

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.261.333/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/18799 / HA ZA 02-1706

arrest van 26 juli 2022

inzake

1. **KAMSTRA INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Delfzijl,
2. **FBE EXPEDITION B.V.**,
gevestigd te Delfzijl,
3. **BOSMAN BONDED STORES (B.B.S.) B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
appellanten, verweerders in incidenteel appel,
hierna ook te noemen: Kamstra, FBE, Bosman en Kamstra en Bosman tezamen: Kamstra c.s.,
advocaat: mr. T. Geerlof te Rotterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **JACK DANIEL'S PROPERTIES INC**,
gevestigd te San Rafael, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht **BROWN-FORMAN CORPORATION**,
gevestigd te Louisville, Kentucky, Verenigde Staten van Amerika,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht **PITTS BAY TRADING LTD.**
gevestigd te Hamilton, Bermuda,
geïntimeerden, appellanten in incidenteel appel,
hierna ook te noemen: Jack Daniel's, Brown-Forman en Pitts Bay en tezamen: Jack Daniel's
c.s.,
advocaat: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam.

1. De zaak in het kort

Deze zaak gaat over ongeautoriseerde parallelhandel in partijen whisky van het merk JACK DANIEL'S door Kamstra c.s. en FBE in de periode van 1 januari 1996 tot 22 september 1999. In hoger beroep gaat het allereerst om de vraag of Pitts Bay, die in 2007 is ontbonden, ontvankelijk en vorderingsgerechtigd is, welke vraag het hof ontkennend beantwoordt en voorts om de vraag welke bedragen aan schadevergoeding of winstafdracht Kamstra c.s. aan Jack Daniel's c.s. verschuldigd is.

2. Het geding

Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- Het procesdossier van de eerste aanleg, waaronder de door de rechtbank Den Haag tussen partijen (en een aantal in beroep niet betrokken derden) gewezen vonnissen van 11 januari 2017 en 20 februari 2019 (hierna ook: het tussenvonnissen respectievelijk het

- eindvonnis);
- de appeldagvaarding van 20 mei 2019;
 - de memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis (hierna: MvG) met twaalf grieven en producties 39 tot en met 51;
 - de memorie van antwoord in principaal appel, tevens memorie van grieven in incidenteel appel (hierna: MvA), met één incidentele grief en producties 37 tot en met 42;
 - de memorie van antwoord in incidenteel appel tevens houdende akte uitlating producties (hierna: MvA inc/akte), met producties 52 en 53;
 - de akte houdende uitlating en overlegging responsieve producties van Jack Daniel's c.s., met producties 42A (kostenopgave) en 43;
 - de akte houdende uitlating en overlegging aanvullende productie van Kamstra c.s., met productie 54 (kostenopgave).

Voor de mondelinge behandeling heeft het hof van beide partijen op 1 april 2021 aktes met (aanvullende) kostenopgaven (producties 44 JD en 55 K) ontvangen.

Op 15 april 2021 hebben partijen tijdens een zitting via een videoverbinding hun standpunten doen bepleiten, Kamstra c.s. door haar voormelde advocaat en mrs. G. van der Wal, L.J.A. Tax en C.M.M. Otto, advocaten te Rotterdam, en Jack Daniel's c.s. door haar voormelde advocaat en mrs. R.D. Verweij en T.J. van Weerden, advocaten te Amsterdam. Na de zitting is de zaak enige tijd aangehouden om partijen in de gelegenheid te stellen overleg te voeren over een minnelijke regeling. Dit overleg heeft niet tot een regeling geleid, waarna partijen hebben laten weten arrest te wensen.

De producties van partijen in eerste aanleg (ea) en in hoger beroep (hb) zijn doorgenummerd. Zij zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] K. respectievelijk JD.

3. De feiten

3. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.12 van het bestreden tussenvonnis heeft vastgesteld zijn niet in geschil, zodat het hof van die feiten uitgaat. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet weersproken, gaat het in deze zaak, voor zover in beroep nog van belang, om het volgende.

3.1. Brown-Forman houdt zich bezig met de productie en verhandeling van onder meer whisky.

3.2. Jack Daniel's is een dochtervennootschap van Brown-Forman. Jack Daniel's is houder van onder meer de navolgende Beneluxmerken:

- a. het woordmerk JACK DANIEL'S met registratienummer: 059611, depotdatum: 21 september 1971;
- b. het woord-/beeldmerk (etiket) met registratienummer: 573168, depotdatum: 14 juni 1995;
- c. het woord-/beeldmerk (etiket) met registratienummer: 607675, depotdatum: 10 januari 1997;

en de volgende Gemeenschaps-(thans) Uniemerken:

- d. het vormmerk (fles) met registratienummer: 000154096, registratiedatum: 4 mei 1998;

- e. het woord-/beeldmerk (etiket) met registratienummer: 000154161, registratiedatum: 4 mei 1998;
- f. het woordmerk JACK DANIEL'S met registratienummer: 000154211, registratiedatum: 29 september 1998;

3.3. Brown-Forman distribueert JACK DANIEL'S producten. Pitts Bay was in de periode 15 januari 1995 tot 1 januari 2000 distributeur van Brown-Forman voor Oostenrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Portugal, Frankrijk, Luxemburg en België.

3.4. Geïntimeerden behoren/behoorden tot hetzelfde concern. [REDACTED] is (indirect) bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van deze vennootschappen. Kamstra, FBE en Bosman houden/hielden zich bezig met de handel in merkproducten, waaronder whisky.

3.5. Kamstra heeft Engels- en Duitstalige prijslijsten verspreid waarop onder meer whisky wordt aangeboden met de vermelding 'J. Daniels'.

3.6. Op 8 december 1998 heeft FBE 250 dozen van 12 flessen elk met een inhoud van één liter JACK DANIEL'S whisky verkocht aan Hydale Limited in het Verenigd Koninkrijk (hierna: Hydale) blijkens een factuur aan Hydale. De door Jack Daniel's op de dozen aangebrachte codes waren verwijderd. Deze producten waren door Jack Daniel's in het verkeer gebracht in de Verenigde Staten aan bedrijven die geen toestemming van Jack Daniel's hadden de producten in de EER in het verkeer te brengen.

3.7. Op 12 april 1999 heeft Jack Daniel's met verlof van de president van de rechtbank Groningen onder meer ten laste van en onder Kamstra en FBE conservatoir beslag tot afgifte gelegd op een groot aantal flessen whisky, voorzien van het merk Jack Daniel's, welke inbreuk zouden maken op Beneluxmerken van Jack Daniel's, daartoe stellende dat sprake was van inbreukmakende parallelimport. De inbeslaggenomen flessen zijn (deels) onttrokken aan het beslag. Door de deurwaarder is van de onttrekking aangifte gedaan.

3.8. Bij vonnis in kort geding van 25 mei 1999 van de president in de rechtbank Groningen zijn Kamstra c.s. en FBE (en een aantal andere vennootschappen en [REDACTED]) veroordeeld om, kort gezegd, inbreuk op de aan Jack Daniel's toebehorende merken te staken en opgave te doen van gegevens met betrekking tot de inbreuk.

3.9. In een daarop volgend vonnis in kort geding van 22 juli 1999 heeft de (fungerend) president in de rechtbank Groningen overwogen dat de opgave zou dienen te zien op de periode vanaf 1 januari 1996 en ook betrekking zou moeten hebben op producten die zijn ingekocht op T1- of AGD/AGP-status.

3.10. In opdracht van onder andere Kamstra c.s. is vervolgens door Ernst & Young een tweetal rapporten van bevindingen opgesteld, gedateerd 9 november 1999 betreffende Kamstra en FBE en betreffende Bosman (hierna tezamen: de opgaverapporten EY). Hierin is opgave gedaan van over de periode 1 januari 1996 tot en met 22 september 1999 gedane inkopen en verkopen en de daarmee behaalde winst.

3.11. Bij arrest van 23 februari 2000 heeft het gerechtshof Leeuwarden in hoger beroep op voormelde vonnissen, kort samengevat, onder meer overwogen dat, anders dan door Kamstra c.s. was aangevoerd, de transitohandel van goederen met de T1- of AGD/AGP status niet afdoet aan de merkinbreuk, dat aannemelijk was dat vanaf 1 september 1998 sprake was van

inbreuken door Kamstra c.s. en/of Bosman en/of FBE en dat de verplichting tot opgave zich (daarom) slechts uitstrekt over de periode vanaf die datum.

