

Vzgr Rb Breda, 13 januari 2009, Loendersloot v Bacardi



## MERKENRECHT - PROCESRECHT

### Bewijsbeslag achteraf ongerechtvaardigd

• Voor de gerechtvaardigheid van de gevraagde verloven dienen Bacardi c.s. staande te kunnen houden dat er concrete verdenkingen bestonden, ten tijde van de verzoekschriften, dat zich onder Loendersloot c.s. merkinbreukmakende producten van Bacardi c.s. bevonden. Daarin oordeelt de voorzieningenrechter Bacardi c.s. niet geslaagd.

De verwijzing naar de betrokkenheid van Loendersloot c.s. bij de Ballantines zaken van meer dan tien jaar geleden is op zichzelf, en in samenhang met het navolgende, onvoldoende recent en onvoldoende pregnant.

De proefaankoop op 26 november 2007 waaruit bleek dat Van Caem International BV merkinbreuk maakte met goederen die bij Loendersloot c.s. in opslag lagen is te gedateerd om een jaar later een voldoende concrete verdenking van herhaling te vestigen.

De door Bacardi c.s. overgelegde prijslijsten waarin Bacardi-producten worden aangeboden die bij Loendersloot c.s. in opslag liggen, impliceren niet noodzakelijkerwijs dat de betreffende goederen in de EER in de handel zullen worden gebracht.

Alle overige informatie uit andere procedures is betwist en niet gestaafd met enig proces-verbaal of ander processtuk en dus ontoereikend.

Op grond hiervan waren de conservatoire maatregelen en beslagen derhalve niet gerechtvaardigd, achteraf bezien.

Vindplaatsen: LJN: [BG9692](#)

Vzgr Rb Breda, 13 januari 2009

(Leijten)

Sector civiel recht

Team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 197381 / KG ZA 08-650

Vonnis in kort geding van 13 januari 2009

in de zaak van

1. de besloten vennootschap F. LOENDERSLOOT WAREHOUSING BV, gevestigd te Roosendaal,  
2. de besloten vennootschap F. LOENDERSLOOT INTERNATIONALE EXPEDITIE BV, gevestigd te Roosendaal,  
3. de besloten vennootschap F. LOENDERSLOOT LOGISTICS HOLDING BV, gevestigd te Roosendaal, eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
advocaat mr. G. van der Wal,  
tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht BACARDI AND COMPANY LIMITED, gevestigd te Liechtenstein,  
2. de rechtspersoon naar vreemd recht BACARDI INTERNATIONAL LIMITED, gevestigd te Hamilton, Bermuda, te dezer zake woonplaats gekozen hebbend te Amsterdam,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat [mr. R.E. van Schaik](#).

en

3. de heer [...] DE JONG, handelend onder de naam deurwaarderskantoor A.J. de Jong, gevestigd te Rotterdam, gedaagde in conventie,  
niet verschenen.

Partijen zullen hierna Loendersloot c.s. , Bacardi c.s. en deurwaarder De Jong genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van Loendersloot c.s.;
- de pleitnota van Bacardi c.s.;
- de eis in reconventie;
- het tegen gedaagde sub 3 verleende verstek.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. Het geschil in conventie

2.1. Loendersloot c.s. vorderen dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Bacardi c.s. zal bevelen voor geen enkel doel gebruik te maken van de opgemaakte beschrijving en deze te (doen) vernietigen, althans zulks zal bevelen voor zover die beschrijving gegevens bevat van door deurwaarder De Jong niet inbreukmakend geachte producten en/of van producten waarop geen beslag is gelegd;

2. Bacardi c.s. zal bevelen de in bewaring gegeven monsters terug te (doen) geven aan Loendersloot, althans zulks te bevelen voor zover het monsters betreft van door deurwaarder De Jong niet inbreukmakend geachte producten en/of van producten waarop geen beslag is gelegd;

3. Bacardi c.s. zal verbieden beslag te leggen en -indien en voor zover Bacardi c.s. inmiddels beslag hebben gelegd-, dat beslag op zullen heffen, althans dat beslag op zullen heffen voor zover het betrekking heeft op producten die niet van Van Caem International BV zijn en/of niet reeds binnen de EER in het vrije economi-

sche verkeer zijn gebracht (niet-communautaire goederen);

