

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.143.646/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/425099 / KG ZA 12-859

arrest d.d. 16 augustus 2016

VAN CAEM INTERNATIONAL B.V. thans (ook) genaamd **JMN B.V.**,
gevestigd te Leiden,
appellante, geïntimeerde in incidenteel beroep,
hierna te noemen: Van Caem,
(proces)advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,
behandelend advocaat: mr. J.S. Hofhuis te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI & COMPANY LIMITED**,
gevestigd te Vaduz, Liechtenstein,
 2. de vennootschap naar vreemd recht **BACARDI INTERNATIONAL LIMITED**,
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
- geïntimeerden, appellanten in incidenteel beroep,
hierna te noemen: BACO respectievelijk BIL en tezamen: Bacardi (in enkelvoud),
→ advocaat: mr. N.W Mulder te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 29 oktober 2013 is Van Caem in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen in kort geding in conventie en in reconventie gewezen vonnis van 2 oktober 2013. Van Caem heeft bij memorie van grieven vier grieven tegen het vonnis aangevoerd. Bacardi heeft bij “memorie van antwoord in conventie en reconventie, tevens houdende incidenteel appel in reconventie, tevens houdende vermeerdering van eis” – hierna ook: MvA/Gia –, de grieven bestreden en incidenteel appellerende, één grief tegen het vonnis (in conventie) aangevoerd en haar (reconventionele) eis vermeerderd. Bij memorie van antwoord in incidenteel appel heeft van Caem de incidentele grief bestreden. Vervolgens hebben partijen op 23 juni 2016 hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten.

Door het hof zijn de volgende stukken voor het pleidooi ontvangen

- van Bacardi: op 8 juni 2016 producties 30 tot en met 40 en op 22 juni 2016 een aanvullende kostenspecificatie (productie 41);
- Van Van Caem op 21 juni 2016 producties 9 tot en met 11.

Deze laatste producties zijn geweigerd, nu daartegen door Bacardi bezwaar is gemaakt en zij, gelet op artikel 2.17 van het landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat zijn ontvangen.

De beoordeling

De feiten

1. De door de voorzieningenrechter in overwegingen 2.1 tot en met 2.11 van het bestreden vonnis als voorshands vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden. Deze feitenvaststelling, alsmede hetgeen enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (gemotiveerd) betwist is in aanmerking nemende, gaat het hof uit van het volgende.
 - 1.1. Bacardi is een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verkoop van (alcoholhoudende) dranken. BACO is houdster van de diverse internationale (met gelding in de Benelux)- en Gemeenschaps (thans: Unie)merkinschrijvingen voor (onder meer) alcoholhoudende dranken in klasse 33 – hierna ook: de Bacardi-merken. BIL is licentiehouder van de desbetreffende merken.
 - 1.2. Van Caem drijft een handelsonderneming die zich bezig houdt met internationale handel in alcoholische dranken van onder meer producten, voorzien van Bacardi-merken – hierna: Bacardi-producten –, die niet door of met toestemming van Bacardi in de EER zijn gebracht – hierna ook: niet uitgeputte Bacardi-producten – en gedecodeerde Bacardi-producten. Van Caem laat haar handelswaar regelmatig opslaan in douane-entrepots in Nederland of vervoeren onder een douaneschorsingsregeling. Deze goederen hebben een zogenoemde T1-status – hierna ook: T1-goederen. Behalve in T1-goederen handelt Van Caem in goederen die zich niet (langer) onder een douaneschorsingsregeling bevinden, maar die na (douanerechtelijk) te zijn ingevoerd en de douanestatus van communautaire goederen hebben verkregen, onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst. Deze goederen bevinden zich in een accijnsgoederenplaats (een AGP) of worden vervoerd onder dekking van een administratief geleidedocument – hierna ook: AGD-, AGP- of T2-goederen.
 - 1.3. Het Hof van Justitie EG heeft in het zogenaamde Class-arrest van 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616, geoordeeld dat de merkhouder zich niet kan verzetten tegen het in de (EG, thans) EU opslaan of verhandelen van niet-uitgeputte T1-goederen. In de bij dit hof (hof Den Haag) aanhangige “Top Logistics (Mevi)/Bacardi-zaak” heeft het Hof van Justitie EU op een vraag van dit hof bij arrest van 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497 – hierna ook: het Mevi-arrest – geoordeeld dat de merkhouder zich wel kan verzetten tegen het in de EU opslaan en verhandelen van niet-uitgeputte AGD-goederen.
 - 1.4. Bacardi heeft bij de rechtbank Den Haag bij inleidende dagvaarding van 17 oktober 2008 een procedure (met zaak-/rolnummer: 325465/ HA ZA 08-3970) tegen Van Caem aanhangig gemaakt waarin zij een bevel om inbreuk op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, heeft gevorderd – hierna ook: de bodemprocedure. Zij heeft daartoe onder meer gesteld dat Van Caem merkinbreuk heeft gepleegd door in de EER/EU te handelen in (gedecodeerde en niet gedecodeerde) niet-uitgeputte Bacardi-producten en gedecodeerde uitgeputte Bacardi-producten, die na (douanerechtelijk) te zijn ingevoerd en in het vrije verkeer zijn gebracht, 1) onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst of 2) noch onder een douaneschorsingsregeling, noch onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en zijn uitgeslagen tot verbruik.
 - 1.5. In de bodemprocedure is op 14 september 2011 eindvonnis gewezen. In dit vonnis is

