

# vonnis

---

## RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/554189 / KG ZA 18-767

### Vonnis in kort geding van 15 augustus 2018

in de zaak van

de staatsonderneming naar het recht van de Russische Federatie  
**FKP SOJUZPLODOIMPORT,**

gevestigd te Moskou (Russische Federatie),

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. J.C.H. van Manen en mr. LE. Fresco te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**SPIRITS INTERNATIONAL B.V.,**

gevestigd te Rotterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat: mr. R.P.J. Ribbert en mr. W. Kemkers te Amsterdam.

Partijen zullen hierna FKP en Spirits genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 juli 2018, met producties;
- de akte vermeerdere van eis, met producties;
- het proceskostenoverzicht van FKP;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie, met producties (waaronder een proceskostenoverzicht);
- de mondelinge behandeling gehouden op 25 juli 2018;
- de pleitnota van FKP;
- de pleitnota van Spirits.

1.2. Ter zitting heeft FKP bezwaar gemaakt tegen de eis in reconventie, aangezien deze haar pas daags voor de zitting heeft bereikt en Spirits deze eis in reconventie in strijd met artikel 1.5 van het procesreglement niet gelijktijdig aan de rechtbank en de wederpartij heeft verzonden. De voorzieningenrechter gaat aan dit bezwaar voorbij. Hoewel opmerkelijk is dat de brief waarmee de eis in reconventie is aangeboden aan FKP gedateerd is op 24 juli 2018 en de aanbiedingsbrief aan de voorzieningenrechter op 23 juli 2018, acht de voorzieningenrechter dit verschil niet wezenlijk. Hierbij merkt de voorzieningenrechter op

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

2

---

dat de stukken van Spirits laat in de namiddag bij de rechtbank zijn binnengekomen en de voorzieningenrechter deze pas de volgende ochtend heeft ontvangen. Voorts is niet gesteld of gebleken dat de stukken FKP minder dan 24 voor de zitting hebben bereikt of dat door de (enigszins) ongelijke wijze van indiening in haar verdediging is geschaad.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Bij arrest van 9 januari 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:13) heeft het Gerechtshof Den Haag (hierna: het hof) geoordeeld dat FKP (en niet Spirits) rechthebbende is op vier Benelux-merken, waaronder:

(a) het beeldmerk 'Moskovskaya (Osobaya Vodka)', gedeponerd op 18 april 1973, registratienummer 318390;

(b) het beeldmerk 'Stolichnaya', gedeponerd op 18 april 1973, registratienummer 318391.

2.2. Dit arrest is gewezen in hoger beroep op een vonnis van deze rechtbank van 25 maart 2015 (ECLI:NL:RBROT:2015:2044), waarin Spirits onder meer is veroordeeld de Merken op naam van FKP te doen stellen alsmede – in dictumonderdeel 4.6 – tot betaling van een schadevergoeding aan FKP, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet voor de schade die FKP als gevolg van de inbreuk op haar (merk)rechten heeft geleden. De schadestaatprocedure is (nog) niet aanhangig gemaakt.

2.3. In dictumonderdeel 4.8 van voormeld arrest (hierna: het Arrest) heeft het hof Spirits met betrekking tot de inbreuk op de twee hiervoor vermelde merken (hierna ook wel: de Merken) veroordeeld tot winstafdracht en tot het doen van opgave van de die winst. Dit dictum luidt als volgt:

*“4.8a veroordeelt Spirits tot afdracht van de (netto) winst die Spirits sinds 20 oktober 1999 heeft gemaakt door de verkoop van wodka onder tekens die het woord STOLICHNAYA of het woord MOSKOVSKAYA bevatten in de Benelux en verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;*

*4.8b beveelt Spirits om binnen vier maanden na betekening van dit arrest aan de advocaten van FKP een door een onafhankelijke registeraccountant, die geen eerdere zakelijke relatie heeft gehad met Spirits, opgestelde en goedgekeurde verklaring te verstrekken, ten aanzien van de Benelux, voorzien van alle relevante ondersteunende documenten en vergezeld van een verklaring van de registeraccountant betreffende de wijze waarop deze te werk is gegaan en de rekenmethodes die daarbij zijn gebruikt, ten aanzien van het volgende:*

*a. de totale hoeveelheid inbreukmakende wodka die Spirits in voorraad heeft en heeft verspreid in de Benelux;*

*b. de inkoop- en verkoopprijs van wodka die Spirits onder tekens die het woord STOLICHNAYA of het woord MOSKOVSKAYA bevatten heeft gekocht en/of verkocht in de Benelux vanaf 20 oktober 1999;*

