingen af en begroot de proceskosten op nihil;

In de hoofdzaak:

5.2. veroordeelt Entys om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden inbreuk op de Gemeenschapsmerken met nummers 123240 en 2367589 in de Europese Unie en op de Beneluxmerken met nummers 64893 en 516343 in de Beneluxlanden, meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden verhandeling in de betreffende territoiren van producten die voorzien zijn van de betreffende merken die niet door Baco of met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, waarbij onder verhandeling in ieder geval dient te worden verstaan het invoeren (in het vrije verkeer brengen), verkopen, te koop aanbieden, leveren, anderszins gebruiken in het economisch verkeer, dan wel het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €25.000,- voor iedere dag dat, dan wel van €500,- voor ieder product waarmee – zulks ter keuze van Baco – door Entys na betekening van dit vonnis aan dit bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum van €750.000,-;

5.3. veroordeelt Entys om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Baco en Bil, 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 documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

- a) de aan Entys vanaf 23 maart 2005 geleverde aantallen, prijzen, leverdata van producten voorzien van (onder meer) het teken BACARDI uit de in 5.2 bedoelde merken, voor zover zij deze vanuit een locatie buiten de EER heeft ingekocht en welke met de status niet-communautair (T1) of onder de douaneregeling douane-entrepot bij (derden ten behoeve van) Entys opgeslagen zijn geweest en vervolgens zijn vrijgemaakt door aangifte voor het vrije verkeer van de Europese Unie – hierna genoemd: Bacardi product in vorenbedoelde zin – zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product in vorenbedoelde zin en per tijdstip;
- b) de op de dag van betekening van dit vonnis onder Entys en/of ten behoeve van Entys onder derden aanwezige voorraad Bacardi producten in vorenbedoelde zin, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product in vorenbedoelde zin;
- c) de namen van alle zakelijke afnemers aan wie Entys vanaf 23 maart 2005 Bacardi producten in vorenbedoelde zin heeft geleverd, onder mededeling van volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s), zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product in vorenbedoelde zin en onder vermelding van volledig(e) adres(sen),

telefoon- en faxnummer(s) van de opslagloodsen en/of tussenpersonen waar vandaan de betreffende Bacardi producten aan de afnemers zijn geleverd;

- d) de aan de onder c) genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van Bacardi producten in vorenbedoelde zin, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product in vorenbedoelde zin en per afnemer;
- e) de nettowinst die Entys per vanaf 23 maart 2005 verkocht Bacardi product in vorenbedoelde zin heeft gemaakt en de exacte wijze waarop deze nettowinst is berekend;

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag dat aan dit bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven door Entys, met een maximum van €500.000,-;

5.4. veroordeelt Entys om binnen 5 werkdagen na betekening van dit vonnis onvoorwaardelijke toestemming te geven aan de gerechtelijke bewaarder Digijuris B.V. en/of de deurwaarder A.S. Spaargaren tot afgifte van de gedetailleerde beschrijving die is opgesteld ingevolge het ten processe bedoelde met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam gelegde bewijsbeslag en wel uitsluitend aan de registeraccountant die de in 5.3 bedoelde opgave controleert en certificeert, alsmede tot afgifte ter controle van alle onderliggende kopieën van bescheiden van Entys, uitsluitend voor zover deze betrekking hebben op de in 5.3 bedoelde Bacardi producten in vorenbedoelde zin en uitsluitend de aldaar in a) t/m e) bedoelde typen gegevens;

5.5. veroordeelt Entys tot afdracht aan Baco en Bil van de ten gevolge van de merkinbreuk genoten nettowinst en/of tot betaling van vergoeding van de schade die Baco en Bil hebben geleden ten gevolge van de merkinbreuk, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.6. veroordeelt Entys in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Bacardi begroot op €28.000,-;

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde;

In de provisie

5.8. wijst de provisionele eis af en begroot de daarmee gemoeide proceskosten op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 21 september 2011.