Van Caem een inbreukverbod opgelegd, waartoe is overwogen dat Van Caem in de periode 2006 – 2009 inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi door het opslaan en verhandelen van Bacardi-producten in de Gemeenschap, thans EU. In dat vonnis is bovendien de volgende opgaveverplichting vanaf 2003 opgelegd, waartoe de rechtbank voorts heeft overwogen dat Bacardi gemotiveerd heeft gesteld dat Van Caem mogelijk ook al in de in de periode 2003-2005 inbreuk heeft gemaakt. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. In het dictum staat onder meer:

"3.7. veroordeelt Van Caem om binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bacardi, mr. N. W. Mulder, een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door deze accountant gecertificeerde kopieën van alle relevante onderliggende documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken) van:

a. de leverancier(s) bij wie Van Caem vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft ingekocht, onder vermelding van datum, volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s);

b. de aan Van Caem vanaf 1 januari 2003 geleverde aantallen, prijzen en leverdata van Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per leverancier en tijdstip, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

c. de op de datum van betekening van het vonnis onder Van Caem en/of ten behoeve van Van Caem onder derden aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;

d. de namen van alle afnemers aan wie Van Caem vanaf 1 januari 2003 Inbreukmakende Bacardi Producten heeft geleverd, onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummer(s), zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en onder vermelding van volledig(e) adres(sen) en telefoonnummers van de opslagloodsen en/of tussenpersonen waarvandaan de Inbreukmakende Bacardi Producten aan de afnemers zijn geleverd;

e. de aan de onder d. genoemde afnemers geleverde aantallen en leverdata van de Inbreukmakende Bacardi Producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

f. het totale aantal Inbreukmakende Bacardi Producten dat gedaagde vanaf 1 januari 2003 heeft geïmporteerd, gedistribueerd, verkocht, aangeboden en in voorraad heeft gehouden of doen houden, afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product;

g. de netto winst die gedaagde per vanaf 1 januari 2003 verkocht Inbreukmakend Bacardi Product heeft gemaakt en de exacte wijze waarop die winst is berekend;

3.8. bepaalt dat Van Caem een dwangsom verbeurt van € 5.000,- voor iedere dag dat Van Caem aan de in 3. 7. beschreven veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000,-;"

De in dit vonnis in de bodemzaak opgelegde opgaveverplichting zal hier ook worden aangeduid als opgaveverplichting I.

1.6. Het eindvonnis is op 19 september 2011 aan Van Caem betekend, zodat uiterlijk 19 december 2011 de daarin bevolen opgave diende te worden gedaan.

- 1.7. Op 15 en 23 december 2011 heeft Van Caem opgaven aan Bacardi doen toekomen, (hierna: opgave I), ten aanzien waarvan Bacardi zich op het standpunt stelde dat deze niet voldeden aan opgaveverplichting I. Deze opgaven voldeden inderdaad niet aan opgaveverplichting I (naar thans in het onderhavige kort geding – hierna ook: het tweede kort geding – gelet op de daarin gedane erkenning door Van Caem, vaststaat).
- 1.8. Op 17 januari 2012 heeft Bacardi een aanzegging ter zake van verbeurde dwangsommen ten bedrage van € 145.000 doen betekenen aan Van Caem, nadien gevolgd door een nadere aanzegging van verbeurte van de maximale dwangsom van € 500.000,--.
- 1.9. Van Caem heeft Bacardi vervolgens gedagvaard in kort geding – hierna ook: het eerste kort geding – en gevorderd, kort gezegd, dat het Bacardi zou worden verboden executiemaatregelen te treffen op grond van het vonnis van 14 september 2011, (naar later is gebleken: ten onrechte) stellende dat zij geheel aan haar opgaveverplichting had voldaan.

In reconventie in het eerste kort geding heeft Bacardi, voor zover nog van belang, gevorderd dat Van Caem zou worden veroordeeld een (aanvullende) opgave te doen van gegevens met betrekking tot inbreukmakende handelingen in de periode vanaf 3 oktober 2011. Bacardi stelde hiertoe dat Van Caem haar inbreukmakende handelingen na betekening van het eindvonnis had voortgezet. Vaststaat thans (gelet op erkenning door Van Caem in het onderhavige tweede kort geding) dat Van Caem in de periode van 14 september 2011 tot 19 juni 2012 niet-uitgeputte Bacardi-producten met een AGD-status heeft verhandeld en het inbreukverbod in het eindvonnis in de bodemzaak heeft overtreden.

