

# arrest

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.304.147/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/439739 / HA ZA 13-337

Publicatienummer vonnis : ECLI:NL:RBDHA:2021:10375

**Arrest van 31 mei 2022**

**in het incident ex art. 351 Rv**

in de zaak van

**Delicasea B.V.**,  
gevestigd in Amsterdam,  
appellante in de hoofdzaak,  
verzoekster in het incident,  
hierna te noemen: Delicasea,  
advocaat: mr. P.L. Tjiam te Amsterdam,

tegen

**Bacardi and Company Limited**,  
gevestigd in Liechtenstein,  
verweerster in de hoofdzaak,  
verweerster in het incident,  
hierna te noemen: Bacardi,  
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

### **1. De zaak in het kort**

- 1.1 Deze zaak gaat over een verzoek om schorsing van de tenuitvoerlegging van een tussen Bacardi en Delicasea gewezen vonnis waarin Delicasea wegens merkinbreuk is veroordeeld schriftelijk opgave te doen van leveranciers en afnemers van verkochte Bacardi producten en winst af te dragen. Delicasea vordert dat het hof de tenuitvoerlegging van deze veroordelingen schorst totdat in hoger beroep is beslist over de hoofdzaak.
- 1.2 Het hof oordeelt in dit arrest dat het vonnis ten uitvoer kan worden gelegd voor zover het gaat om door de rechtbank in het vonnis specifiek vastgestelde merkinbreuken en de tenuitvoerlegging voor het overige moet worden geschorst.

### **2. Procesverloop**

- 2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:
  - het dossier van de procedure bij de rechtbank Den Haag;
  - het tussen partijen gewezen vonnis van 22 september 2021;

- de dagvaarding in hoger beroep van 1 december 2021 tevens houdende akte incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex art. 351 Rv van Delicasea;
- de akte incidentele vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex art. 351 Rv van Delicasea, met bijlagen;
- de memorie van antwoord in het incident tot schorsing van de tenuitvoerlegging ex art. 351 Rv van Bacardi, met bijlagen;
- de nadere stukken (kostenoverzichten) die partijen bij bericht van 14 april 2022 nog voor na te noemen zitting hebben overgelegd.

2.2 Op 19 april 2022 heeft een zitting plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak tijdens de zitting toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

### 3. Feitelijke en processuele achtergrond

3.1 Delicasea heeft 1200 dozen Grey Goose wodka verkocht en op 14 juli 2014 geleverd aan Cotral Srl in Italië (hierna: Cotral) vanuit haar logistiek dienstverlener Loendersloot Internationale Expeditie B.V. (hierna: Loendersloot). Deze goederen hadden blijkens de release notice 91407435 een T2-status. Op een arrival notice van 4 juli 2014 met hetzelfde referentienummer is vermeld dat 2080 dozen Grey Goose wodka op 4 juli 2014 bij Loendersloot zijn ingeslagen op T2. Op dit inslagdocument is Bacardi Martini Production vermeld als *supplier*.

3.2 In de periode januari 2014 tot en met juni 2014 verkocht Delicasea Bacardi producten voorzien van alle verschillende Bacardi merken aan E W Sarl, een tankstation in Luxemburg (hierna: E W ). De producten zijn op T1 verkocht door Delicasea aan E W , die ze na aankoop, door Loendersloot voor haar heeft laten invoeren en naar haar bedrijf in Luxemburg heeft laten transporteren. Op een pro forma factuur van Delicasea aan E W voor Bacardi producten van 16 januari 2014 staat vermeld: *'the above amount represents the value of the goods inclusive the EEC-Import Duties'*.

3.3 Bacardi heeft jegens Delicasea vorderingen wegens merkinbreuk ingesteld.

3.4 De rechtbank heeft in het eindvonnis van 22 september 2021 (onder meer) geoordeeld dat Delicasea met de verkoop en levering van Bacardi producten op T2 aan Cotral en de verkopen van Bacardi producten op T1 aan E W terwijl Delicasea moest weten dat die verkopen aan E W noodzakelijkerwijs verhandeling in het vrije verkeer van goederen in de EER impliceerde, inbreuk heeft gemaakt op de merkenrechten van Bacardi.

