

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.317.747/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/528398/HA ZA 17-273

Tussenarrest van 8 april 2025

in de zaak van

F. Loendersloot Internationale Expeditie B.V.,
gevestigd in Roosendaal,
appellante in het principaal hoger beroep,
geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep,
hierna: Loendersloot,
advocaat: mr. T. Geerlof, kantoorhoudend in Rotterdam,

tegen

1. **Bacardi and Company Limited**,
gevestigd in Meyrin, Zwitserland,
hierna: Bacardi and Company,
2. **Bacardi-Martini B.V.**,
gevestigd in Amsterdam,
hierna: Bacardi-Martini,
geïntimeerden in het principaal hoger beroep,
appellantes in het incidenteel hoger beroep,
hierna tezamen: Bacardi c.s.
advocaat: mr. N.W. Mulder, kantoorhoudend in Amsterdam.

1. De zaak in het kort

1.1 Bacardi c.s. is houdster van verschillende merken. Zij meent dat Loendersloot daarop inbreuk heeft gemaakt en onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Daarom heeft zij in eerste aanleg verbodsvorderingen en nevenvorderingen ingesteld. De rechtbank heeft deze vorderingen gedeeltelijk toegewezen. Loendersloot is van het vonnis in hoger beroep gekomen. Bacardi c.s. heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en heeft de grondslag van haar vorderingen en haar vorderingen gewijzigd. Loendersloot heeft daartegen bezwaar gemaakt. Dit tussenarrest betreft alleen de vraag of de door Bacardi c.s. voorgestane eisen wijzigingen zijn toegestaan. Het hof weigert een deel van de eisen wijzigingen wegens strijd met de eisen van een goede procesorde. Een aantal andere eisen wijzigingen staat het hof toe.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 14 september 2022, waarmee Loendersloot in hoger beroep is gekomen van het tussen partijen gewezen tussenvonnissen van 17 maart 2021 en eindvonnis van 27 juli 2022 van de rechtbank Den Haag (hierna: het Tussenvonnissen, respectievelijk: het Eindvonnis);
 - de memorie van grieven van Loendersloot, met bijlagen (hierna de MvG);
 - de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel, tevens akte vermeerdering van eis en grondslag van eis van Bacardi c.s., met bijlagen (hierna: de MvA);
 - de akte houdende uitlating vermeerdering van eis en grondslag van eis, tevens memorie van antwoord in incidenteel appel van Loendersloot, met bijlagen (hierna: de MvAInc);
 - de akte houdende reactie uitlating vermeerdering van eis en grondslag van eis, tevens akte houdende rectificatie van het petitum van Bacardi c.s., met bijlagen (hierna: de Akte B1);
 - de productie G72 (met korte toelichting), die Loendersloot ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd;
 - de akte overlegging aanvullende producties EP93 en 94 die Bacardi c.s. ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling heeft overgelegd (hierna: de Akte B2).
- 2.2 Op 9 december 2024 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Bacardi and Company en Bacardi-Martini behoren tot het Bacardi-concern. Dit concern houdt zich wereldwijd bezig met de productie, verkoop en marketing van alcoholhoudende dranken.
- 3.2 Bacardi and Company is houdster van onder meer de volgende woordmerken, die alle zijn ingeschreven voor waren in de klassen waaronder alcoholhoudende dranken vallen:
- a) het Uniemerken BACARDI, geregistreerd op 25 april 1998 onder nummer 123240;
 - b) het Uniemerken BOMBAY SAPPHIRE, geregistreerd op 19 november 1999 onder nummer 885897;
 - c) het Uniemerken DEWAR'S, geregistreerd op 29 oktober 2004 onder nummer 3117256;
 - d) het Uniemerken GREY GOOSE, geregistreerd op 30 oktober 1998 onder nummer 363374;
 - e) het Uniemerken ERISTOFF, geregistreerd op 22 mei 2003 onder nummer 2525384;
 - f) het krachtens een internationale aanvraag met gelding in (onder meer) de Benelux op 1 juli 1982 onder nummer 255561 geregistreerde merk MARTINI.
- Deze woordmerken worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Bacardi-merken. Alcoholhoudende dranken waarop de Bacardi-merken zijn aangebracht worden hierna gezamenlijk aangeduid als: de Bacardi-producten.
- 3.3 Bacardi-Martini is distributeur van Bacardi-producten in Nederland en heeft van Bacardi and Company het recht gekregen de Bacardi-merken te gebruiken.

-
- 3.4 In 2018 heeft het Bacardi concern de onderneming Patrón Spirits International AG overgenomen. Die onderneming was houdster van het Uniemerkt PATRON, geregistreerd op 22 mei 2009 onder nummer 1747666 (hierna: het merk Patron). De onderneming Bacardi Martini Patrón International GmbH is thans houdster van dat merk. Zij heeft Bacardi and Company in 2023 een volmacht verleend, met het recht om namens haar in rechte op te treden jegens Loendersloot met betrekking tot het merk Patron.
- 3.5 Loendersloot houdt zich als logistiek dienstverlener bezig met de inslag, opslag en uitslag van alcoholhoudende dranken, waaronder producten onder de Bacardi-merken en onder het merk Patron. Zij verleent haar diensten onder meer vanuit loodsen in Roosendaal (hierna: de loodsen).
- 3.6 In de loodsen bevinden zich:
- goederen die onder een douaneschorsingsregeling (de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot) vallen; dit zijn goederen die zich fysiek op het grondgebied van de Europese Unie bevinden, maar die douanerechtelijk niet zijn ingevoerd in de Unie;
 - goederen die douanerechtelijk zijn ingevoerd;
 - douanerechtelijk ingevoerde goederen die onder een accijnsschorsingsregeling zijn geplaatst en waarvan de inslag, opslag en uitslag geschiedt onder begeleiding van een elektronisch administratief document (e-AD, voorheen: accijnsgoederendocument (AGD)) in/vanuit een accijnsgoederenplaats.
- Het omzetten van de douanestatus van goederen van T1 naar T2/AGD (of omgekeerd) kan plaatsvinden terwijl de goederen op dezelfde plaats blijven liggen in de loodsen. De goederen hoeven ook niet te worden verplaatst als zij tijdens de opslag worden verhandeld.
- 3.7 Producten onder de Bacardi-merken en onder het merk Patron zijn accijnsgoederen. In de loodsen zijn deze producten in de regel opgeslagen op douanestatus T1 of (na douanerechtelijke invoer) op douanestatus T2/AGD.
- 3.8 In een procedure tussen twee ondernemingen uit het Bacardi-concern en onder meer Loendersloot, is Loendersloot in 2009 door het Hof Den Bosch veroordeeld tot het doen van een opgave met betrekking tot inbreukmakende producten met merken van Bacardi.¹ In een procedure van Bacardi and Company en Bacardi International Ltd. tegen de onderneming Van Caem is Van Caem bij vonnis van 14 september 2011 bevolen opgave te doen van – kort gezegd – alle stukken met betrekking tot inbreukmakende producten met merken van Bacardi.² Van Caem heeft in onder meer in 2012 en 2013 opgave gedaan.
- 3.9 Bij brief van 4 september 2015 aan Loendersloot heeft Bacardi and Company zich op het standpunt gesteld dat Loendersloot stelselmatig direct en indirect inbreuk maakt op de Bacardi-merken en onrechtmatig jegens haar handelt. Zij heeft Loendersloot aansprakelijk gesteld voor de schade die Bacardi and Company ten gevolge van het onrechtmatig handelen zou lijden. Daarnaast heeft zij Loendersloot gesommeerd om met onmiddellijke ingang iedere dienst die door derden wordt gebruikt om inbreuk te maken

¹ Hof 's-Hertogenbosch 08-12-2009, ECLI:NL:GHSHE:2009:BK7639, IER 2010. 38 (Bacardi/Loendersloot).

² Rechtbank Den Haag 14 september 2011, 325465 / HA ZA 08-3910, BIE 2011/121 (Bacardi/Van Caem).

op de Bacardi-merken te staken en gestaakt te houden en een onthoudingsverklaring met die strekking, versterkt met een boetebeding, te ondertekenen.