- 1.10. In het in het eerste kort geding gewezen vonnis van 15 juni 2012 (zaak-/rolnummer 412325/ KG ZA 12-112) heeft de voorzieningenrechter onder meer overwogen:
“4.19. Gezien het voorgaande moet voorshands worden aangenomen dat Van Caem haar inbreukmakende handelingen heeft voortgezet, ook na betekening van het vonnis waarin haar dat is verboden. Onder deze omstandigheden is de gevorderde opgave voor de periode vanaf 3 oktober 2011 toewijsbaar voor zover deze nodig is ter voorkoming van verdere inbreuken op de merkrechten van Bacardi. (...)”
- 1.11. In het eerste kort geding zijn de vorderingen van Van Caem in conventie afgewezen. In reconventie werd Van Caem, het herstellvonnis van 26 juli 2012 in aanmerking nemende, veroordeeld:
(...) om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Bacardi een schriftelijke opgave te doen, die door een registeraccountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid is gecontroleerd, welke opgave ter staving van de inhoud is vergezeld van bewijsstukken van:
 - *de leveranciers bij wie Van Caem vanaf 31 (lees: 3, hof) oktober 2011 tot en met de dag van betekening van dit vonnis inbreukmakende Bacardi Producten als bedoeld in het vonnis van 14 september 2011 heeft ingekocht, onder vermelding van adressen, aantallen per product en leverdata, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende facturen;*
 - *de afnemers aan wie Van Caem vanaf 31 (lees:3, hof) oktober 2011 tot en met de dag van betekening van dit vonnis inbreukmakende Bacardi Producten als bedoeld*

in het vonnis van 14 september 2011 heeft geleverd, onder vermelding van adressen, aantallen per product en leverdata, onder overlegging van de daarop betrekking hebbende facturen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,— voor iedere dag dat Van Caem aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000,- ;

Hierna ook aan te duiden als opgaveverplichting II.

- 1.12. Dit eerste kort geding vonnis is op 19 juni 2012 aan Van Caem betekend. Op 16 augustus 2012 heeft Van Caem ingevolge dit vonnis een opgave gedaan (zie productie 3 van Bacardi) - hierna: opgave II.
- 1.13. Bij arrest van dit hof van 11 november 2014 is het eerste kort geding vonnis van 15 juni 2012 vernietigd wat betreft opgaveverplichting II. De door het hof daarvoor gegeven reden was dat toentertijd (voordat het HvJ EU zijn Mevi-arrest had uitgesproken) onduidelijk was of Van Caem na 3 oktober 2011 door (niet-uitgeputte) Bacardi-producten met een AGP-status in de EU op te slaan en te verhandelen merkinbreuk had gepleegd en dat in het licht daarvan een afweging van de wederzijdse belangen er naar het oordeel van het hof toe leidde dat in kort geding het belang van Van Caem bij afwijzing van het bevel nadere opgave te doen zwaarder woog dan het belang van Bacardi bij toewijzing daarvan.
- 1.14. In het bestreden vonnis, op 2 oktober 2013 gewezen in het onderhavige tweede kort geding, is Van Caem veroordeeld een opgave te doen van, kort gezegd, inbreukmakend handelen in de periode van 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van dit vonnis – hierna ook: opgaveverplichting III. Dit vonnis is 4 oktober 2013 betekend. Ingevolge deze opgaveverplichting III heeft Van Caem aan Bacardi op 3 december 2013 een opgave gedaan, vergezeld van een Assurance-rapport en een begeleidende brief van Vigilante Accountants BV – hierna: Vigilante – dd. 3 december 2013 (productie 26 Bacardi) – hierna ook: opgave III. In de brief van Vigilante is vermeld dat uit het rapport “*blijkt dat wij de Opgave op juistheid en volledigheid hebben gecontroleerd*”.
- 1.15. Samengevat zijn de volgende opgaveverplichtingen opgelegd en opgaven gedaan:
 - 14/09/11: eindvonnis bodemzaak: opgaveverplichting I van 1/1/03 - 3/10/11;
 - 15/12/11; eerste opgave I (voldoet niet aan opgaveverplichting I)
 - 23/12/11: tweede opgave I (voldoet niet aan opgaveverplichting I)
 - 15/06/12: eerste KG-vonnis: opgaveverplichting II van 3/10/11- betekening vonnis;
 - 19/06/12: betekening eerste KG-vonnis ;
 - 16/08/12: opgave II;
 - 02/10/13: tweede KG-vonnis: opgaveverplichting III van 19/06/12 – betekening vonnis;
 - 04/10/13 betekening tweede KG-vonnis;
 - 03/12/13: opgave III
 - 14/11/14: Arrest eerste KG: opgaveverplichting II vernietigd;

De vorderingen, de beslissing van de voorzieningenrechter en de eisvermeerdering

2. Van Caem heeft in het onderhavige tweede kort geding, aanhangig gemaakt bij inleidende dagvaarding van 17 augustus 2012, na eiswijziging, gevorderd dat Bacardi wordt verboden