*c. de bedragen aan totale netto winst die Spirits heeft behaald ten gevolge van de verkoop van wodka onder tekens die het woord STOLICHNAYA of het woord MOSKOVSKAYA bevatten in de Benelux vanaf 20 oktober 1999;*

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

3

---

*op straffe van een dwangsom van € 10.000 per dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), dat Spirits daaraan niet volledig en tijdig heeft voldaan, met een maximum van € 500.000,-- per jaar en verklaart dit bevel uitvoerbaar bij voorraad;”*

2.4. In het Arrest is met betrekking tot de veroordeling tot schadevergoeding voorts het volgende beslist:

*“- onder 4.6 van het dictum wordt toegevoegd:*

*“indien en voor zover toewijsbaar naast winstafdracht;”*

2.5. In de rechtsoverwegingen 83 en 84 van het Arrest is met betrekking tot de winstafdracht en de opgaveverplichting voor zover hier van belang het volgende overwogen:

*“83. Ad 1.*

*(...)*

*(...) heeft Spirits door tekens die het woord STOLICHNAYA of MOSKOVSKAYA bevatten te gebruiken voor wodka te kwader trouw inbreuk gemaakt en zal de vordering tot winstafdracht worden toegewezen.*

*De vraag of aanspraak gemaakt kan worden op winstafdracht naast schadevergoeding behoeft hier geen beantwoording en kan, zo nodig, in de schadestaatprocedure aan de orde komen.*

*84. Ad 2.*

*Het hof is van oordeel dat FKP recht en belang heeft bij toewijzing van de opgavevordering (hiervoor vermeld in rechtsoverweging 16, sub g) teneinde de omvang van de schade en de winstafdracht ten gevolge van de inbreuk vast te stellen, voor zover de vorderingen tot betaling van schadevergoeding en winstafdracht toewijsbaar zijn. Het hof zal de opgaveverplichting betreffende de gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van winstafdracht beperken tot gegevens over het gebruik van tekens die het woord STOLICHNAYA of het woord MOSKOVSKAYA bevatten voor wodka. Het hof zal, gelet op de omstandigheden van dit geval, de termijn waarbinnen de opgave moet worden gedaan verruimen en de dwangsom beperken en maximeren als in het dictum omschreven.”*

2.6. Tegen het Arrest heeft Spirits op 9 april 2018 beroep in cassatie ingesteld. In de cassatieprocedure is een pleidooi gelast.

2.7. Bij exploit van 16 januari 2018 heeft FKP het Arrest aan Spirits doen betekenen. Bij exploit van 23 januari 2018 is dit exploit betekend op het Luxemburgse kantooradres van Spirits.

2.8. Op 23 mei 2018 heeft Spirits aan FKP een Assurance-Rapport verstrekt, opgemaakt door IUS Statutory Audits Coöperatie U.A. (hierna: IUS) en ondertekend door de heer E.H. Horlings RA (hierna: Horlings). De conclusie van dit Assurance-Rapport (hierna: het IUS-Rapport), luidt dat Spirits in de periode van 20 oktober 1999 tot en met 2006 onder de Merken een winst heeft genoten van USD 210.000,-- en dat zij over de jaren 2007 tot en met 2015 een verlies heeft geleden van USD 240.000,--, zodat de winst over de relevante periode uitkomt op -/- USD 30.000,00, en daarmee op nihil.

2.9. Voor zover hier van belang staat in het IUS-Rapport het volgende vermeld:

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

4

2.9.1. In paragraaf 5 staat vermeld dat het rapport slechts een beperkte mate van zekerheid geeft. Daar staat onder meer opgenomen:

*“Wij hebben gekozen voor een aanpak waarbij management van SPI Group een berekening heeft overgelegd die wij vervolgens hebben beoordeeld.”*

2.9.2. In paragraaf 6 staat vermeld dat bij de berekening van de winst een splitsing gemaakt in de periode 2007 tot en met 2015 en de daarvoor liggende periode 1999-2006. In dit verband vermeldt het rapport dat de bewaarplicht van administratieve gegevens in Nederland beperkt is tot zeven jaar en in Cyprus tot zes jaar en dat S.P.I Spirits (Cyprus) Ltd. pas in 2007 is overgegaan tot gebruik van het SAP. Het Rapport vermeldt op dit punt: *“De uitkomsten over de periode 2007 - 2015 achten wij representatief voor de schattingen die zijn gemaakt om tot een berekening te komen van de af te dragen nettowinst over de periode 1999 – 2006 nu betrouwbare detailinformatie niet aanwezig is.”*

2.9.3. In paragraaf 7 vermeldt het rapport met betrekking tot het object van onderzoek: *“Het object van onderzoek is de (netto)winst die Spirits sinds 20 oktober 1999 heeft gemaakt door de verkoop van wodka onder tekens die het woord STOLICHNAYA of MOSKOVSKAYA bevatten in de Benelux. Zoals eerder aangegeven heeft Spirits International BV nooit zelfstandig wodka verkocht. De verkoop vind[t] plaats vanuit S.P.I Spirits (Cyprus) Ltd.*

(...)

