

Rb Rotterdam, 19 november 2008, Bacardi v Mevi**MERKINBREUK - PARALLEL IMPORT - IPR****Onrechtmatige verwijdering codes – toepasselijk recht**

- [Dat van een groot aantal door haar in opslag gehouden flessen de flescode is verwijderd wordt door Mevi niet betwist, dat dit vanuit de optiek van het “Europees recht” recht niet geoorloofd is wordt door Mevi evenmin betwist.](#)

Verwijdering van de palletcode of dooscode houdt de fles – zolang daarvan de flescode niet is verwijderd – nog steeds traceerbaar. De rechtbank zal daarom de onrechtmatigheid van de verwijdering van de palletcode of dooscode onbesproken laten. Dat van een groot aantal door haar in opslag gehouden flessen de flescode is verwijderd wordt door Mevi niet betwist, dat dit vanuit de optiek van het “Europees recht” recht niet geoorloofd is wordt door Mevi evenmin betwist. Het verweer van Mevi komt er mitsdien op neer dat zij de onrechtmatigheid wil beoordelen aan de hand van het recht van het land dat de bestemming is van de betreffende fles en voorts dat al de flessen zonder code een bestemming hebben naar een land dat niet het wettelijk voorschrift kent dat de fles traceerbaar moet zijn aan de hand van een flescode.

- [Bij gebreke van bestemmingsland kan het recht van bestemmingsland geen aanknopingspunt zijn voor het toepasselijk recht.](#)

4.6. De rechtbank betwijfelt of het wettelijk voorschrift dat de fles traceerbaar moet zijn aan de hand van een flescode beperkt is tot de landen van de EER. Dat gegeven is in dit geval ook niet bijzonder relevant. Van de flessen in opslag staat immers nog niet vast wat het bestemmingsland is. Reeds daarom kan het recht van het bestemmingsland niet gelden als aanknopingspunt voor het toepasselijk recht. In casu gaat het om flessen die door Bacardi als producent in het verkeer zijn gebracht en door haar van een flescode zijn voorzien om de fles traceerbaar te maken en ook om aan wettelijk voorschrift te voldoen. Deze flessen bevinden zich thans in Nederland.

- [Opslag ‘achter de douane’ doet niet af aan de conflictenrechtelijke relevantie van de locatie van de producten.](#)

Het is onmiskenbaar de bedoeling dat de flessen in opslag hier te lande bestemd zijn om waar dan ook voor

menselijke consumptie in het verkeer te worden gebracht.

- [Het zou in strijd zijn met regels van het maatschappelijk verkeer indien Bacardi zou toelaten dat flessen, door haar geproduceerd en onder haar merk, zonder mogelijkheid van recall dreigen te worden verhandeld.](#)

Dat is ook onrechtmatig indien vast zou staan dat de flessen een bestemming hebben naar een land waar niet voorzien is in regelgeving die dat verbiedt.

Inbreuk Merkenrecht – Geen uitputting

- [Dat in Europa een aantal flessen is opgedoken met flesnummers waaruit blijkt dat deze zonder toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat deze flessen op grond van de flescode kunnen worden gerekend tot partijen die bij Mevi in opslag staan is onvoldoende deugdelijk weersproken.](#)

Een voorshands naar omvang beperkte inbreuk op rechten van Bacardi en een betrokkenheid van Mevi, in elk geval als opslagnemer, staat daarmee vast. Voorts blijkt uit de eigen opgaven van Mevi dat een deel van de beslagen flessen niet meer in T1 opslag staat maar onder AGD, hetgeen wil zeggen dat een Administratief Geleide Document is opgemaakt. Dit betekent dat de producten zijn uitgeslagen met bestemming vrije verkeer. Van een T1 status is dan geen sprake meer. Tezamen, met het in de opslag hebben van gedecodeerde flessen, is dit voldoende om te concluderen tot betrokkenheid van Mevi bij ten minste enige inbreuk op rechten van Bacardi. Dit brengt met zich dat Bacardi recht en belang heeft bij haar vorderingen die zien op de vaststelling van de omvang van de inbreuk, de betrokkenheid van Mevi daarbij en de betrokkenheid van anderen (leveranciers en afnemers) daarbij.