- Primair, executiemaatregelen te treffen op de grondslag dat Van Caem niet zou hebben voldaan aan haar opgaveverplichting II, voortvloeiend uit het vonnis van 15 juni 2012;
 - Subsidiair, executiemaatregelen te treffen wanneer Van Caem opgave II binnen een door de voorzieningenrechter te bepalen redelijke termijn zodanig wijzigt dat zij alsnog voldoet aan de opgaveverplichting,
- een en ander met veroordeling van Bacardi in de kosten van de procedure conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

Van Caem heeft aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Bacardi ten onrechte meent dat (ook) opgave II onvolledig en onjuist is en dat zij vreest dat Bacardi op die grond executiemaatregelen zal nemen.

3. Bacardi heeft in reconventie een aantal vorderingen ingesteld, waaronder de vordering om van Caem te veroordelen om opgave te doen, te controleren door een door Bacardi aan te wijzen forensische accountant, van de op 19 juni 2012 aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten, van de leveranciers en afnemers van de aanwezige voorraad Inbreukmakende Bacardi Producten in de periode van 19 juni 2012 tot en met de datum van betekening van het vonnis, alsmede van de aanwezige voorraad op laatstgenoemde datum, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

4. De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis (van 2 oktober 2013, dus voor de vernietiging van opgaveverplichting II door dit hof) het in conventie gevorderde afgewezen wegens ontbreken van spoedeisend belang, met veroordeling van Van Caem in de kosten van de procedure in conventie, tot aan dat vonnis begroot op € 12.575,-.

In reconventie heeft de voorzieningenrechter onder meer Van Caem veroordeeld tot het doen van een nadere opgave over de periode 19 juni 2012 tot de datum van betekening van dat vonnis (4 oktober 2013) – hierna ook: opgaveverplichting III.

5. In dit hoger beroep heeft Bacardi haar reconventionele vordering aldus vermeerderd dat zij thans vordert van Caem te veroordelen diverse nieuwe opgaven te doen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

De (resterende) principale grief

6. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft Van Caem, gelet op het Mevi-arrest, de principale grieven 2, 3 en 4 ingetrokken.

7. Principale grief 1 richt zich tegen de veroordeling van Van Caem in de kosten van de procedure in conventie en het daaraan ten grondslag liggende oordeel van de voorzieningenrechter dat Van Caem geen spoedeisend belang bij de door haar gevorderde maatregelen had. Van Caem stelt zelf dat zij thans geen belang meer heeft bij toewijzing van haar vordering tot schorsing daar de opgaveverplichting II inmiddels is vernietigd. Zij stelt dat zij wel nog belang heeft bij een oordeel over de vraag of de afwijzing door de voorzieningenrechter wegens het ontbreken van spoedeisend belang juist was in verband met de kostenveroordeling.

8. Teneinde te beoordelen of Van Caem terecht in de kosten is veroordeeld moet de situatie

worden beoordeeld op het moment dat de voorzieningenrechter zijn vonnis uitsprak. Toen was opgaveverplichting II nog niet vernietigd. Partijen twistten toen of Van Caem aan haar opgaveverplichting II had voldaan. Indien Van Caem met haar opgave niet voldeed aan opgaveverplichting II was er van uit te gaan dat zij dwangsommen verbeurde. Op zichzelf is een dwangsom in zoverre een executiemiddel dat het vonnis daarmee beoogt dat voldaan wordt aan de in het vonnis opgelegde hoofdverplichting. Als Van Caem met haar opgave wel voldeed aan de opgaveverplichting – zoals zij ter onderbouwing van haar vordering stelde te (zullen) doen – zou zij geen dwangsommen verbeuren. Het verbeuren van deze dwangsommen vloeit dan ook voort uit handelen of nalaten van Van Caem en het vonnis en niet uit (onrechtmatig) handelen van Bacardi. Het is de verantwoordelijkheid van de veroordeelde om aan de opgelegde verplichting te voldoen en het komt voor zijn risico als hij daar niet aan voldoet. Als onzekerheid bestaat over het verbeuren van dwangsommen omdat partijen twisten over voldoening aan de hoofdveroordeling, zou (net als in de situatie dat onzekerheid bestaat over de vraag of door een bepaalde handeling inbreuk wordt gemaakt of onrechtmatig wordt gehandeld) een – niet in kort geding te vorderen – verklaring voor recht gevorderd kunnen worden in een bodemzaak, maar in beginsel ontstaat pas spoedeisend belang om de executie te doen staken of te voorkomen als er een reële dreiging is dat verbeurde dwangsommen worden geëxecuteerd (net zoals bij onduidelijkheid over inbreukmakend handelen pas spoedeisend belang bestaat bij een wapperverbod als de gerechtigde “wappert” of een reële dreiging bestaat dat dat zal gebeuren).