- 3.10 Loendersloot heeft aan de sommatie geen gehoor gegeven en de aan haar voorgelegde onthoudingsverklaringen niet getekend.
- 3.11 In mei 2016 heeft Loendersloot, voor de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming Middlesex Wines Limited (hierna: MWL), bij de douane aangifte gedaan van de invoer van een partij met vijf pallets (circa 3.600 flessen) Grey Goose Vodka. Op 4 augustus 2016 is deze partij in het Verenigd Koninkrijk in beslag genomen.
- 3.12 Na daartoe verkregen verloop heeft Bacardi c.s. op 1 december 2016 ten laste van onder meer Loendersloot in de loodsen conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op zich daar bevindende Bacardi-producten.
- 3.13 Eveneens op 1 december 2016 heeft Bacardi c.s., na daartoe verkregen verloop, ten laste van onder meer Loendersloot in de loodsen globaal bewijsbeslag doen leggen op – kort gezegd – (harde schijven met) elektronische administratieve bescheiden. De deurwaarder heeft de globaal in bewijsbeslag genomen digitale bescheiden beoordeeld op relevantie, een deel daarvan op 18 juli 2018 in definitief bewijsbeslag genomen en het globaal conservatoir bewijsbeslag vervolgens voor het overige opgeheven met vernietiging van alle data. De definitief in conservatoir bewijsbeslag genomen bescheiden zijn in gerechtelijke bewaring gegeven.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 Bacardi c.s. heeft Loendersloot, twee zustervennootschappen (Flint Logistics B.V. en Flint Warehousing B.V.), twee bestuurders (Llogs B.V. en G.J.G.M. Uijtdehaag) en Pure Handling (een onderneming die een decodeerfaciliteit exploiteert) gedagvaard en – kort weergegeven – gevorderd (voor zover thans van belang) dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
 - I) onder meer Loendersloot beveelt om iedere inbreuk op de Bacardi-merken in de Unie te staken en gestaakt te houden;
(...)
 - III) onder meer Loendersloot beveelt om te staken en gestaakt te houden het leveren van diensten waarmee derden inbreuk maken op de Bacardi-merken;
(...)
 - VI) onder meer Loendersloot veroordeelt om aan de advocaat van Bacardi c.s. een door een registeraccountant opgestelde opgave te verstrekken, vergezeld van kopieën van alle relevante documenten, met daarin – kort gezegd – vanaf 1 januari 2003:
 - * het aantal (ten behoeve van derden) ingevoerde Bacardi-producten;
 - * het aantal (ten behoeve van derden) opgeslagen, uitgeslagen en vervoerde inbreukmakende Bacardi-producten;
 - * het aantal door of in opdracht van gedaagden of op de (vergunnings)locatie van gedaagden gedecodeerde Bacardi-producten;
 - * alle werktuigen en materialen die door of in opdracht van gedaagden of op de (vergunnings)locatie van gedaagden zijn gebruikt bij het decoderen van Bacardi-producten;

- * de op de datum van het vonnis onder gedaagden of, ten behoeve van hen, onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende Bacardi-producten;
 - * de hoeveelheid inbreukmakende Bacardi-producten die op de datum van het opstellen van de opgave onderweg waren naar gedaagden;
 - * de behaalde nettowinst;
- VII) de gedaagden hoofdelijk veroordeelt om de ten gevolge van hun inbreukmakende c.q. onrechtmatig handelen (in groepsverband) genoten nettowinst af te dragen aan Bacardi c.s.;
- VIII) voor recht verklaart dat gedaagden, waaronder Loendersloot, hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle schade die Bacardi c.s. hebben geleden en nog lijden en die het gevolg is van hun inbreukmakende c.q. onrechtmatige handelen (in groepsverband), te berekenen aan de hand van de onder IV gevorderde opgave, althans nader op te maken bij staat, en vermeerderd met wettelijke rente;
- (...)
- IX) primair: onder meer Loendersloot gebiedt om alle inbreukmakende Bacardi-producten die zich onder hen of onder derden bevinden alsook de inbreukmakende Bacardi-producten die onder hen in conservatoir beslag zijn genomen en zich thans nog onder hen bevinden om niet af te geven en over te dragen ter vernietiging.
- X) primair: te verklaren voor recht dat Loendersloot en anderen hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle met die vernietiging gemoeide kosten;
- XI) subsidiair: onder meer Loendersloot te gebieden om de in IX bedoelde Bacardi-producten aan Bacardi c.s. om niet af te geven bij wijze van (gedeeltelijke) vergoeding van de door Bacardi c.s. geleden schade;

dit alles versterkt met dwangsommen en met veroordeling van onder meer Loendersloot in de door Bacardi c.s. gemaakte proces- en andere kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, alsmede de kosten van beslag en bewaring, vermeerderd met wettelijke rente.

In een door Bacardi c.s. opgeworpen incident heeft Bacardi c.s. (voor zover thans nog van belang) de onder I), II) en VIII) weergegeven vorderingen ook als provisionele vorderingen ingesteld.

- 4.2 Aan deze vorderingen heeft Bacardi c.s., waar het Loendersloot betreft, ten grondslag gelegd dat Loendersloot sinds 1 januari 2003, op grote schaal:
- a) inbreuk maakt op de Bacardi-merken in de zin van artikel 9 lid 2 juncto lid 3 sub b, c en e en artikel 15 lid 2 UMVo³ en (thans) artikel 2.20 lid 2 en lid 3 sub b, c en d en artikel 2.23 lid 3 BVIE⁴ door:
 - i) het (doen) decoderen van Bacardi-producten;
 - ii) het opslaan van niet-Unie-producten dan wel gedecodeerde Bacardi-producten;
 - iii) het invoeren van niet-Unie-producten dan wel gedecodeerde Bacardi-producten;
 - iv) het uitvoeren van niet-Unie-producten dan wel gedecodeerde Bacardi-producten;
 - v) de Bacardi-merken te gebruiken in zakelijke stukken;
 - b) in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid handelt door merkinbreuk door derden (bestaande uit het (doen) decoderen van Bacardi-producten, het doen invoeren,

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

⁴ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Het hof zal evenals de rechtbank de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die op grond van artikel 6.2 BVIE per 1 maart 2019 van kracht is geworden. De bepalingen van het BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van het BVIE niet inhoudelijk gewijzigd.

het doen uitvoeren, het aanbieden en in de handel brengen van niet-Unie dan wel gedecodeerde Bacardi-producten en het gebruiken van de Bacardi-merken in zakelijke stukken) bewust te faciliteren of te bevorderen door deze producten in te voeren, uit te voeren, op te slaan en te fungeren als 'marktplaats' en aldus onrechtmatig te handelen als bedoeld in artikel 6:162 BW⁵;

- c) commerciële diensten te verlenen aan derden die inbreuk maken op de Bacardi-merken op de wijze als hiervoor onder b) weergegeven en daarbij die diensten te gebruiken en aldus te fungeren als 'tussenpersoon' in de zin van artikel 2.22 leden 5 en 6 BVIE/11 Hrl⁶.

- 4.3 De rechtbank heeft in het Tussenvonnis in de hoofdzaak voorshands het vermoeden aangenomen dat Loendersloot de in het Verenigd Koninkrijk in augustus 2016 in beslag genomen producten voorzien van het merk Grey Goose (zie r.o. 3.11) heeft opgeslagen onder T2/AGD in gedecodeerde staat, en heeft Loendersloot in de gelegenheid gesteld een akte te nemen teneinde dit vermoeden te ontkrachten. Zij heeft verdere beslissingen in de hoofdzaak aangehouden.

In de in de procedure opgeworpen incidenten heeft de rechtbank onder meer – bij wijze van uitvoerbaar bij voorraad verklaarde provisionele voorzieningen – Loendersloot op straffe van een dwangsom bevolen:

- iedere inbreuk (in het bijzonder door invoer in eigen naam en voor eigen rekening) op het merk Grey Goose te staken en gestaakt te houden;
- iedere inbreuk op het merk Bacardi te staken en gestaakt te houden;
- de logistieke dienstverlening voor derden (in het bijzonder de opslag en invoer als direct vertegenwoordiger) met betrekking tot gedecodeerde producten voorzien van de merken Bombay Sapphire, Bacardi, Grey Goose en Martini te staken en gestaakt te houden; en
- afschrift aan de advocaat van Bacardi c.s. te verstrekken van een aantal specifiek genoemde documenten.