3.12. Bij arrest van 15 februari 2002 is het door Jack Daniel's c.s. en Kamstra c.s. en FBE tegen het arrest ingestelde cassatieberoep door de Hoge Raad verworpen.

3.13. Pitts Bay is ontbonden per 28 december 2007.

3.14. FBE is ontbonden per 24 juli 2012.

3.15. Jack Daniel's c.s. heeft op 19 maart 2019 het eindvonnis betekend. Op 20 maart 2019 zijn de volgende bedragen op de derdenrekening van de deurwaarder van Jack Daniel's c.s. betaald:

- hoofdsom USD 105.523 + rente USD 130.177,42 "on behalf of Kamstra International"
- hoofdsom USD 410.262 + rente USD 506.115,71 (door) B&S Paul Global B.V
- buitengerechtelijke kosten hoofdsom USD 23.865,50 + rente USD 20.755,55 (door) B&S Paul Global B.V;
- proceskosten € 1.141,81 (na verrekening).

4. De vorderingen, de beslissingen van de rechtbank en de grieven

4.1. Jack Daniel's c.s. heeft in eerste aanleg na herhaalde wijziging van eis, kort gezegd en voor zover nog relevant in beroep, gevorderd:

1. een bevel tot staking van inbreuk op haar JACK DANIEL'S-Benelux- en Uniemerken, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
2. veroordeling van Kamstra c.s. en FBE tot winstafracht ten bedrage van € 56.864,71 door Kamstra, € 56.283,11 door Bosman en € 368.275,82 door FBE, met rente, voor zover¹ het verschuldigde bedrag aan winstafracht hoger is dan het verschuldigde bedrag aan schadevergoeding;
3. veroordeling van Kamstra c.s. en FBE tot betaling van de door Jack Daniel's c.s. (tezamen) geleden schade door gedeerde winst ten bedrage van USD 105.523,-- door Kamstra, USD 410.262,-- door Bosman en USD 747.222,-- door FBE, te vermeerderen met rente;
4. hoofdelijk veroordeling van Kamstra c.s. en FBE tot betaling van de door Jack Daniel's geleden schade, bestaande uit de buitengerechtelijke kosten van de door haar ingeschakelde accountants PWC voor het vaststellen van de schade ten bedrage van USD 23.865,50, met rente;
5. hoofdelijke veroordeling van Kamstra c.s. en FBE in de proceskosten, te begroten aan de hand van het liquidatietarief.

4.2. Ter onderbouwing van deze vorderingen heeft Jack Daniel's c.s. gesteld dat Kamstra c.s. en FBE in de periode van 1 januari 1996 tot 22 september 1999 merkinbreuk hebben gepleegd door hun betrokkenheid bij omvangrijke parallelimport van JACK DANIEL'S producten die niet door of met toestemming van Jack Daniel's in de EER op de markt zijn gebracht. Zij heeft zich beroepen op de (destijds geldende) artikelen 9 lid 1 jo. 13 lid 1 van de Gemeenschaps-merkenverordening (Verordening (EG) 40/94 van de Raad inzake het

¹ na een eisvermindering tijdens het pleidooi in ea (zie rechtsoverweging 4.39 van het tussenvonnis).

Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 (hierna: GMVo (1993)) en artikel 13A lid 1 sub a jo. artikel 13A lid 9 van de Benelux Merkenwet (hierna: BMW).

Ter onderbouwing van de gevorderde vergoeding van winstderving stelde Jack Daniel's c.s. dat de omzet die Kamstra c.s. en FBE hebben behaald ten koste is gegaan van de omzet in de reguliere handelskanalen van licentienemster Brown-Forman respectievelijk sub-licentienemster Pitts Bay, die als zodanig op grond van artikel 11D BMW in de door de merkhoudster Jack Daniel's ingestelde procedure als bedoeld in artikel 13A lid 4 en 5 BMW zijn tussengekomen, althans toestemming van Jack Daniel's hebben om rechtstreeks de door hen geleden schade vergoed te krijgen.

De wettelijke rente over de te betalen schadevergoeding moet steeds worden berekend vanaf het moment waarop een inbreukmakende product door Kamstra c.s. is verkocht, maar het is aannemelijk dat de totaal verschuldigde rente gelijkgesteld kan worden aan de rente berekend over de gehele geleden schade in de periode 1 januari 1996 tot 22 september 1999 vanaf ongeveer het midden van deze periode, aldus Jack Daniel's c.s.

4.3. De rechtbank heeft de gevorderde inbreukverboden in de procedure tussen Jack Daniel's en Kamstra c.s. toegewezen, met dien verstande dat Kamstra slechts is veroordeeld iedere inbreuk in de Benelux te staken. Voorts heeft zij in de procedure tussen Jack Daniel's c.s. en Kamstra c.s. en FBE ter vergoeding van geleden schade door winstderving

- Kamstra veroordeeld tot betaling van een bedrag van USD 105.523,--,
 - FBE veroordeeld tot betaling van een bedrag van USD 747.222,--,
 - Bosman veroordeeld tot betaling van een bedrag van USD 410.262,--,
- alle te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 22 september 1999 en zonder onderscheid te maken tussen eiseressen (dus zonder aan te geven aan welke eiseres welk bedrag betaald moest worden);
- Kamstra c.s. en FBE hoofdelijk veroordeeld tot betaling USD 23.865,50 als vergoeding van buitengerechtelijke kosten, met wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding;
 - Kamstra c.s. en FBE hoofdelijk veroordeeld in de kosten van procedure, begroot op € 32.020,18.

De winstafdracht heeft zij niet toegewezen oordelend dat het ter zake verschuldigde bedrag lager ligt dan de toewijsbare schadevergoeding.

4.4. Bij MvA heeft Jack Daniel's c.s. een derde rapport van Brian M. Daniel (hierna Daniel III; productie 37) overgelegd en haar vordering op Bosman, naar het hof begrijpt, verminderd met USD 70.539,-- wegens dubbeltellingen in voorraadaanpassingen, althans heeft zij erkend dat zij op grond van die dubbeltellingen een bedrag van USD 70.539,-- te veel aan schadevergoeding van Bosman heeft gevorderd.

4.5. Tegen toewijzing van het inbreukverbod is niet gegriefd. De rechtbank heeft een aantal in eerste aanleg ingestelde vorderingen afgewezen, zoals de vorderingen tot het doen van opgaven, tot afgifte, tot vergoeding van beslagkosten en tot vergoeding van de kosten van Engelse advocaten en detectives van Jack Daniel's c.s.. Nu tegen afwijzing van voormelde vorderingen geen grieven (door Jack Daniel's c.s.) zijn gericht, zijn deze vorderingen niet meer aan de orde in beroep.

4.6. Kamstra c.s. vordert vernietiging van het tussenvonnissen en het eindvonnissen en alsnog afwijzing van alle vorderingen, met veroordeling van Jack Daniel's c.s. in de geliquideerde

proceskosten van het geding in eerste aanleg en in de proceskosten van het geding in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv, met nakosten en rente, alsmede van mr. Reeskamp (op grond van artikel 245 Rv) in de proceskosten die Pitts Bay verschuldigd is. Voorts vordert zij terugbetaling van hetgeen Kamstra c.s. onverschuldigd heeft betaald.

4.7. Kamstra c.s. heeft in principaal appel 12 grieven tegen het tussenvonnissen en het eindvonnis opgeworpen. Met grief I verwijt Kamstra c.s. de rechtbank Pitts Bay ten onrechte ontvankelijk te hebben verklaard en haar vordering te hebben toegewezen hoewel zij op 28 december 2007 was ontbonden en sedertdien niet meer bestaat en geen belang meer heeft/had bij haar vorderingen. De grieven II, III en V (deels) richten zich tegen de omvang van de toegewezen schadevergoeding. Met grief IV verwijt Kamstra c.s. de rechtbank bij de veroordelingen tot schadevergoeding geen onderscheid te hebben gemaakt tussen de eiseressen Jack Daniel's, Brown-Forman en Pitts Bay en voorbij te zijn gegaan aan haar betwisting van het bestaan van licentieovereenkomsten en van vorderingsgerechtigdheid van Brown-Forman en Pitts Bay. Grief V richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de schade door de merkinbreuken door TI-AGD-handel in redelijkheid aan Kamstra c.s. is toe te rekenen, hoewel pas in 2015² bleek dat dit inbreuk oplevert, alsmede tegen de verwerping van het verweer dat sprake is van uitputting met betrekking tot goederen die door of met toestemming van Jack Daniel's in de LGO-landen of vóór 1 januari 1996 (buiten de EER) op de markt zijn gebracht en de schade in zoverre niet is veroorzaakt door merkinbreuken. Grief VII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank over de bewijslast van de door Kamstra c.s. gestelde uitputting van de onderhavige merkrechten. De grieven VIII en XII richten zich tegen toewijzing van de buitengerechtelijke kosten van de PWC-rapportage en de wettelijke rente daarover. Grief IX richt zich tegen de toewijzing van de wettelijke rente over de schadevergoeding. Voorts beroept Kamstra c.s. zich op rechtsverwerking door Jack Daniel's c.s. van haar recht op schadevergoeding (grief X) en doet zij een beroep op matiging van de schadevergoeding (grief VI), van de wettelijke rente over de schadevergoeding (grief IX) en van de wettelijke rente over de gevorderde (niet toegewezen) winstafdracht voor het geval dat het hof van oordeel zou zijn dat winstafdracht toewijsbaar is (voorwaardelijke grief XI).

4.9. Jack Daniel's heeft in incidenteel appel één grief aangevoerd. Deze grief richt zich tegen het oordeel dat de wettelijke rente over de schadevergoeding pas vanaf 22 september 2019 verschuldigd is.

5. De positie van FBE in beroep

De MvG en de daarop volgende processtukken in hoger beroep zijn slechts genomen door Kamstra c.s. In punt 1.4 MvG is vermeld dat Kamstra c.s. tegen (de hoogte van) de schadevergoedingsveroordelingen in beroep komt. Uit het bovenstaande leidt het hof af dat FBE haar hoger beroep heeft ingetrokken, althans geen grieven tegen de vonnissen heeft gericht. Daar geen sprake is van expliciete intrekking zal FBE niet-ontvankelijk worden verklaard in haar hoger beroep, met veroordeling van FBE in de kosten van het geding in beroep, tot op heden aan de zijde van Jack Daniel's c.s. te begroten op nihil.

Het bovenstaande brengt mee dat onder meer de veroordeling van FBE om aan Jack Daniel's een bedrag van USD 747.222,--, met rente, aan schadevergoeding te betalen in stand blijft en geen behandeling behoeft. Dit bedrag is overigens niet betaald.

² Door het arrest van het HvJ EU van 16 juli 2015, C-379/14, ECLI:EU:C:2015:497, Top Logistics/Bacardi.

6. Beoordeling

Deze zaak gaat over parallelhandel in partijen Jack Daniel's whisky door Kamstra c.s. en FBE in de periode van **1 januari 1996 tot 22 september 1999**. Tegen de door de rechtbank aan Kamstra c.s. opgelegde inbreukverboden is niet gegriefd, in welk verband Kamstra c.s. stelt dat het juridisch kader inmiddels is uitgekristalliseerd door rechtspraak van het Hof van Justitie EG/EU inzake Class³ en Bacardi/Top Logistics⁴.

6.1. Grief I: de gevolgen van de ontbinding van Pitts Bay

6.1.1 Met grief I verwijt Kamstra c.s. de rechtbank Pitts Bay ten onrechte ontvankelijk te hebben verklaard en het door haar gevorderde (grotendeels) te hebben toegewezen hoewel zij per 28 december 2007 is ontbonden. Zij stelt dat Pitts Bay op grond daarvan naar het toepasselijke recht van Bermuda sedertdien niet meer bestaat, geen rechtshandelingen meer kan verrichten en geen procesbevoegdheid meer heeft. Zij stelt dat Pitts Bay bovendien geen rechtens te rechtvaardigen belang meer had en heeft bij haar vorderingen, omdat alle baten van een ontbonden vennootschap naar het toepasselijke recht van Bermuda toevallen aan de staat van Bermuda.

6.1.2. Vast staat dat Pitts Bay op 28 december 2007 (dus na de inleidende dagvaarding) is ontbonden. Voorts zijn partijen het er, naar het oordeel van het hof terecht, over eens dat vragen betreffende de gevolgen van beëindiging van het bestaan van Pitts Bay moeten worden beantwoord naar het recht van Bermuda, in welk land zij volgens de akte van oprichting haar zetel heeft en naar welk recht zij is opgericht (het incorporatierecht). Aldus is bepaald in artikel 10:119 BW. Ook is tussen partijen, naar het oordeel van het hof terecht, niet in geschil dat de ontbinding van Pitts Bay in 2007 naar het recht van Bermuda meebrengt dat Pitts Bay sedertdien niet meer bestaat, geen rechtshandelingen meer kan verrichten en ook geen procesbevoegdheid meer heeft.

6.1.3. Jack Daniel's c.s. heeft betwist dat de omstandigheid dat Pitts Bay is ontbonden en naar het recht van Bermuda niet meer bestaat, dat zij geen rechtshandelingen kan verrichten en dat zij geen procesbevoegdheid heeft reden was en is voor afwijzing van de vordering van Pitts Bay omdat

- a. de wijze van uitoefening van het recht om in rechte op te treden moet worden beoordeeld naar Nederlands recht als *lex fori* en naar Nederlands recht een ontbonden rechtspersoon procesbevoegdheid heeft als hij nog bestaat, maar ook als hij is opgehouden te bestaan tijdens een lopende procedure;
- b. zij al haar vorderingen voor de ontbinding heeft overgedragen aan (haar members) Longnorth limited, een met Brown-Forman gelieerde vennootschap, (hierna: Longnorth) en Bacardi International Limited (hierna: Bacardi) en is gaan optreden als lasthebber van Longnorth, dus nog slechts als formele procespartij, hetgeen naar Nederlands procesrecht mogelijk is.

Ad a.

6.1.4. Op zichzelf is het juist dat de wijze van uitoefening van het recht om in rechte op te treden moet worden beoordeeld naar Nederlands recht. Of de vraag wat er thans in de procedure mogelijk is nadat Pitts Bay is opgehouden te bestaan een (procesrechtelijke) vraag is betreffende de wijze van uitoefening van het recht om in rechte op te treden (waarop op

³ HvJ 18 oktober 2005, C-405/03, ECLI:EU:C:2005:616, Class.

⁴ HvJEU 16 juli 2015, vermeld in voetnoot 2.

grond van artikel 10:3 BW Nederlands recht van toepassing is) of een vraag is van rechtspersonenrecht, in welk geval het recht van Bermuda geldt moet eerst worden beoordeeld. De vraag wat een beslaglegger moet doen om in Nederland zijn recht te vervolgen tegen een buitenlandse rechtspersoon die is opgehouden te bestaan en zijn baten heeft overgedragen aan een derde voordat een eis in de hoofdzaak is ingesteld lijkt de Hoge Raad⁵ naar Nederlands recht te hebben beantwoord. Hij overwoog immers dat moet worden aanvaard dat de beslaglegger de eis in de hoofdzaak kan instellen of vervolgen tegen de verkrijger en dat de beslaglegger, als de rechtspersoon ophoudt te bestaan terwijl de hoofdzaak aanhangig is, in de gelegenheid moet worden gesteld om op de voet van artikel 118 Rv de verkrijger in het geding te roepen teneinde de procedure tegen deze voort te zetten. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat de Hoge Raad dit zag als een procesrechtelijke vraag, zodat de diverse mogelijkheden die het Nederlands procesrecht kent, zoals het gaan deelnemen aan de procedure door de (vermeende) verkrijger(s) van de vorderingen van Pitts Bay door tussenkomst als bedoeld in artikel 217 Rv of door daarin op een andere wijze betrokken te worden en het voortzetten van de procedure door Pitts Bay als bedoeld in artikel 225, lid 4 Rv in casu openstonden. Het hof kan dit in het midden laten nu de rechtsopvolger(s) van Pitts Bay niet aan het geding deelnemen en de vorderingen van Pitts Bay naar het oordeel van het hof om materieelrechtelijke redenen dienen te worden afgewezen.