9. Er zou dus pas spoedeisend belang zijn bij de door Van Caem gevorderde maatregelen tot staking of voorkoming van executie van het vonnis als Bacardi (vermeend) verbeurde dwangsommen zou gaan executeren of er een reële dreiging bestond dat dat zou gebeuren. Het hof acht niet aannemelijk dat daarvan in casu sprake was. Integendeel; Bacardi heeft onbetwist gesteld dat zij geen executiemaatregelen genomen heeft en ook niet gedreigd heeft verbeurde dwangsommen te executeren, waarbij zij erop heeft gewezen dat Van Caem toentertijd al twee miljoen aan dwangsommen verbeurd had en geen (aan Bacardi kenbaar) verhaal bood en dat inmiddels hoger beroep was ingesteld tegen het eerste kort geding vonnis, waarbij Van Caem juist gegriefd had tegen (de later vernietigde) opgaveverplichting II. De enkele omstandigheid dat Bacardi niet instemde met de door Van Caem voorgestelde/gedane opgave, brengt op zichzelf nog geen reële dreiging van executie van dwangsommen met zich. Dat zich in dit geval bijzondere omstandigheden hebben voorgedaan die reden zouden zijn van het bovenstaande af te wijken acht het hof voorshands niet aannemelijk. Het hof is derhalve met de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen sprake was van spoedeisend belang.

10. Het bovenstaande brengt mee dat de principale grief faalt, zodat de stelling van Bacardi dat Van Caem geen belang bij deze grief heeft geen beantwoording behoeft en het principale beroep niet tot vernietiging kan leiden. Van Caem zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het principale beroep.

De incidentele grief

11. De incidentele grief richt zich tegen de begroting van de proceskosten in eerste aanleg in conventie op € 12.575,--, zijnde 80% (het volgens de voorzieningenrechter aan het geschil in conventie toe te rekenen percentage van de werkzaamheden) van het maximale tarief van de IE-indicatietarieven voor een niet eenvoudig kort geding ten bedrage van € 15.000,--. Bacardi vordert 80% van haar volledige kosten. Het hof gaat ervan uit dat die kosten, zoals in het bestreden vonnis is vermeld, € 54.666,59 bedroegen en Bacardi dus ter zake een

bedrag van € 43.733,27 vordert. Bacardi stelt ter onderbouwing van deze grief dat deze kosten redelijk en evenredig in de zin van artikel 1019h Rv zijn, omdat de werkzaamheden in eerste aanleg (veel) uitvoeriger zijn geweest dan in een normaal kort geding doordat er meer (proces)handelingen hebben plaatsgevonden, hetgeen afwijking van de indicatietarieven rechtvaardigt. Zo zijn er twee pleidooizittingen geweest, vereisten de omvangrijke en gedetailleerde producties Van Van Caem (zoals de als productie 7 van Van Caem overgelegde handleiding uitvoering herziene opgave I) uitvoerige reacties (zoals de als productie 14 van Bacardi overgelegde reactie op voormelde handleiding), zijn er veel producties overgelegd, is sprake van een complexe materie, bracht de eisenwijziging door Van Caem extra werk mee en hebben partijen schikkingsonderhandelingen gevoerd, aldus Bacardi.

12. Van Caem betwist niet dat er in eerste aanleg (veel) meer werkzaamheden zijn verricht dan in een normaal kort geding, maar stelt dat diverse werkzaamheden en met name de werkzaamheden die volgens Bacardi veel extra tijd hebben gekost (zoals het opstellen van voormelde reactie van Bacardi op de door Van Caem opgestelde handleiding) zijn verricht in het kader van de procedure in reconventie. In haar brief aan de voorzieningenrechter van 26 februari 2013 voor het tweede pleidooi vorderde Van Caem voor haar werkzaamheden in conventie een bedrag van € 20.000, -- (ongeveer 55% van de totale kosten) en in reconventie een bedrag € 16.500, daarbij stellende dat zij de kosten "in het kader van de uitwisseling van ideeën over de omvang van opgaveverplichting I" na 22 oktober 2012, zoals de kosten in verband met het opstellen van voormelde handleiding, niet in dit kort geding vorderde, omdat zij zagen op opgaveverplichting I en daarmee op de executie van het vonnis in de bodemzaak. Het hof begrijpt voormelde uitingen van Van Caem aldus dat zij meent dat een (veel) kleiner deel dan 80% van de in totaal door Van Caem gevorderde kosten is toe te rekenen aan de procedure in conventie. Het hof deelt dit oordeel, mede in aanmerking nemende dat opgaveverplichting I in het tweede kort geding uitvoerig aan de orde is geweest (met name) omdat een aantal reconventionele vorderingen daarop betrekking had, nu nog steeds niet aan die opgaveverplichting was voldaan. Ex aquo et bono schat het hof de werkzaamheden ten behoeve van het geding in eerste aanleg in conventie op 50% van alle in eerste aanleg verrichte werkzaamheden, zodat van de in totaal gevorderde kosten een bedrag van € 27.333,30 is toe te rekenen aan de conventie.