*Object van onderzoek is in eerste instantie de nettowinst van S.P.I Spirits (Cyprus) Ltd., te vermeerderen met ten laste van het resultaat gebracht royaltyrechten en te verminderen met opbrengsten en kosten uit financieringsactiviteiten.*

*Vervolgens is het object van onderzoek het aandeel in de nettowinst (...) van de verkoop van wodka onder tekens die het woord STOLICHNAYA of MOSKOVSKAYA bevatten in de Benelux.*

*In tweede instantie is het object van onderzoek mogelijk door Spirits gemaakte kosten dan wel verkregen opbrengsten die betrekking hebben op de verkoop van wodka onder tekens die het woord STOLICHNAYA of MOSKOVSKAYA bevatten in de Benelux.”*

2.9.4. In paragraaf 8 (onder het kopje Relevantie) staat vermeld:

*“Uit het de geraadpleegde externe databank ISWR blijkt dat het belang van wodka in de Benelux over de jaren 2007 - 2015 gemiddeld circa 0,5 % bedraagt van de totale shipments van S.P.I Spirits (Cyprus) Ltd. Op grond van het interne informatiesysteem bedraagt dit percentage op basis van shipments gemiddeld 1 %.”*

2.9.5. Tot de kosten die in mindering zijn gebracht op de nettowinst van S.P.I Spirits (Cyprus) Ltd. behoren kosten met betrekking tot Selling & Marketing.

Met betrekking tot deze kosten vermeldt het rapport in paragraaf 10 onder c3 het volgende:

*“Voor de beoordeling van de “Selling & Marketing” kosten is op basis van verkregen detailinformatie in SAP, de grootboekkaarten, een aantal posten geselecteerd. De selectie is gemaakt op basis van omvang van de post, het ontbreken van een omschrijving bij de post, de aanwezigheid van overlopende posten en de bij de post vermelde omschrijving.*

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

5

---

*Van de gemaakte kosten zijn voor een deel kopie facturen verstrekt. Uit deze verstrekte facturen is gebleken dat niet alle aan de Benelux gealloceerde kosten daadwerkelijk betrekking hadden op de verkoop van wodka in de Benelux, zoals vermeld in het arrest.*

*Spirits heeft op basis van de bovenstaande constatering een overzicht opgesteld waaruit blijkt dat 17% van de waarde niet kunnen worden gealloceerd aan de activiteiten binnen de Benelux. (...)*

2.10. In de jaarverslagen van Spirits over de jaren 2004, 2005 en 2007 tot en met 2015 rapporteert zij royaltyinkomsten over de Merken van tientallen miljoenen dollars per jaar.

2.11. In het jaarverslag van Spirits over 2012 is met betrekking tot de Nederlandse bodemprocedure het volgende opgenomen:  
*“Management does not consider that the final decision from the Netherlands court regard ownership of the trademark would have a significant impact on the Group’s results.”*

2.12. In het jaarverslag van Spirits over 2014 is het volgende opgenomen:  
*“In June 2006 the District Court of Rotterdam issued an interlocutory decision in a case filed in 2003 requesting the parties to submit further evidence. In that decision the Court expressed its view that SPI has not acquired the ownership of Benelux trademarks “Stolichnaya” and “Moskovskaya” and related marks.  
(...)  
A decision on the appeal is not expected until 2017 or 2018. The company expects a damage claim to be lodged and has booked a reserve of \$7.3 million in that connection. The estimate is based on profit contributions from the use of the trademarks for applicable years.”*

2.13. In het jaarverslag van Spirits over 2016 is met verwijzing naar de bodemprocedure in Nederland aangegeven dat zij deze voorziening heeft verlaagd tot \$ 6.1 miljoen.

2.14. Bij exploit van 20 juni 2018 (op 26 juni 2018 aan Spirits betekend) heeft FKP aan Spirits aangezegd dat zij voor € 270.000,00 aan dwangsommen heeft verbeurd wegens overtreding van dictumonderdeel 4.8b van het Arrest.

2.15. In opdracht van FKP heeft Joling B.V. een onderzoek gedaan naar de naleving van Spirits van dictumonderdelen 4.8a en 4.8b van het Arrest. In het naar aanleiding daarvan opgemaakte rapport van 19 juli 2018 (hierna: Rapport Joling) wordt de door Spirits in de relevante periode behaalde nettowinst begroot op een bedrag tussen \$ 8.065.999,- en \$ 10.281.562,-, een en ander nog te vermeerderen met de wettelijke rente. Deze berekening is gebaseerd op de door Spirits ontvangen royalty’s voor het gebruik van de Merken.