3.5 In 5.110 van het vonnis heeft de rechtbank het aan Delicasea op te leggen stakingsbevel toegesneden op "Bacardi Producten (a) met T2-status of (b) met T1-status waarvan de invoer, verkoop en/of levering noodzakelijkerwijs impliceerde dat de producten in de EER in het verkeer werden gebracht, waarbij (bij (a) en (b)) 1. of de productcodes op het product zijn verwijderd; 2. of die producten niet door of met toestemming van Bacardi in de EER in het verkeer zijn/worden gebracht."

3.6 Vervolgens heeft de rechtbank in 6.10 van het vonnis, telkens onder verwijzing naar 'de in 5.110 beschreven Bacardi Producten' Delicasea veroordeeld tot het doen van een

---

schriftelijke opgave van, samengevat: a) de leveranciers bij wie Delicasea vanaf 1 januari 2014 die producten heeft ingekocht, b) de aan Delicasea vanaf 1 januari 2014 geleverde aantallen, prijzen en leverdata per type product en leverancier, c) de ten tijde van de dagvaarding aanwezige voorraad, d) de hoeveelheid die op de datum van opstellen van de opgave onderweg is naar Delicasea, e) de namen van alle afnemers aan wie Delicasea vanaf 1 januari 2014 de producten heeft geleverd, f) de aan de onder e genoemde afnemers geleverde aantallen, prijzen en leverdata, g) de hoeveelheid op de datum van het vonnis bestelde en nog niet geleverde producten, h) het totale aantal dat Delicasea vanaf 1 januari 2014 heeft geïmporteerd, verhandeld en/of in voorraad heeft gehouden, i) de nettowinst die Delicasea vanaf 17 juli 2015 heeft behaald per product, een en ander op straffe van een dwangsom van € 5.000,- tot een maximum van € 500.000,-.

3.7 In 6.14 van het vonnis is Delicasea veroordeeld de na 16 juli 2015 genoten winst per Bacardi product af te dragen.

3.8 Bacardi heeft het vonnis op 12 januari 2022 betekend.

#### **4. Beoordeling van de vordering in incident**

4.1 Delicasea vordert in dit incident dat het hof op grond van art. 351 Rv de tenuitvoerlegging van het vonnis tijdens de behandeling van het hoger beroep schorst. Het gaat daarbij om de tenuitvoerlegging van de in 6.10 en 6.14 van het vonnis gegeven bevelen tot opgave en tot winstafdracht.

4.2 Het hof stelt bij de beoordeling van de vordering in dit incident onder verwijzing naar HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026 het volgende voorop.

4.3 Uitgangspunt is dat een uitgesproken veroordeling, hangende een hogere voorziening, uitvoerbaar dient te zijn en ten uitvoer kan worden gelegd. Afwijking van dit uitgangspunt kan worden gerechtvaardigd door omstandigheden die meebrengen dat het belang van de veroordeelde bij behoud van de bestaande toestand zolang niet op het door hem ingestelde rechtsmiddel is beslist, ook gegeven dit uitgangspunt, zwaarder weegt dan het belang van degene die de veroordeling in de ten uitvoer te leggen uitspraak heeft verkregen, bij de uitvoerbaarheid bij voorraad daarvan.

4.4 Bij de toepassing van het voorgaande moet worden uitgegaan van de beslissingen in de ten uitvoer te leggen uitspraak en van de daaraan ten grondslag liggende vaststellingen en oordelen, en blijft de kans van slagen van het tegen die beslissing aangewende of nog aan te wenden rechtsmiddel buiten beschouwing, met dien verstande dat de rechter in zijn oordeelsvorming kan betrekken of de ten uitvoer te leggen beslissing(en) berust(en) op een kennelijke misslag.

4.5 Indien de beslissing over de uitvoerbaarheid bij voorraad in de ten uitvoer te leggen uitspraak is gemotiveerd, moet de eiser of verzoeker, afgezien van het geval dat deze beslissing berust op een kennelijke misslag, aan zijn vordering of verzoek feiten en omstandigheden ten grondslag leggen die bij het nemen van deze beslissing niet in aanmerking konden worden genomen doordat zij zich eerst na de betrokken uitspraak

---

hebben voorgedaan en die kunnen rechtvaardigen dat van die eerdere beslissing wordt afgeweken.