- 4.4 In het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde Eindvonnis heeft de rechtbank, verkort weergegeven, onder meer:

- i) Loendersloot op straffe van een dwangsom bevolen.
- a) iedere inbreuk op het merk Grey Goose te staken en gestaakt te houden;
 - b) iedere inbreuk op het merk Bacardi te staken en gestaakt te houden;
 - c) de logistieke dienstverlening aan derden met betrekking tot gedecodeerde Bacardi-producten die de douanestatus T2/AGD hebben of door invoer krijgen en zijn voorzien van de merken Bombay Sapphire, Bacardi, Grey Goose of Martini te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen de opslag en de invoer als direct vertegenwoordiger;
- 2) Loendersloot op straffe van een dwangsom veroordeeld om aan de advocaat van Bacardi c.s. opgave te verstrekken, onderbouwd met documenten, van:
- a) het aantal gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Grey Goose met betrekking waartoe Loendersloot vanaf maart 2012 inbreukmakende handelingen heeft verricht;
 - b) het aantal gedecodeerde Bacardi-producten voorzien van het merk Bacardi met betrekking waartoe Loendersloot vanaf juli 2009 inbreukmakende handelingen heeft verricht;

⁵ Burgerlijk Wetboek.

⁶ Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

-
- c) het aantal gedecodeerde Bacardi-producten ten aanzien waarvan onrechtmatig is gehandeld, waaronder in ieder geval begrepen invoer als direct vertegenwoordiger en opslag op T2/AGD (ten behoeve van een derde/derden), van:
 - producten voorzien van het merk Bombay Sapphire vanaf 1 juni 2008;
 - producten voorzien van het merk Bacardi vanaf 1 juli 2009;
 - producten voorzien van het merk Martini vanaf 1 mei 2014;
 - producten voorzien van het merk Grey Goose vanaf 1 mei 2016;
 - d) de op de datum van het Eindvonnis onder Loendersloot aanwezige voorraad van de onder a) tot en met c) beschreven Bacardi-producten;
 - e) de hoeveelheid onder a) tot en met c) beschreven Bacardi-producten die op de datum van de opgave onderweg is naar Loendersloot;
 - f) de nettowinst die Loendersloot vanaf 16 juli 2015 heeft behaald met inbreukmakende invoer als bedoeld onder a) en b);
- 3) Loendersloot veroordeeld om de ten gevolge van het inbreukmakende handelen na 16 juli 2015 genoten nettowinst als af te dragen aan Bacardi c.s.;
 - 4) voor recht verklaard dat Loendersloot aansprakelijk is voor alle schade die Bacardi c.s. heeft geleden en nog lijdt als gevolg van het inbreukmakende en onrechtmatige handelen van Loendersloot, voor wat betreft inbreukmakend handelen ná 16 juli 2015 behoudens in de vorm van winstderving, op te maken bij staat;
 - 5) Loendersloot op straffe van een dwangsom geboden om alle voorraden Bacardi-producten voorzien van de merken Grey Goose en Bacardi ten aanzien waarvan inbreukmakend is gehandeld en die zich onder Loendersloot bevinden aan Bacardi c.s. ter vernietiging af te dragen;
 - 6) voor recht verklaard dat Loendersloot aansprakelijk is voor de kosten van vernietiging;
 - 7) de proceskosten tussen Bacardi c.s. en Loendersloot gecompenseerd.

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 Loendersloot is in hoger beroep gekomen van het Tussenvonnis en Eindvonnis. Zij vordert onder aanvoering van 16 grieven, samengevat, dat het hof deze vonnissen vernietigt voor zover daarin de vorderingen van Bacardi c.s. (geheel of gedeeltelijk) zijn toegewezen en dat het hof, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Bacardi c.s. alsnog niet-ontvankelijk verklaart of de vorderingen van Bacardi c.s. alsnog afwijst. Daarnaast vordert zij veroordeling van Bacardi tot terugbetaling van hetgeen zij uit hoofde van de vonnissen aan Bacardi c.s. heeft voldaan en hoofdelijke veroordeling van Bacardi c.s. in de proces- en nakosten van beide instanties krachtens artikel 1019h Rv, alles te vermeerderen met wettelijke rente.
- 5.2 Bacardi c.s. heeft haar vordering en de grondslag daarvan in hoger beroep in de MvA gewijzigd, in de Akte B1 gerectificeerd en in de Akte B2 verminderd. De eis van Bacardi c.s. luidt nu als hierna weergegeven (waarbij het hof de tekst van paragraaf 10.5 MvA citeert: deze tekst is gelijk is aan de tekst van de Akte B1, zonder de in die akte weergegeven en later ingetrokken vorderingen XV en XVI):

“Stakingsbevel merkinbreuk

Primair

- i) [in de Akte B1 wordt deze vordering aangeduid met “a”, het hof leest in beide stukken: 1] Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na*

betekening van het te dezen te wijzen arrest, in de gehele Europese Unie, te staken en gestaakt te houden elke inbreuk op de merken als genoemd in de Bacardi Portefeuille (EP73), waaronder – maar niet beperkt tot – (i) het (doen) invoeren van producten waarvan door Loendersloot niet is aangetoond dat deze door of met toestemming van Bacardi in de EER in de handel zijn gebracht, (ii) het decoderen van producten voorzien van voornoemde merken van Bacardi, ongeacht de douanestatus van de betreffende producten, en (iii) het (doen) aanbrengen en/of (doen) verwijderen van tekens die gelijk zijn aan voornoemde merken van Bacardi op waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven, ongeacht de douanestatus van de betreffende producten, althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen bevel;

- II. Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen arrest, in de gehele Europese Unie, te staken en gestaakt te houden iedere invoer en daaropvolgende opslag van producten van Bacardi met merken uit de Bacardi Portefeuille, voorzien van niet-Europese kenmerken als omschreven in par. 9.80;

Subsidiair

voor zover het bevel onder I. niet wordt toegewezen:

- III. Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen arrest, in de gehele Europese Unie, te staken en gestaakt te houden elke inbreuk op de Bacardi Merken (BACARDI, BOMBAY SAPPHIRE, DEWAR'S, GREY GOOSE) en het Patrón Merk waaronder – maar niet beperkt tot - (i) het (doen) invoeren van producten waarvan door Loendersloot niet is aangetoond dat deze door of met toestemming van Bacardi in de EER in de handel zijn gebracht, (ii) het decoderen van producten voorzien van de hier genoemde Bacardi Merken, ongeacht de douanestatus van de betreffende producten, en (iii) het (doen) aanbrengen en/of (doen) verwijderen van tekens die gelijk zijn aan de hier genoemde Bacardi Merken op waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven, ongeacht de douanestatus van de betreffende producten, althans een door uw hof in goede justitie te bepalen bevel dat de in het lichaam van deze memorie beschreven inbreukmakende en overigens onrechtmatige handelingen van Loendersloot doet beëindigen;

voorzover het bevel onder II. Niet wordt toegewezen,

- IV. Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen arrest, in de gehele Europese Unie, te staken en gestaakt te houden iedere invoer en daaropvolgende opslag van Bacardi Producten met de Bacardi Merken (BACARDI, BOMBAY SAPPHIRE, DEWAR'S, GREY GOOSE) en het Patrón Merk voorzien van niet-Europese kenmerken als omschreven in par. 9.80;

Ten aanzien van alle vorderingen sub I-IV

- V. Aan het onder I., II., III. En IV. Genoemde bevel een onmiddellijk opeisbare dwangsom te verbinden van € 100.000,- (honderdduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Loendersloot na betekening van het te dezen te wijzen arrest een jegens Bacardi geldend bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans een door uw hof in goede justitie te bepalen dwangsombevel dat voldoende motivatie biedt de opgelegde stakingsbevelen na te komen;

Stakingsbevel leveren van diensten als tussenpersoonPrimair

VI. Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen arrest te staken en gestaakt te houden het leveren van diensten waarmee derden inbreuk maken op de merken als genoemd in de Bacardi portefeuille (EP73), waaronder – maar niet beperkt tot – het invoeren, opslaan en vervoeren van en bieden van escrow diensten aan klanten van niet-uitgeputte producten en producten waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, alsmede het in Nederland (doen) verwijderen van productcodes van deze producten, althans een door uw hof in goede justitie te bepalen bevel dat Loendersloot deze dienstverlening laat beëindigen;

Subsidiair

VII. Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in dezen te wijzen arrest te staken en gestaakt te houden het leveren van diensten waarmee derden inbreuk (kunnen) maken op de Bacardi Merken (BACARDI, BOMBAY SAPPHIRE, DEWAR'S, GREY GOOSE) en het Patrón Merk, waaronder – maar niet beperkt tot – het invoeren, opslaan en vervoeren van en bieden van escrow diensten aan klanten van niet-uitgeputte producten en producten waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, alsmede het in Nederland (doen) verwijderen van productcodes van deze producten, althans een door uw hof te bepalen bevel dat Loendersloot deze dienstverlening laat beëindigen;