2.16. In een brief van 23 juli 2018 aan Spirits heeft Horlings zijn zienswijze gegeven op de kritiek van FKP op het IUS-Rapport en op het Rapport Joling.

### **3. Het geschil in conventie en reconventie**

3.1. Na vermeerdering van eis vordert FKP, samengevat:

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

6

- 
- A. Spirits te bevelen binnen twee weken na betekening van dit vonnis een voorschot op de in dictumonderdeel 4.8a van het Arrest bevolen winstafdracht ten bedrage van € 9.302.725,-, althans een door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag,  
*primair* te betalen aan FKP en *subsidiair* voor dat bedrag of een deel daarvan door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op gebruikelijke garantievoorzwaarden, althans voor dat bedrag een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen vorm van zekerheid te stellen;
- B. Spirits, wegens overtreding van het in dictumonderdeel 4.8b van het arrest van het Arrest te bevelen € 500.000,00 althans het bedrag aan dwangsommen dat is verbeurd op de datum van het wijzen van uitspraak in deze procedure, althans een door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van algehele betaling, binnen één week na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan FKP te betalen;
- C. De dwangsom die aan Spirits is opgelegd in dictumonderdeel 4.8b van het arrest te verhogen naar € 30.000,00 per dag, (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend), dat Spirits niet volledig en tijdig heeft voldaan aan het bevel in dat dictumonderdeel, althans een door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

een en ander met veroordeling van Spirits in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.2. Aan deze vordering legt FKP het volgende ten grondslag.

3.2.1. Spirits heeft met de Merken in de Benelux aanzienlijke winst genoten in de vorm van royalty-inkomsten en FKP maakt aanspraak op die winst. Dat Spirits winst genoten heeft volgt uit haar eigen stellingen en uit haar jaarverslagen waarin staat dat zij elk jaar (wereldwijd) tientallen miljoenen winst heeft gemaakt en voor ruim \$ 2,1 miljard aan dividend heeft uitgekeerd. Voorts heeft zij in haar jaarverslagen over 2014 en 2016 in verband met winstafdracht over de Benelux reserveringen opgenomen van respectievelijk \$ 7,3 miljoen en \$ 6.1 miljoen. Op basis van de (conservatieve) berekening in het Rapport Joling gaat FKP ervan uit dat Spirits in de relevante periode over de Benelux ten minste € 6.925.317,- winst heeft gemaakt. De (minimaal) af te dragen winst komt inclusief de daarover verschuldigde wettelijke rente daarmee op € 7.302.725,-. Aangezien de vermogenspositie van Spirits de afgelopen jaren door het wegsluizen van haar merkenportefeuille en andere vermogensbestanddelen ernstig is verslechterd, heeft FKP recht op een spoedeisend belang bij betaling van dan wel zekerheidstelling voor dat bedrag, of een deel ervan.

3.2.2. De opgave die Spirits heeft gedaan op grond van dictumonderdeel 4.8b van het Arrest is aantoonbaar onjuist en heeft diverse gebreken. Zo heeft het IUS-Rapport betrekking op S.P.I Spirits (Cyprus) Ltd. en dus op een andere vennootschap dan Spirits. Daarnaast is de daar gehanteerde rekenmethode onjuist, aangezien ten onrechte de royaltyinkomsten van Spirits niet tot uitgangspunt zijn genomen en voorts ten onrechte juridische kosten en onevenredige kosten voor Marketing & Selling op de winst in mindering zijn gebracht. De opgave is bovendien onvolledig, aangezien de jaren 1999-2006 daarin ontbreken en de opgave is ook niet voorzien van alle relevante ondersteunende documenten. Daarnaast is het IUS-Rapport ook geen accountantsopgave, maar een gebrekkig assurance-rapport op basis van een eigen opgave van Spirits. Aangezien de opgave aantoonbaar onjuist is, heeft Spirits niet voldaan aan het Arrest en daarom heeft zij

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

7

---

het maximum aan dwangsommen verbeurd. In verband met de tenuitvoerlegging in het buitenland, heeft FKP belang bij vaststelling van een specifiek bedrag aan dwangsommen.

3.2.3. Teneinde Spirits te bewegen om alsnog een deugdelijke opgave te doen, heeft FKP er voorts belang bij dat de in het Arrest opgelegde dwangsommen worden verhoogd.

