



Vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 276543 / HA ZA 07-158

Vonnis van 18 augustus 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
BACARDI & COMPANY LIMITED,
gevestigd te Liechtenstein,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
BACARDI INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
eiseressen,
advocaat mr. M.A.R.C. Padberg,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
MEVI INTERNATIONAAL EXPEDITIEBEDRIJF B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat mr. M. Tsoutsanis.

Eiseressen worden hierna zowel gezamenlijk als afzonderlijk - in vrouwelijk enkelvoud - aangeduid als Bacardi c.s. Gedaagde blijft hierna aangeduid als Mevi.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 19 november 2008 en de daaraan ten grondslag liggende processtukken;
- de conclusie van repliek, tevens akte wijziging (inhoudende vermeerdering) van eis, van 3 juni 2009 van Bacardi c.s., met producties;
- de conclusie van dupliek, tevens antwoordakte houdende verzet tegen wijziging (vermeerdering) van eis, van 9 september 2009 van Mevi, met producties;
- de pleidooien op 28 april 2010 en de ter gelegenheid daarvan (bij akte) overgelegde stukken/producties.

1.2 De bezwaren tegen de wijziging van eis worden ongegrond verklaard, omdat die wijziging niet in strijd is met de eisen van een goede procesorde, zoals hierna onder 3.1 ev. zal worden uiteengezet.

2. Het (verdere) geschil

2.1 Bacardi c.s. heeft bij akte wijziging (inhoudende vermeerdering) van eis haar eis gewijzigd in die zin dat zij dat deel van de vordering als weergegeven in het tussenvonnis van 19 november 2008 onder 3.1 sub g wenst te vervangen en het overigens gevorderde als weergegeven onder 3.1 van gemeld tussenvonnis wenst aan te vullen als volgt:

- g. te verklaren voor recht dat Mevi niet, althans niet tijdig en volledig, heeft voldaan aan het vonnis van 19 november 2008;
- h. te verklaren voor recht dat Mevi een bedrag van € 500.000,-- aan dwangsommen heeft verbeurd, althans een door de Rechtbank vast te stellen bedrag, door niet tijdig en volledig te voldoen aan het vonnis van 19 november 2009 [NB duidelijk is dat bedoeld is 2008, opm. rb];
- i. Mevi te veroordelen om, binnen 5 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, haar verplichtingen uit hoofde van het vonnis van 19 november 2008 volledig na te komen, zulks meer in het bijzonder door de opgave van stukken onder volledige verantwoordelijkheid van een registeraccountant te laten plaatsvinden, de verstrekte gegevens te ordenen en rubriceren en alle stukken volledig over te leggen, een ander zoals bij conclusie van antwoord onder punt 24 t/m 79 nader beschreven, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- (vijfduizend euro) voor iedere dag dat door gedaagde aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
- j. Mevi te veroordelen om, met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, te staken en gestaakt te houden ieder onrechtmatig handelen jegens eiseressen, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden:
 - (i) elke betrokkenheid bij de verhandeling van producten die zijn voorzien van één of meer van de in het lichaam van deze dagvaarding bedoelde merken van eiseres sub 1 waarvan de in het lichaam van deze dagvaarding bedoelde productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, waarbij 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, dan wel het in voorraad (doen) hebben - al dan niet in douane-entrepots - voor een van deze doeleinden; alsmede
 - (ii) het - al dan niet in opdracht van derden - vrijmaken van producten die zijn voorzien van één of meer van de in het lichaam van deze dagvaarding bedoelde merken van eiseres sub 1, waaronder in douanerechtelijke zin wordt verstaan: aangeven voor het vrije verkeer van de Gemeenschap en derhalve invoeren in de EER (in douanerechtelijke zin in het vrije verkeer zijn gebracht), dan wel het overbrengen van dergelijke producten naar de AGP van Mevi of van een andere vergunninghouder, al dan niet onder geleide van een AGD, een en ander nadat deze producten onder TI-verband opgeslagen zijn geweest, en een en ander voor zover deze producten afkomstig waren van een locatie buiten de EER en deze producten bij Mevi onder TI-verband - waaronder wordt verstaan: onder de douaneregeling "douane-entrepot" of onder een andere douaneregeling opgeslagen te zijn geweest, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- (vijfduizend euro) voor iedere dag dat door gedaagde aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.
- k. Mevi te veroordelen om, binnen 10 (tien) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaten van eiseressen, mr. N.W. Mulder en mr. R.E. van Schaik, een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen van de winst die Mevi heeft gemaakt, over de periode van 1 januari 2005 tot aan de dag van betekening van het ten deze te wijzen vonnis, met de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen jegens Bacardi die verband houden met inslag, opslag en uitslag van producten die zijn voorzien van één of meer van de in het lichaam van deze dagvaarding bedoelde merken van eiseres sub 1, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,-- (vijfduizend euro) voor iedere dag dat door gedaagde aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
- l. Mevi te veroordelen om binnen 30 (dertig) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de genoten winst welke voortvloeit uit de opgave zoals gedaan onder j), af te dragen aan de advocaat van eiseressen;
- m. te verklaren voor recht dat Mevi aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk door Mevi op de exclusieve merkrechten van eiseressen alsmede van het onrechtmatig handelen van Mevi jegens eiseressen en Mevi te veroordelen om de schade - nader op te maken bij staat - die eiseressen hebben geleden en lijden als gevolg van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven merkinbreuk en onrechtmatig handelen, te vergoeden, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf

de dag van de dagvaarding, althans een door de Rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

- n. Mevi te veroordelen in de werkelijke kosten van het onderhavige geding op grond van artikel 1019h Rv.

2.2 Bacardi c.s. heeft - zakelijk weergegeven - aan deze wijziging van eis ten grondslag gelegd, en in die zin de grondslagen van haar vorderingen aangevuld, dat Mevi niet heeft voldaan aan het doen van opgaven zoals haar is opgedragen in het tussenvonnis van 19 november 2008, bij de nakoming van welke verplichtingen Bacardi c.s. belang heeft. Daartoe stelt Bacardi c.s. meer specifiek dat Mevi aan de accountant niet de opdracht heeft verstrekt om een accountantscontrole te laten plaatsvinden onder diens verantwoordelijkheid en om de te verstrekken opgaven (op volledigheid) te toetsen en te beoordelen aan de hand van het tussenvonnis. Voorts zijn de op 1 april 2009 door Mevi verstrekte gegevens niet geordend en/of gerubriceerd noch zijn zij volledig en tijdig overgelegd. Verder mist een groot aantal documenten welke (mede) relevant zijn voor de bepaling van de omvang van de in het tussenvonnis reeds vastgestelde inbreuk op de merkenrechten van Bacardi c.s. en de betrokkenheid van Mevi daarbij. Mevi heeft daarmee de haar in het tussenvonnis van 19 november 2008 opgelegde dwangsommen volledig verbeurd.

Uit de naar aanleiding van het tussenvonnis door Mevi overgelegde opgaven is gebleken dat Mevi actief en op grote schaal betrokken is geweest bij ongeautoriseerde (parallel-) handel van Bacardi-producten; zij maakt met (het faciliteren en profiteren van) de verhandeling van deze producten gebruik van en inbreuk op de merkenrechten van Bacardi c.s. in de zin van (primair) artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en (subsidiar) artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, dan wel (meer subsidiar) handelt zij daarmee onrechtmatig jegens Bacardi c.s. in de zin van de artikelen 6:162 en 6:163 BW.

Mevi dient de schade die Bacardi c.s. als gevolg van dit handelen heeft geleden te vergoeden, aldus Bacardi c.s.

2.3 Mevi heeft gemotiveerd verweer gevoerd er toe strekkende dat Bacardi c.s. niet-ontvankelijk wordt verklaard in de gewijzigde (grondslagen van de) vorderingen dan wel tot afwijzing daarvan, met veroordeling van Bacardi c.s. in de kosten van het geding. Dit verweer zal hierna - voor zover van belang - onder 3 worden weergegeven en besproken.

3. De verdere beoordeling

de vermeerdering van eis

3.1 Bacardi c.s. heeft bij akte wijziging (inhoudende vermeerdering) van eis (de grondslagen van) haar vorderingen gewijzigd en aangevuld, zoals hiervoor onder 2.1 en 2.2 weergegeven.

3.2 Tegen deze wijziging van eis en de gronden daarvoor heeft Mevi gemotiveerd bezwaar gemaakt.

Mevi stelt, kort gezegd, dat het in dit late stadium van de procedure instellen en toestaan van een ingrijpende eiswijziging als de onderhavige welke in geen enkele verhouding staat tot de oorspronkelijke omvang van het geschil, in strijd is met de eisen van een goede procesorde en dat voorts ook proceseconomische redenen zich daartegen verzetten (nu Mevi hierdoor onredelijk wordt bemoeilijkt in haar verdediging en het geding onredelijk wordt vertraagd, mede gelet op de omstandigheid dat reeds meerdere procedures over dezelfde

geschilpunten tussen partijen aanhangig zijn, ook in hoger beroep). Naar de mening van Mevi dient de eiswijziging dan ook buiten beschouwing te worden gelaten.

3.3 Aan deze bezwaren gaat de rechtbank voorbij. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Als uitgangspunt geldt dat een eiser in beginsel het recht heeft zijn eis of de gronden daarvan te wijzigen zolang de rechter nog geen eindvonnis heeft gewezen. Dit uitgangspunt en de omstandigheid dat Mevi in voldoende mate heeft kunnen reageren op de eiswijziging (zij heeft bij conclusie van dupliek tevens antwoordakte houdende verzet tegen wijziging (vermeerdering) van eis en bij pleidooi uitgebreid inhoudelijk verweer gevoerd tegen de gewijzigde (grondslagen van de) vorderingen) leiden ertoe dat zij niet geacht kan worden te zijn geschaad in haar processuele belangen. Evenmin is de procesgang door de eiswijziging onredelijk vertraagd. De rechtbank zal Bacardi c.s. dan ook ontvangen in haar gewijzigde vorderingen en de gronden daarvan, zoals deze hiervoor onder 2.1 en 2.2 zijn weergegeven.

inleidende opmerkingen

3.4 Bij tussenvonnis van deze rechtbank van 19 november 2008 is reeds beslist op de in dat vonnis onder 3.1 sub b (deels) tot en met f weergegeven vorderingen. De rechtbank dient thans over te gaan tot beoordeling van de in het tussenvonnis onder 3.1 sub a weergegeven vordering en de hiervoor onder 2.1 sub g tot en met n weergegeven vorderingen. Tevens dient de vordering (tot afgifte) genoemd in het tussenvonnis onder 3.1 sub b nog te worden beoordeeld met betrekking tot de flessen (met flescode) genoemd in r.o. 2.11 en 4.9 van dat vonnis.

3.5 In het genoemde tussenvonnis is door de rechtbank geconcludeerd tot betrokkenheid van Mevi bij tenminste enige inbreuk op rechten van Bacardi c.s. Vastgesteld moet nog worden op welke wijze zij daarbij betrokken is. De kernvragen die nu beantwoord moeten worden zijn (1) of Mevi in haar hoedanigheid van vergunninghoudende expediteur en douane-entrepouseur in de verhouding met Bacardi c.s. merkinbreuk of anderszins onrechtmatig handelen kan worden verweten en (2) of Mevi tijdig en volledig heeft voldaan aan het tussenvonnis van 19 november 2008. De rechtbank gaat hieronder achtereenvolgens op die vragen in.

feitelijke uitgangspunten

3.6 Naar aanleiding van het tussenvonnis van 19 november 2008 heeft de registeraccountant drs. R.W.A. Schoonderwoerd van accountantskantoor Mazars Paardekooper Hofmann N.V. in opdracht van Mevi op 15 mei 2009 een rapport uitgebracht, getiteld "Rapport van feitelijke bevindingen" met aangehecht een lijst (verder: het rapport van Mazars). Het rapport van Mazars is aan dit vonnis gehecht. Dit rapport was gebaseerd op onderzoekswerkzaamheden ten aanzien van de administratie van Mevi.

