

NOOT BIJ BACARDI / SEVA

Rechtbank Den Haag 1 april 2015; ECLI:NL:RBDHA:2015:3529 (tussenvonnissen) en 13 april 2016; ECLI:NL:RBDHA:2016:3789 (eindvonnis)¹

Door: Jesse Hofhuis²

Achtergrond

De hierna te bespreken vonnissen maken onderdeel uit van een inmiddels lange lijst van relatief recente uitspraken in geschillen tussen Bacardi enerzijds en internationaal opererende parallelhandelaars en de door hen ingeschakelde logistieke dienstverleners anderzijds. Veel van deze zaken zijn enige tijd aangehouden in afwachting van de antwoorden op door Hof Den Haag gestelde prejudiciële vragen in een van die zaken, tegen logistieke dienstverlener TOP Logistics. Na het arrest van het HvJ EU van 16 juli 2015 (in zaak C-379/14, arrest *TOP Logistics*) is een gestage stroom van eindvonnissen en eindarresten op gang gekomen, waaronder het eindvonnis van 13 april 2016 in de hier te bespreken zaak (de zaak Seva).

Zoals veel van de bedoelde zaken ziet ook deze op een grote verscheidenheid aan handelingen die al dan niet kwalificeren als aan de merkhouder voorbehouden handelingen, zoals invoeren, aanbieden en in de handel brengen. Daarbij geldt grofweg dat op de EU gerichte handel in niet-Europees-uitgeputte merkgoederen merkinbreuk behelst, maar zuiver transiteren via het grondgebied van de EU niet. Het is echter lang niet altijd eenvoudig daarbij het kaf van het koren scheiden.

Onderwerp van het arrest *TOP Logistics* is het plaatsen onder een accijnsschorsingsregeling (veelal T2 en/of AGD genoemd) van niet-uitgeputte, van buiten de EU afkomstige merkgoederen. In het arrest *TOP Logistics* is, kort gesteld, uitgemaakt dat het douanerechtelijk invoeren van dergelijke waren (dat voorafgaat aan het plaatsen op T2) kwalificeert als invoeren in merkenrechtelijke zin, en dat dat daarmee een aan de merkhouder voorbehouden handeling is. Dat betekent dat het plaatsen van goederen op T2/AGD aldus fundamenteel anders dan het plaatsen van goederen onder een douaneschorsingsregeling (veelal T1 genoemd). Daarvan heeft het HvJ EU in onder meer het arrest *Class* (C-405/03) nu juist geoordeeld dat dit (het op T1 plaatsen) op zich het exclusieve recht van de merkhouder niet kan aantasten.

In het eindvonnis in de zaak Seva past rechtbank Den Haag deze leer uit arrest *TOP Logistics* toe, en beoordeelt zij tal van handelingen van Seva als inbreukmakend. In de zaak Seva is echter meer aan de hand. Er zijn in dat verband twee soorten handelingen die ik eruit wil halen: (i) leveringen die plaatsvinden op T1 terwijl de handelaar “*wist of had moeten begrijpen*” dat zijn afnemer de betreffende goederen in de EU in de handel zou brengen en (ii) het aanbieden van T1-goederen op het grondgebied van de EU, zonder vermelding dat deze op T1 staan of dat het om niet-uitgeputte goederen gaat.

¹ Van beide vonnissen is appel ingesteld.

² De auteur is advocaat te Amsterdam, bij Hofhuis Alkema Groen. Hij procedeert en adviseert geregeld over parallelhandel, veelal aan de zijde van de parallelhandel. Hij is niet betrokken bij dit geschil.

i) *“Wist of had moeten begrijpen”*

Blijkens de in het vonnis genoemde feiten (r.ov. 4.22) zou Seva aanvankelijk niet-uitgeputte flessen Bacardi op T2/AGD leveren aan een afnemer (in het geanonimiseerde vonnis “B” genoemd). Seva zag daar op het laatste moment van af nadat zij, aldus het vonnis, *“op de hoogte was gebracht van ‘de discussie omtrent het vraagstuk T1 op AGD’”* (r.ov. 4.22). De goederen zijn vervolgens op T1 geleverd aan een ander, “C”, die ze vervolgens invoerde en op T2 leverde aan “D”. De rechtbank stelt ten aanzien van de verkoop op T1 aan “C” vast dat Seva daarbij *“wist of had moeten begrijpen dat [de betreffende partij flessen] bestemd was voor de EU. Daarmee is voor wat betreft de transactie aan het Class-criterium voldaan”* (r.ov. 4.23).