3.3. Spirits concludeert tot afwijzing van de vorderingen en voert onder meer het volgende aan.

3.3.1. Met de tijdige toezending van het IUS-Rapport heeft Spirits voldaan aan dictumonderdeel 4.8b van het Arrest. Het is juist dat wereldwijd onder de Merken winst is gemaakt, maar dat geldt niet voor de Benelux, dat een aandeel heeft van (ongeveer) 1%. De over de wereldwijd behaalde winst berekende royalty's zijn voorts niet representatief voor de winst behaald met verkoop van wodka in de Benelux. Verkoop binnen de Benelux, die geheel plaatsvindt door S.P.I Spirits (Cyprus) Ltd., heeft in de relevante periode zelfs geleid tot een verlies van \$ 30.000,-. Spirits hoeft dan ook geen winst af te dragen en zij heeft geen dwangsommen verbeurd. De voorzieningenrechter is niet bevoegd tot verhoging van de dwangsommen en voor zover dat anders is, bestaat daartoe geen aanleiding.

3.3.2. Het Arrest is gebrekkig en innerlijk tegenstrijdig, aangezien het hof enerzijds heeft overwogen dat in de schadestaatprocedure aan de orde moet komen of winstopgave naast schadevergoeding toewijsbaar is, terwijl hij anderzijds de winstopgave heeft toegewezen.

3.3.3. Het is niet juist dat Spirits bezig is haar activa weg te sluisen. De verkoop van vermogensbestanddelen is terug te voeren op een herstructurering van de interne bedrijfsstructuur. De activa van Spirits moeten nog altijd geschat worden op \$ 113 miljoen, dus zo nodig bestaat voldoende verhaal voor de vordering van FKP.

3.4. Indien de vorderingen van FKP worden toegewezen, dan verzoekt Spirits het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, althans aan de uitvoerbaarverklaring bij voorraad de voorwaarde van zekerheidstelling te verbinden.

3.5. In reconventie vordert Spirits, samengevat:

- I. FKP te verbieden dictumonderdeel 4.8a van het Arrest te executeren, althans verdere executiemaatregelen te treffen, totdat in de schadestaatprocedure met kracht en gezag van gewijsde is komen vast te staan welk bedrag Spirits aan winstafdracht moet afdragen, zulks op straffe van een dwangsom;
- II. FKP te verbieden de dwangsom verbonden aan dictumonderdeel 4.8b van het Arrest te executeren, althans verdere executiemaatregelen te treffen, totdat in een bodemprocedure met kracht en gezag van gewijsde is komen vast te staan welk bedrag Spirits aan dwangsommen heeft verbeurd én het Hof zich in een procedure in de zin van artikel 611d Rv heeft uitgesproken over de (on)mogelijkheid voor Spirits om aan dit dictumonderdeel te voldoen, zulks op straffe van een dwangsom;
- III. FKP te veroordelen tot vergoeding van alle schade die Spirits heeft geleden of nog zal lijden door de onrechtmatige executie van het Arrest, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

met veroordeling van FKP in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

8

3.6. Aan deze reconventionele vordering legt Spirits het volgende ten grondslag. Aangezien Spirits heeft voldaan aan de dictumonderdelen 4.8a en 4.8b van het Arrest dient de tenuitvoerlegging van het Arrest voorlopig te worden verboden.

3.7. FKP voert gemotiveerd verweer dat overeenkomt met de onderbouwing van haar vordering in conventie.

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling in conventie

4.1. Uitgangspunt is dat Spirits op grond van het Arrest de door haar met de onder de Merken in de Benelux verkochte wodka genoten (netto)winst over de periode van 20 oktober 1999 tot en met 2015 moet afdragen en dat Spirits daarvan opgave moet doen door middel van een door een onafhankelijke registeraccountant opgestelde en goedgekeurde verklaring. De bezwaren van Spirits met betrekking tot de samenloop tussen schadevergoeding en winstafdracht maken dit niet anders, aangezien in het Arrest de winstafdracht en -opgave uitvoerbaar bij voorraad zijn toegewezen. Hierbij heeft het hof overwogen dat deze samenloop, zo nodig, in de schadestaatprocedure aan de orde kan komen.

4.2. Tussen partijen staat ter discussie of Spirits met verstrekking van het IUS-Rapport – waarin die winst wordt begroot op nihil – aan die veroordeling heeft voldaan. Beoordeeld moet worden of (i) Spirits in verband met onjuistheid of onvolledigheid van de opgave dwangsommen heeft verbeurd (vordering B) en (ii) of de dwangsom moet worden verhoogd (vordering C). Tot slot (iii) moet worden beoordeeld of Spirits thans gehouden is tot betaling van of zekerheidstelling voor een bepaald bedrag (vordering A).