4. deurwaarder de Jong zal verbieden om gegevens met betrekking tot de eigendom van de zich bij Loendersloot bevindende Bacardi-producten aan Bacardi c.s. te verschaffen en hem zal bevelen die gegevens te vernietigen;

5. deurwaarder de Jong zal verbieden gegevens aan Bacardi c.s. te verschaffen die betrekking hebben op producten die door hem niet inbreukmakend zijn geacht en/of waarop geen beslag is gelegd;

6. een en ander (vorderingen sub 1 tot en met 5) op straffe van een dwangsom van eur 250.000,-- voor overtreding van ieder van de gevorderde verboden;

7. gedaagden zal veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding.

2.2. Bacardi c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 3. Het geschil in reconventie

3.1. Bacardi c.s. vorderen, na vermeerdering en wijziging van eis dat de voorzieningenrechter bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Loendersloot c.s. zal bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de namen van de eigenaren van de in beslag genomen Bacardi-producten te verstrekken aan de advocaten van Bacardi c.s., [mr. N.W. Mulder](#) en [mr. R.E. van Schaik](#),

2. Loendersloot c.s. zal veroordelen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Bacardi c.s., [mr. N.W. Mulder](#) en [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 Loendersloot c.s.;

a. de (douane)inslagdocumenten en de vrachtbrieven en paklijsten;

b. de inschrijvingen in de voorraadadministratie van Loendersloot c.s., met daarbij alle geregistreerde gegevens;

c. de inschrijvingen in de voorraadadministratie van Loendersloot c.s. met betrekking tot Bacardi-producten die zijn uitgeslagen en de daarbij behorende aanvullende (douane)aangiften, facturen, vrachtbrieven en paklijsten;

een en ander voor zover deze documenten betrekking hebben op de Bacardi-producten waarop de hiervoor onder sub I vermelde eigenaren rechthebbende zijn (geweest) en die in de periode van 1 januari 2008 tot aan de dag van betekening van dit vonnis bij gedaagden onder T-1 verband opgeslagen zijn geweest, en een en ander voor zover deze producten afkomstig waren van locatie buiten de EER en deze producten, na bij Loendersloot c.s. onder T1-verband ?waaronder wordt verstaan: onder de douaneregeling ?douane-entrepot? of een andere douaneregeling opgeslagen te zijn geweest- vervolgens:

i. door gedaagden -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

ii. zijn overgebracht naar de AGP van Loendersloot c.s. of van een andere vergunninghouder al dan niet onder geleide van een AGD.

3. Loendersloot c.s. zal veroordelen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Bacardi, [mr. N.W. Mulder](#) en [mr. R.E. van Schaik](#), een door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde en gecertificeerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door een onafhankelijke registeraccountant gecontroleerde kopieën van relevante documenten(vrachtbrieven, paklijsten, facturen etc.) die betrekking hebben op de Niet-Europese Bacardi-producten die vanaf 1 januari 2008 voor de hiervoor onder sub 1 vermelde eigenaren bij hen zijn opgeslagen (geweest) onder T-2 verband;

4. Loendersloot c.s. zal veroordelen om aan Bacardi een dwangsom te betalen van eur 25.000,-- voor iedere dag dat door Loendersloot c.s. na betekening van dit vonnis aan de onder sub 1 tot en met III vermelde veroordelingen in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

5. Loendersloot c.s. hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van dit geding, bestaande uit de volledige kosten van juridische bijstand op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Loendersloot c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De feiten

4.1. Bij beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 1 december 2008 met rolnummer 197108 / KG RK 08-1262 is aan Bacardi c.s. verlof verleend tot:

i. het (doen) opmaken van een gedetailleerde beschrijving van de navolgende informatie die blijkt uit de fysieke Bacardi producten zich bevindende onder gerekwestreerden te Roosendaal, althans elders in het arrondissement Breda of elders in Nederland:

1. de aantallen van de in dit verzoekschrift aangeduide Bacardi producten, die zich ten tijde van de beschrijving onder gerekwestreerden bevinden, zulks afzonderlijk gerangschikt per partij dan wel per pallet en per specifiek type Bacardi product, en onder steekproefsgewijze vermelding van drie productcodes, dooscodes en/of palletcodes per partij van een specifiek Bacardi product, althans onder mededeling van het ontbreken van deze codes;

2. de naam en/of namen van de eigenaren van de onder i bedoelde producten, zulks afzonderlijk per partij dan wel per pallet en per specifiek type Bacardi product;

3. de douanerechtelijke status (communautair of niet-communautair -oftewel met T1-status of onder de douaneregeling 'douane-entrepot'-) van de onder i bedoelde producten gespecificeerd per type product;

ii. het (doen) nemen van drie monsters (drie flessen) per partij van de specifieke typen Bacardi producten zich bevindende onder gerekwestreerden te Roosendaal, althans elders in het arrondissement Breda of

elders in Nederland, waarvan de productcodes in het procesverbaal zullen worden opgenomen.

4.2. Bij beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 1 december 2008 met rolnummer aan197110 / KG RK 08-1263 is aan Bacardi c.s. verlot verleend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en vernietiging op de zich onder gerede streeden te Roosendaal, op de locatie van Loendersloot c.s. te Roosendaal, althans op enige locatie van gerede streeden binnen het arrondissement Breda of in Nederland bevindende, (a) niet-Europese Bacardi producten en (b) gedecodeerde Bacardi producten, onder voorwaarde dat verzoeksters binnen vier weken na beslaglegging de eis in hoofdzaak instellen.

### 5. De beoordeling in conventie

5.1. De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) vast dat zijn bevoegdheid om van de vorderingen gebaseerd op de betwisting van door Bacardi c.s. gestelde merkinbreuk kennis te nemen voortvloeit uit het feit dat Loendersloot c.s. gevestigd zijn te Roosendaal.

5.2. Loendersloot c.s. gronden hun vorderingen op de stelling dat de verlopen voor beslaglegging niet hadden mogen worden verleend, omdat Bacardi c.s. in hun verzoekschriften niet aannemelijk hebben gemaakt dat sprake was van een gefundeerd gemotiveerd vermoeden van merkinbreuk door Loendersloot c.s.

Hiertoe voeren zij aan dat zuivere transitohandel (opslag en doorvoer) van niet-communautaire goederen over het grondgebied van de EER niet inbreukmakend is, omdat dat geen gebruik van het merk in het economisch verkeer in de Gemeenschap impliceert. Indien al kan worden aangenomen dat het in voorraad houden van gedecodeerde producten onrechtmatig is, hetgeen Loendersloot c.s. betwisten, vormt zulks geen merkenrechtelijke grondslag die het gebruik van de handhavingsmaatregelen in artikel 1019a Rv e.v. kan rechtvaardigen. Voor zover sprake zou zijn van merkinbreuk door een derde, dan stellen Loendersloot c.s. dat ten onrechte beslagen zijn gelegd op inbreukmakende goederen van die derde, aangezien Loendersloot c.s. immers geen eigenaar van die goederen zijn.

5.3. Bacardi c.s. stellen zich op het standpunt dat sprake was van een dreiging van merkinbreuk door Loendersloot c.s. en dat zij, in lijn met artikel 6 van de Handhavingrichtlijn, de omvang daarvan wensen vast te stellen. Ten aanzien van de verkregen verlopen mogen volgens Bacardi c.s., onder verwijzing naar Abbott/Teva, Voorzieningenrechter rechtbank 's-Gravenhage 25 juli 2007, LJN BB2652, ook nu nog aanvullende motiveringen worden gegeven.

#### De voorzieningenrechter overweegt als volgt:

5.4. In het onderhavige geval richt het door Bacardi c.s. ingediende verzoekschrift zich tegen Loendersloot c.s. als gerede streeden en als degenen die bewijs en inbreukmakende goederen onder zich zouden hebben. Bacardi c.s. leggen in het verzoekschrift dat strekte tot het toestaan van bewijsbeschermende maatregelen en bewijsbeslag daaraan ten grondslag (onderdelen 14 t/m 19) dat Loendersloot c.s. betrokken zijn bij de verhan-

deling en opslag van Bacardi-producten die merkinbreuk maken, en dat deze vermoedelijk bij Loendersloot c.s. in opslag liggen. Gesteld werd dat Loendersloot c.s. in het verleden al eens in verband zijn gebracht met de opslag van, dan wel handel in, likeuren die merkinbreuk maakten.