13. Voorts heeft Van Caem gesteld dat het debat in conventie slechts ging over de vraag of Van Caem was tekortgeschoten in voldoening van opgaveverplichting II en dat de daarvoor in redelijkheid te maken kosten ver onder de € 12.000,-- zouden zijn gebleven als Bacardi de procedure niet onnodig had gecompliceerd, van welke door haar aan Bacardi verweten complicaties Van Caem in punt 3 van haar memorie van antwoord in incidenteel appel concrete voorbeelden noemt. De haar verweten "complicaties" heeft Bacardi niet gemotiveerd bestreden. Wel heeft Bacardi onbetwist gesteld dat ook extra kosten zijn veroorzaakt door toedoen van Van Caem, waarbij zij wijst op de eisenwijziging in conventie. Voorts verwijt zij Van Caem de kosten nodeloos te hebben veroorzaakt nu er geen reële executiedreiging bestond, zodat Van Caem de uitkomst van haar hoger beroep tegen het eerste kort geding vonnis had kunnen en moeten afwachten alvorens het onderhavige executiegeding aanhangig te maken, hetgeen op zichzelf al een veroordeling in de volledige proceskosten rechtvaardigt. Al het bovenstaande tegen elkaar afwegende is het hof voorshands van oordeel dat een afwijking van de indicatietarieven gerechtvaardigd is en begroot het de redelijke en evenredige kosten ex aquo et bono, inclusief griffierecht, op € 23.000,--. De incidentele grief slaagt derhalve deels en faalt voor het overige. Gelet daarop zullen de kosten van het incidenteel beroep worden gecompenseerd.

De eisvermeerdering

14. Door intrekking van principale grief 3 is de veroordeling tot opgaveverplichting III niet langer bestreden. Opgaveverplichting III betreft de periode van 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013. De voorzieningenrechter heeft ter motivering van deze veroordeling overwogen dat uit de eigen opgave II van Van Caem blijkt dat zij de inbreuk in ieder geval tot de dag van betekening van het eerste kort geding vonnis heeft voortgezet en dat op grond daarvan voorshands voldoende aannemelijk is dat zij de inbreuk nadien ook heeft voortgezet. De opgave verplichting is toegewezen overeenkomstig de daartoe strekkende vordering (IV) van Bacardi in eerste aanleg.

15. Op grond van artikel 2.22, lid 4, BVIE (juncto artikelen 14, lid 1, 2^e zin en 102/103 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009¹) kan de rechter op vordering van de merkhouder de inbreukmaker bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de inbreukmakende goederen aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

16. Het hof begrijpt de stellingen van Bacardi ter onderbouwing van haar eiswijziging, gelezen in samenhang met het in de MvA/Gia opgenomen petitum, aldus dat zij in hoger beroep veroordeling van Van Caem vordert om

- a. opnieuw opgave te doen van inbreuken in de periode 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013, waartoe Van Caem reeds is veroordeeld in het bestreden vonnis, maar dan ruimer (met onderliggende documenten en vermelding van de opslagplaatsen), althans in aanvulling op opgaveverplichting III onderliggende documenten over te leggen en een aanvullende opgave te doen (van de plaats(en) waar de aanwezige voorraden inbreukmakende Bacardi-producten zich op 19 juni 2012 en 4 oktober 2013 bevonden) en
- b. een nadere opgave (in de uitgebreidere vorm) te doen voor de periode na 4 oktober 2013.

Ad a.

17. Ter onderbouwing van haar sub a vermelde vordering heeft Bacardi in haar MvA/Gia gesteld dat de nieuwe opgave, althans de uitbreiding van opgave III dient ter verificatie van Opgave III en ter voorkoming van verdere schade. Bij pleidooi heeft zij als nieuwe grondslag nog aangevoerd dat zij recht en belang heeft bij een nieuwe opgave omdat de gedane opgave III onjuist en onvolledig is. Nog daargelaten dat deze grondslag in strijd met de twee-conclusie-regel pas bij pleidooi is aangevoerd en al om die reden buiten beschouwing dient te blijven (te meer nu Bacardi zelf stelt dat zij Van Caem al op 30 december 2013 op de hoogte heeft gesteld van haar kritiek op die opgave, terwijl haar MvA/Gia is genomen 8 september 2015), heeft Bacardi naar het oordeel van het hof geen belang bij het opleggen van een nieuwe opgaveverplichting voor zover die reeds, versterkt door een dwangsom, is opgelegd in het bestreden vonnis. In zoverre zal de vordering worden afgewezen.

18. Wat betreft de uitbreiding is het hof voorshands van oordeel dat deze maatregel niet gerechtvaardigd is voor zover zij gebaseerd is op de wens de opgave (opnieuw) te (laten)

¹ Per 23 maart 2016 gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van onder meer Verordening (EG) nr. 207/2009.

controleren. Opgave III is in overeenstemming met de opgelegde opgaveverplichting III zoveel mogelijk gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, Vigilante. Voor zover Bacardi meent dat de opgave onvolledig of onjuist is beschikt zij reeds over een, met een dwangsom versterkte, opgaveverplichting.

19. Voor zover de uitbreiding van de opgaveverplichting strekt ter voorkoming van schade (in het bijzonder door voorkoming van verdere inbreuken) kan deze in beginsel wel worden toegewezen. Ook Van Caem stelt dat spoedeisend belang kan bestaan bij opgave van informatie die nodig is ter voorkoming van verdere inbreuken.

20. Bacardi heeft ter onderbouwing van haar vordering tot overlegging van onderliggende documenten gesteld dat zij deze nodig heeft omdat opgave III geen gespecificeerd overzicht van inbreukmakende transacties bevat, zodat zij op andere niveaus in de keten de inbreuken niet kan beëindigen of voorkomen omdat zij leveranciers noch afnemers van Van Caem op inbreuk kan aanspreken. Nu in opgave III slechts leveranciers en afnemers zijn vermeld, zonder dat is aangegeven welke producten door wie zijn geleverd of afgenomen, heeft Bacardi belang bij overlegging van relevante documenten waaruit dat blijkt, teneinde deze leveranciers en afnemers te kunnen aanspreken. Nu Bacardi de stelling van Van Caem (in punt 13 van de memorie van antwoord in incidenteel appel) dat Bacardi geen rechtmatig belang heeft bij meer dan (kopieën van) één document per te staven onderdeel, niet heeft weersproken, zal het hof zijn veroordeling daartoe beperken.

21. Van Caem heeft betwist dat Bacardi belang heeft bij opgave van de opslaglocaties. Voor het eerst bij pleidooi heeft Bacardi gesteld dat haar belang bij opgave van de opslagplaatsen van de inbreukmakende goederen (op 19 juni 2012, 4 oktober 2013 en de dag van betekening van dit arrest) is dat zij beslag kan leggen, onder meer ter voorkoming van verdere verhandeling. Daar voorshands niet valt in te zien welk belang Bacardi heeft bij opgave van de opslaglocaties op 19 juni 2012 en 4 oktober 2013 naast de opgave van de locatie(s) van de (volledige) inbreukmakende voorraad op de dag van betekening (voor zover de eerdere locaties afwijken van de opslaglocatie(s) op de dag van betekening bevindt zich op die eerdere locaties immers geen voorraad meer), zal het hof, ook gelet op hetgeen hierna wordt overwogen over de sub b vermelde opgave, de gevorderde opgave van de opslaglocaties op 19 juni 2012 en 4 oktober 2013 afwijzen.

ad b.

22. Voor een opgaveverplichting over de periode na 4 oktober 2013 is aanleiding als Van Caem na het tweede kort geding vonnis wederom inbreukmakende handelingen heeft gepleegd.

23. Bacardi stelt dat uit opgave III (productie 26 Bacardi) blijkt dat Van Caem na het tweede kort geding vonnis minimaal 61.000 inbreukmakende Bacardi-flessen heeft verhandeld. Deze opgave, waaruit een verschil blijkt van ongeveer 59.000 flessen tussen de voorraad op 19 juni 2012 (65.824) en de voorraad op 4 oktober 2013 (7.056 flessen) ziet echter, behoudens de dagen 3 en 4 oktober 2013, op de periode tot het tweede kort gedingvonnis, dat immers op 2 oktober 2013 is gewezen. Uit die opgave kan het hof, zonder nadere toelichting, die ontbreekt dan ook niet afleiden dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt na het tweede kort geding.

24. Bacardi stelt voorts

- i. dat uit opgave III blijkt dat er op 4 oktober 2013 403 dozen inbreukmakende

- Bacardi-producten bij Top Logistics (voorheen Mevi) waren opgeslagen en dat uit het proces-verbaal van "constatering" van de deurwaarder van 7 juni 2016 (productie 36 Bacardi) blijkt dat er toen nog slechts 373 dozen Bacardi-producten van Van Caem stonden opgeslagen, zodat 30 dozen zijn verhandeld tussen 4 oktober 2013 en 7 juni 2016;
- ii. dat uit opgave III blijkt dat er 4 oktober 2013 in totaal 7056 inbreukmakende Bacardi-flessen waren opgeslagen en dat namens Van Caem tijdens een op 16 januari 2014 gehouden comparitie van partijen in een andere zaak tussen Bacardi enerzijds en van Caem en drie andere gedaagden anderzijds (productie 32 Bacardi) namens Van Caem is verklaard dat zij op dat moment nog (slechts) een kleine inbreukmakende partij in voorraad had.

Ad i.