- 4.6 In de onderhavige zaak is de beslissing om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren niet gemotiveerd. Het hof volgt Bacardi niet in haar betoog dat desondanks van de onder 4.5 vermelde maatstaf moet worden uitgegaan omdat het ontbreken van een motivering voortkomt uit het feit dat Delicasea de vordering tot uitvoerbaar bij voorraadverklaring niet had bestreden. Het ontbreken van een motivering in het vonnis zal immers in de regel voortkomen uit het feit dat de gedaagde geen (afzonderlijk) verweer tegen die vordering heeft gevoerd. Het arrest van de Hoge Raad biedt ook geen aanknopingspunten voor het standpunt van Bacardi. Hetgeen Bacardi in dit verband heeft aangevoerd is ook onvoldoende om misbruik van recht aan de zijde van Delicasea vast te stellen, zoals Bacardi nog heeft aangevoerd.
- 4.7 Het hof dient de toewijsbaarheid van het onderhavige schorsingsverzoek dan ook te beoordelen aan de hand van de onder 4.3 en 4.4 vermelde maatstaven.
- 4.8 Volgens Delicasea berust het oordeel van de rechtbank dat bij de Cotral-transactie (de verkoop van dozen Grey Goose aan Cotral sprake was van inbreuk, op kennelijke misslagen. Het bewijs van uitputting was met de *arrival notice* (het inslagdocument van logistiek dienstverlener Loendersloot) voldoende bewezen. De misslag van de rechtbank komt voort uit de onjuiste en verrassende uitleg die de rechtbank gaf aan de begrippen 'supplier en principal' op dat document. Nu Bacardi Martini Production als supplier van de bij Loendersloot op T2 afgeleverde flessen stond aangegeven, was daarmee de uitputting bewezen, aldus Delicasea.
- 4.9 Bacardi heeft hiertegenover gesteld dat Delicasea uitgaat van een verkeerde lezing van het vonnis. Bovendien had Bacardi vijf verweren aangevoerd tegen de (bewijskracht van) de *arrival notice*, die door de rechtbank zijn gehonoreerd.
- 4.10 Naar het oordeel van het hof berust het oordeel van de rechtbank dat de verkoop en levering van 1200 dozen Grey Goose op T2 aan Cotral een inbreuk op de merkenrechten van Bacardi vormt, niet op kennelijke misslagen. De rechtbank heeft het beroep van Delicasea op uitputting verworpen omdat volgens haar aan de *arrival notice* in dit geval onvoldoende bewijskracht toekomt. Blijkens rov. 5.103 (slot) heeft de rechtbank dat oordeel niet alleen gebaseerd op haar uitleg van de begrippen *supplier* en *principal* op de *arrival notice*, maar tevens op door Bacardi in haar akte van 5 april 2017 (onder 32) tegen de bewijskracht van de *arrival notice* gevoerde verweren. In die akte had Bacardi onder meer de authenticiteit van het document betwist, heeft zij gewezen op de onmogelijkheid van verificatie als gevolg van de anonimisering ervan en gesteld dat onvoldoende stukken voorhanden zijn om een sluitende geld-goederenbeweging vast te stellen. Die (zelfstandige) verweren zijn door de rechtbank gehonoreerd, zodat niet kan worden geoordeeld dat het oordeel van de rechtbank over de Cotral transactie berust op de door Delicasea gestelde kennelijke misslagen.
- 4.11 Verder voert Delicasea, samengevat, aan dat de opgaveverplichting veel te breed en inherent problematisch is geformuleerd waardoor executiegeschillen onvermijdelijk zijn. Met het bevel wordt ten onrechte op Delicasea de last gelegd op voorhand bewijs van uitputting te leveren voor transacties waarvan het inbreukmakend karakter nog niet is

---

vastgesteld. De omvang van de opgaveverplichting vormt ook een onevenredig zware belasting voor Delicasea afgezet tegen de door de rechtbank wel vastgestelde inbreuken. Het opgavebevel dient beperkt te zijn tot de door de merkhouder bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuken op diens recht, aldus Delicasea.