6.1.5. Overigens rijst de vraag of de omstandigheid dat Pitts Bay is opgehouden te bestaan meebrengt dat Kamstra c.s. in zoverre in haar hoger beroep niet-ontvankelijk is, omdat hoger beroep tegen de rechtsopvolger zou moeten worden ingesteld wanneer een aanvankelijke procespartij ten tijde van het dagvaarden in hoger beroep niet meer bestaat. Nog daargelaten dat Jack Daniel's c.s. zich daarop niet heeft beroepen is het hof van oordeel dat, als deze vraag als een procesrechtelijke vraag naar Nederlands recht beantwoord moet worden, voor niet-ontvankelijk verklaring geen plaats is gelet op het arrest van de Hoge Raad van 15 juli 2022⁶. Daarin is bepaald dat de omstandigheid dat een rechtspersoon is ontbonden en is opgehouden te bestaan, er niet aan in de weg staat in een geval als het onderhavige, waarin de procedure is aangevangen voor het tijdstip van ontbinding en ophouden te bestaan, dat de procedure door of tegen de rechtspersoon kan worden voortgezet, mede in volgende instanties. Bovendien ontbreekt een rechtens te respecteren belang bij niet-ontvankelijkverklaring aan de zijde van Pitts Bay omdat

- niet gesteld of gebleken is dat Kamstra c.s. wist dat Pitts Bay haar vorderingen had overgedragen, laat staan aan wie, voordat Pitts Bay zich daarover uitliet in haar MvA;
- Pitts Bay is verschenen en verweer heeft gevoerd;
- de appeldagvaarding op de voet van artikel 63, lid 1 Rv aan het kantoor van de advocaat in vorige en huidige instantie is betekend, en het voor Pitts Bay, haar rechtsopvolger(s) en haar advocaat aanstonds duidelijk moet zijn geweest dat met de vermelding in de appeldagvaarding werd bedoeld op de rechtsopvolger(s) van Pitts Bay.

6.1.6. Het bovenstaande brengt naar het oordeel van het hof ook mee dat mr. Reeskamp als advocaat niet kan worden verweten dat hij mede namens Pitts Bay is verschenen om voormeld verweer te voeren en er geen aanleiding is hem op de voet van artikel 245 Rv in de kosten te veroordelen. Als Pitts Bay niet zou zijn verschenen zou zij ook zelf in de

⁵ HR 13 november 2015:ECLI:NL:HR:2015:3299.

⁶ ECLI:NL:HR:2022:1081.

proceskosten zijn veroordeeld. Of Kamstra c.s. de rechtsopvolger(s) van Pitts Bay op de voet van artikel 118 Rv in het geding had kunnen oproepen teneinde op deze(n) haar vorderingen (tot betaling van proceskosten en terugbetaling van hetgeen op grond van het eindvonnis is betaald) te verhalen kan in het midden blijven nu dat niet is gebeurd.

Ad b.

6.1.7. In (Nederlandse) procedures bestaat in het algemeen na cessie van vorderingen waarvan betaling wordt gevorderd tijdens een procedure ook de mogelijkheid om in plaats van de formele weg van tussenkomst de procedure voort te zetten, waarbij de cedent blijft/gaat optreden als formele procespartij als lasthebber van de materiële procespartij, de verkrijger.

6.1.8. Jack Daniel's c.s. heeft zich op deze mogelijkheid beroepen. Zij stelt dat Pitts Bay voor haar ontbinding bij *Deed of Assignment* van 27 december 2007 (productie 38 JD) haar vorderingen heeft overgedragen aan haar members, Longnorth en Bacardi. Zij stelt, onder verwijzing naar een opinie van Jonathan O'Mahony van Conyers, Dill & Pearman limited (hierna: opinie Conyers; productie 39 JD), dat naar het toepasselijk recht van Bermuda weliswaar geen sprake is van een geldige *assignment in law* omdat niet aan het daarvoor geldende vereiste van mededeling aan de debiteur is voldaan, maar wel sprake is van een geldige *assignment in equity*. Daarvoor is mededeling aan de debiteur, welke mededeling slechts relevant is in verband met bevrijdende betaling en rangorde, niet vereist. Zij stelt dat Pitts Bay moet worden geacht op basis van lastgeving van één van die members, Longnorth te hebben doorgeprocedeerd.

6.1.9. Kamstra c.s. heeft in haar MvA inc/akte en bij pleidooi betwist dat sprake is van de gestelde lastgeving. Zij betwist

- i.) dat sprake is van daadwerkelijke lastgeving door Longnorth.
- ii.) dat een niet bestaande rechtspersoon als lasthebber kan optreden.

6.1.10. Jack Daniel's c.s. stelt dat er geen schriftelijke lastgevingsovereenkomst is, maar dat lastgeving (naar Nederlands recht begrijpt het hof) vormvrij is en het bestaan daarvan in dit geval kan worden afgeleid uit de *Deed of Assignment* van 27 december 2007 en de omstandigheid dat Longnorth een met Brown-Forman gelieerde vennootschap is. Naar het oordeel van het hof valt uit de *Deed of Assignment* niet af te leiden dat sprake is van lastgeving door Longnorth aan Pitts Bay om de onderhavige vordering op eigen naam als lasthebber van Longnorth te innen. Dat staat er niet. De *Deed of Assignment* wijst in zoverre zelfs eerder in een andere richting omdat daaruit blijkt dat de rechten van Pitts Bay zijn overgedragen aan Longnorth en **Bacardi**, een, naar Kamstra c.s. onbetwist heeft gesteld, niet met Brown-Forman en Jack Daniel's gelieerde vennootschap. Dat (in het rapport Daniel I (punt 4.1.3) is vermeld dat) Longnorth en Bacardi zouden hebben afgesproken dat Bacardi vanaf mei 1996 geen aanspraak zou maken op ("*forego its entitlement to*") haar aandeel in "*the earnings*" van Pitts Bay in ruil voor een verhoogde *management fee*, rechtvaardigt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet de conclusie dat Bacardi geen rechthebbende was op grond van de *Deed of Assignment* uit 2007. Ook de gestelde omstandigheid dat Longnorth een aan Brown-Forman gelieerde vennootschap is, is onvoldoende om lastgeving aan te nemen. Kamstra c.s. wijst er terecht op dat Jack Daniel's c.s. ook niets concreets gesteld heeft omtrent de vermeende lastgevingsovereenkomst: niets is gesteld over het moment en de wijze van totstandkoming en wat daarover met Bacardi is afgesproken. Het had op de weg van Jack Daniel's c.s. gelegen om het bestaan van een

lastgevingsovereenkomst aan te tonen⁷. Nu zij dat heeft nagelaten gaat het hof aan haar stelling dat zij als lasthebber optreedt als onvoldoende onderbouwd voorbij. Dit geldt te meer nu Kamstra c.s. al bij MvA inc/akte het bestaan van de lastgevingsovereenkomst uitdrukkelijk heeft betwist. Voor het in zoverre buiten beschouwing laten van dit processtuk, zoals door Jack Daniel's c.s. bepleit, ziet het hof geen aanleiding. De *Deed of Assignment* en de opinie Conyers, die mede zijn overgelegd ter onderbouwing van de nieuwe stelling bij MvA dat Pitts Bay optreedt als lasthebber van Longnorth, zijn pas bij MvA overgelegd. Daarop mocht Kamstra c.s. reageren. Aan het aanbod van Jack Daniel's c.s. bij pleidooi om ten bewijze van de lastgevingsovereenkomst alsnog een briefje van Longnorth over te leggen gaat het hof voorbij. Schriftelijke bewijsstukken dient een partij tijdig uit eigen beweging over te leggen.

6.1.11. Overigens is het hof ook van oordeel dat een niet bestaande vennootschap niet als lasthebber kan optreden, omdat zo'n vennootschap geen subject van rechten en verplichtingen kan zijn. Ook om die reden faalt het beroep op lastgeving.

6.1.12. Het bovenstaande brengt mee dat Pitts Bay niets meer te vorderen heeft en dat ook niet kan worden aangenomen dat zij optreedt als lasthebber van een vorderingsgerechtigde. Jack Daniel's c.s. heeft tegen voormelde verweren van Kamstra c.s. nog aangevoerd dat Kamstra c.s. daarbij geen belang heeft vanwege het bepaalde in art 236 Rv, omdat de vorderingen door de rechtbank aan de drie eisers gezamenlijk zijn toegewezen en omdat Kamstra c.s. geen bezwaar heeft gemaakt tegen executie mede namens Pitts Bay. Artikel 236 Rv gaat over gezag van gewijsde en bindende kracht van beslissingen in een andere procedure. Dat is hier niet aan de orde. Tegen toewijzing van het gevorderde aan de drie eisers gezamenlijk is een grief gericht, die, zoals zal blijken uit het hierna overwogene, slaagt. Dat geëxecuteerd is namens de drie eisers gezamenlijk is een gevolg van de (in beroep bestreden) toewijzing van het gevorderde aan de drie eisers gezamenlijk. Kamstra c.s. heeft bovendien terugbetaling gevorderd van hetgeen op grond van de bestreden vonnissen is betaald. Zij heeft bij haar verweren tegen het door Pitts Bay gevorderde dus wel belang.