3.7 Op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en niet (voldoende gemotiveerd) hebben weersproken en gelet op de niet betwiste inhoud van de overgelegde producties kan voorts van het volgende als vaststaand worden uitgegaan.

-
- (a) Mevi is expediteur en douane-entrepoteur; zij heeft een douane-entrepot type C en een Accijns Goederen Plaats (AGP) met de daarvoor vereiste vergunningen;
 - (b) alle in de lijst bij het rapport van Mazars genoemde flessen zijn originele flessen Bacardi, die afkomstig zijn van buiten de EER;
 - (c) Mevi heeft met betrekking tot deze flessen (samengevat) de volgende handelingen verricht: het vervoeren en/of opslaan onder T1-verband (dat wil zeggen onder de douaneregelingen extern douanevervoer of douane-entrepot), het doen van aangifte tot het in het vrije verkeer brengen in de zin van artikel 79 Communautair Douanewetboek (CDW), het betalen van invoerrechten op voorschotbasis, het opstellen van een Administratief Geleidedocument (AGD), het opslaan en/of vervoeren onder AGD naar andere douane-entrepots of AGP's;
 - (d) al deze handelingen heeft Mevi steeds verricht in eigen naam doch in opdracht van haar klanten; Mevi werd daarvoor betaald;
 - (e) Mevi is geen eigenaar (geweest) van de betreffende flessen Bacardi.

3.8 Tijdens het pleidooi hebben de partijen naar aanleiding van vragen van de rechtbank bevestigd dat alle in de lijst bij het rapport van Mazars genoemde flessen Bacardi in het vrije verkeer zijn gebracht als bedoeld in artikel 29 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en artikel 79 CDW. Het zijn daardoor dus communautaire goederen geworden (artikel 79 juncto artikel 4 sub 7 CDW). Bij conclusie van dupliek had Mevi weliswaar aangevoerd dat het ging om niet-communautaire goederen, maar daar is zij tijdens het pleidooi op teruggekomen.

3.9 Ten aanzien van alle in de lijst bij het rapport van Mazars genoemde flessen is vermeld dat deze de AGD-status hebben. Daarmee is kennelijk bedoeld dat de flessen douanerechtelijk in het vrije verkeer zijn gebracht in de zin van artikel 79 CDW, maar dat deze voor wat betreft de accijnzen nog niet waren uitgeslagen tot verbruik; de flessen zijn wel communautaire goederen, maar bevinden zich nog onder verband van een AGD in een AGP en de accijnzen zijn (nog) niet betaald.

3.10 Bacardi c.s. wijst op een aantal in het geding gebrachte producties, te weten periodieke aangiftes van Mevi voor accijns/verbruiksbelasting, waaruit volgens haar blijkt dat een gedeelte van de Bacardi-producten op de vrije markt is gebracht en niet langer de AGD-status had (conclusie van repliek onder 46 en 96; pleitnota mrs. Mulder en Van Schaik onder 71). Mevi heeft bij conclusie van dupliek (onder 41 en 139) naar voren gebracht dat zij de goederen niet uitslaat tot verbruik en niet binnen de EER in de handel brengt. Bij pleidooi is desgevraagd namens Mevi erkend dat zij incidenteel wel accijnsaangifte heeft gedaan op verzoek van haar klanten.