25. Van Caem heeft naar het voorlopig oordeel van het hof geen overtuigende verklaring gegeven voor voormeld verschil van 30 dozen. Zij stelt dat zij niet zeker weet of die 30 dozen, die in haar administratie stonden vermeld als opgeslagen bij Top Logistics, daar ook daadwerkelijk waren opgeslagen, althans dat zij niet kan verklaren waarom die dozen zijn verdwenen. Zij kwalificeert dit als een "rafelrand" en stelt dat niets is gebleken van verhandeling na 4 oktober 2013.

26. Mede in aanmerking nemende dat Van Caem zowel na het vonnis in de bodemzaak als na het eerste kort gedingvonnis, ondanks het inbreukverbod, is doorgegaan met inbreukmakend handelen en dat aanvankelijk steeds heeft ontkend, acht het hof in dit geval voormelde verdwijning van 30 dozen voldoende reden om voorshands aan te nemen dat Van Caem ook na het tweede kort geding vonnis van 2 oktober 2013 inbreukmakende handelingen heeft verricht. Het hof zal de nadere opgave voor de periode van 5 oktober 2013 tot de dag van betekening van dit arrest, op straffe van verbeurte van een dwangsom, dan ook toewijzen als in het dictum geformuleerd. In het midden kan blijven of inbreukmakend handelen ook kan worden afgeleid uit de onder ii vermelde mededeling namens Van Caem tijdens de comparitie van partijen in een andere zaak en of de stelling van Bacardi (in punt 4.9 van de MvA/Gia) dat Van Caem na 4 oktober 2013 haar inbreukmakend handelen noodzakelijkerwijs heeft voortgezet omdat zij dezelfde 7000 flessen steeds in voorraad heeft gehouden nog wordt gehandhaafd en/of juist is.

27. Van Caem zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten gemaakt in verband met de eisvermeerdering.

De hoogte van de proceskosten in hoger beroep

28. Het hof schat ex aquo et bono dat van de door Bacardi verrichte werkzaamheden 70% betrekking had op het principale beroep (inclusief de pas bij pleidooi ingetrokken grieven 2, 3 en 4), 10% op het incidentele beroep en 20% op de vermeerdering van eis. Bacardi stelt onder verwijzing naar haar producties 40 en 41 dat haar volledige kosten voor het hoger beroep € 19.800,40,- hebben bedragen. Van Caem heeft geen bezwaar gemaakt tegen de hoogte van dit bedrag. Het hof acht deze kosten, ook gelet op de aan de pas bij pleidooi ingetrokken grieven bestede tijd, redelijk en evenredig. De kosten van het principaal appel en de vermeerdering van eis zullen derhalve worden begroot op 90% van de totale kosten, derhalve € 17.820,36.

Beslissing

Het gerechtshof:

in incidenteel hoger beroep:

vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 2 oktober 2013, voor zover in conventie gewezen en voor zover de proceskosten waarin Van Caem in conventie is veroordeeld aan de zijde van Bacardi zijn begroot op een bedrag van € 12.575,--

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

begroot de kosten van de eerste aanleg in conventie aan de zijde van Bacardi, waarin Van Caem is veroordeeld op € 23.000,--;

bekrachtigt het vonnis voor zover in conventie gewezen voor het overige;

compenseert de kosten van het incidenteel hoger beroep, des dat partijen ieder hun eigen kosten dragen.

in principaal hoger beroep:

verwerpt het beroep;

op de eisvermeerdering in reconventie

veroordeelt Van Caem om binnen twee maanden na betekening van dit arrest aan de advocaat van Bacardi, mr. N.W. Mulder

- a. een, door een onafhankelijk forensisch accountant zoveel mogelijk op juistheid en volledigheid gecontroleerde, schriftelijke opgave te doen van
 - de volledige namen en adressen van alle leveranciers en afnemers van inbreukmakende Bacardi-producten in de periode van 5 oktober 2013 tot en met de datum van betekening van dit arrest, vergezeld van kopieën van één document per transactie ter staving daarvan;
 - van de op de datum van betekening van het onderhavige arrest bij Van Caem en bij derden voor Van Caem aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi-producten, zulks onder vermelding van de plaats(en) waar deze voorra(a)d(en) zich op dat moment bevind(t)en;
- b. kopieën te doen toekomen van één document per inbreukmakende transactie in de periode van 19 juni 2012 tot en met 4 oktober 2013, waaruit blijkt door wie welke inbreukmakende Bacardi producten zijn verkocht, geleverd, gekocht en/of afgenomen;

zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag, waarbij een gedeelte van een dag geldt als dag, dat Van Caem aan deze veroordeling geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum van € 500.000,--;

Voorts in principaal hoger beroep en op de eisvermeerdering

veroordeelt Van Caem in de kosten van het principaal hoger beroep en de kosten in verband

met de eisenwijziging, tot op heden aan de zijde van Bacardi begroot op € 17.820,36;

verklaart voormelde veroordelingen en begroting uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde.

stelt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dit arrest.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J.E.H.M. Pinckaers en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 augustus 2016, in aanwezigheid van de griffier.



Voor geding aan:
Uitgegeven aan mr. n.w. Mulder
Aan de lat van app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