##### *(i). Vaststellen dwangsommen*

4.3. De voorzieningenrechter begrijpt dat FKP in verband met de tenuitvoerlegging buiten Nederland van de volgens haar verbeurde dwangsommen een afzonderlijke executoriale titel wenst. In kort geding kan evenwel niet met zekerheid worden vastgesteld dat Spirits dwangsommen heeft verbeurd. Dit oordeel is, gelet op het declaratoire karakter ervan, voorbehouden aan de bodemrechter en op grond van artikel 49 EEX (oud) aan het gerecht van herkomst. In navolging van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het door FKP aangehaalde arrest van 28 april 2015 (ECLI:NL:GHARL:2015:3113), beschouwt de voorzieningenrechter de vordering tot betaling van € 500.000,- uit hoofde van de door het hof opgelegde dwangsomveroordeling als een geldvordering in kort geding. Voor de toewijsbaarheid van deze vordering is ten minste vereist dat voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Spirits dwangsommen heeft verbeurd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dit niet het geval. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.4. Bij de (in een bodemprocedure te maken) beoordeling van de vraag of Spirits op grond van dictumonderdeel 4.8b van het Arrest dwangsommen heeft verbeurd, geldt als maatstaf dat die beoordeling beperkt is tot de toetsing van de ter uitvoering van dat dictumonderdeel verrichte handelingen aan de inhoud van die veroordeling, zoals deze door



C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

9

---

uitleg moet worden vastgesteld. Het moet daarbij gaan om handelingen waarvan in ernst niet kan worden betwijfeld dat die, mede gelet op de gronden waarop de veroordeling werd uitgesproken, inbreuk maken op het Arrest.

4.5. Dictumonderdeel 4.8b heeft betrekking op het doen van een (door een registeraccountant opgestelde en goedgekeurde) opgave van de (a) door Spirits op voorraad gehouden en in de Benelux verspreide inbreukmakende wodka, (b) de in- en verkoopprijzen van die wodka en (c) de bedragen aan totale netto winst die Spirits heeft behaald ten gevolge van de verkoop van wodka onder tekens die het woord STOLICHNAYA of het woord MOSKOVSKAYA bevatten in de Benelux vanaf 20 oktober 1999.

4.6. Tussen partijen staat niet ter discussie dat Spirits zelf geen inbreukmakende wodka op voorraad heeft gehouden of heeft verspreid. Evenmin bestaat discussie over de in- en verkoopprijzen van die wodka. Met betrekking tot de opgave van dictumonderdeel 4.8 onder a en b hebben partijen dan ook geen geschil. De discussie van partijen spitst zich toe op de vraag of Spirits met overlegging van het IUS-Rapport heeft voldaan aan dictumonderdeel 4.8b onder c, meer in het bijzonder wat moet worden verstaan onder “de totale netto winst die Spirits heeft behaald ten gevolge van de verkoop van wodka onder tekens die het woord STOLICHNAYA of het woord MOSKOVSKAYA bevatten in de Benelux”.

4.7. De bewoordingen van dictumonderdeel 4.8 onder c en de opbouw van de opgaveverplichting (voorraden, prijzen, winst) doen vermoeden dat het moet gaan om de met daadwerkelijke verkoop door Spirits behaalde winsten. Nu vast staat dat Spirits zelf geen wodka verhandelt, roept dat de vraag op welke wijze de met verkoop behaalde winst dan zou moeten worden berekend. Het Arrest geeft hierover geen uitsluitel en er worden ook geen nadere aanwijzingen gegeven over de wijze waarop de door Spirits behaalde winst moet worden vastgesteld. Bij gebreke van enige daartoe leidende aanwijzing in het Arrest kan niet zonder meer tot uitgangspunt worden genomen dat deze winstopgave – zoals FKP voorstaat – enkel moet worden vastgesteld aan de hand van het Benelux-aandeel (1%) van de door haar ontvangen royalty's en de daarop in mindering te brengen royaltykosten (zoals juridische kosten of marketingkosten). Ook indien de royaltyinkomsten wel tot uitgangspunt kunnen worden genomen, is het de vraag welk deel daarvan moet worden toegerekend aan de Benelux en welke kosten daarop in mindering mogen worden gebracht.

4.8. Voor het antwoord op de vraag hoe in de gegeven situatie – waarin de tot winstafdracht en -opgave veroordeelde partij niet zelf inbreukmakende producten heeft verhandeld – berekening van de winst moet gebeuren, is nader onderzoek nodig, nu hierop geen eenduidig antwoord te geven is en zulks tussen partijen in geschil is. Het vereiste onderzoek, waarvoor mogelijk een deskundigenbericht is aangewezen, gaat het bestek van een kort geding ruimschoots te buiten en hiervoor is een bodemprocedure aangewezen.