6.2. Grief IV: de relatie tussen en de vorderingsrechten van Jack Daniel's, Brown-Forman en Pitts Bay.

6.2.1. Met grief IV verwijt Kamstra c.s. de rechtbank

- a. aan haar betwisting van de gestelde licentieovereenkomsten tussen Jack Daniel's en Brown-Forman en tussen Brown-Forman en Pitts Bay te zijn voorbij gegaan;
- b. bij de veroordelingen tot schadevergoeding geen onderscheid te hebben gemaakt tussen Jack Daniel's, Brown-Forman en Pitts Bay en eraan voorbij te zijn gegaan dat Jack Daniel's geen schade heeft geleden.

Ad a.

6.2.2. Bij inleidende dagvaarding (hierna: ID) heeft Jack Daniel's c.s. gesteld dat Brown-Forman licentieneemster van Jack Daniel's is (punt 32) en dat Pitts Bay licentieneemster van Brown-Forman was in de periode van 15 januari 1995 tot 1 januari 2000 (punt 33). Als productie 8 JD is een verklaring overgelegd van David Gooder (Vice-President and Chief operating officer van Jack Daniel's) d.d. 17 mei 2002 namens Jack Daniel's, waarin is vermeld:

⁷ HR 25 november 2004, ECLI:NL:HR:AP9665 en HR 16 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2112.

“Brown-Forman is engaged in the production and world-wide marketing of JACK DANIEL’S Tennessee whiskey (...) As a licensee of JDPI, Brown-Forman is exclusively authorized to use the trademarks of JDPI for the production and marketing of Jack DANIEL’S Tennessee whiskey (...)”.

6.2.3. Kamstra c.s. betwist dat er licentieovereenkomsten waren tussen Jack Daniel’s en Brown-Forman en tussen Brown-Forman en Pitts Bay (in welk verband zij stelt dat geen licenties zijn ingeschreven in het merkenregister) en dat Brown-Forman en Pitts Bay zelf schadevergoeding kunnen vorderen.

6.2.4. Inschrijving van de licentie in het merkenregister is geen bestaansvereiste voor een licentieovereenkomst en evenmin een vereiste voor handhaving. Nu vaststaat dat Brown-Forman en Pitts Bay producten voorzien van (een van) de merken op de Europese markt hebben gebracht, Jack Daniel’s heeft verklaard dat Brown-Forman een wereldwijde exclusieve licentie heeft en had op het gebruik van de Jack Daniel’s-merken en partijen bij de gestelde overeenkomsten tezamen als eisers optreden en verklaren dat van licentieovereenkomsten tussen hen sprake is, althans was in de relevante periode, had het op de weg van Kamstra gelegen haar betwisting concreet te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten (zij betwist slechts bij gebrek aan inzicht en wetenschap) gaat het hof aan die betwisting als onvoldoende onderbouwd voorbij. Dat niet voldaan zou zijn aan een formeel bestaansvereiste als schriftelijke vastlegging heeft Kamstra c.s. niet gesteld. In artikel 22 GMVo 1993 (van toepassing nu Jack Daniel’s zich ook beroept op Gemeenschapsmerken) en in het BVIE wordt het vereiste van schriftelijke vastlegging niet gesteld.

Ook de betwisting van de vorderingsgerechtigdheid van Brown-Forman en Pitts Bay als licentienemers faalt. Op grond van artikel 22, lid 3 BVIE, 4 GMVo 1993 en artikel 11D BMW kan de licentiehoudster een vordering tot schadevergoeding instellen door tezamen met de merkhoudster op te treden, dus als mede-eiser of als tussenkomende partij of zelfstandig met toestemming van de merkhoudster. Nu Brown-Forman en Pitts Bay als mede-eisers zijn opgetreden is hieraan voldaan. Overigens stelt Jack Daniel’s dat de door haar en haar licentienemster verleende (sub)licentie ook toestemming voor het instellen van een schadevergoedingsvordering impliceert.

In zoverre faalt grief IV.

Ad b

6.2.5 Jack Daniel’s c.s. stelt in reactie op dit verwijt dat Brown-Forman en Pitts Bay elk eigen schade hebben geleden (punt 166 MvA) en volstaat verder met de reactie dat er geen procesrechtelijke regel is die voorschrijft dat de schade per eisende partij gevorderd dient te worden en dat een merkhoudster een vordering namens de licentiehouders kan instellen.

6.2.6. Het hof is van oordeel dat de rechtbank ten onrechte schadevergoeding heeft toegewezen aan de eisers gezamenlijk zonder onderscheid te maken tussen de verschillende eisers. Immers kan een (rechts)persoon in beginsel slechts vergoeding van zijn eigen schade vorderen. Dat sprake is van cessie van schadevergoedingsvorderingen of een andere reden waarom de eisers over en weer vergoeding van elkaars schade kunnen vorderen is niet gesteld, althans niet voldoende onderbouwd. In nrs. 154 tot 197 ID heeft Jack Daniel’s c.s. de schade ook per eiseres gespecificeerd, hetgeen erop neerkomt dat in het niet-Pitts Bay territorium door Brown-Forman en in het Pitts Bay territorium door Pitts Bay ieder afzonderlijk schade is geleden. Zij heeft niet gesteld dat Jack Daniel’s als merkhoudster zelf schade heeft geleden. In punt 89 CvR heeft Jack Daniel’s c.s. de in de ID van de verschillende gedaagden gevorderde schade nader gespecificeerd door aan te geven welk deel daarvan door Brown-

Forman is geleden en welk deel door Pitts Bay is geleden. Ook daaruit blijkt dat Jack Daniel's zelf geen schade heeft geleden, althans geen schade vordert. Jack Daniel's c.s. heeft ook niet gesteld dat Jack Daniel's vorderingen namens haar (sub-)licentiehouders Brown-Forman en Pitts Bay heeft ingesteld.

Het bovenstaande brengt mee dat Brown-Forman alleen haar eigen schade kan vorderen en dat de vordering van Jack Daniel's tot schadevergoeding (evenals de vordering van Pitts Bay op grond van het onder 6.1. overwogene) zal worden afgewezen. In zoverre slaagt deze grief.

6.3. *Grief VII: bewijs uitputting*

6.3.1. Grief VII richt zich tegen de verwerping van het verweer van Kamstra c.s. dat Jack Daniel's als merkhouder dient te bewijzen dat haar merkrechten *niet* zijn uitgeput. Ter onderbouwing van haar beroep op de door haar voorgestane bewijslastverdeling beroept zij zich in algemene zin op het Van Doren/Lifestyle-arrest van het Hof van Justitie EG⁸, de in het Nederlands procesrecht bestaande mogelijkheden voor de rechter om de bewijslast om te keren of een verzwaarde stel- of motiveringsplicht van de wederpartij van degene op wie de bewijslast rust aan te nemen en het Mecadox-arrest van het Benelux-gerechtshof.⁹

Voorts beroept zij zich in dit verband op uitputting van de merken met betrekking tot goederen die afkomstig waren uit zogenaamde LGO-landen (Landen en Gebieden Overzee) en goederen die voor 1 januari 1996¹⁰ met toestemming van Jack Daniel's buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en eveneens voor die datum door wederverkopers in de EER zijn binnengebracht.