Uit de het genoemde feiten blijkt niet waarom Seva bij de verkoop op T1 erop bedacht moest zijn dat deze goederen bestemd waren voor de EU, maar mogelijk heeft dat te maken met de anonimisering van het vonnis – mogelijk dat “B” “C” en “D” op de een of andere manier (kenbaar) aan elkaar gelieerd zijn. Anders is het oordeel naar mijn idee onbegrijpelijk gemotiveerd. Maar ik kom op die motivering zo nog terug.

Interessanter is echter of de feitelijke vaststelling door de rechtbank dat Seva *“wist of had moeten begrijpen dat [de betreffende partij flessen] bestemd was voor de EU”* inderdaad volstaat voor haar daaruit voortvloeiend oordeel dat is voldaan aan het ‘Class-criterium’. Daarvoor is nuttig arrest *Class* te bestuderen.

In arrest *Class* beantwoordt het HvJ EU onder meer de volgende vraag van Hof Den Haag (zie vraag 4 in Hof Den Haag 28 augustus 2003, NJF 2003, 92, ECLI:NL:GHSGR:2003:AI6101):

“Is in het kader van de beantwoording van [onder meer de vraag of het houden van goederen onder T1 merkinbreuk kan behelzen] van belang of er bijkomende omstandigheden zijn, zoals

[...]

e) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar te koop worden aangeboden of worden verkocht aan een buiten de EER gevestigde handelaar van wie de (parallel)handelaar weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat hij bedoelde waren zal doorverkopen of leveren aan eindverbruikers binnen de EER?”

In antwoord op onder meer deze vraag verklaart het HvJ EU als volgt voor recht (zie verklaring sub 3, onderstrepingen toegevoegd):

“de merkhouder [...] 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”.

Het slot van dit ‘Class-criterium’ behelst (in ieder geval tekstueel) een cumulatief vereiste: niet alleen moet ervan sprake zijn dat de goederen ‘noodzakelijkerwijs’ (‘necessarily’, ‘noodwendig’

respectievelijk *'nécessairement'* in andere taalversies van het arrest) in de EU in de handel worden gebracht, maar deze noodzakelijkheid moet ook *het gevolg zijn* van het ter verkoop aanbieden of verkopen (getuige het woord 'daardoor'). Een tekstuele uitleg zou naar mijn idee dan ook betekenen dat van inbreuk geen sprake is wanneer de afnemer van de goederen (de "C" uit de zaak Seva) nog een handeling moet verrichten alvorens de goederen in de EU in de handel zijn – dan is het in de EU in de handel zijn immers niet het gevolg van de daaraan voorafgaande verkoop (in de zaak Seva: de levering van Seva aan "C").

De motivering van het arrest *Class* duidt erop dat het HvJ EU ook een dergelijk restrictieve uitleg voor ogen stond, getuige de volgende passage uit punt 60 van het arrest:

"[De merkhouders] kan zijn recht tegenover een marktdeelnemer die de goederen aan een andere marktdeelnemer te koop aanbiedt of verkoopt niet invoeren op de enkele grond dat deze de goederen vervolgens in de Gemeenschap in de handel zou kunnen brengen, op welk geval de vierde vraag, sub e, van de verwijzende rechter betrekking heeft."

De bewoording "*op de enkele grond*" lijkt de mogelijkheid open te laten dat een marktdeelnemer die "*weet of moet begrijpen*" dat de goederen door zijn afnemer in de EU in de handel zullen worden gebracht *wel* zelf inbreuk maakt. Een dergelijke lezing verdraagt zich echter slecht met de verwijzing aan het slot naar de hierboven aangehaalde vraag 4 sub e van Hof Den Haag. Deze vraag zag namelijk juist op de situatie dat de verkoper "*weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat [zijn afnemer] bedoelde waren zal doorverkopen of leveren aan eindverbruikers binnen de EER*". Ik begrijp dit alles zo, dat het HvJ EU heeft bedoeld te oordelen dat in een dergelijk geval geen sprake is van inbreuk door de verkopende marktdeelnemer (Seva in de zaak Seva) – hetgeen overeenstemt met de tekstuele uitleg van het '*Class-criterium*'.

