

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/442414 / HA ZA 13-511

Vonnis van 12 november 2014

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
BACARDI AND COMPANY LIMITED,
gevestigd te Vaduz, Liechtenstein,
2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BACARDI-MARTINI B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
CASTILLON INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd te Prestwich, Verenigd Koninkrijk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M. Tsoutsanis te Leiden.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie worden hierna afzonderlijk Bacardi en Bacardi-Martini genoemd en tezamen Bacardi c.s. (aangeduid in enkelvoud). Gedaagde in conventie, eiseres in reconventie wordt hierna Castillon genoemd. De zaak wordt voor Bacardi c.s. behandeld door mrs. N.W. Mulder, A.M.E. Voerman en N.N. van der Laan, advocaten te Amsterdam en voor Castillon door mr. Tsoutsanis voornoemd en mr. P. Wezelenburg, advocaat te Leiden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de inleidende dagvaarding van 13 maart 2013;
 - de akte overlegging producties van Bacardi c.s., met producties 1 tot en met 13;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende conclusie van eis in reconventie, met producties 1 en 2;
 - het tussenvonnissen van 27 november 2013, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
 - de conclusie van antwoord in reconventie, met productie 14;

-
- de akte overlegging aanvullende producties van Bacardi c.s., met producties 15 tot en met 27;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 12 februari 2014 (met vooraf gegeven pleitgelegenheid), met de daarin genoemde stukken, te weten: de brieven van Castillon van 29 januari en 6 februari 2013, met producties 3 tot en met 6, de brief van Bacardi c.s. van 10 februari 2014 met een kostenspecificatie en de pleitaantekeningen van beide zijden.

1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Bacardi is een wereldwijd opererende onderneming die zich bezig houdt met de productie, verkoop en wereldwijde marketing van een breed scala aan (alcoholhoudende) dranken, waaronder: Martini (vermout), Bacardi (rum), Dewar's (whisky), Bombay Sapphire (gin), Grey Goose (wodka) en Eristoff (wodka). Bacardi-Martini is distributeur en licentieneemster ten aanzien van de producten en merken van Bacardi.

2.2. Bacardi is houdster van de volgende merken (hierna: de Bacardi-merken):

- a. het Gemeenschapswoordmerk BACARDI, aangevraagd op 1 april 1996 en geregistreerd op 25 april 1998 onder nummer 123240 voor waren in klassen 25, 30, 32 en 33 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- b. het Benelux-woordmerk BACARDI, met een beroep op voorgebruik sinds 1933, gedeponeed op 6 oktober 1971 en ingeschreven onder nummer 64893 voor waren in klassen 14, 25, 32 en 33 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- c. het Gemeenschapswoordmerk MARTINI, aangevraagd op 31 oktober 2003 en geregistreerd op 4 februari 2005 onder nummer 511301 voor waren in klassen 8, 9, 14, 16, 21, 25, 32, 33, 34 en 43 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- d. de internationale registratie van het woordmerk MARTINI, op 10 mei 1962 gedeponeed voor onder meer de Benelux voor waren in klassen 32 en 33 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- e. het Gemeenschapsmerk DEWAR'S, aangevraagd op 21 maart 2003 en geregistreerd op 29 oktober 2004 onder nummer 3117256 voor waren in klasse 33 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- f. het Benelux-woordmerk DEWAR'S, op 29 april 1981 gedeponeed en ingeschreven onder nummer 372946 voor waren in klasse 33 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- g. het Gemeenschapswoordmerk BOMBAY SAPPHIRE, aangevraagd op 23 juli 1998 en geregistreerd op 19 november 1999 onder nummer 885897 voor waren in klasse 33 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- h. het Benelux-woordmerk BOMBAY SAPPHIRE, gedeponeed op 29 maart 1989 en ingeschreven onder nummer 457993 voor waren in klasse 33 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- i. het Gemeenschapswoordmerk GREY GOOSE, aangevraagd op 4 november 1996 en geregistreerd op 30 oktober 1998 onder nummer 363374 voor waren in klasse 33 (onder meer alcoholhoudende dranken);
- j. het Gemeenschapswoordmerk ERISTOFF, aangevraagd op 4 januari 2002 en geregistreerd op 22 mei 2003 onder nummer 2525384 voor waren in klasse 33 (onder meer alcoholhoudende dranken).

2.3. Castillon verhandelt gedistilleerde dranken binnen en buiten de Europese Unie. In Nederland maakt zij onder meer gebruik van de opslagplaats van Top Logistics B.V. (hierna: Top Logistics), voorheen Mevi genaamd, te Spijkenisse.

2.4. Bij beschikking van 20 november 2012 heeft de voorzieningenrechter te Rotterdam Bacardi verlov verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van roerende zaken ten laste van Castillon. Dit beslag is op 13 december 2012 gelegd onder Top Logistics te Spijkenisse waar Castillon producten in opslag heeft. Volgens het proces-verbaal van beslaglegging is beslag gelegd op:

“399 dozen met in elke doos 6 literflessen en een doos met 4 literflessen van het Bacardi-product Grey Goos met een alcoholpercentage van 40%, opgeslagen onder lotnummer 109486 (dossier 331475/status T1)”

Bacardi heeft vervolgens het voornoemde beslag opgeheven met uitzondering van het beslag op vier (tijdens de beslaglegging geopende) dozen met ieder zes flessen Grey Goose.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Bacardi c.s. vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Castillon te veroordelen iedere inbreuk in de Europese Unie (hierna: EU) op haar merkrechten te staken, op straffe van verbeurte van dwangsommen;
- II. Castillon te veroordelen om op eigen kosten opgave te doen van: (a) de leverancier(s) bij wie Castillon vanaf 9 augustus 2005 inbreukmakende Bacardi-producten heeft ingekocht; (b) de aan Castillon vanaf 9 augustus 2005 geleverde aantallen, prijzen en leverdata van inbreukmakende Bacardi-producten; (c) de bij Castillon of derden aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi-producten; (d) de hoeveelheid nog naar Castillon onderweg zijnde inbreukmakende Bacardi-producten; (e) de namen van afnemers van inbreukmakende Bacardi-producten vanaf 9 augustus 2005; (f) de aan genoemde afnemers geleverde aantallen en de leverdata van inbreukmakende Bacardi-producten; (g) de bij Castillon bestelde maar nog niet geleverde inbreukmakende Bacardi-producten; (h) de totale aantallen inbreukmakende Bacardi-producten die Castillon vanaf 9 augustus 2005 heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden; (i) de nettowinst die Castillon vanaf 9 augustus 2005 per verkocht inbreukmakend Bacardi-product heeft gemaakt; een en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen;
- III. Castillon te gebieden om hiervoor bedoelde voorraden en de inbeslaggenomen inbreukmakende Bacardi-producten aan Bacardi c.s. af te geven ter vernietiging op kosten van Castillon, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- IV. Castillon te veroordelen de genoten nettowinst af te dragen aan Bacardi c.s.;
- V. voor recht te verklaren dat Castillon aansprakelijk is voor de schade die het gevolg is van de inbreuk op haar merkrechten en Castillon te veroordelen om de schade – te berekenen aan de hand van de opgave door Castillon, althans nader op te maken bij staat – te vergoeden, vermeerderd met de wettelijke rente;
- VI. Castillon te veroordelen in de kosten van dit geding ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Daartoe voert Bacardi c.s. – verkort weergegeven – het volgende aan. Castillon heeft in Nederland althans in de EU actief Bacardi-producten aan groothandelaren aangeboden en verhandeld die niet door of met toestemming van Bacardi c.s. in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) zijn gebracht. Aldus maakt Castillon inbreuk op de merkrechten van Bacardi c.s. in de zin van artikel 9 lid 1 sub a jo. lid 2 van de Verordening (EG) 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 2:20 lid 1 sub a jo. lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Tijdens het leggen van beslag onder Castillon op 13 december 2012 ten behoeve van Bacardi c.s., heeft de deurwaarder vier pallets met ieder 100 dozen inbreukmakende Bacardi-producten aangetroffen. Voorts heeft Bacardi c.s. geconstateerd aan de hand van onder meer prijslijsten van Castillon en/of informatie van Top Logistics dat Castillon inbreukmakende Bacardi-producten te koop aanbiedt in de EU.

Bacardi c.s. handeert daarbij de volgende definitie van “inbreukmakende Bacardi-producten”: alle door Castillon ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Castillon) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde producten; voorzien van de Bacardi-merken:

- (i) waarvan door Castillon niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend de T1-status hebben gehad en derhalve bij voortdoring uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de EU;
- (ii) waarvan de productcodes zijn verwijderd;
- (iii) die de niet-communautaire status hebben (T1-status) en waarbij is voldaan aan het criterium uit het *Class*-arrest (dit is bijvoorbeeld het geval indien T1-producten binnen de EU te koop worden aangeboden aan Europese drankenhandelaren of worden verkocht zonder dat daarbij enig voorbehoud wordt gemaakt).

Naar de rechtbank begrijpt uit het betoog van Bacardi c.s., gaat het hier niet om een cumulatieve maar een alternatieve opsomming van voorwaarden.

3.3. Castillon voert gemotiveerd verweer dat er in de kern op neerkomt dat zij geen merkinbreuk heeft gepleegd aangezien Bacardi c.s. verwijst naar het handelen van Castillon Wines en zij een andere rechtspersoon is dan Castillon Wines, en, voor zover het om haar eigen handelen gaat, zij slechts producten voorzien van de Bacardi-merken heeft aangeboden en geleverd onder douanestatus T1 ofwel onder AGD, zodat geen sprake is van gebruik van de Bacardi-merken in de Benelux of in de EER (in 4.7 komt aan de orde wat met deze termen bedoeld is).

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5. Castillon vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad: Bacardi c.s. te veroordelen om het door Bacardi c.s. ten laste van Castillon gelegde beslag op te heffen, op straffe van verbeurte van dwangsommen, met veroordeling van Bacardi c.s. in de door Castillon gemaakte kosten van deze procedure in reconventie ex artikel 1019h Rv.

3.6. Daartoe voert Castillon aan dat de inbeslaggenomen goederen niet inbreukmakend zijn nu het om goederen op douanestatus T1 gaat en er geen omstandigheden zijn gesteld of

aannemelijk gemaakt die noodzakelijkerwijs impliceren dat de goederen binnen de EER in het vrije verkeer zullen worden gebracht.

3.7. Bacardi c.s. voert gemotiveerd verweer dat er – samengevat – op neer komt dat Castillon met haar gebruik van de Bacardi-merken inbreuk op die merken maakt. Van de ondeugdelijk van het beslag is niet (summierlijk) gebleken. Bacardi c.s. heeft belang bij het beslag omdat daarmee wordt voorkomen dat inbreukmakende Bacardi-producten in de EER in het verkeer komen.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Bevoegdheid

4.1. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de in conventie op Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen wordt, gelet op artikel 67 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), bepaald door de toepasselijke artikelen uit de GMVo. Nu Bacardi c.s. stelt dat merkinbreuk in Nederland heeft plaatsgevonden, is deze rechtbank bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 sub a en 97 lid 5 GMVo en artikel 3 van de desbetreffende Uitvoeringswet. Deze bevoegdheid beperkt zich in gevolge artikel 98 lid 2 GMVo tot (dreigende) handelingen op het grondgebied van de desbetreffende lidstaat, Nederland dus. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op Benelux-merken geldt dat het Gerechtshof Den Haag in 2013 heeft geoordeeld¹ dat de bevoegdheidsregeling van het EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE. Uitgaande van deze opvatting en van de stelling van Bacardi c.s. dat merkinbreuk in Nederland is gepleegd, is deze rechtbank internationaal bevoegd ten aanzien van de vorderingen van Bacardi op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo. Die bevoegdheid is beperkt tot het grondgebied van de desbetreffende lidstaat. Daaronder moet – volgens het Haagse hof in de hiervoor aangehaalde uitspraak² – in een geval als het onderhavige, waarin het gaat om een unitair intellectueel-eigendomsrecht dat zich uitstrekt over de grondgebieden van Nederland, België en Luxemburg, het Benelux-gebied worden verstaan. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank is niet bestreden.

Castillon Wines

4.2. Bacardi c.s. heeft ter onderbouwing van haar stellingen ter zake van inbreuk door Castillon op de Bacardi-merken overgelegd: twee prijslijsten van Castillon, het proces-verbaal van inbeslagname ten laste van Castillon van de 100 dozen met Bacardi-producten onder Top Logistics en verschillende (sets) documenten met betrekking tot de verhandeling van bepaalde partijen Bacardi-producten in de periode 2005/2012.

¹ Hof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M/G-Star) rov. 34

² Zie noot 1, rov. 39

4.3. Dat de prijslijsten (door Bacardi c.s. overgelegd als producties 7A en 7B) afkomstig zijn van Castillon – zoals ook op de lijsten te lezen is – is niet bestreden, zodat de rechtbank daarvan uitgaat. Ook is niet bestreden dat de 100 inbeslaggenomen dozen met Bacardi-producten (die inmiddels op vier na weer aan Castillon zijn vrijgegeven) aan Castillon toebehoren, zodat de rechtbank ook daarvan uitgaat. Voorts zijn door Bacardi c.s. als producties 16 tot en met 19 documenten overgelegd met betrekking tot leveringen in de periode van 2005 tot en met 2012. Aangezien deze producties, conform het tussenvonniss van 27 november 2013, twee weken voor de comparitie (en daarmee tijdig) door Bacardi c.s. aan Castillon en de rechtbank zijn toegezonden en Castillon in de gelegenheid is geweest daarop te reageren (ter comparitie met pleitgelegenheid) en daar ook gebruik van heeft gemaakt, valt niet in te zien dat de procesorde is geschonden of dat Castillon anderszins in haar verdediging is geschaad, zodat de rechtbank voorbij gaat aan Castillons bezwaar tegen deze producties. Deze producties bevatten (sets) documenten die betrekking hebben op de gestelde verhandeling van Bacardi-producten. In deze stukken wordt echter Castillon niet genoemd als de verkopende en/of leverende partij (noch anderszins), met uitzondering van de door middel van productie 16 gedocumenteerde levering van een partij met vijf dozen “*Dewars’s White Label 1L/40%*” door Castillon aan groothandelaar Torijn B.V. (hierna: Torijn) in januari 2012. Alle andere verhandelingen waarvan door Bacardi c.s. documentatie is overgelegd, noemen als de verkopende/leverende partij niet Castillon maar “*Castillon Wines*”.

4.4. Dat Castillon voorheen handelde onder de naam “*Castillon Wines*”, zoals Bacardi c.s. heeft gesteld (dagvaarding onder 6), is door Castillon betwist. Volgens Castillon is Castillon Wines een andere rechtspersoon dan Castillon en kunnen de vorderingen tegen Castillon niet worden onderbouwd door te wijzen op handelingen van Castillon Wines. Castillon heeft daarbij overgelegd een “*Certificate of Incorporation of a Private Limited Company*” (Castillons productie 1) waaruit blijkt dat zij op 15 december 2009 is opgericht. Bacardi c.s. heeft voorts niets aangevoerd waaruit kan volgen dat het niet om twee afzonderlijke rechtspersonen gaat. Zij heeft Castillon Wines vervolgens “de rechtsvoorganger” van Castillon genoemd. Daarbij heeft zij erop gewezen dat de domeinnaam en de (email)adresgegevens van Castillon dezelfde zijn als die van Castillon Wines en dat Castillon Wines de domeinnaamhouder van de website is waar (ook) Castillon gebruik van maakt. Desgevraagd heeft Bacardi c.s. tijdens de comparitie van partijen haar stellingen omtrent de betrokkenheid van Castillon bij de handelingen van Castillon Wines als volgt toegelicht:

“Bacardi c.s. hebben in 2009 Castillon Wines gesommeerd. Drie dagen later blijkt Castillon te zijn opgericht. De hele organisatie, de mensen erachter en de handel van deze twee partijen is gelijk, maar het is juist dat het twee verschillende entiteiten zijn. In die zin zijn de beschreven handelingen van Castillon Wines genoemd omdat zij illustratief zijn voor de handelwijze van haar opvolger Castillon.”

4.5. Tegenover de onderbouwde betwisting door Castillon en in aanmerking genomen dat ook Bacardi c.s. er kennelijk van overtuigd is dat het hier om twee verschillende rechtspersonen gaat, heeft Bacardi c.s. onvoldoende onderbouwing verschaft voor de aanname dat Castillon Wines Castillon is of daarmee op enigerlei wijze kan worden vereenzelvigd of gelijkgesteld of dat het gestelde handelen van Castillon Wines aan Castillon kan worden toegerekend. Bacardi c.s. heeft niet duidelijk gemaakt hoe het “illustratief zijn” van de handelingen van de ene rechtspersoon voor het handelen van de andere (wat daarvan ook zij), ertoe kan leiden dat de ene rechtspersoon verantwoordelijk kan worden gehouden voor het handelen van de andere rechtspersoon. Het gestelde

handelen van Castillon Wines en de producties van Bacardi c.s. die daarop betrekking hebben, zullen daarom bij de beoordeling van het handelen van Castillon hierna buiten beschouwing blijven.

T1, AGD en merkinbreuk

4.6. Castillon betwist niet dat zij Bacardi-producten verhandelt; zij bestrijdt echter dat zij met haar verhandeling van Bacardi-producten die plaatsvindt onder douanestatus T1 of AGD, inbreuk maakt op de Bacardi-merken. Zij verwijst daarbij naar jurisprudentie van het Hof van Justitie, en in het bijzonder naar het *Class*-arrest³. Bacardi c.s. verwijst ook naar deze jurisprudentie en leidt daaruit af dat het handelen van Castillon kan worden bestempeld als merkinbreuk. Voordat hierna zal worden ingegaan op de vraag welke handelingen Castillon kunnen worden verweten – Castillon betwist deze handelingen deels en bestrijdt voor het overige dat sprake is inbreukmakende handelingen – zal de rechtbank ingaan op de vraag of met verhandeling van merkproducten met douanestatus T1 of AGD inbreuk wordt gemaakt op de rechten van een merkhouder.

4.7. Partijen doelen met producten met T1-status of T1-goederen op niet-communautaire goederen die onder een douaneschorsingsregeling als extern douanevervoer of douane-entrepot in de EER zijn binnengebracht ofwel geplaatst. Deze goederen bevinden zich niet in het vrije verkeer van de EER. Producten met AGD-status of AGD-goederen zijn accijnsgoederen waarover invoerrechten zijn betaald en die douanerechtelijk in de EER in het vrije verkeer van de EER zijn gebracht en die vervolgens onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Daarmee is de verplichting tot betaling van accijnzen over deze goederen uitgesteld. Deze producten moeten worden opgeslagen in een accijnsgoederenplaats (AGP) en dienen te worden gedekt door een administratief document ten aanzien van de status (AGD). Hierover verschillen partijen niet van mening. Hun geschil heeft betrekking op de vraag of hiermee inbreuk gemaakt wordt op merkrechten.

4.8. In het *Class*-arrest heeft het Hof van Justitie als volgt geoordeeld:

“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.

36 Het plaatsen van niet-communautaire goederen onder douaneregelingen als de regeling extern douanevervoer 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 doorverzonden. Niet-communautaire goederen die

³ HvJ EG, 18 oktober 2005, zaak C-405/03 (*Class International/Colgate-Palmolive Company c.s.*)

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 krijgen zij toegang tot het vrije verkeer van goederen. Overeenkomstig artikel 24 EG 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.

(...)

50 (...) dat artikel 5 lid 1 en 3 sub c van de richtlijn en artikel 9 lid 1 en 2 sub c van de verordening aldus moeten worden uitgelegd dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen de enkele binnenkomst in de Gemeenschap — onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot — van oorspronkelijke merkgoederen die nog niet door deze houder of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. De merkhouder mag voor de plaatsing van de betrokken goederen onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot niet verlangen dat op het moment waarop de goederen de Gemeenschap binnenkomen reeds een eindbestemming in een derde land is vastgelegd, in voorkomend geval krachtens een koopovereenkomst.

(...)

61 (...) dat de begrippen ‘aanbieden’ en ‘in de handel brengen’ van goederen in artikel 5 lid 3 sub b van de richtlijn en artikel 9 lid 2 sub b van de verordening mede kunnen omvatten het te koop aanbieden respectievelijk verkopen van oorspronkelijke merkgoederen die de douanestatus van niet-communautaire goederen hebben, wanneer de goederen te koop worden aangeboden en/of verkocht terwijl de goederen zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. De merkhouder kan zich ertegen verzetten dat dergelijke goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht, wanneer dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.

(...)

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

4.9. Het aanbieden en verkopen van T1-producten zonder dat dit noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de EER in de handel worden gebracht, is daarmee volgens het *Class*-arrest geen merkinbreuk.

4.10. Ten aanzien van AGD-goederen is door deze rechtbank in 2011 geoordeeld⁴ dat merkproducten die niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht als (niet-communautaire) T1-goederen en vervolgens onder AGD worden geleverd aan een andere AGP elders in de EER (of daarbuiten) te gelden hebben als merkenrechtelijk in het verkeer gebracht in de EU. De rechtbank is tot dat oordeel gekomen ervan uitgaande dat een fiscaal/accijnsrechtelijke schorsingsregeling (zoals die waar AGD-goederen zich onder bevinden) niet op één lijn kan worden gesteld met een douanerechtelijke schorsingsregeling zoals extern douanevervoer of douane-entrepot (waar T1-goederen zich onder bevinden). Het accijnsrechtelijke begrip “uitslag voor gebruik” (het moment dat de accijnsrechtelijke schorsingsregeling eindigt) is niet gelijk te stellen met “in het vrije verkeer brengen”, het douanerechtelijke sleutelbegrip. De rechtbank komt daarmee tot het oordeel dat AGD-goederen in de EER in het verkeer zijn gebracht. Indien dat zonder toestemming van de merkhouder is geschied, is sprake van merkinbreuk. Onder verwijzing naar de hiervoor aangehaalde overwegingen (r.o. 34-43) van het Hof van Justitie in het *Class*-arrest is door de rechtbank het volgende overwogen:

“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 accijnschorsingsregeling 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.

⁴ Rb 's-Gravenhage 21 september 2011, BIE 2012 nr. 57 (Bacardi/Entys)

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;
- 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 (...) 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 schamert 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 (...) 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”.

4.11. Het Haagse hof heeft in een zaak tussen Mevi, een partij die voor derden alcoholische producten opslaat en overslaat, en (onder meer) Bacardi⁵ het volgende overwogen:

“33. Het hof is enerzijds, met Bacardi, van oordeel dat AGP-goederen douanetechnisch zijn ingevoerd en geplaatst onder de douaneregeling vrij verkeer, zodat de douanestatus er niet langer aan in de weg staat dat sprake kan zijn van invoer in merkenrechtelijke zin. Nu de goederen zowel fysiek als douanetechnisch zijn ingevoerd, is verdedigbaar dat zij ook als ingevoerd in merkenrechtelijke zin moeten worden beschouwd. Het hof is anderzijds, met Mevi, van oordeel dat AGP-goederen, net als T1-goederen, niet in de handel kunnen worden gebracht dan nadat de (accijns)heffingen zijn betaald en daartoe strekkende formaliteiten zijn verricht. Eerst dan is sprake van uitslag tot verbruik in de zin van de Wet op de accijns. Niet betwist is dat AGP-goederen ook geëxporteerd kunnen worden onder een AGD naar een bestemming buiten de Europese Unie of de EER, zodat de AGP/AGD-status niet noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Europese Unie in de handel zullen worden gebracht. (...)”

⁵ Hof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY1494 (Mevi/Bacardi)

Het hof heeft partijen voorts te kennen gegeven een aantal vragen aan het Hof van Justitie te willen stellen over goederen afkomstig van buiten de EER die, nadat zij (niet door of met toestemming van de merkhouder) zijn binnengebracht op het grondgebied van de EER, zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of onder de regeling douane-entrepot en die vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling. Het hof vraagt zich af of die goederen dan moeten worden aangemerkt als ingevoerd, of als niet ingevoerd, of behoudens tegenbewijs worden vermoed in de EER te zijn (binnengebracht met als doel ze aldaar in de handel te brengen en derhalve) ingevoerd aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat door de merkhouder kan worden verboden. Het hof heeft voorts een aantal vragen geformuleerd.

4.12. In het daaropvolgende tussenarrest⁶ heeft het hof de vragen aan het Hof van Justitie EU als volgt ge(her)formuleerd:

"1. Wanneer, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, dergelijke goederen vervolgens worden geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling moeten zij dan worden aangemerkt als ingevoerd in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van Richtlijn 89/104/EEG (thans Richtlijn 2008/95/EG), aldus dat sprake is van "gebruik (van het teken) in het economisch verkeer" dat door de merkhouder kan worden verboden op grond van artikel 5, lid 1, van genoemde richtlijn?

2. Wanneer vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, heeft dan te gelden dat, onder de omstandigheden als in deze zaak aan de orde, de enkele aanwezigheid in een lidstaat van dergelijke goederen (die zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling in die lidstaat) geen afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, zodat de merkhouder die zich beroept op nationale merkrechten in die lidstaat zich niet kan verzetten tegen die aanwezigheid?"

4.13. Met partijen is ter gelegenheid van de comparitie besproken of en in hoeverre de door het Haagse hof opgeworpen vragen relevantie hebben voor het onderhavige geschil. Volgens Bacardi c.s. is de discussie in de zaak die voor het Haagse hof dient onnodig gecompliceerd geraakt en is die zaak niet goed te vergelijken met de onderhavige kwestie omdat het daar gaat om een logistiek dienstverlener en Castillons rol een geheel andere is. Castillon heeft zich niet expliciet uitgelaten over de relevantie van de voorgestelde vragen en heeft verzocht om aanhouding van de procedure totdat het Hof van Justitie de vragen van het Haagse hof heeft beantwoord dan wel zelf aan het Hof van Justitie een vraag voor te leggen over de toelaatbaarheid van verhandeling van merkproducten die geplaatst zijn onder een accijnsrechtelijke schorsingsregeling en zonder toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht.

4.14. Het onderhavige geschil heeft onder meer betrekking op goederen (alcoholische dranken) die zijn aangeboden dan wel verkocht en geleverd aan (buitenlandse) afnemers binnen en buiten de EU, terwijl deze goederen eerst in Nederland waren ingevoerd. Niet ter discussie staat dat die goederen niet door of met instemming van Bacardi c.s. in de EU in het verkeer zijn gebracht. Castillon heeft zich niet op het standpunt gesteld dat sprake zou zijn van uitputting van merkrechten. Evenmin staat ter discussie dat de desbetreffende goederen, nadat zij bij binnenbrengen in Nederland als niet-communautaire goederen een T1-status hadden, op verzoek van Castillon vervolgens zijn geplaatst onder een accijnsschorsingsregeling en vervolgens zijn verkocht en geleverd aan (buitenlandse) afnemers binnen en buiten de EU.

⁶ Hof Den Haag 22 juli 2014, IEF14058 (Mevi/Bacardi)

4.15. Onder verwijzing naar de in 4.10 aangehaalde overwegingen van de rechtbank in de *Bacardi/Entys*-zaak neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat bij plaatsing onder de accijnsschorsingsregeling sprake is van in de EU in het verkeer gebrachte goederen. Indien de merkhouders daarvoor geen toestemming heeft verleend, is sprake van merkinbreuk. In het *Class*-arrest is geoordeeld dat “het enkele fysieke binnenbrengen van de goederen op het grondgebied van de Gemeenschap” geen invoeren in de zin van het merkenrecht oplevert. Het Hof van Justitie koppelde dat expliciet aan de status van niet-communautaire goederen. Plaatsing van goederen onder een accijnsschorsingsregeling houdt in dat deze niet langer de T1-status van niet-communautaire goederen hebben. Daarmee valt niet in te zien dat in een dergelijk geval nog steeds slechts sprake zou zijn van “het enkele fysieke binnenbrengen”. Vooralsnog zijn noch in het *Class*-arrest noch in de daaropvolgende jurisprudentie aanwijzingen te vinden dat in de EU ingevoerde goederen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn gebracht ook als niet in de EU in het verkeer gebracht hebben te gelden. Gelet daarop vindt de rechtbank in de standpunten van partijen noch in hetgeen zij ter onderbouwing daarvan naar voren hebben gebracht, aanleiding af te wijken van deze vaste lijn in de jurisprudentie⁷, of om een beslissing aan te houden en de beantwoording van de door het Haagse hof aan het Hof van Justitie af te wachten of om zelf vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie.

De prijslijsten

4.16. De prijslijst van 28 april 2013 bevat – onder meer – de volgende teksten:

CASTILLON INTERNATIONAL STOCK LIST

28th APRIL 2012

All prices are ex warehouse Rotterdam

We have many more items upon request

ALL REASONABLE COUNTER OFFERS CONSIDERED

Delivery dates are estimated only

IN STOCK

EURO

(...)	45 x 12 Dewars White Label GB Ltr 40.0	63.00/Offers
(...)	200 x 12 Eristoff Vodka NRF Ltr 40.0	43.00

⁷ Onder meer: Rb 's-Gravenhage 22 december 2010, IEPT20101222, tussenvonnissen en 14 september 2011, IEPT20110914, eindvonnissen (Bacardi c.s./Van Caem); Rb 's-Gravenhage 14 november 2012, IEPT20121114 (Bacardi/Sandostine c.s.)

De prijslijst van 11 mei 2012 bevat – onder meer – de volgende teksten:

CASTILLON INTERNATIONAL STOCK LIST

11th MAY 2012

All prices are ex warehouse Rotterdam

We have many more items upon request

ALL REASONABLE COUNTER OFFERS CONSIDERED

Delivery dates are estimated only

	<u>IN STOCK</u>	<u>EURO</u>
(...)	45 x 12 Dewars White Label GB Ltr 40.0	63.00/Offers
(...)	200 x 12 Eristoff Vodka NRF Ltr 40.0	43.00
(...)	900 x 6 Grey Goose Ltr 40.0 USHW	85.00

4.17. Aangezien de mededeling door Bacardi c.s. dat zij via Torijn de prijslijsten heeft ontvangen, voor Castillon kennelijk geen aanleiding is geweest om haar overigens niet gemotiveerde betwisting (“bij gebrek aan wetenschap”) dat zij deze prijslijsten onder groothandelaren (in Nederland) heeft verspreid, van enige onderbouwing te voorzien, gaat de rechtbank ervan uit dat Castillon deze prijslijsten inderdaad heeft verspreid in Nederland door deze in ieder geval aan Torijn ter beschikking te stellen. Uit door Bacardi c.s. overgelegde emails blijkt dat Torijn al sinds november 2010 bekend te zijn met Castillon en haar prijslijsten aangezien zij eerder op basis daarvan bestellingen bij Castillon blijkt te hebben geplaatst. Dat de op deze prijslijsten genoemde Bacardi-producten Dewar’s, Eristoff en Grey Goose door Bacardi c.s. niet (in deze samenstelling) worden aangeboden in Europa, dat zij deze niet aan Castillon heeft verkocht en dat zij Castillon voor de verhandeling daarvan in Europa geen toestemming heeft gegeven, is door Castillon niet weersproken, zodat de rechtbank daarvan uitgaat.

4.18. Met Bacardi c.s. is de rechtbank van oordeel dat Castillon hiermee inbreuk maakt op de merken ERISTOFF, GREY GOOSE en DEWAR’S als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a en lid 2 GMVo (waar het de Gemeenschapsmerken betreft) en artikel 2.20 lid 1 sub a en lid 2 BVIE (waar het de Benelux-merken betreft). Het gaat hier immers om gebruik van tekens die gelijk zijn aan de merken en gebruikt worden voor dezelfde waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven, bij het aanbieden van waren. Nu dit gebruik plaatsvindt zonder toestemming van de merkhouder, in het economisch verkeer, betrekking heeft op waren, en afbreuk doet of kan doen aan de functies van de desbetreffende merken, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren te waarborgen, kan de merkhouder zich hiertegen verzetten.⁸ Dat Castillon, zoals zij betoogt, op de in de prijslijsten genoemde data geen Eristoff en Grey Goose producten in voorraad had (en dus niet kon aanbieden) doet daar – wat daar ook van zij – niet aan af. Het aanbieden onder een aan het merk gelijk teken, is als zodanig een aan de merkhouder voorbehouden handeling.

⁸ HvJ EG, 19 februari 2009, zaak C-62/08 (UDV/Brandtraders)

4.19. Uit de toelichting die Castillon ter comparitie (pleitaantekeningen van Castillon onder 8) heeft gegeven over de verhandeling van de in de prijslijsten genoemde Dewar's producten blijkt dat van de 45 dozen genoemd in de prijslijst van 28 april 2012, 10 dozen zijn verkocht aan een koper op de British Virgin Islands en 35 dozen aan een koper in Griekenland. Dat maakt nog niet dat de rechtbank ter zake niet bevoegd zou zijn (zoals Castillon betoogt), nu is gesteld en overigens ook vaststaat dat de prijslijsten in Nederland zijn verspreid en (uit de door Castillon als productie 5 overgelegde *release notices*) blijkt dat de desbetreffende producten door Castillon uit het depot van Top Logistics in Spijkenisse zijn verkocht, zodat het om handelingen in Nederland dan wel de Benelux gaat ten aanzien waarvan de rechtbank bevoegd is te oordelen.

4.20. Dat het hier – zoals Castillon onder verwijzing naar het *Class*-arrest betoogt – om T1-producten (d.w.z. in de EU binnengebrachte niet-communautaire waren geplaatst onder de regelingen extern douaneverkeer of douane-entrepot) zou gaan of dat de desbetreffende producten onder T1-status door Castillon zijn geleverd aan afnemers, is voor de vraag of sprake is van inbreuk op de merken onder de gegeven omstandigheden niet van belang. Het aanbod maakt in het geheel niet duidelijk dat het om producten met een T1-douanestatus zou gaan, zodat die eventuele status geen deel uitmaakt van het aanbod. Gesteld noch gebleken is overigens dat het aanbod als een aanbod van T1-producten dient te worden gezien of dat dit als zodanig wordt begrepen door het in aanmerking komende publiek. Het gaat hier dan ook niet om de enkele binnenkomst van deze producten in de EER maar om het – zonder aanduiding, voorbehoud of beperking – aanbieden van deze producten, hetgeen onder de gegeven omstandigheden merkinbreuk is. Uit het pleidooi ter comparitie is bovendien gebleken dat het niet enkel en alleen om verkopen op T1-status is gegaan. Volgens Castillon zijn 35 dozen op AGD-status verkocht aan een partij in Griekenland.

4.21. Uit het voorgaande volgt dat Castillon met het gebruik van desbetreffende merken bij het aanbieden van Bacardi-producten door middel van de prijslijsten inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapsmerken en de Benelux-merken ERISTOFF, GREY GOOSE en DEWAR'S.

De inbeslaggenomen Bacardi-producten

4.22. In het proces-verbaal van inbeslagname van de 100 dozen met Bacardi-producten onder Top Logistics ten laste van Castillon is opgenomen dat het goederen betreft (te weten: vier pallets met ieder 100 dozen met telkens zes literflessen Grey Goose whisky) met een T1-status. Daaruit volgt dat het om niet-communautaire goederen gaat die de EER fysiek zijn binnengebracht maar niet in het vrije verkeer van de EER zijn omdat zij onder een douaneschorsingsregeling als extern douanevervoer of douane-entrepot vallen. Door Bacardi c.s. is eerst ter gelegenheid van de comparitie aangevoerd dat de deurwaarder die het beslag legde van Mevi (Top Logistics) hoorde dat het om AGD-goederen ging en dat hij pas een dag later te horen kreeg dat het om goederen met een T1-status ging. Wat hiervan de relevantie is, is niet nader door Bacardi c.s. toegelicht. Indien hiermee gepoogd is twijfel te zaaien omtrent de status van de inbeslaggenomen goederen, is daarvoor – mede in het licht van het opgemaakte proces-verbaal dat geen twijfel over de T1-status van de producten laat bestaan – onvoldoende naar voren gebracht. Ook als de correcte status pas een dag later bekend is geworden, houdt dat zonder meer nog niet in dat er iets is aan te merken op de vaststelling door de deurwaarder dat sprake is van T1-goederen, zodat de rechtbank daarvan uitgaat.

4.23. Uit het in 4.8 aangehaalde *Class*-arrest volgt dat het aanbieden en verkopen van T1-goederen zonder dat dit noodzakelijkerwijs impliceert dat deze in de EER in de handel worden gebracht, geen merkinbreuk vormt. Dat er sprake van is dat deze goederen in het verkeer in de EER zijn gebracht ofwel te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de EER in de handel worden gebracht, is door Bacardi c.s. onderbouwd door te wijzen op voorbeelden van andere partijen Bacardi-producten (waaronder Grey Goose) die door Castillon of Castillon Wines in en buiten Europa op de markt zijn gebracht (waaronder de hierna te behandelen levering aan Torijn in januari 2012). Het gaat hier overigens niet om partijen die onderdeel uitmaakten van de inbeslaggenomen (en later vrijgegeven) goederen of partijen waarvan de inbeslaggenomen goederen onderdeel uitmaakten, althans dat volgt niet uit hetgeen Bacardi c.s. naar voren brengt. Volgens Castillon – die de aangevoerde voorbeelden als zodanig niet betwist waar het haar eigen handelen en niet dat van Castillon Wines betreft – is hier geen sprake van merkinbreuk omdat haar handelen ten aanzien van deze producten niet noodzakelijkerwijs impliceert dat de desbetreffende merkgoederen in de EER in de handel worden gebracht.

4.24. De rechtbank neemt hier tot uitgangspunt hetgeen door het Hof van Justitie in het *Class*-arrest over de bewijslast ter zake van de omstandigheden waaronder de merkhouder zijn verbodsrecht kan uitoefenen is overwogen. Deze bewijslast:

“(…) rust op de merkhouder, die dient te bewijzen ofwel dat van zijn merk voorziene niet-communautaire goederen in het vrije verkeer zijn gebracht ofwel dat deze goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en daardoor noodzakelijkerwijs in de Gemeenschap in de handel worden gebracht.”⁹

4.25. Hetgeen door Bacardi c.s. in dit verband is aangevoerd, is zodanig weinig concreet en niet van direct belang voor de inbeslaggenomen Bacardi-producten dat daarmee onvoldoende onderbouwing is gegeven om tot een dergelijke vaststelling te kunnen komen, zodat in de inbeslaggenomen Bacardi-producten geen inbreuk op de merkrechten van Bacardi c.s. kan worden gevonden.

De levering aan Torijn in januari 2012

4.26. Dat de levering van vijf dozen met ieder twaalf literflessen Dewar's whisky door Castillon aan Torijn in januari 2012 heeft plaatsgevonden en dat deze producten de AGD-status hadden, wordt door Castillon niet betwist. Evenmin staat ter discussie dat het om Bacardi-producten gaat die zonder toestemmingen van Bacardi c.s. in de EU zijn gebracht. Zoals hiervoor is overwogen, neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat bij plaatsing onder de accijnsschorsingsregeling sprake is van in de EU in het verkeer gebrachte goederen. Nu het hier gaat om merkgoederen die zonder toestemming van de merkhouder in Nederland dan wel de Benelux in het verkeer zijn gebracht, is hier sprake van inbreuk op het Gemeenschapsmerk en het Benelux-merk DEWAR'S.

Conclusie merkinbreuk

4.27. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Castillon met het aanbieden van Bacardi-producten en de verhandeling van Bacardi-producten onder AGD-status inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapsmerken en de Benelux-merken ERISTOFF, GREY GOOSE en DEWAR'S van Bacardi in Nederland respectievelijk de Benelux. Gelet op het

⁹ *Class*-arrest, rov. 75

voorgaande rechtvaardigt dit een veroordeling tot staking van de inbreuk zoals in het dictum verwoord. Deze veroordeling zal worden aangepast ter vermijding van executiegeschillen. Voorts zullen de middellijke vorderingen (het doen plegen) worden afgewezen, nu bij gebreke van enige toelichting een belang daarbij niet is komen vast te staan. Nu Bacardi-Martini geen beroep doet op merkrechten waarvan zij houdster is, ontbreekt een grondslag voor haar vordering tot staking van merkinbreuk. Deze vordering wordt daarom afgewezen. Voorts is niet komen vast te staan dat inbreuk is gemaakt op andere Bacardi-merken dan de hiervoor genoemde, zodat de vorderingen ten aanzien van andere merken dan de hiervoor genoemde zullen worden afgewezen.

Nevenvorderingen

4.28. Bacardi c.s. vordert een bevel aan Castillon om opgave te doen van leveranciers, afnemers, geleverde aantallen, voorraden, bestellingen prijzen, leverdata, inkoop-, verkoopaantallen en nettowinst, alles vanaf 9 augustus 2005. De rechtbank overweegt dat Bacardi c.s. belang bij nader te bepalen delen van deze informatie kan hebben ter begroting van haar schade, ter bepaling van de af te dragen winst en ter controle van ter vernietiging af te geven inbreukmakende producten. Terecht heeft Castillon aangevoerd dat de informatieverschaffing beperkt dient te worden tot die handelingen die inbreuk maken in Nederland dan wel de Benelux. Nu geen eerdere inbreuk dan de levering aan Torijn in januari 2012 is komen vast te staan, is er overigens geen rechtens te respecteren belang bij opgave van informatie die betrekking heeft op de periode voor januari 2012.¹⁰ Opgave zal daarom over informatie vanaf 1 januari 2012 worden bevolen. Nu gesteld noch gebleken is dat Bacardi belang heeft bij een door haar aan te wijzen forensische accountant, wordt een onafhankelijke accountant voor controle en certificering voldoende waarborg geacht. De opgave zal worden beperkt als in het dictum verwoord. Voor zover anders of meer is gevorderd, geldt dat zonder meer niet kan worden vastgesteld dat Bacardi c.s. daar een rechtens te respecteren belang bij heeft, dit niet op de wet is gebaseerd of aanleiding kan geven tot executiegeschillen en daarom niet (onverkort) zal worden toegewezen.

4.29. Bacardi heeft als merkhoudster recht op afgifte ter vernietiging van de inbreukmakende producten. Hier geldt mutatis mutandis hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de opgave.

4.30. Uit de vaststelling van merkinbreuk volgt dat Bacardi als houdster van de merken waarop inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade en in plaats daarvan of daarnaast winstafdracht. Ook Bacardi-Martini heeft daar als licentiehoudster recht op. Omdat de omvang van het inbreukmakend handelen nu niet kan worden vastgesteld, zal de rechtbank voor de vaststelling van schade (naast de reeds toe te wijzen winstafdracht) naar de schadestaatprocedure verwijzen.

4.31. De dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum vermeld.

¹⁰ HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6095 (Jack Daniel's/Kamstra)

Proceskosten

4.32. In de omstandigheid dat partijen in conventie over en weer in het ongelijk zijn gesteld ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten in conventie te compenseren in de zin dat elke partij de eigen kosten draagt.

in reconventie

Bevoegdheid

4.33. De rechtbank is ten aanzien van de reconventionele vorderingen gebaseerd op de Gemeenschapsmerken bevoegd op grond van artikel 67 EEX-Vo jo. artikel 94 lid 1 GMVo. Ten aanzien van Benelux-merken ontleent de rechtbank¹¹ bevoegdheid aan artikel 6 lid 3 EEX-Vo. De (relatieve) bevoegdheid van de rechtbank in reconventie is niet bestreden.

Beslag

4.34. Bacardi heeft van de voorzieningenrechter op haar verzoek op 30 november 2012 verlov verkregen tot het leggen van conservatoir beslag ter verzekering van het recht op afgifte van inbreukmakende Bacardi-producten. Het met dat verlov gelegde beslag is reeds voor de datum van dagvaarding, namelijk op 12 december 2012, door Bacardi c.s. opgeheven, behoudens voor zover het betrekking had op vier dozen met ieder zes flessen Grey Goose. De vorderingen in conventie ten aanzien van de inbeslaggenomen producten worden afgewezen (zie 4.22-4.25) aangezien geen sprake is van merkinbreuk. Daarmee is de ondeugdelijkheid van dit recht voor het beslag een gegeven en dient het beslag te worden opgeheven. Te vermijding van executiegeschillen zal de termijn voor opheffing op 24 uur worden gesteld. De aan deze veroordeling verbonden dwangsom zal worden gematigd en van een maximum worden voorzien.

Proceskosten

4.35. Bacardi zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten in reconventie worden veroordeeld. Castillon vordert vergoeding van haar proceskosten ex artikel 1019h Rv en heeft haar totale kosten, onder overlegging van een specificatie, begroot op € 19.924,46, exclusief btw (€ 17.469,92 aan honorarium en € 1.052,84 aan verschotten). Zij schat dat 10% van deze kosten betrekking hebben op de reconventie. Bacardi heeft zich aangesloten bij een dergelijke verdeling van proceskosten over de conventie en de reconventie. Bacardi stelt zich op het standpunt dat de door Castillon opgegeven kosten buitensporig zijn. De gevorderde kosten zouden ver uitstijgen boven die van Bacardi, terwijl haar werkzaamheden als gedaagde (in conventie) minder omvangrijk zouden zijn dan die van een eiser (in conventie) als Bacardi. De rechtbank overweegt dat – wat daarvan in een eerder stadium van de procedure ook van waar was – uit de door partijen overgelegde eindspecificaties niet blijkt dat de kosten van Castillon hoger zijn. Voorts heeft Bacardi aangevoerd dat Castillon blijkens haar specificaties in oktober 2013 buitensporig veel tijd aan de zaak heeft besteed (in 6 dagen in totaal ruim 30 uren) terwijl daar slechts één conclusie van 13 pagina's uit is

¹¹ Hierbij wordt net zoals bij de conventionele vorderingen uitgegaan van de door het Haagse hof (zie: Hof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M/G-Star)) bij Benelux-merken aangenomen toepasselijkheid van het EEX-Vo.

voortgekomen. Zonder nadere onderbouwing valt inderdaad niet in te zien dat dit het hier om marktconforme en redelijke kosten gaat. De rechtbank zal de advocaatkosten over oktober 2013 (volgens de specificatie bij de factuur € 6.017,50) daarom matigen tot de helft (€ 3.008,75) zodat van de opgegeven totale kosten € 16.915,71 resteert. Hiermee blijft Castillon ruimschoots onder het indicatietarief voor een overige bodemzaak met pleidooi (maximaal € 25.000,-). Nu Bacardi overigens geen onderbouwing heeft gegeven voor haar bezwaar tegen de door Castillon opgegeven kosten, zullen Castillons kosten in reconventie worden begroot op 10% daarvan (€ 1.691,57) en zullen deze met de onbestreden gevorderde uitvoerbaarverklaring worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt Castillon met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in Nederland op de aan Bacardi toebehorende Gemeenschapsmerken DEWAR'S, GREY GOOSE en ERISTOFF en in de Benelux op het aan Bacardi toebehorende Benelux-merk DEWAR'S, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden elke verhandeling van producten die zijn voorzien van een of meer van deze merken die niet door of met toestemming van Bacardi in de Europese Unie zijn gebracht (hierna: inbreukmakende Bacardi-producten), waarbij onder verhandeling in ieder geval dient te worden verstaan: het invoeren, het verkopen, het te koop aanbieden, het leveren, dan wel het in voorraad hebben voor één van deze doeleinden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat, dan wel van € 1.000,- voor ieder product waarmee – ter keuze van Bacardi - door Castillon aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

5.2. veroordeelt Castillon om binnen 60 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van eisers, mr. N. W. Mulder en mr. A.M.E. Voerman, op kosten van Castillon, een onafhankelijke accountant op basis van zelfstandig onderzoek gecontroleerde en gecertificeerde, schriftelijke en gedetailleerde opgave te laten doen (ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van relevante documenten) van:

- a. de leverancier(s) bij wie Castillon vanaf 1 januari 2012 inbreukmakende Bacardi-producten heeft ingekocht;
- b. de aan Castillon vanaf 1 januari 2012 geleverde aantallen en prijzen van inbreukmakende Bacardi-producten zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi-product;
- c. de op 13 maart 2013 onder Castillon en/of ten behoeve van Castillon onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi-producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi-product;
- d. de hoeveelheid inbreukmakende Bacardi-producten die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar Castillon, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi-product;
- e. de namen van alle afnemers aan wie Castillon vanaf 1 januari 2012 inbreukmakende Bacardi-producten heeft geleverd;

-
- f. de aan de onder e. genoemde afnemers geleverde aantallen van inbreukmakende Bacardi-producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi-product en per afnemer;
 - g. de hoeveelheid inbreukmakende Bacardi-producten die op de datum van het vonnis besteld is bij Castillon maar die nog niet is geleverd, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi-product en onder vermelding van de namen van de afnemers die deze bestellingen hebben geplaatst;
 - h. de nettowinst die Castillon vanaf 1 januari 2012 per verkocht inbreukmakend Bacardi-product heeft gemaakt (waarbij onder nettowinst dient te worden verstaan de verkoopprijs na aftrek van aankoopprijs en van belastingen en kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop) en de wijze waarop deze winst is berekend;

op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat door Castillon aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

5.3. gebiedt Castillon om binnen 90 dagen na betekening van dit vonnis de in 5.2 sub c en sub d bedoelde voorraden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats af te geven ter vernietiging op kosten van Castillon, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat door Castillon aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

5.4. veroordeelt Castillon om binnen 90 dagen na betekening van dit vonnis de ten gevolge van het inbreukmakend handelen genoten nettowinst zoals bedoeld in 5.2 sub h, af te dragen aan Bacardi c.s. door overmaking daarvan op de door de advocaten van Bacardi c.s., mr. N. W. Mulder en mr. A.M.E. Voerman, op te geven derdengeldenrekening;

5.5. verklaart voor recht dat Castillon aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van de inbreuk door Castillon op de merkrechten van Bacardi bedoeld in 5.1 en veroordeelt Castillon om de schade die Bacardi c.s. heeft geleden en lijdt als gevolg van de inbreuk op deze merken, te vergoeden, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 13 maart 2013, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.6. bepaalt dat Castillon op grond van het bepaalde in 5.1, 5.2 en 5.3 tezamen voor maximaal 250.000,- aan dwangsommen zal kunnen verbeuren;

5.7. compenseert de proceskosten in conventie in de zin dat partijen de eigen kosten dragen;

5.8. verklaart dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad, met uitzondering van de verklaring voor recht in 5.5;

5.9. wijst het anders of meer in conventie gevorderde af;

in reconventie

5.10. veroordeelt Bacardi om het door haar ten laste van Castillon gelegde beslag binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, op te heffen;

5.11. veroordeelt Bacardi te betalen aan Castillon een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat Bacardi na betekening van dit vonnis geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven aan de veroordeling in 5.10, met een maximum van € 100.000,- aan te verbeuren dwangsommen;

5.12. veroordeelt Bacardi in de proceskosten in reconventie en begroot deze aan de zijde van Castillon op € 1.691,57;

5.13. verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad;

5.14. wijst het anders of meer in reconventie gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 12 november 2014.