- 4.12 Bacardi voert daartegenover aan dat het de verantwoording van Delicasea is om geen merkinbreuk te plegen en het voor haar rekening en risico komt dat zij de bevolen opgave moet doen. Het vonnis geeft ook voldoende aanknopingspunten hoe aan het bevel kan worden voldaan. De door Delicasea aangevoerde bezwaren zijn bovendien door de rechtbank gemotiveerd verworpen, terwijl voor de bedrijfsgevoeligheid van de op te geven informatie een vertrouwelijkheidsregime is ingesteld en de rechtbank een ruime termijn voor naleving heeft gegeven. Bacardi heeft belang bij tenuitvoerlegging van het vonnis. Zij heeft lang geprocedeerd en op uitspraak moeten wachten. Volgens Bacardi heeft zij de op te geven informatie ook nodig voor het hoger beroep.
- 4.13 Het hof overweegt als volgt. Het doel van de opgaveverplichting is de verstrekking van alle informatie over de vastgestelde inbreuken. In dit geval heeft de rechtbank alleen ter zake van de Cotral en Ewald Wolter transacties inbreuk op de merkenrechten van Bacardi vastgesteld. De overige stellingen van Bacardi over inbreukmakende handelingen door Delicasea behoeft naar het oordeel van de rechtbank geen bespreking (rov. 5.109 vonnis). De rechtbank heeft Delicasea vervolgens bevolen tot opgave en winstafdracht (dictum, onder 6.10 en 6.14) ter zake van door de rechtbank in rov. 5.110 van het eindvonnis gedefinieerde ‘Bacardiproducten’.
- 4.14 De door de rechtbank in 5.110 van het vonnis gehanteerde definitie van ‘Bacardi producten’ (hiervoor weergegeven onder 3.5) is ruimer dan de producten ten aanzien waarvan met betrekking tot de Cotral en Ewald Wolter transacties merkinbreuk is vastgesteld. Het door de rechtbank gegeven opgavebevel houdt in dat Delicasea moet onderzoeken of informatie moet worden verstrekt over een groot aantal transacties over de periode vanaf 1 januari 2014 waarvan niet in rechte is vastgesteld of sprake is van merkinbreuk. Voor zover het gaat om andere dan de Cotral en Ewald Wolter transacties legt het opgavebevel op Delicasea de last om voor iedere transactie zelf te beoordelen of daarbij al dan niet van een inbreukmakend handelen sprake is. Dat is in deze zaak een probleem omdat Delicasea het standpunt inneemt dat, voor zover zij in de relevante periode gebruik heeft gemaakt van Bacardi merken, het gaat om – samengevat – legitieme parallelhandel. Of dat verweer slaagt moet per transactie worden beoordeeld. Uit het feit dat de rechtbank heeft geoordeeld dat het verweer niet slaagt bij de Cotral en Ewald Wolter transacties, volgt dus niet zonder meer dat het verweer ook niet slaagt ten aanzien van de talrijke andere transacties. Mede gezien het in de hoofdzaak in hoger beroep hierover nog te voeren debat en de door de rechtbank aan het bevel verbonden dwangsommen, levert dit een aanzienlijk risico van executiegeschillen op. Daarbij komt dat verstrekking van de verlangde informatie onomkeerbaar is en het om bedrijfsgevoelige informatie kan gaan. Het door de rechtbank ingestelde vertrouwelijkheidsregime neemt dat probleem niet volledig weg, al omdat dat regime uitsluitend betrekking heeft op informatie over de leverancier van Delicasea en niet op de andere informatie die Delicasea moet opgeven. Ten slotte heeft Delicasea onbetwist aangevoerd dat de uitvoering van het opgavebevel moeilijk uitvoerbaar is omdat zij bij de uitvoering afhankelijk is van informatieverstrekking van leveranciers die niet of onvoldoende zullen meewerken of niet meer bestaan. Waar dit bij in rechte vastgestelde inbreuken in beginsel voor rekening en risico van de

---

inbreukmaker dient te komen, komt aan deze bezwaren meer gewicht toe indien het gaat om transacties (parallelhandel) waarvan het inbreukmakend karakter nog niet vast staat.