3.11 Uit de bewuste periodieke aangiftes is echter niet duidelijk dat deze (mede) betrekking hebben op flessen Bacardi, terwijl ook niet namens Mevi is verklaard dat zij de incidentele accijnsaangiftes ook voor flessen Bacardi heeft gedaan. Daarom gaat de rechtbank er van uit dat de vermelding op de lijst bij het rapport van Mazars, dat voor alle flessen de AGD-status gold, juist is. Deze flessen waren dus wel in douanerechtelijke zin in het vrije verkeer gebracht maar waren nog niet uitgeslagen tot verbruik.

3.12 Sinds het tussenvonnis van 19 november 2008 heeft Bacardi c.s. aan haar stelling dat Mevi merkinbreuk pleegt en/of onrechtmatig handelt enkel nog de handelingen van Mevi met betrekking tot de in het rapport van Mazars genoemde flessen ten grondslag gelegd en heeft Bacardi c.s. zich niet meer beroepen op handelingen met betrekking tot flessen onder T1-verband (vgl. conclusie van repliek onder 96). De rechtbank zal haar hierna volgende beoordeling in dezelfde zin beperken.

3.13 Dit geldt ook met betrekking tot de nog te beoordelen vordering tot afgifte van de in beslag genomen flessen Bacardi waarvan de flescode niet was verwijderd. Uit de opmerkingen van partijen over en weer blijkt immers dat de betreffende flessen alle de AGD-status hebben en dat deze flessen volgens Mevi alle zijn opgenomen in de lijst bij het rapport van Mazars (vgl. conclusie van repliek onder 38 en 76; conclusie van dupliek onder 124-125 en 178-180).

merkenrecht

3.14 De merkhouder kan het gebruik verbieden van het merk voor originele waren die niet door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Mevi beroept zich er niet op dat enige fles Bacardi uit het rapport van Mazars door of met toestemming van Bacardi c.s. in de EER in de handel is gebracht. Van uitputting van het merkrecht van Bacardi c.s. is in deze zaak dus geen sprake.

3.15 De handelingen van Mevi dienen (primair) te worden getoetst aan het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

3.16 De rechtbank is van oordeel dat er door de handelingen die Mevi heeft verricht ten aanzien van de flessen in de lijst bij het rapport van Mazars sprake is van gebruik in het economisch verkeer van de Bacardi-merken. Het is echter de vraag of Mevi zélf als gebruiker van de merken kan worden beschouwd, nu zij steeds heeft gehandeld in opdracht en zij zelf geen eigenaar van de flessen was. De rechtbank ziet aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen. Een en ander wordt hieronder toegelicht.

gebruik van het merk - invoeren (art. 2.20 lid 2 sub c BVIE)

3.17 Zoals hiervoor is vermeld, heeft Mevi alle flessen uit het rapport van Mazars douanerechtelijk in het vrije verkeer gebracht. Dit in het vrije verkeer brengen levert gebruik in het economisch verkeer op in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE - het invoeren van waren onder het merk.

Dit volgt uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 18 oktober 2005, zaaknummer C-405/03, Class International/SKB (hierna: het Class-arrest). In dat arrest overweegt het Hof immers over het gebruik in de zin van artikel 5 lid 3 sub c van de Richtlijn 2008/95/EG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (Merkenrichtlijn) ('invoeren') samengevat als volgt:

- de merkhouder kan op basis van artikel 7 Merkenrichtlijn de eerste verhandeling van de (oorspronkelijke) waren in de EER controleren (r.o. 33);
- het gebruik in de zin van 'invoeren' veronderstelt dus een (fysiek) binnenbrengen in de EER met als doel de waren aldaar in de handel te brengen (r.o. 34);

-
- voorwaarde voor het in de EER in de handel brengen is dat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht in de zin van artikel 24 EG-Verdrag (thans artikel 29 VWEU) en artikel 79 CDW (r.o. 43);
 - zolang niet voor de mogelijkheid van het in het vrije verkeer brengen is gekozen kan het louter fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de EG niet worden aangemerkt als 'invoeren' en impliceert het geen 'gebruik (van het merk) in het economisch verkeer' in de zin van lid 1 van artikel 5 Merkenrichtlijn (r.o. 44);
 - de inbreuk waarop door de merkhouder een beroep kan worden gedaan is het in het vrije verkeer brengen van de goederen (r.o. 71).

3.18 Mevi wijst erop dat het in deze zaak, anders dan in het Class-arrest, gaat om accijnsgoederen. Zij voert aan dat accijnsgoederen, ook al zijn deze in het vrije verkeer gebracht in de zin van artikel 29 VWEU, in een gesloten stelsel van toezicht van de douane blijven. Volgens Mevi worden deze goederen pas daadwerkelijk effectief in de handel gebracht door uitslag tot verbruik (artikel 2 van de Wet op de accijns). Zolang men niet opteert voor de uitslag tot verbruik zijn de betreffende goederen volgens Mevi niet in merkenrechtelijke zin in het vrije verkeer gebracht.

3.19 Dit verweer slaagt niet. Het BVIE en de Merkenrichtlijn maken een onderscheid tussen gebruik in de zin van 'invoeren' en gebruik in de zin van 'in de handel brengen'. In het Class-arrest wordt dat onderscheid ook gemaakt. Met dit onderscheid verdraagt zich niet om voor de eerste vorm van gebruik 'invoeren' als eis te stellen dat tevens is voldaan aan de voorwaarden die worden gesteld aan de tweede vorm van gebruik 'in de handel brengen', zoals Mevi bepleit.

3.20 Het enkele feit dat accijnsgoederen nog onder toezicht staan zolang deze niet zijn uitgeslagen tot verbruik en dat geen btw verschuldigd is over de levering, is niet relevant voor het antwoord op de vraag of sprake is van invoeren als bedoeld in het BVIE en de Merkenrichtlijn. De accijns- en de btw-status hebben immers geen invloed op de communautaire status van de goederen. Bij de handel in goederen met AGD-status gaat het om intra-communautaire handel, zoals Mevi terecht zelf opmerkt.

3.21 Gelet op het vorenstaande is niet vast komen te staan dat de onder 4.14 in het tussenvonnissen van 19 november 2008 gegeven eindbeslissing een juridische misslag bevat, zoals door Mevi is gesteld. De rechtbank zal dan ook niet tot de door Mevi verzochte heroverweging van die beslissing overgaan.

gebruik van het merk - in de handel brengen (art. 2.20 lid 2 sub b BVIE)

3.22 Uit hetgeen hiervoor is overwogen onder 3.11 volgt dat niet is gebleken dat Mevi flessen Bacardi door uitslag tot verbruik op de vrije markt heeft gebracht. Dat betekent dat niet kan worden aangenomen dat sprake is van merkgebruik door het in de handel brengen van flessen Bacardi.

gebruik van het merk - gebruik in stukken voor zakelijk gebruik (art. 2.20 lid 2 sub d BVIE)

3.23 Bacardi beklagt zich in dit verband over de vermelding van het merk Bacardi in stukken die Mevi gebruikt in het kader van de douanehandelingen die zij verricht (aangiftes, T1, AGD) en in het kader van de opslag en het vervoer.

Naar het oordeel van de rechtbank kan dit niet worden gekwalificeerd als gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE, omdat elk aanprijzend element ontbreekt.

decoderen

3.24 Bacardi c.s. heeft voor dit punt nogmaals aandacht gevraagd. In het tussenvonnis van 19 november 2008 is hierover echter reeds geoordeeld (vgl. ro. 4.2 - 4.7). De rechtbank verwijst daarnaar en heeft geen reden op dat oordeel terug te komen.

prejudiciële vraag

3.25 Alle hiervoor omschreven feitelijke handelingen (met al dan niet gedecodeerde flessen) waardoor de Bacardi flessen, die geen eigendom van Mevi zijn, zijn ingevoerd heeft Mevi verricht als houder van een douane-entrepot en AGP in opdracht van haar klanten. Hierdoor rijst de vraag of Mevi wel moet worden beschouwd als de in artikel 2.20 lid 1 aanhef BVIE en artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn bedoelde “derde” die gebruikt.

3.26 De Hoge Raad heeft een prejudiciële vraag gesteld in verband met de positie van een opdrachtnemer (HR 19 februari 2010, NJ 2010, 113 (Winters/Red Bull)). Het gaat in dat geval, kort gezegd, om het door de opdrachtnemer vullen van blikjes, die voorzien van merken door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en die naderhand door de opdrachtgever worden verkocht. De rechtbank ziet zodanige verwantschap tussen die en de onderhavige zaak, dat naar haar oordeel ook in deze zaak gereede twijfel bestaat over het antwoord op de vraag of Mevi als gebruikende derde moet worden aangemerkt.

3.27 Bacardi c.s. meent dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Zij trekt een parallel tussen deze zaak en het een jaar vóór het hiervoor bedoelde arrest van de Hoge Raad gewezen arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Brandtraders (19 februari 2009) en het een maand erna gewezen arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Google Adwords (23 maart 2010). Zij benadrukt dat Mevi handelt op eigen naam en voor eigen rekening en risico, zonder overigens te hebben toegelicht wat dat in een geval als het onderhavige betekent.

3.28 Mevi is van mening dat deze vraag ontkennend dient te worden beantwoord. Zij benadrukt dat zij steeds in opdracht van en voor derden handelt. Zij trekt voorts een parallel tussen haar handelwijze en die van de ‘blootvervoerder’ als bedoeld in het van voor de implementatie van de Merkenrichtlijn daterende arrest van het Benelux Gerechtshof inzake Hagens/Jacobs-Niemeyer (29 juni 1982) en zij verwijst eveneens naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake Google Adwords.

3.29 De rechtbank ziet aanleiding om op de voet van artikel 267 VWEU hierover een vraag van uitleg betreffende artikel 5 en 7 Merkenrichtlijn voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

De rechtbank heeft het voornemen om de navolgende vraag van uitleg te stellen, waarvan zij de beantwoording noodzakelijk acht voor haar beslissing in het onderhavige geschil:

Moet de handelwijze van Mevi zoals hierboven omschreven, waardoor originele flessen Bacardi ten aanzien waarvan het merkrecht niet is uitgeput in de EER zijn ingevoerd, worden aangemerkt als gebruik door Mevi als derde in de zin van de artikelen 5 en 7 van de Merkenrichtlijn, in aanmerking nemende dat Mevi deze handelingen steeds verricht als vergunninghoudend expediteur en houder van een douane-entrepot en AGP en als dienstverlening voor en in opdracht van anderen en zichzelf geen eigenaar van de betreffende flessen is?

3.30 De rechtbank zal partijen in de gelegenheid stellen zich over de voor te leggen vraag uit te laten. Daartoe zal de zaak worden verwezen naar de rol voor het nemen van een akte, eerst door Bacardi c.s.

gebruik van het merk anders dan voor waren (art. 2.20 lid 1 sub d BVIE)

3.31 De rechtbank laat de op deze bepaling gebaseerde subsidiaire grond van de vordering vooralsnog onbesproken.

onrechtmatige daad

3.32 Bacardi beroept zich voor het overige slechts meer subsidiair op onrechtmatig handelen. Daarom zal de rechtbank de beoordeling daarvan aanhouden tot nadat de prejudiciële vraag is beantwoord.

De beoordeling van de opgaveplicht

3.33 Bacardi c.s. stelt dat in tegenstelling tot hetgeen waartoe Mevi in het tussenvonnis van 19 november 2008 is veroordeeld er geen controle heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van een accountant, dat er geen beoordelingsopdracht door de accountant heeft plaatsgevonden, dat de verstrekte gegevens niet zijn geordend en/of gerubriceerd, dat Mevi niet alle stukken heeft overgelegd (op welke stukken Bacardi c.s. doelt: zie onder meer bladzijden 18 - 25 van haar pleitnotities onder A tot en met H) en dat Mevi de stukken niet op volledige wijze en tijdig heeft overgelegd. Mevi heeft derhalve niet voldaan aan het tussenvonnis en daarmee de maximaal opgelegde dwangsommen verbeurd. Van een 'onmogelijkheid' aan de zijde van Mevi in de zin van artikel 611d Rv is bovendien geen sprake, aldus Bacardi c.s.