Ten aanzien van alle vorderingen "stakingsbevel leveren diensten als tussenpersoon"

VIII. Aan het onder VI. En VII. Genoemde bevel een onmiddellijk opeisbare dwangsom te verbinden van € 100.000,- (honderdduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Loendersloot na betekening van het in dezen te wijzen arrest een jegens Bacardi geldend bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans een door uw hof in goede justitie te bepalen dwangsombevel dat voldoende motivatie biedt de opgelegde stakingsbevelen na te komen;

Overig:

IX. Te verklaren voor recht dat Loendersloot onrechtmatig heeft gehandeld door de onttrekking van inbreukmakende (gedecodeerde) Bacardi Producten aan beslag als uiteengezet in EP69, en Loendersloot te veroordelen in de schade die Bacardi dientengevolge heeft geleden, nader op te maken bij staat;

Afschrift en opgave

X. Loendersloot te veroordelen om binnen één maand na betekening van het ten deze te wijzen arrest aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, een door haar, op haar kosten, opgestelde opgave te doen verstrekken, vergezeld van kopieën van alle relevante documenten, waaronder facturen, paklijsten, vrachtbrieven, foto's, (e-mail) correspondentie, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, aangiftes, (breuk)formulieren en douanestukken van:

a) het aantal door Loendersloot (ten behoeve van derden) ingevoerde BACARDI, BOMBAY, MARTINI, GREY GOOSE, DEWAR'S en PATRÓN producten vanaf de in par. 10.2 bedoelde data tot en met de dag van de betekening van het in dezen te wijzen arrest, zulks afzonderlijk gerangschikt per jaar, per type product en per transactie onder vermelding van de volledig [het hof leest: volledige] adres(sen).

telefoon- en faxnummer(s) van de opdrachtgever(s) en van de (eind)afnemer(s) van opdrachtgever(s).

b) het aantal door Loendersloot (ten behoeve van derden) opgeslagen, uitgeslagen en vervoerde inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE, DE'AR'S [het hof leest: DEWAR'S] en PATRÓN producten vanaf de in par. 10.2 bedoelde data tot en met de dag van de betekening van het in dezen te wijzen arrest, zulks afzonderlijk gerangschikt per type product en onder vermelding van de volle€(e) [het hof leest: volledige] adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de opdrachtgever(s) en van de (eind)afnemer(s) van de opdrachtgever(s).

c) het aantal door of in opdracht van Loendersloot of op (vergunnings)locatie van Loendersloot gedecodeerde BACARDI, BOMBAY, MARTINI, GREY GOOSE, DEWAR'S en PATRÓN producten ongeacht de herkomst hiervan en ongeacht de douanerechtelijke status hiervan, vanaf de in par. 10.2 bedoelde data tot en met de dag van de betekening van het in dezen te wijzen arrest, gerangschikt per type product en per onderneming die heeft gedecodeerd onder vermelding van de volle€(e) [het hof leest: volledige] adres(sen), telefoon en faxnummer(s) van de opdrachtgever(s) en van de (eind)afnemer(s) van opdrachtgever(s).

d) alle werktuigen en materialen die door of in opdracht van Loendersloot of op (vergunnings)locatie van Loendersloot zijn gebruikt bij het decoderen van BACARDI, BOMBAY, MARTINI, GREY GOOSE [het hof leest: GREY GOOSE], DEWAR'S en PATRÓN producten, zulks gerangschikt per type product en per onderneming die heeft gedecodeerd, onder vermelding van de volle€(e) [het hof leest: de volledige] adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de opdrachtgever(s) en van de (eind)afnemer(s) van de opdrachtgever(s).

e) de op de dag van het te dezen aanzien te wijzen vonnis onder elk van Loendersloot en/of ten behoeve van Loendersloot onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, MARTINI, GREY GOOSE [het hof leest: GREY GOOSE], DEWAR'S en PATRÓN producten, zulks afzonderlijk gerangschikt per type Bacardi product en opslaglocatie;

f) de hoeveelheid inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, MARTINI, GREY GOOSE [het hof leest: GREY GOOSE], DEWAR'S en PATRÓN producten die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar Loendersloot, zulks afzonderlijk gerangschikt per type product en titularis, en

g) de nettowinst die Loendersloot heeft behaald per inbreukmakende en/of onrechtmatige activiteit en per inbreukmakend BACARDI, BOMBAY, MARTINI, GREY GOOSE, DEWAR'S en PATRÓN product, gerangschikt per verleende dienst en/of type product, en waarbij onder nettowinst dient te worden verstaan de verkoopprijs, enkel na aftrek van aankoopprijs en van belastingen en kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop;

h) waarbij aan dit bevel onder X. een dwangsom wordt verbonden van EUR 50.000 (vijftigduizend euro) voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat Loendersloot na betekening van het ten deze te wijzen arrest aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven met een maximum van EUR 2.500.000, althans

een door uw hof in goede justitie te bepalen dwangsombevel dat voldoende motivatie biedt het opgelegde opgavebevel na te komen;

Voorwaardelijk (zie par. 9.94 hiervoor): aanvulling afschrift en inzage

XI. Loendersloot te bevelen om binnen één maand na betekening van het te dezen te wijzen arrest aan de advocaat van Bacardi een aanvullend afschrift te verstrekken van de in paragraaf 12.16 van het lichaam van de dagvaarding [het hof leest: van de inleidende dagvaarding] vermelde bescheiden, vanaf de in par. 10.2 bedoelde data tot en met de dag van de betekening van het in dezen te wijzen arrest, voor zover het gaat om de merken Dewar's en Patrón, waarbij Loendersloot deze bescheiden kan ontdoen van vertrouwelijke bedrijfsgegevens die geen verband houden met de door Bacardi gestelde merkinbreuk en/of het gestelde overige onrechtmatig handelen door deze informatie zwart te maken alvorens het gevraagde afschrift te verstrekken en Loendersloot te veroordelen om te gedogen dat een door Bacardi aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door Loendersloot verstrekte afschriften nagaat in de op 1 december 2016 in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie, althans een door uw hof in goede justitie te bepalen bevel en veroordeling;

XII. Aan het onder XI. genoemde bevel een onmiddellijk opeisbare dwangsom te verbinden van € 10.000,- (tien duizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Loendersloot na betekening van het te dezen te wijzen arrest het voor haar geldende bevel en/of de voor haar geldende veroordeling geheel of gedeeltelijk jegens Bacardi overtreedt, zulks met een maximum van € 500.000,- (vijfhonderdduizend euro) althans een door uw hof in goede justitie te bepalen dwangsom;

Schadevergoeding en winstafdracht

XIII. Loendersloot te veroordelen om binnen twee maanden na betekening van het in dezen te wijzen arrest de ten gevolge van haar inbreukmakende, overigens ook onrechtmatige handelen genoten nettowinst als genoemd in de hoofdzaak, vanaf de in par. 10.2 bedoelde data tot en met de dag van de betekening van het in dezen te wijzen arrest, onder IX [het hof leest: X] af te dragen aan Bacardi door overmaking op de derdenrekening van de advocaat van Bacardi,

althans Loendersloot te veroordelen voor een bedrag gelijk de nettowinst als genoemd in de hoofdzaak onder IX. h) [het hof leest: X onder g)], af te dragen aan Bacardi door overmaking op de derdenrekening van de advocaat van Bacardi; en

XIV. te verklaren voor recht dat Loendersloot aansprakelijk is voor alle schade die Bacardi heeft geleden en nog lijdt en die het gevolg is van het inbreukmakende, overigens ook onrechtmatige handelen van Loendersloot, te berekenen aan de hand van de Opgave van Loendersloot en de opgave als omschreven in IX [het hof leest: X], althans nader op te maken bij staat, welke schade moet worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding.

5.3 Bacardi c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging. Dit tussenarrest behandelt uitsluitend de vraag of dit bezwaar gegrond is en of de eiswijziging wordt toegestaan.

6. Beoordeling in hoger beroep

- 6.1 Op grond van artikel 130 lid 1 jo. 353 lid 1 Rv⁷ is een eiser ook in hoger beroep bevoegd zijn eis of de gronden daarvan te wijzigen zolang nog geen eindbeslissing is gegeven. Bezwaar is mogelijk op de grond dat de wijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. Daarmee heeft de wetgever geen ander criterium beoogd dan dat de wederpartij onredelijk wordt bemoeilijkt in de verdediging of dat het geding onredelijk wordt vertraagd.⁸
- 6.2 Bacardi c.s. legt aan haar wijziging van (grondslag van) eis (hierna kortheidshalve: haar eiswijziging) ten grondslag, kort samengevat, dat uit nieuwe bewijsstukken (afkomstig uit de in r.o. 3.8 bedoelde opgaves en de in de vonnissen bevolen opgaves) is gebleken dat Loendersloot op grote schaal merkinbreuk heeft gemaakt en gefaciliteerd. Zij stelt dat de merkinbreuken verder gaan in de tijd dan in eerste aanleg vastgesteld en dat de merkinbreuken ook betrekking hebben op de merken Dewar's en Patron.
- 6.3 In paragraaf 10.4 MvA heeft Bacardi c.s. uiteengezet dat op grond hiervan de in het dictum van het Eindvonnis genoemde data en de kostenveroordeling moeten worden aangepast. In paragraaf 10.5 MvA heeft Bacardi c.s. haar nieuwe vordering geformuleerd, zonder daarbij duidelijk te maken (bijvoorbeeld door een toelichting, arcering, of onderstreping) welke onderdelen van de vordering nieuw of gewijzigd zijn. Dit blijkt ook niet duidelijk uit de voorafgaande paragrafen. De nieuw geformuleerde vordering bevat verder fouten in o.a. merknamen en in verwijzingen. Daarbij komt dat Bacardi c.s. een aantal vorderingen iets anders heeft geformuleerd dan in eerste aanleg, terwijl bij gebreke van een toelichting niet duidelijk is of Bacardi c.s. daarmee heeft bedoeld de vordering inhoudelijk te wijzigen. Verder ontbreken de in de paragrafen 7.16, 9.6, 9.23-9.25 en 9.79 MvA aangekondigde eiswijzigingen in de in paragraaf 10.5 MvA nieuw geformuleerde vordering. In de Akte B1, heeft Bacardi c.s., in aansluiting op voornoemde paragraaf 7.16 MvA, haar eis vermeerderd met de vorderingen XV en XVI. In de Akte B2 heeft zij de vorderingen XV en XVI en hetgeen daaraan ten grondslag is gelegd echter weer ingetrokken. Dit is ter zitting van de zijde van Bacardi c.s. bevestigd.⁹ Ook heeft Bacardi c.s. ter zitting desgevraagd bevestigd dat de in paragrafen 9.6, 9.24-9.25 MvA aangekondigde vorderingen geen deel uitmaken van de gewijzigde vordering. Al met al is het hof met Loendersloot van oordeel dat de eiswijziging van Bacardi c.s. erg onoverzichtelijk is.
- 6.4 Loendersloot heeft in paragraaf 16 MvAInc de eiswijzigingen geïdentificeerd met een eigen nummering. Zij heeft de wijzigingen vervolgens (gedeeltelijk) gerubriceerd in paragraaf 18 van de MvAInc. Bacardi c.s. heeft in de Akte B1 bij deze rubricering aangesloten (waarbij zij heeft opgemerkt dat het niet allemaal nieuwe vorderingen betreft). Hiermee heeft Bacardi c.s. de onduidelijkheden in haar eiswijziging echter niet volledig weggenomen, aangezien de rubricering van Loendersloot niet steeds verwijst naar de nummers van de vordering van Bacardi c.s., Bacardi c.s. deze verwijzing niet alsnog maakt, en Bacardi c.s. onbesproken laat dat Loendersloot in elk geval twee wijzigingen niet heeft genoemd (zie eiswijzigingen 7 sub ii) en 8 hierna).
- 6.5 Alles bijeengenomen stelt het hof vast dat Bacardi c.s. de volgende onderdelen van haar

⁷ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

⁸ Kamerstukken II, 1999/2000, 26 855, nr. 3 (MvT), p. 109.

⁹ Pleitnota Bacardi c.s., paragraaf 2.

vordering heeft gewijzigd:

1. Nieuwe vorderingen (vorderingen IX en XIV van Bacardi c.s., nummer I van Loendersloot):
 - i) een verklaring voor recht dat Loendersloot, kort weergegeven, onrechtmatig heeft gehandeld door onttrekking van gedecodeerde Bacardi producten aan bewarende maatregelen in 2008 en
 - ii) veroordeling van Loendersloot in de schade die Bacardi c.s. dientengevolge heeft geleden, op te maken bij staat.
 2. Uitbreiding van diverse vorderingen tot de gehele merkenportefeuille van Bacardi c.s. als weergegeven in productie E73 (hierna: de Bacardi Merkenportefeuille), waaronder merken die niet in het geschil in eerste aanleg zijn betrokken (vorderingen II, VI en XVI van Bacardi c.s., nummer II en XVI van Loendersloot);
 3. Uitbreiding van diverse vorderingen met het merk Patron (vorderingen III, IV, VII, X, XI, van Bacardi c.s., nummer V van Loendersloot);
 4. Herformulering van de aan Loendersloot op te leggen bevelen tot het staken van het (doen) decoderen van producten voorzien van de Bacardi-merken en/of (doen) aanbrengen en/of (doen) verwijderen van tekens die gelijk zijn aan de Bacardi-merken, zodanig dat deze zien op Bacardi-producten "*ongeacht de herkomst en douanestatus van de betreffende producten*" c.q. "*ongeacht of het om communautaire producten gaat*" (vorderingen I en III van Bacardi c.s., nummers VII en XVI van Loendersloot).
 5. Uitbreiding van de vordering met een bevel om in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden iedere invoer en daaropvolgende opslag van Bacardi-producten "*voorzien van niet-Europese kenmerken als omschreven in par. 9.80 van de MvG*", (vorderingen II en IV van Bacardi, nummer X van Loendersloot).
 6. Wijziging van het opgavebevel:
 - i) wijziging van de tijdsduur waarover opgave moet worden gedaan (vordering X, gewijzigd als weergegeven in paragraaf 10.2 en 10.4 van de MvA, nummers III, IV en VIII van Loendersloot), en
 - ii) verval van de eis dat een registeraccountant de opgave moet opstellen en certificeren.
 7. Nieuwe (voorwaardelijke) vorderingen:
 - i) bevelen aan Loendersloot om aanvullend afschrift en inzage te verstrekken ten aanzien van stukken met betrekking tot de merken Dewar's en Patron, op straffe van een dwangsom (vorderingen XI en XII van Bacardi c.s., nummer XII van Loendersloot), en
 - ii) een bevel aan Loendersloot om te gedogen dat een door Bacardi c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door Loendersloot verstrekte afschriften nagaat in de op 1 december 2016 in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie (slot van vordering XI van Bacardi c.s., door Loendersloot niet opgemerkt).
 - 8) Herformulering van vorderingen III, V, VII, VIII en X (voorheen vordering I, II, III en V) en toevoeging van een passage aan vordering X sub h van Bacardi c.s. (voorheen vordering VI sub h), waarmee het hof subsidiair wordt gevraagd een in goede justitie te bepalen (dwangsom)bevel op te leggen.
 - 9) Verval van de vordering strekkende tot, samengevat, afgifte van de voorraden.
- 6.6 Voor zover Bacardi c.s. heeft bedoeld haar (grondslag van) eis op andere manieren te wijzigen dan weergegeven in r.o. 6.5, blijkt dat onvoldoende duidelijk uit de stukken en worden die wijzigingen reeds om die reden afgewezen.

- 6.7 Volledigheidshalve merkt het hof hierbij op dat, anders dan Loendersloot aanvoert, ten aanzien van het merk Dewar's, uitvoer van Bacardi-producten en het betoog van Bacardi c.s. dat een asterisk "(*)" op voorraadjijsten verwijst naar gedecodeerde producten, geen sprake is van een wijziging van (grondslag van) eis. De vorderingen in eerste aanleg zagen ook al op het merk Dewar's en (impliciet, als onderdeel van "elke inbreuk") op uitvoer van Bacardi-producten. Daarnaast heeft Bacardi c.s. al in eerste aanleg betoogd dat een asterisk "(*)" op voorraadjijsten betekent dat sprake is van gedecodeerde producten. Zij beoogt met productie EP83 deze stelling nader te onderbouwen. Dat staat haar vrij. Ook is geen sprake van een wijziging van (grondslag van) eis waar Bacardi c.s. een verklaring voor recht vordert dat, kort gezegd, Loendersloot aansprakelijk is voor schade ten gevolge van haar inbreukmakend en/of onrechtmatig handelen. Dit vorderde Bacardi c.s. in eerste aanleg ook al en dit omvatte, anders dan Loendersloot betoogt, ook al aansprakelijkheid voor schade die Bacardi c.s. stelt te hebben geleden als gevolg van het (doen) decoderen van Bacardi-producten door Pure Handling.
- 6.8 Het hof beprekt de in r.o. 6.5 genoemde eisenwijzigingen in het navolgende puntsgewijs.
- Eisenwijzigingen 1, 2 en 3*
- 6.9 Het hof weigert de eisenwijziging voor zover deze ziet op de extra vorderingen ten aanzien van het (gesteld) onttrekken van gedecodeerde Bacardi producten aan beslag in 2008, uitbreiding van de vorderingen tot de Bacardi Merkenportefeuille, en uitbreiding van de vorderingen met het merk Patron. Het hof acht deze eisenwijzigingen in strijd met de eisen van een goede procesorde en licht dit als volgt toe.
- 6.9.1 Aan de nieuwe vorderingen met betrekking tot de onttrekking van producten aan een beslag en met betrekking tot producten met het merk Patron legt Bacardi c.s. feiten ten grondslag uit 2008, respectievelijk 2013, die zien op kwesties die in eerste aanleg niet aan de orde waren. Voor beide eisenwijzigingen geldt dat een uitgebreid nieuw feitelijk onderzoek zal moeten plaatsvinden. Dit onderzoek wordt bemoeilijkt door de omstandigheid dat het gaat om feiten van 17, respectievelijk 12 jaar geleden. Bovendien heeft Bacardi c.s. de aan deze eisenwijzigingen ten grondslag liggende feiten, naar de onbestreden stelling van Loendersloot, nooit eerder bij Loendersloot aan de orde gesteld, zodat Loendersloot er geen rekening mee hoefde te houden dat deze feiten bij de procedure zouden kunnen worden betrokken. In deze omstandigheden wordt Loendersloot naar het oordeel van het hof onredelijk in haar verdediging bemoeilijkt door de aan deze eisenwijzigingen ten grondslag liggende feiten in dit stadium van de procedure bij het geschil te betrekken.
- 6.9.2 Bij de uitbreiding van vorderingen tot de Bacardi Merkenportefeuille gaat het om 31 extra merken¹⁰. Bacardi c.s. heeft met betrekking tot deze 31 merken geen specifieke feiten en omstandigheden gesteld. Zij stelt, onder verwijzing naar het door de Hoge Raad bekrachtigde Disney arrest van het hof Amsterdam¹¹, slechts dat een algeheel verbod ten aanzien van de Bacardi Merkenportefeuille kan worden gerechtvaardigd omdat de ten aanzien van de Bacardi-merken (zie r.o. 3.2) gestelde inbreuk de vrees rechtvaardigt dat

¹⁰ Oakheart, Banks, Single Cane, Pyrat, Facundo, 42 Below, Utimat Vodka, Bombay, Bosford, Oxley, Cazadores, Corzo, Camino Real, Patron, Roca Patron, Gran Patron, Magici Instanti, Breezer, Martini & Rossi, Palette, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Graighellachie, The Deveron, Glen Deveron, Royal Blacka, St-Germain, Angel's Envy, Tails en Stillhouse.

¹¹ Hoge Raad 1 december 1995, ECLI:NL:HR:ZC1899.

Loendersloot inbreuk maakt op de gehele Bacardi Merkenportefeuille. Om zich tegen deze stelling te verweren zal Loendersloot een uitgebreid nieuw feitelijk onderzoek moeten doen. Dit onderzoek wordt bemoeilijkt door het feit dat de verwijten van Bacardi c.s. met betrekking tot de Bacardi Merkenportefeuille betrekking hebben op een periode van 19 jaar (van 2006 tot heden) en het feit dat Bacardi c.s. ten aanzien van deze extra merken – met uitzondering van het merk Patron – geen enkel concreet handelen van Loendersloot stelt. Deze omstandigheden leiden het hof tot het oordeel dat Loendersloot ook op dit punt onredelijk in haar verdediging wordt bemoeilijkt.

- 6.9.3 Voor alle drie de eiswijzigingen geldt tenslotte dat het benodigde uitgebreide feitelijke onderzoek de procedure zodanig zou vertragen dat dit in redelijkheid niet kan worden geaccepteerd. Dat Loendersloot 16 weken de tijd heeft gehad om haar MvAInc te nemen doet daar niet aan af. Loendersloot vermeldt in haar MvAInc met name dat zij nader verweer wil voeren ten aanzien van de vordering die ziet op eiswijziging 1. Daarbij komt dat het bij het oordeel dat de procedure onredelijk wordt vertraagd ook gaat om het verdere verloop van de procedure en eventuele bewijslevering.

Eiswijziging 4

- 6.10 Al in eerste aanleg stelde Bacardi c.s. zich op het standpunt dat niet relevant is wat de douanerechtelijke status is van de Bacardi-producten die door en/of in opdracht van Loendersloot worden gedecodeerd, waarvan de Bacardi-merken worden verwijderd en/of waarop de Bacardi-merken opnieuw worden aangebracht. Zij vorderde toen al een verbod tot het staken van handelingen met betrekking tot waren waarvan Loendersloot weet of moet vermoeden dat de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, zonder enige beperking ten aanzien van de herkomst of douanestatus van deze producten (vorderingen III en VI onder c in eerste aanleg). Dit is in eerste aanleg dan ook onderwerp van debat geweest. In hoger beroep heeft Bacardi c.s. haar vordering geherformuleerd, zodanig dat daarin expliciet is gemaakt dat het gaat om gedecodeerde producten “*ongeacht de herkomst en douanestatus van de betreffende producten*” c.q. “*ongeacht of het om communautaire producten gaat*”. Deze herformulering behelst geen inhoudelijke eiswijziging. Loendersloot heeft bovendien geen (duidelijke) concrete bezwaren aangevoerd tegen deze herformulering. Het hof accepteert deze eiswijziging dan ook.

Eiswijziging 5

- 6.11 De vraag of een aan Loendersloot op te leggen bevel of verbod zich kan uitstrekken tot alle producten met niet-Europese kenmerken, was al onderwerp van debat in eerste aanleg. Niet valt in te zien dat Loendersloot in haar verdediging wordt geschaad of dat de procedure onredelijk wordt vertraagd doordat Bacardi c.s. in haar gewijzigde vordering expliciet heeft gemaakt dat deze betrekking heeft op alle producten met “*niet-Europese kenmerken*” (vorderingen II en IV van Bacardi, nummer X van Loendersloot). Het hof accepteert eiswijziging 5 dan ook.

Eiswijziging 6

- 6.12 Bacardi c.s. stelt dat uit de exhibitie is gebleken dat het door haar gestelde inbreukmakend en onrechtmatig handelen verder terug gaat in de tijd dan zij dacht. Dit leidt Bacardi c.s. tot een wijziging van haar opgavevordering, zoals verwoord in haar gewijzigde vordering X, sub a) tot en met c), haar vordering tot afdracht van de door

Loendersloot met inbreukmakend handelen genoten nettowinst (gewijzigde vordering XIII) en haar vordering strekkende tot verkrijging van een verklaring voor recht dat Loendersloot aansprakelijk is voor door Bacardi c.s. geleden en nog te leiden schade (gewijzigde vordering XIV). Zij wenst blijkens paragraaf 10.2 en 10.4 van haar MvA toewijzing van deze vorderingen vanaf de volgende data:

- voor producten voorzien van het merk Dewar's: vanaf 1 maart 2006 (niet toegewezen in het Eindvonnis);
- voor producten voorzien van het merk Bacardi: vanaf 1 augustus 2006 (in het Eindvonnis toegewezen vanaf 1 juli 2009);
- voor producten voorzien van het merk Bombay Sapphire: vanaf 1 april 2008 (in het Eindvonnis toegewezen vanaf 1 juni 2008);
- voor producten voorzien van het merk Martini: vanaf 1 april 2010 (in het Eindvonnis toegewezen vanaf 1 mei 2014);
- voor producten voorzien van het merk Grey Goose: vanaf 1 maart 2011 (in het Eindvonnis toegewezen vanaf 1 mei 2016).

- 6.13 In eerste aanleg vorderde Bacardi c.s. ten aanzien van deze producten opgave vanaf 1 januari 2003, bij welke datum zij aansloot in haar vorderingen met betrekking tot de nettowinst en schadevergoeding. De data die Bacardi c.s. nu noemt liggen allemaal daarna. Er is dus sprake van een inkorting van de periode waarover Bacardi c.s. opgave, winstafdracht en schadevergoeding wil, ten opzichte van de eis in eerste aanleg. Niet valt in te zien dat Loendersloot door deze eiswijziging in haar verdediging wordt geschaad. Deze wijziging leidt, nu het om een inkorting van de relevante periode gaat, ook niet tot onredelijke vertraging van de procedure. Het hof accepteert deze eiswijziging dan ook voor zover deze betrekking heeft op de in r.o. 6.12 genoemde merken en data.
- 6.14 Het hof merkt hierbij op dat de vordering van Bacardi c.s., anders dan Loendersloot aanvoert, in eerste aanleg al zag op het merk Dewar's. In zoverre is dus geen sprake van een eiswijziging.
- 6.15 Voor zover de hier besproken vorderingen zien op het merk Patron, wordt de eiswijziging niet geaccepteerd. Het hof verwijst naar het in r.o. 6.9 - 6.9.3 overwogene.
- 6.16 Het hof stelt ten slotte vast dat Bacardi c.s. de eis dat een registeraccountant de opgave moet opstellen en certificeren heeft laten vallen. Deze vermindering van eis is uiteraard toegestaan.

Eiswijziging 7

- 6.17 De voorwaardelijke vorderingen XI en XII van Bacardi c.s. zijn nieuw. Voor zover deze eiswijziging betrekking heeft op het merk Patron, weigert het hof deze, op dezelfde gronden in r.o. 6.9-6.9.3 weergegeven.
- 6.18 Voor zover deze eiswijziging ziet op aanvullend afschrift en inzage ten aanzien van het merk Dewar's, onderscheidt vordering XI zich alleen duidelijk van gewijzigde vordering X op het punt van het in het slot van vordering XI gevorderde bevel aan Loendersloot om te gedogen dat een door Bacardi c.s. aan te wijzen onafhankelijke derde de juistheid en volledigheid van de door Loendersloot verstrekte afschriften nagaat in de op 1 december 2016 in conservatoir bewijsbeslag genomen informatie. Bacardi c.s. heeft niet besproken waarom zij eiswijziging 7 sub i) wenst naast vordering X. Verder heeft zij eiswijziging 7

sub ii) in haar stukken niet besproken of gemarkeerd. Het is dan ook begrijpelijk dat Loendersloot eiswijziging 7 sub ii) niet heeft opgemerkt. Daarbij komt dat Bacardi c.s. onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat de voorwaarde is voor het instellen van voorwaardelijke vorderingen XI en XII. Zij verwijst naar paragraaf 9.94 van de MvA, maar die paragraaf geeft op dit punt onvoldoende duidelijkheid. Al met al acht het hof eiswijziging 7 zo onduidelijk dat Loendersloot daardoor in haar verdediging wordt bemoeilijkt. Het hof weigert daarom ook eiswijziging 7 wegens strijd met de eisen van een goede procesorde.

Eiswijziging 8

- 6.19 Bacardi c.s. heeft ook eiswijziging 8 in haar stukken niet besproken of gemarkeerd, hetgeen Loendersloot in haar verdediging bemoeilijkt, met name waar het betreft de nieuw toegevoegde subsidiaire vordering X onder h. Het hof weigert daarom ook eiswijziging 8 wegens strijd met de eisen van een goede procesorde.

Eiswijziging 9

- 6.20 In hoger beroep stelt Bacardi c.s. niet langer de eis dat Loendersloot, kort gezegd, voorraden moet afgeven. Het staat Bacardi c.s. ook vrij haar eis op deze wijze te verminderen en deze eisvermindering maakt geen deel uit van het debat tussen partijen. Deze eiswijziging behoeft geen verdere bespreking.

Conclusie

- 6.21 De conclusie luidt dat alleen eiswijzigingen 4, 5, 6, 8 en 9 worden toegestaan, voor zover deze zien op de Bacardi-merken en dat de eiswijzigingen voor het overige worden geweigerd. Dat betekent dat het hof ervan uitgaat dat de vordering van Bacardi c.s. in hoger beroep ten opzichte van Loendersloot als volgt is gewijzigd (waarbij de geschrapte delen doorgestreept zijn weergegeven en de toegevoegde delen zijn onderstreept):

“Stakingsbevel merkinbreuk

I. gedaagden sub 1 tot en met 5 afzonderlijk Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnisarrest, in de gehele Europese Unie, te staken en gestaakt te houden elke inbreuk op de in paragraaf 3.1 van het lichaam van de inleidende dagvaarding vermelde merken van Bacardi in Europa, waaronder begrepen (i) het (doen) invoeren en het (doen) decoderen van (communautaire) BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten, waarvan door Loendersloot niet is aangetoond dat deze door of met toestemming van Bacardi in de EER in de handel zijn gebracht en/of bij voortduring een TI status hebben gehad, (ii) het (doen) decoderen van producten voorzien van voornoemde merken van Bacardi, ongeacht de douanestatus van deze producten, alsmede (iii) het (doen) aanbrengen en of (doen) verwijderen van tekens die gelijk zijn aan de hier genoemde merken van Bacardi op waren waarvoor deze merken zijn ingeschreven, ongeacht de douanestatus van deze producten, althans een door Uw hof E.A. in goede justitie te bepalen bevel;

II. Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen arrest, in de gehele Europese Unie, te staken en gestaakt te houden iedere invoer en daaropvolgende opslag van producten van Bacardi met de merken BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S, voorzien van niet-Europese

kenmerken als omschreven in par. 9.80 van de memorie van grieven:

III. Aan het onder I- en II genoemde bevel ~~per gedaagde~~ een onmiddellijk opeisbare dwangsom te verbinden van € 100.000,- (honderdduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat ~~de betreffende gedaagde~~ Loendersloot na betekening van het te dezen te wijzen ~~vonnis in het incident~~ arrest een jegens Bacardi geldend bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans een door Uw hof in goede justitie te bepalen dwangsom.

Stakingsbevel leveren van diensten als tussenpersoon

IVH. ~~Gedaagden sub 1 tot en met 5~~ afzonderlijk Loendersloot te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen ~~vonnis~~ arrest te staken en gestaakt te houden het leveren van diensten waarmee derden inbreuk maken op de merkrechten in de paragrafen 3.1 van het lichaam van ~~deze inleidende~~ dagvaarding genoemde merken van Bacardi, meer in het bijzonder het in Nederland staken en gestaakt houden van het invoeren, opslaan en vervoeren van en bieden van escrow diensten voor klanten voor BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten waarvan ~~gedaagden sub 1 tot en met 5~~ Loendersloot ~~weten~~ weet of moeten vermoeden dat deze niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in de handel zijn gebracht of waarvan ~~gedaagden sub 1 tot en met 5~~ Loendersloot ~~weten~~ weet of moeten vermoeden dat de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd, alsmede het in Nederland (doen) verwijderen van productcodes van deze producten, althans een door Uw hof E.A. in goede justitie te bepalen bevel.

IV. ~~Gedaagde sub 6 te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis ervoor zorg te dragen dat alle (rechts)personen waarvan hij (indirect) bestuurder is en/of waaraan hij feitelijk leiding geeft, in de gehele Europese Unie ieder inbreuk op de in paragraaf 3.1 van deze dagvaarding genoemde merken van Bacardi en ieder onrechtmatig handelen, bestaande uit het leveren van diensten waarmee derden inbreuk maken op de merkrechten genoemd in paragraaf 3.1 van het lichaam van deze dagvaarding, jegens Bacardi (doen) staken en gestaakt (doen) houden, althans een door U E.A. in goede justitie te bepalen bevel.~~

V. Aan ~~de~~ het onder III- en IV. genoemde bevelen ~~per gedaagde~~ een onmiddellijk opeisbare dwangsom te verbinden van € 100.000,- (honderdduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat ~~de betreffende gedaagde~~ Loendersloot na betekening van het te dezen te wijzen vonnis een jegens Bacardi geldend bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans een door Uw hof E.A. in goede justitie te bepalen dwangsom.