Vindplaatsen: LJN: [BG5698](#)

Rb Rotterdam, 19 november 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 276543 / HA ZA 07-0158

Vonnis van 19 november 2008

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging Bacardi & Company Ltd., gevestigd in Liechtenstein en kantoorhoudende in Nassau, Bahama's,
2. de rechtspersoon naar het recht van de plaats van vestiging Bacardi International Ltd., gevestigd in Hamilton, Bermuda,

eiseressen,

procesadvocaat mr. M.A.R.C. Padberg te Rotterdam, advocaten [mrs. N.W. Mulder](#) en [R.E. van Schaik](#) te Amsterdam en mr A.T.M. Jansen te Rotterdam. tegen

1. de besloten vennootschap Mevi Internationaal Expeditiebedrijf, gevestigd te Rotterdam, gedaagde, advocaat mr. T.A. Vermeulen te Rotterdam.

Eiseressen tezamen zullen hierna worden aangeduid als Bacardi in enkelvoud, eiseressen afzonderlijk als Baco en Bil. Gedaagde zal Mevi worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 9 april 2008
- het proces-verbaal van comparitie van 23 september 2008.

1.2. De comparitie is gehouden in het Paleis van Justitie te Den Haag ten overstaan van de comparitierechter mr. Chr.A.J.F.M. Hensen tevens rechterplaatsvervanger te Rotterdam.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Baco en BIL maken onderdeel uit van het Bacardi-Martini-concern. Bacardi is opgericht in 1862 en is naar eigen zeggen het grootste niet-beursgenoteerde drankenconcern ter wereld.

2.2. Bacardi heeft wereldwijd diverse woord- en beeldmerken geregistreerd waarvan het teken BACARDI hoofdbestanddeel of onderdeel vormt. Gelet op het grote succes van de rumproducten van Bacardi, alsmede de uitvoerige reclamecampagnes van Bacardi, is het merk BACARDI te beschouwen als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. 2.3. In deze procedure beroept Bacardi zich op, onder andere, de volgende merkinschrijvingen:

- Het Benelux woordmerk BACARDI. Dit merk is op 6 oktober 1971, na voorgebruik sinds 1933, gedeponneerd en ingeschreven onder nummer 064893 voor de klassen 14, 25, 32 en 33;
- Het Benelux beeldmerk RON BACARDI, gedeponeerd op 13 maart 1980 en ingeschreven onder nummer 364852 voor de klassen 32 en 33;
- Het Benelux beeldmerk BACARDI CARTA BLANCA, gedeponeerd op 24 april 1987 en ingeschreven onder nummer 432073 voor de klassen 32 en 33;
- Het Benelux beeldmerk BACARDI, gedeponeerd op 24 april 1987 en ingeschreven onder nummer 432074 voor de klassen 32 en 33;
- Het Benelux beeldmerk BACARDI, gedeponeerd op 10 juli 1992 en ingeschreven onder nummer 516343 voor de klasse 33;
- Het Benelux beeldmerk RON BACARDI LIMON ORIGINAL CITRUS RUM, gedeponeerd op 16 mei 1995 en ingeschreven onder nummer 574224 voor de klasse 33.

2.4. Bacardi brengt op haar producten, veelal flessen met inhoud, codes aan. Zij doet dit om de producten te kunnen traceren, bijvoorbeeld in geval van een product recall. Indien wordt geconstateerd dat een specifiek Bacardi-product niet voldoet aan de wettelijke of kwaliteitseisen, wil Bacardi in staat zijn alle gegevens rondom de productie van dat specifieke product te herleiden, zodat Bacardi kan vaststellen welke producten op dezelfde wijze zijn geproduceerd, zodat zij deze producten vervolgens, indien nodig, van de markt kan halen.

2.5. De codering van de producten heeft ook een Europeesrechtelijke grondslag. Zo dienen de Bacardi-

producten op grond van EG-Verordening 178/2002 te allen tijde traceerbaar te zijn (artikel 18) en dienen deze uit de handel te worden genomen, indien Bacardi op de hoogte is van het feit dat haar producten niet aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen (artikel 19).

2.6. Bacardi brengt productcodes aan op flessen, dozen en pallets. Een flescode bestaat uit een reeks cijfers en letters zoals bijvoorbeeld:

L 06 191 1512 1G1017308. Hierbij staat:

06 voor het botteljaar (2006);

191 voor de datum van botteling (191e dag, 10 juli);

1512 voor het tijdstip van botteling (15.12 uur);

1G1017308 voor bottelijns/productieplaats (Buxtehude in Duitsland).

Alle flessen met dezelfde verwijzing naar dag, uur en minuut zijn in dezelfde minuut gebotteld. Een partij flessen met identieke inhoud kan gedurende langere tijd zijn geproduceerd. De flessen uit die partij kunnen dan verschillende, min of meer aaneensluitende, tijdstipcodes dragen.

2.7. Mevi is een onderneming die zich onder andere bezighoudt met de open overslag van goederen. Deze goederen betreffen voornamelijk alcohol en tabak. Mevi houdt de desbetreffende goederen in opdracht van haar klanten. De desbetreffende klanten zijn zelf houder (transporteur) of eigenaar van de goederen die zij bij Mevi voor korte of langere tijd laten opslaan.

2.8. Bij Mevi staan goederen in tien verschillende hallen opgeslagen. Aan vrijwel iedere partij goederen - die bestaat uit één of meer dozen alcohol van één of meer verschillende merken - die bij Mevi staat opgeslagen, wordt een zogenaamd lotnummer toegekend. Aan de hand van zo'n lotnummer kan Mevi de rechthebbende op de betreffende partij traceren.

2.9. Met verloop van de Voorzieningenrechter te Rotterdam heeft Bacardi op 21 november 2006 onder Mevi conservatoir beslag tot afgifte gelegd op bij Mevi aanwezige Bacardi-producten.

2.10. Bij Mevi zijn onder meer de volgende lotnummers aangetroffen en in beslag genomen: 06-0581; 06-2038; 06-2066; 06-1097; 06-2017 en 04-1393. De deurwaarder heeft geconstateerd dat van de producten onder deze lotnummers de codering was verwijderd. In het lichaam van de dagvaarding zijn deze partijen omschreven onder punt 19.

2.11. Bij Mevi zijn voorts de volgende lotnummers aangetroffen en in beslag genomen: 06-2209; 06-1431/06-1172; 06-2220; 06-1601; 06-2285; 06-1601 en 06-0933. Op de producten onder deze lotnummers zijn wel codes, in elk geval flescodes aangetroffen. Bacardi heeft aan de hand van haar administratie vastgesteld dat de betreffende producten voor de eerste maal zijn geleverd aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER), en dat geen van deze partijen toestemming had om de producten op de markt te brengen. In het lichaam van de dagvaarding zijn deze partijen omschreven onder punt 23.

2.12. Bacardi heeft in Portugal, Duitsland (2 maal), Nederland (Berkel en Rodenrijs en Amsterdam) en België flessen met flescodes aangetroffen die zijn te

herleiden als afkomstig uit de onder 2.11 genoemde partijen.

2.13. De hierna te noemen provisionele vordering sub d maakte als sub b in iets andere vorm deel uit van het petitum van de oorspronkelijke dagvaarding. De rechtbank heeft bij de voorbereiding van de comparitie aanleiding gezien om ter goede instructie van de zaak met toepassing van artikel 22 Rv bij tussenvonnis van 9 april 2008 te bepalen dat Mevi schriftelijke opgave zal doen van:

(i) de leverancier(s) van de Bacardi-producten die zich op 21 november 2006 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en fax-nummer(s);

(ii) de houder(s)/eigena(a)r(en) van de Bacardi-producten die zich op 21 november 2006 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden (alsmede degenen die aan Mevi de opdracht gegeven hebben de desbetreffende producten op te slaan, voor zover dat niet tevens de houders/eigenaren zijn) onder de lotnummers zoals in het lichaam van de dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);

(iii) de exacte aantallen van de Bacardi-producten die zich op 21 november 2006 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer;

(iv) de douanerechtelijke status op zowel 21 november 2006 als 24 november 2006 van de Bacardi-producten die zich op deze data bij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer;

(v) de maandaangiften die over de periode januari 2006 tot en met december 2006 bij de douane zijn ingediend op basis van de aan Mevi verstrekte vergunning tot verstrekking van een douane-entrepot, althans de aan de douane verstrekte informatie ten aanzien van de zendingen die in deze periode voor het vrije verkeer zijn aangegeven dan wel uit het AGP zijn uitgeslagen, een en ander voor zover betrekking hebbende op de lotnummers zoals in het lichaam van de dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven.

2.14 Mevi heeft aan deze aanwijzing vervolg gegeven door toezending kort tot zeer kort voor de zitting van twee brieven met navolgende informatie:

- in een brief 12 september 2008:

Beslag 102 cartons Bacardi Carta Blanca

I Volgens de Bill of Lading is de shipper Koldan Trading Corporation, 1500 Washington st. 8-0, Hoboken, USA.

II De houder is Orbit Trading Ltd, Charlotte street 2, Nassau, Bahamas. Na verkoop is de nieuwe houder Pentrade B.V., Kleidijk 88, Rhon.

III 102 cartons onder Lotnummer 062038.

IV T1.

V Dit is niet van toepassing in verband met onveranderde douanestatus. Dan hoeft geen vermelding op de maandaangiften plaats te vinden.

Beslag 2657 flessen Bacardi Carta Blanca

I Volgens de Bill of Lading is de shipper West World LLC., Sharjah, Dubai.

II Drankengroothandel Het Alternatief B.V., Vang 16,4661 TX Halsteren.

III 2657 flessen onder lotnummer 061601.

IV Zie hiervoor.

V AGD.

- In een brief van 22 september 2008:

Beslag 400 cartons Bacardi Lemon

I Volgens de BL is de shipper Koldan Trading Corporation, 1500 Washington st. 8-0, Hoboken, USA.

II Houder is Orbit Trading Ltd, Charlotte street 2, Nassau, Bahamas.

III 400 cartons onder lotnummer 062066.

IV Douanestatus T1.

V Maandaangifte is niet van toepassing in verband met onveranderde douanestatus.

Beslag 373 + 30 cartons Bacardi Carta Blanca

I Shipper is volgens de BL SAT Investment, Colon Free Zone.

II Houder is Van Caem International B.V., Admiraal Bankertweg 12 Leiden, respectievelijk Harvis Duty Free B.V., Vang 16,4661 TX Halsteren.

III 373 cartons onder lotnummer 061097; 30 cartons onder lotnummer 061097.

IV Douanestatus T1

V Niet van toepassing in verband met onveranderde douanestatus.

3. Het geschil

3.1. Na wijziging en vermeerdering vordert Bacardi, uitvoerbaar bij voorraad:

a. Mevi te veroordelen om, met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis in de Benelux, iedere inbreuk op de exclusieve merkrechten van eiseressen te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen elke verhandeling in de Benelux van producten die zijn voorzien van één of meer van de in het lichaam van deze dagvaarding genoemde merken, die niet door eiseressen of met hun toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, waarbij onder verhandeling tevens dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken, dan wel het in voorraad (doen) hebben voor een van deze doeleinden;

b. Mevi te gebieden om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het

daartoe strekkende vonnis de in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 beschreven bedoelde voorraden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats om niet over te dragen, waaronder begrepen de voorraden waarop beslag rust;

c. Mevi te veroordelen om binnen 10 (tien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, aan de raadsman van Bacardi, [mr. R.E. van Schaik](#), door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde, kopieën over te leggen van de volgende documenten, die

betrekking hebben op de in- en uitslag van producten in respectievelijk uit het douane-entrepot van Mevi:

(i) de (douane)inslagdocumenten en de vrachtbrieven en paklijsten;

(ii) de inschrijvingen in de voorraadadministratie van Mevi, met daarbij alle geregistreerde gegevens;

(iii) inschrijvingen in de voorraadadministratie van Mevi met betrekking tot Bacardi-producten die zijn uitgeslagen en de daarbij behorende aanvullende (douane) aangiftes, facturen, vrachtbrieven en paklijsten;

(iv) kopie van de opdrachtformulieren, waaronder begrepen e-mails en eigen (telefoon)notities, met betrekking tot de opslag bij Mevi, een en ander voor zover deze documenten betrekking hebben op de Bacardi-producten die zich op 21 november 2006 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer, dan wel, indien een lot is gesplitst, per gesplitst onderdeel van het lotnummer;

d. Mevi, bij provisioneel vonnis, te veroordelen om binnen 10 (tien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen provisionele vonnis, aan de raadsman van Bacardi, [mr. R.E. van Schaik](#), een door een onafhankelijke registeraccountant, op basis van door die registeraccountant zelfstandig verricht onderzoek, gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde, en door duidelijk leesbare kopieën van alle relevante bescheiden (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, order vestigingen, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken) opgave te doen, van:

(i) de leverancier(s) en verkopers van de Bacardi-producten die zich op 21 november 2006 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en fax-nummer(s);

(ii) de houder(s), eigena(a)r(en) en koper(s) van de Bacardi-producten die zich op 21 november 2006 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden (alsmede degenen die aan Mevi de opdracht gegeven hebben de desbetreffende producten op te slaan, voor zover dat niet tevens de houders, eigenaren of kopers zijn) onder de lotnummer zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en fax-nummer(s);

(iii) de exacte aantallen van de Bacardi-producten die zich op 21 november 2006 en 24 november 2006 bij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer, dan wel, indien een lot is gesplitst, per gesplitst onderdeel van het lotnummer;

(iv) de douanerechtelijke status, waaronder wordt verstaan: communautaire of niet-communautaire goederen, als bedoeld in artikel 4, lid 6 Verordening (EEG) 2913/92, op zowel 21 november 2006 als 24 november 2006 van de Bacardi- producten die zich op deze data

hij Mevi bevonden onder de lotnummers zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven, zulks gerangschikt per lotnummer, dan wel, indien een lot is gesplitst, per gesplitst onderdeel van het lotnummer;

(v) de maandaangiften die over de periode januari 2006 tot en met december 2006 bij de douane zijn ingediend op basis van de aan Mevi verstrekte vergunning tot het beheren van een douane depot, althans de aan de douane verstrekte informatie ten aanzien van de zendingen die in deze periode voor het vrije verkeer van de Gemeenschap zijn aangegeven, waaronder mede begrepen de zendingen die uit het douane-entrepot zijn ingeslagen in de Accijns Goederenplaats (AGP), alsmede die welke onder geleide van een Administratief Geleide Document (AGD) zijn uitgeslagen en vervoerd, een en ander voor zo er betrekking hebbende op de (onderdelen van) lotnummers zoals in het lichaam van de inleidende dagvaarding onder punt 19 en 23 weergegeven;

e. Mevi te veroordelen om binnen 10 (tien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, aan de raadsman van Bacardi, [mr. R.E. van Schaik](#), door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde, kopieën over te leggen van de volgende documenten, die betrekking hebben op de in- en uitslag van producten in respectievelijk uit het douane-entrepot van Mevi:

(i) de (douane)inslagdocumenten en de daarbij behorende facturen, vrachtbrieven en paklijsten;

(ii) de inschrijvingen in de voorraadadministratie van Mevi, met daarbij alle geregistreerde gegevens;

(iii) inschrijvingen in de voorraadadministratie van Mevi met trekking tot Bacardi-producten die zijn uitgeslagen en de daarbij behorende aanvullende (douane)aangiftes, facturen, vrachtbrieven en paklijsten;

(iv) kopie van de opdrachtformulieren, waaronder begrepen e-mails en eigen (telefoon)notities, met betrekking tot de opslag bij Mevi, een en ander voor zover deze documenten betrekking hebben op de Bacardi-producten die in de periode van 1 januari 2005 tot aan de dag van betekening van het ten deze te wijzen vonnis bij Mevi onder T1-verband opgeslagen zijn geweest, en een en ander voor zover deze producten afkomstig waren van locatie buiten de EER en deze producten, na bij Mevi onder T1-verband – waaronder wordt verstaan: onder de douaneregeling "douane-entrepot" of een andere douaneregeling opgeslagen te zijn geweest – vervolgens:

a) door Mevi - al dan niet in opdracht van derden - zijn vrijgemaakt waaronder in douanerechtelijke zin wordt verstaan: aangegeven voor het vrije verkeer van de Gemeenschap en derhalve in de EER zijn ingevoerd (in douanerechtelijke zin in het vrije verkeer zijn gebracht); dan wel

b) zijn overgebracht naar de AGP van Mevi of van een andere vergunninghouder al dan niet onder geleide van een AGD.

f. Mevi te veroordelen om aan eiseressen ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van €100.000,- (honderdduizend euro) in geval door Mevi aan de hiervoor

sub a tot en met sub e vermelde veroordelingen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, dan wel, maar keuze van Bacardi, een bedrag van € 50.000,- (vijftigduizend euro) voor iedere dag – een gedeelte van de dag daaronder begrepen – dat door Mevi aan de hiervoor sub a tot en met en sub e vermelde veroordelingen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

g. Mevi te veroordelen in de kosten van het onderhavige geding.

3.2. Bacardi stelt hiertoe dat het verwijderen van alle productcodes onrechtmatig is jegens Bacardi, omdat zij hierdoor wordt belemmerd te voldoen aan haar publiek- en privaatrechtelijke verplichtingen om haar producten te kunnen traceren. Dit geldt zowel voor producten die bestemd zijn voor de Europese markt als ook voor producten bestemd voor landen daarbuiten, waar veelal vergelijkbare regelgeving geldt. Voorts stelt Bacardi dat er sprake is van merkinbreuk omdat zij als merkhouderster zich kan verzetten tegen het zonder haar toestemming in de EER op de markt brengen van Bacardi producten. Omdat zich dat reeds heeft voorgedaan met betrekking tot een aantal door haar getraceerde flessen dreigt dit volgens Bacardi ook wat betreft overige flessen omdat de getraceerde flessen van dezelfde partijen deel uitmaken.

3.3. Mevi voert verweer waarop hierna, voor zover nodig, wordt ingegaan.

4. Beoordeling

4.1. Bacardi verwijt Mevi kort gezegd, actieve betrokkenheid bij ongeautoriseerde parallelimporten van haar producten. Zij beroept zich daartoe op haar onder 2.3 genoemde Benelux merken.

4.2. Daarnaast verwijt Bacardi Mevi onrechtmatig te handelen door van bacardi afkomstige producten in opslag te houden terwijl van die producten de productcodes, aangebracht om ze traceerbaar te doen zijn, zijn verwijderd.

4.3. Gelet op de vestigingsplaats van gedaagde is op grond van artikel 4.6 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) deze rechtbank bevoegd. Voorzover de vorderingen zien op onrechtmatige daad voert de plaats van vestiging van Mevi eveneens tot bevoegdheid van deze rechtbank.

4.4. Mevi betwist de onrechtmatigheid van de verwijdering van de productcodes op de pallets en de dozen. Zij stelt dat het bij de handling van de partijen flessen en het vervoer normaal en noodzakelijk is dat producten worden geplaatst op ander pallets of dat flessen worden omgepakt. Het vereiste van het aanbrengen van een productcode op de fles geldt volgens Mevi alleen in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). De rechtbank begrijpt dat zij daarmee bedoelt te zeggen dat de verwijdering volgens haar niet onrechtmatig is indien de flessen een bestemming buiten de EER hebben.

4.5. Verwijdering van de palletcode of dooscode houdt de fles – zolang daarvan de flescode niet is verwijderd – nog steeds traceerbaar. De rechtbank zal daarom de onrechtmatigheid van de verwijdering van de palletcode of dooscode onbesproken laten. Dat van een groot

aantal door haar in opslag gehouden flessen de flescode is verwijderd wordt door Mevi niet betwist, dat dit vanuit de optiek van het “Europees recht” recht niet geoorloofd is wordt door Mevi evenmin betwist. Het verweer van Mevi komt er mitsdien op neer dat zij de onrechtmatigheid wil beoordelen aan de hand van het recht van het land dat de bestemming is van de betreffende fles en voorts dat al de flessen zonder code een bestemming hebben naar een land dat niet het wettelijk voorschrift kent dat de fles traceerbaar moet zijn aan de hand van een flescode.

4.6. De rechtbank betwijfelt of het wettelijk voorschrift dat de fles traceerbaar moet zijn aan de hand van een flescode beperkt is tot de landen van de EER. Dat gegeven is in dit geval ook niet bijzonder relevant. Van de flessen in opslag staat immers nog niet vast wat het bestemmingsland is. Reeds daarom kan het recht van het bestemmingsland niet gelden als aanknopingspunt voor het toepasselijk recht. In casu gaat het om flessen die door Bacardi als producent in het verkeer zijn gebracht en door haar van een flescode zijn voorzien om de fles traceerbaar te maken en ook om aan wettelijk voorschrift te voldoen. Deze flessen bevinden zich thans in Nederland. Opslag ‘achter de douane’ doet niet af aan de conflictenrechtelijke relevantie van de locatie van de producten. Het is onmiskenbaar de bedoeling dat de flessen in opslag hier te lande bestemd zijn om waar dan ook voor menselijke consumptie in het verkeer te worden gebracht. Het zou in strijd zijn met regels van het maatschappelijk verkeer indien Bacardi zou toelaten dat flessen, door haar geproduceerd en onder haar merk, zonder mogelijkheid van recall dreigen te worden verhandeld. Dat is ook onrechtmatig indien vast zou staan dat de flessen een bestemming hebben naar een land waar niet voorzien is in regelgeving die dat verbiedt.

4.7. Bij deze stand van zaken ligt de vordering sub b, voor zover deze ziet op de flessen zonder flescode, dat wil zeggen de flessen zonder flescode behorende tot de lotnummers genoemd onder 2.10 van dit vonnis (punt 19 van de dagvaarding), voor toewijzing gereed.

4.8. Anders dan Mevi veronderstelt zal dit een afgifte om niet betreffen. Uit het hierboven overwogene volgt immers dat Bacardi niet mag toelaten dat deze flessen en hun inhoud waar dan ook in het verkeer wordt gebracht. De producten kunnen voor Bacardi dan ook geen waarde meer vertegenwoordigen, zodat vernietiging is geboden.

4.9. Met betrekking tot de verdere flessen waar beslag op is gelegd (2.11 van dit vonnis, punt 23 van de dagvaarding) dient uiteindelijk te worden beoordeeld of er sprake is van ongeoorloofde parallelimport.

4.10. Tussen partijen is niet in discussie dat deze flessen het Bacardi merk dragen. Mevi erkent dat de flessen niet mogen worden verhandeld in de EER. Zij stelt dat geen van de opdrachtgevers van Mevi ooit voornemens is geweest om de beslagen flessen binnen de EER te verhandelen. Zolang de flessen worden vervoerd en opgeslagen onder T1-verband is er volgens Mevi nog geen sprake van invoer in de EER. Dat de opslag feitelijk plaats vindt in Nederland, dus op

grondgebied dat tot de EER, doet daar niet aan af. Mevi betwist dan ook de parallelimport.

4.11. Bacardi erkent dat ongeoorloofde parallelimport in beginsel niet aan de orde is indien en zolang de flessen zich nog achter de douane onder T1-verband bevinden. De flessen kunnen dan nog worden vervoerd naar buiten de EER en aldaar in het verkeer worden gebracht.

4.12. Naar de kern stelt Bacardi echter dat de flessen die bij Mevi onder T1- verband staan opgeslagen, vervolgens structureel binnen de EER worden gebracht en verhandeld. Dat dit zich voordoet leidt Bacardi af uit het gegeven dat op een aantal plaatsen in de verschillende landen van de EER flessen zijn aangeboden of verhandeld, welke flescodes hadden welke aanwezen dat deze flessen afkomstig waren uit partijen die voor een deel nog in opslag staan bij Mevi aangetroffen. De beslagen lotnummers dragen volgens Mevi productiecodes welke gelijk zijn of aansluiten op de flescodes van de flessen welke in Europa zijn opgedoken. Bacardi concludeert dan ook dat het niet anders kan zijn dan dat, mede gelet op de overige omstandigheden, er een reëel gevaar is dat de aangetroffen producten bestemd zijn voor de Europese markt. Tot de 'overige omstandigheden' rekent Bacardi met name het gegeven dat van de bij Mevi in opslag staande producten in een groot aantal gevallen de pallet- doos- of flescode opzettelijk is verwijderd.

4.13. Dat in Europa een aantal flessen is opgedoken met flesnummers waaruit blijkt dat deze zonder toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat deze flessen op grond van de flescode kunnen worden gerekend tot partijen die bij Mevi in opslag staan is onvoldoende deugdelijk weersproken. Een voorshands naar omvang beperkte inbreuk op rechten van Bacardi en een betrokkenheid van Mevi, in elk geval als opslagener, staat daarmee vast.

4.14. Voorts blijkt uit de eigen opgaven van Mevi dat een deel van de beslagen flessen niet meer in T1 opslag staat maar onder AGD, hetgeen wil zeggen dat een Administratief Geleide Document is opgemaakt. Dit betekent dat de producten zijn uitgeslagen met bestemming vrije verkeer. Van een T1 status is dan geen sprake meer.

4.15. Tezamen, met het in de opslag hebben van gede-codeerde flessen, is dit voldoende om te concluderen tot betrokkenheid van Mevi bij ten minste enige inbreuk op rechten van Bacardi. Dit brengt met zich dat Bacardi recht en belang heeft bij haar vorderingen die zien op de vaststelling van de omvang van de inbreuk, de betrokkenheid van Mevi daarbij en de betrokkenheid van anderen (leveranciers en afnemers) daarbij.

4.16. De vorderingen c tot en met f van Bacardi zien op het doen van opgaven die kunnen bijdragen aan de hierboven bedoelde vaststelling. Mede gelet op de niet ruimhartige wijze waarop Mevi gehoor heeft gegeven aan de aanwijzing van de rechtbank ex artikel 22 Rv, acht de rechtbank het thans geraten te bepalen dat Mevi de verlangde opgaven zal doen, thans onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijk accountant en dat de opgaven zich nu ook uitstrekken over andere

dan de beslagen partijen. De taakstelling van de accountant is niet beperkt tot certificering van de te verstrekken kopieën uit de administratie en de volledigheid daarvan, de accountant dient de uit de administratie blijkende gegevens ook te ordenen en op overzichtelijke wijze getalsmatig en gerubriceerd in zijn verslag te presenteren.

4.17. De rechtbank ziet voorts aanleiding te bepalen dat de kosten van het onderzoek door de accountant voorshands zullen worden gedragen door Mevi. De accountant zal een concept van zijn bevindingen eerst toesturen aan partijen die daarop zullen kunnen reageren. Het definitieve rapport zal door Mevi aan Bacardi worden verstrekt.

4.18. Een dwangsom zal worden bepaald.

4.19. Een en ander voert tot toewijzing van het onder c, e en f gevorderde op de wijze als hieronder verwoord. Gelet op de toewijzing van deze onderdelen heeft Bacardi geen belang meer bij de provisionele vordering onder d.

4.20. Bij de gegeven stand van zaken ligt in deze zaak een eindvonnis in de rede. Ter comparitie hebben partijen aangegeven eerst een tussenvonnis te verwachten zodat zij nog een onderbouwde vordering met betrekking tot de proceskosten kunnen doen. De rechtbank begrijpt ook dat partijen nog in staat willen zijn nadere conclusies te trekken nadat de bedoelde opgaven zijn gedaan. Nadat Mevi haar opgaven heeft gedaan zullen partijen derhalve verder procederen waartoe Bacardi zal repliceren. Bacardi zal alsdan de opgaven van Mevi in geding brengen.

4.21. Wat betreft de proceskosten dienen partijen er rekening mee te houden dat de onderhavige zaak alleen voor wat betreft de parallelimport is aan te merken als een zaak die ziet op handhaving van IE-rechten. Voor het overige is onrechtmatige daad de grondslag en is voor dat deel het gewone liquidatietarief van toepassing. De partij die de proceskosten ex artikel 1019 h Rv vordert dient zijn vordering te onderbouwen met een specificatie waaruit blijkt welke deel is besteed aan de handhaving van het IE-recht dan wel de betwisting daarvan.

BESLISSING:

De rechtbank:

A. veroordeelt Mevi tot het doen van de opgaven als bedoeld in de onderdelen c en e van het petitum;

B. gebiedt dat Mevi daartoe binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een onafhankelijk registeraccountant (RA) zal aanwijzen, dat deze binnen 60 dagen na betekening van dit vonnis zijn voorlopig verslag en de bijlagen zal toezenden aan partijen; dat partijen hun opmerkingen uiterlijk 14 dagen nadien aan de accountant zullen inzenden en dat de accountant zijn definitief verslag met de bijlagen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de opmerkingen van partijen aan Mevi zal inzenden; Mevi zal het definitieve verslag uiterlijk 7 dagen na ontvangst toesturen aan Bacardi;

C. veroordeelt Mevi tot betaling aan Bacardi van een dwangsom van €100.000 in geval Mevi geen of onvoldedig gevolg geeft aan deze veroordeling en dit gebod, dan wel, naar keuze van Bacardi, tot betaling van een

dwangsom van €5.000 voor iedere dag – een gedeelte van een dag daaronder begrepen – dat Mevi geen gevolg geeft aan de hierboven gegeven veroordeling en het gebod, een en ander tot ten hoogste een bedrag van €500.000;

D. verklaart dit tussenvonnis wat betreft de veroordeling onder A en C en het gebod onder B tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

E. bepaalt dat Bacardi zal voortprocederen ter rolle van 13 mei 2009, door te concluderen voor repliek;

F. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 november 2008, in tegenwoordigheid van de griffier.