Het verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte was door Bacardi c.s. gebaseerd op artikel 2.22 leden 1 en 2 BVIE.

5.5. De verzochte verlopen zijn toegestaan en gebruikt. In dit kort geding wensen Loendersloot c.s. kort samengevat, herziening van het verlot en ongedaanmaking van de gevolgen ervan.

5.6. Anders dan Loendersloot c.s. stellen is niet alleen de inhoud van het verzoekschrift de uitsluitende maatstaf voor de beoordeling van de gerechtvaardigheid van de gevraagde en getroffen maatregelen. Ook dienen in aanmerking te worden genomen de aanvullende feiten en argumenten die partijen beide thans in dit kort geding ter versterking van hun standpunten aanvoeren. Bij de herzieningsbehandeling dienen partijen immers beide in dezelfde positie te worden gebracht als waren zij beide op het verzoekschrift gehoord. Loendersloot c.s. behoren niet in een gunstiger positie te komen door het feit dat dit niet zo is gegaan. Geen rekening behoort echter te worden gehouden met feiten die pas na het verlot zijn gebleken. Al hetgeen door en na de getroffen conservatoire maatregelen is gevonden, behoort dan ook buiten beschouwing te blijven.

5.7. Voor de gerechtvaardigheid van de gevraagde verlopen dienen Bacardi c.s. staande te kunnen houden dat er concrete verdenkingen bestonden, ten tijde van de verzoekschriften, dat zich onder Loendersloot c.s. merkinbreukmakende producten van Bacardi c.s. bevonden. Daarin oordeelt de voorzieningenrechter Bacardi c.s. niet geslaagd.

De verwijzing naar de betrokkenheid van Loendersloot c.s. bij de Ballantines zaken van meer dan tien jaar geleden is op zichzelf, en in samenhang met het navolgende, onvoldoende recent en onvoldoende pregnant.

De proefaankoop op 26 november 2007 waaruit bleek dat Van Caem International BV merkinbreuk maakte met goederen die bij Loendersloot c.s. in opslag lagen is te gedateerd om een jaar later een voldoende concrete verdenking van herhaling te vestigen.

De door Bacardi c.s. overgelegde prijslijsten waarin Bacardi-producten worden aangeboden die bij Loendersloot c.s. in opslag liggen, impliceren niet noodzakelijkerwijs dat de betreffende goederen in de EER in de handel zullen worden gebracht.

Alle overige informatie uit andere procedures is betwist en niet gestaafd met enig proces-verbaal of ander processtuk en dus ontoereikend.

Op grond hiervan waren de conservatoire maatregelen en beslagen derhalve niet gerechtvaardigd, achteraf bezien.

5.8. Tijdens het pleidooi in kort geding hebben Bacardi c.s. zich beroepen op artikel 8 lid 1 sub c van de Handhavingrichtlijn, en op overweging 23 van de preambule daarbij. Rechthebbenden zouden ook de mogelijkheid

dienen te hebben om te verzoeken dat een bevel wordt uitgevaardigd tegen een tussenpersoon van wie diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op de industriële eigendomsrechten van de rechthebbende. Dit is een beroep op artikel 2.22 lid 3 sub a BVIE. Laatstgenoemde wetsbepaling maakt het mogelijk om aan een tussenpersoon een voorlopig bevel te geven strekkende tot het voorkomen van een dreigende inbreuk op een merkrecht. Dit beroep faalt echter omdat Bacardi c.s. in de verzoekschriften niet hebben verzocht om een dergelijk bevel, maar om geheel andere conservatoire maatregelen en beslagen.

Artikel 2.22 lid 5 BVIE kan Bacardi c.s. ook niet baten omdat de betreffende vordering slechts toewijsbaar is in de gerechtelijke procedure ex artikel 2.22 lid 4 BVIE waarin merkinbreuk is vastgesteld. Deze situatie doet zich hier niet voor.

5.9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat, beoordeeld naar het tijdstip waarop de verloven zijn verleend, geen aannemelijke grondslag bestond voor de gevraagde en inmiddels getroffen conservatoire maatregelen. De overige stellingen van Loendersloot c.s. behoeven dan ook geen bespreking meer. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de door Loendersloot c.s. gevorderde voorzieningen vorderingen effectieve en passende maatregelen ter redressering zijn.