4.9. In de gegeven omstandigheden kan ook niet met zekerheid worden vastgesteld dat Spirits door de overlegging van het IUS-Rapport dwangsommen heeft verbeurd. Hoewel het de vraag is of zij kon volstaan met de opgave met betrekking tot S.P.I Spirits (Cyprus) Ltd. (vermeerderd met de door haar afgedragen royalty's), of zij is uitgegaan van de juiste inkomsten en kosten en of zij voldoende relevante ondersteunende documenten heeft verstrekt, kan zonder duidelijkheid over de wijze waarop de winstopgave moet worden berekend, niet tot uitgangspunt worden genomen dat in ernst niet kan worden betwijfeld dat

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

10

---

het IUS-Rapport niet aan dictumonderdeel 4.8 b van het Arrest voldoet. Het tegendeel staat overigens evenmin vast.

4.10. Hetzelfde geldt voor het bezwaar tegen de werkwijze van de accountant en de beperkte zekerheid die het IUS-Rapport biedt. Zonder nadere duidelijkheid over de wijze waarop de winst moet worden berekend, kan niet met de vereiste mate van zekerheid worden vastgesteld dat de gehanteerde werkwijze niet voldoet en dat daarom dwangsommen zijn verbeurd. Ook hier kan het tegendeel overigens ook niet worden vastgesteld.

4.11. De omstandigheid dat de opgegeven winst (feitelijk: verlies) veel lager is dan Spirits in de bodemprocedure en in haar eigen jaarrekeningen heeft gesuggereerd, maakt het voorgaande niet anders. Uit het Arrest volgt immers niet zonder meer dat de op te geven winst een substantieel bedrag moet betreffen.

4.12. Dit oordeel met betrekking tot het verbeuren van dwangsommen neemt overigens niet weg dat in een latere procedure aan een onjuiste en/of onvolledige winstopgave consequenties kunnen worden verbonden.

(ii) *Verhogen dwangsom*

4.13. Met betrekking tot de vordering tot verhoging van de dwangsom overweegt de voorzieningenrechter dat zij daartoe op grond van de gewone regels bevoegd is. Anders dan Spirits heeft betoogd, staat artikel 611d Rv – waar het gaat om opheffing/vermindering van een dwangsom in verband met een onmogelijkheid – niet aan die bevoegdheid in de weg.

4.14. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot het verbeuren van dwangsommen en de in dat kader te beantwoorden vragen, bestaat geen aanleiding de opgelegde dwangsommen te verhogen. Zolang niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan welke eisen de opgave dient te voldoen en of het IUS-Rapport daaraan voldoet, heeft FKP bij verhoging van de dwangsom ook geen belang.

(iii) *Voorschot winstafdracht / zekerheidstelling*

4.15. In dictumonderdeel 4.8a is Spirits gelast de met de Merken (in de Benelux) behaalde winst af te dragen aan FKP. Hoewel zoals hiervoor is overwogen onvoldoende zekerheid bestaat over hoe deze winst moet worden berekend, is vooralsnog aannemelijk te achten dat Spirits in de relevante periode met de Merken aanzienlijke winsten heeft behaald. Spirits heeft immers erkend dat zij wereldwijd met identieke merken hoge winsten heeft behaald. Voorts heeft zij in de bodemprocedure herhaaldelijk de stelling ingenomen dat zij met de Merken (en daarmee ook in de Benelux) hoge winsten genereerde en dat zij in verband met (alleen) de op grond van die procedure te verwachten schadeclaim een voorziening heeft opgenomen van \$ 7,3 miljoen (in 2014) en \$ 6.1 miljoen (in 2016).

4.16. Hoewel dat vervolgens wél van haar mocht worden verwacht, heeft Spirits geen afdoende verklaring gegeven voor het gegeven dat de winst in de Benelux over de relevante periode bij nader inzien kennelijk negatief is. In dit verband kon zij niet volstaan met de blote stelling dat de wereldwijd behaalde winst niet representatief is voor Benelux. Spirits heeft op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt in welk opzicht de Benelux verschilt van de rest van de markt.

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

11

4.17. Spirits heeft niet weersproken dat haar activa in verband met een herstructurering zijn verminderd van \$ 819 miljoen in 2015 tot \$ 113 miljoen in 2016. Zij heeft ook niet betwist dat uit de meest recente jaarrekening (over 2016) volgt dat de activa van Spirits vrijwel geheel bestaan uit aan niet nader gedefinieerde groepsvennootschappen verstrekte leningen.

4.18. Tegen de achtergrond van de (uitvoerbaar bij voorraad verklaarde) veroordeling tot winstopgave, de aannemelijkheid van de behaalde winst en de verslechterende verhaalspositie van Spirits, ziet de voorzieningenrechter aanleiding te gelasten dat Spirits tot zekerheid van verhaal van de winstafdracht zekerheid stelt, en wel tot een in redelijkheid te begroten bedrag van € 6.000.000,-.