Naar mijn inschatting biedt het '*Class-criterium*' de merkhouders slechts dan mogelijkheid op te treden tegen aanbod of verkoop van goederen die op T1 staan (of die zich buiten het grondgebied van de EU bevinden), wanneer al op het moment van aanbod of verkoop *geen andere mogelijkheid bestaat* dan dat de goederen daadwerkelijk in de EU in de handel worden gebracht. Dat is niet slechts een theoretische mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan de casus die aanleiding gaf tot het arrest *Blomqvist* (C-98/13): het door de douane op T1 tegengehouden namaak-Rollexhorloge, dat op weg was naar de in Denemarken woonachtige consument Blomqvist, was weliswaar nog niet in het vrije verkeer gebracht, maar zou daar, en als gevolg van de verkoop, 'noodzakelijkerwijs' terechtkomen.

Het feitelijk oordeel van rechtbank in het tussenvonnis, dat Seva "*wist of had moeten begrijpen dat [de betreffende partij flessen] bestemd was voor de EU*" lijkt daarentegen haar conclusie dat is voldaan aan het '*Class-criterium*' niet de kunnen dragen. Immers, na levering op T1 konden deze goederen door "C" nog heel goed aan een derde buiten de EU worden verkocht (bijvoorbeeld omdat ook "C" koudwatervrees kreeg bij het in de EU in de handel brengen, of omdat een derde buiten de EU bereid was meer voor de goederen te betalen). De motivering van het vonnis maakt in ieder geval niet duidelijk welke omstandigheden maken welk "*weten of moeten begrijpen*" van Seva in dit geval maakte dat de goederen 'noodzakelijkerwijs' in de EU in de handel zouden komen.

ii) *Aanbieden op het grondgebied van de EU zonder vermelding T1-status*

In het tussenvonnis wordt vastgesteld dat Seva (op het grondgebied van de EU) gebruik maakt van prijslijsten waarop niet-uitgeputte Bacardi-producten worden aangeboden. Onder verwijzing naar het eerder genoemde ‘*Class-criterium*’ stelde Seva dat de enkele vermelding van Bacardi-merken op haar prijslijsten geen inbreuk behelst nu de goederen “*op douanestatus T1 [worden] aangeboden*” (aldus r.ov. 4.30). De rechtbank verwerpt dit verweer, “*reeds op grond van het feit dat bij ‘Bacardi Carte D’Oro’ en bij ‘Bombay’ enige vermelding omtrent de douanestatus ontbreekt, zodat bij die producten sprake is van een aanbod zonder voorbehoud wat betreft de douanestatus [...]. In dat geval is sprake van gebruik in het economisch verkeer van aan de Bacardi-merken identieke tekens voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven, zodat sprake is van inbreuk*” (r.ov. 4.31).

Daar lijkt bij eerste lezing ook wel iets voor te zeggen: het op het grondgebied van de EU gebruiken van dergelijke prijslijsten komt *op het eerste gezicht* inderdaad wel erg dicht in de buurt van het in de EU ‘aanbieden’ van merkgoederen – ook een aan de merkhouder (en de handelaar in uitgeputte merkgoederen) voorbehouden handeling. De situatie ligt echter subtieler, en dat heeft te maken met het internationale (of: intercontinentale) karakter van de parallelhandel.

Doordat merkhouders vaak over de hele wereld identieke producten op de markt brengen, bestaat (waar dit het geval is) overal vraag naar precies dezelfde producten. Als gevolg van door merkhouders gehanteerde (veelal substantiële) prijsverschillen gaan dergelijke merkgoederen in de praktijk de hele wereld over. In de betreffende markt kan een in Zuid-Afrika gevestigde parallelhandelaar die zijn goederen vanuit Panama distribueert, tegelijkertijd leverancier, afnemer en concurrent zijn van een in Duitsland gevestigde handelaar die zijn voorraad op T1 opslaat in de haven van Rotterdam. Wanneer deelnemers aan de internationale handel in originele merkgoederen aan elkaar verkopen (originele merkgoederen wisselen soms wel meer dan zes keer van eigenaar voordat zij ergens daadwerkelijk in de handel worden gebracht) weten zij in de regel dan ook niet waar de door hen verhandelde goederen uiteindelijk op de markt komen.