Afschrift en Inzage

VI. ~~gedaagden, ieder afzonderlijk~~ Loendersloot te veroordelen om binnen één maand na betekening van het ten deze te wijzen ~~vonnis~~ arrest aan de raadsman van Bacardi, mr. N.W. Mulder, ~~een door haar, op haar kosten voor rekening van gedaagden~~ een door de (registeraccountant van ~~gedaagden~~ opgestelde opgave te doen verstrekken, vergezeld van ~~door deze accountant gecertificeerde~~ kopieën van alle relevante documenten, waaronder facturen, paklijsten, vrachtbrieven, foto's, (e-mail) correspondentie, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, aangiftes, (breuk)formulieren en douanestukken

van:

a) het aantal door gedaagden Loendersloot vanaf 1 januari 2003 (ten behoeve van derden) ingevoerde BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten, vanaf de in 10.2 van de memorie van grieven genoemde data tot en met de dag van de betekening van het in dezen te wijzen arrest, zulks afzonderlijk gerangschikt ~~per gedaagde~~, per jaar, per type product en per transactie onder vermelding van de volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de opdrachtgever(s) en van de (eind)afnemer(s) van opdrachtgever(s).

b) het aantal door ~~gedaagden Loendersloot vanaf 1 januari 2003~~ (ten behoeve van derden) opgeslagen, uitgeslagen en vervoerde inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten, vanaf de in 10.2 van de memorie van grieven genoemde data tot en met de dag van de betekening van het in dezen te wijzen arrest, zulks afzonderlijk gerangschikt ~~per gedaagde en~~ per type product en onder vermelding van de volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de opdrachtgever(s) en van de (eind)afnemer(s) van de opdrachtgever(s).

c) het aantal door of in opdracht van ~~gedaagden Loendersloot~~ of op (vergunning)locatie van Loendersloot gedecodeerde BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten ongeacht de herkomst hiervan en ongeacht de douanerechtelijke status hiervan, gerangschikt ~~per gedaagde~~, per type product en per onderneming die heeft gedecodeerd onder vermelding van de volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de opdrachtgever(s) en van de (eind)afnemer(s) van opdrachtgever(s).

d) alle werktuigen en materialen die door of in opdracht van ~~gedaagden Loendersloot~~ of op (vergunning)locatie van Loendersloot zijn gebruikt bij het decoderen van BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten, zulks gerangschikt ~~per gedaagde~~, per type product en per onderneming die heeft gedecodeerd, onder vermelding van de volledig(e) adres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de opdrachtgever(s) en van de (eind)afnemer(s) van de opdrachtgever(s).

e) de op de dag van het te dezen aanzien te wijzen ~~vonnis arrest~~ onder ~~elk van gedaagden Loendersloot~~ en/of ten behoeve van ~~gedaagden Loendersloot~~ onder derden aanwezige voorraad inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten, zulks afzonderlijk gerangschikt ~~per gedaagde~~, per type Bacardi product en opslaglocatie;

f) de hoeveelheid inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar ~~elk van gedaagden Loendersloot~~, zulks afzonderlijk gerangschikt ~~per gedaagde~~, per type product en titularis; en

g) de nettowinst die ~~elk van gedaagden Loendersloot vanaf 1 januari 2003~~ heeft behaald per inbreukmakende en/of onrechtmatige activiteit en per inbreukmakend BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S product, gerangschikt ~~per gedaagde~~, verleende dienst en/of type product, en waarbij onder nettowinst dient te worden verstaan de verkoopprijs, enkel na aftrek van aankoopprijs en van belastingen en kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop;

h) waarbij aan deze bevelen voor ieder van de gedaagden afzonderlijk, dit bevel onder VI een dwangsom wordt verbonden van EUR 50.000.-- (vijftig duizend euro) voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat door (een van de) gedaagden Loendersloot na betekening van het ten deze te wijzen vonnis arrest aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van EUR 2.500.000.-.

Schadevergoeding en winstafdracht

VII. gedaagden hoofdelijk, aldus dat voor zover door één of meer van hen is betaald de andere is gekweten, Loendersloot te veroordelen om binnen twee maanden na betekening van het ten deze te wijzen vonnis arrest de ten gevolge van hun haar inbreukmakende c.q. onrechtmatige handelen (in-groepsverband) door gedaagden genoten nettowinst als genoemd in de hoofdzaak onder VI. g) vanaf de in 10.2 van de memorie van grieven genoemde data tot en met de dag van de betekening van het in dezen te wijzen arrest, af te dragen aan Bacardi door overmaking op de derdenrekening van de advocaat van Bacardi, althans gedaagden hoofdelijk Loendersloot te veroordelen voor een bedrag gelijk de nettowinst als genoemd als genoemd in de hoofdzaak onder VI. g), i) die zij zelf hebben behaald, ii) alsook die gedaagden hebben behaald door met elkaar in-groepsverband onrechtmatig en/of inbreukmakend jegens Bacardi te handelen, af te dragen aan Bacardi door overmaking op de derdenrekening van de advocaat van Bacardi; en

VIII. te verklaren voor recht dat gedaagden hoofdelijk, aldus dat voor zover door één of meer van hen is betaald de andere is gekweten, Loendersloot aansprakelijk zijn is voor alle schade die Bacardi heeft geleden en nog lijdt en die het gevolg is van hun haar inbreukmakende c.q. onrechtmatige handelen (in-groepsverband) te berekenen aan de hand van de opgave door gedaagden Loendersloot als omschreven in de hoofdzaak onder VI. althans nader op te maken bij staat, welke schade moet worden vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding.

Afgifte

IX. primair: gedaagden sub-1 tot en met 5 ieder voor zich te gebieden om binnen één maand na betekening van het ten deze te wijzen vonnis alle voorraden inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten die zich onder deze gedaagden of namens deze gedaagden onder derden bevinden alsook de inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten die bij deze gedaagden in conservatoir beslag zijn genomen en die zich thans nog onder gedaagden bevinden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats om niet af te geven en over te dragen ter vernietiging.

X. primair: te verklaren voor recht dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle met de vernietiging van de onder vordering IX. in de hoofdzaak genoemde producten gemoeide kosten.

XI. subsidiair: gedaagden sub-1 tot en met 5 ieder voor zich te gebieden om binnen één maand na betekening van het ten deze te wijzen vonnis alle voorraden inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten die zich onder deze gedaagden of namens deze gedaagden onder derden bevinden alsook de inbreukmakende BACARDI, BOMBAY, ERISTOFF, MARTINI, GREY GOOSE en DEWAR'S producten die bij deze gedaagden in conservatoir beslag zijn genomen en die

zich thans nog onder gedaagden bevinden aan Bacardi op een door Bacardi te bepalen plaats om niet af te geven bij wijze van (gedeeltelijke) vergoeding van de door Bacardi geleden schade.

XII. te bepalen dat aan ieder van de onder vordering X. en XI. genoemde bevelen in de hoofdzaak voor ieder van de gedaagden sub 1 tot en met 5 afzonderlijk, een dwangsom wordt verbonden van EUR 50.000,- (vijftig duizend euro) voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat door (een van de) gedaagden na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de bovenstaande veroordeling(en) in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven met een maximum van EUR 2.500.000,-.

IX. Met veroordeling van Loendersloot in de kosten van beide instanties, zoveel mogelijk op de voet primair van artikel 237 Rv, dan wel subsidiair van artikel 1019h Rv.

Vervolg van de procedure

- 6.22 Loendersloot heeft op 9 januari 2024 een mondelinge behandeling gevraagd. Op verzoek van Loendersloot is de mondelinge behandeling van 9 december 2024 beperkt tot de vraag of de wijziging van (grondslag van) eis van Bacardi c.s. is toegestaan. Bacardi c.s. wilde een mondelinge behandeling over het gehele geschil. Het hof gaat ervan uit dat partijen, nu het hof over de eiswijziging heeft beslist, nog steeds een mondelinge behandeling wensen met betrekking tot de rest van het geschil. Het hof zal de zaak daarom naar de rol verwijzen voor opgave van verhinderdata door beide partijen.

7. Beslissing

Het hof:

- accepteert de wijzigingen van (grondslag van) eis door Bacardi c.s. zoals weergegeven in r.o. 6.21;
- weigert de wijziging van (grondslag van) eis van Bacardi c.s. voor het overige;
- verwijst de zaak naar de rol van 6 mei 2025 voor opgave verhinderdata als bedoeld in r.o. 6.22;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, M.Y. Bonneur en K.T.M. Stöpetie en in het openbaar uitgesproken op 8 april 2025 in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag



08 APR 2025