4.19. Aangezien Spirits tegen de gevorderde wijzen van zekerheidstelling geen bezwaren naar voren heeft gebracht, zal de zekerheidstelling conform de vordering worden toegewezen, zodat Spirits terzake een onherroepelijke afroepgarantie dient te stellen onder de gebruikelijke voorwaarden. Hierbij zal de voorzieningenrechter bepalen dat de deze garantie dient te worden afgegeven door een gerenommeerde bank met vestiging in Nederland, op de in Nederland gebruikelijke garantievooraarden en dat deze garantie dient te gelden totdat er in een voor tenuitvoerlegging vatbaar vonnis in een bodemprocedure over de winstafdracht is beslist. De verplichting tot zekerheidstelling eindigt indien in cassatie de verplichting tot winstafdracht wordt vernietigd. De termijn waarbinnen zekerheid dient te worden gesteld, wordt bepaald op vier weken na betekening van dit vonnis.

4.20. Er bestaat geen aanleiding om deze veroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

#### *Slotsom en proceskosten*

4.21. In de omstandigheid dat partijen over en weer op belangrijke punten in het (on)gelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat ieder van partijen de eigen proceskosten draagt.

### **5. De beoordeling in reconventie**

5.1. In reconventie moet worden beoordeeld of FKP de tenuitvoerlegging van de in het Arrest bevolen winstafdracht en de winstopgave dient te staken en of zij de door Spirits door de tenuitvoerlegging geleden schade moet vergoeden.

5.2. In conventie is Spirits bevolen om zekerheid te stellen voor de winstafdracht. Daarnaast is in conventie geoordeeld dat niet kan worden vastgesteld of de winstopgave van Spirits voldoet aan de daaraan te stellen eisen, en daarmee dat niet kan worden vastgesteld dat deze opgave niet voldoet.

5.3. Uit niets blijkt dat gevreesd moet worden dat FKP buiten hetgeen is overwogen in conventie ter uitvoering van het Arrest verdere executiemaatregelen zal treffen. De vorderingen onder I en II moeten daarom – bij gebrek aan belang – worden afgewezen.

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

12

---

5.4. Aangezien Spirits niet heeft gesteld welke schade zij heeft geleden en aan welke executiehandelingen van FKP dit te wijten zou zijn, moet de vordering onder III – nog daargelaten het declaratoire karakter ervan – alleen al daarom worden afgewezen.

#### *Slotsom en proceskosten*

5.5. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen. Spirits zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

5.6. FKP heeft een kostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd, en aangezien de onderhavige zaak betrekking heeft op de handhaving van merkrechten is dit regime ook van toepassing. Voor conventie en reconventie tezamen maakt FKP aanspraak op € 54.364,38.

5.7. Bij de ambtshalve beoordeling van deze kosten zoekt de voorzieningenrechter aansluiting bij de Indicatietarieven in IE-zaken, zoals die gelden per 1 april 2017. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is deze zaak, mede gelet op de samenhang tussen de procedure in conventie en de procedure in reconventie te beschouwen als een complex kort geding, waarvoor (voor de conventie en reconventie tezamen) een maximumtarief van € 25.000,- geldt. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de verdeling van de kosten over de procedures in conventie en reconventie. Gelet op de door partijen aan de bespreking van de reconventie gependeerde tijd, begroot de voorzieningenrechter het aandeel van de reconventie op 20% en daarmee de (maximale) kosten voor deze procedure op € 5.000,-. De proceskosten zullen daarom op dat bedrag worden begroot en de proceskostenveroordeling zal – ambtshalve – uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

## **6. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

### **in conventie:**

- 6.1. veroordeelt Spirits om binnen vier weken na betekening van dit vonnis ten behoeve van FKP voor € 6.000.000,00 aan zekerheid te stellen door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde bank met vestiging in Nederland, welke garantie moet worden afgegeven op de in Nederland gebruikelijke garanti voorwaarden en waarvan de looptijd niet eerder zal eindigen dan het moment dat er in een voor tenuitvoerlegging vatbaar vonnis in een bodemprocedure over de winstafdracht is beslist;
- 6.2. bepaalt dat ieder van partijen de eigen proceskosten draagt;
- 6.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 6.4. wijst af het meer of anders gevorderde;

C/10/554189 / KG ZA 18-767  
15 augustus 2018

13

---

**in reconventie**

- 6.5. wijst het gevorderde af;
- 6.6. veroordeelt Spirits in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van FKP begroot op € 5.000,00;
- 6.7. verklaart de veroordeling in de proceskosten uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.C.A.T. Frima en in het openbaar uitgesproken op  
15 augustus 2018.

077/1659