Een deelnemer aan deze markt weet dus niet aan welke juridische eisen in het verdere traject van de goederen voldaan moet worden. Indien de goederen uiteindelijk in de EU op de markt zouden worden gebracht, zal bijvoorbeeld relevant zijn of de Europese merkrechten zijn uitgeput. Maar voor een afnemer die de goederen op de markt wil brengen in Singapore is weer heel andere (uitputtings)informatie relevant. Het is feitelijk ondoenlijk alle *mogelijk* relevante informatie bij een aanbod te vermelden. In de praktijk maken handelaars dan ook veelal gebruik van ongerichte prijslijsten, d.w.z. lijsten die geen informatie bevatten die slechts relevant is voor specifieke jurisdicties.

Het is in die zelfde praktijk de *afnemer* die er zorg voor moet dragen dat hij goederen bestelt die de kenmerken hebben die vereist zijn in het door deze afnemer voorgestane verdere traject van de goederen. Wanneer deze afnemer bijvoorbeeld van plan zou zijn goederen in de EU op de markt te brengen, dan is het aan deze afnemer om goederen te bestellen waarvan de merkrechten in de EU zijn uitgeput. En net zozeer zal deze afnemer indien hij van plan is goederen in

Singapore in de handel te brengen, goederen moeten bestellen met de voor Singapore vereiste kenmerken. In deze rolverdeling is het de taak van de verkoper de goederen te leveren met de kenmerken die worden besteld of, wanneer dit niet mogelijk is, geen overeenkomst tot stand te laten komen.

Het is verleidelijk te denken dat niet-uitgeputte merkgoederen die door een in Duitsland gevestigde handelaar worden aangeboden aan een in Spanje gevestigde deelnemer aan de internationale handel in de EU worden ‘aangeboden’. Maar is dat dan anders bij een aanbod door een Zuid-Afrikaan die zijn in Panama bevindende goederen aanbiedt aan een Indiër die op doorreis is in Europa?

Deze problematiek was het onderwerp van enkele andere door hHof Den Haag gestelde vragen die hebben geleid tot het arrest *Class* (onderstrepingen toegevoegd):

“4) *Is in het kader van de beantwoording van [onder meer de vraag of het houden van goederen onder T1 merkinbreuk kan behelzen] van belang of er bijkomende omstandigheden zijn, zoals*

a) de omstandigheid dat de handelaar, die de eigenaar is van bedoelde waren althans daarover kan beschikken en/of zich bezighoudt met de parallelhandel, is gevestigd in een der lidstaten;

b) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering (nog) niet vaststaat;

c) de omstandigheid dat die waren door de in een lidstaat gevestigde handelaar vanuit die lidstaat te koop worden aangeboden of verkocht aan een andere in een lidstaat gevestigde handelaar, terwijl de plaats van levering van de aldus te koop aangeboden of verkochte waren wel vaststaat, maar de eindbestemming niet, al dan niet met de uitdrukkelijke mededeling of contractuele beperking dat het om niet-communautaire (transit)goederen gaat;

[...]

5) Moet de term ‘aanbieden’ [...] aldus worden opgevat dat daaronder mede is begrepen het (te koop) aanbieden van, in een douanekantoor of entrepot, op het grondgebied van een lidstaat opgeslagen oorspronkelijke [niet-uitgeputte merkgoederen die] afkomstig zijn van buiten de EER en die de status van niet-communautaire goederen (bijvoorbeeld T1 [...]) hebben, onder [onder meer de hierboven geciteerde] omstandigheden?

In het arrest *Class* overweegt het HvJ EU bij de beantwoording van deze vragen als volgt (onderstrepingen toegevoegd):

51 Met het tweede onderdeel van zijn eerste vraag, alsmede met zijn vierde en zijn vijfde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de begrippen „aanbieden” en „in de handel brengen” 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 zij zijn geplaatst onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot. Bij een bevestigend antwoord wenst hij te vernemen in welke omstandigheden de merkhouder zich tegen een dergelijk te koop aanbieden of verkopen kan verzetten.

[...]

55 Zoals blijkt uit punt 44 van het onderhavige arrest, worden niet-communautaire goederen die onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot zijn geplaatst, niet aangemerkt als „ingevoerd” in de zin van artikel 5, lid 3, sub c, van de richtlijn en artikel 9, lid 2, sub c, van de verordening.

56 Dergelijke goederen kunnen te koop worden aangeboden of worden verkocht met als bestemming een derde land.

57 In deze gevallen wordt, indien het gaat om oorspronkelijke merkgoederen, het recht van de merkhouder om de eerste verhandeling in de Gemeenschap te controleren niet aangetast.

58 Indien daarentegen het te koop aanbieden of verkopen noodzakelijkerwijs impliceert dat de merkgoederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, wordt het in artikel 5, lid 1, van de richtlijn en artikel 9, lid 1, van de verordening aan de merkhouder toegekende uitsluitende recht geschonden, ongeacht de plaats van vestiging van degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of worden verkocht en ongeacht hetgeen in de uiteindelijk gesloten overeenkomst wordt bedongen omtrent eventuele beperkingen van de wederverkoop of de douanestatus van de goederen. Het te koop aanbieden of verkopen vormt dan ‘gebruik [van het merk] in het economisch verkeer’ [...] waartegen de merkhouder zich [...] kan verzetten.

59 Het gevaar voor verhandeling in de Gemeenschap kan echter niet reeds worden geacht te bestaan enkel op grond dat de eigenaar van de goederen, degene aan wie de goederen te koop worden aangeboden of de koper zich bezighoudt met parallelhandel, een omstandigheid waarop in de vierde vraag, sub a en e, wordt gedoeld of toegespeeld. Dat het te koop aanbieden of de verkoop noodzakelijkerwijs impliceert dat de betrokken goederen in de Gemeenschap in de handel worden gebracht, moet blijken uit andere elementen.

[...]

61 Derhalve moet op het tweede onderdeel van de eerste vraag, alsmede op de vierde en de vijfde vraag worden geantwoord, 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.

Met andere woorden: het gebruik op EU-grondgebied van ongerichte prijslijsten kwalificeert in beginsel *niet* als het ‘aanbieden’ van merkgoederen wanneer de merkgoederen zelf niet in de EU in de handel zijn (bijvoorbeeld omdat zij op T1 staan of zich elders in de wereld bevinden). Dit is slechts anders wanneer dit aanbieden noodzakelijkerwijs impliceert dat zij in de Gemeenschap in

de handel worden gebracht – het “*Class-criterium*” waarover ik hierboven al schreef. Bij ‘aanbieden’ zal daarvan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer wordt aangeboden niet-uitgeputte merkgoederen communautair (d.w.z. op T2 of uitgeslagen tot verbruik) af te leveren – zoals in de regel het geval is bij op de Gemeenschap gerichte webwinkels. Niet relevant is echter of op die prijslijst melding wordt gemaakt van de locatie waar of de status waaronder die goederen staan opgeslagen.

In een andere door Bacardi aangespannen zaak, was Hof Den Haag dan ook tot de navolgende conclusie gekomen ten aanzien van de vraag of het gebruik van de Bacardi merken in ongerichte prijslijsten inbreuk maakt op die merken (Hof Den Haag 11 november 2014, IEF14361, r.ov. 28):

“Het hof is [...] voorshands van oordeel dat als handel in niet uitgeputte producten in de EU (vanwege de TI[...] -status daarvan) geen inbreuk oplevert, dit ook geldt voor het gebruik van het merk in prijslijsten en facturen betreffende die handel.”

In het na dit arrest gewezen tussenvonnissen in de zaak Seva lijkt de rechtbank zich niet bewust te zijn geweest van dit oordeel van haar ‘eigen’ hof. Wat daar ook van zij, haar oordeel dat van inbreuk sprake is “*reeds op grond van het feit dat bij ‘Bacardi Carte D’Oro’ en bij ‘Bombay’ enige vermelding omtrent de douanestatus ontbreekt*” is strijdig met het *Class*-arrest van het HvJ EU.