6.3.2. Nu Kamstra c.s. uitdrukkelijk niet grieft heeft tegen toewijzing van het inbreukverbod is deze grief kennelijk niet bedoeld om alsnog afwijzing van dit verbod te bewerkstelligen en heeft zij in zoverre geen belang bij deze grief, maar beoogt zij daarmee (gedeeltelijke) afwijzing van de vorderingen tot schadevergoeding. De grief faalt voor zover gericht tegen de bewijslastverdeling. In beginsel moet degene die zich op uitputting - een uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder - beroept bewijzen dat de goederen door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. Dit uitgangspunt heeft Kamstra c.s. terecht niet betwist. Hetgeen zij aanvoert als redenen voor omkering van de bewijslast of een verzwaarde motiveringsplicht is onvoldoende om daartoe te concluderen. Dat zich de in het van Doren/Lifestyle-arrest genoemde situatie voordoet, namelijk dat een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer zij het bewijs moet leveren dat de producten voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht, heeft zij niet gemotiveerd gesteld, laat staan onderbouwd. Dat sprake is van een exclusief distributiesysteem, in welk geval voormeld reëel gevaar zich met name zou kunnen voordoen volgens het Hof van Justitie in dat arrest, heeft zij niet gesteld. Haar stellingen komen erop neer dat het voor haar praktisch moeilijk, dan wel onmogelijk is bewijs voor haar stellingen te leveren en zij maar in beperkte mate op de hoogte is van de relevante feiten, terwijl Jack Daniel's wel over de relevante gegevens omtrent de afkomst en het in het verkeer brengen van de goederen beschikt. Allereerst heeft Kamstra c.s. onvoldoende onderbouwd dat (en waarom) het voor haar praktisch moeilijk of onmogelijk is over gegevens betreffende de herkomst van (de door haarzelf gekochte) producten te beschikken en daaromtrent bewijs te leveren. Als dat al het

⁸ HvJEG 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204.

⁹ BenGH 6 juli 1979, ECLI:NL:XX:1979:AB7431.

¹⁰ Per welke datum in de toentertijd geldende BMW het beginsel van communautaire uitputting expliciet is opgenomen.

geval zou zijn, geldt dat in het algemeen voor een (niet al te zorgvuldig handelende) parallelhandelaar en kan dat niet (voldoende) afdoen aan voormeld beginsel.

6.3.3. Deze bewijslastverdeling geldt in beginsel ook ten aanzien van de gestelde uitputting van de merkrechten met betrekking tot producten waarvan Kamstra c.s. stelt dat zij afkomstig waren uit zogenaamde LGO-landen of voor 1 januari 1996 door of met toestemming van Jack Daniel's buiten de EER in het verkeer zijn gebracht. Op dit verweer zal het hof nader ingaan bij de behandeling van de omvang van de schade.

6.4. (Tussen)conclusies

6.4.1. Op grond van het bovenstaande komt het hof tot de volgende beslissingen:

- FBE zal in dit arrest niet-ontvankelijk worden verklaard in haar hoger beroep, met veroordeling van FBE in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Jack Daniel's c.s. te begroten op nihil, nu zij geen extra kosten heeft gemaakt in de zaken tegen FBE;
- De vorderingen van Pitts Bay in de zaken tussen Pitts Bay enerzijds en Kamstra c.s. anderzijds zullen in dit arrest worden afgewezen, met veroordeling van Pitts Bay in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. De kosten in eerste aanleg zullen aan de hand van het liquidatietarief worden begroot op 1/3 van de kosten zoals door de rechtbank begroot, welke begroting het hof overneemt, met uitzondering van de exploitkosten van de ID, dus op € 382,11 aan griffierechten en € 10.282,67 aan kosten van de advocaat, derhalve in totaal op € 10.664,78. De kosten van het beroep zullen worden begroot op 1/3 van de verschotten en 1/3 van de totale redelijke en evenredige kosten van de advocaat. Kamstra c.s. heeft veroordeling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. gevorderd. Zij heeft als producties 51, 53, 54 en 55 specificaties overgelegd van haar kosten in beroep aan salaris van haar advocaat en aan verschotten tot een totaalbedrag van € 195.614,28 in alle zaken gezamenlijk. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR) ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat de zaken in hoger beroep zijn aan te merken als complex, waarvoor in de Indicatie tarieven in IE-zaken gerechtshoven een maximum tarief aan salaris geldt van € 40.000,--. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en acht dat toewijsbaar voor alle zaken tezamen, waarin Kamstra en Bosman tezamen (grotendeels) hetzelfde hebben aangevoerd. Uitgaande van voormeld bedrag voor het salaris van de advocaat en van de niet bestreden opgegeven verschotten tot een totaalbedrag van € (741 + 5.035,88 + 30.391,25 + 4.924,65 =) 41.092,78, zal het hof de kosten in de zaken tegen Pitts Bay begroten op € 13.333,34 aan salaris en € 13.697,59 aan verschotten. Het hof zal de gevorderde nakosten en de wettelijke rente toewijzen als in het dictum vermeld. De vordering tot terugbetaling van hetgeen op grond van het vernietigde vonnis ten gunste van Pitts Bay is betaald zal het hof als sequeel van de vernietiging toewijzen. Op grond van hetgeen hierna in rechtsoverweging 6.5.12 zal worden overwogen over de verdeling van de door Kamstra c.s. veroorzaakte schade over Pitts Bay en Brown-Forman zal blijken dat van de door de rechtbank ten laste van Kamstra c.s. toegewezen en door Kamstra c.s. op grond van het vonnis betaalde bedragen aan schadevergoeding het grootste deel van de toegewezen schadevergoeding betrekking had op door Pitts Bay geleden schade. Pitts Bay dient hetgeen ten gunste van haar is betaald, met de

daarover betaalde rente terug te betalen.

- De vordering van Jack Daniel's tot betaling van schadevergoeding zal in een later stadium worden afgewezen in de zaken tussen Jack Daniel's enerzijds en Kamstra c.s. anderzijds.

6.4.2. Hierna zal het hof nog slechts een oordeel geven over de vorderingen tot schadevergoeding van Brown-Forman op Kamstra en Bosman en zo nodig de (subsidiare) vorderingen tot winstafdracht van Jack Daniel's en Brown-Forman op Kamstra en Bosman.

6.5. Grieven II, III en V (deels): omvang schade

6.5.1. De grieven II, III en V betreffen de vaststelling van de schade, tot vergoeding waarvan Kamstra en Bosman zijn veroordeeld van respectievelijk USD 105.523,-- en USD 410.262, met rente.

6.5.2. In de ID van 24 mei 2002 stelde Jack Daniel's c.s. dat Brown-Forman en Pitts Bay schade hebben geleden door winstderving door de merkinbreuken in de periode 1 januari 1996 tot 22 september 1999. Het hof laat de schade die door FBE zou zijn veroorzaakt hieronder zoveel mogelijk buiten beschouwing omdat FBE niet-ontvankelijk is in haar beroep. Doordat de schade door de eisers (ten onrechte) gezamenlijk is gevorderd en toegewezen zal het hof ook (moeten) ingaan op de door Pitts Bay geleden schade, ook al worden de vorderingen van Pitts Bay afgewezen. Ter onderbouwing van de winstderving heeft Jack Daniel's c.s. het volgende gesteld:

- Het gaat om Jack Daniel's whisky die door Brown-Forman is verkocht en door Kamstra c.s. is gekocht in de *duty free* zone (waar producten veel goedkoper worden verkocht dan in de reguliere handelskanalen) en die door Kamstra c.s. vervolgens is verkocht in de reguliere handelskanalen, zodat de omzet ten koste van de omzet van Brown-Forman en Pitts Bay in de reguliere handelskanalen is gegaan;
- Uitgaande van de opgaven in de opgavenrapporten EY, na terug rekening naar 9 liter (9L)-cases, zijn in voormelde periode de volgende 9L-cases zijn verkocht door
 - Kamstra: 7.761 cases, waarvan 3.625 cases in het Pitts Bay territorium
 - Bosman: 21.615 cases, waarvan 10.689 in het Pitts Bay territorium;
- De verkoop door Kamstra c.s. van een fles Jack Daniel's betekent dat er door Brown Forman en/of Pitts Bay een fles minder wordt verkocht (er geen prijselasticiteit is);
- De door Brown-Forman geleden schade door winstderving is, uitgaande van een te realiseren winst van USD 75,16 in het reguliere kanaal en een winst van USD 47,35 in het *duty free* kanaal per door Kamstra c.s. **niet** in het Pitts Bay territorium verkochte 9L-case, gelijk aan het verschil tussen de reguliere winst en de *duty free* winst van USD (75,16 – 47,35 =) 27,81;
- De door Pitts Bay geleden schade door winstderving per door Kamstra c.s. verkochte 9L-case in het Pitts Bay territorium is gelijk aan de verkoopprijs in het reguliere kanaal van USD 91,14 minus de inkoopprijs bij Brown Forman van USD 61,07 = USD 30,07
- Voor elke door Kamstra c.s. in het Pitts Bay territorium verkochte 9L-case is voordeel genoten door Brown-Forman van € 2,26 per case, omdat zij bij een verkoop aan Pitts Bay 45,09 winst zou hebben gemaakt, terwijl bij *duty free* verkoop (aan Kamstra c.s.) de winst USD 47,35 bedraagt.

Op grond daarvan vorderde Jack Daniel's in de ID veroordeling tot betaling wegens winstderving (in hoofdsom) van de hierna vermelde bedragen, ten aanzien van welke bedragen zij in punt 183 ID en punt 89 van de CvR heeft aangegeven welk bedrag aan welke eiseres "toekomt". Zij vorderde

- van Kamstra USD 215.843,--, waarvan USD 100.811,-- aan Pitts Bay (46,7%) en USD 115.022 (53,3%) aan Brown-Forman zou toekomen,
- van Bosman USD 601.114,--, waarvan USD 297.261,-- (49,5 %) aan Pitts Bay en USD 303.852 (50,5 %) aan Brown Forman zou toekomen,

te vermeerderen met rente.

6.5.3. Voor het pleidooi van 18 juni 2004 heeft Jack Daniel's een rapport van Brian M. Daniel van 21 mei 2004 (hierna: rapport Daniel I; productie 31 JD) overgelegd waarin de winstderving door alle inbreuken tezamen op een iets lager bedrag werd berekend.

6.5.4. Bij voormelde opgave en berekeningen zijn ook de door Kamstra c.s. onder een douaneschorsingsregeling (op T1) geleverde goederen in aanmerking genomen, terwijl het Hof van Justitie EG in het Class-arrest van 2005 heeft beslist dat bij levering van goederen (die niet door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht) onder een douaneschorsingsregeling (op T1) het merk niet wordt gebruikt in de EU en dus geen sprake is van inbreuk, tenzij de merkhouder bewijst dat deze goederen noodzakelijkerwijs in de EU in de handel zullen worden gebracht.

6.5.5. Na het tussenvonnissen heeft Jack Daniel's bij haar akte van 5 april 2017 een tweede rapport van Daniel (hierna: rapport Daniel II) overgelegd (productie 35 JD), waarin de winstderving door inbreukmakende verkopen in de toenmalige EU door

- Kamstra op USD 105.523,--;
- Bosman op US 410.262,--;
- FBE op USD 747.222,--.

derhalve in totaal op USD 1.263.007,-- werd berekend, tot welke bedragen de vorderingen, genoemd in de ID werden verminderd. (zie punt 17 van de akte).

6.5.6. Bij de nieuwe berekening van de gedeelde winst in het rapport Daniel II zijn alle goederen die door Kamstra c.s. onder T1-status/ een douaneschorsingsregeling zijn verkocht buiten beschouwing gelaten (zie tabbladen 7 en 8 bij het rapport Daniel II). De door Brown-Forman en Pitts Bay gedeelde winst is berekend op basis van de opgaven in de opgaverapporten EY 1999 per fiscaal jaar (van 1 mei tot en met 30 april) en per land aan de hand van de gemiddelde verkoopprijzen die door Brown Forman in het *duty free* kanaal werden gehanteerd (*duty free Price*) en de gemiddelde prijzen die in de desbetreffende periode door Brown-Forman en Pitts Bay op de reguliere markt werden gehanteerd (Country Price), alles per 9L-case, waarbij onderscheid is gemaakt tussen het Pitts Bay territory en 'other western Europe' (niet Pitts Bay-territory). Deze gegevens zijn onder meer afkomstig uit de door Brown-Forman gebruikte financiële software "Clarity". Bij het rapport Daniel II zijn alsnog de tabbladen 3-6 overgelegd inhoudende de desbetreffende (verkoop)prijzen, die wegens het vertrouwelijke karakter bij het rapport Daniel I ontbraken.

6.5.7. Voormelde bedragen zijn toegewezen bij het eindvonnis.

6.5.8. Bij memorie van grieven (en bij antwoordakte, tevens houdende producties in eerste aanleg van 12 juli 2017) heeft Kamstra c.s. tegen de schadeberekening in de rapporten

Daniel I en II, alsmede tegen de vaststelling door de rechtbank van de schade overeenkomstig het rapport Daniel II, de volgende bezwaren aangevoerd:

1. Bij de schadeberekening zijn ten onrechte de inbreuken in de periode 1 januari 1996 tot 1 september 1998 in aanmerking genomen op basis van de opgaven over die periode in de opgaverapporten EY van 1999, welke gegevens door Jack Daniel's onrechtmatig, althans ten onrechte zijn verkregen, nu Kamstra c.s. opgave heeft moeten doen vanaf 1 januari 1996 op grond van de kort geding vonnissen van 25 mei en 22 juli 1999, welke vonnissen bij arrest van het hof Leeuwarden van 23 februari 2000 in zoverre zijn vernietigd dat de verplichting tot opgave slechts gold vanaf 1 september 1998;
2. De schadeberekening in de rapporten Daniel I en II is gebaseerd op interne onbetrouwbare brondata uit de financiële software van Brown-Forman, Clarity, die niet, althans onvoldoende zijn en kunnen worden geverifieerd en er bestaan twijfels over de onafhankelijkheid en deskundigheid van Daniel;
3. Er is bij de berekening van de gedeferde netto winst een te laag percentage aan kosten in de rapporten Daniel I en II in mindering gebracht, namelijk 3% in plaats van (meer dan) 7,7%;
4. Bij de schadeberekening in rapporten Daniel I en II is er ten onrechte vanuit gegaan dat Kamstra c.s. alle onderhavige producten heeft ingekocht op de *duty free* market;
5. Bij de schadeberekening is ten onrechte geen rekening gehouden met prijselasticiteit van de vraag (dwz dat stijging van de prijs normaliter resulteert in afname van de vraag);
6. Er is sprake van dubbeltellingen door voorraadaanpassingen door Bosman om de douanestatus (van TI-status naar AGD-status) te wijzigen, in welk geval geen sprake is van een verkoop, maar alleen van een interne voorraadaanpassing, hetgeen moet leiden tot een vermindering van de schade(vergoeding) met een bedrag van USD (103.171,-- - 1.787,-- =) 101.384;
7. Er is sprake van dubbeltellingen door intercompany-verkopen van FBE aan Kamstra, waarbij zowel de verkoop van FBE aan Kamstra als van Kamstra aan een derde in de schadeberekening is meegenomen, hetgeen moet leiden tot een vermindering van de (door FBE veroorzaakte, begrijpt het hof) schade(vergoeding) met een bedrag van USD 11.551,--;
8. Ten onrechte zijn bij de schadeberekening verkopen meegenomen die door FBE in de periode november 1997 tot en met februari 1999 op AGD-status aan een afnemer in Cyprus zijn gedaan, terwijl Cyprus pas op 1 mei 2004 lid van de EU is geworden en er dus sprake was van levering aan een derde in een derde land, zodat in zoverre geen sprake is van schade door merkinbreuken;
9. Ten onrechte zijn bij de schadeberekening verkopen meegenomen van producten (400 9L-cases), die voor 1 januari 1996 met toestemming van Jack Daniel's buiten de EER in het verkeer zijn gebracht en voor die datum in de EER zijn binnengebracht door wederverkopers, terwijl tot 1 januari 1996 in de Benelux het regime van wereldwijde uitputting gold, zodat in zoverre geen sprake is van schade door merkinbreuk, hetgeen moet leiden tot een vermindering van de schade(vergoeding) met een bedrag van USD (10.202 + 9.823 =) 20.025,--;
10. Ten onrechte zijn bij de schadeberekening verkopen meegenomen van producten (600 9L-cases), die zeer kort na 1 januari 1996 met toestemming van Jack Daniel's buiten de EER in het verkeer gebracht, ten aanzien waarvan moet worden aangenomen dat de merkrechten zijn uitgeput, althans de schade redelijkerwijs niet is toe te rekenen aan Kamstra c.s. omdat men toen nog niet op de hoogte was van de uitputtingsregel, hetgeen moet leiden tot een vermindering van de schade(vergoeding) met een bedrag van USD 22.955,--;

11. Ten onrechte zijn bij de schadeberekening verkopen meegenomen van producten (167 9L-cases) die door of met toestemming van Jack Daniel's in LGO-landen in het verkeer zijn gebracht, waardoor de wederverkoop van deze goederen geen merkinbreuk oplevert, hetgeen moet leiden tot een vermindering van de schade(vergoeding).

6.5.9. Jack Daniel's c.s. heeft hiertegen onder meer aangevoerd dat Kamstra c.s. haar rechten heeft verwerkt en/of handelt in strijd met de goede procesorde om in beroep (als)nog verweren te voeren 1) tegen (het gebruik van de brondata in) het rapport Daniel I uit 2004, 2) het uitgangspunt dat alle flessen door Kamstra c.s. zijn ingekocht op de *duty free* market en 3) dat ten onrechte geen rekening is gehouden met prijselasticiteit. Zij stelt dat de rechtbank door te oordelen dat een aantal verweren tardief zijn aangevoerd in 2.13.1 van het eindvonnis (impliciet) heeft geoordeeld dat Jack Daniel's ter zake haar rechten heeft verwerkt en dat daartegen geen grief is gericht.

6.5.10. Dat geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 2.13.1 van het eindvonnis dat het verweer betreffende brondata tardief is, kan het hof niet volgen. Grief II richt zich (onder meer) hier tegen.

6.5.11. Alvorens op voormelde verweren en het beroep op (processuele) rechtsverwerking verder in te gaan zal het hof ingaan op de vraag wat de consequenties zijn van de niet-ontvankelijk verklaring van FBE, de afwijzing van de vorderingen van Pitts Bay en het oordeel dat de schadevergoedingsvordering van Jack Daniel's moet worden afgewezen. Weliswaar hebben Jack Daniel's c.s. als vergoeding van de door (Jack Daniel's), Brown-Forman en Pitts Bay geleden schade gezamenlijk één bedrag gevorderd, maar op grond van de rapporten Daniel I en II valt wel een voorshandse splitsing te maken tussen de door Brown Forman en Pitts Bay geleden schade.

6.5.12. In bijlage 1.1 (achter tab 1 Lost Profits Total) bij het rapport Daniel II is vermeld dat van het totale schadebedrag van USD 1.263.007,- een bedrag van USD 891.457,- was geleden in het Pitts Bay territoir (dus door Pitts Bay) en USD 371.540,- in het niet Pitts Bay territoir /other western Europe (dus door Brown-Forman). In bijlage 1.1 (achter tab 1 Lost Profits Kamstra) is vermeld dat van het door Kamstra veroorzaakte bedrag aan schade (USD 105.523,-) USD 100.643,- is geleden in het Pitts Bay territoir en USD 4.880 in het non Pitts Bay territoir/other western Europe.

In bijlage 1.1 (achter tab 1 Lost Profits Bosman) is vermeld dat van het door Bosman veroorzaakt bedrag aan schade (USD 410.262,-) USD 353.863,- is geleden in het Pitts Bay territoir en USD 55.399,- in het niet Pitts Bay territoir/other western Europe. Bij deze berekeningen is, begrijpt het hof, het door Brown-Forman door de verkopen in het Pitts Bay territoir genoten voordeel omdat de *duty free* prijs hoger is dan de verkoopprijs aan Pitts Bay (zie het hierover in de ID gestelde, zoals besproken in rechtsoverweging 6.5.2), onder de noemer Brown-Forman Portion (ten bedrage van USD 27.964, --, respectievelijk USD 98.863,- (bijlagen 1.2 achter tab 1 Lost Profits Kamstra en tab 2 Lost Profits Bosman) afgetrokken van de in het Pitts Bay territoir geleden schade.

6.5.13. Op grond van het bovenstaande is het hof voorshands van oordeel dat de door Brown-Forman door inbreukmakend handelen van Kamstra en Bosman geleden schade beperkt of zelfs nihil zou zijn. Dit geldt te meer als in aanmerking wordt genomen dat Jack Daniel's c.s. haar vordering op Bosman bij MvA met een bedrag van USD 70.539,- wegens dubbeltellingen in voorraadaanpassingen heeft verminderd, althans heeft erkend dat zij een

bedrag van USD 70.539,-- te veel van Bosman heeft gevorderd (zie hiervoor rechtsoverweging 4.4).

6.5.14. Alvorens over de omvang van de schadevergoeding definitief te beslissen zal het hof partijen in de gelegenheid stellen zich hierover uit te laten. Zij zal daartoe een enkelvoudige mondelinge behandeling gelasten.

6.5.15. Als het bovenstaande juist zou zijn dient op grond van (de positieve zijde van) de devolutieve werking van het beroep nog te worden toegekomen aan de subsidiair gevorderde winstafracht. De rechtbank heeft in het tussenvonnissen geoordeeld dat winstafracht slechts voor vergoeding in aanmerking komt voor zover door Kamstra c.s. goederen zijn ingekocht op T1-status en verkocht onder status vrij of waarvan de status onbekend is. Het hof deelt het oordeel van de rechtbank dat Kamstra c.s. niet te kwader trouw is geweest als vereist voor winstafracht voor zover zij inbreuk heeft gemaakt door het verkopen van producten (in de periode 1996-1999) onder AGD-status op de door de rechtbank daarvoor gegeven gronden. De rechtbank heeft voorts berekend dat Jack Daniel's c.s. recht heeft op afdracht van nettowinst (in guldens) van fl. 38,05 van Kamstra en van fl. 1.906,92 van Bosman. Het hof zal partijen ook in de gelegenheid stellen zich tijdens voormelde mondelinge behandeling uit te laten over de vraag of deze beslissing nog kan worden bestreden en zo ja, over de omvang van de winstafracht.

6.5.16. De mondelinge behandeling zal ook dienen om een minnelijke regeling te beproeven.

6.5.17. Op de overige stellingen en weren van partijen in de zaken tussen Kamstra en Bosman enerzijds en Jack Daniel's en Brown-Forman anderzijds zal het hof zo nodig in een later stadium ingaan. In die zaken zal het hof iedere verdere beslissing aanhouden.

Beslissing

Het gerechtshof:

in de zaken tussen FBE enerzijds en Jack Daniel's, Brown-Forman en Pitts Bay anderzijds:

verklaart FBE niet ontvankelijk in haar hoger beroep;

veroordeelt FBE in de kosten van het hoger beroep tot op heden aan de zijde van Jack Daniel's, Brown-Forman en Pitts Bay begroot op nihil;

In de zaken tussen Kamstra en Bosman enerzijds en Pitts Bay anderzijds:

vernietigt de door de rechtbank Den Haag gewezen vonnissen van 11 januari 2017 en 20 februari 2019, voor zover gewezen tussen Pitts Bay enerzijds en Kamstra en Bosman anderzijds

en opnieuw rechtdoende,

wijst het gevorderde af;

veroordeelt Pitts Bay in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Kamstra en Bosman begroot op € 10.664,78, te vermeerderen met de wettelijke rente

daarover vanaf 14 dagen na dit arrest tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Pitts Bay in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Kamstra en Bosman begroot op € 13.333,34 aan salaris voor de advocaat en € 13.697,59 aan verschotten en op € 157,-- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 82,-- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 82,--, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente;

veroordeelt Pitts Bay tot (terug)betaling van hetgeen Kamstra en Bosman op grond van het vernietigde eindvonnis aan haar hebben betaald (als omschreven in rechtsoverweging 6.4. van dit arrest), te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling door Kamstra en Bosman tot aan de dag van (terug)betaling door Pitts Bay;

verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

In de zaken tussen Kamstra en Bosman enerzijds en Jack Daniel's en Brown-Forman anderzijds:

- beveelt partijen deugdelijk vertegenwoordigd door een persoon die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is om een schikking aan te gaan, vergezeld van hun advocaten, voor het verschaffen van inlichtingen en het beproeven van een minnelijke regeling te verschijnen voor de hierbij benoemde raadsheer-commissaris mr. A.D. Kiers-Becking in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag op dinsdag 27 september 2022 om 11.00 uur;
- bepaalt dat uitstel van deze mondelinge behandeling eenmaal zal worden verleend, indien daarom, onder opgave van verhinderdata van beide partijen, binnen twee weken na dit arrest schriftelijk wordt verzocht;
- bepaalt dat partijen de bescheiden waarop zij voor het overige een beroep zouden willen doen, zullen overleggen door deze uiterlijk twee weken vóór de mondelinge behandeling aan de griffie handel en aan de wederpartij te zenden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.P.J. Ruijpers en B. Smulders; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 juli 2022, in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. J. Geerlot
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

A section of faint, illegible text, possibly a sub-header or a specific heading.

A larger block of faint, illegible text, likely the main body of the document.

A section of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a signature line.

A section of faint, illegible text, possibly a list or a table of contents.

A section of faint, illegible text, possibly a list or a table of contents.

A section of faint, illegible text, possibly a list or a table of contents.