3.34 Mevi stelt daartegenover dat de onafhankelijke accountant - die gebonden is aan de richtlijnen van zijn beroepsorganisatie, het NIVRA - precies datgene heeft gedaan wat de rechtbank bij tussenvonnis d.d. 19 november 2008 heeft opgedragen. Mevi heeft voorts de bedoelde opgaven tijdig en onder verantwoordelijkheid van deze onafhankelijke accountant gedaan. Daarbij heeft de onafhankelijke accountant niet alleen (de volledigheid van) de verstrekte kopieën uit de administratie gecertificeerd, maar heeft hij deze ook geordend en op overzichtelijke wijze getalmatig en gerubriceerd in zijn verslag gepresenteerd.

3.35 Tijdens het pleidooi is namens Mevi voorts naar voren gebracht dat de accountant aan de hand van het tussenvonnis van 19 november 2008 zijn onderzoek heeft uitgevoerd en gedurende dat onderzoek heeft aangegeven uit welke van de 35.000 door hem bekeken dossiers hij stukken wenste te kopiëren ter voldoening aan het tussenvonnis.

3.36 Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is onbetwist vast komen te staan dat de accountant ieder stuk in het veelomvattende Bacardi-dossier van Mevi in zijn handen heeft gehad. Op basis daarvan heeft hij het Rapport van Feitelijke Bevindingen d.d. 15 mei 2009 opgesteld. Niet gebleken is dat de daarin opgenomen informatie onjuist is, noch dat stukken ontbraken die wel aanwezig hadden moeten zijn (paklijsten, opdrachtformulieren, bepaalde douanedocumenten), dan wel dat sprake was van duidelijke lacunes of discrepanties. Facturen aan haar eigen opdrachtgevers behoefde Mevi niet over te leggen.

3.37 Dat in ogenschouw nemende en ondanks de voorlopige conclusie gegeven in het kort gedingvonnis d.d. 5 juni 2009, is de rechtbank thans in deze procedure van oordeel dat Bacardi c.s. niet alleen tijdens het pleidooi, doch ook op eerdere momenten, onvoldoende concreet heeft aangegeven waarom door Mevi niet is voldaan aan het tussenvonnis van 19 november 2008, mede gelet op hetgeen Mevi naar voren heeft gebracht ter weerlegging van wat Bacardi c.s. in dit verband had gesteld. De rechtbank gaat er dan ook vanuit dat de accountant, zulks bezien in het licht van het tussenvonnis - het met de veroordeling beoogde doel en de strekking daarvan ('onder verantwoordelijkheid van') daarbij in aanmerking nemende - het onderzoek heeft uitgevoerd als is bedoeld in het tussenvonnis en dat de accountant daarbij alle relevante dossiers heeft bekeken en daaruit alle relevante stukken heeft gedestilleerd ter voldoening aan de in het tussenvonnis neergelegde verplichting tot het overleggen van stukken.

3.38 De rechtbank concludeert dat niet is komen vast te staan dat Mevi niet heeft voldaan aan wat haar in het tussenvonnis van 19 november 2008 was opgedragen. Dat betekent dat het onder g tot en met i gevorderde (zie hiervoor onder 2.1) dient te worden afgewezen.

4. De beslissing

De rechtbank

wijst het onder g, h en i gevorderde af;

reserveert de uitspraak over de proceskosten;

en alvorens verder te beslissen:

verwijst de zaak naar de rol van **woensdag 19 september 2010** voor akte aan de zijde van Bacardi c.s. als bedoeld onder 3.30.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.N. van Zelm van Eldik, mr. M.V. Scheffers en mr. W.J.M. Diekman.

Uitgesproken in het openbaar.
1734/10/1278