5.10. Ten aanzien van de jegens Bacardi c.s. ingestelde vorderingen komt het sub 1 gevorderde bevel om voor geen enkel doel gebruik te maken van de opgemaakte beschrijving genoegzaam voor. Het gedeelte van de vordering sub 1 dat strekt tot vernietiging van de opgemaakte beschrijving wordt niet toegewezen, ook niet voor zover die beschrijving gegevens bevat van door deurwaarder De Jong niet inbreukmakend geachte producten en/of van producten waarop geen beslag is gelegd. De vorderingen sub 2 en 3 zijn toewijsbaar. Een dwangsomdreiging van de gevorderde hoogte is passend voor Bacardi c.s., met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van een miljoen euro.

5.11. Ten aanzien van deurwaarder De Jong zijn de vorderingen toewijsbaar, behalve voor zover die strekken tot vernietiging van gegevens. Oplegging van een dwangsom wordt niet nodig geoordeeld. Een kostenveroordeling is evenmin op zijn plaats. Alle kosten die Loendersloot c.s. hebben gemaakt door deurwaarder De Jong mede te dagvaarden mogen zij als redelijke kosten in rekening brengen bij invordering van de kostenveroordeling van Bacardi c.s.

## 6. De kostenveroordeling

6.1. Bacardi c.s. behoren als in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van deze procedure in conventie. De gevorderde eur 10.000,00 zijn alleszins aannemelijk nu Bacardi c.s., die langer voorbereid zijn, meer vorderen, en zijn redelijk te achten in het licht van het indicatietarief in IE-zaken.

De kosten aan de zijde van Loendersloot c.s. in conventie worden begroot op:

- dagvaarding EUR 71,80
- vast recht 254,00
- salaris 10.000,00
- Totaal EUR 10.325,80

## 7. De beoordeling in reconventie

7.1. De vorderingen in reconventie bouwen voort op de bevindingen die zijn verkregen middels verloven die achteraf blijken niet-gerechtvaardigd te zijn geweest. Reeds op deze grond behoren zij alle te worden afgevoerd en behoort Bacardi te worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. Nu niet blijkt van kosten die te onderscheiden zijn van die in conventie, worden deze kosten begroot op nihil.

## 8. De beslissing

De voorzieningenrechter

### In conventie:

8.1. beveelt Bacardi c.s. voor geen enkel doel gebruik te maken van de opgemaakte beschrijving;

8.2. beveelt Bacardi c.s. de in bewaring gegeven monsters terug te (doen) geven aan Loendersloot c.s.;

8.3. gebiedt Bacardi c.s. de op grond van de op 1 december 2008 verleende verloven reeds gelegde beslagen op te heffen en verbiedt Bacardi c.s. op grond van de op 1 december 2008 verleende verloven verdere beslagen te leggen;

8.4. bepaalt dat Bacardi c.s. een dwangsom verbeuren van eur 250.000,- indien zij in gebreke blijven aan een van de hiervoor onder 9.1 tot en met 9.3 vermelde veroordelingen te voldoen, met bepaling dat aan dwangsommen maximaal eur 1.000.000,- kan worden verbeurd;

8.5. verbiedt deurwaarder de Jong om gegevens met betrekking tot de eigendom van de zich bij Loendersloot c.s. bevindende Bacardi-producten aan Bacardi c.s. te verschaffen;

8.6. verbiedt deurwaarder de Jong gegevens aan Bacardi c.s. te verschaffen die betrekking hebben op producten die door hem niet inbreukmakend zijn geacht en/of waarop geen beslag is gelegd;

8.7. veroordeelt Bacardi c.s. in de kosten van het geding deze voor zover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op eur 10.325,80, waaronder begrepen een bedrag van eur 10.000,- aan salaris;

8.8. verklaart dit vonnis in conventie uitvoerbaar bij voorraad;

### In reconventie

8.9. weigert de gevorderde voorzieningen;

8.10. veroordeelt Bacardi c.s. in de kosten van het geding deze voor zover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. Van de Kreeke-Schutz op 13 januari 2009.