- 4.15 Bij deze stand van zaken weegt, voor zover het gaat om de opgave van gegevens over andere dan de inbreukmakend geoordeelde Cotral en E W r transacties, het belang van Delicasea bij het afwachten van de uitkomst van het hoger beroep zwaarder dan het belang van Bacardi bij voldoening aan het veroordelende vonnis. In zoverre dient de tenuitvoerlegging te worden geschorst.
- 4.16 Dit ligt anders voor zover het gaat om de transacties met Cotral en E W . Voor die transacties is het hof in dit schorsingsincident gebonden aan de vaststellingen van de rechtbank dat van inbreukmakend handelen sprake is en wegen de door Delicasea aangevoerde belangen bij schorsing niet zwaarder dan het belang van Bacardi bij tenuitvoerlegging van het vonnis. Delicasea heeft bovendien ook zelf betoogd dat de bevelen tot de door de rechtbank aannemelijk geachte inbreuken hadden moeten worden beperkt. Daarmee heeft zij onvoldoende betwist dat de diverse door haar genoemde bezwaren, indien het opgavebevel dienovereenkomstig wordt beperkt, geen schorsing van de tenuitvoerlegging rechtvaardigen. Anders dan Delicasea nog heeft betoogd kan uit het feit dat Bacardi het vonnis eerst op 12 januari 2022 heeft betekend niet worden geconcludeerd dat Bacardi geen belang bij tenuitvoerlegging zou hebben.
- 4.17 Ook de tenuitvoerlegging van het bevel tot winstafdracht dient in dit geval te worden geschorst. Voor zover het gaat om de transacties ten aanzien waarvan het hof de tenuitvoerlegging van het opgavebevel zal schorsen, volgt dat al uit het gegeven dat de rechtbank de afdracht heeft bevolen van de ter uitvoering van het opgavebevel opgegeven winst. Voor zover het gaat om de Cotral en E W transacties, ten aanzien waarvan het opgavebevel niet wordt geschorst, bestaat er geen grond voor winstafdracht. De rechtbank heeft de vordering tot winstafdracht namelijk uitsluitend toegewezen voor zover het winst betreft die is gemaakt nadat op 16 juli 2015 het arrest Top Logistics door het Hof van Justitie was gewezen, terwijl de Cotral en E W transacties plaatsvonden in 2014.
- 4.18 De slotsom is dat de tenuitvoerlegging van het door de rechtbank onder 6.10 gegeven bevel tot opgave zal worden geschorst voor zover dit meer omvat dan de door de rechtbank specifiek vastgestelde inbreuken. Dit zijn de verkoop en levering van Grey Goose producten op T2 aan Cotral in juli 2014 (rov. 4.1.9, 4.1.10 en 5.103 vonnis) en de, in 4.1.11 tot en met 4.1.15 van het eindvonnis bedoelde, in de periode van januari 2014 tot en met juni 2014 op T1 aan E W geleverde producten voorzien van Bacardi merken. Voor zover het deze transacties betreft, blijft de desbetreffende veroordeling in het vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Het in 6.14 van het vonnis gegeven bevel tot winstafdracht dient geheel te worden geschorst.
- 4.19 Nu de vordering in het incident gedeeltelijk zal worden toegewezen zijn beide partijen voor een deel in het ongelijk gesteld. De kosten van dit incident zullen daarom worden gecompenseerd zoals hierna vermeld.

---

## 5. Beslissing

Het hof

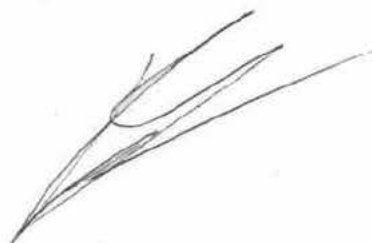
*in het incident*

- 5.1 schorst de tenuitvoerlegging van het tussen Bacardi en Delicasea gewezen vonnis van 22 september 2021 onder 6.10 gegeven bevel voor zover dat op andere dan de hiervoor onder 4.18 omschreven transacties betrekking heeft;
- 5.2 schorst de tenuitvoerlegging van het onder 6.14 gegeven bevel tot winstafracht;
- 5.3 bepaalt dat iedere partij haar eigen kosten draagt;
- 5.4 wijst af het meer of anders gevorderde;

*In de hoofdzaak*

- 5.5 verwijst de zaak naar de rol van 12 juli 2022 voor memorie van grieven;
- 5.6 houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, P.H. Blok en C.J.J.C. van Nispen en in het openbaar uitgesproken op 31 mei 2022 in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift,  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag



Voordracht  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag